

Małgorzata Sikora*

ORCID: 0000-0002-2826-6180

Uniwersytet Wrocławski

DOI: 10.19195/1733-5779.28.3

Ochrona domen internetowych a posiadanie znaków towarowych

JEL Classification: K11, K24, K33

Słowa kluczowe: Prawo nowych technologii, własność intelektualna, znaki towarowe

Keywords: trademark law, domain name, domain registration, law of new technologies

Abstrakt: Artykuł odnosi się do złożonej relacji między znakami towarowymi a rejestracją domen internetowych. W związku z rosnącym znaczeniem domen internetowych można zaobserwować dynamicznie rozwijający się obszar potencjalnych naruszeń znaków towarowych, takich jak pasywna rejestracja domeny internetowej, rejestracja w złej wierze lub też zjawisko cybersquattingu. Opracowanie dotyczy kwestii związanych z międzynarodowym mechanizmem rozwiązywania sporów domenowych wypracowanych przez ICANN w postaci procedury UDRP oraz odpowiednich arbitraży akredytowanych przez tę instytucję. Co więcej, prezentuje istotne decyzje arbitrażowe oraz krajowe związane ze sporami o naruszenie znaku towarowego przez działania związane z domenami internetowymi.

Relation between Internet domain protection and trademarks

Abstract: This article attempt to describe the complex phenomenon of domain name usage and trademarks. It is well-known that domain names become more and more important as a brand element and may clash with trademarks especially when it comes to passive registration, registration in bad faith or cybersquatting. The article addresses the issue on an international level as presented by the ICANN procedure under UDRP and adequate arbitration with some national jurisdiction insights. It also presents some relevant case law addressing domain name registration in the light of trademark infringements.

* Opiekun naukowy (Scientific Tutor) — dr hab. Łukasz Machaj, prof. nadzw. UW

Wstęp

Internet staje się jednym z determinujących środowisk wspierających rozwój biznesu. Obecność w sieci jest nie tylko wskazana, lecz także konieczna, aby budować markę rozpoznawalną oraz dostępną dla klienta. Z tego właśnie względu coraz częściej poruszonym problemem związanym z ochroną znaków towarowych jest rejestracja domen. Trudno nie ulec wrażeniu, że w dzisiejszych czasach postęp technologiczny jest niezwykle dynamiczny, a przepisy niekiedy nie są w stanie nadążyć za jego rozwojem, zwłaszcza że technologia przez swój abstrakcyjny charakter bywa trudna do sklasyfikowania za pomocą kryteriów dotychczas obowiązujących w prawie. Przykładem odzwierciedlającym ten właśnie problem jest rejestracja domen internetowych i naruszenie względem znaków towarowych. Trudności z tym związane pojawiają się nie tylko na gruncie krajowym, lecz także na poziomie międzynarodowym (liczne arbitraże oraz procedury, jak na przykład UDRP — Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy stworzony przez ICANN). Rozwijające się zjawisko cybersquattingu, czyli abuzywnej rejestracji domen bądź też masowej pasywnej rejestracji w celu późniejszej sprzedaży, przyprowadza licznych przedsiębiorców o problem związany z rzetelną reprezentacją swojej firmy mimo posiadanego znaku towarowego. W związku z tym pojawiają się pytania, czy istnieje możliwość przejęcia domeny internetowej oraz jaką ochronę gwarantuje nam znak towarowy i czym w istocie z prawnego punktu widzenia jest owa domena. Pytania te często stają się przedmiotem sporów i pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi lub ogólnej reguły, która ułatwiłaby adresowanie pojawiających się wyjątków. Rosnąca liczba spraw związanych z ochroną znaków oraz sporami domenowymi jest dobrą podstawą do analizy tematu.

Czym jest domena internetowa?

W podstawowym ujęciu technicznym domena internetowa jest swoistym zamiennikiem adresu IP będącego podstawą identyfikowania w internecie. Ze względu na hierarchiczny charakter możemy wyróżnić domeny pierwszego poziomu (tak zwane TLD, czyli *Top-Level Domains*), wśród których można wyróżnić chociażby domeny przydzielone ze względu na podział geograficzny, jak .pl dla Polski, .ca dla Kanady, lub też domeny generyczne, jak .com. Opisowy element domeny będący najczęściej przedmiotem sporu to ciąg znaków znajdujący się po lewej stronie od domeny TLD. Częstą praktyką jest, aby ten ciąg znaków stanowił nazwę firmy chronioną znakiem towarowym (słownym lub słowno-graficznym). W tym miejscu powstaje pytanie, czym jest owa domena. Jako byt sam w sobie jest jednostką abstrakcyjną, a jej przynależność do nas zależy od regularnego uiszczania opłaty za dostęp oraz możliwość używania danej domeny. Takie administrowanie odbywa się za pomocą panelu domenowego (DNS). Zanim jednak nastąpi przedłużenie, dana domena powinna zostać zarejestrowana. Istotne jest to, że nie

może ona być zarejestrowana przez kogokolwiek innego. Co więcej, należy rozróżnić, że ta sama nazwa istniejąca w domenie drugiego stopnia nie ma znaczenia, jeśli domena pierwszego stopnia różni się. W związku z tym domena *nazwado-meny.com* oraz *nazwadomeny.io* to dwie niezależnie funkcjonujące domeny, dlatego podlegają oddzielnej rejestracji. W zakresie rejestracji subdomeny z punktu widzenia użytkownika najczęstszą praktyką jest korzystanie z usług pośredników lub bezpośrednio u podmiotu pełniącego funkcję operatora¹. W wypadku polskiej jurysdykcji odpowiadającej za domenę krajową .pl odpowiada NASK — Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, za zarządzanie centralne zaś (na poziomie międzynarodowym) jest odpowiedzialny ICANN. Zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku istotnym czynnikiem jest zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. W przeciwieństwie do znaków towarowych rejestracja domen podlega tylko jednemu czynnikowi warunkującemu — dostępności danej domeny.

W związku z elementami opisującymi domenę można stwierdzić, że nie stanowi ona przedmiotu własności, lecz jest bardziej zbliżona do abstrakcyjnego „wypożyczenia”. Podobny pogląd został przedstawiony na gruncie polskim przez Sąd Apelacyjny w Warszawie — wskazano, że prawo wyłączenia z użycia danej domeny nie może być w jakikolwiek sposób tożsame z prawem własności, wyłączenie zaś domeny z potencjalnego użycia przez inne podmioty jest zjawiskiem czasowym uzależnionym od przedłużania jej ważności w rejestrze². Przegapienie terminu przedłużenia ważności domeny wiąże się więc z jej utratą. Podejście to, przeciwstawiające się rozumieniu domeny jako rzeczy, współgra z rozumieniem przedstawionym w Prawie rzeczowym (Dz.U. Nr. 57, poz. 319 ze zm.). W związku z przytoczonym argumentem najśluszniesze wydaje się uznanie domeny za swoiste dobro niematerialne, stanowiące oddzielny byt — jest to faktyczny opis tego, czym są domeny. Jednocześnie głównym przedmiotem umów zawieranych w zakresie domen internetowych jest rejestracja i usługa utrzymania, dlatego istnieje możliwość postrzegania domen internetowych przez pryzmat usługowy w zakresie umów o ich rejestrację. W doktrynie proponuje się klasyfikację domeny jako dobra niematerialnego, informacyjnego — jak prezentuje to Andrzej Bień³. Stanowisko to nie spotyka się jednak z jednoznacznym wsparciem w doktrynie.

¹ Zelek przytacza cztery najczęstsze modele rejestracji domen: „(1) bezpośrednio u podmiotu pełniącego funkcję operatora rejestru domeny pierwszego stopnia, (2) poprzez pośrednika (rejestratora) działającego w imieniu rejestrującego, związanego węzłem obligacyjnym z rejestrującym oraz osobnym stosunkiem zobowiązującym z operatorem rejestru, (3) dwuetapowa — poprzez zawarcie przez rejestrującego umowy z pośrednikiem, a następnie zawarcie przez tego pośrednika umowy z operatorem rejestru, (4) w drodze decyzji administracyjnej wydanej na skutek wniosku złożonego bezpośrednio bądź poprzez pośrednika” — *idem*, *Umowy o rejestrację domen internetowych*, Warszawa 2015, s. 11.

² Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2005 roku, sygn. akt I ACa 843/2004.

³ A. Bień, *Zarys prawa prywatnego. Część ogólna*, Warszawa 2018, s. 266–275.

Mariusz Zelek stwierdza, że budowanie tego typu podziałów, w szczególności opartych na terminie „informacja”, niemającym definicji legalnej, jest błędne, domena zaś sama w sobie ma najwięcej cech wspólnych z grupą oznaczeń o swoistym charakterze odróżniającym⁴. Podobne rozważania pojawiają się na gruncie wielu innych jurysdykcji, a ich podjęcie jest podyktowane potencjalnymi sporami wynikającymi z naruszenia znaków towarowych.

Domena a znak towarowy — ujęcie krajowe oraz międzynarodowe

Stosowanie domeny wydaje się pokrewne do stosowania znaku towarowego. Jest ona czynnikiem wyróżniającym daną usługę lub produkt. W zasadzie domena bardzo często jest odzwierciedleniem znaku słownego lub przynajmniej znak słowny jest jej częścią składową. Nie zmienia to faktu, że samo posiadanie znaku towarowego na daną nazwę nie jest czynnikiem ograniczającym lub wykluczającym możliwość rejestracji danej domeny przez inne podmioty. Rozważania dotyczące potencjalnego naruszenia użycia znaku towarowego przez funkcjonowanie danej domeny będą więc zależne od kilku kluczowych czynników. Należą do nich:

1. podobieństwo między domeną a znakiem towarowym — wiele jurysdykcji krajowych oraz ponadnarodowych odnosi się do problemu rejestracji domeny jako naruszenia znaku towarowego, gdy jest ona myląco podobna lub tożsama z chronionym znakiem. Takie podejście prezentuje się między innymi w Izraelu, Kanadzie, Polsce, Wielkiej Brytanii czy też USA⁵. W podobny sposób można również ukierunkować rozumienie przepisów związanych z ochroną konkurencji oraz problem właściwej reprezentacji podmiotu;

2. abuzywna rejestracja mająca na celu sprzedaż domeny lub jej przetrzymanie w celu zwiększenia wartości — jest to tak zwany czynnik *bad faith* (rejestracji w złej wierze). To kryterium jest istotnym czynnikiem związanym z postępowaniami przed sądami krajowymi oraz międzynarodowymi arbitrażami działającymi w związku z procedurą UDRP;

3. zakaz rejestracji domen obraźliwych względem produktu zawierającego nazwę chronioną znakiem towarowym. Jest to sytuacja niestandardowa, jednak stanowiąca istotną przyczynę niektórych postępowań. Ze względu na oddzielny charakter wspomnianego kryterium nie będzie ono przedmiotem szczegółowych rozważań;

4. osoba rejestrująca powinna mieć uzasadniony interes względem danej domeny — jest to argument szczególnie istotny w wypadku sporów między podmiotami używającymi tej samej nazwy. Oczywiście ważne jest tutaj odniesienie się do klasy, w jakiej został zarejestrowany znak towarowy.

⁴ M. Zelek, *op. cit.*, s. 100.

⁵ T. Bettinger, A. Waddell, *Domain Name Law and Practice. An International Handbook*, Oxford 2015, s. 233–257, 553–587, 711–772, 945–1070.

Przedstawiony katalog stanowi jedynie przykład podstaw czy też czynników, które mogą zostać wzięte pod uwagę podczas rozstrzygania o naruszeniu znaku towarowego przez domenę. W celu pogłębienia analizy związanej z relacją między znakami towarowymi a domenami warto odnieść się do decyzji podejmowanych przez arbitraż związane ze wspomnianym UDRP. Mimo jurysdykcji krajowych wiele podmiotów decyduje się na skorzystanie z procedury UDRP ze względu na jej wysoką efektywność oraz krótki czas oczekiwania na rozstrzygnięcie. Dodatkowo są to instytucje specjalizujące się w prawie domenowym, co umożliwia szersze zaadresowanie problemu. Oczywiście postępowanie przed arbitrażami akredytowanymi przez UDRP nie wyklucza postępowania krajowego, jednak ze względu na dogłębność analiz związanych z funkcjonowaniem domen jest jednym z najbogatszych źródeł i ciekawym przedmiotem badawczym.

Podobnie jak w ujęciu krajowym, w postępowaniu w związku z polityką wypracowaną przez ICANN jednym z kluczowych czynników dotyczących postępowań domenowych jest posiadanie znaku towarowego. W przypadku postępowań związanych z polityką UDRP jest to podstawowy czynnik kwalifikujący. Następnym aspektem nawiązującym do oceny potencjalnego naruszenia jest odpowiedź na pytanie, czy dana domena jest identyczna lub myląco podobna do znaku towarowego. Jedną z wiodących w tym zakresie decyzji jest spór dotyczący domeny *electrolux-vacuum.net*, w której panel arbitrażowy odmówił uznania domeny za identyczną, gdy została ona wzbogacona o generyczne słowo⁶. Standard dotyczący identyczności domen internetowych prowadzi zatem do rozumienia, że domeny można uznać za identyczne, tylko gdy cały tekst zawarty po lewej stronie od kropki oraz domeny generycznej jest identyczny ze znakiem towarowym. Aby ocenić, czy domena jest myląco podobna do znaku towarowego, należy przeprowadzić podobną analizę co w przypadku oceniania, czy jest ona identyczna — ocenie zostanie poddana treść nazwy użytej w znaku towarowym. Istotnym czynnikiem jest to, że treść prezentowana pod danym adresem pozostaje bez znaczenia. W odniesieniu do spełnienia czynnika mylącego podobieństwa panele odwołują się do wprost rozumianej warstwy słownej, natomiast potencjalne podobieństwo strony WWW właściciela znaku towarowego oraz właściciela domeny pozostaje bez większego znaczenia⁷.

Dla przykładu warto przytoczyć skargę wniesioną przez firmę Blackberry dotyczącą rejestracji przez firmę One Star Global LLC of Midland z Teksasu domeny *unofficialblackberrystore.com*. Jednym z uzasadnień decyzji o przekazaniu domeny do wnoszącego skargę (firma Blackberry) było użycie całego znaku w nazwie domeny, co spełnia wymóg bycia myląco podobnym. Jest to o tyle ważna informa-

⁶ WIPO, sprawa nr D2012-1862 — *electrolux-vacuum.net*.

⁷ Takie założenie zostało przyjęte przez jeden z paneli arbitrażowych w sprawie WIPO, sprawa nr D2008-1267 dotyczącej domeny *hairyston.com*, gdzie panel zaznaczył, że na tym etapie istotne jest jedynie słowne podobieństwo między znakiem towarowym a domeną.

cja, że z praktycznego punktu widzenia istnieje dość małe prawdopodobieństwo pomylenia przez klienta sklepu Blackberry z oficjalnej domeny z tym posiadającym w nazwie słowo unofficial. Mimo to według standardu stosowanego przez WIPO samo użycie nazwy pochodzącej ze znaku towarowego wystarcza⁸. Istotne jest również to, że użycie znaków dodatkowych takich jak myślnik, podkreślenie lub podobne nie jest elementem wystarczająco odróżniającym, aby uznać domeny za nie myląco podobne do siebie⁹. Oczywiście analizując relacje między znakami towarowymi a domenami i potencjalne spory wynikające z rejestracji domeny zbliżonej do znaku towarowego, warto wspomnieć o znakach graficznych. W tym wypadku sytuacja jest nieco mniej oczywista niż w wypadku znaku słownego zawierającego wyłącznie ciąg znaków porównywanych do tego zawartego w domenie oraz oceniany zgodnie z dwoma kluczowymi kryteriami: identyczny lub myląco podobny. W wypadku znaków graficznych mogą one zawierać elementy słowne, jednak jednym z ich istotniejszych elementów jest reprezentacja graficzna. Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami WIPO znak graficzny lub graficzno-słowny może stanowić podstawę o wystąpienie o przekazanie domeny, ale taka decyzja powinna zostać podjęta przez panel na podstawie analizy każdej ze spraw indywidualnie. Co więcej, należy brać pod uwagę takie kryteria, jak generyczność terminu użytego w znaku oraz to, jak bardzo ma on charakter opisowy względem produktu/usługi, który reprezentuje. Takie wnioski WIPO przedstawiło w swojej decyzji dotyczącej domeny islamic-bank.com, stwierdzając, że domena ta wykazuje cechy odróżniające mimo użycia generycznych słów w nazwie oraz znaku zawierającego również element graficzny¹⁰.

Kolejnym istotnym elementem odwołującym się do relacji między znakiem towarowym a posiadaniem domeny internetowej jest uzasadniony interes (*legitimate interest*). Pojęcie to wydaje się dość proste i o prozaicznym charakterze, jednak uzasadniony interes odnosi się nie tylko do pytania, czy osoba prowadząca biznes ma prawo to robić, co potencjalnie implikowałoby prawo do używania

⁸ WIPO, sprawa nr D2009-0227 dotycząca unofficialblackberrystore.com, para. 6.4–6.10.

⁹ Podobnie panele arbitrażowe odniosły się do sporów związanych z domenami zawierającymi generyczne słowa w nazwie, jak na przykład *holidays* w przypadku sporu o domenę lufthansa-holidays.com (WIPO, sprawa nr D2011-0818). Zasada ta ma wyjątek związany ze znakami towarowymi, które nabyły charakterystykę odróżniającą od innych produktów lub usług wskutek istnienia na rynku. Jest to przypadek związany ze znakami towarowymi o mocno opisowym charakterze — składającymi się z generycznych słów. W takim wypadku dodanie kolejnego generycznego słowa w domenę może stanowić o uzyskaniu przez nazwę charakteru wyróżniającego. Przykładem sporu dotyczącego domeny generycznej jest znak towarowy „Chicago Tribune” oraz domena zarejestrowana przed podmiot trzeci o nazwie occupychicagotribune.org. Ponieważ nazwa użyta w znaku towarowym „Chicago Tribune” jest generyczna, nie powinna wykluczyć możliwości rejestracji przez inne podmioty domeny zawierającej te słowa z dodanym generycznym zwrotem (WIPO, sprawa nr D2012-1076).

¹⁰ T. Bettinger, A. Waddell, *op. cit.*, s. 1358.

domeny, która nawiązuje do prowadzonej działalności¹¹. Uzasadniony interes podnosi problem związany z faktycznym prawem do używania nazwy (znaku towarowego) niezależnie od prowadzonej działalności¹². Za uzasadniony interes nie można zatem uznać rejestracji domeny w celu jej późniejszego odsprzedaży w wyższej cenie lub po zwiększeniu jej wartości¹³. Podstawa związana z uzasadnionym interesem okazuje się niezwykle efektywnym orężem w starciu ze zjawiskami takimi jak *cybersquatting*. Zjawisko to opiera się na rejestracji domen — najczęściej związanych z powstającymi markami, brandami, firmami — w celu późniejszej odsprzedaży po zawyżonej cenie domeny związanej z danymi podmiotami. W związku z rosnącym znaczeniem domen internetowych niektóre kraje decydują się bezpośrednio na wprowadzenie ustaw związanych z przeciwdziałaniem *cybersquattingowi*. Dla przykładu Belgia wprowadziła w 2003 roku ustawy odnoszące się do problemu abuzywnej rejestracji domen¹⁴.

Prawdziwym przełomem w rejestracji domen o generycznym charakterze była decyzja w sprawie domeny *clara.com*. Decyzja ta wspólnie z nieco wcześniejszą dotyczącą domeny *zerospam.com* odnosi się do standardu oceny możliwości przejęcia domeny generycznej na podstawie znaku towarowego. Zgodnie z decyzją WIPO we wspomnianych sprawach oraz dalszym trendem osoba posiadająca generyczny znak towarowy ma prawo ubiegać się o przekazanie na jej rzecz domeny internetowej. Co więcej, istotnym czynnikiem jest realne użycie danej domeny — czy jest ona używana w związku z prowadzoną działalnością¹⁵.

Warto zauważyć, że posiadanie znaku towarowego nie ma charakteru absolutnego w zakresie prawa do posiadania domeny. Jest ono warunkiem koniecznym w większości przypadków do rozpoczęcia postępowania lub wniesienia skargi, jednak zgodnie z paragrafem 4(c)(ii) polityki UDRP należy założyć, że jeśli osoba posiadająca domenę zyskała swego rodzaju rozpoznawalność właśnie dzięki posiadanej domenie, to może ona mieć również uzasadniony interes związany z jej dalszym posiadaniem oraz aktywnym użyciem. Zastosowanie wyżej wspomnianego zapisu zmusza do wykazania zgodności z dwoma kryteriami, mianowicie (1) dany podmiot jest rozpoznawalny dzięki użyciu domeny oraz (2) wspomniana rozpoznawalność może być zademonstrowana w czasie¹⁶. Przykładem komenta-

¹¹ W sporze dotyczącym domeny *stellardo.com* panel arbitrażowy uznał, że deklaracja chęci rozpoczęcia biznesu zajmującego się produkcją biżuterii w Ameryce Łacińskiej jest niewystarczająca, aby uznać, że dany podmiot ma uzasadniony interes w posiadaniu danej domeny (WIPO, sprawa nr 2000-00012).

¹² Sprawa *International Data Group Inc. przeciw K McGovern*, WIPO D2005-0906.

¹³ D. Lindsay, *International Domain Name Law: ICANN and the UDRP*, Oxford 2007, s. 279.

¹⁴ G. Smith, *Internet Law and Regulation*, London 2007, s. 206.

¹⁵ Za uzasadniony interes można uznać niektóre przypadki rejestracji w celu późniejszej sprzedaży w wypadku domen generycznych, jak na przykład NAF, sprawa nr 1501995 dotycząca domeny *rive.com*.

¹⁶ T. Bettinger, A. Waddell, *op. cit.*, s. 1390–1394.

rza do pierwszego kryterium jest spór o domenę mclaren.biz, gdzie panel NAF stwierdził, że samo umieszczenie nazwiska w domenie nie wystarczy, aby wykazać, że dana domena spełnia kryterium 4(c)(ii). W kwestii czasu wspomnianego w kryterium 2 w sporze dotyczącym domeny pokerneteller.com stwierdzono, że aby spełnić kryterium 4(c)(ii), należy wykazać, że w chwili rejestracji domeny dana działalność była rozpoznawalna na podstawie swojej nazwy¹⁷.

Ostatnim kryterium związanym z potencjalnym naruszeniem prawa w związku z posiadaniem domeny internetowej jest rejestracja i/lub posiadanie w złej wierze — kryterium to jest zawarte w paragrafie 4(c)(iii) polityki UDRP. Odnosi się ono do świadomej rejestracji lub późniejszego nabycia domeny internetowej w sytuacji, gdy wiemy, że nabywający jest świadomy, że dany podmiot trzeci posiada dany znak towarowy i w oparciu o ten znak buduje lub zamierza budować brand. Zakres 4(c)(iii) można również interpretować w świetle nieuczciwej konkurencji, gdy rejestracja lub późniejsze nabycie następuje w celu wprowadzania w błąd potencjalnych klientów podmiotu mającego znak towarowy. Co istotne, działanie w złej wierze nie ogranicza się wyłącznie do czynnego działania przez właściciela domeny. Za działanie w złej wierze można również uznać pasywną postawę lub brak aktywności. Taka interpretacja zapisu 4(c)(iii) została zaprezentowana w sprawie WIPO *Telstra Corporation Limited przeciw Nuclear Marshmallows*¹⁸, gdzie panel arbitrażowy wyraźnie podkreślił, że brak aktywności ze strony właściciela domeny może również zostać uznany za działanie w złej wierze. Co ciekawe, w ostatnich latach umacnia się trend związany z retroaktywnym posiadaniem w złej wierze odnoszącym się do przedłużenia rejestracji domeny jako podstawy do wniesienia o posiadanie w złej wierze — argumentacja opiera się na tym, że posiadanie domeny (oraz przedłużanie jej rejestracji) wiąże się z obowiązkiem nienaruszania znaków towarowych oraz praw z nimi związanych należących do podmiotów trzecich¹⁹. Perspektywa ta została przedstawiona między innymi w sporze o domenę phillipcapital.com²⁰.

Charakterystyczny dla postępowania UDRP jest krótki czas oraz łatwa forma składania skargi (wniosek online), dlatego też w wypadku licznych sporów strony decydują się na tę właśnie procedurę. Oczywiście nie oznacza to, że w jurysdykcjach krajowych postępowania dotyczące domen internetowych są rzadkością²¹. W wypadku postępowania przed UDRP należy również zwrócić uwagę na potencjalne efekty decyzji panelu arbitrażowego, które mogą być mniej oczywiste niż

¹⁷ WIPO, sprawa nr D2007-01713 dotycząca domeny pokerneteller.com.

¹⁸ WIPO, *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, D2000-0003.

¹⁹ T. Bettinger, A. Waddell, *op. cit.*, s. 1419.

²⁰ ADNDRC, sprawa nr DE-0900226 dotycząca domeny phillipcapital.com.

²¹ Dotychczas również w Polsce padło kilka wyroków odnoszących się do interpretacji rejestracji w złej wierze (orangewarsawfestival.pl, sygn. akt 29/10/PA), rzekomego podejrzenia zjawiska cybersquattingu (gmail.com.pl, sygn. akt 9/07/PA) czy też rejestracji domeny identycznej do znaku towarowego (converse.eu, sprawa nr 07238).

w wypadku postępowania krajowego. Zgodnie z polityką UDRP panel arbitrażowy może podjąć jedno z trzech działań jako finalnych dla postępowania:

1. decyzja na korzyść osoby wnoszącej skargę o nadużycie oraz transfer domeny do strony wnoszącej skargę;

2. decyzja na korzyść osoby wnoszącej skargę o nadużycie oraz usunięcie domeny — staje się ona niedostępna;

3. decyzja na korzyść obecnego posiadacza domeny/osoby rejestrującej oraz wniesienie, że skarga była bezpodstawna, z możliwością zaznaczenia, że jej wniesienie stanowiło działanie w złej wierze²².

Zgodnie z założeniami UDRP decyzja panelu jest stosowana bezpośrednio przez rejestr domen w ciągu 10 dni roboczych. Jest to najprawdopodobniej jeden z elementów zachęcających do użycia procedury arbitrażowej przez strony sporu.

Wnioski

Spory dotyczące domen internetowych pozostają obszarem dynamicznie rozwijającej się praktyki związanej z ochroną znaków towarowych. Co więcej, w dobie rozwoju internetu oraz nowych technologii są jednym z bardziej istotnych elementów marki. Powstawanie procedur takich jak UDRP jest niezwykle korzystnym zjawiskiem — forum rozwijającym sferę prawa i interpretacji związanej z posiadaniem oraz rejestracją domen internetowych. Porównując prawo krajowe oraz zakres wdrażania ustaw odnoszących się bezpośrednio do domen internetowych, można ulec wrażeniu, że rozwój na szczeblu międzynarodowym znacznie przewyższa ten krajowy. Z tego punktu widzenia istnienie procedur takich jak UDRP wydaje się jeszcze bardziej korzystne, ponieważ jest ważnym wzorcem dla jurysdykcji krajowych oraz omawia problemy często wymagające szeroko zakrojonej wiedzy związanej z technologią oraz jej praktycznym funkcjonowaniem. Spory związane z domenami internetowymi oraz znakami towarowymi są niezwykle wdzięcznym polem do analizy oraz prezentowania styku wiedzy technologicznej i prawa.

Bibliografia

Bettinger T., Waddell A., *Domain Name Law and Practice. An International Handbook*, Oxford 2015.

Bierć A., *Zarys prawa prywatnego. Część ogólna*, Warszawa 2018.

Lindsay D., *International Domain Name Law: ICANN and the UDRP*, Oxford 2007.

Smith G., *Internet Law and Regulation*, London 2007.

Zelek M., *Umowy o rejestrację domen internetowej*, Warszawa 2015.

²² Wytyczne dostępne na: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/#f> (dostęp: 25.02.2019).

Orzecznictwo i decyzje arbitrażowe

ADNDRC, sprawa nr DE-0900226 dotycząca domeny phillipcapital.com. Czeski Sąd Arbitrażowy, decyzja w sprawie domeny converse.eu z dnia 6 czerwca 2016, sygn. 07238.
 WIPO, sprawa nr D2005-0906 *International Data Group, Inc. v. K McGovern*.
 WIPO, sprawa nr D2007-01713 dotycząca domeny pokerneteller.com.
 WIPO, sprawa nr D2008-1267 dotycząca domeny hairywinston.com.
 WIPO, sprawa nr D2009-0227 dotycząca unofficialblackberrystore.com.
 WIPO, sprawa nr D2012-1862 — electrolux-vacuum.net.
 WIPO, sprawa nr D2000-0003 *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*.
 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2005 roku, sygn. akt I ACa 843/2004.
 Wyrok w sprawie domeny orangewarsawfestival.pl wydany w dniu 22 października 2010 roku w Lublinie, sygn. akt 29.10/PA.
 Wyrok Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych w sprawie gmail.com.pl z dnia 2 sierpnia 2007 roku, sygn. akt 9/07/PA.

Relation between Internet domain protection and trademarks

Summary

The article refers to the relationship between domain names and trademark protection of names related to different types of business. Registration of a domain name becomes one of the leading elements of any business, consequently, its relationship with trademarks remains vital as a legal phenomenon. The article explains how protection of a trademark may act as the grounds on which to act against owners of a legal domain registered in an abusive manner, infringing trademark holder rights. Furthermore, it addresses potential ways of addressing the issue before arbitration panels accredited by ICANN. It also attempts to show the dual nature of possible conflict resolution — either based on UDRP as an international document or national procedures.