

Domena jako znak towarowy

Krzysztof Wąs, 23 październik 2009

Domena stanowi element adresu internetowego, który identyfikuje komputer (host) podłączony do Internetu. W technicznym aspekcie domena jest fragmentem adresu DNS (ang. *Domain Name System*, system nazw domenowych) wykorzystywanego do nazywania urządzeń w Internecie (Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_internetowa).

Każdy adres internetowy składa się co najmniej z domeny pierwszego i drugiego stopnia. Domeny pierwszego, najwyższego stopnia są tworzone i zarządzane przez organizacje IANA (ang. *Internet Assigned Numbers Authority*, <http://www.iana.org>) oraz ICANN (ang. *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* - Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów, <http://www.icann.org>).

Nazwy domenowe w adresie internetowym oddzielone są od siebie kropkami. Ich struktura jest hierarchiczna. Pierwszy poziom znajduje się na końcu adresu. Każdy kolejny - na lewo od poprzedniego. I tak, domeną pierwszego, najwyższego, stopnia jest np.: .pl, .eu, .com, .info, .org, .net, czy .edu. Natomiast domeną drugiego i dalszego stopnia może być praktycznie każde wyrażenie. Wyjątek stanowią domeny drugiego poziomu będące subdomenami domen najwyższego poziomu. Chodzi tu o „końcówki” takie jak: .edu.pl, .com.pl, .info.pl, .org.pl (krajowe domeny funkcjonalne) oraz .slask.pl, .warszawa.pl (krajowe domeny regionalne). Trzeci poziom to tzw. subdomena. Jest nią wyrażenie znajdujące się przed domeną drugiego stopnia, jeżeli nie występuje krajowa domena funkcjonalna bądź regionalna.

O ile w zakresie brzmienia domeny pierwszego stopnia można jedynie dokonać wyboru spośród wcześniej utworzonych, to nazwę domeny niższego poziomu da się kształtować swobodnie. Zazwyczaj stanowi ona ciąg znaków układający się w określone słowo, skrót, wyrażenie. Może być nią nazwa przedsiębiorcy (por. *J. Barta, R. Markiewicz*, Internet a prawo, wyd. 1, Kraków 1998, s. 262), przedsiębiorstwa, produktu, usługi, jak również znak towarowy. Domenę drugiego stopnia (w przypadku krajowych domen funkcjonalnych bądź regionalnych – domenę trzeciego stopnia) należy rejestrować w odpowiednim rejestrze za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi rejestracji domen internetowych. Rejestracja ta odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, lecz pierwszy nie znaczy w tym wypadku lepszy w prawie (*prior tempore potior iure*). Zarejestrowanie domeny o określonej nazwie z reguły nie daje żadnych uprawnień do posługiwania się daną nazwą. Uprawnienie to winno wynikać z faktu posługiwania się taką nazwą przy prowadzeniu działalności. W drugą stronę jest podobnie, bowiem aby zarejestrować domenę internetową nie trzeba wykazywać podstaw do posługiwania się określonym oznaczeniem, w szczególności chodzi o znak towarowy, firmę (zob. *K. Felchner*, Domena internetowa w prawie

REKLAMA

Potrzebujesz strony internetowej?

olgroup

www.olgroup.pl

www.olgroup.pl

polskim, Edukacja Prawnicza nr 03/2008, s.23-24). Taki stan rzeczy często prowadzi do nadużyć ze strony nieuczciwych użytkowników Internetu, którzy uprawiają tzw. piractwo domenowe (więcej: *Ewa N. Wójcik*, Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w domenach internetowych, http://www.iprawo.net.pl/artykuly/formy_naruszenia_prawa_do_znaku_towarowego_w_domenach_internetowych.pdf).

Czy domena może być znakiem towarowym?

Znakiem towarowym, zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117, dalej: p.w.p.), może być każde oznaczenie, które da się przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów (lub usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (lub usług) innego przedsiębiorstwa. Może nim być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Ustawa *expressis verbis* wskazuje nam, że znakiem towarowym może być dowolny wyraz, a więc także taki, który będzie tożsamy z nazwą domenową. Powyższe wyliczenie ma jednak charakter przykładowy i za dozwolone należy uznać zaliczenie do kategorii znaków towarowych każde oznaczenie słowne bądź słowno-graficzne, także jeżeli jest wynikiem kombinacji wyrazów, pod warunkiem że będzie posiadać tzw. zdolność odróżniającą.

Tak więc, za znak towarowy (usługowy) może zostać uznana nie tylko nazwa domenowa (stopnia drugiego bądź dalszego), ale także cały adres internetowy (zob. *J. Barta, R. Markiewicz*, Internet a prawo, s. 267). Świadczy o tym także praktyka Urzędu Patentowego, który udzielił prawa ochronnego 565 adresów internetowych w samej tylko domenie krajowej „.pl” (stan na dzień 22.10.2009, <http://www.uprp.pl>).

Przesłanki udzielenia prawa ochronnego

Wiadomym jest, że prestiż i siła reklamowa danego znaku towarowego (usługowego) wzrasta wraz z jego rejestracją w Urzędzie Patentowym. Ponadto rejestracja znaku towarowego o treści domeny „hamuje” inne podmioty przed posługiwaniem się daną domeną oraz daje określone uprawnienia ochronne.

Aby zarejestrować znak towarowy (usługowy) muszą być spełnione dwa warunki - pozytywny i negatywny. Otóż, znak musi mieć wspomnianą zdolność odróżniającą, która wyróżnia określone dobro chronione znakiem spośród innych, oraz nie mogą występować jakiegokolwiek ustawowe przeszkody rejestracyjne.

W myśl art. 129 p.w.p. nie mają dostatecznych dla udzielenia prawa ochronnego znamion odróżniających oznaczenia, które są:

1. niedystynktywne - nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów lub usług;
2. opisowe - składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

R E K L A M A



iprawo

>> **Publikacje**

>> **Opinie**

>> **Porady**

www.iPrawo.net.pl

<http://www.iprawo.net.pl>

3. tzw. wolne - weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w utrwalonych praktykach handlowych (*J. Ożegalska-Trybalska, Własność przemysłowa [w:] Handel elektroniczny, prawne problemy, J. Barta, R. Markiewicz (red.), Zakamycze 2005, s. 667).*

Elementy te należy rozpatrywać w odniesieniu do całości nazwy (domeny, adresu internetowego), która ma zostać zarejestrowana jako znak towarowy, a nie do jej poszczególnych fragmentów. Nie można bowiem odmówić udzielenia prawa ochronnego z tego powodu, że w nazwie znajdują się wyrażenie „www” sugerujące, iż chodzi o adres internetowy, które rozpatrywane w sposób autonomiczny uznane zostanie za wyrażenie ogólne i niedystynktywne.

Jeżeli domena, czy też cały adres internetowy, jest pozbawiona zdolności odróżniającej, prawo ochronne może być udzielone, lecz po uzyskaniu tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Polega to na tym, że zdolność odróżniająca może nabyć znak w rezultacie jego używania w przeciętnych warunkach obrotu (zob. art. 130 p.w.p., *J. Ożegalska-Trybalska, Własność przemysłowa, s. 669).*

Drugi warunek dopuszczalności udzielenia domenie prawa ochronnego na znak towarowy (usługowy) to brak występowania bezwzględnych i względnych przeszkód rejestracyjnych (*J. Ożegalska-Trybalska, Własność przemysłowa, s. 670).* Katalog bezwzględnych przeszkód zawiera art. 131 p.w.p. Według przepisu art. 131 ust. 1 nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia:

1. których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich,
2. które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
3. które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru.

Natomiast ust. 2. stanowi, że nie udziela się praw ochronnych m.in. na oznaczenia, które zostały zgłoszone w złej wierze celem uzyskania ochrony. Przyjmuje się, że zgłoszenie w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy zostaje dokonane w sytuacji istnienia cudzego prawa (o czym wie zgłaszający bądź nie wie z powodu niedołożenia należytej staranności), które przez rejestrację znaku może zostać naruszone i gdy jednocześnie zgłaszający czyni to w celu innym niż zdobycie prawa ochronnego dla odróżniania własnych towarów bądź usług (*J. Ożegalska-Trybalska, Własność przemysłowa, s. 670 i n.*). Przykładem złożenia wniosku rejestracyjnego w złej wierze może być zgłoszenie adresu internetowego rozpoznawalnego i kojarzonego na rynku, lecz nie chronionego na gruncie p.w.p., celem późniejszego odpłatnego przeniesienia prawa ochronnego, zawarcia umowy licencyjnej na używanie zarejestrowanego znaku lub uniemożliwienia konkurentowi swobodnego działania na rynku.

Do względnych przeszkód rejestracyjnych zalicza się m.in. sytuacje, kiedy znak jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do używania tego oznaczenia a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie możliwości używania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych, jak również znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby (art. 132 ust. 1 pkt 1 i 2 p.w.p.). Ponadto nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy (usługowy):

1. identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów (lub usług);
2. identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów (usług) identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym;

3. identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów (lub usług), jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego (art. 132 ust. 2 p.w.p.).

Jeżeli spełnione są powyższe warunki, tj. domena (lub adres internetowy) posiada zdolność odróżniającą i nie zachodzą względne bądź bezwzględne przeszkody, może zostać udzielone na nią prawo ochronne. Pierwszeństwo jego uzyskania oznacza się, co do zasady, według daty zgłoszenia znaku towarowego (usługowego) w Urzędzie Patentowym (art. 123 p.w.p.).

Prawo ochronne


Wraz z rejestracją domeny jako znaku towarowego (usługowego) nabywa się prawo jej do wyłącznego używania w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze RP (zob. art. 153 p.w.p.). Prawo to jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. W świetle art. 154 p.w.p. używanie znaku towarowego lub usługowego może polegać m.in. na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Katalog ten jest katalogiem otwartym na co wskazuje zwrot „w szczególności” zawarty w przepisie. Oznacza to, że uprawniony może niemal w sposób dowolny korzystać ze znaku.

Uprawnienie do wyłącznego używania znaku, który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym nie ma jednak charakteru absolutnego. Posiadanie domeny będącej zarejestrowanym znakiem towarowym (usługowym) nie daje prawa do zakazywania posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów (lub usług) będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (lub usług), w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania tej nazwy, chyba że taka osoba

R E K L A M A



e-inkubator

e-biznes bez ZUS
doradztwo prawne
pożyczki z Funduszu Mikro

<http://e-inkubator.biz>

posługując się daną nazwą działa w złej wierze (art. 158 p.w.p.). Podobnie jest w odniesieniu do działalności prowadzonych lokalnie, na niewielkim rozmiarze, bowiem tacy przedsiębiorcy mogą posługiwać się zarejestrowanym następnie jako znak towarowy (usługowy) na rzecz innej osoby oznaczeniem w dotychczasowym zakresie (zob. art. 160 p.w.p.). Jest to ustępstwo na rzecz drobnych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie gospodarczo zagrozić uprawnionemu ze znaku.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym. Okres ten może zostać przedłużony na wniosek uprawnionego na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Autor jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.	Więcej publikacji na www.iprawo.net.pl .
Prawa autorskie Na artykuł udziela się licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 2.5 Polska http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pl	Wydawca Grupa Interium www.interium.biz