

KAROLINA TRZECIAK-WACH

Uniwersytet Wrocławski
e-mail: karolina.trzeciak87@gmail.com

Czy przed *piractwem domenowym* można się bronić? Formy naruszeń i cywilnoprawne środki ochrony przed nieuprawnionym korzystaniem ze znaków towarowych w domenie internetowej

1. Wprowadzenie

W związku z rosnącym znaczeniem Internetu nie brakuje osób, które używają go w sposób naruszający cudzą renomę, ugruntowaną pozycję na rynku, logo czy też nazwisko. Brak jednolitej regulacji prawnej dla całej „cyberprzestrzeni” powoduje trudności w rozwiązywaniu sporów w tej materii. Z tego powodu rozwiązań należy szukać w ustawodawstwach krajowych, jednak nie zawsze w prosty sposób będzie można ustalić właściwą jurysdykcję. Problematyka korzystania w domenach internetowych ze znaków towarowych przez osoby nieuprawnione była już przedmiotem rozważań w polskiej literaturze przedmiotu¹. Jednak z uwagi

¹ Problem ten został opisany w polskiej literaturze m.in. w: J. Barta, R. Markiewicz, *Internet a prawo*, Kraków 1998; R. Chmura, W. Włodarczyk, *Bezprawne używanie adresów domenowych w świetle ustawy o znakach towarowych*, [w:] *Internet — problemy prawne*, red. R. Skubisz, Lublin 1999; J. Ożegalska, *Cybersquatting i inne formy nadużywania znaków towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja*, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, zesz. nr 77, Kraków 2001; M. Kondrat, *Znaki towarowe w Internecie*, Warszawa 2001; *Prawo Internetu*, red. P. Podrecki *et al.*, Warszawa 2003; J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne*, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, zesz. nr 84, Kraków 2003; M. Podleś, M. Orłowska, *Prawna ochrona*

na trwające „wypuszczenie” do cyberprzestrzeni nowych domen funkcjonalnych najwyższego stopnia i związanymi z tym obawami przedsiębiorców — temat ten wydaje się nad wyraz aktualny i wart rozważenia². Z uwagi na to w pierwszej kolejności w artykule zostaną przedstawione tradycyjne środki ochrony znaków towarowych w domenie internetowej, a następnie zmiany, które są spowodowane przez wypuszczenie nowych domen najwyższego stopnia.

2. Czym jest adres internetowy?

Wyjaśnienie skomplikowanych pojęć związanych z Internetem nie stanowi przedmiotu niniejszej analizy, jednak wydaje się niezbędne do wprowadzenia do tematyki rozważań. Zrozumienie podstawowych technicznych pojęć pozwala również na lepsze poznanie problematyki prawnej cyberprzestrzeni. W związku z tym należy chociażby w skrócie przybliżyć ich znaczenie.

Strona internetowa jest sposobem umieszczania danych w postaci tekstu, muzyki, fotografii czy filmów w Internecie. W taki sposób służy ona magazynowaniu danych w Internecie i ich odtwarzaniu przez użytkowników. Każda strona internetowa znajduje się pod odpowiednim adresem internetowym, zwanym niekiedy błędnie domeną internetową. Jednak należy mieć na uwadze, że te nazwy nie są tożsame.

Każdy komputer, który jest podłączony do Internetu, posiada swój niepowtarzalny, numeryczny adres IP (*Internet Protocol*). Adres ten przypomina numer telefoniczny, gdyż składa się z ciągu liczb, dwu- lub trzycyfrowych³ oddzielonych od siebie kropkami i może mieć postać np.: 156.132.80.16.⁴ Posługiwanie się skomplikowanymi ciągami liczb powodowało pewne utrudnienie dla użytkowników Internetu. Z tego powodu dla ułatwienia wprowadzono system domen internetowych tworzących adresy internetowe. Funkcjonują one obok systemu numerycznego i powstają poprzez odpowiednie przyporządkowanie przez rejestratora domeny adresu IP odpowiedniej nazwy⁵. Dzięki temu adresy internetowe są łatwiejsze do zapamię-

oznaczeń przedsiębiorców w środowisku domen internetowych, e-Biuletyn CBKE, Wrocław 2003, http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/files/ebiuletyn/Prawna_ochrona_oznaczen_prz.pdf; A. Kobyłańska, *Ochrona znaków towarowych w Internecie*, Warszawa 2005; J.R. Antoniuk, *Ochrona znaków towarowych w Internecie*, Warszawa 2006.

² Pierwsze 4 z 1400 planowanych nowych domen funkcjonalnych najwyższego stopnia zostało przyznane przez ICANN 24 października 2013 r.

³ M. Kondrat, *Ochrona znaków towarowych przed naruszeniem w Internecie*, Warszawa 2008, s. 30.

⁴ Liczby te oddzielone kropkami wskazują po kolei: serwer, sieć, host (komputer nadrzędny), a ostatni ciąg liczb wskazuje na lokalny komputer. Numeracja zapewnia prawidłową identyfikację każdego komputera podłączonego do sieci, a co za tym idzie, prawidłowe funkcjonowanie całej sieci.

⁵ *Ibidem*.

tania, a te, które są proste do zapamiętania i niejako intuicyjnie wpisywane przez użytkowników Internetu, stanowią ogromną wartość marketingową.

Adresy internetowe zbudowane są z systemu domen, który jest oparty na hierarchicznej strukturze. Adres domenowy należy czytać od prawej strony do lewej. Znajdujący się na początku adresu internetowego prefix *www* jest oznaczeniem serwera. Pierwsza domena (od prawej strony) jest domeną najwyższego poziomu, kolejno znajdują się domeny drugiego i dalszych poziomów, poszczególne domeny oddzielone są od siebie kropkami⁶. Każda domena musi być zarejestrowana w jednym, unikatowym rejestrze odpowiadającym poziomowi danej domeny. Ponadto w rejestrze każdego poziomu nazwa domeny musi być niepowtarzalna, czyli może występować tylko raz. Podstawową zasadą rejestracji jest zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Domeny najwyższego stopnia możemy podzielić na domeny ogólne (*generic TLDs*), np. domena „com”, i domeny krajowe, np. domena „pl”, które są tworzone dla poszczególnych państw⁷. Zarządzanie domenami ogólnymi należy do ICANN⁸ jako centralnej międzynarodowej instytucji zajmującej się nadzorem nad Internetem. Do niedawna ICANN prowadziło dość restrykcyjną politykę w sprawie domen najwyższego stopnia⁹. Dość nieoczekiwane było zatem stanowisko ICANN, w którym zaplanowano, że począwszy od stycznia 2012 r., będzie można zgłaszać wnioski rejestracyjne o nowe domeny, które będą przykładowo identyfikowały firmę, branżę czy pochodzenie geograficzne. Na podstawie decyzji ICANN można było zgłaszać do rejestracji domeny z dowolnymi rozszerzeniami¹⁰. Taką możliwość składania wniosków adresowano do każdego, kto tylko spełnił restrykcyjne procedury techniczne i przede wszystkim finansowe. Wyłączone z możliwości zgłaszania wniosków były jedynie osoby fizyczne i jednoosobowi przedsiębiorcy.

3. Przykłady „piractwa domenowego”

To, co może budzić najwięcej zastrzeżeń i wątpliwości w związku z uruchomieniem w Internecie nowych domen najwyższego stopnia, to obawa przed tzw. *piractwem domenowym*. Zagrożenia wynikające z używania cudzych znaków towarowych w środowisku online są szczególnie groźne, gdyż klienci mają ograni-

⁶ Domeny zawsze występują w parach. Przykładowo adres internetowy „www.uni.wroc.pl” składa się z domeny krajowej pierwszego poziomu — pl, z domeny drugiego poziomu — wroc, z domeny trzeciego poziomu — uni i z prefixu — www.

⁷ J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy...*, s. 30.

⁸ The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

⁹ Na początku 2013 r. tych domen było zaledwie 22 rodzaje, w tym do najpopularniejszych należą domeny: „com”, „org”, „edu”, „gov”, „mil”.

¹⁰ N. Marczuk, *Domeny najwyższego stopnia czekają na wnioski*, „Rzeczpospolita” z 19 grudnia 2011, <http://prawo.rp.pl/artykul/782490.html?print=tak&p=0> [dostęp: 5.03.2014].

zione możliwości konfrontacji prawdziwości tych oznaczeń. Natomiast piractwo domenowe to nieuczciwa praktyka rejestrowania domen internetowych zawierających cudze znaki towarowe lub inne oznaczenia odróżniające. Poniżej opisane zostaną cztery typy takich praktyk, a następnie analizie zostaną poddane sposoby ochrony znaków towarowych przed piratami domenowymi na gruncie polskiego ustawodawstwa.

3.1. *Cybersquatting*¹¹

W polskiej literaturze przedmiotu jako pierwszą i w zasadzie przez długi czas jedyną formę „piractwa domenowego” wskazywano *cybersquatting*. Przez pojęcie to uznawano wszelkiego rodzaju zachowania nieuczciwej konkurencji w Internecie związane z rejestracją znaku towarowego¹². Obecnie przyjmuje się, że *cybersquatting* jest to jedna z form deliktów popełnianych w Internecie, polegająca na rejestrowaniu lub używaniu domen internetowych zawierających znane i cieszące się renomą znaki towarowe. Cybersquattersi, nie będąc uprawnionymi do korzystania z tych znaków towarowych, czerpią korzyści z ich ugruntowanej pozycji na rynku i dużego znaczenia gospodarczego¹³. Zachowanie to może mieć na celu przyciągnięcie użytkowników na stronę internetową za pomocą użycia przez nieuprawnionego cudzego znaku towarowego. Innym powodem może być chęć uzyskania korzyści ekonomicznej związanej z odsprzedażą adresu internetowego uprawnionemu lub też z uniemożliwieniem przez osobę prowadzącą działalność konkurencyjną czerpania korzyści z adresu internetowego zawierającego jego znak towarowy¹⁴.

3.2. *Typosquatting*

Pojęcie *typosquatting* jest używane do określenia zachowania, które polega na rejestrowaniu lub używaniu domen internetowych, zawierających zmodyfi-

¹¹ Przedstawiona w niniejszej analizie kolejność zachowań określanych jako przykłady „piractwa domenowego” została zaczerpnięta z monografii A. Kobyłańskiej, *op. cit.*, s. 9–20. Przedstawiona tam kolejność wydaje się najbardziej adekwatna ze względu na chronologię wyodrębniania się poszczególnych terminów.

¹² Zob. J. Barta, R. Markiewicz, *op. cit.*, s. 269–271; J. Ożegalska, *Cybersquatting...*, s. 165–174; M. Kondrat, *Ochrona...*, s. 58–68; A. Kobyłańska, *op. cit.*, s. 13–20; J.R. Antoniuk, *op. cit.*, s. 64.

¹³ A. Kobyłańska, *op. cit.*, s. 14.

¹⁴ Początkowo omawiany proceder ujawnił się w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym przyjęto w 1999 r. regulację prawną The Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act, która ustanowiła możliwość wytoczenia powództwa przeciwko piratom domenowym. W USA najbardziej znanym *cybersquatterem* jest Dennis Toeppen. Zarejestrował on ponad 240 domen internetowych zawierających cudze znaki towarowe, w tym np. britishairways.com, lufthansa.com. Ostatecznie jego sprawa trafiła do sądu, gdzie został pozwany w związku z piractwem domenowym. Jego przypadek jest traktowany jako jedna z pierwszych na świecie spraw sądowych przeciwko „piratom domenowym”. Tak J. Ożegalska, *Cybersquatting...*, s. 167.

kowane lub zapisane z błędem czy literówką znaki towarowe, które nie należą do osoby rejestrującej taki adres internetowy. Jako przykład można podać pomyłki w adresach: gogle.com — zamiast Google.com, amazonn.com — zamiast amazon.com. Działania typosquattera opierają się na założeniu, że użytkownicy Internetu często wpisując adres internetowy, popełniają błędy, przez co mogą trafić na stronę utworzoną przez typosquattera. Proceder ten wykorzystuje najczęstsze błędy powstające przy wpisywaniu nazw domen internetowych i ma na celu wykorzystanie znanych i popularnych znaków towarowych. Głównym celem osób, które dokonują tych czynów, jest odsprzedanie zmodyfikowanego adresu internetowego lub też przyciągnięcie potencjalnych klientów na swoją stronę internetową¹⁵.

3.3. *Cyberwildcatting*, czyli spekulacja domenami internetowymi

Kolejnym przykładem piractwa domenowego jest zachowanie polegające na rejestrowaniu dużej ilości domen internetowych, które zawierają znaki towarowe, z zamiarem ich późniejszego odsprzedania osobom posiadającym prawa ochronne na te znaki towarowe. Zachowanie to określane jest mianem *cyberwildcatting*, a w literaturze polskiej określa się je jako spekulację domenami internetowymi. Istotna różnica między cybersquattingiem a cyberwildcattingiem jest taka, że spekulant domenami internetowymi ma na celu rejestrację dużej ilości domen w celu ich odsprzedaży, a *cybersquatter* będzie rejestrował zaledwie jedną domenę.

3.4. *Cybersmearing*

Cybersmearing polega na umieszczeniu ośmieszających słów przy znakach towarowych w nazwach domen internetowych¹⁶. Zachowanie to ma na celu przedstawienie danego znaku towarowego w negatywnym świetle, a co za tym idzie — wywołanie negatywnych konotacji z podmiotem uprawnionym do prawa ochronnego na ten znak towarowy. Używanie oczerniających czy obraźliwych słów może wywołać obniżenie renomy znaku towarowego. W praktyce omawiane zachowanie spowodowane było w głównej mierze przez niezadowolonych klientów, a także byłych pracowników przedsiębiorstw, których znaki towarowe były oczerniane. Jednak później praktykę tę przejęły podmioty prowadzące działalność konkurencyjną i w ten sposób chciały obniżyć przychody

¹⁵ A. Kobyłańska, *op. cit.*, s. 16.

¹⁶ *Ibidem*, s. 18.

swoich konkurentów poprzez obniżenie renomy ich znaku i odstraszenie potencjalnych klientów.

4. Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej

Ochronę przed naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w Polsce reguluje ustawa Prawo własności przemysłowej¹⁷. Należy się zastanowić, w jakich przypadkach ustawa ta znajdzie zastosowanie do ochrony przed działaniem *sensu largo* piratów domenowych. Zgodnie z przepisami ustawy dla stwierdzenia naruszeń w wyniku używania przez osobę nieuprawnioną w adresie internetowym znaku towarowego należy spełnić następujące przesłanki¹⁸:

1) użycie adresu internetowego ma miejsce na terytorium RP (art. 153 ust. 1 p.w.p.),

2) bezprawne użycie znaku towarowego w obrocie gospodarczym (art. 296 ust. 2 p.w.p.),

3) adres jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego znaku towarowego i jest używany w stosunku do towarów lub usług identycznych lub podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego, co może wprowadzić część odbiorców w błąd co do podmiotu uprawnionego z prawa ochronnego do znaku z podmiotem uprawnionym do adresu internetowego (art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 301 p.w.p.) lub

4) w adresie internetowym używany jest renomowany znak towarowy, co może spowodować jego „rozwodnienie” bądź obniżenie jego charakteru odróżniającego (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.).

Stwierdzenie pierwszej przesłanki użycia domeny internetowej na terytorium RP nie jest zabiegiem łatwym. Samo stwierdzenie „fizycznych” powiązań jest niewystarczające, a konieczne jest wykazanie, że używanie adresu w Internecie wywołuje w Polsce gospodarczy skutek¹⁹. Zarejestrowanie domeny w krajowej domenie pierwszego stopnia „.pl” również nie jest wystarczające. Nie da się w tym zakresie wyznaczyć sztywnych reguł, a każdy przypadek należy oceniać z osob-

¹⁷ Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.

¹⁸ Zob. U. Promińska, *Znaki towarowe i prawa pochodne*, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2010, s. 259–383; M. Mazurek, R. Skubisz, *Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego. Tom 14 B.*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1047–1142.

¹⁹ J. Ożegalska-Trybalska, *Ochrona...*, s. 142.

na²⁰. Jako pomocne można wskazać takie przypadki, jak: skierowanie oferty znajdującej się na stronie internetowej związanej z daną domeną do polskich odbiorców, użycie języka polskiego, prowadzenie przez dysponenta adresu działalności na terenie Polski, towary lub usługi są faktycznie dostarczane odbiorcom znajdującym się na terytorium Polski. Wymienione wskazówki mogą być pomocne *ad casum* dla sądu w celu zbadania, czy używanie adresu internetowego ma miejsce na terytorium Polski.

Istota znaku towarowego została ujęta w art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p., który zawiera definicję znaku towarowego, odwołując się do jego funkcji w obrocie gospodarczym. Zgodnie z tą definicją „znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”. Przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy zostały określone w art. 296 ust. 2 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem do naruszenia dochodzi tylko na skutek działalności zarobkowej lub zawodowej. Zatem używanie znaku towarowego poza sferą obrotu gospodarczego na przykład w działalności informacyjnej, artystycznej, naukowej nie mieści się w treści zakresu prawa ochronnego. Czy jednak użycie znaku towarowego w domenie internetowej mieści się w kategorii pojęcia „użycie w obrocie gospodarczym”? Wydaje się, że zachowania piratów domenowych będzie można przyporządkować tej kategorii. Po pierwsze, adres internetowy będzie używany w obrocie gospodarczym, gdy dochodzi do jego wykorzystania w związku z komercyjną działalnością przedsiębiorstwa obejmującą reklamę, promocję i sprzedaż towarów lub usług²¹. W sytuacji gdy pirat domenowy używa cudzego znaku towarowego w adresie internetowym w celu skierowania potencjalnych klientów na jego stronę internetową będzie to użycie znaku w obrocie gospodarczym. Również może dojść do sytuacji, że strona internetowa nie będzie miała żadnej treści, a działanie pirata domenowego ma na celu jedynie „zajęcie” atrakcyjnego adresu internetowego w celu późniejszej odsprzedaży. Tego typu zachowanie należy również kwalifikować jako użycie adresu internetowego mające miejsce w obrocie gospodarczym²², ponieważ celem jest uzyskanie korzyści majątkowej. Natomiast sam fakt rejestracji takiego adresu nie może być traktowany w tych kategoriach²³.

Nadto używanie znaku towarowego w domenie internetowej musi być bezprawne, co występuje wówczas, gdy używający znaku nie ma do niego żadnego tytułu prawnego wynikającego z własnego prawa ochronnego, za zgodą uprawnionego lub z innego zdarzenia prawnego²⁴. Mając to na uwadze oraz podsumo-

²⁰ A. Kobyłańska, *op. cit.*, s. 98.

²¹ J. Ożegalska-Trybalska, *Ochrona...*, s. 138.

²² Zob. R. Chmura, W. Włodarczyk, *op. cit.*, s. 107.

²³ *Ibidem*.

²⁴ M. Smycz, *Naruszenie oznaczeń odróżniających w Internecie*, [w:] *Prawo...*, red. P. Podrecki, s. 541.

wując dotychczasowe rozważania, przyjmuje się, że podstawową przesłanką naruszenia będzie bezprawne użycie znaku towarowego w obrocie gospodarczym²⁵.

Jako pierwszą formę naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy ustawodawca wskazał w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. sytuację „podwójnej identyczności”. Zachodzi ona wówczas, gdy osoba trzecia używa identycznego znaku towarowego w stosunku do identycznych towarów lub usług. Towary identyczne to towary, które zaspokajają te same potrzeby nabywców w ten sam sposób, jednak nie zawsze chodzi tylko o wierne kopie towarów. Za identyczny będzie uznany również znak, który zawiera nieodróżniające elementy składowe, takie jak np. słowa: „zielony”, „nowość” w stosunku do znaku zarejestrowanego. Literalne brzmienie przepisu, łącznie z zestawieniem z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p., może sugerować, że do naruszenia nie jest konieczna przesłanka wprowadzenia w błąd odbiorcy, która została wyraźnie wskazana w kolejnych punktach art. 296 ust. 2 p.w.p. Jednak za podstawową funkcję znaku towarowego ustawodawca przyjął jego zdolność odróżniającą, ujętą w definicji znaku towarowego z art. 120 ust. 1 p.w.p. W związku z tym należy przyjąć, że przesłanką naruszenia prawa do znaku towarowego w każdym przypadku musi być naruszenie jego odróżniającej funkcji, czyli zaistnienie ryzyka konfuzji²⁶. W szczególności do naruszeń nie dojdzie, gdy będzie można wykluczyć ryzyko konfuzji, co na pewno nastąpi, gdy strona internetowa zajęta przez pirata nie będzie miała żadnej treści²⁷. Poza tym gdy użytkownik Internetu z łatwością będzie mógł zauważyć, że trafił na stronę innego przedsiębiorcy niż uprawnionego do znaku towarowego, ryzyko konfuzji należy wykluczyć. Użytkownicy trafiający na taką stronę z reguły będą świadomi, że nie znajdują się na stronie właściciela szukanego znaku towarowego, gdyż nie znajdują na niej żadnych wyraźnych z nim powiązań. Ryzyko wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów nie zaistnieje. Nie oznacza to jednak, że nie może zaistnieć sytuacja, w której właściciel strony internetowej, na jaką trafi użytkownik, nie będzie używał znaków towarowych, do których nie jest uprawniony, i tym samym wprowadzi w błąd użytkownika. Takie zachowanie będzie wyczerpywało znamiona naruszenia praw ochronnych na znak towarowy.

Natomiast nie zawsze brak wprowadzenia w błąd użytkownika Internetu oraz używanie adresu gospodarczego poza obrotem gospodarczym będzie oznaczało brak odpowiedzialności. Niekiedy celem umieszczania znaków towarowych w adresach internetowych będzie przyciągnięcie potencjalnych klientów przy

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Zob. M. Mazurek [w:] *Prawo...*, red. R. Skubisz, s. 1110. Takie rozumienie jest ponadto zgodne z przepisami dyrektywy 2008/95. Inaczej por. R. Chmura, W. Włodarczyk, *op. cit.*

²⁷ Jeszcze na gruncie ustawy o znakach towarowych z 1985 r. ryzyko konfuzji jako bezwzględna przesłanka naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy traktował R. Skubisz. Stwierdził on, że „wszystkie sposoby użycia cudzego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, które nie wywołują niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru, są w świetle ustawy legalne”. Tak R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997.

korzystaniu z renomy i uznania znaku. W przypadku znaków renomowanych i powszechnie znanych prawo przyznaje ochronę również poza granicami funkcji odróżniającej, a w ramach funkcji reklamowej znaku. Prawo chroni przed pasywnym użytkowaniem renomowanych znaków towarowych i przed ich „rozwodnieniem”. W tego typu sytuacjach można podnosić, że sam fakt wykorzystania sławnego czy renomowanego znaku towarowego w domenach internetowych może prowadzić do obniżenia renomy znaku lub do jego „rozwodnienia”. Nie będzie konieczne wykazywanie, że adres internetowy używany jest w obrocie gospodarczym. Nadto nie będzie trzeba wykazywać wprowadzenia w błąd odbiorcy, polegającego na mylnym wyobrażeniu co do właściciela znaku towarowego znajdującego się w adresie strony internetowej, na którą trafił użytkownik Internetu.

Podsumowując, trzeba podkreślić, że ochrona przyznana na gruncie Prawa własności przemysłowej nie zawsze będzie wystarczająca przed działaniami piratów domenowych. Na pewno będzie ona skuteczna w stosunku do renomowanych i powszechnie znanych znaków towarowych. Znacznie trudniejsze będzie uzyskanie ochrony w przypadku „zwykłych” znaków towarowych, gdyż konieczne będzie wykazanie wielu przesłanek w tym zakresie. Z tego powodu ustawodawca polski nie pozbawia ochrony posiadaczy takich znaków, gdyż mogą jej szukać, korzystając z ochrony przyznanej przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji²⁸.

5. Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych na gruncie polskiego prawa o nieuczciwej konkurencji

Wydaje się, że w polskim systemie prawnym najskuteczniejszą ochronę przed „piractwem domenowym” można odnaleźć na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa za czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 3 ust. 1 uznaje działanie sprzeczne z prawem albo dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta i ma miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą²⁹.

²⁸ Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 ze zm., zwana dalej u.z.n.k.

²⁹ Definicja czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust 1 u.z.n.k. stanowi klauzulę generalną tej ustawy. Por. E. Nowińska, M. du Vall, *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2010, s. 49–83; J. Szwaia, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2000, s. 106–169; A. Malarewicz, *Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne*, Warszawa 2009, s. 121–131; B. Gadek, *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.)*, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 85, Kraków 2005.

Konstrukcja art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi klauzulę generalną i może znaleźć zastosowanie dopiero wówczas, gdy zachowania sprawcy deliktu naruszającego zasady uczciwej konkurencji nie będzie można zakwalifikować do któregoś z przepisów szczegółowych ustawy. Jednak w każdym przypadku zaistnienia czynów nieuczciwej konkurencji z części szczególnej ustawy czyn sprawcy musi również wyczerpywać przesłanki wynikające z klauzuli generalnej. Natomiast dopiero wobec braku możliwości zakwalifikowania zachowania sprawcy jako jednego z czynów nieuczciwej konkurencji wymienionych w części szczególnej ustawy istnieje możliwość oceny tego zachowania przez pryzmat art. 3 ust. 1 u.z.n.k. W takim wypadku art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowić będzie samodzielną podstawę prawną do uznania konkretnego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji³⁰.

Do przykładów czynów popełnianych przez piratów domenowych można zaliczyć między innymi: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, utrudnianie dostępu do rynku, nieuczciwą reklamę, a także w niektórych przypadkach fałszywe sugerowanie powiązań z danym rejonem geograficznym. Powyższe czyny nieuczciwej konkurencji zostały wymienione przykładowo w art. 3 ust. 2 u.z.n.k. i z nimi mamy do czynienia w przypadku nadużyć adresów internetowych³¹. Jeżeli bowiem podmiot prowadzący działalność gospodarczą używa znaku towarowego, który kojarzony jest z innym przedsiębiorcą, to przez takie oznaczenie swojego przedsiębiorstwa wprowadza w błąd innych uczestników rynku. Natomiast gdy osoba rejestruje adres z cudzym znakiem towarowym i nie używa go w obrocie, to niewątpliwie blokuje dostęp do rynku innemu przedsiębiorcy. Również celowe reklamowanie swoich produktów pod „nieuczciwym” adresem strony internetowej można zakwalifikować jako nieuczciwą reklamę. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 2 u.z.n.k. za nieuczciwą należy również uznać reklamę, która wprowadza klienta w błąd i może przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Jeżeli przy tym kontekst strony internetowej, jej grafika, umieszczone logo czy informację będą błędnie sugerowały o pozostawianiu tego przedsiębiorstwa w stałych kontaktach z innym przedsiębiorstwem, to takie zachowanie wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 14 u.z.n.k. Warto też wspomnieć, że czynem nieuczciwej konkurencji, określonym w art. 8 u.z.n.k., będzie stosowanie fałszywych oznaczeń geograficznych sugerujących powiązanie danego przedsiębiorcy z rejonem geograficznym. Można sobie wyobrazić, że strona www.polska.com będzie szczególnie atrakcyjna dla wielu przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie Polski. Zajęcie takiej domeny przez pirata w celu jej odsprzedaży może zostać zakwalifikowane jako wypełniające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji określonego w tym przepisie.

³⁰ Zob. wyrok SN z 30 maja 2006 r., I CSK 85/06, LexPolonica nr 1343984; wyrok SN z 9 maja 2003 r., V CKN 219/01, OSP 2004, nr 4, poz. 54.

³¹ J. Ożegalska, *Cybersquatting...*, s. 181.

Podsumowując, należy stwierdzić, że przepisy Prawa ochrony konkurencji w pewnych przypadkach wydają się być bardziej skuteczne niż Prawo własności przemysłowej. Zachowania piratów domenowych będą wypełniały znamiona określone w klauzuli generalnej ustawy, a także w przepisach szczegółowych. Na uwagę zasługuje „elastyczna” formuła czynów nieuczciwej konkurencji i ich otwarty katalog, dzięki czemu normy prawa o nieuczciwej konkurencji lepiej sobie radzą w przypadku naruszeń mających miejsce w Internecie.

6. Alternatywne rozwiązywanie sporów dotyczących domen internetowych

W celu uniknięcia problemów związanych z dochodzeniem roszczeń przed sądami powszechnymi, a w szczególności z określeniem właściwej jurysdykcji oraz z brakiem odpowiednich norm prawnych, został stworzony system alternatywnego rozstrzygania sporów. System ten dotyczy przede wszystkim naruszenia praw osób trzecich w wyniku rejestracji domen³² i nosi nazwę *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Został on opracowany przez ICANN we współpracy z WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Głównym celem ICANN było uzyskanie w miarę szybkiej i niedrogiej procedury rozwiązywania sporów o domeny internetowe, który będzie szczególnie korzystny przy rozwiązywaniu konfliktów osób pochodzących z różnych krajów³³. Regulamin UDRP³⁴ dotyczy rozwiązywania sporów o domeny pierwszego stopnia, a także o niektóre domeny krajowe. W momencie zawierania umowy z ICANN lub z podmiotem autoryzowanym przez ICANN o rejestrację i utrzymanie domeny dochodzi również do zawarcia umowy o arbitraż, która stanowi jeden z elementów tej umowy. Osoba zawierająca umowę zobowiązuje się do poddania sporu o domenę przez autoryzowany panel arbitrażowy. Zgodnie z UDPR panel rozstrzyga na korzyść skarżącego, gdy ten wykaże następujące przesłanki:

1) zarejestrowana domena jest identyczna lub myląco podobna do znaku towarowego, do którego prawa ma skarżący;

2) osoba, która zarejestrowała sporną nazwę domeny, nie ma prawa do tej nazwy domeny lub uzasadnionego interesu prawnego w używaniu takiej właśnie nazwy;

3) domena została zarejestrowana i jest używana w złej wierze³⁵.

³² M. Smycz, *Naruszenie...*, s. 556.

³³ M. Kondrat, *Znaki...*, s. 105.

³⁴ Decyzje wydawane na podstawie regulaminu nie zamykają stronom drogi sądowej dotyczącej sporu o nazwę domeny.

³⁵ J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy...*, s. 399.

Rozstrzygnięcia, jakie mogą zapaść przez panel arbitrażowy w przypadku uznania zasadności skargi, mogą być tylko dwojakiego rodzaju. Arbitrzy mogą orzec jedynie o usunięciu domeny bądź o jej przeniesieniu na skarżącego. Po doręczeniu orzeczenia do ICANN lub innego akredytowanego podmiotu organizacje te obowiązane są wykonać decyzję panelu arbitrażowego³⁶.

Obok regulacji dotyczącej domen ogólnych najwyższego stopnia w wielu krajach funkcjonują wewnętrzne regulaminy rozwiązywania sporów dotyczących tego rodzaju domen na szczeblach krajowych. W Polsce do rozwiązywania sporów dotyczących domeny „.pl” został ustanowiony Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji³⁷. Zgodnie z pkt 14 zasad rejestracji i utrzymania domen abonent NASK-u zobowiązany jest do przystąpienia do postępowania mediacyjnego w razie wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem. Następnie na podstawie pkt 15 a i b niepodpisanie zapisu na sąd polubowny w ciągu 30 dni od terminu wyznaczonego do podpisania zapisu powoduje zablokowanie możliwości korzystania z nazwy domeny i wypowiedzenie umowy przez NASK z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Obowiązek przystąpienia do postępowania mediacyjnego i arbitrażowego wynika z umowy o rejestrację i utrzymanie domeny zawieranej z NASK. Co ważne, Regulamin Mediacji i Arbitrażu w sprawach dotyczących nazw domen internetowych³⁸ znajdzie zastosowanie tylko w przypadku, gdy co najmniej jedna z osób ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski (art. 2 ust. 4). W przypadku braku spełnienia takiej przesłanki spory rozstrzygane będą przez Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO. Dodatkowo art. 30 Regulaminu wskazuje, że arbiter wydaje wyrok w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Na podstawie pkt 18 zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych NASK, w razie wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego naruszenie przez abonenta praw osób trzecich, umowa z NASK wygasa z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia. Niestety, na gruncie obowiązującego prawa nie można żądać przeniesienia rejestracji domeny na osobę trzecią, gdyż dotyczy to bezpośrednio sfery praw osoby trzeciej³⁹. Można to uznać za podstawowy mankament tego postępowania arbitrażowego.

Porównując Regulamin Mediacji i Arbitrażu do regulaminu UDPR, należy pamiętać, że są to dwa oddzielne tryby polubownego postępowania. Jak wcześniej wspomniano, pierwszy z nich ma zastosowanie dla nazw domeny z końcówką „.pl”. Natomiast na podstawie regulaminu UDPR rozstrzygane są spory wyni-

³⁶ M. Smycz, *Naruszenie...*, s. 557.

³⁷ W Polsce podstawą prawną działania Sądu Arbitrażowego jest art. 697 k.p.c., który stanowi, że strony w granicach zdolności do samodzielnego zobowiązania się mogą podać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe z wyjątkiem sporów o alimenty i ze stosunku pracy.

³⁸ Zwany dalej: Regulaminem.

³⁹ M. Smycz, *Naruszenie...*, s. 559.

kające z rejestracji domen ogólnych, w tym rozstrzygane będą spory dotyczące nowych „wpuszczanych” do cyberprzestrzeni domen najwyższego stopnia.

Podstawowym mankamentem regulaminu UDPR jest fakt, że decyzja wydana przez sąd arbitrażowy nie blokuje możliwości wystąpienia przez którąkolwiek ze stron sporu z roszczeniem przed właściwy sąd powszechny. Taka regulacja powoduje, że sama istota postępowania arbitrażowego — jako szybkiej i ostatecznej metody rozwiązywania sporów — jest zachwiana, gdyż wydłuża ostateczne rozstrzygnięcie sporu, a co za tym idzie — wiąże się z dodatkowymi kosztami.

7. Procedura ochrony znaków towarowych wprowadzona przez ICANN

Procedura składania wniosków o zarejestrowanie nowej domeny zakończyła się w połowie 2012 roku i obecnie prowadzony jest proces ich sprawdzania i powolnego „wypuszczania” zweryfikowanych domen. Na stronie ICANN została ogłoszona oficjalna lista proponowanych domen pierwszego stopnia, które zostały zgłoszone do rejestracji. W początkowym okresie można było zgłaszać zastrzeżenia do proponowanych nazw, tzw. sprzeciw, w sytuacji gdy dana nazwa naruszała prawa własności intelektualnej czy w inny sposób była niedozwolona. Co istotne, sprzeciw można było zgłaszać również w przypadku zaistnienia naruszeń prawa do niezarejestrowanych znaków towarowych⁴⁰. Podmiot, który uzyska uprawnienie do używania domeny najwyższego stopnia, stanie się automatycznie jej operatorem i będzie mógł rejestrować domeny niższego poziomu w tej domenie najwyższego stopnia.

Jak już wspomniano na początku, uruchomienie nowych domen najwyższego stopnia budzi wiele obaw i zastrzeżeń. Najwięcej obaw jest związanych z zaistnieniem naruszeń do znaków towarowych przedsiębiorców czy innych oznaczeń odróżniających i indywidualizujących należących do osób fizycznych, innych podmiotów czy instytucji. Ze względu na liczne zastrzeżenia co do wdrażanych przez ICANN procedur zabezpieczających prawa własności intelektualnej organizacja ta stara się wdrożyć różnego rodzaju nowe mechanizmy. Jedną z takich procedur, jaką wdrożył ICANN, było założenie bazy danych znaków towarowych, tzw. *the Trademark Clearinghouse*. Każda osoba fizyczna, podmiot czy organizacja, która posiada prawo ochronne na znak towarowy, może je zgłosić do bazy danych — *the Trademark Clearinghouse*. Dzięki temu osoby, które zgłoszą swój znak towarowy do bazy danych, będą mogły zgłaszać swoje pierwszeń-

⁴⁰ Pierwszy etap zgłaszania wszelkiego rodzaju zastrzeżeń trwał do 13 marca 2013 r. Natomiast, uruchomienie pierwszych domen planowane było na kwiecień 2013 rok, ale proces ten się opóźnił i zaczął się początkiem października 2013 r.

stwo do utworzenia domeny drugiego stopnia zawierającej dany znak towarowy w nowo powstałych domenach jeszcze zanim zostaną one udostępnione do oferty publicznej⁴¹. Ponadto posiadanie swojego znaku towarowego w tej bazie danych zapewnia możliwość blokowania rejestracji znaku podobnego w nowych domenach najwyższego stopnia⁴².

ICANN uruchomił również procedurę zwaną *Sunrise Trademark*. Dla przybliżenia jej działania podam przykład ze strony promowanej przez ICANN⁴³. Do nowo zarejestrowanych domen najwyższego stopnia należą .fitness czy .shoes. Można sobie wyobrazić, że firma taka, jak NIKE, będzie zainteresowana zarejestrowaniem swojej nazwy w domenach tego typu, gdyż są one związane w sposób bezpośredni z prowadzoną przez nią działalnością i oferowanymi towarami. Procedura *Sunrise Trademark* zezwala na pierwszeństwo rejestracji w nowej domenie przynajmniej jednego znaku towarowego należącego do przedsiębiorcy, z którym jest w jakiś sposób powiązana. Jedynym warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie znaku do bazy danych *the Trademark Clearinghouse*⁴⁴.

8. Podsumowanie

Możliwość zgłaszania swoich zastrzeżeń, czyli tzw. sprzeciw co do nowych nazw domen, a także najnowsze procedury powinny zabezpieczać uprawnionych z praw ochronnych na znaki towarowe. W mojej ocenie procedury te jednak nie są wystarczające z kilku powodów. Po pierwsze, informacje o wprowadzeniu nowych domen najwyższego stopnia są mało spopularyzowane. ICANN nie stara się dotrzeć do wszystkich użytkowników Internetu (a przynajmniej do większości) z tą informacją. Na stronie internetowej ICANN trudno znaleźć informację i konkretne terminy wdrażania procedur. Co więcej, same procedury są dość skomplikowane. Sprawy ewentualnych sprzeciwów i zastrzeżeń są rozpatrywane między

⁴¹ Etap ten, zwany *Sunrise Period*, ma trwać 30 dni od ogłoszenia o wypuszczeniu nowej domeny.

⁴² Taki proces wnoszenia sprzeciwu ma trwać 60 dni od rozpoczęcia publicznej rejestracji w nowych domenach. Zob. <http://www.newgtlds.com/icann-new-gtld-trademark-clearinghouse/> [dostęp: 5.03.2014].

⁴³ Zob. <http://www.newgtlds.com/new-gtld-domain-trademark-sunrise/> [dostęp: 5.03.2014].

⁴⁴ ICANN wskazuje, że dzięki tej procedurze firma może zarezerwować sobie używanie danej domeny zamiast pewnego dnia odkryć, że ktoś inny korzysta z jej uprawnień wynikających z prawa ochronnego na znak towarowy, który znajduje się w adresie internetowym. Poza tym ICANN przewidziało możliwość rezerwacji domeny drugiego stopnia również dla innych oznaczeń odróżniających, które nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi, ale na innej podstawie korzystają z ochrony. Niewątpliwie skorzystanie z tej procedury przez podmioty posiadające takie prawa będzie wymagało dużego nakładu w celu udowodnienia przysługujących praw do oznaczeń odróżniających innych niż znaki towarowe.

innymi przez WIPO, przy czym złożenie wniosku w tym zakresie kosztuje kilka tysięcy dolarów⁴⁵. Jednak nie jest zrozumiałe, czemu możliwość wniesienia sprzeciwu do nazwy domeny istniała tylko w początkowym okresie wypuszczania nowych domen. Ponadto na stronie ICANN zostało umieszczone kilkanaście tysięcy proponowanych nazw domen, które należałoby dokładnie przestudiować w celu zastanowienia się, czy nie naruszają one uprawnień do oznaczeń odróżniających bez wprowadzenia żadnych ułatwionych mechanizmów wyszukiwania. Przede wszystkim proponowane przez ICANN metody nie stanowią istotnego *novum* w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Mechanizmy te to wiele nowych procedur, które nie są zbyt przejrzyste i nie wprowadzają zmian na gruncie prawnym. Te wszystkie, niezbyt sprzyjające małym (jednoosobowym) przedsiębiorcom i osobom fizycznym warunki stanowią potężną barierę w dochodzeniu swoich praw. Jako że podmioty te nie miały prawa zgłaszania nazw nowych domen, powinny mieć możliwość przejrzystego i nieskomplikowanego procesu dochodzenia swoich praw. Te wszystkie bariery i wątpliwości wyraźnie wskazywane były przez WIPO jako zagrożenie ochrony znaków towarowych w domenach, na długo przed decyzją o utworzeniu nowych domen. Jednak nie zmieniły one decyzji ICANN ani co do wypuszczenia nowych domen, ani w zakresie ułatwienia mechanizmów służących ich ochronie.

Could we fight “domain pirates”? The forms of breaching and civil law legal protection against trademarks infringements in the Internet domains

Summary

The subject of the consideration is mainly connected with the plans of launching new names of generic Top Level Domains (gTLD). The author tries to present some possibilities of law infringement which could be caused in the future, because of these operations. The aim of this paper is to show the legal solutions to help with the domain pirates infringements.

The plurality of the new gTLD is the chance for domain pirates. In the present literature there are distinguished many forms of domain pirates such as: *cybersquatting*, *cybertyping*, *cyberwildcatting* and *cybersmearing*. All of them could be a form of using trademarks without rights to them. First of all, the author discusses the circumstances of trademarks infringement under Industrial Property Law. The author also comments on the types of activities which constitute unfair competition in relation to the use of trademarks in domains and suppression of Unfair Competition Act. In the analysis, there are also presented the ways of alternative dispute resolution and the new procedure against infringement establishes by ICANN.

Keywords: domain, pirates, trademarks, infringement, alternative

⁴⁵ <http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/wipo-fees-clean-19sep11-en.pdf> [dostęp: 5.03.2014].