

Sygn. akt: 09/16/PA

WYROK
SĄDU POLUBOWNEGO
powołanego na podstawie
Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
uchwalonego na podstawie Statutu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
(Sąd Polubowny)

Warszawa, 20 lipca 2016 r.

Sąd Polubowny

w składzie: **Stanisław Softysiński – arbiter Sądu Polubownego**

po rozpoznaniu sprawy: **09/16/PA**

z powództwa :

Business Insider, Inc., (“Powódka”)

5th Avenue

Delaware IA 52036

USA

reprezentowanej przez :

dr. Anna Sokołowska – Ławniczak

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J.

adres do doręczeń: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 4

nr telefonu: (+48) 22 850 10 10

nr fax.: (+48) 22 697 63 72

e-mail: anna.sokolowska@trapple.pl

przeciwko:

Zalewski Management Sp. z o.o. („Pozwana”)

adres siedziby: ul Janiny Bartkiewiczówny 94B/26

87-100 Toruń

o stwierdzenie naruszenia praw Powódki w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny **businessinsider.pl**, która została wpisana do Rejestru Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej „PIIiT”) na wniosek Pozwanej.

Sąd Polubowny:

1. stwierdza, że Pozwana naruszyła prawa Powódki w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej **businessinsider.pl** i dokonania jej rejestracji w Rejestrze Domen Internetowych przy PliiT;
2. zasądza od Pozwanej na rzecz Powódki kwotę 12.977,48 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym: (1) 9.287,48 złotych tytułem zwrotu kosztów tłumaczeń przysięgłych artykułów prasowych z języka angielskiego, (2) 3.690 złotych tytułem zwrotu kosztów wpisu od pozwu.

UZASADNIENIE

1. Przebieg postępowania i argumentacja Stron.

- 1.1. W pozwie z dnia 1 kwietnia 2016 r., złożonym w Sądzie Polubownym, Powódka zażądała wydania orzeczenia, że Pozwana w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej businessinsider.pl naruszyła prawa Powódki. Powódka wskazała, że zarejestrowanie domeny businessinsider.pl stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady WE nr 207/209 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz art. 3, art. 10 i art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211, dalej: „UZNK”), a także art. 23 i 24 w związku z art. 43 i art. 43¹⁰ Kodeksu Cywilnego. Bezsporne jest między Stronami, że wiąże je zapis na sąd polubowny. Pozwana podpisała umowę dnia 18 marca 2016 r.
- 1.2. W uzasadnieniu żądania pozwu Powódka wskazała, że prowadzi internetową działalność wydawniczą za pomocą serwisu znajdującego się pod adresem www.businessinsider.com. Portal ten został założony w Nowym Jorku w lutym 2007 r.
- 1.3. Powódka wskazała, że Business Insider jest jednym z największych serwisów informacyjnych na świecie o tematyce biznesowej, finansowej oraz technologicznej, a jej serwis internetowy osiągnął około 70 milionów użytkowników miesięcznie. Generowany przez Powódkę ruch internetowy porównywany jest do takich gigantów wydawniczych jak Wall Street Journal.
- 1.4. Powódka przedłożyła dokumenty wskazujące, że rozwinęła działalność swojego serwisu w wielu państwach dla czytelników ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Australii, Indii, Indonezji, Malezji oraz Singapuru.

- 1.5. Według Powódki, znak towarowy Business Insider został zarejestrowany jako znak międzynarodowy, zgodnie z Porozumieniem madryckim z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz.U.1993.116.514 z późn. uzup), dalej „Porozumienie”. Protokół do Porozumienia Madryckiego zapewnia prawo ochronne do znaku towarowego słownego „Business Insider” w kilkunastu państwach, w tym również w Polsce. Powódka dołączyła również przysięgłe tłumaczenie dokumentu międzynarodowej ochrony swego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy zwrócić uwagę, że Powódka posługuje się w pozwie niekonsekwentnie nazwą zarejestrowanego i chronionego słownego znaku towarowego, używając czasem nazwy znaku pisanego dużą literą (w większości przypadków), co jest zgodne z dostępną informacją w Rejestrze OHIM. Niekiedy używa natomiast oznaczenia zarejestrowanego znaku „business insider” (pkt 7 pozwu). Powódka załączyła kilkadziesiąt dowodów generowanego przez nią ruchu internetowego potwierdzających, że adres internetowy www.businessinsider.com jest jednym z największych serwisów informacyjnych na świecie o tematyce biznesowej i technologicznej. Twierdzenia te potwierdzają liczne wydruki ze strony internetowej tego serwisu internetowego.
- 1.6. Powódka podkreśla również, że głównym aspektem jej działalności wydawniczej jest działalność cyfrowa. Statystyki czytelników wskazują, że ponad 55% użytkowników korzysta z mobilnej wersji tego portalu. Powódka do promowania swojej działalności intensywnie wykorzystuje również sieci społecznościowe takie jak: Facebook, Apple News, Instagram czy Twitter. Jej profile na tych portalach cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców. Business Insider ma najwyższy wśród serwisów internetowych o tematyce biznesowej i finansowej wskaźnik interakcji czytelników w ramach ww. portali społecznościowych. Suma reakcji interakcji czytelników wyniosła w 2015 r. 5 milionów.
- 1.7. Powódka wskazała również na rozszerzanie swojej działalności na nowe rynki, w tym wprowadzenie wersji niemieckojęzycznej w 2015 r. Kolejnym krokiem miało być uruchomienie polskiej wersji serwisu, która miała stanowić drugie, po niemieckim, nieanglojęzyczne wydanie tej publikacji. Początkowo planowano współpracę z grupą Agora i połączenie z grupą Gazeta.pl. Ostatecznie, w wyniku przekształceń i przejęcia serwisu przez grupę Axel Springer, nawiązano współpracę z grupą Onet, zaś start polskiej wersji serwisu zaplanowano na pierwszą połowę 2016 r. Informacje na temat rozwoju działalności Powódki na rynku polskim komentowane były w mediach internetowych. Na poparcie tych okoliczności Powódka dostarczyła liczne dowody w postaci wydruków publikacji internetowych.

- 1.8. Powódka wskazuje, że oznaczenie Business Insider jest używane w każdym aspekcie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej od co najmniej 2007 r., zarówno jako oznaczenie przedsiębiorstwa i jako znak towarowy. Oznaczenie to jest wyeksponowane na stronie internetowej Powódki oraz na jej profilu na portalach społecznościowych.
- 1.9. W uzasadnieniu żądania pozwu Powódka wskazała na wysokie nakłady finansowe, które ponosi w związku z reklamą i promocją serwisu oraz marki Business Insider.
- 1.10. Powódka zaznacza również, że jej marka jest już rozpoznawalna wśród polskich odbiorców. Artykuły Business Insider są przedrukowywane i publikowane przez polskie serwisy informacyjne. Teksty te są opatrzone oznaczeniem Business Insider. Na potwierdzenie tych faktów dołączono liczne przykładowe przedruki artykułów Powódki w polskich serwisach internetowych.
- 1.11. Pozwana dokonała rejestracji domeny businessinsider.pl, gdzie zamieszcza odnośniki do artykułów o tematyce biznesowej, finansowej i technologicznej. Powódka wskazuje, że tekst businessinsider.pl zamieszczony na stronie Pozwanej jest zakończony charakterystycznym dla serwisu Powódki błękitnym motywem kolorystycznym. Jako dowód Powódka załączyła wypis notarialnego wyświetlenia strony internetowej Pozwanej, który dowodzi podobieństwa obu oznaczeń. Powódka podkreśla również, że rejestracja domeny przez Pozwaną uniemożliwia wykorzystanie oznaczenia Business Insider w nazwie domeny, którą pragnie zarejestrować w Rejestrze Domen Internetowych przy PliiT.
- 1.12. W ocenie Powódki Pozwana dopuściła się: (1) naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w tym na znak towarowy renomowany, (2) naruszenia prawa do firmy, (3) naruszenia dóbr osobistych Powódki oraz (4) popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji.
- 1.13. Zarzut naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy z art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz.1410 ze zm.; dalej „PWP”) Powódka uzasadnia tym, że nazwa domeny używana w obrocie przez Pozwaną jest identyczna z międzynarodowym znakiem towarowym, który jest zarejestrowany na rzecz Powódki. Oznaczenie Business Insider stanowi nazwę domeny internetowej oraz widnieje wielokrotnie w górnej części strony internetowej Pozwanej. Według Powódki, oznaczenie to jest pisane dużą czcionką i jest powielone pod nagłówkiem strony. Powódka zaznacza również, że jej znak towarowy zarejestrowany jest dla usług z klas 35 i 41 według Klasyfikacji Nicejskiej. Zdaniem Powódki oferowane przez Pozwaną pod nazwą businessinsider usługi związane są bezpośrednio z usługami polegającymi przede wszystkim na prowadzeniu portalu internetowego, dostarczaniu użytkownikom treści z

dziedziny technologii, finansów oraz polityki krajowej i międzynarodowej, a więc są identyczne z usługami zarezerwowanymi dla chronionego na podstawie międzynarodowej rejestracji znaku towarowego.

1.14. W ocenie Powódki oznaczenie Business Insider ma charakter znaku renomowanego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP i doszło do jego naruszenia. Powódka dowodzi, że znak ten jest używany na całym świecie od co najmniej 2007 roku. Znak reprezentuje jedno z najważniejszych i najbardziej opiniotwórczych wydawnictw finansowo-biznesowych i jest powszechnie rozpoznawalny wśród jego odbiorców. Powódka wskazuje, że oferowanie przez Pozwaną usług pod nazwą Business Insider jest szkodliwe dla charakteru odróżniającego i renomy tego znaku, bowiem w związku z międzynarodową działalnością Powódki, przeciętny konsument może odnieść wrażenie, że pod nazwą domeny businessinsider.pl dostępna jest polska wersja tego serwisu. W ocenie Powódki używanie przez Pozwaną oznaczenia Business Insider przynosi Pozwanej nienależną korzyść, bowiem umożliwia jej zdobywanie klientów bez poniesienia nakładów oraz kosztów reklamy i promocji.

1.15. Powódka podnosi, że wskutek zarejestrowania i używania nazwy domeny internetowej businessinsider.pl, Pozwana dopuściła się także naruszenia art. 23 i 24 w związku z art. 43 i art. 43¹⁰ KC. Według Powódki działanie Pozwanej wprowadza klientów w błąd, naraża Powódkę na utratę zaufania klientów i uniemożliwia jej użycie swojej własnej firmy w celu dotarcia do klientów na rynku polskim. W ocenie Powódki brak możliwości sprawowania kontroli nad treścią strony Pozwanej stanowi zagrożenie dla firmy Business Insider Inc., której marka jest budowana w oparciu o przyjęte przez nią międzynarodowe standardy.

1.16. W ocenie Powódki działanie Pozwanej wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 UZNK. Pozwana w ramach prowadzonej przez siebie działalności internetowej przejęła oznaczenia Powódki, oferując w obrocie usługi pod cudzą nazwą internetową. Przywołując wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 stycznia 2007 r., sygn. akt V CSK 311/06, Powódka zarzuca Pozwanej tzw. pasożytnictwo internetowe. Jako typowe przykłady pasożytnictwa przywołuje podszywanie się pod gotowe produkty lub usługi przedsiębiorcy, co umożliwia „przeniesienie” pozytywnych wyobrażeń związanych ze znanym już klientom przedsiębiorcą i jego usługami, a jednocześnie pozwala na zaoszczędzenie wydatków (np. na reklamę), które byłyby potrzebne dla wypromowania własnych usług. Powódka wskazuje, że konsekwencją zachowania Pozwanej jest nieuczciwe przysporzenie korzyści Pozwanej, a jednocześnie wyrządzenie szkody Powódkce, której efekty pracy zostają w ten sposób wykorzystane.

- 1.17. Zarzucając Pozwanej popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 UZNK, Powódka wskazuje, że oznaczenie stosowane przez Pozwaną w obrocie jest bardzo podobne do oznaczenia Powódki Business Insider w takim stopniu, który może wywołać pomyłki odbiorców co do pochodzenia lub innych właściwości świadczonej usługi. W ocenie Powódki, biorąc pod uwagę podobieństwo oznaczeń i świadczonych usług, w tej sprawie zachodzi wysokie ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd.
- 1.18. Powódka stawia również zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji wskazanego w art. 15 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 15 ust. 2 pkt 1 UZNK, tzn. utrudniania innemu przedsiębiorcy dostępu do rynku, w szczególności poprzez ograniczenie w istotny sposób lub wyłączenie możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy. Powódka wskazuje, że czyn ten może być popełniony również za pośrednictwem Internetu, co orzeczono przykładowo w wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 10 grudnia 2006 r. w sprawie domen bileteria.pl i bileteria.com.pl. W ocenie Powódki nie ulega wątpliwości, że poprzez rejestrację i używanie domeny internetowej o nazwie businessinsider.pl, Pozwana w istotny sposób ogranicza możliwość prowadzenia przez Powódkę działalności gospodarczej, bowiem ta ostatnia nie może prowadzić swobodnego rozwoju swojej działalności i wejść na rynek polski oferując swoje usługi pod nazwą swojej domeny zarejestrowanej w Rejestrze Domen Internetowych przy PIIT.
- 1.19. W przedmiocie kosztów Powódka wniosła o zasądzenie od Pozwanej kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem, dochodząc łącznej kwoty kosztów w wysokości 13.233,48 złotych (pismo z dnia 14 lipca 2016 r.).
- 1.20. W odpowiedzi na pozew z dnia 19 kwietnia 2016 r. Pozwana wskazała, że zarejestrowane przez nią oznaczenie businessinsider.pl jest niepodzielne, składa się z jednego wyrazu i jako takie różni się od oznaczenia Powódki, a więc nie narusza oznaczenia Business Insider. Podniosła również, że jej zamiarem było zawarcie ugody, do której nie doszło z winy Powódki i Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pozwana przedłożyła dwa dokumenty, z których wynika, że Strony prowadziły negocjacje w sprawie przejęcia zarejestrowanej domeny przez Powódkę.
- 1.21. Pozwana twierdzi, że zarzuty Powódki może rozpatrywać jedynie sąd powszechny, a także, że Powódka nie przywołuje umowy zawartej przez nią o utrzymanie domeny businessinsider.pl.

- 1.22. Według Pozwanej, Powódka posługuje się „na przemian półprawdami, insynuacją i kłamstwem. Konfabulacja to największy atut BI [stanowiska Powódki] w pozwie”. Pozwana twierdzi, że ma dopiero zamiar prowadzić działalność pod marką businessinsider.pl.
- 1.23. Pozwana twierdzi również, że przysługuje jej pierwszeństwo do używania domeny businessinsider.pl, która różni się istotnie od znaku towarowego i oznaczenia używanego przez Powódkę. W konsekwencji Pozwana wnosi o „odrzućcie pozwu i skłonienie BI [Powódki] do ugody”.
- 1.24. W piśmie z dnia 28 czerwca 2016 r., Powódka podtrzymała żądania pozwu i wszystkie wnioski dowodowe. Wskazała również, że portal Business Insider już w 2014 r. był powszechnie znanym na świecie portalem o tematyce biznesowo-ekonomicznej. W ocenie Powódki, działanie Pozwanej polegające na rejestracji w 2012 r., nazwy domeny businessinsider.pl, nie było przypadkowe, miało na celu wprowadzenie konsumentów w błąd, a ponadto uzyskanie korzyści majątkowych ze sprzedaży przedmiotowej domeny.
- 1.25. Na potwierdzenie okoliczności, że oznaczenie Business Insider i portal internetowy prowadzony przez Powódkę były powszechnie znane na rynku polskim przed datą dokonania rejestracji spornej domeny, Powódka przedłożyła kilkadziesiąt dowodów w postaci wydruków z ogólnopolskich gazet, portali internetowych i innych publikacji np. www.wyborcza.biz, www.rp.pl, www.dziennik.pl, etc.
- 1.26. W tym samym piśmie Powódka podniosła również, że w momencie rejestracji domeny businessinsider.pl Pozwana musiała być świadoma korzystania z domeny businessinsider.com (tj. wersji anglojęzycznej strony internetowej prowadzonej przez spółkę amerykańską). Przedłożyła liczne kolejne dowody pisemne w postaci wydruków internetowych.
- 1.27. Powódka potwierdziła, że Strony prowadziły korespondencję w przedmiocie sprzedaży spornej domeny, jednak zaproponowane przez Pozwaną wynagrodzenie, mające w jej ocenie stanowić rekompensatę utraty przewidywanych na przyszłość dochodów z reklam, było, według Powódki bardzo wygórowane. Pozwana zaproponowała jej sprzedaż spornej domeny za cenę 2,5 miliona złotych. Powódka stoi na stanowisku, że tak wysoka kwota wynagrodzenia, nieadekwatna w odniesieniu do rzeczywistej ekonomicznej wartości nazwy zarejestrowanej przez Pozwaną domeny, świadczy o towarzyszącym Pozwanej zamiarze czerpania nienależnych korzyści kosztem Powódki i dowód rejestracji spornej domeny w złej wierze. Na potwierdzenie zaistnienia tych okoliczności Powódka przedstawiła dowody w

postaci wydruków korespondencji mailowej prowadzonej przez Strony, w szczególności kopii wiadomości email z dnia 18.12.2015 r.

- 1.28. Powódka wskazała, że działanie Pozwanej, polegające na rejestracji domeny zawierającej nazwę powszechnie znanego przedsiębiorcy z zamiarem późniejszego odpłatnego przeniesienia uprawnień, określane jest w doktrynie terminem *abuzywna rejestracja domen* (ang. *cybersquatting, domain name grabbing*).
- 1.29. Powódka podniosła również, że archiwalne wersje strony Pozwanej wskazują, że nie zamierzała ona korzystać ze strony w sposób rzeczywisty, bowiem przez pierwsze dwa lata od rejestracji, pod sporną domeną nie zostały umieszczone żadne treści, poza hasłem businessinsider.pl. W późniejszym okresie na rzeczony stronie pojawiły się linki do portalu internetowego www.krajowa.com. Na potwierdzenie tych ustaleń Powódka przedstawiła wydruki archiwalnych wersji strony Pozwanej.
- 1.30. W piśmie Pozwanej z 28 czerwca 2016 r., Pozwana podniosła, iż Powódka zwróciła się do niej z ofertą odstąpienia od korzystania ze spornej domeny jednak oferta ta nie była dla Pozwanej satysfakcjonująca i nie została przyjęta.
- 1.31. Pozwana wskazała również, że prowadzony przez nią serwis internetowy nie stanowi konkurencji dla serwisu Business Insider ze względu na zasięg obu przedsięwzięć tj. fakt, że domena businessinsider.pl nie jest, w przeciwieństwie do portalu Powódki, często odwiedzaną stroną internetową.
- 1.32. Pozwana podniosła również, że sporna domena nie generuje zysku i praktycznie nie funkcjonuje.
- 1.33. Zgodnie z twierdzeniami Pozwanej, prowadzona przez nią za pośrednictwem spornej domeny działalność nie jest tożsama z działalnością wykonywaną przez Powódkę i opiera się na odmiennym oraz oryginalnym pomysłe.
- 1.34. Pozwana, zajmując stanowisko w stosunku do zarzutu utrudniania Powódce dostępu do rynku, wskazała, że nie dokonała rejestracji domeny businessinsider.com.pl, zatem Powódka wciąż ma możliwość wejścia na rynek polski wprowadzając polskojęzyczną wersję językową strony pod wskazaną domeną.
- 1.35. W ocenie Pozwanej, nazwa „business insider” nie była dotąd znana w Polsce.

- 1.36. Pozwana, w piśmie z dnia 28 czerwca 2016 r., wniosła o „nie obciążanie ZM [Pozwaną] jakimikolwiek kosztami pozwu i z pozwem związanymi”.
- 1.37. W piśmie z dnia 28 czerwca 2016 r. skierowanym do Arbitra Pozwana złożyła wniosek o mediację „w sprawie odstąpienia prawa do przedmiotowej domeny”. W razie odmowy wniosła „o wycofanie pozwu i zaprzestanie utrudnień w wykorzystywaniu przez [Pozwaną] domeny bi.pl, a tym samym poniechania uniemożliwiania rozwoju [Pozwanej] w oparciu o serwis w tej domenie”. W postanowieniu z dnia 11 lipca 2016 r. Sąd Polubowny (Arbiter) postanowił m.in. zamknąć postępowanie w sprawie i przystąpić do rozstrzygnięcia sporu. W uzasadnieniu postanowienia Arbiter wyjaśnił, że w toczącym się postępowaniu żadna ze Stron nie złożyła wniosku o przeprowadzenie mediacji zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PliiT (dalej: „Regulamin”). Wniosek Powódki nie tylko nie spełnia wymogów art. 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, lecz został skierowany do niewłaściwego adresata. Jak wynika z art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 2 Regulaminu, wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien być skierowany do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PliiT, a nie do Arbitra. Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać ponadto dane wymagane przez art. 7 ust. 1 Regulaminu, a warunkiem rozpoczęcia mediacji jest wniesienie stosownej opłaty przewidzianej w art. 6 ust. 1. Co więcej, przedmiotem mediacji, która może poprzedzać wszczęcie postępowania arbitrażowego jest rozstrzygnięcie sporu w sprawie zaniechania naruszeń praw osoby występującej przeciwko Abonentowi z żądaniem zaniechania naruszeń jej praw (art. 5 ust. 1 Regulaminu). Tymczasem Pozwana złożyła najpierw wniosek do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych o skłonienie Powódki do ugody, a następnie złożyła kolejne pismo o mediację w sprawie odstąpienia prawa do spornej domeny kierując je do Arbitra (por. pisma Pozwanej z dnia 19 kwietnia 2016 r. oraz z dnia 28 czerwca 2016 r.). Z powyższych względów Arbiter uznał brak podstaw do nadania biegu wnioskowi o mediację i wydał na podstawie art. 25 ust. 3 Regulaminu postanowienie zamykające postępowanie w sprawie oraz przystąpił do rozstrzygnięcia sporu na podstawie argumentacji prawnej i dowodów przedłożonych przez Strony (postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r.).
- 1.38. Postanowieniem z dnia 11 lipca 2016 r. Sąd Polubowny odrzucił zarzut braku kompetencji Sądu, uwzględnił wnioski dowodowe obu Stron oraz zamknął postępowanie rozpoznawcze, przystępując do rozstrzygnięcia sporu.

2. Motywy rozstrzygnięcia

- 2.1. Powódka wykazała, że znak Business Insider jest znakiem renomowanym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt. 3 PWP.
- 2.2. Jak wynika z wielu dokumentów przedstawionych przez Powódkę, Business Insider jest jednym z największych serwisów informacyjnych na świecie o tematyce biznesowej, finansowej oraz technologicznej, zaś jej serwis internetowy osiągnął około 70 milionów użytkowników miesięcznie i jest porównywany z czołowymi wydawnictwami na rynku światowym. Krąg potencjalnych odbiorców znaku to czytelnicy portali informacyjnych oraz użytkownicy portali społecznościowych, uzyskujący za ich pośrednictwem informacje z zakresu wymienionych wyżej dziedzin. Polska wersja serwisu Business Insider funkcjonuje już na rynku polskim, zaś zapowiedzi jej wprowadzenia pojawiały się w mediach od lipca 2015 r. z pewnością zwiększając rozpoznawalność używanego przez Powódkę oznaczenia wśród polskich odbiorców. Pojawia się ono również na stronach internetowych polskich portali informacyjnych, pod zaczerpniętymi z Business Insider publikacjami. Przywołane przez Powódkę liczby czytelników zarówno strony głównej serwisu, jak i jej profili na portalach społecznościowych uzasadniają twierdzenie, że używane przez nią oznaczenie jest rozpoznawalne przez znaczną część potencjalnych odbiorców, tj. czytelników portali informacyjnych, na całym świecie, w tym również w Polsce.
- 2.3. W świetle wyżej powołanych dowodów, należy stwierdzić, że znak Business Insider spełnia zarówno przesłanki zakwalifikowania go jako znaku renomowanego, jak i znaku powszechnie znanego (art. 301 PWP). Zgodnie z poglądem doktryny, najważniejszą różnicą pomiędzy znakiem renomowanym a znakiem powszechnie znanym jest niższy stopień rozpoznawalności znaku renomowanego. Oznacza to, że zarejestrowany znak powszechnie znany będzie jednocześnie korzystał z ochrony przewidzianej dla zarejestrowanego znaku renomowanego.
- 2.4. Po pierwsze, znak Business Insider stanowi międzynarodowy znak towarowy, którego ochrona została w Polsce uznana. Po drugie, znak Powódki jest szeroko znany i cieszy się prestiżem nie tylko na wielu rynkach międzynarodowych, lecz również na rynku polskim, porównaj np. artykuł R. Biltona z dnia 16.01.2014 r., portal www.digiday.com, oraz artykuł z dnia 06.11.2015 r., portal www.biznes.pl powołane przez Powódkę. Po trzecie, znak zarejestrowany przez Pozwaną w domenie wykazuje tak znaczne podobieństwo do znaku Powódki, że jego używanie powoduje skojarzenie z tym znakiem przez przeciętnego nabywcę usług, dla których zarejestrowano międzynarodowy znak towarowy. Połączenie dwóch części składowych nazwy Business Insider i dodanie skrótu „.pl” nie wyklucza

bynajmniej niebezpieczeństwa konfuzji przeciętnego konsumenta usług oznaczonych znakiem Business Insider lub business insider.

2.5. Naruszenie renomowanego znaku towarowego nie wymaga całkowitej identyczności obu oznaczeń. Zarówno w świetle doktryny jak i orzecznictwa naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP ma miejsce również wówczas, gdy strona pozwana używa oznaczenia istotnie podobnego do znaku renomowanego, które powoduje niebezpieczeństwo konfuzji (por. R Skubisz, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, Warszawa 2012, s. 1116-1117 oraz powołane tam orzecznictwo). Nieznaczące różnice między zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem używanym przez osobę trzecią, polegające w szczególności na zastąpieniu nazwy Business Insider jednoczłonową nazwą businessinsider i wprowadzenie dodatkowego elementu „.pl”, stanowią tak nieistotne różnice, że mogą być niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (por. wyrok ETS w sprawie LTJ Diffusion, C-278/08, Berg Spechte, zb.Orz. 2010, s. I-2517, pkt 27). Nieistotne znaczenie dla konsumenta ma również okoliczność, że zarejestrowane w domenie oznaczenie jest pisane małą literą. W myśl wyroku SN z dnia 11.12.2013 r., IV CSK 191/13, Lex nr 1438415, wykorzystanie przez osobę trzecią oznaczenia (znaku towarowego) Rejestrze Domen Internetowych prowadzonych przez NASK, stanowi naruszenie prawa ochronnego na ten znak, jeżeli wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru (usługi) albo prowadzi do naruszenia funkcji reklamowej znaku.

2.6. W kwestii zarzutu naruszenia art. 23 i 24 w związku z art. 43 i art. 43¹⁰ KC, nie budzi wątpliwości okoliczność, że słowny znak towarowy w większości przypadków jest tożsamy z firmą przedsiębiorcy, któremu przysługuje prawo ochronne do tego oznaczenia. W ten sposób, bezprawne korzystanie ze znaku towarowego stanowi jednocześnie bezprawne korzystanie z firmy innego przedsiębiorstwa i uzasadnia jego roszczenie o zaprzestanie takiego działania. W niniejszej sprawie, jak wskazuje Powódka, używanie domeny internetowej, która zawiera chroniony znak towarowy i jest niemal taka sama, za wyjątkiem skrótu „.pl”, jak inne, używane przez Powódkę domeny („businessinsider.com”, „businessinsider.de”), jest niewątpliwie mylące. Istnieje bowiem wysokie prawdopodobieństwo błędu przeciętnego odbiorcy, który może uznać że pod domeną businessinsider.pl znajduje się polska wersja portalu prowadzonego od wielu lat przez Powódkę. Biorąc pod uwagę prestiż portalu informacyjnego Business Insider, a także brak wpływu na treści zamieszczane pod sporną domeną, działanie Pozwanej w istocie naraża Powódkę na utratę zaufania klientów i może wpłynąć na wizerunek jej firmy. Co więcej, należy mieć na uwadze, że Powódka prowadzi działalność pod firmą Business Insider, Inc.,

jako spółka stanu Delaware. Z powyższych względów należy uznać, że zarzut naruszenia art. 23 i 24 w związku z art. 43 i art. 43¹⁰ KC jest uzasadniony.

2.7. Powódka wykazała również, że zarejestrowanie i posługiwanie się w obrocie, chociaż w niewielkim zakresie, nazwą domeny businessinsider.pl stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 UZNK. Pozwana zarejestrowała oznaczenie „businessinsider.pl” w końcu 2012 r. Wykaz domen internetowych prowadzonych przez NASK odnotowuje dokonanie tej rejestracji w dniu 2012.12.09. Powódka przedłożyła szereg dowodów, które wskazują, że oznaczenie Powódki i jej portal internetowy Business Insider był szeroko znany, już przed datą rejestracji spornej domeny, nie tylko za granicą, lecz również w wielu polskich znanych portalach internetowych i innych publikacjach takich jak: www.wyborcza.pl, www.forsal.pl, www.rp.pl, www.next.gazeta.pl, www.cinkciarz.pl, www.dziennik.pl, www.socialpress.pl, www.twarzbiznesu.pl, www.nesweek.pl, www.obserwatorfinansowy.pl; zob. także publikacje forsal.pl z 12.05.2012 oraz 15.06.2012 r. Przedłożone przez Powódkę w załączniku nr 1 do pisma z 28 czerwca 2016 r. dowody w postaci wydruków z ogólnopolskich gazet i znanych portali internetowych dowodzą, że zarejestrowanie domeny businessinsider.pl nie było przypadkowe, lecz miało na celu uzyskanie korzyści majątkowych w zamian za sprzedaż przedmiotowej nazwy domeny. Tego typu czyny określa się jako piractwo domenowe lub grabież domen internetowych, które polega na rejestrowaniu adresów internetowych zawierających cudze oznaczenia lub istotne elementy cudzego znaku towarowego, bądź innego oznaczenia w celu skłonienia osoby uprawnionej do zapłaty odpowiedniej kwoty w zamian za rezygnację z pierwszeństwa do zarejestrowania domeny (por. G. Tylec, Ochrona tytułu utworu w prawie polskim, LexisNexis 2006, s. 50 i M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, Oficyna 2008, s. 140). Skłonność osób, którym zablokowano rejestrację domeny do odkupu bezprawnie zarejestrowanej domeny wynika stąd, że instytucje prowadzące rejestr domen internetowych nie prowadzą badania zdolności rejestrowej zgłaszanych oznaczeń. Rejestracja nazwy domeny nie stanowi źródła uzyskania praw wyłącznych i skutkuje jedynie powstaniem umownych praw i obowiązków po stronie rejestratora i abonenta (por. pkt. 5 Regulaminu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej). Orzecznictwo sądów polskich podkreśla, że proceder rejestracji domen internetowych, które zawierają „cudze renomowane znaki towarowe lub ich elementy wyłącznie w celu późniejszego odsprzedania ich właścicielom wykorzystanych oznaczeń, bądź ich konkurentom” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7.05.2015 r., I ACa 1557/14, Lex nr 1746368).

- 2.8. Argument Pozwanej, że ogromna różnica potencjałów gospodarczych Stron wyklucza popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji jest nieistotny. W myśl poglądów doktryny i orzecznictwa przesłanką popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 i 15 UZNK nie jest bowiem wykazanie konkurencji między Powódką a Pozwaną; wystarczy, że pozwana jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą. Por. np. J. Antoniuk: Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PUG, s. 2 i n.
- 2.9. Powódka wykazała również, że czyn Pozwanej stanowi równocześnie akt nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 UZNK. Przepis ten stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest „takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd np. co do pochodzenia, ilości, jakości, składników”, a także istotnych cech towarów lub usług. Powódka dowiodła dostatecznie, że rejestracja domeny internetowej przez Pozwaną może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia konkretnych towarów lub usług.
- 2.10. Powódka wykazała również, że czyn Pozwanej stanowi naruszenie art. 15 ust. 1 pkt. 5 UZNK. Zgodnie z powołanym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Wyliczenie aktów utrudniania dostępu do rynku przewidziane w powołanym przepisie ustawy nie ma charakteru wyczerpującego. Poprzez rejestrację i używanie domeny internetowej o nazwie niemal identycznej ze znakiem towarowym i firmą Powódki Pozwana utrudniła oferowanie usług internetowych Powódki na rynku polskim. Utrudnienie to polega na opóźnieniu rejestracji domeny, stanowiącej odpowiednik domen internetowych zarejestrowanych już i wykorzystywanych na innych rynkach krajowych (np. „businessinsider.de” – domeny adresowanej do klientów na rynkach niemieckojęzycznych). Tak długo jak rejestr domen internetowych w Polsce zawiera nazwę zarejestrowaną przez pozwaną istnieje niebezpieczeństwo konfuzji przeciętnego nabywcy usług Powódki, która obecnie używa oznaczenia businessinsider.com.pl z używaną przez Pozwaną domeną businessinsider.pl.
- 2.11. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nastąpiło zgodnie z art. 35 Regulaminu. Zasądzona kwota w wysokości 12.977,48 złotych obejmuje: (1) koszty tłumaczeń przysięgłych artykułów prasowych z języka angielskiego w wysokości 9.287,48 złotych, (2) koszty wpisu od pozwu w wysokości 3.690 złotych. Powódka dołączyła niezbędne faktury w celu udowodnienia poniesionych kosztów. Sąd Polubowny odmówił zwrotu opłaty kancelaryjnej w wysokości 246 złotych z uwagi na postanowienie art. 34 ust. 1 Regulaminu. Sąd Polubowny nie uwzględnił wniosku o zwolnienie od kosztów postępowania (pismo Pozwanej z dnia 28 czerwca 2016 r.), który złożyła Strona przegrywająca spór arbitrażowy.

2.12. Mając powyższe na uwadze Sąd Polubowny orzekł jak w sentencji.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
ul. Kruczkowskiego 8, bud. Nordic Park, VII piętro
00-380 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

Prof. zw. dr hab. Stanisław Sołtysiński
(Arbiter)