

DR DARIUSZ ADAMSKI

NARUSZENIA PRAW W WYNIKU REJESTRACJI DOMENY – UWAGI DO ORZECZNICTWA SĄDU DS. DOMEN INTERNETOWYCH PRZY PIIT

1. Wprowadzenie

Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej: Sądu)¹ postanawia w art. 10 ust. 1 pkt (II), iż pozew składany w postępowaniu arbitrażowym w sporach o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „pl” zawierać musi „żądanie stwierdzenia, że Pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej naruszył prawa Powoda.” W każdej sprawie ta właśnie kwestia stanowi istotę sporu i sentencji kończącego go rozstrzygnięcia. W każdej też powodowie, w celu wygrania sporu, wskazują przysługujące im prawa, które zostały naruszone przez pozwanych. W prawidłowo rozstrzygniętym sporze ocena tego, czy doszło do naruszenia wymaga jednak nie tylko wykazania przez powoda przysługującego mu prawa, ale też niewykazania przez pozwanego (abonenta domeny) uprawnienia, które skutecznie może przeciwstawić prawu powoda.

W poszczególnych rodzajach spraw dowód wymagany od stron przybiera nieco inny kształt, w zależności od rodzaju zarzucanego naruszenia. Pierwszy możliwy wariant zachodzi w przypadku zarzutu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Drugi ma miejsce wówczas, gdy powód zarzuca pozwanemu czyn nieuczciwej konkurencji. Trzeci dotyczy przypadku wywodzenia podstawy prawnej naruszenia z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących prawa do firmy lub ochrony dóbr osobistych. Każdy z tych przypadków odniesiony zostanie poniżej do dotychczasowego orzecznictwa Sądu.

2. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Ustawa prawo własności przemysłowej (dalej: PWP) rozstrzyga, na czym może polegać naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli prawo to zostało udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 120 i nast. PWP². Jak stanowi art.296 ust.2 PWP:

„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.”

Tożsamy jest zakres ochrony praw wynikających ze wspólnotowych znaków towarowych, rejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego³.

Tak ukształtowane rodzaje naruszeń w każdym przypadku wymagają ustalenia, że używany znak jest identyczny lub podobny do nazwy domeny⁴. Domenę uznać można za identyczną do znaku towarowego, kiedy ten ostatni ma postać słowną, a jego część odróżniająca pozostaje tożsama z chronionym znakiem towarowym. Dla przykładu, relacja identyczności zachodzi pomiędzy domeną mercedes.com.pl a słownym znakiem towarowym „mercedes”⁵ lub domeną mybet.pl a słownym znakiem „myBet”⁶. Z kolei za podobne trafnie uznano między innymi: domenę „dora-go.pl” i znaki

³ Dz. Urz. 2009 L 78/1. Art. 9 ust. 1 rozporządzenia 207/2009 stanowi:

„1. Wspólnotowy znak towarowy przynajmniej wyłącza właścicielowi prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.”

⁴ Zarzut naruszenia prawa ochronnego postawić można abonentowi tylko, jeśli użycie domeny w sposób sprzeczny z tym prawem nastąpiło po zarejestrowaniu znaku towarowego – por. np. wyrok z dn. 30 listopada 2006 r. do sprawy 22/06/PA, domena mybet.pl.

⁵ Wyrok z dn. 30 listopada 2006 r. do sprawy 22/06/PA, domena mercedes.com.pl

⁶ Wyrok z dn. 27 lutego 2009 r. do sprawy 16/08/PA.

¹ Tekst jednolity z dnia 28 maja 2008 roku, przyjęty uchwałą nr 5/2008 Rady Sądu Polubownego, dostępny na http://www.piiit.org.pl/_gAllery/50/11/5011/Regulamin_Sadu_Polubownego_maj_2008.pdf.

² Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., tekst jedn. Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117, ze zm.

„Doram” oraz „Dora Metal”⁷, domenę komputronix.pl i znak towarowy „komputronik”⁸, domeny obiezywiat-biuro.pl oraz obiezyworld.pl i znak towarowy „OBIEŻYŚWIAT,” domeny gromada.szczecin.pl oraz gromada-tour.pl i znak towarowy „Gromada,”⁹ a także domenę provident.pl i znak towarowy „Provident”¹⁰.

W dużo mniej uprawniony sposób przyjęto podobieństwo między domenami euroagd.pl i euroagd.com.pl oraz znakiem „RTV EURO AGD”¹¹. Wątpliwości w tym przypadku dotyczą przede wszystkim tego, czy powszechność elementów oznaczenia odróżniającego domeny pozwala na przyjęcie, że jest ona podobna do znaku towarowego powoda. Ma to znaczenie, ponieważ jedynie w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej nazwa domeny znaleźć się może w sferze prawa ochronnego na znak towarowy, a więc może dojść do naruszenia praw osoby uprawnionej z tego znaku.

Kolejna kwestia wymagająca udowodnienia przez powoda dotyczy użycia spornej domeny w obrocie gospodarczym. Tylko w takim bowiem przypadku, zgodnie z jednoznacznym brzmieniem art.296 ust.2 PWP (a także jego odpowiednika w rozporządzeniu 207/2009) abonentowi postawić można zarzut naruszenia prawa ochronnego. Obydwie strony sporu prowadzić więc muszą działalność gospodarczą, tj. działalność zarobkową charakteryzującą się stałością i zorganizowaniem. Tak też trafnie orzekał Sąd w niemal wszystkich sprawach, w których pojawiał się zarzut naruszenia prawa ochronnego. Sporadycznie stwierdzano jednak naruszenie prawa ochronnego mimo braku związku wykorzystywania spornej domeny z obrotem gospodarczym¹². Niekiedy arbitrzy szli jeszcze dalej, orzekając naruszenie prawa ochronnego nie tylko wtedy, gdy abonentem domeny była osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, ale i gdy abonent w ogóle nie używał domeny, tj. nie umieszczał w niej żadnej strony internetowej¹³.

Ocena tej ostatniej kwestii (nieumieszczenia w spornej domenie jakichkolwiek stron internetowych) wywołuje szczególnie duże kontrowersje i rozbieżności interpretacyjne. W szeregu spraw Sąd uznawał, że dochodziło w takich przypadkach do naruszenia prawa ochronnego (o ile jedynie pozwany był przedsiębiorcą). Przykładem może być sprawa domen alpinus.pl i alpinus.com.pl. Powód uprawniony m.in. ze znaku towarowego „ALPINUS” wytoczył sprawę abonentowi, który był jego konkurentem, ale nie umieścił w spornej domenie żadnych stron i w trakcie sporu nie ustalono, jak zamierza z niej korzystać¹⁴. Przyznawanie ochrony w takich przypadkach ignoruje jednak fakt, iż zarówno PWP jak i rozporządzenie 207/2009 warunkują ochronę od istnienia związku pomiędzy danym oznaczeniem (domeną internetową) a produktem chronionym tym oznaczeniem. Wyraźnie wynika z tego, iż używanie w obrocie gospodarczym, na co wskazują analizowane przepisy, dotyczyć ma towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, nie zaś obrotu domenami jako

oznaczeniami. Przepisy art.296 PWP i art.9 ust.1 rozporządzenia 207/2009 nie powinny jednak znaleźć zastosowania nawet jeśli przyjąć, że obrót gospodarczy, o którym jest mowa w cytowanych przepisach, dotyczyć może domen internetowych, nie zaś dostępnych za ich pośrednictwem towarów lub usług. W żadnym bowiem przypadku, kiedy brak jest stron internetowych powiązanych ze sporną domeną, powód nie jest w stanie udowodnić używania domeny przez pozwanego na oznaczenie jakichkolwiek towarów lub usług (domena nie prowadzi do stron internetowych oferujących jakiejkolwiek towary/usługi)¹⁵. To z kolei wyklucza możliwość ustalenia naruszenia prawa ochronnego, ponieważ przepisy dotyczące tej materii w każdym przypadku wymagają istnienia związku pomiędzy towarem/usługą a oznaczeniem. Jak zatem trafnie stwierdzono w jednym z orzeczeń: „Umieszczenie w nazwie domeny internetowej cudzego znaku towarowego bez oznaczenia nim towarów i usług wyklucza możliwość dochodzenia ochrony na tej podstawie”¹⁶.

Jeśli pozwany używa w obrocie gospodarczym domeny identycznej ze znakiem towarowym powoda do oznaczenia towarów lub usług identycznych z objętymi prawem ochronnym (podwójna identyczność),¹⁷ wówczas Sąd stwierdzi naruszenie prawa ochronnego bez konieczności analizowania dodatkowych przesłanek naruszenia, np. niebezpieczeństwa konfuzji¹⁸. W każdym bowiem przypadku użycie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym do oznaczania towarów identycznych godzi w odróżniający charakter znaku¹⁹.

W praktyce częściej niż podwójna identyczność (znaku i produktów) zdarzają się przypadki podobieństwa znaków i/lub towarów/usług. Chodzić może tu o trzy nieco odmienne sytuacje.

Pierwsza ma miejsce wówczas, gdy ze strony internetowej w domenie identycznej do znaku towarowego dostępne są towary/usługi podobne do chronionych znakiem towarowym. Jej przykładem jest stan faktyczny sprawy dotyczącej domeny typsport.pl, w której abonent, prowadzący między innymi działalność w zakresie instalacji i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego, wykorzystywał strony internetowe w spornej domenie do reklamowania swoich usług, umieszczając dodatkowo na nich znaki towarowe uprawnionego²⁰. Podobnie w sprawie domen kardiomed.pl i kardiomed.com.pl powodowi przysługiwało prawo ochronne za znak towarowy identyczny z nazwą domeny, zarejestrowany dla usług medycznych. Pozwany prowadził

¹⁵ W ten sposób trafnie Sąd orzekł w wyroku z dn. 14 października 2009 r. do sprawy 15/09/PA, domena af.pl oraz w wyroku z dn. 15 listopada 2010 r. do sprawy 19/10/PA, domena plusligakobiet.pl, w wyroku z dn. 22 października 2010 r. do sprawy 29/10/PA oraz w wyroku z dn. 9 kwietnia 2008 r. do sprawy 48/07/PA, domena slodkitelegram.pl, w wyroku z dn. 16 marca 2009 r. do sprawy 53/08/PA, domena cuprod.pl, w wyroku z dn. 9 maja 2006 r. do sprawy 67/05/PA, domena polmos.pl.

¹⁶ Wyrok z dn. 11 września 2006 r. do sprawy 6/06/PA, domeny schwartau.pl i schwartau.com.pl.

¹⁷ W wyroku z dn. 17 czerwca 2010 r. do sprawy 13/10/PA, domena twojesoczewki.pl, Sąd trafnie zauważył, iż, przynajmniej w przypadku oznaczeń nie posiadających zdolności odróżniającej, wykazanie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny nie pozwala stwierdzić dokonania naruszenia w oparciu o podwójną identyczność, jeśli użyta została jedynie opisowa część znaku towarowego.

¹⁸ O ile domena identyczna jest z chronionym znakiem towarowym a ten z firmą powoda, wówczas ten ostatni nie będzie miał również trudności z udowodnieniem naruszenia prawa do firmy i czynu nieuczciwej konkurencji – por. wyrok z dn. 24 czerwca 2005 r. do sprawy 24/04/PA, domeny kandy.pl i kandy.com.pl, wyrok z dn. 8 grudnia 2006 r. do sprawy 54/06/PA, domena deltim.pl, wyrok z dn. 12 czerwca 2007 r. do sprawy 59/06/PA, domeny logostravel.com.pl, logostravel.pl, logos-travel.com.pl, logos-travel.pl, wyrok z dn. 22 lipca 2008 r. do sprawy 36/07/PA, domena bekaert.pl lub wyrok z dn. 20 listopada 2009 r. do sprawy 47/08/PA, domeny plasmacut.pl i plasmacut.com.pl.

¹⁹ Por. wyrok z dn. 27 marca 2009 r. do sprawy 20/08/PA, domena maritim.pl.

²⁰ Wyrok z dn. 3 lipca 2009 r. do sprawy 6/09/PA.

⁷ Wyrok z dn. 23 lipca 2010 r. do sprawy 2/10/PA.

⁸ Wyrok z dn. 3 października 2005 r. do sprawy 27/05/PA.

⁹ Wyrok z dn. 10 grudnia 2007 r. do sprawy 50/07/PA.

¹⁰ Wyrok z dn. 7 września 2009 r. do sprawy 7/09/PA.

¹¹ Wyrok z dn. 22 lipca 2005 r. do sprawy 12/05/PA.

¹² Wyrok z dn. 28 stycznia 2009 r. do sprawy 36/08/PA, domena Orange.pl.

¹³ Np. wyrok z dn. 18 listopada 2005 r. do sprawy 19/04/PA, domeny manopower.pl i manpower.com.pl, oraz wyrok z dn. 29 grudnia 2006 r. do sprawy 19/06/PA, domena as.24.pl.

¹⁴ Wyrok z dn. 30 grudnia 2005 r. do sprawy 3/05/PA, domeny alpinus.pl oraz alpinus.com.pl. Por. także wyrok z dn. 20 grudnia 2004 r. do sprawy 17/04/PA, domena inoxplus.pl lub wyrok z dn. 29 października 2007 r. do sprawy 64/06/PA, domena machina.pl.

działalność polegającą na wynajmie powierzchni placówkom medycznym oraz, jak twierdził powód, również świadczeniu usług medycznych²¹.

Drugą możliwą sytuacją dotyczy przypadku, gdy ze strony internetowej w domenie podobnej do znaku towarowego dostępne są towary/usługi identyczne do chronionych tym znakiem. Taki scenariusz miał miejsce na przykład w sprawie domeny *estetika.pl*²². Pozwana w tej sprawie prowadziła działalność identyczną (całkowicie konkurencyjną) do usług chronionych na rzecz powódki znakiem towarowym „ESTETICA STUDIO.”

Po trzecie wreszcie, ze strony internetowej w domenie podobnej do znaku towarowego dostępne mogą być towary/usługi podobne do chronionych znakiem towarowym. Książkowym wręcz przykładem takiej sytuacji (oraz klasycznym przykładem naruszenia prawa ochronnego) był stan faktyczny ze sprawy domen *soda-brand.pl* i *soda-brand.com.pl*, podobnych do znaku towarowego „scotch&soda”²³. Za pośrednictwem strony w spornej domenie pozwani prowadzili dystrybucję produkowanych przez siebie towarów podobnych do produkowanych przez powoda. Opatrzony był one oznaczeniem „Soda.” Kolejny przypadek tej samej kategorii relacji między oznaczeniami i produktami miał miejsce m.in. w sprawie dot. domeny *autoswiat.pl*, w której oznaczenie (bardzo) podobne do znaku towarowego używanego przez powoda jako tytuł pisma motoryzacyjnego wykorzystane zostało przez pozwaną na oznaczenie domeny, za pomocą której sprzedawano m.in. akcesoria samochodowe²⁴. Zbliżona sytuacja zachodziła też w sprawie domeny *orange-group.pl*, w której powód – Orange Personal Communications Services Limited – żądał stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego przez pozwanego, który prowadził agencję reklamową²⁵.

W każdym ze wskazanych trzech scenariuszy udowodnienie naruszenia wymaga od powoda wykazania ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. Arbitrzy jednak na ogół dość pobieżnie podchodzą do tego wymogu. Przykładem może być sprawa domeny *mybaby.pl*²⁶. Powodowi przysługiwało w niej prawo ochronne na znak towarowy identyczny z nazwą domeny w odniesieniu do gier, zabawek, artykułów gimnastycznych i sportowych. Podobnie jak pozwany prowadził też sprzedaż towarów podobnych – artykułów do pielęgnacji matki i dziecka. Sąd jednak wykluczył niebezpieczeństwo konfuzji ze względu na „różnorodność oferowanego przez strony asortymentu.” Swoje rozstrzygnięcie oparł natomiast na regule specjalizacji, która przyznaje prawo ochronne jedynie na towary w zgłoszonej klasie. Tak skonstruowane uzasadnienie nie przesądza jednak, czy i dlaczego wykluczona jest konfuzja pomiędzy chronionym znakiem towarowym produktami dystrybuowanymi przez powoda i podobnymi towarami dystrybuowanymi przez pozwanego.

Do naruszenia może dojść również wówczas, gdy znaki są identyczne lub podobne, natomiast używa się je dla oznaczenia niepodobnych do siebie towarów lub usług. Powód wykazał

musi jednak w takim przypadku renomę chronionego znaku towarowego oraz nienależną korzyść po stronie pozwanego lub szkodliwość dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego²⁷. Takich wymogów dowodowych powód nie spełnił w sprawie domeny *hdf.pl*. Trafnie zatem Sąd przyjął, iż nie doszło do naruszenia praw powoda – HDF Sp. z o.o. – na skutek rejestracji przez pozwanego – ZEMAN Hale Dachy Fasady Sp. z o.o. – prawa ochronnego na znak towarowy słowny HDF²⁸. Co prawda bowiem chronione oznaczenie było identyczne do nazwy domeny, jednak powód i pozwany prowadzili działalność w zupełnie innych branżach (powód w informatycznej, natomiast pozwany w budowlanej). Powód nie argumentował też nawet, by chroniony znak towarowy był renomowany ani by używanie domeny mogło przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Odrębne zagadnienie powstaje w sytuacji, kiedy domena używana jest przez nieautoryzowanego dystrybutora na oznaczenie towarów lub usług, które oferuje uprawniony z prawa ochronnego. Istnieje wówczas co prawda powiązanie pomiędzy oznaczeniem a towarem, jednak nie ma ono charakteru godzącego w odróżniającą funkcję znaku towarowego. Odpowiada też konstrukcji wyczerpania praw przyznanych znakiem towarowym (por. art. 155 PWP i art. 13 rozporządzenia 207/2009). Niektóre wyroki Sądu pomijały fakt, iż w takim przypadku nie dochodzi do naruszenia funkcji ochronnej znaku. Stwierdzano naruszenie prawa ochronnego, mimo że znak towarowy użyty był w nazwie domeny wyłącznie w kontekście towarów chronionych. Towary te nie były zatem identyczne (były to te same towary, nie takie same), podobne ani niepodobne, a tylko w przypadku takich towarów dojść może do naruszenia prawa ochronnego. Przykładem może być sprawa domen *farbydulux.com.pl* i *farbydulux.pl*, w której pozwany prowadził salon handlowy dystrybuujący jedynie farby powoda²⁹ lub sprawa domen *lumix.pl*, *lumix.com.pl* i *toughbook.com.pl*, za pośrednictwem których pozwany dystrybuował (jedynie) sprzęt elektroniczny produkowany przez powoda i opatrywany znakiem towarowym identycznym z brzmieniem domeny³⁰. Jeszcze dalej poszło rozstrzygnięcie w sprawie *asus.pl*³¹. Bez znaczenia okazało się w nim nie tylko to, że pozwany używa oznaczeń w odniesieniu do towarów powoda (nie identycznych, nie podobnych, ani nie niepodobnych), ale też to, że wyraźnie wskazał na stronach w spornych domenach, że jest nieautoryzowanym dystrybutorem towarów powoda (co wykluczało nie tylko niebezpieczeństwo konfuzji co do tożsamości towarów chronionych znakiem towarowym, ale i co do roli współzależnych podmiotów względem tych towarów)³².

Inaczej orzeczono w sprawie domeny *niteworks.pl*, w której powód żądał stwierdzenia naruszenia przez abonenta, który za pośrednictwem stron w spornej domenie zarówno reklamował (wyłącznie) produkt powoda, jak i prowadził ich dystrybucję³³. Arbitr (i autor tych słów) uznał, iż w takim przypadku nie może dojść do naruszenia prawa ochronnego, ponieważ oznaczenie

²¹ Wyrok z dn. 27 lutego 2006 r. do sprawy 53/05/PA. Arbitr nie rozstrzygał na podstawie art. 296 PWP lecz dużo bardziej ogólnego art. 153 tej ustawy, co spowodowało, że pominął ocenę zarówno ocenę wymogu podobieństwa produktów, jak i niebezpieczeństwa konfuzji. Kwalifikacja stanu faktycznego dokonana zatem została na podstawie niepełnych informacji zawartych w uzasadnieniu.

²² Wyrok z dn. 15 lutego 2011 r. do sprawy 30/10/PA.

²³ Wyrok z dn. 14 kwietnia 2010 r. do sprawy 66/09/PA.

²⁴ Wyrok z dn. 8 maja 2007 r. do sprawy 61/06/PA.

²⁵ Wyrok z dn. 29 grudnia 2006 r. do sprawy 67/07/PA.

²⁶ Wyrok z dn. 19 grudnia 2007 r. do sprawy 41/07/PA.

²⁷ Art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP oraz art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 207/2009.

²⁸ Wyrok z dn. 13 grudnia 2005 r. do sprawy 45/05/PA.

²⁹ Wyrok z dn. 21 czerwca 2007 r. do sprawy 72/06/PA.

³⁰ Wyrok z dn. 17 grudnia 2009 r. do sprawy 56/09/PA.

³¹ Wyrok z dn. 7 lipca 2006 r. do sprawy 17/06/PA.

³² Ta ostatnia kwestia ma bardzo istotne znaczenie dla ustalenia, czy dokonano czynu nieuczciwej konkurencji.

³³ Wyrok z dn. 2 czerwca 2008 r. do sprawy 66/07/PA.

identyczne do znaku towarowego użyte zostało wyłącznie w odniesieniu do towarów produkowanych przez uprawnionego, nie zaś towarów identycznych, podobnych lub niepodobnych³⁴.

Ostatnia istotna kwestia wymagająca wyjaśnienia w kontekście znaków towarowych używanych w nazwach domen dotyczy przypadków, kiedy abonent pierwszy rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą odpowiadającą nazwie domeny, a inny podmiot później zarejestrował znak towarowy odpowiadający tej nazwie. W jednej ze spraw Sąd stwierdził w takiej sytuacji naruszenie praw powoda³⁵. W innych natomiast oddalił powództwo³⁶. Trafnym wydaje się drugie ze wskazanych rozwiązań. Inaczej bowiem rejestracja znaku towarowego wykorzystywana mogłaby zostać do wyeliminowania z rynku podmiotów działających na nim z pierwszeństwem, a tym samym do pozbawienia ich praw podmiotowych aktem rejestracji znaku towarowego. Skutek taki nie zasługuje na ochronę prawną i uznany powinien zostać za nadużycie prawa ochronnego na znak towarowy.

3. Naruszenie reguł uczciwej konkurencji

A) Uwagi ogólne

Przedmiotem zarzutu stawianego abonentowi domeny w sporach domenowych może być też naruszenie zasad uczciwej konkurencji, czyli dokonanie jednego lub większej liczby czynów stypizowanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK)³⁷. Szczególnie często powodowie zarzucają pozwanym:

1. Mylące oznaczenie przedsiębiorstwa: „oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa” (art.5 UZNK);
2. Mylące oznaczenie produktu: „takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (...)” (art.10 ust.1 UZNK);
3. Ograniczanie dostępu do rynku, tj.: „utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:
 - 1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;
 - 2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;
 - 3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;
 - 4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;
 - 5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy

lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy” (art. 15 ust. 1 UZNK).

4. Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy: „Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
 - 1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
 - 2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
 - 3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwości dzieci;
 - 4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;
 - 5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji” (art. 16 ust. 1 UZNK).
5. Naruszenie ogólnej klauzuli dobrych obyczajów kupieckich: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta” (art. 3 ust. 1 UZNK).

Poniżej omówione zostaną wszystkie z powyższych pięciu kategorii naruszeń. Wcześniej jednak zasygnalizować należy, iż, zgodnie z art. 1 ust. 1 UZNK, akt ten „reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.” Po pierwsze zatem korzystanie z domeny nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, jeśli „zarówno akt zakupu adresu internetowego (...) jak i chęć jego odsprzedaży ma charakter jednorazowy i incydentalny”³⁸. Podobnie jak przy omawianym wcześniej ustaleniu spełnienia przesłanki użycia chronionego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, tak i dla oceny spełnienia przesłanki zawierania się danego czynu w ramach działalności gospodarczej znaczenie odgrywa rzeczywisty charakter działalności, nie zaś dopełnienie formalnego wymogu jej rejestracji. Stąd trafnie w sprawie domen netgear.pl, netgear.info.pl, netgear.org.pl oraz netgear.net.pl Sąd orzekł, iż abonent był adresatem obowiązków wynikających z UZNK, chociaż formalnie nie został wpisany do rejestru przedsiębiorców. Prowadził jednak stronę internetową, za pomocą której wystawiał na sprzedaż domeny zawierające znane marki³⁹. Błędnie natomiast dokonano oceny stanu faktycznego pod kątem UZNK w sprawie, w której nie było wątpliwości, iż dotycząca domeny działalność abonenta nie ma charakteru ani stałego, ani zorganizowanego⁴⁰.

Po drugie pomiędzy uprawnionym a osobą, której zarzuca się naruszenie, istnieć musi relacja konkurencyjności. Czasami relacja ta jest oczywista. Dla przykładu w sprawie domen orion-zakladpogrzebowy.pl i orion.szczecin.pl pozwany, będący przez pewien

³⁴ Podobnie wyrok z dn. 8 marca 2010 r. do sprawy 74/09/PA, domena bisazza.pl, bisazza.com.pl, bisazza-instalation.pl.

³⁵ Wyrok z dn. 29 grudnia 2006 r. do sprawy 67/06/PA, domena orange-group.pl.

³⁶ Wyrok z dn. 23 września 2009 r. do sprawy 8/09/PA, domena metropolis.pl, oraz wyrok z dn. 28 kwietnia 2006 r. do sprawy 68/05/PA, domena polmotors.com.pl.

³⁷ Tekst jedn. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503, ze zm.

³⁸ Np. wyrok z dn. 15 marca 2006 r. do sprawy 61/05/PA, domena sitagroup.pl. Por. także wyrok z dn. 29 grudnia 2006 r. do sprawy 19/06/PA, domena as.24.pl. Inaczej, błędnie, wyrok z dn. 18 listopada 2005 r. do sprawy 19/04/PA, domeny manopower.pl i manpower.com.pl.

³⁹ Wyrok z dn. 5 września 2007 r. do sprawy 5/07/PA.

⁴⁰ Wyrok z dn. 28 stycznia 2009 r. do sprawy 36/08/PA, domena Orange.pl.

czas współnikiem powoda, zarejestrował domeny o brzmieniu bardzo zbliżonym do firmy tego ostatniego (Orion) i umieścił w niej przekierowanie na strony przedsiębiorstwa konkurencyjnego, prowadzonego przez żonę abonenta⁴¹. Z drugiej strony relacji konkurencyjności wyraźnie zabrakło w sprawie domeny *maritim.pl*. Sąd trafnie uznał, iż między pozwaną prowadzącą dom letniskowy nad morzem a powodem będącym właścicielem sieci hoteli na całym świecie nie zachodzi relacja konkurencyjności, ponieważ powód kieruje swoje usługi do innego segmentu rynku produktowego niż pozwana, a przede wszystkim nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej (inny rynek geograficzny)⁴². Podobnie Sąd prawidłowo ustalił, iż relacja konkurencyjności nie zachodzi pomiędzy dostawcą komunikatora internetowego a przedsiębiorcą posługującym się tożsamą nazwą w domenie, w której strony internetowe wykorzystywane były do udostępniania ścieżek dźwiękowych do filmów *science-fiction*⁴³.

W wielu jednak przypadkach ocena relacji konkurencyjności nastęrcza Sądowi trudności interpretacyjnych⁴⁴. Dla przykładu, w sprawie domeny *polmos.pl* Sąd stwierdził popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji, pomimo iż pozwany trudnił się wąskim fragmentem usług związanych z Internetem, nie zaś, jak powód, produkcją i dystrybucją wyrobów alkoholowych⁴⁵. Podobnie w innych przypadkach przyjmowano, iż konkurencyjność zachodzi pomiędzy producentem (uprawniony), a wyłącznym, acz nieautoryzowanym, dystrybutorem (abonent)⁴⁶. Tymczasem relacja ta jest w tym przypadku komplementarna, nie konkurencyjna, ponieważ obydwie podmioty działają na różnych etapach obrotu (produkcji – w przypadku pierwszego i dystrybucji – w przypadku drugiego).

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy zarówno powód jak i pozwany są dystrybutorami towarów jednego producenta, natomiast tylko powód jest dystrybutorem autoryzowanym (lub gdy zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji przez abonenta podnosi autoryzowany dystrybutor). Pomędzy stronami zachodzi wówczas z całą pewnością relacja konkurencyjności. Mimo to błędem byłoby przyjęcie z góry, iż samo w sobie wykorzystywanie spornej domeny przez nieautoryzowanego (acz legalnego) dystrybutora produktów sprzedawanych również przez autoryzowanego przedstawiciela jest sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi⁴⁷. Pomijałoby bowiem zasadę wyczerpania praw na znak towarowy, o której była mowa wcześniej. Do naruszenia dochodzi jednak, jeśli brzmienie domeny nieautoryzowanego przedstawiciela łądząco przypomina domenę dystrybutora autoryzowanego (np. *hormann.krakow.pl* i *hormannkrakow.pl*), a zatem rodzi wrażenie, że abonent również jest autoryzowanym dystrybutorem lub że z takowym współpracuje⁴⁸.

B. Mylące oznaczenie przedsiębiorstwa

Umieszczenie w nazwie domeny oznaczenia przedsiębiorstwa łądząco podobnego do oznaczenia innego przedsiębiorstwa stanowić może czyn nieuczciwej konkurencji, chyba że abonent działa w porozumieniu z podmiotem uprawnionym lub ma inne uprawnienie do posługiwania się spornym oznaczeniem⁴⁹. Dla ustalenia naruszenia konieczne jest wszakże zbadanie zawartości stron internetowych powiązanych z domeną. Czyn nieuczciwej konkurencji będzie miał miejsce, jeśli strony te sugerują działalność, której uprawniony nie prowadzi lub nasuwają wniosek o istnieniu nieprawdziwych powiązań pomiędzy uprawnionym a abonentem. Przykładem jest umieszczenie w domenie *dora-go.pl* oferty handlowej abonenta, co zostało uznane za czyn nieuczciwej konkurencji wobec przedsiębiorcy posługującego się firmą „Dora Metal Sp. z o.o.”⁵⁰ Podobnie w sprawie domeny *nekermann.pl*, *neckerman.pl* i *nekerman.pl* abonent wykorzystywał oznaczenie łądząco podobne do oznaczenia przedsiębiorstwa powoda do oferowania konkurencyjnych usług⁵¹, a w sprawie domeny *e-intymna.pl* pozwany wykorzystywał sporną domenę do działalności konkurencyjnej względem powódek używających firmy „Intymna.pl”⁵². Identycznie w sprawie domeny *aspect.pl* pozwany za pośrednictwem spornej domeny prowadził działalność konkurencyjną wobec przedsiębiorcy o firmie ASPEKT⁵³. W sprawach tych spełnione zostały też pozostałe przesłanki stwierdzenia naruszenia – abonent był przedsiębiorcą, który działał na tym samym rynku produktów/usług co uprawniony, a zatem zachowanie naruszcyciela może skutkować nieuczciwym odebraniem klientów uprawnionemu⁵⁴.

Bardziej problematyczne rozwiązanie zastosowano w sprawie domeny *jako-sport.pl*. Powód – JAKO AG – jest producentem artykułów sportowych, natomiast pozwani, działający pod firmą „Jako-Sport,” prowadzili hurtownię artykułów sportowych⁵⁵. Między stronami zachodzić mogła zatem relacja konkurencji jedynie wówczas, gdy powód posiadałby również sieć dystrybucji w Polsce. Wówczas oddziaływanie konkurencyjne istniałoby pomiędzy pozwanymi a powodem jako dystrybutorem, nie zaś jako producentem. Sąd jednak bez bliższego zanalizowania relacji konkurencyjnych pomiędzy stronami uznał, iż na skutek rejestracji spornej domeny doszło do czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na mylącym oznaczeniu przedsiębiorstwa.

C) Mylące oznaczenie produktu

Według orzecznictwa Sądu Arbitrażowego mylące oznaczenie produktu będzie mieć miejsce wówczas, gdy sporna domena, powiązana z zawartością stron dostępnych za jej pośrednictwem, łądząco przypomina nazwę towaru lub usługi powoda. W takich

⁴¹ Wyrok z dn. 3 grudnia 2010 r. do sprawy 36/10/PA.

⁴² Wyrok z dn. 15 listopada 2010 r. do sprawy 19/10/PA.

⁴³ Wyrok z dn. 22 lutego 2006 r. do sprawy 46/05/PA, domena *aaq.pl*.

⁴⁴ Zagadnienie to analizowane jest także nieco dalej, w kontekście stosowania klauzuli generalnej z art. 3 UZNK.

⁴⁵ Wyrok z dn. 9 maja 2006 r. do sprawy 67/05/PA. Por. także wyrok z dn. 5 września 2007 r. do sprawy 5/07/PA, domeny *netgear.pl*, *netgear.info.pl*, *netgear.org.pl* oraz *netgear.net.pl* lub wyrok z dn. 7 lipca 2010 r. do sprawy 70/09/PA, domena *businessplatforma.pl*.

⁴⁶ Por. wyrok z dn. 18 lipca 2005 r. do sprawy 21/04/PA, domena *canton.com.pl*, wyrok z dn. 7 lipca 2006 r. do sprawy 17/06/PA, domena *asus.pl* lub wyrok z dn. 17 grudnia 2009 r. do sprawy 56/09/PA, domeny *lumix.pl*, *lumix.com.pl* i *toughbook.com.pl*.

⁴⁷ Podobnie wyrok z dn. 2 czerwca 2008 r. do sprawy 66/07/PA, domena *niteworks.pl*, wyrok z dn. 8 marca 2010 r. do sprawy 74/09/PA, domena *bisazza.pl*, *bisazza.com.pl*, *bisazza-installation.pl*.

⁴⁸ Inaczej rozstrzygnął Sąd w wyroku z dn. 21 grudnia 2009 r. do sprawy 50/09/PA, domena *hormannkrakow.pl*.

⁴⁹ W bardzo nietypowej sprawie domeny *polmotors.com.pl*, wyrok z dn. 28 kwietnia 2006 r. do sprawy 68/05/PA, uprawnienie pozwanego do posługiwania się nazwą „polmotors” wynikało z faktu, iż nazwa ta nie tylko była tożsama z firmą powoda i z zarejestrowanym przez niego znakiem towarowym, ale też identyczna z firmą pozwanego, który rozpoczął działalność pod nią wcześniej niż powód.

⁵⁰ Wyrok z dn. 23 lipca 2010 r. do sprawy 2/10/PA.

⁵¹ Wyrok z dn. 27 września 2004 r. do sprawy 5/04/PA.

⁵² Wyrok z dn. 13 listopada 2006 r. do sprawy 15/06/PA. Okolicznością pogłębiającą naruszenie była szata graficzna strony w spornej domenie łądząco podobna do wyglądu stron powódek.

⁵³ Wyrok z dn. 16 września 2005 r. do sprawy 18/05/PA.

⁵⁴ Podobnie np. wyrok z dn. 28 lutego 2006 r. do sprawy 63/05/PA, domena *copix.pl*

⁵⁵ Wyrok z dn. 14 stycznia 2009 r. do sprawy 57/07/PA.

przypadkach szczególnie łatwo może dojść do zbiegu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy z czynem nieuczciwej konkurencji. Jeśli bowiem nazwa identyczna lub podobna do użytej w domenie została zarejestrowana jako znak towarowy, wówczas używając jej w procesie dystrybucji towarów identycznych lub podobnych (a w przypadku nazw renomowanych również towarów niepodobnych) abonent niejako automatycznie popełnia czyn nieuczciwej konkurencji, jeśli narusza prawo ochronne. Typowy przypadek takiej sytuacji miał miejsce w sprawie domeny *provident.pl*, za pomocą której pozwana oferowała usługi finansowe tożsame ze świadczonymi przez uprawnionego pod nazwą „Provident”⁵⁶. Innym stanem faktycznym prowadzącym do stwierdzenia naruszenia na tej samej podstawie było używanie przez abonenta stron powiązanych z domenami *torunskiepierniki.pl* i *piernikitorunskie.pl* do dystrybucji produkowanych przez siebie pierników, mimo iż prawo do posługiwania się znakiem towarowym „Toruńskie Pierniki” przysługiwało innemu przedsiębiorcy (powodowi)⁵⁷. Za dobrze wpisujący się w ramy omawianego tu czynu nieuczciwej konkurencji uznać można również stan faktyczny sprawy domeny *rodzice.pl*⁵⁸. Pozwany, wydający czasopismo konkurencyjne wobec tytułu identycznego z brzmieniem spornej domeny i chronionego znakiem towarowym, umieścił w spornej domenie przekierowanie do strony domowej wydawanego przez siebie czasopisma, co jednoznacznie i mylnie wskazywało na powiązania obydwu tytułów.

Do mylącego oznaczenia produktu nie doszło natomiast w sprawie domeny *niteworks.pl*, w której abonent umieścił na stronie internetowej w spornej domenie serwis poświęcony walorom produktu chronionego na rzecz powoda znakiem towarowym identycznym z nazwą domeny⁵⁹. Prowadził też za pośrednictwem tej strony sprzedaż produktów powoda, przy czym sposób prezentacji informacji nie sprawiał wrażenia, iż pozwany występuje w roli innej niż rzeczywista, tj. nieautoryzowanego acz legalnego dystrybutora produktów wytwarzanych przez powoda.

Omawiany tutaj czyn popełniony może zostać również wówczas, gdy oznaczenie produktu nie jest chronione znakiem towarowym (lub gdy procedura udzielenia prawa ochronnego jest w toku), przy spełnieniu przesłanek wspólnych dla wszystkich rodzajów czynów nieuczciwej konkurencji (obydwie strony sporu są przedsiębiorcami, zachodzi pomiędzy nimi relacja konkurencyjności, a działanie abonenta zmierza do osłabienia pozycji konkurencyjnej uprawnionego). W dotychczasowej praktyce orzeczniczej Sądu brak jest jednak tego rodzaju spraw.

D) Ograniczenie dostępu do rynku

Zarzut ograniczenia dostępu do rynku stawiany jest co do zasady wówczas, kiedy abonent nie wykorzystuje w żaden sposób domeny tożsamej z firmą osoby trzeciej⁶⁰. W takich przypadkach powodowie argumentują często, że sam akt rejestracji ogranicza

potencjalnym klientom dostępność produktów uprawnionego, ponieważ po wpisaniu w oknie przeglądarki jego oznaczenia klienci mogą dojść do wniosku, iż uprawniony nie prowadzi działalności. W wielu przypadkach Sąd akceptował takie rozumowanie, stwierdzając akt nieuczciwej konkurencji nawet jeśli strony sporu nie pozostawały ze sobą w relacji konkurencji (nie działały na tym samym rynku produktowym). Rozstrzygnięcia tego rodzaju ignorują ten fragment brzmienia art. 15 ust. 1 UZNK, który za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje „ograniczanie dostępu do rynku,” nie zaś działania mogące jedynie potencjalnie do tego skutku doprowadzić lub które są na ten skutek nakierowane, ale go nie osiągają. Przykładem może być sprawa domeny *orion-zakladpogrzebowy.pl* i *orion.szczecin.pl*⁶¹. Arbitr uznał w niej problematycznie, że istotą czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na rejestracji domeny podobnej do nazwy firmy powoda (Orion) jest ograniczenie mu dostępu do rynku. Wniosek taki wysnuł, mimo że pozwany w żaden sposób nie używał domeny, powód prowadził działalność za pomocą stron internetowych w innej domenie, a w sprawie nie zostało wyraźnie udowodnione, że swoim działaniem pozwany „wymuszał” określone działania klientów powoda, jak tego wymaga art. 15 ust. 1 pkt 5 UZNK⁶². Przede wszystkim jednak stwierdzenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w przypadkach, kiedy strona w spornej domenie nie zawiera żadnych treści, pomija jedną z podstawowych cech korzystania z Internetu. Mianowicie w poszukiwaniu kontaktu z przedsiębiorcą użytkownicy sieci bardzo rzadko próbują sami zgadnąć nazwę domeny, pod którą prowadzi on działalność. Zamiast tego lokalizują ją przy pomocy wyszukiwarek internetowych⁶³. To natomiast pozwala na dotarcie do stron uprawnionego, nawet jeśli znajdują się one w domenie mniej oczywistej niż posiadana przez pozwanego⁶⁴.

Czyn z art. 15 ust. 1 UZNK nie powinien zatem mieć miejsca, o ile nie dojdzie do faktycznego ograniczenia dostępu do rynku na skutek działań mających miejsce po rejestracji danej domeny. Kwestia ta ma charakter empiryczny i wykazana powinna zostać przez powoda w postępowaniu przeciwko abonentowi. Zaskakująco jednak w jedynej rozstrzyganej dotychczas sprawie, gdzie wydawać by się mogło, iż ograniczenie dostępu do rynku rzeczywiście miało miejsce, Sąd w ogóle nie odniósł się do tej kwestii. Chodzi o sprawę domeny *słodkitelegram.pl*⁶⁵. Spór był następstwem nieudanych negocjacji pomiędzy późniejszymi stronami postępowania sądowego, dotyczących wspólnego wprowadzenia na rynek doręczek kwiatów oferowanych przez pozwanego z wyrobami cukierniczymi sprzedawanymi przez powoda. Po nieudanych zakończeniu negocjacji powód uzyskał prawo ochronne na nazwę *słodkitelegram.pl*. Uznana przez Sąd za zgodną z prawem rezerwacja domeny przez pozwanego uniemożliwiała mu jednak dostęp do rynku pod nazwą planowaną i objętą prawem ochronnym.

⁶¹ Por. także wyrok z dn. 11 września 2006 r. dot. sprawy 6/06/PA, domeny *schwartau.pl* i *schwartau.com.pl*, wyrok z dn. 5 grudnia 2008 r. do sprawy 2/08/PA, domena *creditmutuel.pl*, wyrok z dn. 23 marca 2010 r. do sprawy 63/09/PA, domena *komputer swiat.pl*.

⁶² Wyrok z dn. 3 grudnia 2010 r. do sprawy 36/10/PA.

⁶³ Jak trafnie zauważył Sąd w wyroku z dn. 11 sierpnia 2009 r. dot. sprawy 1/09/PA, domena *dla-czego.pl*: „Praktyka intuicyjnego poszukiwania nazwy znanego produktu (...) wraz z rozszerzeniem „.pl” względnie „.com.pl” odeszła dawno do lamusa. Sytuacja (...) ulega zasadniczej zmianie z uwagi na masowe korzystanie przez internautów z profesjonalnie zorganizowanych wyszukiwarek internetowych.”

⁶⁴ Por. także wyrok z dn. 14 października 2009 r. do sprawy 15/09/PA, domena *af.pl* oraz wyrok z dn. 15 listopada 2010 r. do sprawy 19/10/PA, domena *plusligakobiet.pl* i wyrok z dn. 11 października 2005 r. do sprawy 28/05/PA, domena *przegladSPORTOWY.pl*, wyrok z dn. 12 lipca 2010 r. do sprawy 82/09/PA, domena *mobyland.pl* oraz *mobyland.com.pl*.

⁶⁵ Wyrok z dn. 9 kwietnia 2008 r. do sprawy 48/07/PA.

⁵⁶ Wyrok z dn. 7 września 2009 r. do sprawy 7/09/PA. O ile jednak Sąd trafnie stwierdził w sprawie naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, to zaskakująco w ogóle nie rozważył możliwości stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji.

⁵⁷ Wyrok z dn. 7 kwietnia 2009 r. do sprawy 56/08/PA.

⁵⁸ Wyrok z dn. 5 maja 2008 r. do sprawy 72/07/PA. Dość zaskakująco strona nie podniosła takiego zarzutu, a i Sąd się do niego nie odniósł.

⁵⁹ Wyrok z dn. 2 czerwca 2008 r. do sprawy 66/07/PA.

⁶⁰ Dość zaskakująco w wyroku z dn. 10 grudnia 2006 r. do sprawy 33/06/PA, domeny *bileteria.pl* i *bileteria.com.pl*, Sąd uznał, że zaprzestanie prowadzenia działalności za pomocą stron powiązanych ze sporną domeną samo w sobie wyklucza możliwość ograniczenia dostępu do rynku.

E) Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy

Modelowym przykładem popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest stan faktyczny ze sprawy domeny *bileteria.pl* i *bileteria.com.pl*⁶⁶. Sąd stwierdził w niej naruszenie art. 16 UZNK, ponieważ przysługujące powodowi oznaczenie wykorzystane przez pozwanego w nazwie domeny miało charakter sloganu reklamowego. Bardziej natomiast problematycznie arbiter uznał, że naruszenie trwało także po zaprzestaniu korzystania przez pozwanego ze spornych domen, ponieważ pozwany „nadal jest ich właścicielem i istnieje zarówno teoretyczna jak i praktyczna możliwość posłużenia się nimi w przyszłości.” Aż tak dalekie rozciągnięcie ochrony pomija wszakże fakt, iż przedmiotem art. 16 UZNK są faktycznie dokonane czyny nieuczciwej konkurencji (takie też miały miejsce w rozstrzyganej sprawie), nie zaś sama możliwość ich popełnienia.

Racji nie przyznano natomiast powodowi w sprawie domen *kardiomed.pl* i *kardiomed.com.pl*⁶⁷. Sąd stwierdził w niej, iż nie doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, ponieważ strony internetowe w spornej domenie zawierały jedynie dane identyfikujące pozwanego (w sposób neutralny, bez próby tworzenia pozytywnych skojarzeń). Arbiter wyszedł zatem z założenia tożsamość z wyrażonym w wyroku w sprawie domeny *siodemka.pl*⁶⁸, w której stwierdzono: „samo używanie domeny internetowej podobnej do znaków Powoda nie ma (...) charakteru wypowiedzi reklamowej.”

F) Naruszenie klauzuli generalnej z art. 3 UZNK

Najszerzą, i możliwą do powołania jedynie jeśli zastosowania nie znajdują przepisy bardziej szczegółowo typizujące czyny nieuczciwej konkurencji⁶⁹, jest klauzula generalna z art. 3 ust. 1 UZNK. Jej użycie nastąpić może po kumulatywnym spełnieniu dwóch przesłanek. Pierwsza dotyczy wykazania przez osobę zarzucającą naruszenie, iż działanie abonenta domeny sprzeczne jest z prawem lub dobrymi obyczajami. Druga natomiast wymaga wykazania, iż działalność to jednocześnie zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy zarzucającego naruszenie praw swoich lub jego klientów.

Arbitrzy dość często orzekają naruszenie klauzuli generalnej w przypadkach, kiedy bardziej prawidłowe wydaje się stwierdzenie innego, bardziej specyficznego czynu zakazanego przez UZNK. Przykładem sporu problematycznie rozstrzygniętego na gruncie art. 3 UZNK, nie zaś art. 5 (mylące oznaczenie przedsiębiorstwa) może być sprawa dotycząca domeny *bustravel.pl*, w której powód prowadził działalność transportową pod firmą Agencja Turystyczno-Transportowa BUSTRAVEL, natomiast pozwany na stronach internetowych w spornej domenie umieścił treści reklamujące usługi konkurentów powoda⁷⁰. Również w sprawie o domenę *gazetapraca.pl*, w której pozwany wykorzystywał strony w spornej domenie do prowadzenia działalności konkurencyjnej względem powoda, Sąd stwierdził naruszenie klauzuli generalnej, choć bardziej trafne wydawałoby się stwierdzenie jedynie czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na mylącym oznaczeniu produktu⁷¹.

Jeśli zarzucający naruszenie nie jest w stanie udowodnić sprzeczności z prawem działań abonenta, wówczas musi, zgodnie z art. 3 ust. 1 UZNK, wykazać ich sprzeczność z dobrymi obyczajami. Arbitrzy Sądu przyjmują z zasady domniemanie sprzeczności z dobrymi obyczajami użycia cudzej firmy w nazwie domeny, co przesuwa na abonenta ciężar udowodnienia zgodności z prawem aktu rejestracji. Choć rozstrzygnięcia w tej materii różnią się od siebie, można przyjąć, że abonent (będący konkurentem uprawnionego) działa sprzecznie z dobrymi obyczajami, gdy jego celem (choćby niezrealizowanym) jest zaszkodzenie uprawnionemu poprzez pogorszenie jego sytuacji konkurencyjnej. Za sprzeczną z dobrymi obyczajami uznano jednak także rejestrację domen *zabytki.pl* i *zabytki.com.pl*⁷², wcześniej wykorzystywanych na cele kulturalne (a zatem nie mogła zachodzić relacja konkurencyjności z działaniami pozwanego, który na dodatek nie był przedsiębiorcą) i to mimo iż zwolnienie domen przez podmiot zarzucający naruszenie nastąpiło wyłącznie na skutek jego zaniedbania. Jak stwierdził w tej sprawie Sąd, do stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji wystarczyło „ryzyko wprowadzenia w błąd co do ich tożsamości.” Podobnie w innym zaskakującym orzeczeniu uznano, iż abonent domen *carpartner.pl*, *carpartner.com.pl*, *car-partner.pl* oraz *car-partner.com.pl* naruszył klauzulę generalną z art. 3 UZNK względem powoda Car-Partner Sp. z o.o., mimo że powód był małopolskim dystrybutorem samochodów jednej z japońskich marek, natomiast pozwany wykorzystywał domenę w celu reklamowania domu wypoczynkowego o nazwie „Car” w Bułgarii⁷³. Między działalnością stron nie zachodziła więc jakkolwiek relacja konkurencyjności. Podobnie stwierdzono naruszenie dobrych obyczajów w sprawie domeny *xvid.pl*, gdzie abonent wystawił sporną domenę na sprzedaż za cenę 30.000 zł⁷⁴. Znów pominięto wszakże fakt, iż powód i pozwany nie prowadzili działalności konkurencyjnej. Tak samo postąpiono w sprawie *plusligakobiet.pl*, w której abonentowi zarzucono działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, ponieważ zarejestrował na swoją rzecz sporną domenę kilka minut po ogłoszeniu przez związek piłki siatkowej nazwy rozgrywek w sezonie 2008/2009⁷⁵ oraz w sprawie dotyczącej domeny *orangewarsawfestival.pl*, w której pozwany zarejestrował na swoją rzecz domenę wyraźnie kojarzącą się z konkretnym przedsięwzięciem kulturalnym. Również w tych orzeczeniach pominięto fakt, iż pozwani w żaden sposób nie prowadzili działalności konkurencyjnej względem powodów – operatorów sieci komórkowych.

4. Naruszenie ochrony wynikającej z kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (KC)⁷⁶ zawiera reguły chroniące zarówno dobra osobiste (art. 23-24), jak i firmę przedsiębiorcy (art. 43¹⁰). W praktyce zarzut naruszenia częściцей dotyczy prawa do firmy. Ono omówione zostanie w pierwszej kolejności.

⁶⁶ Wyrok z dn. 10 grudnia 2006 r. dot. sprawy 33/06/PA.

⁶⁷ Wyrok z dn. 27 lutego 2006 r. dot. sprawy 53/05/PA.

⁶⁸ Wyrok z dn. 30 kwietnia 2008 r. dot. sprawy 65/07/PA.

⁶⁹ Tak trafnie m.in. wyrok z dn. 22 lutego 2006 r. dot. sprawy 46/05/PA, domena *aqq.pl*.

⁷⁰ Wyrok z dn. 29 października 2008 r. dot. sprawy 14/08/PA.

⁷¹ Wyrok z dn. 13 listopada 2006 r. dot. sprawy 39/06/PA.

⁷² Wyrok z dn. 15 listopada 2006 r. dot. sprawy 2/06/PA, domena *sitagroup.pl*.

⁷³ Wyrok z dn. 3 września 2009 r. dot. sprawy 14/09/PA.

⁷⁴ Wyrok z dn. 22 lipca 2010 r. dot. sprawy 11/10/PA. Sąd trafnie odmówił uznania oferty sprzedaży domeny za wygórowaną cenę za czyn nieuczciwej konkurencji w wyroku z dn. 14 października 2009 r. dot. sprawy 15/09/PA, domena *af.pl*. W sprawie tej również nie zachodziła relacja konkurencji rynkowej pomiędzy stronami postępowania.

⁷⁵ Wyrok z dn. 15 listopada 2010 r. dot. sprawy 19/10/PA.

⁷⁶ Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, ze zm.

A) Naruszenie prawa do firmy

Kodeks cywilny stanowi w art. 43¹⁰: „przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.” Na pierwszy rzut oka taka redakcja wydaje się sugerować, iż naruszenie prawa do firmy zarzucone może zostać jakimkolwiek podmiotowi prawa (nie tylko innemu przedsiębiorcy). Ponadto, według literalnej wykładni zacytowanego przepisu, do naruszenia nie musi dojść w ramach obrotu gospodarczego, a tym bardziej nie jest niezbędne wystąpienie między stronami sporu relacji konkurencyjności. Przy wykładni art. 43¹⁰ KC pamiętać należy jednak o tym, iż prawo do firmy przeciwdziałać ma osłabieniu funkcji indywidualizującej oznaczenie, pod którym przedsiębiorca działa w obrocie gospodarczym. Z samej swojej istoty naruszenie prawa do firmy musi zatem pozostawać w sferze obrotu gospodarczego. Logicznym jest też wniosek, iż użycie firmy innego przedsiębiorcy przez podmiot nie pozostający z nim w relacji konkurencyjności jedynie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach prowadzić może do osłabienia funkcji indywidualizującej firmę uprawnionego. Zawsze bowiem naruszenie odniesione musi zostać do konkretnego rynku (produktowego, geograficznego), na którym działa uprawniony.

Zgodnie z tym założeniem naruszenie prawa do firmy ma niewątpliwie miejsce wówczas, gdy abonent, choćby przez krótki czas, umieszcza na stronach powiązanych ze sporną domeną ofertę sprzedaży towarów lub usług konkurencyjnych wobec produkowanych/sprzedawanych przez uprawnionego albo zamieszcza przekierowanie na strony konkurenta uprawnionego. Tak właśnie było w sprawie domeny aspect.pl, wykorzystywanej przez pozwanego do prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec, działającego pod domeną www.aspekt.pl, przedsiębiorcy o firmie ASPEKT⁷⁷. Nawet po zaprzestaniu takiego naruszenia utrzymuje się stan zagrożenia prawa do firmy, który usprawiedliwia stwierdzenie naruszenia, o którym mowa w art. 43¹⁰ KC.

Bazując na założeniu zbliżonym do zaprezentowanego tutaj Sąd oddalił powództwo powoda działającego pod firmą BENCHMARK.PL przeciwko abonentowi domeny benchmark.com.pl, mimo że ten ostatni faktycznie z domeny korzystał umieszczając tam treści reklamujące osoby trzecie⁷⁸. Jak trafnie zwrócił uwagę arbiter, do zwolnienia domeny doszło na skutek zaniedbania powoda, który był wcześniej jej abonentem, a treści zawarte na stronach w spornej domenie nie miały charakteru konkurencyjnego względem działalności powoda. Oznacza to, dodać można, iż nie stanowiły zagrożenia dla indywidualizującego charakteru firmy powoda ani naruszenia takiego jej charakteru.

Szereg rozstrzygnięć pozostaje wszakże w zaskakującej relacji do wymogu zagrożenia lub naruszenia indywidualizującego charakteru firmy jako warunku działania sprzecznego z art. 43¹⁰ KC. Czasami naruszenie nie zostaje stwierdzone, mimo wyraźnego zagrożenia prawa do firmy. Przykładem jest rozstrzygnięcie w sprawie domeny dentalpoint.pl, w której oznaczenie domeny było identyczne do firma powoda (i zarejestrowanego na jego

rzecz znaku towarowego), a obydwie strony sporu świadczyły ten sam rodzaj usług na identycznym rynku geograficznym⁷⁹. Podobnie, naruszenia nie stwierdzono w sprawie, w której pozwany umieścił na stronach w spornej domenie linki do stron przedsiębiorców oferujących towary konkurencyjne wobec produkowanych przez powoda, i to mimo że nazwa domeny była identyczna z jego firmą i znakiem towarowym chroniącym jego produkty⁸⁰.

Z drugiej strony, mało przekonująco orzeczono naruszenie prawa do firmy w sprawie domen vogels.pl, vogels.org.pl, vogels.net.pl i vogels.info.pl⁸¹. Stało się tak mimo iż, jak podkreślił Sąd, „brak jest danych na temat rodzaju działalności, którą miał prowadzić Pozwany w związku z rejestracją spornych domen, a zatem nie sposób stwierdzić, czy miałyby ona charakter konkurencyjny z działalnością Powoda.” Przy uwadze poczynionej przez Sąd niejasnym jest jednak, w jaki sposób miałyby dojść do naruszenia indywidualizującego charakteru firmy na rynku, na którym działa uprawniony.

Pamiętać należy, iż w prawo do firmy godzi nie tylko naruszenie, ale już samo zagrożenie indywidualizującego charakteru firmy. Nie powinno przy tym chodzić o zagrożenie jedynie potencjalne i hipotetyczne, ale z drugiej strony związek między działaniem abonenta a możliwością naruszenia prawa do firmy nie musi być konieczny i nieunikniony. W praktyce rozgraniczenie zagrożenia realnego od nierealnego może nasuwać trudności.

Dla przykładu, w sprawie domeny as.24.pl, w której Sąd uznał naruszenie prawa do firmy przez abonenta, dość zaskakująco przyjął, że do naruszenia prawa do firmy doszło, ponieważ „nie można jednoznacznie stwierdzić, że zachowanie pozwanego polegające na posiadaniu i korzystaniu z domeny AS24 nie zagraża interesom firmy Powodów”⁸². Takie sformułowanie sugeruje, że działanie jest sprzeczne z prawem, kiedy nie można wykluczyć zagrożenia prawa do firmy, a nie kiedy wykazane zostanie istnienie takiego zagrożenia. Rozumowanie takie prowadziłyby wszakże do sprzecznej z art. 43¹⁰ KC absolutyzacji prawa do firmy. Sformułowanie użyte przez Sąd przede wszystkim było wszakże nieprecyzyjne, ponieważ w omawianej sprawie miało miejsce realne zagrożenie prawa do firmy. Abonentem spornej domeny był bowiem prezes konkurenta uprawnionego. Ten drobny, mogłoby się wydawać, szczegół urealniał tezę powoda, iż istnieje duże prawdopodobieństwo (zagrożenie) naruszenia prawa do firmy przyszłymi działaniami pozwanego⁸³.

W innych sprawach realność naruszenia indywidualizującego charakteru firmy była dużo bardziej problematyczna. Za przykład posłużyć może sprawa domen nikeid.pl i nikeid.com.pl, w której uznano, że prawo do firmy naruszone zostaje już na skutek ustalenia przez abonenta wartości domeny i wystawienie jej na sprzedaż w serwisie Allegro⁸⁴. Podobnie w sprawie domen

⁷⁹ Wyrok z dn. 20 stycznia 2009 r. do sprawy 39/09/PA.

⁸⁰ Wyrok z dn. 30 września 2010 r. do sprawy 55/08/PA.

⁸¹ Wyrok z dn. 4 marca 2011 r. do sprawy 54/10/PA. Z tego zresztą powodu w sprawie tej nie stwierdzono dokonania czynu nieuczciwej konkurencji.

⁸² Wyrok z dn. 29 grudnia 2006 r. do sprawy 19/06/PA.

⁸³ Podobnie w wyroku z dn. 26 kwietnia 2007 r. do sprawy 2/07/PA, domena exponet.pl. Zbliżona sytuacja zachodziła np. w sprawie domen kenwood.pl oraz kenwood.com.pl, wyrok z dn. 21 grudnia 2007 r. do sprawy 4/07/PA, w sprawie domeny darboven.com.pl, wyrok z dn. 5 grudnia 2007 r. do sprawy 31/07/PA oraz w sprawie domeny biznesplatforma.pl, wyrok z dn. 7 lipca 2010 r. do sprawy 70/09/PA.

⁸⁴ Wyrok z dn. 5 kwietnia 2007 r. do sprawy 53/06/PA. Domena zatem nie identyfikowała żadnego podmiotu, a takie używanie jej przez pozwanego z pewnością nie ograniczało jej funkcji odróżniającej.

⁷⁷ Wyrok z dn. 16 września 2005 r. do sprawy 18/05/PA. Por. także np. wyrok z dn. 16 czerwca 2006 r. do sprawy 58/05/PA, domena audioklan.pl, wyrok z dn. 28 lutego 2006 r. do sprawy 63/05/PA, domena copix.pl, wyrok z dn. 28 września 2007 r. do sprawy 35/07/PA, domena amica.pl, wyrok z dn. 24 lipca 2008 r. do sprawy 9/08/PA, domeny callan.waw.pl i callan.com.pl, wyrok z dn. 8 września 2009 r. do sprawy 36/09/PA domena świstak.pl lub wyrok z dn. 23 kwietnia 2010 r. do sprawy 77/09/PA, domena gerdmadex.pl.

⁷⁸ Wyrok z dn. 12 grudnia 2007 r. do sprawy 45/07/PA.

carpartner.pl, carpartner.com.pl, car-partner.pl oraz car-partner.com.pl stwierdzono naruszenie prawa do firmy, mimo iż abonent wykorzystywał strony z nią związane do reklamowania domu wycieczkowego w Bułgarii, którego był właścicielem, a zatem treść stron nie wpływała w żaden sposób na indywidualizujący charakter oznaczenia, którym posługuje się (na swoim rynku) powód⁸⁵.

Z perspektywy przedstawionych tu uwag problematyczne są też rozstrzygnięcia, w których stwierdzono zagrożenie prawa do firmy, mimo że związek między rejestracją domeny a niebezpieczeństwem ugodzenia w indywidualizujący charakter oznaczenia powoda był wąty i wymagał ziszczenia się szeregu przesłanek niemożliwych do wykazania w chwili orzekania. Sytuacja taka dotyczy zwłaszcza domen zarejestrowanych ale niewykorzystywanych przez pozwanego. Przykładem może być sprawa domen goretex.pl i gore-tex.pl. Według arbitra rozstrzygającego ten spór prawa powoda do firmy zostały naruszone, mimo że pozwany w żaden sposób nie korzystał ze spornych domen i nie miał związku z którymkolwiek z konkurentów powoda⁸⁶. O rozstrzygnięciu najwyraźniej zadecydowało domniemanie, iż rejestracja domeny odpowiadającej renomowanej firmie stanowi zagrożenie dla jej indywidualizującego charakteru⁸⁷. Zgodnie z tym założeniem, przynajmniej w przypadku firm renomowanych, prawo do ich użycia (bez względu na cel i kontekst) przysługuje tylko uprawnionemu. Innymi słowy każda rejestracja domeny odpowiadającej takiej firmie zakłada naruszenie prawa do niej i przerzuca na abonenta obowiązek udowodnienia, iż do naruszenia nie doszło. Jeszcze dalej drogą tego rodzaju rozumowania poszedł Sąd rozstrzygając sprawę domeny lug.pl. Uznał w niej bowiem, że każda rejestracja domeny (jakiegokolwiek użycie firmy bez zgody uprawnionego) stanowi naruszenie prawa do firmy⁸⁸. Takie rozumienie zagrożenia prawa do firmy nieproporcjonalnie rozszerza to pojęcie i ochronę udzielaną uprawnionym.

Dużo ostrożniej do argumentu zagrożenia prawa do firmy podszedł Sąd w sprawie domen mobyland.pl oraz mobyland.com.pl, identycznych do firmy powoda⁸⁹. Zbieżność oznaczeń oczywiście przemawiała przeciwko pozwanemu. Ten jednak umieścił na stronie internetowej w spornej domenie informację, że zamierza uruchomić tam serwis poświęcony artyście Moby i nie ma związków z powodem. Do informacji tej dodał link prowadzący do strony powoda. W tych warunkach arbiter uznał, iż powód nie był w stanie wykazać choćby zagrożenia prawa do firmy, mimo użycia przez pozwanego oznaczenia do niej identycznego. Zastosował zatem wymóg udowodnienia przez powoda realności związku pomiędzy aktualnym stanem rzeczy a naruszeniem prawa do firmy w przewidywalnej przyszłości.

Za zdecydowanie zbyt mocno zawężające prawo do firmy należy natomiast rozstrzygnięcie w sprawie domeny rama.pl. Arbiter nie stwierdził w niej naruszenia, mimo że abonent umieścił na stronie internetowej w spornej domenie linki do stron produktów wytwarzanych przez konkurentów powódki, a zatem niebezpieczeństwo osłabienia funkcji indywidualizującej firmy było olbrzymie⁹⁰.

B) Naruszenie dóbr osobistych

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zarzut naruszenia dotyczyć może w praktyce zwłaszcza zniesławiającego użycia w nazwie domeny imienia, nazwiska lub pseudonimu uprawnionego. W przypadku przedsiębiorców naruszenie dóbr osobistych przejawia się przede wszystkim działaniami godzącymi w renomę (dobrą sławę) oznaczenia, którym posługuje się przedsiębiorca.

Podkreślić należy, iż o sprzeczności z dobrami osobistymi decydować powinno nie samo użycie oznaczenia używanego przez inną osobę, lecz użycie go w sposób specyficzny, nacechowany złą wiarą. O naruszeniu nie powinien zatem przesądzać sam fakt wystawienia domeny na sprzedaż, chyba że abonent kieruje ofertę do uprawnionego z sugestią, iż brak zgody na zakup skutkować będzie umieszczeniem na stronie powiązanej z tą domeną treści godzących w dobre imię i reputację uprawnionego. Na tej właśnie zasadzie oddalone zostało powództwo w sprawie domeny michnik.pl⁹¹. Powód domagał się w niej stwierdzenia naruszenia swoich dóbr osobistych poprzez rejestrację spornej domeny i umieszczenie oferty jej sprzedaży w Gazecie Wyborczej. Sąd w składzie autora tych słów stwierdził jednak, że żądanie pozwu jest przedwczesne, ponieważ strony internetowe powiązane z tą domeną nie zawierają żadnych treści. Nie można więc stwierdzić, czy sposób korzystania z domeny narusza prawa osobiste powoda, czy też zawiera treści służące ochronie tych dóbr osobistych (sympatyzujące z uprawnionym) lub też odnosi się do osoby trzeciej (np. innej osoby o tym samym nazwisku). W tych warunkach rejestracja spornej domeny uznana została za zgodną z prawem korzystanie przez abonenta z wolności wypowiedzi⁹².

Zbliżone rozstrzygnięcie zapadło w sprawie domeny olsztyn.pl, w której Sąd orzekł, że nie doszło do naruszenia dóbr jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ na stronie w spornej domenie umieszczane zostały jedynie prawdziwe informacje na temat miasta⁹³. Sąd najprawdopodobniej orzekłby jednak inaczej, jeśli treści zawarte na stronie powiązanej ze sporną domeną zniesławiałyby uprawnionego lub wskazywałyby na jego nieprawdziwe cechy lub powiązania. Opierając się na zbliżonym rozumowaniu Sąd stwierdził naruszenie dóbr osobistych w sprawie domeny pzw.pl, w której powód – Polski Związek Wędkarski – żądał stwierdzenia naruszenia swoich praw, ponieważ pozwany abonent wykorzystywał ją jako łącznik ze swoimi stronami, które po części służyły działalności zbliżonej do prowadzonej przez powoda, a po części celom komercyjnym⁹⁴. W istocie takie działanie pozwanego tworzyło wrażenie związków powoda z pozwanym i działalnością komercyjną, co mogło być poczytane jako godzące w renomę Związku Wędkarskiego. Podobnie w sprawie o domenę gazetapraca.pl Sąd stwierdził naruszenie dobra osobistego powoda (renomy tytułu prasowego) poprzez sprzeczne z prawem ochronnym na znak towarowy „gazeta praca” prowadzenie na stronach w spornej domenie działań konkurencyjnych względem prowadzonych

⁸⁵ Wyrok z dn. 3 września 2009 r. dot. sprawy 14/09/PA.

⁸⁶ Wyrok z dn. 27 listopada 2007 r. do sprawy 17/07/PA.

⁸⁷ Bardzo podobnie wyrok z dn. 15 stycznia 2009 r. do sprawy 31/08/PA, domeny yamaha.pl i yamaha.com.pl, wyrok z dn. 28 stycznia 2009 r. do sprawy 36/08/PA, domena Orange.pl i wyrok z dn. 26 listopada 2009 r. do sprawy 47/09/PA, domena yahoo.com.pl.

⁸⁸ Wyrok z dn. 24 kwietnia 2006 r. do sprawy 62/05/PA.

⁸⁹ Wyrok z dn. 12 lipca 2010 r. do sprawy 82/09/PA.

⁹⁰ Wyrok z dn. 8 stycznia 2010 r. do sprawy 52/09/PA.

⁹¹ Wyrok z dn. 29 października 2007 r. do sprawy 26/07/PA.

⁹² Kwestia naruszenia dóbr osobistych nie została poruszona w wyroku z dn. 9 maja 2006 r. do sprawy 67/05/PA, domena polmos.pl, w której sytuacja była analogiczna - pozwany wystawił na sprzedaż domenę stanowiącą oznaczenie (chronione znakiem towarowym) przysługujące powodowi.

⁹³ Wyrok z dn. 19 sierpnia 2008 r. do sprawy 4/08/PA.

⁹⁴ Wyrok z dn. 28 kwietnia 2006 r. do sprawy 65/05/PA, domena pzw.pl.

przez powoda⁹⁵. Takie powiązanie postrzegane mogło być jako osłabiające jakość treści rozpowszechnianych przez uprawnionego. Kolejnym przykładem ewidentnego naruszenia dóbr osobistych może być sprawa domeny mercedes.com.pl, w której umieszczone na spornej stronie informacje nie tylko stawiały uprawnionego w niekorzystnym świetle, ale, przede wszystkim, były w dużej mierze nieprawdziwe⁹⁶. Trafnie też Sąd przyjął w sprawie domeny zyrtec.pl, iż umieszczenie przez abonenta anonsów towarzyskich w spornych domenach godzi w renomę koncernu farmaceutycznego produkującego lek o nazwie tożsamej z nazwą spornej domeny⁹⁷.

W niektórych sprawach stwierdzenie naruszenia prawa do firmy było jednak zaskakujące. Za takie uznać można rozstrzygnięcie w sprawie domeny gmail.com.pl⁹⁸. Arbiter uznał w niej, że abonent naruszył prawa Google do renomy na rynku, mimo że ten wykorzystywał sporną domenę jedynie na swoje prywatne potrzeby. Podobnie w sprawie domeny playmobil.pl stwierdzono naruszenie renomy powoda poprzez rejestrację domeny identycznej z chronionym na jego rzecz znakiem towarowym, mimo że pozwany w żaden sposób z niej nie korzystał⁹⁹. W obydwu tych sprawach zagrożenie renomy powoda oparte było na nieweryfikowalnych domniemaniach i daleko idących spekulacjach. Sąd znów dokonał zatem absolutyzacji oznaczeń renomowanych, nie wymagając udowodnienia żadnego konkretnego naruszenia sfery dóbr chronionych.

Kłopotów interpretacyjnych następczą mogą też trzy inne, specyficzne kwestie.

Pierwsza dotyczy rozgraniczenia naruszenia prawa do firmy od naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy. Przykładem może być sprawa domeny dominet.org.pl¹⁰⁰. Abonent przez pewien czas współpracujący z powodem, którego firma była identyczna z elementem odróżniającym nazwy domeny, po zakończeniu współpracy zamieszczał na stronach w spornej domenie treści zniekształniające powoda. Nie było wątpliwości, kto jest zniekształniany, a zatem nie doszło do ograniczenia funkcji indywidualizującej firmy. Z drugiej strony wyraźnie doszło do naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy. Tymczasem w rozstrzygnięciu uznano, iż naruszone zostały nie tylko dobra osobiste powoda, ale przede wszystkim prawo do firmy.

Drugi rodzaj wątpliwości rodzić może sytuacja, kiedy domena odpowiadająca oznaczeniu produktu (np. znakowi towarowemu) zarejestrowana jest na rzecz nieautoryzowanego dystrybutora, co zostaje uznane za naruszenie renomy dystrybutora autoryzowanego. Na ogół działanie takie sprawiać będzie nieprawdziwe wrażenie, iż to abonent domeny jest autoryzowanym przedstawicielem producenta, co przemawia za naruszeniem renomy uprawnionego¹⁰¹. Wrażenie takie (a zatem naruszenie renomy) nie powstanie natomiast wtedy, gdy abonent nie tworzy wraże-

nia pozostawania z uprawnionym w relacji, która w istocie nie istnieje¹⁰².

Trzecia wątpliwość dotyczy pytania, czy próba odsprzedania uprawnionemu do oznaczenia domeny za cenę przewyższającą koszt utrzymania domeny godzi w renomę przedsiębiorstwa. Arbitrzy udzielają na tak postawione pytanie odpowiedzi twierdzącej, co uzasadnione jest pasożytniczym charakterem działania abonenta. Szkodzić może ono renomie uprawnionego w sytuacji, kiedy ten zgodziłby się przekazać, w ramach wynagrodzenia za cesję domeny, część wartości tej firmy abonentowi. W przypadku tego rodzaju propozycji odkupu domeny zagrożenie dóbr osobistych uprawnionego jest zatem wyraźne i bezpośrednie.

⁹⁵ Wyrok z dn. 13 listopada 2006 r. do sprawy 39/06/PA.

⁹⁶ Wyrok z dn. 30 listopada 2006 r. do sprawy 22/06/PA, domena mercedes.com.pl.

⁹⁷ Wyrok z dn. 15 kwietnia 2008 r. do sprawy 61/07/PA.

⁹⁸ Wyrok z dn. 2 sierpnia 2007 r. do sprawy 9/07/PA.

⁹⁹ Wyrok z dn. 14 kwietnia 2008 r. do sprawy 56/07/PA.

¹⁰⁰ Wyrok z dn. 5 marca 2007 r. do sprawy 76/06/PA.

¹⁰¹ Sytuacja taka zachodziła np. w sprawie rozstrzyganej wyrokiem z dn. 17 grudnia 2009 r. do sprawy 56/09/PA, domeny lumix.pl, lumix.com.pl i toughbook.com.pl. Dość zaskakująco arbiter w ogóle nie odniósł się wszakże do oceny sprawy z tej perspektywy, a strony o to nie wnioskowały.

¹⁰² Wyrok z dn. 8 marca 2010 r. do sprawy 74/09/PA, domena bisazza.pl, bisazza.com.pl, bisazza-instalation.pl.