

Warszawa, 2 listopada 2023r

Sygn. akt 23/23/PA

Wyrok Sądu Polubownego

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

w składzie

Krystian Maciaszek arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2023r.

sprawy z powództwa NEXI Payments S.P.A., Corso Sempione 55, 20149 Mediolan, Włochy

przeciwko Tinssen sp. z o.o., Wojska Polskiego 45/1, 60-624 Poznań

o stwierdzenie, że Tinssen sp. z o.o. naruszyła prawa NEXI Payments S.P.A. w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny nex1.pl

działając na podstawie art. 25 ust. 4, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 3 regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (zwanego dalej Regulaminem) oraz zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych podpisanego przez Strony w dniach 10.05.2023r. (powódka) i 19.06.2023r. (pozwana):

1. stwierdza, że pozwana spółka Tinssen sp. z o.o. naruszyła w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie (rejestrację) nazwy domeny nex1.pl – prawa powoda NEXI Payments S.P.A. z rejestracji unijnego słownego znaku towarowego NEXI EUTM, 016892151, tj. art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zwanego dalej rozp.);
2. zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 5417 (pięć tysięcy czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.



dr Krystian Maciaszek

Arbiter

Uzasadnienie

1. Żądania stron

Powódka w pozwie z dnia 3 lipca 2023r. wniosła o stwierdzenie, że Tinszen sp. z o.o. naruszyła prawa NEXI Payments S.P.A. w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny nex1.pl. Ponadto wniosła o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zgodnie z Regulaminem.

Pozwana w odpowiedzi na pozew z dnia 6 sierpnia 2023r. sprzeciwiła się stanowisku powódki i wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu.

2. Stan sprawy

Powódka w pozwie wskazała na swój wieloletni związek z branżą finansową i fakt świadczenia różnorodnych usług finansowych pod oznaczeniem NEXI na rynku międzynarodowym i występujących powiązań z rynkiem Polskim. Jednocześnie przedstawiła dowody na swą wieloletnią obecność na rynku, osiągnięte obroty oraz sposób używania oznaczenia NEXI jako trzonu szeregu oznaczeń używanych dla oferowanych usług. Powódka powołała się na swój unijny słowny znak towarowy NEXI EUTM 016892151 zgłoszony w dniu 20 czerwca 2017r. dla różnorodnych towarów i usług w klasach 9, 16, 35, 36, 38, 45 w tym:

w klasie 35 - Księgowość i prowadzenie ksiąg; Reklama; Marketing finansowy dotyczący zarządzania, sprzedaży-kupna i przechowywania instrumentów finansowych; Usługi reklamowe związane z usługami finansowymi dotyczącymi zarządzania, sprzedaży-kupna i przechowywania instrumentów finansowych.

w klasie 36 - Usługi monetarne; Usługi finansowe w zakresie zarządzania, sprzedaży-kupna i przechowywania odnośnie do instrumentów finansowych; Usługi przelewów i transakcji finansowych w zakresie zarządzania, sprzedaży-kupna i przechowywania odnośnie do instrumentów finansowych, Usługi płatności; Transfer elektroniczny środków pieniężnych; Usługi w zakresie płatności zdalnych; Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu; Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności); Usługi w zakresie elektronicznych płatności; Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych; Usługi finansowe w zakresie zarządzania, sprzedaży-kupna i przechowywania odnośnie do instrumentów finansowych oraz usług monetarnych i bankowości; Bankowość online; Usługi w zakresie kart bankowych; Emisja kart kredytowych.

Sporna domena została utworzona na rzecz pozwanej w dniu 18 lipca 2018r. i była wykorzystywana do umieszczania w Internecie strony internetowej www.nex1.pl zawierającej treści do obecnie prowadzonej tam działalności.

Powódka wskazała, że pozwana świadczy usługi związane z przygotowywaniem stron internetowych i wizualnej identyfikacji przedsiębiorstw. Efektem działań pozwanej jest strona internetowa www.nex1.pl, rejestracja spornej domeny oraz jej dalsze utrzymywanie oraz jej udostępnianie podmiotowi, który narusza prawa powódki. Ponadto na stronie internetowej www.nex1.pl znajduje się odwołanie do oferty firm leasingowych, których

przedstawicielem jest podmiot działający za pośrednictwem tej strony. Oferowane jest przygotowanie wniosku oraz wsparcie w uzyskaniu leasingu.

Powódka powołała się również na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia słowno-graficznego znaku towarowego Z.517269 (sygn. akt. ZS.2021.00026).

Powódka uznała powyższe okoliczności za świadczące o naruszeniu jej prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego.

Pozwana w odpowiedzi na pozew z dnia 6 sierpnia 2023r. sprzeciwiła się stanowisku powódki. Pozwana uznaje zarzuty sformułowane w powództwie za odnoszące się do spółki NEX1 sp. z o.o. a nie jej działalności. W ocenie pozwanej sama rejestracja domeny zawierającej cudzy znak nie jest sprzeczna z prawem. Pozwana podnosi, że dokonała rejestracji domeny na rzecz spółki NEX1 sp. z o.o., lecz nie korzysta z domeny. W spornej domenie nie jest lokalizowana strona związana z działalnością pozwanej a sama pozwana nie świadczy usług doradztwa i analizy finansowej, nie przygotowuje umów leasingowych. Pozwana przyznaje, że strona internetowa www.nex1.pl zawiera informację, że spółka NEX1 Sp. z o.o. jest autoryzowanym przedstawicielem firm leasingowych. Przy czym pozwana podkreśla, że działalność spółki NEX1 Sp. z o.o. nie polega na świadczeniu usług pośrednictwa finansowego i takich jak udzielanie kredytów, przyjmowanie depozytów, przyjmowanie zleceń odnośnie instrumentów finansowych. Pozwana wskazuje, że spółka NEX1 sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą samochodów i wspomaga kontrahentów w tematach związanych z leasingiem i finansowaniem zakupionych produktów w zakresie przekazania kontaktu danego kontrahenta do przedsiębiorstw finansujących. Pozwana zaznacza, że działalność tej spółki nie jest nawet zbliżona do działalności powódki. Ponadto spółka NEX1 sp. z o.o. nie ma podpisanych umów z podmiotami finansującymi i nie uzyskuje korzyści z przekazanych kontraktów. Jej działalność ma jedynie na celu usprawnienie procesu leasingowania i wsparcia jej kontrahentów, którzy nie mają wiedzy w zakresie leasingowania.

Odnosząc się do wyżej opisanej decyzji Urzędu Patentowego, pozwana stwierdza, że spółka NEX1 sp. z o.o. z uwagi na brak prowadzenia przez nią działalności w zakresie usług wymienionych w klasie 36 respektuje wydaną decyzję i nie podejmuje działalności, na którą nie uzyskała prawa.

Pozwana uznaje podobieństwo spornej domeny do znaku powódki za niskie. W jej ocenie posiadają jedynie podobny pierwszy człon podczas gdy różnią się budową graficzną i wizualną. Przy czym ich słowne i fonetyczne brzmienie nie jest nawet zbliżone do siebie. Pozwana zwraca również uwagę na odmienną czcionkę. W konsekwencji, w ocenie pozwanej, brak jest podstaw do uznania występowania ryzyka konfuzji w przedmiotowej sprawie.

Powódka w piśmie z dnia 5 września 2023r. podtrzymała swoje stanowisko oraz przedstawiła dodatkowe dowody składające się z materiałów zawierających treści przedstawiające związek działalności spółki NEX1 sp z o.o. z usługami finansowymi. Dodatkowo wskazała, że zgodnie z KRS spółka ta prowadzi finansową działalność usługową.

W dniu 3 października 2023r. strony zostały wezwane do przedstawienia swoich ostatecznych stanowisk.

Postępowanie zostało zamknięte 30 października 2023r.

3. Motywy rozstrzygnięcia

Zgodnie z art. 9 ust 2 lit. b rozp. właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia gdy to oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. Przy czym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. Zgodnie z art. 9 ust 3 rozp. w ramach opisanego wyżej uprawnienia mogą być zakazane w szczególności takie działania jak: oferowanie lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem (lit. c), używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw (lit. d), używanie oznaczenia w reklamie (lit. e).

Nazwa domeny internetowej dzięki swojej naturze może pełnić funkcję oznaczenia usług, nazwy przedsiębiorstwa, może także być wykorzystywana jako narzędzie reklamy. Sporna domena zgodnie z materiałem dowodowym jest wykorzystywana w tych wszystkich funkcjach. Dzięki sposobowi jej użycia odbiorca będzie ją łączył z usługami oferowanymi oraz reklamowanymi na stronie internetowej umieszczonej pod nią. Ponadto uznaje ją za oznaczenie przedsiębiorstwa. Tym bardziej, że pokrywa się ona firmą podmiotu, któremu służy strona internetowa i która jest tam komunikowana w różnorodny sposób. Ponadto działania prowadzone przy pomocy spornej domeny mają charakter reklamy, gdyż ich rolą jest zwiększenie sprzedaży usług i towarów oferowanych za jej pośrednictwem.

Spór pomiędzy stronami koncentrował się wokół następujących zagadnień: (i) czy to pozwana korzysta ze spornej domeny, (ii) czy domena jest wykorzystywana w związku z usługami wymienionymi w wykazie znaku towarowego powódki, oraz (iii) czy sporna domena jest konfuzyjnie podobna do znaku towarowego powódki.

- i) Pozwana potwierdziła, że zawarła umowę o utrzymanie spornej domeny na rzecz podmiotu trzeciego, tj. spółki NEXI sp. z o.o. realizując swoją działalność gospodarczą. Nie jest też sporne, że przedmiotem działalności pozwanej jest utrzymywanie i tworzenie stron internetowych, w tym tej umieszczonej pod sporną domeną. Tym samym korzyść pozwanej jaką odnosi ze spornej domeny polega na czerpaniu dochodu, co najmniej z zarejestrowania domeny oraz stworzenia strony internetowej. Sporna domena została zarejestrowana oraz jest wykorzystywana w celu w jakim ma to w chwili obecnej miejsce. Fakt, że podmiotem rzeczywiście posiadającym stronę jest inna spółka nie wpływa na ocenę okoliczności zawarcia umowy o utrzymanie domeny, której stroną jest nadal pozwana. Jej przedłużenie w trakcie trwającego sporu jedynie potwierdza, że założeniem tego działania było używanie spornej domeny dla strony internetowej www.nex1.pl. Sposób dystrybucji korzyści pomiędzy abonentem domeny – pozwaną, a spółką NEX1 sp. z o.o., jak również ich charakter nie zmienia faktu korzystania z domeny. Czerpanie korzyści nie oznacza, że abonent domeny musi prowadzić działalność polegającą na identyfikowaniu oferowanych przez siebie usług lub towarów przy pomocy oznaczania zwartego w

domenie. Pojęcie to odnosi się do uzyskania wartości (wyrażonych w pieniądzu lub w inny sposób) przez korzystającego. Tym samym pozwana korzysta ze spornej domeny udostępniając ją, świadcząc usługi związane jej utrzymaniem oraz stroną internetową umieszczoną pod nią.

Ponadto, art. 9 ust 2 rozp. zawiera pojęcie „używania”, zatem stosowana norma pozostawia na marginesie kwestię korzyści lub przedmiotu działalności używającego, odnosząc się do zakresu używania. Fakt umieszczenia treści (strony internetowej) pod sporną domeną jest aktem jej używania, który podlega ocenie z punktu widzenia pozostałych przesłanek naruszenia prawa powódki.

- ii) Nie jest kwestionowana przez pozwaną treść strony internetowej umieszczonej pod sporną domeną, strony różnią się co do interpretacji tej treści. Pod sporną domeną została umieszczona strona służąca sprzedaży samochodów, usługom tym towarzyszą działania odnoszące się do finansowania zakupów, których natura jest sporna pomiędzy stronami. Z materiału dowodowego wynika, że na stronie internetowej www.nex1.pl znajduje się informacja o pełnieniu funkcji autoryzowanego przedstawiciela firm leasingowych. Zaprzeczając tej okoliczności pozwana twierdzi, że spółka NEX1 sp. z o.o. wspomaga kontrahentów jedynie w tematach związanych z leasingiem i finansowaniem zakupionych produktów w zakresie przekazania kontaktu danego kontrahenta do przedsiębiorstw finansujących. Nie oferuje jednak środków dowodowych. Jednocześnie z materiału dowodowego wynika, że działania te polegają na pełnym przygotowaniu dokumentacji finansowej i współpracy z firmami leasingowymi w celu finalizacji umowy.

Za pośrednictwem strony internetowej www.nex1.pl nie są zatem oferowane usługi leasingowe (finansowe) ale realizowana jest ich reklama i marketing oraz oferowane są usługi wsparcia w uzyskaniu leasingu.

Usługi finansowania zakupu samochodu na podstawie umowy leasingu reklamowane na stronie internetowej www.nex1.pl są identyczne z usługami finansowymi sprzedaży-kupna instrumentów finansowych wymienionymi w wykazie znaku powódki. Przy czym przy wykorzystaniu spornej domeny są też świadczone usługi obsługi wsparcia zawierania umów leasingowych. Relacja pomiędzy porównywanymi grupami usług polega zatem na ścisłym uzupełnianiu się. Zawarcie umowy leasingu nie jest możliwe bez przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Ponadto pomiędzy reklamą i marketingiem usług leasingowych występuje ścisły materialny związek, te grupy usług nie mogą istnieć bez siebie.

Porównywane usługi są skierowane do tych samych odbiorców, służą temu samemu celowi – uzyskaniu finansowania. Przeciętny odbiorca może uznać, że podmiot świadczący usługi finansowe świadczy jednocześnie pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji lub zleca to swoim partnerom. Taka relacja usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej www.nex1.pl i wymienionych w

wykazie znaku towarowego powódki znajduje swoje potwierdzenie w jej treści. Porównywane usługi należy uznać za bardzo podobne. Ponadto wykaz usług znaku towarowego zawiera również usługi reklamy i marketingu finansowego dotyczącego sprzedaży-kupna instrumentów finansowych, usługi te są identyczne z usługami świadczonymi za pośrednictwem strony internetowej www.nex1.pl, tj. reklamą i marketingiem leasingu.

W świetle powyższego strona internetowa, a co za tym idzie sporna domena, jest wykorzystywana w związku z usługami podobnymi i identycznymi do tych wymienionych w wykazie znaku towarowego powódki.

- iii) Z powyższymi wywodami wiąże się ocena konfuzyjnego podobieństwa pomiędzy sporną nazwą domeny a znakiem towarowym powódki. Znak towarowy powódki ma charakter słowny, z kolei nazwa domeny jest wyrażona prostymi znakami. Uwagi pozwanej dotyczącej formy czcionki i kolorystyki odnoszą się do oznaczenia wykorzystanego na stronie internetowej umieszczonej pod domeną, zatem pozostają poza głównym przedmiotem sprawy.

Różnica pomiędzy domeną NEX1 i znakiem NEXI polega na zastąpieniu w domenie ostatniej litery „l” znaku cyfrą arabską „1”. Porównując zatem znak i domenę pod względem wizualnym różnica nie jawi się jako istotna, tak bowiem litera „l”, jak i cyfra „1” stanowią pionowe wąskie graficzne elementy a słowa w pozostałym zakresie są identyczne. Ponadto cyfra „1” może zostać zapisana przez niektóre osoby w postaci „l”. Porównywane oznaczenia w warstwie graficznej są za zatem bardzo podobne. Nie można w tym miejscu tracić z pola widzenia środowiska w jakim funkcjonuje domena gdzie może dochodzić do pomyłek polegających na pomyleniu drobnych elementów domeny, które mogą być trudno odróżnialne przez przeciętnego odbiorcę.

W warstwie fonetycznej domena oraz znak zostaną odczytane przez przeciętnego odbiorcę podobnie, gdzie dominującym będzie człon NEX-. To on jako pierwszy zostanie dostrzeżony oraz lepiej zapamiętany. Ostatnia litera „l” znaku oraz cyfra arabska „1” zostaną odczytane w sposób zgodny z ich interpretacją przyjętą przez odbiorcę.

W warstwie semantycznej domena NEX1 i znak NEXI są pozbawione określonego znaczenia. Jednakże ich elementy, tj. litera „l” znaku oraz cyfra arabska „1” mogą zostać odczytane przez przeciętnego odbiorcę jako posiadające to samo znaczenie. Litera „l” posiada bowiem taki sam zapis jak cyfra rzymska I, przy czym w niektórych formach zapisu cyfr arabskich również cyfra „1” jest zapisywana w taki sam sposób jak litera „l”. W konsekwencji porównywane znaki posiadają takie samo lub bardzo podobne znaczenie. W ocenie Sądu warstwa semantyczna jest kluczowa dla podobieństwa porównywanych oznaczeń potwierdza ich bliskie podobieństwo.

Należy nadmienić, że przeciętnym odbiorcą jest osoba chcąc zakupić samochód i potencjalnie skorzystać z finansowania przy pomocy leasingu, która jest należycie poinformowana, uważna i ostrożna. Widząc informację o pełnieniu roli autoryzowanego przedstawiciela firm leasingowych na stronie internetowej przeciętny odbiorca będzie mógł uznać, że pomiędzy podmiotem działającym pod sporną domeną a tymi firmami leasingowymi występuje związek o charakterze organizacyjnym lub finansowym, tak w zakresie wsparcia procesu zawarcia umowy jak i promowania reklamowania instrumentu finansowego.

Dokonując całościowej oceny ryzyka konfuzji i uwzględniając opisane podobieństwo spornej domeny oraz znaku towarowego powódki w kontekście usług wskazanych w wykazie znaku oraz sposobu w jaki jest wykorzystywana domena, przeciętny odbiorca może zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia usług oferowanych na stronie internetowej umieszczonej pod sporną domeną. Przesłanki art. 9 ust. 2 lit. b rozp. zostały spełnione w chwili zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny nex1.pl.

4. Koszty postępowania

Zgodnie za art. 35 ust. 1 Regulaminu Strona powinna zgłosić Arbitrowi wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego. Koszty powinny zostać udokumentowane. W oparciu o przedstawione dokumenty koszty zostają przyznane na rzecz strony wygrywającej od przegrywającej (art. 35 ust. 2 Regulaminu). Przy czym Regulamin nie przewiduje zasądzenia kosztów na podstawie przepisów ogólnych postępowania cywilnego.

Spór został rozstrzygnięty na rzecz powódki. W związku czym na jej rzecz Sąd zasądził zwrot opłat kancelaryjnej (400 zł.), wpisu od pozwu (5000 zł.) oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł.), w sumie kwoty 5417 zł. Powód nie udokumentował poniesienia innych kosztów. Zwrot opłat obejmuje kwoty netto bez podatku vat, który może zostać odzyskany przez powódkę.


dr Krystian Maciaszek

Arbiter


Artur Piechocki
PREZES
Sądu Polubowego
ds. Domen Internetowych

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowy Ds. Domen Internetowych
Al. Jerozolimskie 138 - Europejski Afa, IX piętro
02-303 Warszawa
tel./fax +48 22 625-73-23
NIP 526-12-89-338

