



European IPR Helpdesk

Broszura Informacyjna

Nazwy domen i piractwo domenowe

Listopad 2017¹

Wstęp.....	2
1. Czym jest nazwa domeny?	2
1.1. Poziomy nazw domen	3
1.2. Nowe rodzajowe domeny najwyższego poziomu	3
2. W jaki sposób chronione są nazwy domen?	4
2.1. Zakres ochrony	4
2.2. Proces rejestracji.....	4
3. Piractwo domenowe: konflikt między nazwami domen i znakami towarowymi	5
4. Procedury rozstrzygania sporów w zakresie nazw domen	6
4.1. Jednolite zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen (UDRP) .	7
4.2. Ujednolicony system szybkiego zawieszenia (URS)	9
4.3. Procedura rozstrzygania sporów dotyczących znaków towarowych (Trademark PDDRP).....	10
4.4. Sprzeciw prawny	11
Podsumowanie	13
Przydatne dokumenty	14

¹ Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji w języku angielskim, wykonanym przez zewnętrzne biuro tłumaczeń. W wyniku tłumaczenia mogą wystąpić rozbieżności między dokumentem oryginalnym a przetłumaczoną wersją dokumentu, w którym to przypadku treść dokumentu oryginalnego będzie rozstrzygająca.

Wstęp

Internet stworzył wiele możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ponieważ zrewolucjonizował dynamikę handlu międzynarodowego i doprowadził do nasilenia procesu umiędzynarodowienia. Dzięki internetowi MŚP mogą zyskać dostęp do rynku międzynarodowego w stopniu porównywalnym z dużymi przedsiębiorstwami, co wcześniej nie było łatwe ze względu na zbyt dużą ilość wymaganych zasobów. Co więcej, internet to doskonały sposób na zwiększenie widoczności marek.

Internet stanowi otwartą bramę dla MŚP, ale niestety jest także idealną platformą dla podmiotów naruszających prawo, które sprzedają podrabiane produkty i dokonują oszustw. Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z oszustwami internetowymi jest „piractwo domenowe”, polegające na tym, że osoba lub podmiot bezprawnie rejestruje, sprzedaje lub używa nazwy domeny zawierającej cudzy znak towarowy, nazwę produktu lub nazwę firmy, często ostatecznie z zamiarem sprzedania jej prawowitemu właścicielowi po znacznie wyższej cenie niż koszt rejestracji domeny.

Niniejsza broszura informacyjna ma na celu przedstawienie zagadnienia własności i rejestracji nazw domen, ich związku ze znakami towarowymi, a także wyjaśnienie zagadnień związanych z piractwem domenowym i dostępnych mechanizmów rozstrzygnięcia sporów, jakich mogą użyć MŚP dla ochrony własnej działalności.

1. Czym jest nazwa domeny?

Według definicji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) „nazwy domen to formy zapisu adresów internetowych czytelne dla człowieka, powszechnie używane do wyszukiwania stron internetowych”². Innymi słowy, służą do identyfikacji złożonego, trudnego do zapamiętania ciągu liczb, jakim jest adres IP. Na przykład nazwa domeny „iprhelphdesk.eu” służy do zlokalizowania strony internetowej European IPR Helpdesk: <http://www.iprhelphdesk.eu>. Dodatkowo nazwy domen zapewniają również identyfikację firm i znaków towarowych w internecie.

Koordinacją systemu nazw domen (DNS), odpowiedzialnego za tłumaczenie nazw domen na adresy IP, zajmuje się organizacja o nazwie Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)³.

² Więcej informacji na temat nazw domen można uzyskać na stronie „Często zadawane pytania” organizacji WIPO, [tutaj](#).

³ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) jest organizacją pożytku publicznego skupiającą wielu interesariuszy, której celem jest zapewnienie stabilnego i bezpiecznego działania systemów unikalnych nazw internetowych. Nadzoruje system rejestracji nazw domen i określa wytyczne i zasady, jakich powinny przestrzegać wszystkie akredytowane podmioty rejestrujące. Więcej o ICANN [tutaj](#).

1.1. Poziomy nazw domen

Nazwy domen są podzielone w sposób hierarchiczny na trzy poziomy:

- **Domena najwyższego poziomu:** Najwyższy poziom nazwy domeny to ciąg znaków znajdujący się po ostatniej kropce („.”). Na przykład w adresie „iprhelpdesk.eu” domeną najwyższego poziomu jest „eu”.
Istnieją dwa rodzaje domen najwyższego poziomu:
 - Rodzajowe domeny najwyższego poziomu (gTLD): wskazuje obszar działania (np. „.com” – dowolny cel albo „.biz” – domena ściśle ograniczona do firm);
 - Domena najwyższego poziomu z kodem kraju (ccTLD): kraj lub obszar, na którym zamierza działać właściciel domeny (np. „.uk” oznacza Wielką Brytanię, a „.eu”⁴ oznacza Europejski Obszar Gospodarczy).
- **Domena drugiego poziomu:** Drugi poziom nazwy domeny znajduje się bezpośrednio po lewej stronie domeny najwyższego poziomu. Na przykład w adresie „iprhelpdesk.eu” domeną drugiego poziomu jest „iprhelpdesk”. Większość sporów dotyczy domen tego rodzaju.
- **Domena trzeciego poziomu:** Trzeci poziom nazwy domeny, nazywany również subdomeną, znajduje się bezpośrednio po lewej stronie domeny drugiego poziomu. Na przykład w adresie „iprhelpdesk.eu” domeną trzeciego poziomu jest „helpline”. Nie każdy adres ma ten poziom, ponieważ jest on często używany do identyfikacji różnych sekcji strony internetowej, zazwyczaj odpowiadających różnym działom w dużych organizacjach.



1.2. Nowe rodzajowe domeny najwyższego poziomu

W 2011 r. ICANN uruchomiła tak zwany „**Nowy program gTLD**” w celu rozszerzenia systemu nazw domen zwłaszcza poprzez umożliwienie rejestracji nowych rodzajowych domen najwyższego poziomu, czyli ciągu znaków po ostatniej kropce bez znaczenia geograficznego (np. .com, .biz, itp.).

⁴ Więcej informacji na temat nazw domen “.eu” można znaleźć w [rozporządzeniu Komisji \(WE\) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.](#)

Dzięki tej inicjatywie osoby i firmy mogą rejestrować swoje domeny z nowymi rozszerzeniami, takimi jak: „.guru” czy „.book”, a także znaki towarowe i słowa pisane innym alfabetem np. chińskim lub cyrylicą.

Należy zauważyć, że nie każdy może ubiegać się o nową nazwę domen najwyższego poziomu, a procedura jest tu o wiele bardziej skomplikowana niż po prostu zakup domeny drugiego lub trzeciego poziomu.

Tylko powołane zgodnie z prawem organizacje publiczne i prywatne, które spełniają wymogi kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o utworzenie i prowadzenie rejestru nowych rodzajowych domen najwyższego poziomu.

Wnioskodawcy muszą wykazać zdolność operacyjną, techniczną i finansową do prowadzenia rejestru i spełnić dodatkowe szczegółowe wymagania.

2. W jaki sposób chronione są nazwy domen?

2.1. Zakres ochrony

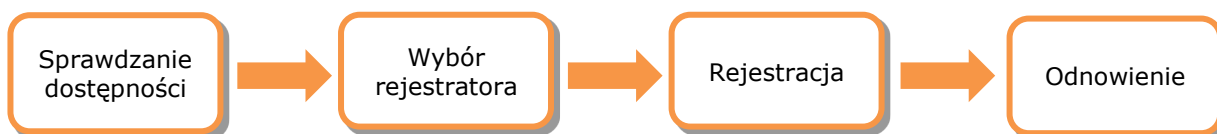
Nazw domen zwykle nie uważa się za prawa własności intelektualnej; prawo nabyte przez właściciela nazwy domeny jest po prostu wyłącznym prawem do korzystania z niej na czas trwania umowy z rejestratorem. Niemniej jednak nazwy domen wciąż można traktować jako zasoby niematerialne tak jak rzeczywiste prawa własności intelektualnej (tzn. rzeczywiste mienie, które może powodować powstanie praw i interesów finansowych, a zatem posiadające wartość ekonomiczną).

Rejestracja nazw domen, podobnie jak w przypadku znaków towarowych, opiera się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Oznacza to, że w zasadzie **każdy może kupić domenę o danej nazwie, o ile jest ona dostępna, czyli że nie zarejestrował jej wcześniej ktoś inny**. Problemy wiążące się z tą zasadą opisano w rozdziale 3 poniżej.

W przeciwieństwie do znaków towarowych nazwy domen nie są ograniczone terytorialnie. Mają ogólnosiwiatowy zasięg geograficzny. Oznacza to, że osoby fizyczne, jak i prawne mogą rejestrować domeny o wybranej nazwie u dowolnego akredytowanego rejestratora na świecie, a po zarejestrowaniu będą one widoczne na całym świecie.

2.2. Proces rejestracji

Proces rejestracji jest prosty i składa się z następujących kroków:



1) Sprawdzenie dostępności

Wcześniej sprawdzenie, czy nazwa domeny, którą zamierza się zarejestrować, jest nadal dostępna, pozwoli zaoszczędzić czas i naprawdę warto to zrobić. Istnieje kilka baz danych, takich jak [Whois](#) i [EURid](#), w których łatwo można sprawdzić, czy nazwa domeny jest dostępna albo inaczej czy nazwa została już zarejestrowana przez kogoś innego.

W tym ostatnim przypadku dane właściciela nazwy domeny są zazwyczaj dostępne dla ogółu, co zwiększa przejrzystość, a jednocześnie ułatwia transakcje dotyczące nazw domen.

Ponadto warto wspomnieć, że nazw domen używa się zwykle również jako znaków towarowych, co może rodzić konflikty dotyczące znaków i nazw domen. Dlatego jeśli nazwa domeny ma być również używana jako znak towarowy, zaleca się również przeprowadzenie wyszukiwania znaku towarowego w bazie znaków towarowych, takich jak [e-Search plus](#) czy [TMview](#), aby sprawdzić, czy jest on dostępny⁵.

2) Wybór rejestratora

Każda osoba fizyczna lub prawna, która chce zarejestrować rodzajową domenę najwyższego poziomu, może to uczynić za pośrednictwem akredytowanego rejestratora przez ICANN. Na całym świecie działają setki akredytowanych rejestratorów, a ich wykaz można znaleźć [tutaj](#).

3) Rejestracja

Podczas rejestracji można określić czas, na jaki chce się zarejestrować swoją domenę. Zwykle oferuje się możliwość rejestracji nazw domen na rok lub na okres kilku lat (do 10 lat).

4) Odnowienie

Najczęściej rejestratorzy oferują możliwość odnawiania tego okresu, w nieskończoność. Ważne jest sprawdzenie zasad danego rejestratora dotyczących odnowienia.

3. Piractwo domenowe: konflikt między nazwami domen i znakami towarowymi

Internet, który staje się coraz ważniejszym narzędziem rozwoju biznesu, stworzył wiele potencjalnych zagrożeń dla właścicieli znaków towarowych.

Internet dał możliwość tworzenia i rozpowszechniania treści łatwiej niż kiedykolwiek przedtem. Oprócz tego, o czym była mowa wyżej, rejestracja nazw domen jest

⁵ Więcej informacji na temat wyszukiwań znaków towarowych można znaleźć w Broszurze Informacyjnej zatytułowanej „[Jak wyszukiwać znaki towarowe](#)” dostępnej w języku angielskim.

prosta, niedroga i szybka. Wreszcie rozpowszechnianie się nowych rodzajowych domen najwyższego poziomu znacznie zwiększyło możliwości zmiany nazw domen.

Chociaż może to zwiększyć dynamikę biznesu, co firmy doceniają, to jednak stanowi również ogromne zagrożenie. Istnieją dwa główne zagrożenia związane z naruszeniem praw właścicieli znaków towarowych w internecie:

- poprzez kopiowanie znaków towarowych firmy w witrynach osób trzecich, co powoduje wśród konsumentów niepewność co do pochodzenia towarów i usług reklamowanych w tych witrynach (np. przedsiębiorca może sprzedawać w internecie podrobione produkty)⁶,
- poprzez zarejestrowanie znaków towarowych jako nazw domen przez nieuprawnione do tego osoby trzecie, co określa się mianem piractwa domenowego (np. dana osoba bezprawnie rejestruje znak towarowy osoby trzeciej jako nazwę na przykład w domenie „.com”).

Piractwo domenowe to nadużycie w rejestracji nazw domen, które są już zarejestrowane jako nazwy domen w co najmniej jednym obszarze najwyższego poziomu, jako znaki towarowe albo nazwy handlowe.

Piraci domenowi rejestrują takie domeny, a następnie oferują je na sprzedaż, często właścicielowi wcześniejszej domeny lub znaku towarowego, po znacznie wyższej cenie niż pierwotna opłata rejestracyjna.

Chociaż rejestracja nazw domen odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, to jednak działania piratów domenowych nie pozostają bezkarne. Istnieje wiele sposobów rozwiązywania sporów, jakie mogą powstać w tej dziedzinie, a także system prewencyjny pozwalający uniknąć naruszenia znaku towarowego przez rejestrujących domeny: Trademark Clearinghouse (TMCH)⁷ – jest to pierwszy krok przed skorzystaniem z opisanych niżej procedur rozstrzygnięcia sporów.

4. Procedury rozstrzygnięcia sporów w zakresie nazw domen

Jak wyjaśniono powyżej, spory dotyczące nazw domen powstają zazwyczaj między właścicielem znaku towarowego a podmiotem rejestrującym nazwę domeny, który zarejestrował nazwę domeny naruszającą prawa właściciela znaku. W takiej sytuacji właściciel znaku towarowego, nazywany w podobnych sporach skarżącym, spróbuje albo przejąć kontrolę nad domeną naruszającą prawa, albo ją zawiesić, aby druga strona sporu nie mogła jej używać.

⁶ Należy zapoznać się z dokumentem Komisji Europejskiej zatytułowanym „[Communication on Tackling Illegal Content Online – Towards an enhanced responsibility of online platforms](#)” (komunikat w sprawie przeciwdziałania nielegalnym treściom w internecie – w kierunku zwiększonej odpowiedzialności platform internetowych).

⁷ Aby uzyskać więcej informacji na temat Trademark Clearinghouse, prosimy przejść [tutaj](#).

Spory te może rozstrzygnąć sąd. Jednakże dla uniknięcia kosztów⁸ i opóźnień wiążących się zazwyczaj z postępowaniem sądowym zaleca się skorzystanie z dostępnych procedur rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen, jakie przeprowadza ICANN.

4.1. Jednolite zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen (UDRP)⁹

Jednolite zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen („UDRP”) to system wprowadzony przez ICANN dla rozstrzygania sporów dotyczących nadużyć w zakresie rejestracji i używania nazw domen.

Są one uwzględniane w umowach ze wszystkimi klientami (posiadaczami nazw domen i rejestrującymi nazwy domen) przez wszystkich akredytowanych rejestratorów. Podczas rejestracji nazwy domeny rejestrujący oświadcza, że nie narusza praw osób trzecich oraz że akceptuje poddanie się rozstrzygnięciom w ramach jednolitych zasad rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen.

Oznacza to, że jeżeli właściciel znaku towarowego będący stroną trzecią (zwany skarżącym) uzna rejestrację nazwy domeny za nadużycie i postanowi wnieść sprawę o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego nazwy domeny przeciwko domniemanemu sprawcy naruszenia, sprawca, który rejestrując domenę powodującą domniemane nadużycie u akredytowanego rejestratora, musiał wyrazić zgodę na podporządkowanie się tym zasadom, będzie musiał również poddać się rozstrzygnięciom w ramach postępowania o ich naruszenie. Nie oznacza to, że skarżący nie ma innych możliwości rozwiązania sporu, takich jak postępowanie sądowe. Wybór forum pozostaje decyzją skarżącego, a rejestrujący, jako pozwany w tej sprawie, nie ma nic do powiedzenia.

Skarżący w sprawie o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego nazwy domeny musi udowodnić, że:

- 1) nazwa domeny jest identyczna lub łądząco podobna do znaku towarowego lub znaku usługowego, do którego skarżący posiada prawa;
- 2) rejestrujący nie posiada żadnych praw ani uprawnionych interesów w odniesieniu do nazwy domeny;
- 3) nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

⁸ Chociaż postępowanie o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego nazw domen nie jest bezpłatne, to jednak zwykle jest mniej kosztowne niż postępowanie sądowe.

⁹ Aby dowiedzieć się więcej o zasadach obowiązujących w ramach postępowania o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego nazwy domeny, należy przejść [tutaj](#).



Jak można udowodnić złą wiarę?

Skarżący powinien złożyć wszelkie dowody wskazujące na wszystkie okoliczności świadczące o złej wierze rejestrującego. Poniżej znajduje się niepełna lista okoliczności, jakie można uznać za złą wiarę w sprawach o rozstrzygnięcie sporu dotyczących nazwy domeny:

- nazwa domeny została zarejestrowana głównie w celu sprzedaży skarżącemu, który jest właścicielem znaku towarowego, lub konkurencji skarżącego za znaczne wynagrodzenie przewyższające koszty rejestracji; lub
- nazwa domeny została zarejestrowana przede wszystkim dla zakłócenia działalności konkurenta;
- korzystając z nazwy domeny, rejestrujący świadomie i dla zysku usiłował przyciągnąć internautów do swojej strony internetowej albo innej lokalizacji w internecie, starając się wywołać błędne mniemanie, że strona internetowa lub inna lokalizacja albo opisywane na niej produkty lub usługi są oferowane pod znakiem skarżącego będącego twórcą oferty, sponsorem, podmiotem powiązaniem lub promującym witrynę lub lokalizację rejestrującego lub oferowanych w niej produktów i usług.

Jak wspomniano powyżej, **procedura rozstrzygnięcia sporów dotyczących nazw domen trwa znacznie krócej niż postępowanie sądowe**. Od otrzymania skargi przez podmiot rozstrzygający spory¹⁰ do rozstrzygnięcia sprawy upływa zazwyczaj 60 dni.

Proces składania skargi jest stosunkowo prosty. Skarżący musi skierować skargę do podmiotu rozstrzygającego zgodnie z [zasadami rozstrzygnięcia sporów dotyczących nazw domen](#), które wymagają między innymi, aby skarga zawierała:

- wybór panelu przez skarżącego: panel jednoosobowy lub trzyosobowy¹¹;
- nazwa domeny będącej przedmiotem skargi;
- rejestrator, u którego została zarejestrowana domena;
- znak(i) towarowy(e) lub usługowy(e), jakiego(ich) dotyczy skarga oraz towary i usługi w związku z którymi znak(i) został(y) użyty(e);
- podstawy, na jakich opiera się skarga;
- oczekiwane środki zaradcze.

Zasady rozstrzygnięcia sporów dotyczących nazw domen przewidują dwa dostępne środki zaradcze dla skarżących: wycofanie domeny lub przeniesienie domeny na skarżącego. Strony postępowania o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego nazwy domeny mogą również zgłosić sprawę do sądu w celu niezależnego rozstrzygnięcia

¹⁰ Sprawami o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego nazwy domeny zajmują się administracyjne podmioty rozstrzygające wymienione [tutaj](#).

¹¹ Panel to osoba lub grupa osób nazywanych „panelistami” wyznaczona do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego nazwy domeny.

zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania, o jakim mowa. Wówczas zgodnie z zasadami rejestrator nie wdroy decyzji podjętej w ramach postępowania, lecz zastosuje się do decyzji sądu.

4.2. Ujednolicony system szybkiego zawieszenia (URS)¹²

Ujednolicony system szybkiego zawieszenia (URS) to system wprowadzony przez ICANN, **związany wyłącznie z rodzajowymi domenami najwyższego poziomu** (takimi jak: .companyX czy .city), którego zadaniem jest **tańsza i szybsza** ochrona praw właścicieli znaków towarowych. System ten uzupełnia system zasad rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen (UDRP) i służy do przeciwdziałania najbardziej rażącym przypadkom naruszenia praw do znaków towarowych przez rejestrujących domeny. Chodzi o przypadki, w których nie ma wątpliwości co do faktów, a nadużycie znaków towarowych jest oczywiste (np. podrabianie, masowe fałszerstwo i rozprzestrzenienia się wirusa lub złośliwego oprogramowania).

Podobnie jak w przypadku systemu zasad rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny, skarżący w sprawie o szybkie zawieszenie musi udowodnić, że:

- 1) zarejestrowana nazwa domeny jest identyczna lub łudząco podobna do znaku towarowego, do którego skarżący posiada prawa;
- 2) rejestrujący nie posiada żadnych praw ani uprawnionych interesów w odniesieniu do nazwy domeny;
- 3) nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

System szybkiego zawieszenia jest systemem przyspieszonym. Terminy rozstrzygnięć są znacznie krótsze niż w przypadku spraw o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego nazwy domeny. Zazwyczaj cała procedura może zostać ostatecznie zakończona nawet w ciągu miesiąca. Warto wspomnieć, że w trakcie procedury domena naruszająca pozostaje zablokowana do czasu wydania ostatecznej decyzji¹³.

Procedura składania wniosku, podobnie jak w przypadku spraw o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego nazwy domeny, jest stosunkowo prosta, a skarga, zgodnie z [zasadami szybkiego zawieszenia](#), musi zasadniczo zawierać te same elementy.

Ponadto rozpatrujący sprawę podejmuje decyzję, po prostu analizując dokumenty przedłożone przez strony, tzn. skargę i odpowiedź, bez dodatkowego gromadzenia dowodów i przesłuchań. To z pewnością ułatwia przyspieszone rozstrzygnięcie.

Należy zauważyć, że w przypadku szybkiego zawieszenia nazwa domeny nie przechodzi na skarżącego w przypadku wygranej, jak w przypadku spraw o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego nazwy domeny. W ramach szybkiego

¹² Aby dowiedzieć się więcej o procedurze szybkiego zawieszenia, należy przejść [tutaj](#).

¹³ Sprawami o szybkie zawieszenie zajmują się podmioty URS, organizacje zatwierdzone w tym celu przez ICANN. Wykaz tych podmiotów można znaleźć [tutaj](#).

zawieszenia możliwe są tylko dwa rozwiązania: zawieszenie domeny,¹⁴ w przypadku wygranej skarżącego, albo powrót domeny do rejestrującego, w przypadku przegranej skarżącego.

Z tego powodu procedurę tę powinni wszczynać wyłącznie właściciele znaków towarowych, którzy nie są zainteresowani zdobyciem prawa własności nazwy domeny naruszającej prawo, lecz chcą jak najszybciej doprowadzić do zaprzestania przedmiotowego naruszenia.

Podobnie jak w przypadku sprawy o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego nazwy domeny, w niektórych przypadkach zakończenie procedury szybkiego zawieszenia umożliwia stronom wszczęcie również postępowania o rozstrzygnięcie sporu o nazwę domeny lub oddanie jej do właściwego sądu.

4.3. Procedura rozstrzygania sporów dotyczących znaków towarowych (Trademark PDDRP)¹⁵

Procedura rozstrzygania sporów dotyczących znaków towarowych („PDDRP”) to procedura rozstrzygania sporów w zakresie nazw domen wprowadzona przez ICANN, **związana wyłącznie z rodzajowymi domenami najwyższego poziomu**, gdy **właściciel domeny uważa, że operator rejestru, to znaczy organizacja zarządzająca rejestracją i obsługą nazw domen, celowo i systematycznie narusza prawa do znaków towarowych w swojej domenie najwyższego poziomu**, albo sama, albo pomagając w tym osobom trzecim¹⁶.

Podobnie jak w przypadku innych procedur rozstrzygania sporów, skarżący musi wykazać, że rejestrujący działa w złej wierze oraz że w sposób nieuczciwy czerpie korzyści z reputacji znaku towarowego skarżącego, szkodzi reputacji znaku albo usiłuje wprowadzić użytkowników internetu w błąd co do znaku skarżącego. A zatem nie wystarczy wykazać, że operator rejestru wie o możliwym naruszeniu praw do znaku towarowego poprzez zarejestrowanie danej domeny w obszarze rodzajowych domen najwyższego poziomu.

Procedura składania skargi przebiega podobnie jak w przypadku rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny i ujednoczonego systemu szybkiego zawieszenia, jednak posiada pewne cechy charakterystyczne związane z rodzajem sporów rozstrzyganych w ramach tego postępowania, które szczegółowo opisano w [Zasadach związanych z procedurą rozstrzygania sporów dotyczących znaków towarowych](#). Ze względu na fakt, że pozwany to operator rejestru, skarżący musi w skardze umieścić oświadczenie, dlaczego poniesiona szkoda wynika z działań operatora rejestru w związku z obszarem rodzajowych domen najwyższego poziomu.

¹⁴ Nazwa domeny jest zawieszona na pozostały okres przewidziany we wniosku rejestracyjnym, po którego upływie domena znów będzie dostępna do rejestracji na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

¹⁵ Aby dowiedzieć się więcej na temat procedury rozstrzygania sporów dotyczących znaków towarowych, warto zapoznać się z aktualnie obowiązującymi zasadami, [tutaj](#).

¹⁶ Sprawami o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego znaków towarowych zajmują się podmioty nienależące do ICANN. Wykaz tych podmiotów można znaleźć [tutaj](#).

Procedura przewiduje różne środki egzekucyjne, jeżeli operator rejestru okaże się winny naruszenia: od obowiązku wprowadzenia przez rejestr środków zaradczych zapobiegających przyszłym przypadkom rejestracji z naruszeniem zasad aż do całkowitego rozwiązania przez ICANN umowy z rejestrem.

4.4. Sprzeciw prawny¹⁷

Sprzeciw prawny (LRO) to procedura rozstrzygania sporów, zgodnie z którą właściciele znaków towarowych i organizacje międzyrządowe (tzn. spełniające kryteria wymagane do rejestracji domeny .int) mogą wnieść formalny sprzeciw wobec wniosku o rejestrację nowej rodzajowej domeny najwyższego poziomu, wnosząc „Sprzeciw prawny”. Innymi słowy, **zanim ICANN zatwierdzi nową rodzajową domenę najwyższego poziomu, właściciele znaków towarowych lub zainteresowane organizacje międzyrządowe, których prawa do znaków towarowych, nazw i akronimów może naruszać nowa domena, mogą wstrzymać proces jej zatwierdzenia**¹⁸.

Podobnie jak w przypadku innych procedur rozstrzygania sporów opisywanych w niniejszym rozdziale, wnoszący sprzeciw musi wykazać, że wnioskodawca może wykorzystywać domenę do nieuczciwego czerpania korzyści z wyróżniającego charakteru lub reputacji znaku towarowego, nazwy lub akronimu podmiotu wnoszącego sprzeciw, do naruszania wyróżniającego charakteru lub reputacji znaku towarowego, nazwy lub akronimu podmiotu wnoszącego sprzeciw lub do usiłowania wprowadzenia użytkowników internetu w błąd za pomocą domeny co do znaku towarowego, nazwy lub akronimu podmiotu wnoszącego sprzeciw.

Procedura rozpatrywania wniosku o rozstrzygnięcie sporu w ramach sprzeciwu prawnego przebiega podobnie jak w przypadku postępowań opisywanych wyżej, jednak posiada pewne cechy charakterystyczne związane z rodzajem sporów rozstrzyganych w ramach tego postępowania, które szczegółowo opisano w [Procedurze rozstrzygania sporów dotyczących nowych rodzajowych domen najwyższego poziomu](#), dotyczy to również uzasadnienia wnoszenia sprzeciwu, wyjaśnienia jego zasadności i powodów, dla których należy go uwzględnić.

Środki zaradcze ograniczają się do przyjęcia lub odrzucenia sprzeciwu, bez żadnych strat pieniężnych z wyjątkiem możliwości uzyskania przez stronę wygrywającą częściowego zwrotu opłaty panelowej.

¹⁷ Aby uzyskać więcej informacji na temat sprzeciwu prawnego, warto odwiedzić [stronę internetową WIPO](#) i zapoznać się z [Modułem 3 podręcznika the New gTLD Applicant Guidebook](#).

¹⁸ Sprzeciw prawny rozpatruje podmiot nienależący do ICANN. Wykaz tych podmiotów można znaleźć [tutaj](#).

Poniżej znajduje się charakterystyka opisanych procedur:

	Rodzaj sporu	Czas rozstrzygnięcia	Możliwy wynik
UDRP	Właściciel znaku towarowego przeciwko rejestrującemu domenę	2 miesiące	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Powrót domeny do rejestrującego ✓ Przekazanie domeny skarżącemu ✓ Anulowanie rejestracji domeny
URS	Szybsza wersja UDRP Tylko dla nowych rodzajowych domen najwyższego poziomu	1 miesiąc	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zawieszenie domeny ✓ Powrót domeny do rejestrującego
PDDRP	Właściciel znaku towarowego przeciwko operatorowi rejestru Tylko dla nowych rodzajowych domen najwyższego poziomu	8 miesięcy	Różne środki skierowane przeciwko operatorowi rejestru
LRO	Sprzeciw właścicieli znaków towarowych i organizacji międzyrządowych wobec wniosku o rejestrację nowej rodzajowej domeny najwyższego poziomu	2 miesiące	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sprzeciw uznany ✓ Sprzeciw oddalony



Zalety procedur rozstrzygnięcia sporów dotyczących nazw domen

- Szybkość
- Bezstronność
- Niewielki koszt (niskie opłaty, bez adwokata)
- Ograniczone wyniki (przeniesienie / anulowanie)
- Bezpośrednie wyegzekwowanie przez akredytowanych rejestratorów
- Przejrzystość: przebieg postępowania i decyzje są publikowane w internecie
- Możliwość wniesienia sprawy do sądu po zakończeniu postępowania.

Podsumowanie

Teoretycznie wybór nazwy domeny jest prosty. Jeżeli nazwa zapada w pamięć, jest krótka i chwytliwa, to może to być doskonała recepta na sukces. Nawet jeśli wybór z punktu widzenia marketingu wydaje się genialny, to z perspektywy prawnej może już wzbudzać zastrzeżenia. Zarejestrowanie domeny pozostającej w konflikcie ze znakiem towarowym lub nazwą handlową naraża rejestrującego na ryzyko postępowania sądowego, a czasem na utratę domeny. Takie ryzyko oraz często znaczące koszty związane z przygotowaniem witryny internetowej może stanowić ogromny cios dla firmy.

Z kolei prawowity właściciel nazwy domeny musi zdawać sobie sprawę z zagrożeń wynikających z praktyki piractwa domenowego i znać wszelkie dostępne sposoby obrony.

Aby zadbać o własne bezpieczeństwo, przy wyborze nazwy domeny należy pamiętać między innymi, by wcześniej sprawdzić, czy domena, którą chce się zarejestrować, jest dostępna. Jednocześnie właściciele znaków towarowych powinni znać procedury rozstrzygania sporów, które mogą im pomóc w przypadku zetknięcia się z piractwem domenowym.

Przydatne dokumenty

Zobacz także:

- Broszura Informacyjna „[Uwagi dotyczące własności intelektualnej dla witryn biznesowych](#)” dostępna w języku angielskim.
- Broszura Informacyjna „[Jak wyszukiwać znaki towarowe](#)” dostępna w języku angielskim.
- [Usługa rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen](#), dostępna w języku angielskim.
- [Ujednolicony system szybkiego zawieszenia](#), dostępna w języku angielskim.
- [Procedura rozstrzygania sporów dotyczących znaków towarowych](#), dostępna w języku angielskim.
- [Sprzeciw prawny](#), dostępna w języku angielskim.
- [Nowe rodzajowe domeny najwyższego poziomu](#), dostępna w języku angielskim.
- [Trademark Clearinghouse](#), dostępna w języku angielskim.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Odpowiedzi na pytania lub porady dotyczące własności intelektualnej:

European IPR Helpdesk
c/o infeuropa S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luksemburg

Mail: service@iprhelpdesk.eu
Telefon: +352 25 22 33 - 333
Faks: +352 25 22 33 - 334



©istockphoto.com/Dave White

O NAS

European IPR Helpdesk ma na celu podniesienie świadomości na temat własności intelektualnej (IP) i praw własności intelektualnej (IPR) poprzez informacje, bezpośrednie porady i szkolenia z tego zakresu dla obecnych i potencjalnych uczestników projektów finansowanych przez UE. Dodatkowo, European IPR Helpdesk dostarcza wsparcia w zakresie własności intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw negocjujących lub wnioskujących o projekty w ramach współpracy międzynarodowej, szczególnie współpracując z Enterprise Europe Network. Wszystkie usługi są bezpłatne.

Serwis telefoniczny: Serwis telefoniczny udziela odpowiedzi na pytania z zakresu własności intelektualnej do trzech dni roboczych. Kontakt poprzez rejestrację na stronie www.iprhelpdesk.eu, telefon lub faks.

Strona internetowa: Na stronie można znaleźć obszerne informacje i pomocne dokumenty na temat różnych aspektów własności intelektualnej i jej zarządzania, zwłaszcza w zakresie specyficznych kwestii związanych z własnością intelektualną w kontekście programów badawczych UE.

Newsletter i Biuletyn: W ramach tej usługi można śledzić najnowsze wiadomości w temacie własności intelektualnej i przeczytać artykuły ekspertów oraz studia przypadków, subskrybując biuletyn i newsletter.

Trening: W ramach European IPR Helpdesk zaprojektowano katalog szkoleń składający się z dziewięciu różnych modułów. Osoby zainteresowane zaplanowaniem sesji szkoleniowej proszone są o mail na adres training@iprhelpdesk.eu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

European IPR Helpdesk to projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" na podstawie umowy o udzielenie dotacji (Grant Agreement) nr 641474. Projekt jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz przy wsparciu Departamentu Generalnego Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Pomimo tego, że niniejszy dokument został sporządzony przy użyciu wsparcia finansowego Unii Europejskiej, jego zawartość nie powinna być uważana za oficjalne stanowisko EASME lub Komisji Europejskiej.

Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani żadna z osób reprezentujących EASME lub Komisję Europejską, nie jest odpowiedzialna za skutki wykorzystania zawartości niniejszego dokumentu. Pomimo starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu usług, European IPR Helpdesk nie gwarantuje poprawności ani kompletności zawartości niniejszej broszury informacyjnej. Członkowie konsorcjum European IPR Helpdesk nie są odpowiedzialni i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za skutki użytkowania zawartości niniejszej broszury informacyjnej. Wsparcie udzielone przez European IPR Helpdesk nie powinno być uważane za poradę prawną ani doradztwo.

© Unia Europejska (2018)