

Temat opracowania: **KOLIZJA PRAWA Z REJESTRACJI DOMENY INTERNETOWEJ Z PRAWEM OCHRONNYM DLA ZNAKU TOWAROWEGO**

Autor opracowania: **aplikant adwokacki Jadwiga Tryniecka**

Data: **12.11.2013 r.**

Zasady rejestracji nazw domen nie stanowią powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co oznacza, że kwestia ta nie została uregulowana w ustawodawstwie polskim. W efekcie - jeśli chodzi o rejestrację nazw domen krajowych - zasady rejestracji przewidziane są w regulaminach opracowanych przez podmiot czy podmioty pełniące funkcję krajowych rejestrów domen.

Zgodnie z regulaminem NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, pełni funkcję krajowego rejestru nazw internetowych w domenie.pl), zarejestrowanie domeny nie wiąże się uzyskaniem przez jej posiadacza jakichś szczególnych uprawnień poza wyłącznością korzystania z niej. W szczególności zaś czynność ta nie przekłada się w żaden sposób na uzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego, którym może być bez wątplenia nazwa domeny. Kwestię znaku towarowego w polskim prawie reguluje ustawa prawo własności przemysłowej (p.w.p.). Zgodnie z tym aktem prawnym, prawo ochronne dla znaku towarowego powstaje w chwili jego rejestracji i od tego momentu korzysta z ochrony.

Do naruszeń znaków towarowych w nazwach domen internetowych dochodzi zazwyczaj w ten sposób, że domena zawiera w sobie oznaczenie chronione prawem ochronnym na znak towarowy, przy czym w nazwie domeny może być użyty cały znak towarowy lub tylko jego fragment. Ewentualnie, do naruszenia może dojść także wówczas, gdy nazwa domeny składa się z kilku wyrazów podobnych do znaku towarowego, zwłaszcza wówczas, gdy taka domena może wprowadzać w błąd jej użytkowników co do związków właściciela domeny z uprawnionym do znaku towarowego.

W krajach Unii Europejskiej przyjmuje się, że osoba uprawniona do korzystania ze znaku towarowego może zakazać osobie trzeciej używania identycznego lub podobnego oznaczenia do jego znaku towarowego w związku z prowadzoną przez taką osobę działalnością gospodarczą. W sprawach tego typu - jak się wydaje - najwięcej problemu rodzi kwestia zakwalifikowania danej sytuacji jako użycia znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Zgodnie z *wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r.*, I CK 626/2004:

„1. Każda z postaci używania znaku towarowego (art. 154 p.w.p.) dotyczy używania tego znaku w obrocie gospodarczym i wymaga podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów.

2. Niewykazanie przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy używania tego znaku w obrocie gospodarczym wyklucza istnienie sytuacji faktycznej objętej hipotezą art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.”

Zgodnie z art. 296 ust. 2 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zdarzają się sytuacje, gdy domena jest identyczna ze znakiem towarowym uprawnionego, ale ponieważ nie służy osobie fizycznej (właścicielowi domeny) do odróżniania towarów lub usług i taka osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, niekiedy (poza wypadkami, gdy mamy do czynienia ze znakiem renomowanym) sądy uznają, że nie dochodzi do naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego. Gdyby jednak właściciel domeny wykorzystywał ją w prowadzonej działalności gospodarczej, co do zasady należałoby przyjąć, że doszło do naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy.

Kwestia używania domeny w obrocie gospodarczym bądź poza obrotem gospodarczym pojawia się w przypadku tzw. handlu domenami. Najwęższe rozumienie używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym sprowadza się do zaliczenia do tego obrotu oferowania podobnych towarów lub usług jak objęte znakiem towarowym. Najszersze rozumienie tego pojęcia pozwala natomiast na uznanie za używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym (a więc za naruszenie prawa do znaku) sytuacji, w której abonent domeny oferuje ją do odsprzedaży (oferuje jej cesję na uprawnionego ze znaku towarowego). Tak na przykład zgodnie z wyrokiem Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 22 lutego 2005 r., 01/04/PA „(...) przyznany prawem monopol do posługiwania się znakiem towarowym polega na wyłącznej możliwości używania znaku jedynie w sposób zarobkowy lub zawodowy (...) Pomimo że pozwany nie prowadzi typowej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zdaniem sądu fakt gotowości sprzedaży domeny za kwotę 700 000 zł wystarczy do uznania, iż pozwany dokonał rejestracji domeny kierując się przesłankami zarobkowymi, gdyż żądana kwota pozostaje w rażącej dysproporcji do kosztów, które pozwany mógłby ponieść w związku z rejestracją i utrzymaniem domeny”.

Ponadto, za naruszenie praw do znaku towarowego można uznać sytuację, której właściciel domeny zwraca się do uprawnionego ze znaku towarowego z ofertą udzielenia licencji na korzystanie z niej, a także gdy zarejestrowana domena jest identyczna ze znakiem towarowym, a właściciel domeny działa w tej samej branży, co uprawniony ze znaku i znał to oznaczenie. Jednak orzecznictwo w takich sprawach coraz częściej odchodzi od konieczności spełniania przesłanek identyczności czy podobieństwa towarów oferowanych na spornych stronach, tym bardziej, że oczywistym jest, iż nie sposób rozstrzygać o podobieństwie znaku towarowego i domeny na przykład w aspekcie graficznym, takiego elementu bowiem domena nie posiada. Uwzględniając specyfikę jaką charakteryzują się domeny należałoby generalnie rozstrzygać o występowaniu zbieżności kierując się ogólnym wrażeniem, jakie wywiera domena i - co za tym idzie - czy i jakie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd powoduje.

Poza tym, przy obecnych realiach dużych możliwości osiągnięcia zysków z reklamy (z wynajęcia powierzchni reklamowej na stronie) nawet na stronach prywatnych, w szczególności dzięki blogom czy forum, używanie domeny zupełnie poza obrotem gospodarczym jest coraz bardziej wątpliwe, a co za tym idzie granica między użyciem gospodarczym i niegospodarczym domeny jest płynna.