EUIPO
URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

www.euipo.europa.eu

PORÓWNAWCZE STUDIUM PRZYPADKU W ZAKRESIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW ROZSTRZYGANIA SPORÓW DOTYCZĄCYCH NAZW DOMEN

Streszczenie

STRESZCZENIE

Internet umożliwił posiadaczom znaków towarowych dostęp do rynków i konsumentów na całym świecie, co wcześniej było niewyobrażalne. Jednocześnie wzrosło jednak także ryzyko, że w internecie padną oni ofiarą naruszenia praw własności intelektualnej i innych rodzajów oszustw. Znaki towarowe są szczególnie podatne na naruszenia w internecie między innymi dlatego, że względnie łatwo mogą zostać włączone do nazwy domeny jako tekst, co może prowadzić do szeregu nadużyć związanych z rejestracją lub stosowaniem nazw domen.

Wraz ze wzrostem korzystania z internetu pod koniec lat 90. zainteresowane strony i ustawodawcy stali się bardziej świadomi tych zagrożeń. Jednakże, podczas gdy sądy krajowe były wykorzystywane do egzekwowania praw do znaków towarowych jako takich, cechy charakterystyczne internetu, takie jak nieograniczony zasięg i podleganie wielu jurysdykcjom, w połączeniu z zazwyczaj czasochłonnymi i często kosztownymi transgranicznymi procesami sądowymi stwarzały problemy dla skutecznego egzekwowania praw własności intelektualnej przeciwko nadużyciom rejestracji nazw domen. To z tych powodów Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) ustanowiła jednolite zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP) w celu rozstrzygania sporów wynikających z rejestracji nazw domen internetowych. Pod koniec 1999 r. Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów (ICANN), organizacja odpowiedzialna za koordynację utrzymania i procedur przestrzeni nazw i przestrzeni numerycznych w internecie, przyjęła zalecenia WIPO i wdrożyła UDRP dla wszystkich rejestracji domen typu gTLD.

UDRP stanowią pomoc dla właścicieli marek w rozwiązywaniu problemu nadużywania ich znaków towarowych w internecie bez konieczności przeprowadzania kosztownych postępowań sądowych i zmniejszają obciążenie sądów krajowych. Warto również zauważyć, że internetowe rozstrzyganie sporów, takie jak UDRP, postrzega się jako narzędzie ułatwiające globalny rozwój e-handlu, a ochrona marek w internecie nie tylko pomaga w łagodzeniu dezorientacji konsumentów i powiązanych szkód, ale pomaga również zapewnić stabilną platformę wzrostu gospodarczego.

Dzisiaj wszystkie domeny funkcjonalne najwyższego poziomu[1] (gTLD), w tym nowe gTLD[2] stosują UDRP do rozstrzygania sporów. Jednakże, podczas gdy wiele domen najwyższego poziomu z kodem państwa (ccTLD)[3] również wykorzystuje UDRP, inne ccTLD zdecydowały się albo przyjąć zmodyfikowaną wersję UDRP, uwzględniającą odmienny porządek prawny danego państwa, albo stworzyć odrębne zasady rozstrzygania sporów (Dispute Resolution Policy – DRP), które mogą działać inaczej niż UDRP. Istnienie takich różnych DRP i wynikające z nich odmienne reguły i polityka wymagają specjalistycznej wiedzy, bez której mogą pojawić się nieporozumienia między posiadaczami praw własności intelektualnej co do niektórych unikalnych aspektów takich DRP (co stanowi wyzwanie z punktu widzenia zasobów).

Opracowanie, zatytułowane „Porównawcze studium przypadku w zakresie alternatywnych systemów rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen", zostało zlecone przez europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej (obserwatorium) – jednostka Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – w celu porównania prawdopodobnych wyników 10 wybranych DRP (w tym

[1] Kategorie domen najwyższego poziomu (TLD) obsługiwane przez organizację IANA (ang. Internet Assigned Numbers Authority). Tak zwana „podstawowa grupa" domen gTLD składa się z domen .com, .info, .net i .org.
[2] Obecnie około 1200 domen (np. .top, .loan, .xyz itp.).
[3] Zwykle używane lub zarezerwowane dla kraju, suwerennego państwa lub terytorium zależnego identyfikowanego kodem państwa (np. .uk, .es, .us itp.).

UDRP[4]) dla 11 wcześniej określonych scenariuszy (sporów). Celem opracowania, przygotowanego przy udziale specjalistów uczestniczących w dyskusjach w sprawie odpowiednich DRP, było zidentyfikowanie kluczowych podobieństw i różnic dotyczących możliwych wyników oraz porównanie i przeciwstawienie kluczowych cech poszczególnych DRP, takich jak procedury, opłaty, czas trwania i statystyki spraw.

Uwzględniono dużą liczbę wariantów UDRP i ccTLD. Opracowanie zawiera w specjalnej sekcji tabelę podsumowującą, która dostarcza dane statystyczne dotyczące spraw rozstrzygniętych na korzyść skarżącego, na korzyść pozwanego, zakończonych przed podjęciem decyzji i innych wyników (np. domena została anulowana, nie wniesiono opłaty, skarga była nieważna). Ponadto zebrano i przeanalizowano dużą liczbę danych, dostarczonych przez specjalistów uczestniczących w dyskusjach dotyczących wszystkich DRP, w celu porównania. Każdemu scenariuszowi poświęcono w tym sprawozdaniu specjalną osobną sekcję.

W opracowaniu stwierdzono, że z wyjątkiem duńskiej komisji rozpatrywania skarg dotyczących domen (.dk) oceniane DRP są zasadniczo podobne do UDRP[5]. Niektóre z analizowanych DRP są w rzeczywistości identyczne z UDRP z wyjątkiem kilku zmian, które mają na celu dostosowanie procesu do krajowego porządku prawnego lub włączenie początkowej obowiązkowej fazy mediacji[6]. Na przykład w zasadach JP-DRP (.jp) rozszerzono podstawę do wszczynania sporów dotyczących domeny ze „znaków towarowych i znaków usługowych" na „znaki towarowe lub inne oznaczenia *[sic]*", aby dostosować się do wąskiej definicji znaków towarowych określonych w japońskiej ustawie o znakach towarowych.

W związku z tym z wyjątkiem duńskiej komisji rozpatrywania skarg dotyczących domen (.dk) prawdopodobne wyniki w przypadku jedenastu scenariuszy teoretycznych były zasadniczo podobne w różnych ocenionych DRP. Mimo tego istnieje kilka kluczowych rozbieżności między DRP:

- Zasady Nominet (.uk) oraz zasady dotyczące .nl i .it, będące wszystkie zmodyfikowanymi wersjami UDRP, dopuszczają etap mediacji, który umożliwia zarówno skarżącemu, jak i pozwanemu rozstrzygnięcie sporu przed rozpatrzeniem sprawy przez organ, jeśli obie strony wyrażą taką wolę. Taki etap mediacji stanowi umiarkowaną część sporów rozstrzygniętych przed formalnym rozpoczęciem postępowania. Na przykład w przypadku sporów dotyczących .uk w ten sposób rozwiązuje się prawie 10% wszystkich skarg.

- Istnieje pewna rozbieżność w wymogach dotyczących decyzji wobec pozwanego[7]. Na przykład w UDRP wymaga się od skarżącego udowodnienia złej wiary w momencie rejestracji i używania (zwykle w momencie składania skargi). W praktyce oznaczałoby to, że posiadacz domeny, który zarejestruje domenę w dobrej wierze, ale następnie użyje domeny w złej wierze, nadal będzie miał przewagę nad skarżącym. Jednak według większości DRP wystarczy udowodnić, że rejestracja lub używanie nazwy domeny odbywa się w złej wierze.

[4] Wybrane DRP, w nawiasach [], i powiązane z nimi ccTLD lub gTLD to: 1) Wszystkie domeny gTLD i nowe domeny gTLD (np. .com, .org, .net itd.) [UDRP]; 2) .au [auDRP]; 3) .dk [Danish Domain Name Board — pl. *Duńska Komisja ds. Nazw Domen*]; 4) .eu [euADR]; 5) .it [PRSD, zmodyfikowana UDRP]; 6) .uk [Nominet DRS]; 7) .cn [CNDRP]; 8) .jp [JP-DRP]; 9) .us [usDRP]; 10) .nl [zmodyfikowana UDRP].

[5] Zasady duńskiej komisji rozpatrywania skarg dotyczących domen opierają się na trzech wierszach duńskiej ustawy o domenach internetowych, która stanowi, że „rejestrujący nie mogą rejestrować i używać nazw domen internetowych naruszających dobre praktyki w zakresie nazw domen" oraz „rejestrujący nie mogą rejestrować i utrzymywać rejestracji nazw domen internetowych wyłącznie w celu ich odsprzedaży lub wynajmu". Nie podano żadnych dalszych wskazówek.

[6] Zob. zmodyfikowane UDRP dla .nl oraz zmodyfikowane UDRP dla .it.

[7] W UDRP zastosowano trzystopniowy test, w którym podczas składania skargi na pozwanego skarżący musi udowodnić, że: i) nazwa domeny jest identyczna lub łudząco podobna do znaku towarowego, ii) pozwany nie ma żadnych praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do nazwy domeny oraz iii) nazwa domeny została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

- Ponadto trzech łącznych wymagań UDRP stanowiących, że skarżący musi udowodnić przy decyzji przeciwko pozwanemu [i), że nazwa domeny jest identyczna lub łudząco podobna do znaku towarowego lub usługowego oraz ii) pozwany nie ma żadnych praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do nazwy domeny oraz iii) nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze)] nie zawarto w euADR (.eu). Zamiast tego zgodnie z euADR skarżący musi wykazać, dlaczego sporna nazwa domeny jest identyczna lub łudząco podobna do znaku towarowego lub odpowiedniego identyfikatora oraz **albo** dlaczego sporna nazwa domeny została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie lub bez uzasadnionych interesów, **albo** dlaczego sporna nazwa domeny powinna być uznana za zarejestrowaną lub używaną w złej wierze.

- W odniesieniu do praw objętych gwarancją, podczas gdy w kilku DRP, w tym w UDRP, występuje tendencja do uwzględniania ochrony znaków towarowych i znaków usługowych, w innych DRP, w tym euADR i .nl, będących zmodyfikowanymi wersjami UDRP, uwzględniono możliwość rozszerzenia na inne obszary, takie jak oznaczenia geograficzne lub nazwy pochodzenia, a także niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe, identyfikatory przedsiębiorstw, nazwy firm, nazwiska i wyróżniające tytuły chronionych dzieł literackich i artystycznych.

Te czasami subtelne rozbieżności mogą wpływać zarówno na ogólną procedurę dla pozwanego i skarżącego, jak i na podejście, które przyjmują uczestnicy dyskusji przy podejmowaniu decyzji w danej sprawie. W niektórych przypadkach mogą one prowadzić do różnych wyników sprawy, np. jeśli chodzi o podstawę do złożenia skargi lub różnice w łącznych wymogach, które pozwalają na wydanie decyzji na niekorzyść pozwanego.

Wyniki tego opracowania powinny zapewnić większą jasność posiadaczom praw własności intelektualnej, stronom zainteresowanym kwestią nazw domen i decydentom.

© Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, 2018
Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła

PORÓWNAWCZE STUDIUM PRZYPADKU W ZAKRESIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW ROZSTRZYGANIA SPORÓW DOTYCZĄCYCH NAZW DOMEN