

Pojęcia kluczowe:

nazwa domeny, cybersquatting, nieuczciwa konkurencja, znaki towarowe, dobra osobiste, działalność handlowa, typosquatting

P Prawo własności intelektualnej

Ireneusz Matusiak

JAK BEZPIECZNIE „ZAREJESTROWAĆ” NAZWĘ DOMENY INTERNETOWEJ „.PL”

W dobie społeczeństwa informacyjnego nazwa domeny internetowej jest niezbędnym narzędziem do rozwoju biznesu i generowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zarejestrowania¹ i korzystania z nazwy domeny „.pl” w sposób nienaruszający praw innych podmiotów. Przeprowadzenie czynności wymienionych w artykule stanowi gwarancję bezpiecznego korzystania z domeny internetowej.

W roku 2022 mija 19 lat od powstania w środowisku podmiotów działających na forum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (Sąd Domen). Zadaniem tego sądu jest zarówno prowadzenie mediacji, jak i rozpoznawanie sporów wynikających z zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „.pl”. Uznając, że nazwa domeny internetowej stanowi istotny instrument rozpoznawania i tożsamości przedsiębiorcy oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, przyjęto nowe (na tamten okres), w odniesieniu do przepisów dotyczących postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, zasady zapewniające szybką ochronę naruszonych praw: prosta procedura, orzeczenie powinno zostać wydane w terminie 30 dni od przekazania akt arbitrowi, strony kontaktują

¹ Określenie rejestracja w odniesieniu do nazwy domeny internetowej „.pl” jest popularne, ale nie jest prawidłowe, gdyż w istocie chodzi o zawarcie umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „.pl”. Użycie określenia zarejestrowanie domeny oznaczać może jedynie sam fakt podpisania umowy, a nie dalszego korzystania z nazwy domeny.

się z arbitrem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozprawa główna przeprowadzana jest wyjątkowo w sytuacjach określonych w regulaminie postępowania², na czas sporu następuje „blokada”³ spornej domeny. Jednocześnie na arbitrów i mediatorów zostały powołane osoby o uznanym autorytecie, które łączą praktykę biznesu z teorią prawa. Takie ukształtowanie Sądu Domen spowodowało zainteresowanie podmiotów szukających ochrony przed naruszeniem ich praw w Internecie. Do Sądu Domen w wymienionym wcześniej okresie wpłynęło ponad 1000 spraw. Orzeczenia arbitrów pozwoliły ustalić zasady obowiązujące podmioty, które dopiero zamierzają zawrzeć umowę o utrzymywanie nazwy domeny internetowej, jak i podmioty, które taką domenę wykorzystują. Niniejszy artykuł dotyczy tej pierwszej sytuacji i jego zadaniem jest przedstawienie informacji, dzięki którym zarejestrowanie⁴ domeny internetowej nie naruszy przestrzeni praw wyłącznych przysługujących innym podmiotom. Nie dojdzie zatem do żadnego sporu. Zakres przedmiotowy opisywanego tematu ograniczono do wybranych czynów naruszających zasady wymienione w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁵.

1. BADANIE „CZYSTOŚCI” NAZWY DOMENY INTERNETOWEJ

W orzecznictwie Sądu Domen podkreśla się, że podmiot planujący zawarcie umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej „.pl” nie jest zobowiązany do analizy wszystkich dostępnych (czyli takich, które jeszcze nie zostały zarejestrowane) nazw domen internetowych. Obowiązuje bowiem zasada pierwszeństwa w rejestracji domen „first come”, „first served”). Celem tej zasady jest także to, że każdą domenę internetową można rejestrować tylko raz, a więc nie mogą istnieć dwie identyczne domeny internetowe. Zasada ta nie jest jednak nieograniczona. W sytuacji naruszenia praw wyłącznych innych podmiotów, w szczególności takich jak prawo ochronne na znaki towarowe, autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub naruszenia zasad uczciwej konkurencji, podmiot, który wcześniej zawarł umowę o utrzymywanie nazwy domeny internetowej, nie może liczyć na ochronę, co więcej, powinien liczyć się z możliwością rozwiązania tej umowy. W sprawie 28/05/PA dotyczącej nazwy domeny internetowej „przehladsportowy.pl” arbiter wskazał, że „istotne znaczenie dla rozstrzygania sporów z zakresu domen internetowych ma zagadnienie, czy rejestracja domeny jest dowolna, na zasadzie «kto pierwszy ten

² Regulamin Sądu Domen jest dostępny na stronie, <https://www.piit.org.pl/sad-polubowny> (dostęp: 19.01.2022 r.).

³ Blokada w tym znaczeniu, że uprawnienia i obowiązki wynikające z zawarcia umowy o utrzymywanie spornej nazwy domeny internetowej nie mogą zostać przeniesione na rzecz podmiotu trzeciego.

⁴ Określenia „zarejestrowanie” lub „rejestracja” domeny internetowej to pojęcia potoczne, które oznaczają zawarcie umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „.pl”.

⁵ Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655 ze zm.), dalej u.z.n.k.

lepsy», czy też stronie musi przysługiwać konkretne prawo do użytej w nazwie domeny”. Zdaniem sądu „prawidłowe jest pierwsze stanowisko: każda osoba może dokonać rejestracji dowolnej domeny, zawierając stosowną umowę, zgodnie z zasadą swobody umów. Nie można wymagać od wnioskodawcy każdorazowego uprzedniego badania, czy nie zachodzi «nałożenie się» nazwy domeny z nazwami wynikającymi z firmy, rejestracji znaków towarowych czy innych systemów ochrony. W szczególności stronami umowy z NASK o rejestrację domeny w dużej mierze są osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, faktycznie niemogące sprostać takim wymaganiom (...). Powyższe nie oznacza oczywiście, że w konkretnej sytuacji nie dochodzi do kolizji uprawnień i sam fakt pierwszeństwa rejestracji wyklucza naruszenie prawa innych osób. Rejestracja domen nie ma, z oczywistych względów, charakteru «bezwzględny». W przypadku takiej kolizji konieczne jest podniesienie odpowiednich roszczeń i udowodnienie naruszenia przysługujących pokrzywdzonemu praw”.

Wydaje się jednak, że po 15 latach, które upłynęły od wydania orzeczenia w omawianej sprawie, zasada *first come, first served* powinna być interpretowana (chodzi o sytuację wykorzystywania nazwy domeny internetowej w działalności gospodarczej) w ten sposób, że zanim zostanie zrealizowana swoboda zawierania umów, powinno zostać przeprowadzone badanie „czystości” nazwy domeny internetowej, po to, aby w przypadku ewentualnego sporu sądowego ochronić się przed zarzutem działania w złej wierze. Chodzi tu o pojęcie złej wiary w znaczeniu obiektywnym⁶. Można zatem postawić tezę, że zaniechanie zbadania tej czystości przez przedsiębiorcę, a więc profesjonalistę w obrocie gospodarczym, może skutkować postawieniem mu zarzutu, że zarejestrował nazwę domeny internetowej w złej wierze, gdyż nie dopełnił wymaganych czynności sprawdzających. Sprawdzenie okoliczności, czy i w jakim zakresie wykorzystywana jest w obrocie gospodarczym nazwa domeny internetowej, którą zamierzamy „zarejestrować”, powinno być tak oczywiste, jak sprawdzenie rejestru przedsiębiorców przed zawarciem umowy handlowej. Jest to nowe podejście do zagadnienia zarejestrowania nazwy domeny internetowej w złej wierze, które jak dotąd nie zostało jeszcze ugruntowane w orzecznictwie Sądu Domen.

2. ZAREJESTROWANIE NAZWY DOMENY INTERNETOWEJ W ZŁEJ WIERZE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

W rozpoznawanych w Sądzie Polubownym sprawach dosyć często podnoszony jest zarzut zarejestrowania nazwy domeny w złej wierze, co może skutkować uznaniem przez arbitra, że doszło do naruszenia praw strony powodowej. Ta zła wiara – w znaczeniu subiektywnym – traktowana jest w orzecznictwie Sądu Polubownego jako przykład nieuczciwej konkurencji z np. art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

⁶ Zob. szerzej U. Promińska, *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze*, „Palestra” 2022/1–2.

W orzeczeniu wydanym w sprawie 11/10/PA – xvid.pl wskazano, że rejestracja w NASK nazwy domeny przez abonenta, jeśli nie legitymuje się on uzasadnionym i godnym ochrony interesem w zgłoszeniu i rejestracji tej nazwy, stanowi okoliczność potwierdzającą, że ów abonent dokonał tego w złej wierze, jeśli równocześnie w toku postępowania sądowego nie podejmie żadnych kroków i argumentacji, aby choćby w niewielkim stopniu uprawdopodobnić, że daleko idąca zbieżność tej nazwy z nazwą wcześniej używaną przez osobę trzecią jest przypadkowa, a równocześnie z żadnych zebranych materiałów w sprawie nie wynikają okoliczności, które mogłyby tę przypadkowość sugerować. W omawianej sprawie strona pozwana oferowała do „sprzedaży” podczas aukcji nazwę domeny internetowej za wysoką kwotę. W ocenie arbitra wysoka cena wywoławcza na aukcji nie może stanowić jedynej przesłanki uznania zachowania abonenta spornej nazwy domeny internetowej za czyn nieuczciwej konkurencji. Konieczne jest zaistnienie jeszcze innych przesłanek, które wskazują przekonująco, że nazwa domeny internetowej została zgłoszona i zarejestrowana w celu osiągnięcia zysku z jej atrakcyjności.

Problemem przy ustalaniu okoliczności zaistnienia przesłanek złej woli może być również trudność w stwierdzeniu, czy abonent spornej nazwy domeny internetowej posiada status przedsiębiorcy, co jest istotne, aby można było postawić mu zarzut popełnienia tego czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku rejestracji nazwy domeny przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji nie będzie miał racji bytu. Należy bowiem przyjąć, że sprawcą deliktu nieuczciwej konkurencji może być przedsiębiorca, a wyjątkowo w wypadkach przewidzianych w ustawie inny podmiot⁷.

W sprawie 61/05/PA dotyczącej domeny sitagroup.pl postawiono pytanie, czy osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji. Aby jednak odpowiedzieć na to pytanie, arbiter rozpoznający sprawę musiał najpierw rozstrzygnąć jeszcze jedną kwestię – przesądzić, czy jednorazowa aktywność, polegająca na rejestracji jednego adresu internetowego, może być zakwalifikowana jako działalność gospodarcza. Odwołując się do interpretacji art. 2 u.z.n.k., arbiter wywiódł, że działalność gospodarcza powinna cechować się profesjonalizmem, brakiem amatorstwa, stałym charakterem, powtarzalnością, zyskowością. „Spełnienie tych warunków jest podstawowe także dla uznania, iż dany podmiot uczestniczy, chociażby ubocznie, w działalności gospodarczej. Uznaje się bowiem powszechnie, iż nawet prowadzenie ubocznej działalności gospodarczej nie powinno ograniczać się do pojedynczego aktu uczestnictwa w obrocie gospodarczym poprzez prowadzenie działalności zarobkowej lub zawodowej, która powinna mieć, uwzględniając jej rodzaj, cechę pewnej trwałości, a więc nie ograniczać się do pojedynczego aktu uczestnictwa w obrocie (...)”. Stan faktyczny sprawy pole-

⁷ E. Nowińska, M. Du Vall, *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2005, s. 54.

gał na tym, że abonent będący osobą fizyczną zawarł umowę o utrzymywanie nazwy domeny internetowej i nie wykorzystywał jej w żaden sposób w działalności gospodarczej. Podjął jednak działania, których celem była „sprzedaż”, czyli przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy lub „wydzierżawienie takich adresów”. W ocenie arbitra teoretycznie „dla potrzeb stanu faktycznego, można by przyjąć, że nawet jeśli działalność polegająca na zarejestrowaniu adresu internetowego byłaby jednorazowa, to późniejsza działalność zmierzająca do sprzedaży, czy wydzierżawienia takich adresów właścicielom użytych w nim znaków lub innym zainteresowanym osobom trzecim, może mieć już cechę działalności stałej – zarobkowej, powtarzalnej. Podmiot taki uczestniczyłby więc w obrocie. Za taką interpretacją przemawia zarobkowy charakter tych czynności i chęć zysku”. Z uwagi jednak na okoliczności, że powód nie wykazał w żaden sposób, aby pozwany prowadził działalność gospodarczą w postaci handlu adresami internetowymi ani nie wynikało to z badania portalu Allegro, nie można było uznać, że działalność abonenta nie miała charakteru incydentalnego i jednorazowego i nie prowadził on nawet działalności ubocznej w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W sprawie 44/11/PA dotyczącej nazw domen „euro2012poland-ukraine.pl”, „euro2012ukraine.pl”, „euro2012bus.pl”, „euro2012polska.org.pl” powstał inny problem, który dotyczył statusu abonenta spornych nazw domen. Abonent po zarejestrowaniu wyżej wymienionych nazw domen używał tych nazw w celach komercyjnych, głównie dla identyfikacji aktywnych stron internetowych (serwisów) związanych tematycznie z imprezą EURO 2012, za pośrednictwem których prowadzona była szeroko pojęta działalność promocyjno-reklamowa. Ponadto abonent podejmował działania zmierzające do sprzedaży tych domen poprzez umieszczenie na stronach ofert sprzedaży zarówno tych domen, jak i innych domen zawierających nazwę „euro2012” informacji o treści: „Jedyna niepowtarzalna, wolna domena jeszcze na sprzedaż!!!”, „Prowadzę sprzedaż najlepszych domen internetowych”. W ocenie arbitra „sposób korzystania ze spornych nazw domen uzasadnia uznanie działalności abonenta za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Oznacza to, że mimo iż pozwany nie ma formalnie zarejestrowanej działalności, należy uznać, że ma on status „przedsiębiorcy” w rozumieniu tej ustawy. Co za tym idzie, może być on adresatem zarzutów opartych na tej podstawie prawnej. Analiza orzeczeń wydanych w Sądzie Domen pozwala na przyjęcie ogólnej tezy, że z punktu widzenia prawa nie jest kwestionowany obrót domenami internetowymi „jako taki”, a jedynie sprzedaż domen nastawiona na eksploatację wartości domeny, wynikającej z wykorzystywanego w niej, znanego czy renomowanego, chronionego oznaczenia. W sprawie 31/12/PA dotyczącej domeny „flegamina.pl” za działanie w złej wierze przyjęto zarejestrowanie spornej domeny internetowej bez posiadania jakichkolwiek uprawnień do posługiwania się tym oznaczeniem w obrocie oraz faktyczne nieużywanie tej domeny przez pozwanego dla żadnych usług do momentu wniesienia pozwu.

3. UŻYWANIE W NAZWIE DOMENY INTERNETOWEJ POPULARNYCH OZNACZEŃ JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Aby ochronić się przed innymi niż rejestracja domeny w złej wierze zarzutami naruszenia dobrych obyczajów przy rejestracji nazwy domeny internetowej konieczne jest zachowanie szczególnej staranności w wyborze i sposobie korzystania w nazwie domen z popularnych oznaczeń. W orzeczeniu wydanym w sprawie 45/11/PA dotyczącej domeny „braclowiecka.pl” działalność pozwanej polegającą na tym, że pod sporną nazwą domeny prowadził stronę internetową – portal – platformę społecznościową, zrzeszającą użytkowników wokół wspólnej pasji: wędkarstwa, myślistwa, kynologii, uznano za naruszającą dobre obyczaje, gdyż nazwa domeny była identyczna z tytułem miesięcznika popularnego w środowisku myśliwych. W ocenie arbitra „dobre obyczaje wymagają od przedsiębiorcy, jakim jest pozwany, zachowania – przy wyborze nazwy domeny – odpowiedniego dystansu do oznaczeń już używanych, zwłaszcza, jeżeli dotyczy to oznaczeń serwisów informacyjnych lub publikacji adresowanych do wąskiego grona odbiorców. W razie niezachowania takiego dystansu i przyjęcia nazwy doskonale znanej i popularnej w powyższej grupie adresatów, zasadne jest ustalenie, że działalność pozwanego zmierzała do nieuczciwego wykorzystania renomy i popularności wcześniejszego oznaczenia, a także stwarzała ryzyko tzw. rozwodnienia siły odróżniającej i rozpoznawalności oznaczenia. Rejestracja domeny i jej późniejsze używanie mogą uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami, w związku z faktem że na uczestnikach obrotu ciąży szczególny obowiązek staranności w wyborze i sposobie korzystania z oznaczeń już używanych w obrocie”.

4. „BLOKOWANIE” NAZWY DOMENY INTERNETOWEJ JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Przed koniecznością udzielania odpowiedzi na tak sformułowane pytanie stanął arbiter wydający orzeczenie w sprawie 51/11/PA dotyczącej nazwy domeny „automoto.pl”. W stanie faktycznym sprawy abonent korzystał z nazwy domeny internetowej odpowiadającej tytułowi czasopisma z branży samochodowej. Na stronie www oznaczonej sporną domeną nie znajdowały się żadne treści mające związek z tą branżą. Osoby, które odwiedzały tę stronę, były automatycznie przekierowywane na inne strony, które również nie nawiązywały do branży motoryzacyjnej. Doszło zatem do „zablokowania” nazwy domeny internetowej w znaczeniu braku możliwości korzystania z niej przez inny podmiot. W ocenie arbitra „samo rejestrowanie popularnych wyrażań w charakterze domen internetowych nawet w celu ich późniejszej odsprzedaży, o ile nie narusza praw osób trzecich, nie może być kwalifikowane jako delikt, nawet jeśli nabycie takiej domeny leży w interesie innych podmiotów. Trudno nagannie ocenić sam fakt zarejestrowania domeny internetowej zawierającej w sobie nazwę lub sformu-

łowanie powszechnie znane, nośne czy używane przez podmioty prowadzące działalność w danej branży, nawet w zamiarze późniejszego zbycia takiej domeny z zyskiem. O ile działanie takie od samego początku nie jest podyktowane żerowaniem na cudzej renomie oraz nie stanowi oczywistego wkraczania w prawa innego podmiotu, nie sposób przypisać mu cech działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami”. Przykładem działania, które od początku było podyktowane wykorzystaniem cudzej renomy, może być zachowanie abonenta w sprawie 68/11/PA dotyczącej nazwy domeny „skarbmamki.pl”. W stanie faktycznym sprawy powód, jako uprawniony z prawa ochronnego na znaki towarowe zawierające wyrazy „skarbmamki”, sprzedawał oznaczone tym znakiem różne produkty, w tym kosmetyki dla niemowląt i dzieci. Pozwany zajmował się handlem internetowym, m.in. w zakresie odzieży ciążowej i zabawek. Pod sporną nazwą domeny internetowej prowadzona była gazetka/forum dla osób zainteresowanych tematyką rodzicielstwa. Na stronie internetowej oznaczonej tą domeną zamieszczony był tzw. button z określonym logo, którego naciśnięcie powodowało przekierowanie na adres forum.e-mama.pl wykorzystywany do sprzedaży artykułów dla dzieci i mam. W ocenie arbitra „rejestracja przedmiotowej domeny nie miała charakteru przypadkowego i była ukierunkowana na wykorzystanie znajomości wśród odbiorców oznaczenia «skarbmamki» wypromowanego przez powoda, co należy uznać za postępowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami”.

5. OFEROWANIE PRODUKTÓW POWODA NA STRONIE INTERNETOWEJ POZWANEGO JAKO CZYN NIEUCZLIWEJ KONKURENCJI?

W ocenie arbitra rozpoznającego spór w sprawie 71/12/PA dotyczącej nazwy domeny „sklepgermin.pl” nie można zaakceptować zarzutu strony powodowej, że oferowanie przez pozwanego produktów wytwarzanych przez powoda na stronie internetowej oznaczonej sporną domeną, która zawiera elementy oznaczenia tych produktów, stanowi czyn nieuczliwej konkurencji i wskazuje na nieistniejące w rzeczywistości powiązanie pozwanego z powodem. Arbiter wskazał, że skoro przedsiębiorca „na własny rachunek sprzedaje produkty” pod marką innego producenta, to przez sam ten fakt nie jest z nim jeszcze przecież w ogóle powiązany. „Jeśli by bowiem tak miało być w rzeczywistości, jak chce tego powód, to każdy sklep, nawet np. tzw. zieleniak na osiedlu, który sprzedaje w ramach samodzielnej działalności produkty różnych wytwórców, musiałby być uznany za powiązany z tymi wytwórcami, a przy tym powiązany bez wyjątku z nimi wszystkimi”.

Inaczej natomiast zostało ocenione zachowanie abonenta w sprawie 24/10/PA dotyczącej nazwy domeny „carier.pl”. Stan faktyczny sprawy polegał na tym, że abonent umieścił na swojej stronie internetowej, oznaczonej sporną domeną, pomiędzy telefonicznymi numerami kontaktowymi a swoim adresem e-mailowym, nazwę strony powodowej. Zdaniem arbitra „umieszczenie nazwy

powoda między telefonicznymi numerami kontaktowymi pozwanego, a jego adresem e-mailowym może być interpretowane jako działanie mające na celu stworzenie wrażenia, że pozwany jest organizacyjnie lub prawnie związany z powodem, a co za tym idzie, może być uznane za rozpowszechnianie wiadomości wprowadzającej w błąd co do sytuacji prawnej lub gospodarczej swojego przedsiębiorstwa, którego celem jest przekonanie klientów do zakupu urządzeń powoda poprzez swoją autoryzowaną przez powoda stronę internetową”.

6. UNIEMOŻLIWIENIE REALIZACJI PLANÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAKO CZYN NIEUCZLIWEJ KONKURENCJI?

W stanie faktycznym sprawy 40/11/PA dotyczącej domeny „opiekunki24.pl” strony sporu początkowo współpracowały ze sobą. Strona powodowa zarejestrowała nazwę domeny internetowej „opiekunki24.com”. W tym czasie domena „opiekunki24.pl” była zajęta. Pozwany nabył uprawnienia do spornej nazwy domeny w drodze cesji praw i obowiązków. W dacie rozpoznawania sporu domena „opiekunki24.com” nie była aktywna. Powód zarzucił w pozwie, że pozwany naruszył reguły konkurencji przez wykupienie i utrzymywanie domeny oraz stworzenie na niej portalu społecznościowego. Analogiczny portal, zgodnie z twierdzeniami powoda, znajdował się w jego planach rozwojowych. Wydając rozstrzygnięcie, arbiter wskazał, że działanie pozwanego nie stanowi działania sprzecznego z dobrymi obyczajami. „Nie ulega wątpliwości, że powód posiadał uprawnienia do domeny opiekunki24.com. Możliwe, że powód brał również pod uwagę ideę stworzenia portalu społecznościowego i umieszczenia go pod tym adresem. Niemniej istnienie samej idei nie jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia praw powoda”. Arbiter wyjaśnił ponadto, że żadna ze stron nie może blokować inicjatywy gospodarczej innych podmiotów, powołując się na własne, niezrealizowane plany rozwoju przedsiębiorstwa. Działanie pozwanego, polegające na stworzeniu portalu społecznościowego, który nie konkuruje z działalnością prowadzoną przez powoda, nie może zostać uznane za czyn nieuczliwej konkurencji.

7. CYBERSQUATTING⁸ JAKO CZYN NIEUCZLIWEJ KONKURENCJI

W stanie faktycznym sprawy 55/13/PA dotyczącej nazwy domeny „artemide.pl” zarzucono stronie pozwanej, że poprzez rejestrację spornej domeny zablokowana została możliwość dotarcia do klientów strony powodowej za pośrednic-

⁸ *Cybersquatting* (inne nazwy: piractwo domenowe lub grabież domen internetowych) 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.

twym Internetu. Strona pozwana zaoferowała „odsprzedanie” spornej domeny, powód zaś zarzucił popełnienie przez pozwanego cybersquattingu. Według arbitra „z istoty cybersquattingu wynika, że jest on popełniany przez podmiot niepozostający w stosunku konkurencji z przedsiębiorcą, którego interesów dotyczy cybersquatting. Cybersquatting stanowi szczególny czyn nieuczciwej konkurencji, a zatem jego identyfikacja nie wymaga, aby doszło w szczególności do utrudniania dostępu do rynku w myśl art. 15 u.z.n.k. Twierdzenia pozwanego o odmiennym rodzaju prowadzonej przez niego działalności w stosunku do zakresu działalności powoda pozostają bez znaczenia dla sprawy. Działania pozwanego, polegające na rejestracji spornej domeny, należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że pozwany nie zarejestrował spornej domeny w celu jej aktywnego używania”. Przytoczona korespondencja wskazuje wręcz na możliwy cel odpłatnego przeniesienia praw do niej na podmiot, któremu przysługują prawa do nazwy „artemide”. Z kolei w sprawie 79/15/PA dotyczącej domeny „bristell.pl” uznano, że „pod postacią deliktu nieuczciwej konkurencji w postaci cybersquattingu należy rozumieć rejestrowanie lub używanie domen internetowych, zawierających znane i cieszące się renomą znaki towarowe, przez osoby, które, nie będąc uprawnione do posługiwania się tymi znakami, wykorzystują ich znaczenie gospodarcze w celu uzyskania określonej korzyści. Korzyści te mogą mieć źródło bądź w późniejszym odstąpieniu prawa do korzystania z określonej domeny internetowej uprawnionemu do znaku towarowego lub zainteresowanej osobie trzeciej w zamian za wysoką kwotę pieniężną, bądź w uniemożliwianiu podmiotowi prowadzącemu działalność konkurencyjną czerpania korzyści z używania domeny internetowej, zawierającej jego znak towarowy. Wspomniane korzyści mogą też przejawiać się w przyciąganiu potencjalnych klientów podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, poprzez wykorzystywanie mylnego wrażenia, iż jest on użytkownikiem określonej domeny internetowej”⁹.

Jedną z form cybersquattingu jest typosquatting, czyli celowe rejestrowanie nazw domen, które różnią się od oznaczeń funkcjonujących na rynku jedynie dodatkowymi literami. W sprawie 13/15/PA dotyczącej domeny „playy.pl” arbiter stwierdził, że typosquatting sam w sobie nie jest przejawem nieuczciwości na rynku domen. „Niezależnie nawet od ostatecznej oceny, w jakim stopniu wspomniane zjawisko jest czy stało się w ostatnich latach zwykłym elementem podejmowania decyzji o wyborze nazwy domeny, niewzbudzających większych wątpliwości pod względem uczciwości, należy w przypadku przedmiotowej sprawy dodać okoliczność w tym przypadku najważniejszą, że pozwany, mający dopiero zamiar korzystania ze spornej domeny, który też podjął pewne przy-

⁹ Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 7.05.2015 r. (I ACa 1557/14), LEX nr 1746368, podkreślając, 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”.

gotowania w tym kierunku, przeznaczył tę domenę na potrzeby (przyszłego) serwisu z grami. To zaś dodatkowo tłumaczy na tle reguł konkurencji – żeby nie powiedzieć «usprawiedliwia» – poszukiwanie i wybór przez pozwanego ostatecznie takiej domeny, która w swej nazwie nawiązuje do gry czy zabawy”.

8. UMIESZCZENIE W NAZWIE DOMENY INTERNETOWEJ NAZWY RODZAJOWEJ JAKO CZYN NIEUCZLIWEJ KONKURENCJI?

Zgodnie z zarzutem postawionym w sprawie 59/17/PA odnoszącej się do domen „wodospusty.pl” oraz „wodospustywinylowe.pl” strona pozwana poprzez rejestrację nazw domen internetowych zawierających wymienione nazwy rodzajowe naruszyła dobre obyczaje i wprowadzała w błąd potencjalnych odbiorców tych urządzeń co do miejsca ich pochodzenia. Sporne oznaczenie nie było ani firmą przedsiębiorcy, ani zarejestrowanym znakiem towarowym, nie zostały również przez żadną ze stron wymyślone. W ocenie arbitra „rejestracja domeny internetowej zawierającej nazwy rodzajowe jest dozwolone każdemu na zasadzie – pierwszy w czasie, pierwszy w prawie. Powód, mając świadomość braku praw podmiotowych do kwestionowanych oznaczeń, mógł dokonać uprzedniej rejestracji interesujących go domen, co zresztą w przedmiotowym stanie faktycznym było możliwe”.

9. WNIOSKI

Z uwagi na znaczenie nazwy domeny internetowej we współczesnym świecie społeczeństwa informacyjnego, a zwłaszcza jej funkcje w prowadzonej (również z wykorzystaniem Internetu) działalności gospodarczej (m.in. funkcja identyfikacyjna, reklamowa, inwestycyjna), wydaje się uzasadnione, aby moment zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej został poprzedzony badaniem „czystości” tej nazwy, podobnie do badania czystości znaku towarowego. Proces taki polegałby zatem na ustaleniu przed zawarciem umowy okoliczności, które w przeszłości (tj. po zawarciu tej umowy) mogą doprowadzić do sporu czy to przed Sądem Domen, czy też przed innym sądem polubownym albo powszechnym. Badanie takie nie powinno ograniczać się wyłącznie do obszaru prawa polskiego, ale również obejmować swoim zakresem prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe (w przypadku rejestracji znaków towarowych w procedurze międzynarodowej). Przeprowadzenie takich czynności pozwoliłoby uniknąć potencjalnego zarzutu rejestracji nazwy domeny internetowej w złej wierze lub innego naruszenia zasad uczciwej konkurencji i w konsekwencji ustrzec się przed żądaniem zapłaty odszkodowania. Z uwagi na doniosłość tej materii oraz stopień skomplikowania spraw wydaje się, że „badanie czystości” nazwy domeny internetowej powinno zostać powierzone profesjonalistom w dziedzinie własności intelektualnej, do których należą również rzecznicy patentowi lub adwokaci. Nie ulega wątpliwości, że członkowie

korporacji prawniczych powinni być wszechstronnie przygotowani do analizy zagrożeń/naruszeń, do jakich może dojść przy wykorzystywaniu nazwy domeny internetowej również dla celów biznesowych.

Artykuł jest uaktualnioną wersją tekstu, który pierwotnie został opublikowany w monografii *Reforma prawa własności intelektualnej*, red. A. Adamczak, Kielce 2021.

ABSTRACT

Ireneusz Matusiak

The Author is a solicitor, the President of the Amicable Court for Internet Domains with the Polish Chamber of IT and Telecommunication in Warsaw.

How to safely „register” the name of an Internet domain „.pl”

At the age of online community the name of an Internet domain is an essential tool for business development and for generating revenues from any commercial activity. The aim of the article is to present possibilities of registering and taking advantage of the domain name “.pl” in a manner that infringes not the rights of other persons. Performance of actions listed in the article is a guarantee of using an Internet domain in a safe manner.

Keywords: *domain name, cybersquatting, unfair competition, trademarks, personal rights, commercial activity, typosquatting*

Ireneusz Matusiak

Autor jest radcą prawnym, prezesem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Nowińska Ewa, du Vall Michał, *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2005

Promińska Urszula, *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze*, „Palestra” 2022/1–2