

sygn. akt 45/23/PA

Wyrok

Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie

Kraków, 4 września 2024 r.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
w Warszawie

w składzie: Marcin Ożóg – arbiter

po rozpoznaniu sprawy: 45/23/PA

z powództwa: YaYa Shirt Company Holding B.V., Haarlemmerstraatweg 95,
1165 Halfeg, Holandia

przeciwno: Pekano sp. z o.o., ul. Kielecka 41A/8, 02-530 Warszawa

o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku rejestracji przez pozwanego domeny

<butikyaya.pl>

działając na podstawie zapisu na sąd polubowny z dnia 20 grudnia 2023 r. przez Powoda
oraz z dnia 16 kwietnia 2024 r. przez Pozwanego

- 1) stwierdza, że Pozwany, Pekano sp. z o.o., w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej <butikyaya.pl> naruszył prawa Powoda, YaYa Shirt Company Holding B.V. wynikające z przysługujących Powodowi praw z rejestracji unijnych znaków towarowych nr 003586518 i nr 017916503 oraz z ciążących na wszystkich przedsiębiorcach obowiązków działania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji wynikających z przepisów art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn zm.);
- 2) zasądza od Pozwanego dla Powoda tytułem zwrotu kosztów postępowania kwotę 8760 zł (osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100).

Uzasadnienie

I. Przebieg postępowania i rys argumentacji Stron	2
II. Motywy rozstrzygnięcia.....	6
II.1. Zarzut naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe	6
II.1.1. Znaki towarowe Powoda	6
II.1.2. Oznaczone towary/usługi i ich podobieństwo.....	6
II.1.3. Podobieństwo oznaczeń.....	7

II.1.4. Fakt naruszenia	9
II.2. Zarzut czynów nieuczciwej konkurencji.....	10
III. Koszty postępowania.....	10

I. Przebieg postępowania i rys argumentacji Stron

1. Pozew w niniejszej sprawie wpłynął do Sądu w dniu 06.05.2024 r. Powód wskazał w pozwie w szczególności, że jest podmiotem działającym od 1992 r. w branży modowej i lifestylowej, specjalizującym się w ubraniach damskich i akcesoriach modowych, oferującym także elementy wyposażenia wnętrz, posiada ponad 2700 punktów sprzedaży i rozwija swoje sklepy koncepcyjne w Holandii, Belgii, Niemczech, Francji, Polsce i Irlandii.
2. Powołał Powód w pierwszej kolejności jako podstawę prawną do stwierdzenia naruszenia art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154, str. 1 z późn. zm.) w zw. z art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170). Wskazał Powód, że jest uprawniony z prawa z rejestracji słownego unijnego znaku towarowego YAYA nr 003586518, a także słowno-graficznego unijnego znaku towarowego  nr 017916503, a każdy z tych znaków chroniony jest dla szeregu towarów i usług w klasach 18, 25, 35 takich jak, w szczególności, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby ze skóry i imitacji skóry oraz usługi w zakresie handlu wymienionymi towarami.
3. Wskazał dalej Powód, że Pozwany dokonał rejestracji domeny <butikyaya.pl> w dniu 18.07.2023 r., a pod sporną domeną prowadzony jest co najmniej od 16.10.2023 r. sklep internetowy, za pośrednictwem którego Pozwany oferuje produkty tożsame do towarów znajdujących się w ofercie Powoda, tj. ubrania w tym sukienki, bluzki, kombinezony, szorty, stroje kąpielowe, jeansy, spodnie, spódnice, dresy i komplety marynarki, bluzy, kurtki, płaszcze, swetry. Pozwany za pomocą tego sklepu internetowego wprowadza do obrotu ubrania, które sygnuje oznaczeniem „Butikyaya”, zapraszając przy tym do „dołączenia do społeczności Butikyaya” oraz do „odkrycia świata mody na Butikyaya”. Jak wskazuje Powód w ofertach produktów zamieszczanych na stronie butikyaya.pl nie ma żadnej informacji na temat producenta towarów oferowanych za pośrednictwem spornej domeny, a brak tych danych

znacząco utrudnia przeciętnemu konsumentowi ustalenie, jaki podmiot wytwarza oferowane w sklepie produkty.

4. Wskazał dalej Powód, że funkcjonowanie spornej domeny znacząco wpływa na działalność powodowej spółki, bowiem konsumenci regularnie mylą markę Powoda ze sklepem prowadzonym przez Pozwanego, czego dowodem są wystawiane przez konsumentów w Internecie negatywne oceny i zamieszczane komentarze na temat spółki Yaya, podczas gdy z treści tych komentarzy w sposób ewidentny wynika, że wyrażane przez piszących opinie miały dotyczyć sklepu prowadzonego przez Pozwanego, a nie działalności Powoda. Zbieżność nazwy marki Powoda oraz nazwy spornej domeny jest zatem na tyle wysoka, że konsumenci nie są w stanie odróżnić oferty spółki Yaya od działalności prowadzonej przez Pozwanego. Negatywne oceny zamieszczane przez klientów w Internecie świadczą również o tym, że obsługa oferowana przez Pozwanego oraz jakość produktów sprzedawanych za pośrednictwem spornej domeny jest przedmiotem krytyki wyrażanej przez konsumentów w sieci, a sklep prowadzony pod sporną domeną nie cieszy dobrą opinią wśród klientów. Działalność prowadzona przez Pozwanego za pośrednictwem spornej domeny, wywodził Powód, niewątpliwie szkodzi renomie Powoda i w negatywny sposób wpływa na opinię dotyczącą towarów znajdujących się w portfolio Powoda. Oferta Pozwanego nie spełnia bowiem standardów wypracowanych i przestrzeganych przez markę spółki Yaya, natomiast konsumenci w sposób ewidentny mylą działalność Powoda ze sklepem Pozwanego. Powód powołał na uzasadnienie tych twierdzeń przykłady zamieszczonych w Internecie ocen i komentarzy.
5. Powód kilkakrotnie wzywał Pozwanego do zaprzestania naruszeń, jednak Pozwany odmówił spełnienia żądań Powoda i zaprzeczył, jakoby w wyniku zawarcia przez niego umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej <butikyaya.pl> doszło do naruszenia praw Powoda.
6. Dalej wywodził Powód, że Pozwany w nazwie domeny <butikyaya.pl> bez zgody Powoda wykorzystał oznaczenie YAYA, które odpowiada znakom towarowym zarejestrowanym na rzecz Powoda, a ponadto za pośrednictwem domeny <butikyaya.pl> Pozwany oferuje, reklamuje i wprowadza do obrotu ubrania, tj. produkty identyczne do towarów, dla których zostały zarejestrowane znaki towarowe przysługujące Powodowi. Pozwany używa domeny <butikyaya.pl> do prowadzenia sklepu internetowego, za pośrednictwem którego oferuje, reklamuje i wprowadza do

obrotu ubrania, tj. towary tożsame do tych, które znajdują się w ofercie spółki Yaya. Biorąc natomiast pod uwagę, że Pozwany nie uzyskał zgody Powoda na używanie należących do Powoda znaków towarowych, działanie Pozwanego należy niewątpliwie uznać za bezprawne. Towary i usługi, dla oznaczania których zarejestrowane są znaki Yaya, są co najmniej podobne, a w dużym stopniu całkowicie identyczne do towarów/usług oferowanych przez Pozwanego za pośrednictwem spornej domeny.

7. W przedmiocie podobieństwa oznaczeń znaków Powód wskazał w szczególności, że powołane w sprawie znaki towarowe Powoda opierają się na tym samym odróżniającym elemencie słownym YAYA, a elementem szczególnie dystynktywnym i dominującym w nazwie spornej domeny jest słowo YAYA, które należy uznać za identyczne z całym znakiem nr 003586518 oraz identyczne z jednym, ale zasadniczym dla znaku, z elementów słownych obecnych w znaku 017916503. Element słowny „butik” w domenie <butikyaya.pl> ma charakter opisowy, wskazując na rodzaj prowadzonej działalności, słowo „butik” oznacza bowiem „sklep z odzieżą” i jest powszechnie stosowane w branży modowej, a zatem należy uznać, że element słowny „butik” w kontekście całości nazwy spornej domeny odgrywa rolę całkowicie marginalną, a dominującym, najistotniejszym i najsilniej odróżniającym elementem w nazwie spornej domeny jest element słowny YAYA. Element słowny „butik” jedynie uzupełnia element YAYA, mając charakter opisowy w tym znaczeniu, że dookreśla znaczenie odróżniającego elementu. Powód wskazał na podobieństwo wizualne fonetyczne i koncepcyjne swoich znaków towarowych do spornej domeny.
8. Powód wskazał też na ryzyko wprowadzenia w błąd wynikające z podobieństwa jego znaków i spornej domeny i powołał przykłady wypowiedzi zamieszczonych w Internecie mające wskazywać, że wprowadzenie w błąd odbiorców jego znaków rzeczywiście ma miejsce.
9. Powołał Powód jako podstawę prawną do stwierdzenia naruszenia także przepisy art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). Wskazał Powód, że rejestracja spornej domeny przez Pozwanego jest przejawem pasożytnictwa ukierunkowanego na renomę Powoda i należących do niego znaków towarowych. Powód oraz oferowane przez niego towary cieszą się uznaniem i renomą, Pozwany prowadzi natomiast działalność polegającą na sprzedaży towarów identycznych do produktów oferowanych przez Powoda, wykorzystanie przez Pozwanego spornej domeny do prowadzenia jego

własnego sklepu internetowego, niewątpliwie pozwala zatem na przeniesienie pozytywnych skojarzeń związanych z przedsiębiorstwem Powoda na działalność prowadzoną przez Pozwanego. Pozwany w ten sposób korzysta z renomy i dobrej opinii, które zostały nabyte przez lata działalności Powoda, nie ponosząc przy tym żadnych własnych nakładów. Używanie przez Pozwaną spornej domeny niewątpliwie stanowi próbę „wdarcia się w klientelę” Powoda i przejęcia części rynku za pomocą wykorzystania skojarzeń ze spółką Yaya. Pozwany próbuje osiągnąć dodatkowy zysk poprzez wykorzystanie rozpoznawalności Powoda bez ponoszenia własnych wydatków i wysiłków na budowę marki i renomy oraz wydatków na działalność promocyjno-reklamową. Pozwany chce nawiązać do sukcesu rynkowego spółki Yaya i skorzystać z wypracowanej przez wiele lat pozycji, znajomości marki Powoda i jego pozytywnego wizerunku. Działanie Pozwanego uderza bezpośrednio w interes Powoda, bowiem używanie spornej domeny niewątpliwie szkodzi renomie i dobrej opinii, jaką wypracowała sobie spółka Yaya podczas wielu lat obecności na rynku. Powyższe w sposób ewidentny potwierdza fakt, iż konsumenci wystawiają w Internecie negatywne oceny na temat spółki Yaya, podczas gdy z treści ww. komentarzy bezsprzecznie wynika, że opinie te miały dotyczyć sklepu prowadzonego przez Pozwanego, a nie działalności Powoda.

10. Pozwany nie wniósł odpowiedzi na pozew.
11. Postanowieniem z 17.07.2024 r. Sąd wezwał strony do przedłożenia dodatkowych dowodów, o ile istnieją i miałyby rzucić nowe światło na sprawę. W ustosunkowaniu się do tego postanowienia Powód przedstawił za pismem z 19.08.2024 r. dalsze przykłady wypowiedzi opublikowanych w Internecie mających dowodzić że działalność Pozwanego prowadzona pod sporną domeną jest mylona z działalnością Powoda, szkodzi renomie Powoda i ma negatywny wpływ na jego działalność. Pozwany na wezwanie Sądu nie odpowiedział.
12. Postanowieniem z 22.08.2024 r. Sąd zamknął postępowanie uznając okoliczności sprawy za dostatecznie wyjaśnione i zawiadzał każdą ze Stron do przedłożenia spisu kosztów postępowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Powód przedłożył Sądowi spis kosztów za mailem z 03.09.2024 r., a więc po upływie wyznaczonego przez Sąd ww. terminu, skądinąd działając przez osobę nie umocowaną do działania w sprawie. Pozwany w ogóle nie podjął czynności przedłożenia Sądowi spisu kosztów.

II. Motywy rozstrzygnięcia

II.1. Zarzut naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe

II.1.1. Znaki towarowe Powoda

13. Powód jest uprawniony z unijnego słownego znaku towarowego YAYA nr 003586518, chronionego od dnia 17.12.2003 r. dla towarów i usług w klasach nr 18, 25 i 35 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla towarów i usług takich jak: „odzież, obuwie, nakrycia głowy” oraz „pośrednictwo handlowe i doradztwo w zakresie handlu, przez Internet lub w inny sposób [...] odzieżą, obuwiem i nakryciami głowy”, jak również unijnego



znaku słowno-graficznego nr 017916503, chronionego od dnia 12.06.2018 r. dla towarów i usług w klasie 18, 25 i 35 klasyfikacji nicejskiej m.in. dla towarów takich jak: „odzież, ubrania, obuwie, nakrycia głowy; części do uprzednio wymienionych towarów” oraz „usługi handlu detalicznego w zakresie towarów, takich jak [...] artykuły odzieżowe, odzież, obuwie, nakrycia głowy i części do wyżej wymienionych towarów [...] wyżej wymienione usługi świadczone także przez Internet, sieć kablową lub inne formy transferu danych”.

II.1.2. Oznaczane towary/usługi i ich podobieństwo

14. Pozwany używa domeny <butikyaya.pl> na oznaczenie swojego serwisu internetowego mianowicie sklepu internetowego z ofertą odzieży w ten sposób (co Sąd w niniejszej sprawie ustalił na podstawie materiałów załączonych za pozwem i w drodze oględzin wymienionego sklepu), że po wprowadzeniu i aktywizacji domeny <butikyaya.pl> w pasku wyszukiwania, użytkownikowi wyświetlana jest strona serwisu internetowego ujawnionego i opisanego przez Powoda w pozwie, obejmującego uporządkowane w zakładkach („Sukienki”, „Bluzki”, „Kombinezony” itp.) w seriach po kilka- kilkanaście paneli w układzie panela 5 rzędów × 4 kolumny zdjęcia modeli/modelek odzianych w oferowane sztuki odzieży, przy czym domena <butikyaya.pl> jest w sytuacji wyświetlania serwisu stale widoczna w pasku wyszukiwania także przy przeczuciu kolejnych podstron. Każda strona/podstrona internetowa serwisu oznaczona jest także, w lewym górnym rogu strony, stale obecnym przy przeczuciu stron/podstron, dobrze widocznym, kontrastującym z tłem strony

(czarne litery na białym tle) napisem „butikyaya”. Oznaczenie „Butkyaya” pojawia się również w innych typowych miejscach serwisu służących wskazaniu operatora strony i zawierających dalsze o nim informacje takich jak tzw. nota copyrightowa u dołu strony („© 2024 Butikyaya, Wszelkie prawa zastrzeżone”), adres email do korespondencji („sklep@butikyaya.pl”), czy zakładki z dalszymi informacjami o tym podmiocie: „O Butikyaya”, „Współpraca z Butikyaya”, „Opinie o Butikyaya”. Nie można mieć w tej sytuacji wątpliwości, że korzystanie ze spornej domeny, jest częścią szerszego kompleksu działań służących Pozwanemu do identyfikacji i reklamowania jako „butikyaya” jego usług sprzedaży detalicznej mających za przedmiot towary w rodzaju odzieży. Jednocześnie, na co zwraca uwagę Powód, oznaczenie „yaya” czy „butikyaya” nie widnieje na samych egzemplarzach odzieży ujawnionych na zdjęciach zamieszczonych w serwisie, a z drugiej strony też egzemplarze te nie noszą innych znaków towarowych (przynajmniej całości słownych czy graficznych, którym łatwo byłoby przypisać taką rolę) i ten brak oznaczeń „konkurencyjnych” dla oznaczenia „butikyaya” może być dla użytkownika serwisu powodem do uznania całości dostępnej w serwisie oferty odzieży za pochodząca od samego podmiotu pod nazwą Butikyaya tj. nie tylko sprzedawanego za pośrednictwem Butikyaya, ale i takiego którego Butikyaya jest producentem. Inaczej mówiąc, ten sposób posłużenia się przez Pozwanego oznaczeniem Butikyaya może być dla użytkownika serwisu sugestią i to, w ocenie Sądu, sugestią bardzo silną, że odzież sprzedawana w Butikyaya jest odzieżą marki Butikyaya, a serwis w domenie <butikyaya.pl> jest dla tej odzieży tzw. sklepem firmowym. Pozwany nie tylko zatem oznacza jako Butikyaya świadczone przez siebie usługi handlu detalicznego odzieżą (co jednoznacznie wynika, o czym będzie jeszcze dalej mowa, z kontekstu sytuacyjnego użycia spornej domeny i z faktu posłużenia się przez Pozwanego słowem „butik” dla opisanie „yaya”), ale oznacza jako Butikyaya, całość oferowanej w serwisie <butikyaya.pl> towarów o charakterze odzieży. Zarówno wspomniane usługi sprzedaży detalicznej jak i towary-odzież są identyczne z odpowiednimi towarami i usługami, dla których chronione są znaki towarowe Powoda.

II.1.3. Podobieństwo oznaczeń

15. Oznaczenie słowne w znaku towarowym YAYA nr 003586518 wyczerpuje swoją zawartość na elemencie słownym „yaya”, co jest jednoznacznym dowodem, że sam ten element, który w swoim czasie uzyskał ochronę jako znak towarowy, ma samoistną zdolność odróżniającą, w tym może być traktowany jako taki w złożeniach z innymi elementami nazewniczymi. Znak słowno-graficzny nr 017916503 zamienny jest

obecnością elementu słownego YAYA wyraźnie w tym znaku wyeksponowanym, zestawionym czcionką umożliwiającą jego natychmiastowe odczytanie, przy obecności w znaku elementów słownych zestawionych znacznie mniejszą niż napis YAYA czcionką, BRAND OF QUALITY GOODS, które łącznie tworzą napis o treści w tłumaczeniu na język polski „marka jakościowych towarów”. Napis ten umieszczony jest w znaku w postaci „podkreślenia” elementu słownego YAYA, jego umiejscowienie (wzdłuż dolnej krawędzi prostokątnego pola znaku) zestawienie drobniejszą czcionką w sposób typowy dla różnych drugorzędnych elementów znaków towarowych (przede wszystkim wskazań przedmiotu działalności ale też haseł reklamowych) powoduje, że napis ten zostanie odczytany przez odbiorców jako swoisty komentarz do YAYA, elementu nazewniczego, który ci sami odbiorcy postrzegać będą niewątpliwie jako główny, odróżniający element znaku. Sama w sobie wielkość tego napisu w ramach oznaczenia jednoznacznie wskazuje, że nie jest to element traktowany jako zasadniczy, podstawowy, dominujący dla znaku. Sam fakt, że napis ten zestawiony został w języku angielskim nie jest powodem do uznania, że odbiorcy, o których w sprawie przede wszystkim chodzi, posługujący się jako pierwszym, albo i jedynym językiem polskim, mieliby traktować ten napis jako element znaku bardziej niż pomijalny, z uwagi na jego umiejscowienie, o czym wyżej wspomniano, wielkość czcionki i komunikat płynący ze znaku, zrozumiały dla odbiorców towarów w rodzaju odzieży, obejmujący podstawowe słowa języka angielskiego często spotykane w obrocie odzieżą czy w handlu w ogóle.

16. Pozwany używa domeny <butikyaya.pl> znamiennej, jak trafnie wywodzi Powód obecnością elementu słownego „yaya”. Słowo „butik”, będące spolszczeniem (tzw. galicyzm) pochodzącego z języka francuskiego słowa „boutique” oznaczającego w języku francuskim elegancki, nieduży sklep, oferujący unikatowe produkty, w obszarze języka polskiego używane jest przede wszystkim jako synonim małego sklepu odzieżowego (niekoniecznie oferującego odzież markową). Wziąwszy ten fakt pod uwagę stopień zbieżności domeny <butikyaya.pl> oraz oznaczeń znaków nr 003586518, nr 017916503 należy zdefiniować jako identyczność w zakresie, w jakim te znaki obejmują „pośrednictwo handlowe [...] przez Internet [...] odzieżą” (znak nr 003586518) czy „usługi handlu detalicznego w zakresie towarów, takich jak [...] artykuły odzieżowe [...] świadczone [...] przez Internet” (znak nr 017916503). W tym zakresie rejestracji element słowny „butik” towarzyszący w domenie <butikyaya.pl> elementowi „yaya” uznać należy bowiem za pomijalny jako wprost odnoszący się do jednej z form świadczenia usług handlu detalicznego odzieżą, a więc odnoszący się do

usługi którą domena miałyby oznaczać. Podobnie pomijalny jest, niesitotny dla oceny podobieństwa oznaczeń, z uwagi na jego wymienione wyżej cechy, napis BRAND OF QUALITY GOODS w znaku nr 017916503. W zakresie, w jakim domena <butikyaya.pl> używana jest w odniesieniu do towarów w rodzaju odzieży, dla których chronione są oba ww. znaki, jest to oznaczenie do obu ww. znaków podobne, przy czym stopień tego podobieństwa określić należy jako bardzo wysoki z uwagi na fakt, że element „butik” jest co najmniej aluzją do odzieży i jego wkład w ogólne wrażenie wywierane przez sporna domenę użytą w odniesieniu do odzieży jest nikły.

II.1.4. Fakt naruszenia

17. Pozwany jest aktualnie uprawniony z rejestracji domeny <butikyaya.pl> i domeny tej używa do oznaczania usług handlu detalicznego odzieżą a także, co wyjaśniano powyżej, na oznaczanie samej tej sprzedawanej przez siebie odzieży. Korzystanie z oznaczenia identycznego dla identycznych towarów (przypadek domeny <butikyaya.pl> oraz znaków nr 003586518, nr 017916503 w zakresie usług handlu detalicznego odzieżą, kl. 35), w każdym przypadku nosi znamiona naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, w którego zakresie takie korzystanie wkracza (art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2017/1001). Korzystanie z podobnego oznaczenia do identycznych towarów i usług (przypadek z domeny <butikyaya.pl> oraz znaków nr 003586518, nr 017916503 w zakresie towarów w rodzaju odzież, kl. 25) wymaga dla stwierdzenia jego naganności (art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001) zaistnienia ryzyka wprowadzenia wskutek takiego używania w błąd odbiorców znaku.
18. Podobieństwo oznaczeń w stanie faktycznym sprawy jest bardzo wysokie, co samo w sobie wskazuje na występowanie ryzyka wprowadzania w błąd. Co więcej, występowanie tego ryzyka znajduje potwierdzenie w istnieniu stwierdzonych przez Powoda i wykazanych w pozwie przypadkach, w których odbiorcy oferty sklepu prowadzonego przez Pozwanego pod domeną <butikyaya.pl> rzeczywiście zostali, na co wskazuje treść i ton ich wypowiedzi, wprowadzeni w błąd co do pochodzenia tej oferty towarów i usług sprzedażowych - jakoby pochodziła ona od Powoda. Wielość tych wypowiedzi i ich rozproszenie na przestrzeni miesięcy jest dobitnym dowodem, że ryzyko wprowadzenia w błąd w stanie faktycznym sprawy jest istotne i niegasnące. Zgodnie z miarodajnym w tym zakresie orzecznictwem do wprowadzenia w błąd w związku z korzystaniem z oznaczeń odróżniających dochodzi m. in. gdy „po wpisaniu hasła identycznego z danym znakiem towarowym internautom ukazuje się ogłoszenie

reklamowe osoby trzeciej [zaś] reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej” (wyrok TSUE z 8.07.2010 r., C-558/08 *Portakabin*, ECLI:EU:C:2010:416 i cytowane tamże orzecznictwo). W niniejszej sprawie ma miejsce analogiczna sytuacja wprowadzania w błąd poprzez niejasne w odbiorze konsumentów sugerowanie przez Pozwanego bycia sklepem firmowym Powoda, producentem sprzedawanej w tym sklepie odzieży i podmiotem właścicielsko mogącym posługiwać się znakami towarowymi Powoda.

II.2. Zarzut czynów nieuczciwej konkurencji

19. Sąd uznał za zbędne roztrząsanie *in extenso* pozostałych zarzutów Powoda dotyczących naruszeń, w szczególności jego twierdzenia o dopuszczeniu się przez Pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji - a to kierując się zasadą ekonomiki procesowej. Zauważa jednak, że działania Pozwanego stanowią także czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w tym drugim przypadku w formie nie nazwanego deliktu nieuczciwej konkurencji powszechnie znanego w orzecznictwie i piśmiennictwie przedmiotu jako „pasożytnictwo”. Powód przekonująco wywiódł, że chronione na jego rzecz znakami towarowymi oznaczenie YAYA reprezentuje znaczny potencjał sprzedażowy. Powołał na tą okoliczność Powód m. in. liczbę 2700 sklepów odzieżowych działających pod marką YAYA w skali globalnej oraz fakt że wskutek działań Pozwanego pod sporną domeną rzeczywiście dochodziło do pomyłek wśród odbiorców oznaczenia YAYA, co wskazuje że marka YAYA jest rozpoznawalna na rynku polskim, jej wspomniany potencjał sprzedażowy jest reprezentowany także na polskim rynku odzieżowym i że potencjał ten stał się celem nieuprawnionych działań Pozwanego. Wiarygodnie wywiódł Powód, że działania Pozwanego były nieprzypadkowe i obliczone na korzystanie z tego potencjału.

III. Koszty postępowania

20. O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Regulaminu Sądu, zasądzając od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 8760 PLN obejmującą, zgodnie z żądaniem pkt 2 petitum pozwu, w sytuacji gdy Powód nie przedłożył w terminie

zapowiadanego przez siebie w tym punkcie spisu kosztów, 400 PLN tytułem opłaty kancelaryjnej, 5000 PLN tytułem wpisu od pozwu oraz 3360 PLN tytułem kosztów zastępstwa i pomocy prawnej w wysokości dwukrotności stawki określonej w § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1935). Sąd stwierdził jednak brak podstaw do zasądzenia na rzecz Powoda całości żądanych kwot, włącznie z naliczonym podatkiem VAT, wzięwszy pod uwagę, że podatek ten podlega odliczeniu w toku prowadzonej przez pełnomocnika Powoda działalności gospodarczej i jako taki nie może być uznany za część kosztów procesu, których zwrotu Powód miałby się w tej sytuacji wtórnie domagać od Pozwanego.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

Marcin Ożóg

arbiter

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Al. Jerozolimskie 166 - Eurocentrum Alfa, IX piętro
02-305 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

Artur Piechocki
PREZES
Sądu Polubowego
ds. Domen Internetowych

