

Prawna Ochrona Marki

Transkrypt podcastu #021

Spór o domenę internetową przed sądem polubownym. Wywiad z dr Ireneuszem Matusiakiem.

20 wrzesień 2018 r.

Opis odcinka: <https://znakitowarowe-blog.pl/021>

Witam Cię bardzo serdecznie.

Ja nazywam się Mikołaj Lech, a to jest mój podcast pod tytułem Prawna ochrona marki. Odcinek dwudziesty pierwszy.

Jako rzecznik patentowy opowiem Ci jak możesz zapewnić swojej marce silną ochronę prawną oraz dlaczego jest to takie ważne. Dowiesz się również jakich błędów jako przedsiębiorca powinieneś unikać. Ten podcast jest także uzupełnieniem wiedzy, którą dzielę się na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl.

Cześć, w dzisiejszym odcinku znów nie będę występował sam. Moim gościem jest Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych dr Ireneusz Matusiak. Jak więc łatwo się domyślić, będziemy rozmawiali o sporach o domeny internetowe.

Problem jest jak najbardziej praktyczny, ponieważ w oparciu o domeny internetowe wielu przedsiębiorców prowadzi swoje biznesy. Nie chodzi jedynie o dane kontaktowe, które na stronie się znajdują, ale również to, że w oparciu o domenę funkcjonują firmowe konta mailowe. Tracąc domenę tracimy więc kontakt z naszymi klientami.

A taka sytuacja może Cię spotkać jeżeli nie jesteś abonentem domeny firmowej. Jak pokazuje moje doświadczenie czasami taka domena jest rejestrowana na pracownika lub agencję reklamową. Jak wasze drogi się rozejdą możesz mieć problemy. Stąd już teraz moja rada. Wejdź na stronę WHOIS i sprawdź czy jesteś właścicielem swojej domeny. Link umieszczę w notatkach do tego odcinka pod adresem znakitowarowe-blog.pl/021.

No, ale idąc dalej, na przejęciu domeny może Ci zależeć, jeżeli staniesz się ofiarą szantażysty domenowego. Taka osoba rejestruje na siebie domenę zawierającą Twoją nazwę firmy, ale inne rozszerzenie np. .eu, .com. Później grożąc, że zrobi przekierowanie na stronę Twojej konkurencji będzie chciała Cię zmusić do jej odkupienia.

Spory o domeny powstają też w sytuacji, kiedy dystrybutor jakiegoś towaru, używa w nazwie domeny znaku towarowego producenta np. sony-sklep.pl. Taka sytuacja może trwać kilka lat aż do czasu kiedy właściciel znaku towarowego zażąda oddania mu domeny. Pojawia się wtedy pytanie czy ma do tego prawo? Czy użycie w domenie cudzego znaku towarowego zawsze będzie nielegalne?

W końcu może też dojść do sytuacji, kiedy to Tobie z premedytacją ktoś będzie chciał domenę odebrać siłą. Często właśnie w tym celu taka osoba dokona rejestracji znaku towarowego. Pojawia się więc pytanie czy taka strategia będzie skuteczna?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszej rozmowie. Pan Ireneusz bardzo chętnie dzielił się swoją wiedzą i nie unikał odpowiedzi na trudne pytania. Poza tym co ważne, mówił o tym jak wygląda praktyka sądu odnosząc się do analogicznych spraw, w których zapadły już wyroki.

Nie przedłużając zapraszam do posłuchania naszej rozmowy.

Cieszę się, że zgodził się Pan na udzielenie wywiadu. Na początek pytanie wprowadzające: kim Pan jest, czym się zajmuje i jaka jest Pana specjalizacja?

Zajmuję się obecnie szeroko rozumianym prawem [własności intelektualnej](#). Jestem radcą prawnym z kilkunastoletnim stażem, wcześniej byłem sędzią sądów powszechnych, doktorem prawa, specjalizuję się w zakresie prawa autorskiego. Od 15 lat społecznie w ramach misji pełnionej tu w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji pełnię funkcję prezesa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Jest to jeden z dwóch polubownych sądów zajmujących się sprawami dotyczącymi domen internetowych.

Skąd zainteresowanie tymi domenami?

Ja od początku swojej kariery zawodowej jako radca prawny zajmowałem się prawem własności intelektualnej, zwłaszcza w odniesieniu do firm z sektora IT. Chodzi tu o firmy, które wtedy wchodziły na rynek, robiły różnego rodzaju programy komputerowe, wdrażały je. W ten sposób zaistniałem w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. I naturalnym etapem mojej działalności było przejście z software'u do domen internetowych.

Zaczynając od podstaw, czym w świetle prawa jest domena internetowa? I czy po jej zarejestrowaniu można powiedzieć, że jesteśmy jej właścicielami?

Dobrze, że spytał się pan „w świetle prawa”, albowiem musimy tutaj odróżnić dwie definicje. Jedną z nich, definicja techniczna, określa usytuowanie do nazwy domeny internetowej w internecie. Nie będę omawiał technicznej nazwy definicji domeny, jest ona dostępna w istniejących publikacjach – tu dla osób zainteresowanych tym tematem chciałbym odwołać się do publikacji z ostatnich czterech lat, gdzie są również podane elementy techniczne nazwy domeny internetowej. Są to przede wszystkim: tom 14 C Systemu prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, gdzie pani dr Ożegalska-Trybalska dokładnie opisuje elementy techniczne i prawne. Następne pozycje: Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygnięcia sporów Karoliny Manii oraz Umowa o rejestrację domeny internetowej dr Mariusza Zelka.

Jeżeli pyta się pan, czym w prawie jest nazwa domeny internetowej, to wskażę, że nie ma żadnych przepisów, które kształtowałyby takie prawo bezwzględne na wzór prawa dotyczącego znaków towarowych lub prawa autorskie. Nazwa domeny internetowej w znaczeniu praktycznym arbitrów rozstrzygających spory jest to po prostu oznaczenie istniejące w internecie, oznaczenie, które może w sposób pośredni bądź bezpośredni indywidualizować podmioty, które posługują się tym oznaczeniem.

Jeżeli mówię o oznaczeniu, które w sposób pośredni identyfikuje te podmioty, to mam na myśli oznaczenie domeną określonej strony internetowej, gdzie są informacje o danym przedsiębiorcy. Bezpośrednio ta domena będzie indywidualizowała przedsiębiorcę, kiedy będzie zawarta w niej nazwa firmy. Domena internetowa – i tutaj używamy określenia „nazwa domeny internetowej” – może również identyfikować osoby fizyczne, np. znana sprawa, która była kiedyś rozpoznawana, nazwa domeny internetowej „Michnik.pl”. Wydawałoby się, że jest więcej osób o nazwisku Michnik niż jedna znana powszechnie, ale tu nie było wątpliwości, że ta domena dotyczyła akurat tej osoby fizycznej. Jako że żadne przepisy prawa nie regulują statusu prawnego nazwy domeny internetowej, to jest to po prostu oznaczenie, które powstaje w wyniku zawarcia umowy między abonentem domeny a podmiotem, który nazwę tej domeny rejestruje. Wcześniej był to NASK, a teraz są to partnerzy NASK-u, którzy rejestrują te nazwy domen internetowych. To jeżeli chodzi o ogólne wyjaśnienie pojęcia nazwy domeny internetowej, natomiast nie możemy powiedzieć, że domena jest przedmiotem własności.

Tutaj już nie będę mówił o dyskusjach w doktrynie, czy możemy mówić o własności która dotyczy rzeczy materialnych w odniesieniu do praw własności intelektualnej. Domena internetowa jest tylko skutkiem umowy zobowiązującej, natomiast nikt nie jest właścicielem, który posiada nazwę domeny internetowej. Mówimy o podmiocie uprawnionym z praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy o utrzymaniu nazwy domeny internetowej. Potocznie przyjęło się: jestem właścicielem domeny, ale to potoczne określenie funkcjonujące wśród internautów nie ma odzwierciedlenia bezpośrednio w przepisach ustawy.

Pytam o to nie bez przyczyny, ponieważ często osoby, które z jakichś powodów nie przedłużyły tej domeny internetowej, czują, że skoro 10 lat była w ich posiadaniu i byli abonentami, to do tej domeny przysługują im jakieś prawa właśnie w kontekście prawa własności. Natomiast z tego, co tu Pan wspomniał, to nie jest prawo własności, tylko czasowego posługiwanie się tym adresem.

Te określenie „jestem właścicielem domeny internetowej” jest popularne i często pojawia się w zarzutach pozwów składanych do Sądu Polubownego, a jednak stan prawny na to nie zezwala. Aczkolwiek nazwa domeny internetowej często jest przedmiotem różnego rodzaju przeniesień, aportów, ona ma swoją wartość.

Rejestracja domeny internetowej odbywa się na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy. Więc teoretycznie, gdyby taka domena jak Sony.pl była wolna, to każdy może stać się jej abonentem. I tu jest pole do popisu dla szantażystów domenowych. I takie osoby odzywają się po rejestracji takiej domeny do przedsiębiorcy, oferując mu odkupienie domeny zawierającej w sobie jego markę za jakieś horrendalne pieniądze. Pytanie jest w takim razie takie: w jaki sposób przedsiębiorca, jeżeli spotkał się z takim procederem, doświadczył go, może się przed tym bronić, jak może na to zareagować?

W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, że zdarzają się sytuacje, kiedy rejestrowana jest nazwa domeny internetowej często zawierająca markę, nazwę istniejącej firmy. Zdarza się, że oferowana jest do sprzedaży taka nazwa domeny. I nasze orzecznictwo Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych wielokrotnie wypowiedało się na ten temat, kiedy możemy mówić o szantażu, kiedy nie, ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy arbitrzy uznają, że samo oferowanie do odsprzedaży nazwy domeny internetowej – odsprzedaży w znaczeniu przeniesienia uprawnień wynikających z zawartej umowy – nie jest traktowane jako żaden szantaż, zwłaszcza w sytuacji, kiedy strona, która taką domenę posiada, sama nie występowała z ofertą, korzystała z niej wcześniej i nie składała żadnych oficjalnych informacji, że ma taką ofertę na sprzedaż. I dwu- czy trzykrotnie arbitrzy stwierdzili, że samo „posiadanie” w znaczeniu, o którym mówimy, takiej nazwy domeny i nawet zgodzenie się na jej odsprzedaż nie oznacza, że mamy tu do czynienia z szantażem. Tutaj mówi się bardziej o [cybersquattingu](#).

Dopiero w sytuacjach skrajnych, kiedy podmiot, który nazwę takiej domeny „posiada”, stosuje jakąś agresywną politykę sprzedażową, kiedy rejestruje kilkadziesiąt bądź kilkaset domen, a zdarzają się tzw. „królowie domenowi”, to wtedy oceniając całokształt okoliczności, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z tym cybersquattingiem, czyli zarejestrowaniem nazwy domeny internetowej w złej wierze w celu jej odsprzedaży. To nie zawsze jest takie oczywiste.

Pytam o to, ponieważ z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o spory przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych, spotkałem się z czymś takim, że przedsiębiorca, który chce odzyskać czy przejąć domenę internetową, sam inicjuje pierwszy kontakt, pyta się samodzielnie bądź przez podstawione osoby o to, czy taki abonent chciałby taką domenę sprzedać. Jeżeli abonent mówi, że bardzo chętnie, ale za 50 tys. zł, to od razu jest to podnoszone jako dowód, że jest on szantażowany, ma blokowany rynek i tę domenę zarejestrował tylko po to, aby odsprzedać za ogromne pieniądze. Ale tak naprawdę nie on wychodzi z inicjatywą, tylko ta strona, która tę domenę chce przejąć. Czy taka sytuacja byłaby traktowana jako szantaż domenowy?

Jak powiedziałem, tu bierze się pod uwagę jeszcze inne okoliczności. Czy podmiot, który tę domenę zarejestrował, prowadzi działalność zarobkową polegającą na sprzedaży domen internetowych, czy wcześniej oferował inne domeny innym podmiotom. I dopiero na podstawie tych okoliczności możemy powiedzieć, że jego działanie było nastawione na zarejestrowanie domeny nazwy w złej wierze i że mamy do czynienia z cybersquattingiem. Samo powiedzenie, że ja zgadzam się na sprzedaż za taką kwotę, nie zawsze jeszcze oznacza, że mamy do czynienia z czynem w jakikolwiek sposób naruszającym prawo.

Domyślam się, że taką okolicznością byłoby to, że pracownik firmy rejestruje adres domeny z jej nazwą bądź jej znakiem towarowym.

Często zdarza się, że zleca się rejestrację nazw domeny określonym pracownikom. A potem, kiedy z różnych przyczyn w okolicznościach bardzo negatywnych pracownik żegna się z firmą, jest problem, co dalej z tą nazwą domeny internetowej. I rzeczywiście wtedy są problemy prawne, natomiast to, że pracownik zarejestrował na rzecz i w imieniu swojego pracodawcy to jeszcze nie świadczy o tym, że on zarejestrował w złej wierze. Tu nie było cybersquattingu. Cybersquatting zachodzi w momencie rejestrowania nazwy domeny internetowej. Tu są po prostu później dalej rozliczenia między pracodawcą a pracownikiem.

Spotkałem się z taką sytuacją, że pracownik zarejestrował domenę na siebie, ale często zdarza się, że jeżeli firmy zakładają stronę internetową, to wszelkie formalności zlecają agencji reklamowej. Wtedy agencja oczywiście powinna tę domenę zarejestrować bezpośrednio na tę firmę, ale zdarza się, że rejestruje na siebie, a kiedy współpraca kończy się, to ta firma robi później problemy. I to są rzeczy, które powtarzają się.

Ale tych rzeczy można uniknąć, ponieważ dobra pomoc prawnika czy zagwarantowanie sobie rejestracji w swoim imieniu nazwy domeny albo potem przeniesienie uprawnień powinno być podstawą każdej umowy zawieranej z taką agencją..

Wiele osób nie ma świadomości, kto jest właścicielem ich domeny. Opłacają faktury. Często zdarza się, że faktury są systematycznie nawet przez 10 lat opłacane, a tak naprawdę abonentem nie jest przedsiębiorca, który z niej korzysta. Więc warto sprawdzić takie rzeczy.

Tu bym z panem polemizował, ponieważ my mówimy o pewnych przedsiębiorcach, o osobach, które w 21 w. znają się na internecie, są aktywnymi uczestnikami społeczeństwa informacyjnego. Każdy, kto prowadzi biznes, powinien przynajmniej taką osobą być, a więc nie ma żadnych przeszkód, żeby zobaczyć w rejestrze WHOIS, kto jest podmiotem uprawnionym z nazwy domeny. I zachęcam do sprawdzania, gdy są problemy i pytania, kto jest „właścicielem” domeny, tego rodzaju dostępnych publicznie rejestrów.

Tak, tylko że ludzie zastanawiają się nad tym, gdy mają problem.

Tak, trzeba przyznać, że to nie tylko dotyczy nazw domen internetowych, również inne kwestie prawne zwykle są pomijane. Bo chodzi o to, żeby było szybko, tanio i od razu można było przystąpić do korzystania z domeny. No niestety, ta szybkość odbija się potem na jakości.

Wracając do pytania o szantażystę domenowego. Mamy sytuację, w której ktoś zarejestrował domenę internetową z wykorzystaniem nazwy, którą posługuje się przedsiębiorca. W jaki sposób i jakimi drogami może on tę domenę odzyskać lub przejąć?

Zaczyna się zwykle od polubownego zakończenia sporu. Ja tylko przypomnę, że Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych powstał po to, żeby rozwiązywać spory w sposób polubowny – spory zaistniałe między podmiotem, który uważa, że ma jakiegolwiek prawa do domeny, a drugim podmiotem, który jest abonentem tej domeny. Na początku normalnie w działalności biznesowej występujemy do drugiej strony z zapytaniem, informacją, zamiarem spotkania z taką osobą. Pytamy się odnośnie tej domeny, czy abonent ma chęć ją przekazać. Jeżeli to nie powoduje skutku oczekiwanego, to taki przedsiębiorca może wszcząć postępowanie polubowne przed naszym Sądem Polubownym. Jest ono tańsze niż postępowanie sporne. Może zostać zawarta ugoda, na podstawie której przenoszone są uprawnienia wynikające z tej domeny.

I potem ta ugoda przekazywana jest do podmiotu, który nazwę domeny zarejestrował, celem dokonania niezbędnych tu zmian. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiej ugody w postępowaniu polubownym, to można również od początku, wystąpić z pozwem i wszczęć spór w tutejszym Sądzie Polubownym. W przypadku postępowania spornego jest jeden bardzo ciekawy element stanu faktycznego, który z góry zabezpiecza interesy podmiotu zainteresowanego odzyskaniem swojej domeny. Albowiem od momentu, kiedy zostanie złożony do tutejszego sądu wniosek o wszczęcie postępowania bądź spornego (wniosek przedprocesowy), bądź polubownego, następuje niejako automatycznie zablokowanie nazwy domeny internetowej. To znaczy, że sąd wysyła do podmiotu, który zarejestrował i prowadzi rejestr tej domeny, informacje o zamiarze wszczęcia postępowania polubownego bądź spornego. I to blokowanie polega na tym, że uprawnienie i obowiązki wynikające z zawarcia umowy o utrzymanie spornej nazwy domeny internetowej nie mogą zostać przeniesione na rzecz innego podmiotu. To jest bardzo ważny element postępowania przed naszym sądem, który zabezpiecza już na pierwszym etapie sporu prawa przedsiębiorcy czy osoby fizycznej, która dochodzi ochrony swoich praw. Więc mając już ten środek zabezpieczający niejako z urzędu, strona powodowa zwykle przygotowuje zarzuty, które potem przedstawia w formie pozwu. I te zarzuty dotyczą wielu materii spraw. Są to zarówno zarzuty o naruszenia znaków towarowych, praw autorskich, dóbr osobistych, zasad konkurencji. Jaka ścieżka ochrony zostanie wybrana w znaczeniu podstawy prawnej, to już zależy od tego, kto będzie występował ze sporem.

Jeżeli mówimy o walce o domenę internetową, to z jednej strony jest możliwość korzystania z tej ścieżki przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych, ale też w postępowaniu cywilnym.

Oczywiście. Strona, która chce dochodzić swoich praw, ma wolność wyboru właściwego sądu. Są to dwa sądy polubowne. Sąd przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz sąd przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ten drugi sąd rozpoznaje dwie, trzy sprawy rocznie. Jak również w pełni dopuszczalna jest możliwość skorzystania z drogi sądu powszechnego. Chciałem jednak wskazać, że dlatego powstał Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, aby zarówno przedsiębiorca, jak i osoba fizyczna mogli w jak najkrótszym czasie uzyskać pełną ochronę swoich praw. Co to oznacza? Oznacza to, że stosując regulamin Sądu Polubownego, nie stosujemy w pełni regulacji z kodeksu postępowania cywilnego niekiedy bardzo formalnych. Dam przykład. W Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych możliwe jest prowadzenie sprawy bez wyznaczania rozprawy, na której przesłuchuje się bądź świadków, bądź strony. Rozprawa jest możliwa, ale jest to rzadki element postępowania. Dominuje kontakt stron z arbitrem e-mailowy, również elektroniczne dowody jako skany są arbitrowi przedstawiane, chyba że arbiter zażąda tu oryginałów. A więc uproszczenie procedur powoduje, że czas rozpatrywania sprawy zgodnie z naszym regulaminem powinien wynosić jeden miesiąc od daty doręczenia arbitrowi akt

akt postępowania. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, które wymagają szczególnego rozpatrzenia różnych wniosków dowodowych. I niekiedy to zostaje wydłużone, ale z uwagi na istniejący materiał dowodowy. Często zdarza się tak, że w sądzie podczas postępowania spornego też zawierana jest ugoda.

W postępowaniu przed sądem powszechnym mamy sąd I instancji, sąd II instancji. Potem możliwe jest wniesienie skargi do Sądu Najwyższego. W przypadku wyroku Sądu Polubownego istnieją bardzo dokładnie określone w przepisach kodeksu postępowania cywilnego przesłanki, które pozwalają na zaskarżenie tego wyroku, m.in. jest to przesłanka naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego. Jest ich mniej niż w sądzie cywilnym, który rozpoznawałby sprawę wg kodeksu postępowania cywilnego. Tak więc mamy tu do czynienia ze skróceniem czasu w porównaniu do sądów powszechnych, z ograniczeniem formalności i z pewnym też ograniczeniem instancyjnym w zakresie treści środków odwoławczych od orzeczeń sądów polubownych. Sprawy domenowe w sądownictwie powszechnym trafiają do sądów w całej Polsce. Nie zawsze sędziowie cywilni, którzy te sprawy rozpoznają, są przygotowani do rozpoznawania tak bardzo specyficznych spraw. Bowiem w takiej sprawie łączą się elementy techniczne, merytoryczne, znaki towarowe, jeszcze inne dziedziny prawa. Niekiedy sądy tego po prostu jeszcze nie rozumieją. Podam przykład. W jednej ze spraw, kiedy sąd powszechny rozpoznawał skargę na orzeczenie tutejszego Sądu Polubownego, sąd powszechny uznał, że doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego w Polsce, boiwn arbirer rozpoznający sprawę nie przeprowadził postępowania dowodowego w obecności stron. Chodziło o to, że arbirer na zarzuty jednej ze stron sprawdzał treść spornej strony internetowej, sam to sprawdził podczas posiedzenia niejawnego. Zdaniem sądu powszechnego zgodnie z procedurami Kodeksu postępowania cywilnego konieczne było wezwanie na rozprawę stron i wspólne obejrzenie tej strony. Na szczęście sąd II instancji nie podzielił stanowiska sądu powszechnego. Przytaczam ten przykład aby pokazać, jak bardzo w pewnych kwestiach sądy powszechne podchodzą formalnie do sprawy.

Pamiętam, że była taka sprawa, w której sąd tłumaczył, czym jest internet, i wskazywał, że jest to firma w jakimś mieście. I znalazło się to w uzasadnieniu, więc w skrajnych przypadkach możemy trafić na sędziego, który nie ma zbyt aktualnej wiedzy odnośnie tych postępowań czy postępu i takie kwiatki mogą wychodzić.

Powiem jeszcze jedno, sędziowie sądów powszechnych mają bardzo dużo różnych spraw. Nie zawsze mają wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować się w pełni do spraw tak różnych od spraw występujących w sądzie cywilnym. Mówiąc o przygotowaniu sędziów, powiem, że nasz sąd cieszy się popularnością również dlatego, że znamienite jest grono arbitrow, którzy tu orzekają. Ta lista jest dostępna na stronie internetowej sądu. I może powiem, uprzedzając późniejsze pytania, w jaki sposób wybieramy tych arbitrow. Jeżeli chodzi o wybór arbitrow, dokonuje go Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji poprzez sprawdzanie różnego rodzaju rekomendacji zgłaszanych kandydatów.

Obecnie mamy na liście 39 arbitrów, z których część jest przedstawicielami zarówno świata nauki – są to profesorowie wykładający na uczelniach – jak i świata praktyki – radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi. Naszymi arbitrami są takie sławy prawnicze jak prof. Markiewicz, prof. Nowińska, prof. Barta, prof. Skubisz – są to uznane autorytety w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej, również znaków towarowych i tych spraw, o których mówiłem wcześniej.

Jeżeli chodzi o wybór arbitra podczas postępowania sądowego, strona, która występuje z pozwem, jak również strona, która na pozew odpowiada, ma prawo wyboru własnego arbitra. Jeżeli jest spór pomiędzy tymi stronami co do arbitra, to zwykle ja, jako prezes sądu, wybieram arbitra, jeżeli nie został on wybrany przez strony. Zwykle strony otrzymują listę arbitrów, którą oznaczają numerami kolejności wyboru arbitrów.

Czy jest jakiś arbiter, który jest szczególnie niechętnie wybierany przez strony?

Nie powiem, który to jest arbiter, bo to wydaje mi się takie nieuczciwe. Ja nie chcę tu żadnego arbitra promować, bowiem każdy z nich jest doskonały, ale zdarzają się sytuacje, że jedni arbitrzy są obierani częściej niż drudzy, ale ten wybór wynika przede wszystkim ze specyfiki spraw, które rozpoznają. Bo gdy np. przedmiotem sporu jest element znaku towarowego, który znajduje się w nazwie domeny internetowej, to zwykle podmiot, który występuje z pozwem, sprawdza w internecie specjalizację i notki dotyczące tych arbitrów i na tej podstawie, z uwagi na zakres specjalizacji, wybiera danego arbitra.

Czy to czasem nie są takie osoby, które mają najwięcej publikacji i z których wszyscy korzystają?

Również, przecież wiadomo, że strona, która ma informacje, że dany arbiter jest specjalistą ze znaków towarowych, że wydał wiele publikacji, które są podstawami nauki studentów prawa i praktyków, będzie najbardziej kompetentny do rozpoznania danej sprawy. Więc jak najbardziej, to jest jeden z argumentów, dzięki któremu arbiter jest wybrany

Czyli podsumowując ten fragment, w Sądzie Polubownym orzekają specjaliści w zakresie własności intelektualnej, bardzo dobrze wykształceni, praktycy, którzy są autorytetami w branży. Natomiast jeżeli sprawa jest rozpatrywana przez sąd powszechny, to niestety może zdarzyć się tak, że trafi to do sędziego, który w tym zakresie nie będzie miał szczególnej wiedzy i praktycznie może się dopiero uczyć tematu. Więc wyrok może być mniej przewidywalny.

Nie można wykluczyć takiej sytuacji.

Wracając do samego postępowania przed Sądem Polubownym: kiedy abonent bezwzględnie musi zgodzić się na postępowanie przed tym sądem?

Abonent nigdy nie musi się zgodzić na postępowanie przed tym sądem, bowiem postępowanie przed sądem jest postępowaniem dobrowolnym. Natomiast pytanie powinno dotyczyć skutków, jakie powstaną, kiedy abonent nie zgodzi się poddać właściwości naszego Sądu Polubownego. Abonent, który zawiera umowę o utrzymanie nazwy domeny internetowej, również podpisuje regulamin świadczenia usług w tym zakresie z rejestratorem. I jednym z punktów tego regulaminu jest taki zapis, że jeżeli abonent nie podpisze zapisu na sąd polubowny, a jest przedsiębiorcą, to wtedy jest to podstawa do wypowiedzenia umowy z tym abonentem. Wysyłamy do abonenta spornej domeny zapis na sąd polubowny, gdy nie otrzymamy zwrotu podpisanego zapisu, bądź kiedy otrzymamy oświadczenie pozwanego, że nie podpisze zapisu na sąd polubowny, wtedy informujemy o tym rejestratora danej domeny internetowej. Rejestrator wszczynane postępowanie mające na celu wypowiedzenie umowy. W związku z tym ten abonent nie musi przystępować do sporu przed naszym sądem, ale musi wiedzieć, że związane są z tym określone konsekwencje. Po wypowiedzeniu mu umowy utraci status abonenta spornej nazwy umowy domeny internetowej.

Wspomnieliśmy o tym, aby szukać, kto jest właścicielem domeny, czy na kogo jest ona zarejestrowana w bazach WHOIS. Są jednak sytuacje, kiedy te informacje są tam utajnione.

Tak, dotyczy to zwłaszcza informacji, które dotyczą osób fizycznych. Osoba fizyczna ma szczególny status w postępowaniu przed każdym sądem, nie tylko Sądem Polubownym. Chodzi tu o status konsumenta. Jeżeli chcemy zidentyfikować dane abonenta, bo te dane trzeba przedstawić w pozwie, wtedy występujemy do podmiotu, który zarejestrował nazwę domeny, o przekazanie tych danych w celu wykorzystania w postępowaniu przed Sądem Polubownym. Każdy rejestrator powinien takiej informacji udzielić. Zwykle do wniosku do rejestratora dołącza się tzw. wniosek przedprocesowy, który wysyła się do Sądu Polubownego.

Praktyka jest następująca. Jeżeli nie wiem, kto jest abonentem nazwy domeny internetowej, o którą zamierzam walczyć, najpierw zgodnie z procedurą naszego sądu wysyłam do sądu wniosek z informuję o zamiarze wszczęcia postępowania wobec podmiotu, który korzysta z takiej nazwy domeny. Jednocześnie wskazuję, że nie posiadam danych tej osoby i wystąpię o ich uzyskanie. I wtedy ten wniosek jest załącznikiem do kolejnego wniosku do rejestratora, aby przedstawił nam dane osoby fizycznej. To dotyczy tylko osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest tu jeszcze jeden ważny element, mianowicie jeżeli już otrzymam te dane osoby fizycznej, to wtedy sąd polubowny wysyła do osoby fizycznej, podobnie jak do przedsiębiorcy, taki zapis na sąd polubowny, który powinien być być podpisany, aby było w ogóle wszczęte postępowanie przed naszym sądem. Zapis tak zawsze musi zaistnieć, jest to warunek sine qua non postępowania. Jeżeli osoba fizyczna tego zapisu nie podpisze, to w przeciwieństwie do osoby prowadzącej działalność gospodarczą żadne negatywne

konsekwencje nie zostaną w stosunku do niej wyciągnięte. Chodzi mi tu o wypowiedzenie umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej. Ta osoba jako konsument nie będzie tu narażona na tego rodzaju konsekwencje.

Czy ma znaczenie to, czy abonentem jest osoba mająca siedzibę w Polsce, czy zagranicą?

Spory rozstrzygane są pomiędzy podmiotami, z których przynajmniej jeden prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski.

Więc jeżeli spór jest pomiędzy przedsiębiorcami, którzy oboje są poza granicami Polski, to kto jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu?

Nasz sąd nie będzie właściwy i nie będzie można ani „zablokować” nazwy domeny, ani wypowiedzieć umowy abonentowi, który nie podpisał zapisu. Jeżeli natomiast obie strony z siedzibą zagranicą zgodzą się na nasz sąd, to może on rozpatrywać spór. Natomiast jeżeli chodzi o spór przed sądem powszechnym, to przepisy szczegółowe KPC rozstrzygają właściwość sądu – albo sąd polski, albo sąd zagraniczny siedziby strony.

Bo są jeszcze sądy polubowne, wiem, że w Pradze jest.

Ale on dotyczy nazw innych, „.eu”. My mówimy teraz o nazwie domeny internetowej w domenie „.pl”.

I ten sąd rozpatruje tylko domeny z końcówką „.pl”.

W Pradze są rozpatrywane spory dotyczące domeny „.eu”, natomiast w innych krajach europejskich (np. w Niemczech, we Francji) nie ma odrębnych sądów dotyczących domen internetowych. Takie spory rozpoznają tam sądy powszechne. W większości krajów europejskich nie ma wyodrębnionych w porządku krajowym odrębnych sądów domenowych. Jedną ważną okoliczność, która może mieć znaczenie dla osób słuchających. Często zdarza się tak, że powód występuje do nas z zapytaniem: no dobrze, abonent to osoba fizyczna i nie można rozwiązać z nim umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej w przypadku odmowy podpisania zapisu na sąd polubowny, ale w istocie rzeczy ta osoba fizyczna zarabia dzięki sprzedaży domen internetowych i nie powinna być chroniona jako osoba fizyczna-konsument. Co w takim przypadku? Często zdarzają się takie sytuacje. I tu niestety muszę powiedzieć, że sąd polubowny na tym etapie wstępnym przygotowania sprawy do przekazania arbitrowi nie może oceniać statusu faktycznego osoby fizycznej, czy jest to tzw. „król domenowy”, czy on żyje ze sprzedaży domen. W momencie gdy zgłaszany jest pozew i zakładana sprawa, dla sądu polubownego liczy się tylko ta okoliczność, która jest wskazana w WHOIS, jeżeli chodzi o status abonenta.

Jak arbiter wydaje wyrok, to czy w jego następstwie my wchodzimy w prawa abonenta, czy jest po prostu rozwiązywana z nim umowa?

Wydanie wyroku przez arbitra powoduje tylko tyle, że zaistniało w porządku prawnym orzeczenie. Żeby to orzeczenie było skuteczne, musi potem zostać potwierdzone w odpowiednim postępowaniu przez sąd powszechny. I dopiero wtedy takie orzeczenie z tym potwierdzeniem przesyła się do rejestratora.

Rejestrator wypowiada umowę dotychczasowemu abonentowi z zachowaniem określonego terminu wypowiedzenia. W zależności od sytuacji może zawrzeć w przyszłości po wygaśnięciu umowy z byłym abonentem umowę z tym podmiotem, który wygrał sprawę. Nie ma tu zatem żadnego automatycznego przejścia praw i obowiązków. W treści naszych orzeczeń arbitrzy używają określenia, że stwierdza, że określona osoba naruszyła prawa innego podmiotu wynikające z zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej.

To oznacza, że również arbitrzy nie orzekają żadnych odszkodowań. A celem takiego sformułowania wyroku było to, żeby arbitrzy mogli szybko rozpoznać spór, żeby mogli stwierdzić, czy zostało popełnione naruszenie. Jeżeli tak, to zostaje wydany wyrok. Nie chodziło tutaj o to, żeby arbitrzy badali wysokość odszkodowania, bo zwykle rozciąga się to bardzo długo w czasie. Składa się bardzo wiele wniosków dowodowych, niekiedy trzeba byłoby też powoływać biegłych. Takie pełne postępowanie z roszczeniem o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania pozostawiono sądowi powszechnemu.

Podmiot, który uzyskał orzeczenie o naruszeniu jego praw, może z tym orzeczeniem dochodzić odszkodowań bądź zadośćuczynień przed sądem powszechnym. A zatem nie ma automatycznego przejścia żadnych praw i obowiązków, wyrok sądu polubownego musi być przez sąd powszechny zatwierdzony, a następnie przedłożony do podmiotu, który jest rejestratorem.

Czyli jakie roszczenia może formułować powód w takim pozwie?

To są roszczenia o ustalenie, że np. prawa X zostały naruszone przez Y w związku z zawarciem umowy o utrzymaniu nazwy domeny internetowej. I arbitrzy, którzy wydają orzeczenia, określają potem, bądź w komparycji wyroku, bądź w treści uzasadnienia, jakie to konkretnie prawa zostały naruszone. Zarzut naruszenia tych praw musi być przede wszystkim wskazany w pozwie. Arbitrzy odnoszą się do zarzutów w pozwie. I tu jeszcze powiem bardzo ważną rzecz. Mianowicie niekiedy zdarza się tak, że w trakcie postępowania spornego, kiedy już arbiter rozpoznaje sprawę, pozwany traci status abonenta domeny, bo np. nie opłacił wcześniej kolejnego okresu ważności tej domeny. W takiej sytuacji, niestety postępowanie nie będzie się toczyło, tylko arbiter, który otrzyma wiedzę o utracie statusu abonenta, umarza postępowanie. Do rozpoznania sprawy, do wydania wyroku stroną pozwaną musi być abonent nazwy domeny, a nie podmiot, który już te prawa utracił.

Jak wiele sporów o domeny internetowe toczy się co roku przed Sądem Polubownym?

Systematycznie istnieje bardzo duże zainteresowanie naszym sądem. Najwięcej spraw mieliśmy w 2012 r. To było 105 spraw. Ogólnie mamy między 70 a 80 spraw rocznie. Najwięcej z nich było w okresie, kiedy nasz sąd rozpoznawał jeszcze spory z udziałem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Swego czasu przed 2012 r. był taki zapis w regulaminie NASK-u – to jest organizacja, która wtedy zawiadywała domenami – że jeżeli osoba fizyczna nie podpisze pisma na sąd polubowny, to również w stosunku do niej będzie automatycznie wypowiedziana umowa. Czyli ta osoba była traktowana tak jak przedsiębiorca, po 2012 r. to się zmieniło. W związku z tym spadła liczba tych spraw. Duże zainteresowanie naszym sądem wynika m.in. z szybkiego uzyskania ochrony praw.

W takim razie z jakimi kosztami wiąże się wejście w ten spór przed Sądem Polubownym ds. Domen?

Koszty są stale dostępne na stronie regulaminowej. Podmiot, który składa informację o zamiarze wszczęcia postępowania przed sądem polubownym, opłaca z tytułu tzw. opłaty kancelaryjnej 246 zł, zaś wysokość wpisu od pozwu to jest 3690 zł z VAT-em. Jeżeli sprawa rozpatrywana byłaby przez trzech arbitrów, to jest to kwota 7380 zł. W przypadku opłaty wstępnej za wszczęcie postępowania mediacyjnego jest to kwota 615 zł. Kwoty te oczywiście są zwracane tym osobom, które wygrywają postępowanie na zasadzie, że przegrywający ponosi wszystkie koszty postępowań. Na naszej stronie nie wskazuje się kosztów zastępstwa procesowego, czyli pełnomocników, którzy prowadzą postępowania i nie ma tu żadnych regulacji. Arbitrzy orzekają posiłkowo na podstawie rozporządzeń dotyczących stawek adwokackich bądź radcowskich. I wielokrotnie zdarza się tak, że podmioty, które są reprezentowane szczególnie przez pełnomocników z wielkich, drogich kancelarii wnoszą o zasądzenie wysokich kwot tytułem zastępstwa procesowego. Arbitrzy dokonują oceny zaangażowania pełnomocnika i niekiedy zasądzają koszty zastępstwa mniejsze niż to wskazano w roszczeniach pozwów.

Wspomniał Pan już o najczęstszych podstawach, na których opierają się pozwy. Co w sytuacji, kiedy abonent posiada daną domenę od kilku lat, prowadzi pod nią działalność gospodarczą i nagle podmiot z zewnątrz rejestruje znak towarowy wykorzystujący takie określenie znajdujące się w tej domenie i później żąda od niego cesji tej domeny bądź wręcz występuje do sądu, powołując się na swój zarejestrowany znak towarowy?

Nie chciałbym odnosić się do konkretnych stanów faktycznych, bo one są niekiedy bardzo skomplikowane. Natomiast mówiąc ogólnie, to mówimy tak o pewnym tutaj sporze: czy ważniejszy będzie znak towarowy, czy ważniejsza będzie nazwa domeny internetowej, w której ten znak jest zawarty. Mogę tylko odwołać się do naszego orzecznictwa i wskazać, że wielokrotnie arbitrzy badali również czas, kiedy została zawarta umowa o utrzymanie nazwy domeny internetowej oraz kiedy został złożony wniosek o rejestrację znaku towarowego.

Jeżeli rejestracja znaku towarowego była aktem następczym w stosunku do zarejestrowania nazwy domeny internetowej, wtedy arbitrzy nie stwierdzali naruszenia znaku towarowego, nawet jeżeli element tego znaku był częścią nazwy domeny internetowej.

Gdy prowadziliśmy tu w kancelarii jeden ze sporów, to ktoś zarejestrował słowno-graficzny znak nawet z pełną domeną internetową naszego klienta. Można się zastanowić, czy to w ogóle było zgłoszenie w złej wierze, ponieważ takiego znaku towarowego nie mógł używać w sposób rzeczywisty, ponieważ on go odsyłał na domenę internetową, do której nie miał dostępu. Natomiast to było ewidentne, że zgłoszenie nastąpiło tylko po to, aby mieć argument przed tym sądem, aby tę domenę odebrać. Aczkolwiek sprawa skończyła się jeszcze w inny sposób, ponieważ słowo zawarte w tym słowno-graficznym znaku towarowym było niedystynktywne, bo było określeniem opisowym, a, jak Pan wie, końcówka „.pl” też jest uznawana przez sąd jako element niewyróżniający. W związku z tym wyrok był taki, że absolutnie o naruszeniu prawa być nie może. Ale rozumiem, że i tak w każdej sytuacji ocenia się cały czas okoliczności sprawy, czyli moment, kiedy została domena zarejestrowana, kto to zrobił, w jakich okolicznościach. Czy w związku z tym sam fakt zarejestrowania domeny internetowej – już bez używania jej w jakikolwiek sposób, bo domena jest zablokowana – może naruszać prawo?

Zostało wydane jedno orzeczenie w tutejszym sądzie, które nie jest publikowane, w którym arbiter stwierdził, że jest możliwe, aby sam fakt zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej został uznany za naruszenie np. prawa ochronnego do znaku towarowego. Zdecydowana większość arbitrów nie zgadza się z tym stanowiskiem, które było zresztą omawiane podczas jednego z seminariów arbitrów. W ocenie większości arbitrów, aby można było powiedzieć o naruszeniu praw podmiotowych, np. praw do znaków towarowych, konieczne jest również sprawdzenie, czy nazwa domeny internetowej pełni funkcję znaku towarowego. A zatem czy odnosi się do strony internetowej, na której znajdują się opisy usług bądź towarów, które dotyczy prawo ochronne. Jeżeli nie ma takiego odniesienia, jest to np. tylko znak towarowy użyty w nazwie domenowej, a strona, której ta nazwa dotyczy, nie ma żadnego odniesienia do chronionych towarów i usług, wtedy nie dojdzie w większości przypadków do naruszenia praw ochrony ze znaku towarowego.

Jakie okoliczności muszą być spełnione, aby uzasadnienie wyroku ujrzało światło dzienne?

Przede wszystkim chciałem podkreślić, że postępowanie przed sądem polubownym jest postępowaniem poufnym co do zasady. A zatem strony mają pewność, że żadne informacje, których sobie nie życzą ujawniać, nie zostaną ujawnione w obrocie. Zgodnie z regulaminem sądu polubownego, strona ma prawo nie wyrazić zgody na publikację orzeczenia. Wtedy jestem zobowiązany wolał strony i nie mogę tego orzeczenia publikować. Wielokrotnie strony korzystają z tych uprawnień.

To jest ta najważniejsza okoliczność. Inna okoliczność jest taka, że to ja ostatecznie decyduję o publikacji tych wyroków i publikujemy wyroki, które mogą być pomocą w edukacji prawniczej społeczeństwa informacyjnego.

Bardzo się cieszę, bo nasz wyrok też się tam pojawił, w związku z tym jakieś istotne kwestie poruszał. Zadam kolejne pytanie, z którym często spotykam się na rynku. Jest taka sytuacja – osobiście odradzam to klientom, ale wiele osób o tym na początku nie myśli – są przedsiębiorcy, którzy dystrybuują jakieś towary, niech będą marki Sony. I od wielu lat używają domeny internetowej typu „Sklep-sony.pl” i zdarza się, że po jakimś czasie albo współpraca z taką firmą się kończy, albo wręcz ten producent zmienia politykę i teraz mówi: „Wszystkie domeny z wykorzystaniem mojego znaku towarowego mają być w moim posiadaniu, jedynie będę umożliwiał korzystanie z tego moim dystrybutorom”. W sumie jest tu mowa o jakimś oficjalnym dystrybutorze. Co w takiej sytuacji, jeżeli przedsiębiorca od 10 lat działa pod taką domeną? Czy jeżeli właściciel znaku towarowego po tych dziesięciu latach nagle mówi: „Ja już się nie godzę, abys posługiwał się taką domeną”, to będzie oznaczało naruszenie prawa?

Ja pamiętam orzeczenie, które dotyczyło podobnego stanu faktycznego, jaki zawarł pan w swoim pytaniu. Arbiter stwierdził w tym orzeczeniu, że nie doszło do naruszenia znaku towarowego i właśnie odwołał się tu do podobnych okoliczności. W omawianej sprawie strony sporu wcześniej ze sobą pracowały i abonent domeny oficjalnie sprzedawał produkty pochodzące od innego przedsiębiorcy. Kiedy już została rozwiązana między nimi umowa współpracy, abonent dalej te produkty sprzedawał, miał takie prawo, już wynikające z umowy, jednocześnie wskazywał, że są to produkty, które pochodzą od powoda, z którym jest związany określony znak towarowy. Nie zachodziła zatem żadna możliwość pomylenia producentów, oszustwa co do pochodzenia towarów. Na stronie internetowej oznaczonej sporną nazwą domeny internetowej znajdowała się informacja, kto jest producentem towarów.

Arbiter uznał, że pomimo okoliczności, iż w nazwie domeny internetowej zawarty jest znak towarowy, który przynależy powodowi, to z uwagi na te okoliczności przedmiotowe sprawy nie doszło do naruszenia znaku towarowego. Inaczej byłoby, gdyby np. na tej stronie internetowej nie było wskazania, kto jest producentem, bądź np. ten korzystający z domeny w jakiś sposób podważałby jakość tych towarów bądź usług, wtedy można byłoby już rozważać naruszenie prawa.

Czyli podsumowując: arbiter uznał, że użycie w domenie znaku towarowego producenta mieści się w dozwolonym użytku znaku towarowego, ponieważ z treści domeny nie wynikało, że odbiorcy mogą być wprowadzeni w błąd.

Ważna jest treść strony internetowej. Mówiąc o treści strony, wskażę, że mówiłem o nazwie „Michnik.pl”. Doszło do takiej sytuacji, kiedy jeden z podmiotów używał takiej nazwy domeny, natomiast to była tylko domena, nie była z nią skojarzona żadna strona internetowa i nie było żadnej treści na tej stronie. Arbiter uznał, że nie doszło tu ani do naruszenia dobra osobistego w postaci nazwiska Michnik, ani nawet do zagrożenia, więc tu zostało powództwo oddalone. I ta treść jest istotna dla wszystkich rozpatrywanych przypadków.

Co w sytuacji, kiedy ktoś zarejestrował ośmieszającą, dyskredytującą domenę np. „FirmaXkradnie.pl”? Był ciekawy spór o domenę „Nasza-biedronka.pl”, pod którą funkcjonowało forum internetowe dla pracowników i klientów tej sieci.

Tak, było to bardzo ciekawe orzeczenie, który zmieniło trochę nasz punkt widzenia, nasz – arbitrów. Ponieważ przed tym orzeczeniem większość prawników, która widziała, że ten spór zaistniał, bo było o nim głośno w mediach, była przekonana, że ten element „biedronka” powoduje, że powództwo zostaje uwzględnione. Jednakże – i tu możemy mówić o osiągnięciach naszego społeczeństwa 21 w. – arbiter uznał, że co prawda znajduje się jeden z elementów, czyli ta „biedronka” jako znak towarowy, ale mamy tu do czynienia z prawem wolności osób i wypowiedzania negatywnych informacji o pracodawcy. To mieści się w szeroko rozumianej wolności słowa. Tu wkraczamy w prawa nadane przez konstytucję, a zatem jak najbardziej możliwe było publikowanie różnego rodzaju treści dotyczące podmiotu, który ze znaku towarowego korzystał. Tu jeszcze wskazuję, że ta nazwa domeny to była „Nasza-biedronka.pl”, a ponadto tam nie było odniesienia do towarów i usług, tylko do opisu zachowań nieetycznych. To orzeczenie budziło różne oceny. Większość wskazała na nowy kierunek pełnego korzystania z praw wolności słowa w internecie.

Mówi Pan, że ta sprawa była ciekawa i trudna. W jakich sytuacjach do sprawy przypisywanych jest trzech arbitrów? Pewnie jakichś bardziej skomplikowanych.

Była jedna taka sytuacja, która dotyczyła podmiotu używającego nazwy spornej domeny, który był w likwidacji. To był bardzo znany podmiot, który prowadził duży portal informacyjny. I tam strony same wniosły o to, żeby trzech arbitrów było. Była bardzo skomplikowana, długo rozpatrywana, ale w tej sprawie było wiele problemów zarówno natury merytorycznej, jak i formalnej. Tam była upadłość, trzeba było określić podmioty, które przyjął te obowiązki. To był bardzo skomplikowany stan faktyczny i prawny.

Aby mogły zostać zastosowane przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, abonent musi być przedsiębiorcą. Tylko że mam wrażenie, że arbitrzy interpretują to pojęcie dość szeroko i za przedsiębiorcę uznają nie tylko podmiot, który widnieje formalnie w rejestrze CEIDG czy KRS, ale właściwie każdą osobę, która prowadzi działalność gospodarczą. Jakie czynniki są decydujące przy ocenie, czy abonent prowadzi tę działalność gospodarczą, choć niesformalizowaną, czy też nie.

Jak najbardziej takie stanowisko jest zgodne z ogólnymi tendencjami, arbitrzy interpretują prowadzenie działalności w sposób rozszerzający i nie tylko jest to ta działalność, która stanowi podstawę utrzymania podmiotu, ale niekiedy arbitrzy uważają, że nawet uboczna działalność gospodarcza może powodować uznanie abonenta czy strony sporu za prowadzącego działalność gospodarczą. To nawet w komentarzach prof. Nowińskiej, która jest jednym z arbitrów, znajduje się tego rodzaju określenie, żeby traktować tę działalność w jak najszerszym znaczeniu.

Podam przykład: gdyby na stronie internetowej pojawił się link do Allegro lub innej strony internetowej już komercyjnej, to tak naprawdę jest skierowanie do jakichś usług komercyjnych. Więc już taki szczegół, taki link znaleziony na takiej stronie mógłby świadczyć o tym, że...

Za arbitra się nie wypowiem. Na podstawie tylko jednej informacji nie jestem kompetentny, żeby powiedzieć, czy to będzie przedsiębiorca, czy nie. O ocenie, czy ktoś jest przedsiębiorcą, czy nie, możemy mówić dopiero w trakcie rozpatrywania sprawy. Jeżeli ta osoba jest w rejestrze WHOIS jako osoba fizyczna, to przed wniesieniem pozwu będzie traktowana jako osoba fizyczna. Nie ma żadnych przeszkód aby arbitrzy w trakcie rozpoznawania sprawy doszli do wniosku, że osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i faktycznie posiada status przedsiębiorcy.

Reprezentowaliśmy osobę fizyczną i akurat sprawę tę tak zinterpretowaliśmy, że korzystnie będzie, żeby wypowiadał się w niej arbiter, który się na tym zna, bo są duże szanse, żeby wygrać. Więc ta osoba zgodziła się na zapis na sąd polubowny. Natomiast później strona przeciwna, aby wykazać, że jednak prowadzi działalność gospodarczą, próbowała chwycić się wszystkiego, co na tej stronie jest. A że na tej stronie za dużo nie było, to było takie pytanie, czy jeden link na zewnątrz może świadczyć o tym, czy jest przedsiębiorcą, czy nie. Nie będę mówił tu, o jaką sprawę chodzi, ale żeby móc powoływać się na przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które praktycznie zawsze są podnoszone, to ta strona, powód, w tym momencie chwyciła się wszystkiego. Stąd pytanie: gdzie jest to minimum, aby w praktyce przed sądem można było uznać że ktoś prowadzi działalność gospodarczą?

To wszystko zależy od okoliczności, np. jak w jednym linku będzie oferował kilkaset produktów. To zależy już od oceny konkretnego stanu faktycznego.

Idźmy do kolejnej podstawy prawnej, na którą można się powołać, czyli prawo do firmy, czyli nazwy przedsiębiorcy. Domeną można naruszać prawo do firmy. Co w sytuacji, kiedy na to prawo powołuje się przedsiębiorca działający całkowicie lokalnie? Czy fakt, że działa na niewielką skalę w ramach np. małego miasta, ma istotne znaczenie w sporze o domenę, która zasięg ma nieograniczony, światowy?

Może mieć, jak najbardziej. Było nawet takie nasze orzeczenie, w którym sąd wskazał, że lokalny charakter działania podmiotu korzystającego ze spornej nazwy domeny internetowej, nie pozwala na uwzględnienie powództwa. Były to dwa podmioty działające w różnych rejonach Polski, prowadzące tę sama działalność gospodarczą.

Nie byli konkurentami względem siebie?

Było kilka orzeczeń. W jednych byli, w jednych nie byli. Ale ten fakt konkurencji nie był dominujący. Arbiter wskazał, że lokalna znajomość tego przedsiębiorcy uniemożliwia uwzględnienie powództwa.

Jeżeli mówiliśmy przed chwilą o tym, że aby powołać się na przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji trzeba być przedsiębiorcą, to czy wystarczy domeny używać niekomercyjnie, aby uniknąć zarzutu naruszenia prawa? Pytam o to w kontekście ciekawej sprawy utraty przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości domeny Kppis.pl, bo po tym, jak jej nie przedłużono, domenę zarejestrowała na siebie osoba, która otworzyła „Klub przyjaciół pieczywa i sera”. Co teraz?

Nie zawsze nazwa domeny internetowej jest używana do celów komercyjnych. Są domeny internetowe, które kierują np. do stron fanów różnych zespołów, piłkarskich, muzycznych. Tu nie ma celu komercyjnego, ale to nie znaczy, że nie zostaną naruszone inne prawa, np. mówimy o dobrach osobistych. Jeżeli zostało naruszone dobro osobiste, np. prawo do godności, wolności poglądów, identyfikacji, to wtedy również arbiter może stwierdzić, że zostały naruszone prawa, wskazując te prawa. A zatem jeżeli np. posłowie jednej z partii poczują się urażeni, że nazwa domeny internetowej zawiera skrót tej partii i wykorzystywana jest dla innych celów niezwiązanych z działalnością tej partii, to tylko do ich oceny należy, czy poczują się tym faktem zagrożeni, czy poczują, że ich dobra osobiste zostały naruszone i mogą dowolnie kształtować ochronę tych praw przed tutejszym sądem polubownym.

I jeszcze muszą przekonać arbitra.

Oczywiście. W większości przypadków arbitrzy stwierdzali naruszenie dóbr osobistych w postaci imienia i nazwiska, jeżeli na stronach internetowych, które dotyczyły spornych nazw domen internetowych znajdowały się treści rzeczywiście uwłaczające, rażące.

Była taka sprawa, nie pamiętam, czy toczyła się tu przed sądem, o domenę „Świstak.pl”, gdzie pojawiały się jakieś erotyczne treści.

Była taka sprawa. Domena nie musi być prowadzona komercyjnie, dla celów hobbystycznych, również była sprawa dotycząca akwarium. To jest pole dla osób, które mogą dochodzić ochrony swoich praw, czy dóbr osobistych, czy innych dóbr chronionych prawem. Przypomnę tylko, że katalog dóbr osobistych jest nieograniczony. Powstają nowe dobra, więc jest tu pełna możliwość dochodzenia swoich praw. Oczywiście arbiter orzeka, czy takie prawo istnieje i czy zostało w ogóle naruszone, a nie jest to tylko nadmierna wrażliwość podmiotu żądającego ochrony.

Jak już mówimy o tych dobrach osobistych, to przypomniało mi się pytanie od jednego z czytelników: czy jeżeli ktoś w domenie internetowej wykorzystał nick, którym on posługuje się na forum, to czy będzie to naruszeniem jego dóbr osobistych, czy nie?

Była taka sprawa. Jeden z sądów powszechnych bądź Sąd Najwyższy orzekł, że nick jak najbardziej może być uznany za dobro osobiste, o ile identyfikuje ten podmiot, który tym nickiem się posługuje. Bo to jest ważne, w przypadku dóbr osobistych oznaczeniowych – imię, nazwisko, nick – jeszcze musimy mieć do czynienia z identyfikacją podmiotu. Nie zawsze sama znajomość nicku identyfikuje osobę, która go używa. Z nickiem nie mieliśmy jeszcze do czynienia w naszym sądzie.

Nurtuje mnie pewne pytanie i często pojawia się w mojej pracy. Czy domena internetowa może naruszać prawa autorskie? Czy utworem może być słowo? Wiele osób z racji wymyślenia nazwy firmy lub produktu ma takie poczucie, że przysługują im do niego prawa autorskie. Czy zna Pan może jakieś wyroki, które uznają pojedyncze słowo bądź proste zestawienia słów za utwór? Orzecznictwo mówi, że nie da się tego wykluczyć, natomiast ja szukam przykładów, kiedy udało się wykazać.

Zainteresowanych odsyłam tu bardzo ciekawego artykułu prof. Błażyńskiego, który dotyczy m.in. naruszenia praw autorskich pt. „Ochrona prawna nazw domeny internetowej”. To było w jednej z ksiąg pamiątkowych. I były tam teoretyczne rozważania. Autor wskazywał, że podobnie jak może być niekiedy chroniony jeden wyraz, to w przypadku szczególnych wyrazów może być on podstawą ochrony prawa autorskiego w nazwie domeny internetowej. To były rozważania o charakterze bardziej teoretycznym, systemowym dotyczącym w ogóle znaczenia utworu jednowyrazowego w prawie autorskim. Natomiast my takiej sytuacji nie mieliśmy w Sądzie Polubownym, chociaż jeden z arbitrów uznał, że doszło do naruszenia praw autorskich, ale w sposób pośredni.

Mianowicie sama nazwa domeny internetowej nie zawierała żadnego elementu, który mógł być uznany za utwór, natomiast odsyłała do strony internetowej, na której były publikowane utwory z naruszeniem praw autorskich. I zostało sformułowane orzeczenie tej treści, że abonent naruszył autorskie prawa powoda w odniesieniu do takich utworów poprzez publikowanie ich na stronie internetowej. Tylko z takim naruszeniem praw autorskich mieliśmy do czynienia.

Mam już ostatnie pytanie. Ciekawi mnie, czy gmina bądź miasto ma podstawę do tego, aby przyjąć domenę wykorzystującą jej nazwę. Czyli przykładowo mamy gminę Osielsko, która chce odzyskać domenę „Osielsko.pl”.

Może odwołam tu też do literatury i do zdarzenia. W 2017 r. jako Sąd Polubowny organizowaliśmy piąte seminarium arbitrów. Co dwa lata organizujemy takie seminaria dla wszystkich zainteresowanych. Podczas tych seminariów omawiamy zagadnienia, które są problematyczne. M.in. były to seminaria dotyczące praw egzekucji z domeny, a ostatnie, w 2017 r., właśnie dotyczyło zagadnienia szerokiego – naruszenia praw osobistych jednostek samorządu terytorialnego w nazwie domeny internetowej. I nawet opublikowałem na ten temat artykuł w księdze pamiątkowej dla pani prof. Traple

Problem był taki, czy np. można używać nazwy domeny internetowej takiej jak „Olsztyn.pl” albo „Rumia.pl”. Było kilka orzeczeń. W przypadku Olsztyna strona internetowa oznaczona tą nazwą domeny była prowadzona przez fana, osobę, która opisywała, co dzieje się w Olsztynie. I to był jej autorski portal i tam były informacje o Olsztynie. Sąd uznał tu prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do wolności słowa. Jak najbardziej można prowadzić tego rodzaju działalność. I domenę. Tu nie stwierdzono naruszenia.

Inna była sprawa w przypadku „Rumia.pl”. Tam sąd uznał, że doszło do naruszenia, albowiem pozwanym był producent produktów i arbiter stwierdził, że odbiorca tej strony internetowej mógł odnieść wrażenie, że są to produkty związane z miastem Rumia, a tak nie było. W mojej ocenie, jeżeli chodzi o kwestie wolnościowe, fanowskie itp., to jak najbardziej można korzystać z domen internetowych zawierających nazwy miejscowości. Trzeba jednak mieć na uwadze, że pewnych nazw nie można „zająć” gdyż znajdują się w domenie publicznej. Np. nazwy: Ożary, Pogorzelica, Opole to są niekiedy nazwy, które powstają generycznie z wcześniej istniejących rzeczowników, bo był tam pożar, bo tam było jakieś miejsce, gdzie ludzie zbierali się wcześniej. Te nazwy ukształtowały się w historycznym rozwoju. Nie zawsze zatem używanie tych nazw w nazwie domeny internetowej powinno zostać uznane za naruszające prawo. W mojej ocenie powinno być zakazane np. używanie nazw domeny „Urząd Gminy Opole”, a nie samo „Opole”. Ale być może jestem odosobniony w tych poglądach, bo arbitrzy na tym seminarium stwierdzili, że „Opole”, „Warszawa” powinny być chronione niezależnie od tego, czy to jest element nazwy jednostki czy też nie. Tutaj się różnimy.

To duże pole do popisu, ponieważ chyba to jest standard, że regionalne portale informacyjne, które de facto żyją z reklam, mają w swojej nazwie całe miejscowości.

Parę lat temu NASK wprowadził pewną politykę dotyczącą możliwości rejestracji tych nazw. Aby zarejestrować domenę internetową z nazwą miejscowości, konieczne było uzyskanie zgody władz tej miejscowości. Niektóre miasta zarejestrowały takie domeny. Po pewnym okresie pozostałe nazwy, te które nie zostały zarejestrowane w nazwie domen, zostały oddane publiczności. Np. założmy, że jest miejscowość Gostyń i każdy może rejestrować nazwę domeny z nazwą tej miejscowości. Niektóre miasta w ogóle nie były zainteresowane rejestracją takich nazw domen internetowych i uaktywniły się dopiero kiedy zobaczyły, że są portale typu „Olsztyn”, przyciągają zainteresowanie publiczności. Wtedy zaczęły występować z żądaniem ochrony. Ja uważam, że można używać w nazwach domen internetowych nazwy miast.

Z mojej strony to wszystko, bardzo dziękuję, że znalazł pan czas na to, żebyśmy mogli porozmawiać. Myślę, że nasza rozmowa jest bardzo pouczająca. I dziękuję.

Zapraszam do odwiedzin naszej strony internetowej – wystarczy wpisać PIIT. Znajdziecie na niej Państwo publikacje wyroków oraz informacje o organizowanych co 2 lata seminariach. Dziękuję bardzo.

Mam nadzieję, że nasza rozmowa Ci się podobała. Ja sam dowiedziałem się wielu interesujących rzeczy. Ciężko sobie wyobrazić osobę, która ma większą styczność ze sporami domenowymi niż mój gość. Tym bardziej jego wskazówki są cenne. Przypominam Ci, że transkrypt tego odcinka znajdziesz pod adresem znakitwarowe-blog.pl/021 jak 21 odcinek tego podcastu. Jak zawsze umieszczam tam również odesłania do artykułów, które poszerzą Twoją wiedzę.

O domenach już kilka artykułów stworzyłem. W jednym opisałem na jakie prawa możesz się powołać w walce o domenę. W kolejnym opisałem sądy polubowne w Polsce, Pradze i przy WIPO. Całkiem niedawno z kolei opisałem dokładnie case study sporu naszego klienta, o którym wspominałem w dzisiejszej rozmowie. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Do usłyszenia. Cześć :)



Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 710
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl