# NOWE TECHNOLOGIE W
# PRAWIE DOMENOWYYM

DR GABRIELA BAR

# ROZSTRZYGANIE SPORÓW DOMENOWYCH PRZEZ CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI WIPO

## 1. Domena internetowa jako oznaczenie odróżniające

Początkowo podstawową funkcją domen internetowych była lokalizacja stron WWW w Internecie, jednak z chwilą, gdy Internet i domeny internetowe zaczęły być na masową skalę wykorzystywane w celach komercyjnych, nazwy domenowe stały się istotnymi oznaczeniami odróżniającymi, a nawet znakami towarowymi, pozwalającymi na identyfikację przedsiębiorców oraz oferowanych przez nich towarów i usług[1].

Posiadanie „intuicyjnej" domeny internetowej jest cennym narzędziem marketingu i reklamy, pozwalającym m.in. na łatwiejsze pozyskiwanie klientów (np. wielu użytkowników Internetu przyzwyczajonych jest do korzystania z domen z sufiksem „.com", a w ich świadomości funkcjonuje oczekiwanie, iż po wpisaniu po prefiksie „www" nazwy przedsiębiorstwa albo brzmienia oznaczenia, pod którym oferowane są określone towary lub usługi, a następnie sufiksu „.com", pojawi się strona danej firmy lub sklep internetowy oferujący poszukiwane dobra), dlatego też domeny stały się przedmiotem obrotu handlowego.

Dostrzeżenie w nazwach domenowych istotnej wartości handlowej doprowadziło do powstania zjawiska piractwa domenowego (ang. *cybersquatting*), polegającego na rejestrowaniu domen z użyciem znanych znaków towarowych w celu ich późniejszego odsprzedania z zyskiem właścicielowi znaku, bądź w celu zablokowania dostępu do Internetu konkurencyjnym przedsiębiorcom[2]. Pojawiły się także liczne spory między przedsiębiorcami posługującymi się w obrocie, w tym w Sieci, podobnymi: firmami, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami odróżniającymi[3].

## 2. Arbitraż w sprawach domen internetowych

Rozstrzyganie sporów o domeny odbywa się przede wszystkim w drodze arbitrażu[4]. Powstanie sądownictwa arbitrażowego, dedykowanego rozstrzyganiu sporów o domeny internetowe wiąże się z problemami w dochodzeniu roszczeń z tych sporów wynikających, polegającymi przede wszystkim na braku odpowiednich norm w ustawodawstwach krajowych oraz trudnościach w określeniu prawa właściwego i jurysdykcji (w polskim prawie, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej, brak jest odrębnego uregulowania zjawiska piractwa domenowego i sposobów przeciwdziałania naruszeniom oznaczeń odróżniających w Internecie).

Największą popularnością cieszy się arbitraż domenowy według Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporów Domenowych – *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), opracowanych przez ICANN (ang. *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)* we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (ang. *World Intellectual Property Organization – WIPO*), a większość sporów domenowych trafia do Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO (dalej jako: WIPO AMC)[5], które – zgodnie z UDRP – rozstrzyga spory dotyczące domen w domenach rodzajowych: .com, .org, .net, .biz, .info, .aero, .coop, .museum, .name, a także niektórych domenach krajowych wykorzystywanych komercyjne, np. .tv (jest to domena krajowa państwa Tuval, ale wykorzystywana komercyjnie dla podmiotów związanych z mediami, w tym telewizją)[6].

## 3. Normy o charakterze materialnoprawnym – Jednolite Zasady Rozstrzygania Sporów Domenowych ICANN

Jednolite Zasady Rozstrzygania Sporów Domenowych (UDRP)[7], obowiązujące od 24 października 1999 r., stosowane są przez wszystkie podmioty, które rejestrują nazwy domenowe i są autoryzowane przez ICANN. UDRP stanowią element umowy o rejestrację i utrzymanie domeny, co oznacza, że każdy, na czyją rzecz dokonano rejestracji domeny, zobowiązany jest poddać się rozstrzygnięciu autoryzowanego przez ICANN panelu arbitrażowego, w razie, gdy osoba trzecia zgłosi przed takim panelem roszczenia dotyczące tej domeny.

Największą zaletą UDRP jest to, że zawierają normy o charakterze materialnoprawnym, ustanawiające czytelne reguły, zgodnie z którymi arbiter rozpoznający skargę decyduje o orzeczeniu na korzyść skarżącego lub o oddaleniu skargi.

---

[1] Więcej na ten temat: M. Kondrat, *Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie*, Warszawa 2008. Odnośnie orzeczeń polskiego Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych w zakresie naruszeń praw ze znaków towarowych poprzez użycie ich w nazwach domenowych zob.: K. Felchner, *Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie polskiego Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych*, Monitor Prawniczy nr 1/2008.

[2] M. Kondrat, *Domeny internetowe a znaki towarowe*, http://www.uprp.pl/NR/rdonlyres/06EE7B41-0984-445C-8112-4B43F4D89BA7/647/domenyinternetoweaznakitowarowe-UPRP_1698793361.pdf, 07.01.2011r.

[3] Początek tzw. gorączki domen (ang. *Internet domain name goldrush*), czyli pojawienia się ogromnej liczby sporów o domeny przypadł na rok 1994.

[4] Na ten temat: M. Kondrat, *Ochrona znaków…*, s. 166 – 195.

[5] Oficjalna strona internetowa Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO: http://www.wipo.int/amc/en/index.html, 07.01.2011r.

[6] Według badań przeprowadzonych przez M. Geista, profesora Uniwersytetu w Ottawie, który przeanalizował 3400 różnych rozstrzygnięć sporów domenowych aż 58% wszystkich sporów rozstrzyganych jest przez Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO. Co wiecej – aż w 82% przypadków arbitrzy tegoż Centrum orzekli na korzyść właścicieli znaków towarowych. Zob. M. Geist, *Fair.com?*, http://aix1.uottawa.ca/~geist/geistudrp.pdf, 07.01.2011r.

[7] Pełny tekst w języku angielskim: http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm, 07.01.2011r. Omówienie regulacji UDRP: M. Kondrat, *Ochrona znaków…*, s. 168-172.

Korzystne dla skarżącego rozstrzygnięcie może zapaść, jeżeli wykaże on istnienie wszystkich przesłanek opisanych w Paragrafie 4(a) UDRP, tj.:

1) zarejestrowana domena jest identyczna lub podobna w sposób wprowadzający w błąd do znaku towarowego, do którego prawa ma skarżący;
2) podmiot, na rzecz którego dokonano rejestracji, nie ma tytułu prawnego do nazwy domeny;
3) domena została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

Odnośnie pierwszej z przesłanek wskazać należy, iż z orzecznictwa Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO w zasadzie jednolicie wynika, iż oznaczenie rodzajowe, np. ".com" lub symbol domeny krajowej np. „.pl", ".tv", nie ma zdolności odróżniającej, zatem nie może służyć do odróżnienia nazwy domenowej od znaku towarowego. Jeśli panel orzekający uzna, iż główny trzon nazwy domenowej, czyli domena drugiego stopnia jest identyczna lub łudząco podobna do chronionego znaku towarowego innego podmiotu, to żaden dodatek, jak „www", czy też oznaczenie rodzaju domeny pierwszego stopnia, jak „.com", „.pl", nie ma żadnego wpływu na ogólne wrażenie, jakie odnosi odbiorca widząc główną część spornej domeny.

Jednocześnie w orzeczeniach WIPO AMC wskazano, że włączenie w całości cudzego znaku towarowego do nazwy własnej domeny internetowej jest wystarczające do uznania, że nazwa spornej domeny jest identyczna lub w sposób wprowadzający w błąd podobna do zarejestrowanego znaku towarowego skarżącego, np. w sprawie z powództwa *Quixtar Investments Inc.* przeciwko *Dennis Hoffman*, panel orzekający uznał, iż znak towarowy QUIXTAR i nazwa domeny quixtarmortgage.com są identyczne z prawnego punktu widzenia[8]. Dodatkowe litery lub słowa w nazwie domeny nie powodują, że nazwa domeny nie może być uznana za myląco podobną do zarejestrowanego znaku towarowego[9].

W sprawie *Banconsumer Service, Inc.* przeciwko *Mary Langthorne, Financial Advisor*[10], panel orzekający uznał, iż – wbrew twierdzeniom pozwanego – uprawniony z zarejestrowanego znaku towarowego nie musi wykazać "prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd". W oparciu o Paragraf 4 (a) (i) UDRP kwestia identyczności lub wprowadzającego w błąd podobieństwa jest oceniana wyłącznie w oparciu o porównanie znaku towarowego powoda i alfanumerycznego ciągu znaków tworzącego sporną nazwę domenową[11]. Pozostaje zatem nieistotny dla oceny zasadności skargi fakt, czy konsumenci mogliby uniknąć pomyłki zapoznając się z zawartością strony internetowej pozwanego[12].

Gdy chodzi o drugą przesłankę, uzasadniającą uwzględnienie skargi (tj. podmiot, na rzecz którego dokonano rejestracji, nie ma tytułu prawnego do nazwy domeny), udowodnienie jej zaistnienia przez powoda opiera się przede wszystkim na wykazaniu, że to on, a nie pozwany, jest uprawniony do danej nazwy (ma prawo lub interes prawny). Ponadto powód winien zaprzeczyć istnieniu takiego prawa po stronie pozwanego. W ten sposób ciężar dowodu zostaje w tym zakresie przerzucony na pozwanego[13], który może się powoływać m.in. na związki z powodem i jego zgodę na używania znaku towarowego w nazwie domeny, ewentualnie fakt, iż pod taką nazwą jest znany w obrocie (np. od lat używa jej jako oznaczenia swojego przedsiębiorstwa).

Najtrudniejszą do udowodnienia i wzbudzająca najwięcej kontrowersji w orzecznictwie jest ostatnia z przesłanek, tj. rejestracja i używanie domeny w złej wierze, będąca niejednokrotnie przyczyną zupełnie rozbieżnych ocen panelistów WIPO AMC.

Zgodnie z Paragrafem 4 (b) UDRP istnienie złej wiary po stronie pozwanego przyjmowane jest w razie wystąpienia m.in. następujących okoliczności[14]:

1) pozwany dokonał rejestracji lub nabył domenę przede wszystkim w celu: zbycia, oddania do korzystania lub przeniesienia w inny sposób uprawnień z rejestracji na skarżącego, będącego uprawnionym do znaku towarowego lub na konkurenta skarżącego, w zamian za wynagrodzenie przekraczające udokumentowane koszty poniesione bezpośrednio w związku z domeną;
2) pozwany zarejestrował domenę w celu uniemożliwienia uprawnionemu do znaku towarowego użycia tego znaku w domenie, jeżeli pozwany podejmuje takie działania regularnie;
3) pozwany zarejestrował domenę przede wszystkim w celu zakłócenia działalności gospodarczej konkurenta;
4) przez rejestrację domeny pozwany celowo próbował, dla uzyskania korzyści ekonomicznych, zainteresować użytkowników Internetu swoimi stronami WWW lub innym miejscem w sieci, przez stwarzanie możliwości konfuzji ze znakiem skarżącego co do pochodzenia, sponsoringu, powiązań lub popierania swoich stron WWW lub miejsca w sieci albo towaru lub usługi znajdujących się na stronach WWW lub w innym miejscu w sieci.

Paragraf 4(b) UDRP nie zawiera wyczerpującego wyliczenia przesłanek uzasadniających istnienie złej wiary po stronie pozwanego, zatem powód może także posłużyć się innymi argumentami.

Brzmienie Paragrafu 4(a) (III) UDRP, stanowiącego, że sporna nazwa domenowa została zarejestrowana i jest używana w złej wierze (ang. *domain name has been registered and is being used in bad faith*), jednoznacznie wskazuje, iż przepis ten po pierwsze zawiera koniunkcję, na co wskazuje użycie spójnika "i" (ang. *and*), po drugie zaś – odnosi się zarówno do czasu przeszłego – „została zarejestrowana" (ang. *has been registered*) jak i teraźniejszego – „jest używana" (ang. *is being used*). Koniunkcja w konstrukcji Paragrafu 4(a) (III) UDRP wymaga, aby powód wykazał zarówno rejestrację w złej wierze (która miała miejsce w bliższej lub dalszej przeszłości) jak i obecne używanie danej nazwy domenowej w złej wierze. Aby ustalić złą wiarę pozwanego, arbiter musi wziąć pod uwagę okoliczności odnoszące się zarówno do samego momentu rejestracji, jak i czasu po jej dokonaniu, co oznacza, że nawet w sytuacji, gdy pozwany dokonał rejestracji w dobrej wierze, a następnie – w toku posługiwania

[8] WIPO Case No. D2000-0253

[9] *Cellular One Group v. Paul Brien*, WIPO Case No. D2000-0028..

[10] WIPO Case No. D2001-1367.

[11] Tak w sprawie WIPO nr D2000-1525 z powództwa *Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.*

[12] *InfoSpace.com, Inc. v. Delighters, Inc. d/b/a Cyber Joe's Internet Café*, WIPO Case No. D2000-0068.

[13] *Banconsumer Service, Inc. v. Mary Langthorne*, Financial Advisor, WIPO Case No. D2001-1367.

[14] Zob. także: J. K. Winn, B. Wright, *The law of electronic commerce*, Aspen Publishers Online, s. 27-30.

się sporną nazwą domenową – przymiot dobrej wiary utracił, skarga winna zostać oddalona[15].

W sprawie *Telstra Corporation Limited* przeciwko *Nuclear Marshmallows*[16] arbiter wskazał ponadto na kolejną istotną kwestię, a mianowicie, iż kluczową dla rozstrzygnięcia sprawy nie jest okoliczność, czy pozwany podejmuje jakiekolwiek czynne działania (ang. *positive action*) w złej wierze w odniesieniu do spornej domeny, ale czy wszystkie okoliczności sprawy wskazują na to, że pozwany działa w złej wierze. Różnica pomiędzy podejmowaniem czynnych działań w złej wierze i działaniu w złej wierze jest wprawdzie różnicą drobną, ale istotną. Znaczenie tegoż rozróżnienia polega na tym, że koncepcja "używania domeny w złej wierze" nie jest ograniczona tylko do zachowań czynnych. Bierność, brak działania (ang. *inaction*) może także oznaczać występowanie złej wiary po stronie pozwanego – przykładem tego rodzaju bierności może być sytuacja biernego posiadania zarejestrowanej nazwy domenowej, niejako „blokowania" jej. W powołanej wyżej sprawie *Telstra Corporation Limited* przeciwko *Nuclear Marshmallows* arbiter WIPO AMC uznał, że takie właśnie bierne zachowanie pozwanego należy uznać za dowód złej wiary, o której mowa w Paragrafie 4(a) (III) UDRP, gdyż znak towarowy powoda jest znakiem o silnej renomie i jest powszechnie znany, a pozwany nie przedstawił żadnego dowodu na pozostawanie w dobrej wierze, co więcej – podjął kroki, by zataić swoją tożsamość, działając pod nazwą, która nie stanowi firmy jego przedsiębiorstwa, podał także fałszywe dane kontaktowe, łamiąc tym samym postanowienia umowy o rejestrację domeny. W takiej sytuacji panel orzekający uznał, iż tego rodzaju bierne posiadanie domeny spełnia przesłankę używania domeny w złej wierze.

W wielu wypadkach jednak orzeczenia arbitrów WIPO AMC były odmienne, tj. przyjmowano, iż mimo rejestracji w złej wierze, nigdy nie dochodziło do używania w złej wierze. Co do zasady pasywne posiadanie domeny może być tylko wyjątkowo uznane za używanie w złej wierze. W większości wypadków sam fakt zarejestrowania danej domeny i jej biernego posiadania jest niewystarczający. W wielu sprawach rozpatrywanych przez WIPO AMC z udziałem właścicieli znanych znaków towarowych skarga została oddalona właśnie z tej przyczyny[17]. Pozwany może zatem bronić się zarzutem, iż domeny nie używał, nie zamieszczał na niej: żadnych materiałów, reklam lub ogłoszeń, linków do innych stron oraz, że nie oferował jej nikomu na sprzedaż. Proponowanie spornej domeny na sprzedaż, nawet osobie trzeciej (czyli nie samemu właścicielowi znaku lub jego konkurentowi) zazwyczaj jednoznacznie wskazuje na złą wiarę pozwanego[18].

W innych sprawach panel orzekający uznał, że umieszczanie lub zezwalanie osobie trzeciej na umieszczanie na spornej stronie internetowej reklam mających przyciągnąć użytkowników Internetu także będzie traktowane za działanie w złej wierze, bowiem jest dokonywane w celu osiągnięcia zysku poprzez wykorzystanie podobieństwa do znaku towarowego powoda[19].

Argumentem przemawiającym za uznaniem pozwanego jako działającego w złej wierze jest unikanie kontaktu z powodem na etapie przed wniesieniem skargi, w szczególności – brak odpowiedzi na wezwanie do zaprzestania naruszeń (ang. *cease and desist letter*)[20].

Dowodem złej wiary pozwanego może być także zawartość spornej strony internetowej, np. reklamy konkurencyjnych produktów lub usług, materiały pornograficzne lub linki do tego typu stron.

Jak istotną, a jednocześnie trudną do wykazania, przesłanką jest zła wiara po stronie pozwanego w czasie rejestracji domeny i późniejszego jej używania obrazuje sprawa *NIKE Inc*. przeciwko *Crystal International*[21]. Spór dotyczył domen: nikegolf.net, nikemen.com, nikepark.com, nikepark.net nikeshops.com. Wydawać by się mogło oczywistym, że tego rodzaju nazwy domenowe stanowią naruszenie praw do znaku towarowego NIKE Inc. Tymczasem skarga NIKE została oddalona na gruncie nieudowodnienia przesłanki złej wiary. Arbiter uznał, iż nie ma dowodów na to, że pozwany podejmował działania, o których mowa w Paragrafie 4 (b) UDRP. Co więcej – stwierdził, iż niemożność przypisania działaniom pozwanego przymiotu dobrej wiary sama w sobie jest niewystarczająca do ustalenia złej wiary[22]. Powód w tej sprawie argumentował, że pozwany zarejestrował domenę w celu uniemożliwienia uprawnionemu do znaku towarowego użycia tego znaku w domenie, co stanowi o tym, iż zarejestrował i używał domeny w złej wierze. Arbiter uznał jednak, że „używanie" oznacza coś więcej niż tylko rejestrację domeny i dla spełnienia przesłanki złej wiary musi być wykazane użycie w czasie wszczęcia postępowania zgodnie z regułami UDRP. W opinii panelu orzekającego w tej sprawie samo bierne posiadanie domeny jest niewystarczające. Arbiter powołał się przy tym na podobne sprawy z udziałem znanych firm, w których powodowie nie uzyskali ochrony ze zbliżonych powodów: *Koninklijke Philips Electronics N.V.* przeciwko *Manageware*, sprawa WIPO nr D2001-0796; *Koninklijke Philips Electronics N.V.* przeciwko *Relson Limited*, sprawa WIPO nr D2001-0003 oraz *PRL USA Holdings, Inc.* przeciwko *Polo*, sprawa WIPO nr D2002-0148. Jednocześnie zaś – co ciekawe – panel orzekający wskazał, że nazwa „Nike" nie jest wymyślna czy szczególnie charakterystyczna, gdyż Nike była starożytną grecką boginią zwycięstwa.

Pozwany, chcąc zachować sporną domenę, winien sporządzić odpowiedź na skargę, zarzucając w niej, że powód nie wykazał istnienia okoliczności określonych w Paragrafie 4(a) (I), (II), (III) UDRP uzasadniających uwzględnienie skargi. Zgodnie z Paragrafem 4(c) pozwany, domagając się oddalenia skargi, winien wykazać istnienie co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

[15] Zob. orzeczenia w sprawach WIPO: D2000-0003 T*elstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*; D99-0001 *World Wrestling Federation Entertainment Inc. v. Michael Bosman;* D2000-0704 *Dow Jones & Company, Inc. v. The Hephzibah Intro-Net Project Limited*; D2000-0308 *The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford v. D.R. Seagle;* D2000-0237 *Baby Creysi Of America, Inc., et al v. Asesoria en Computo Integral;* D2000-0507 *British Sky Broadcasting Limited v. Domain Reservations*.

[16] WIPO Case No. D2000-0003. Na temat tej sprawy: M. Kondrat, *Ochrona znaków…*, s. 177.

[17] Por. orzeczenia w sprawach WIPO: D2001-0796 *Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Manageware;* D2001-0003 *Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited; WIPO Case No.* D2002-0148 *PRL USA Holdings, Inc. v. Polo;* D2002-0352 *NIKE Inc. v. Crystal International.*

[18] Por. Paragraf 4(b) UDRP oraz orzeczenia w sprawach: *Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489* (2d Cir. 2000); *Porsche Cars North America, Inc. v. Spencer, 55 U.S.P.Q.2d 1027* (E.D. Cal. 2000); *Morrison & Foerster LLP v. Wick, 94 F. Supp.2d 1125 (D. Colo. 2000).*

[19] Zob. sprawy WIPO D2000-0075 *InfoSpace.com, Inc. v. Tenenbaum Ofer oraz* D2000-0257 LIN *Television Corporation v. Home In USA and Home In USA, Inc.*

[20] Por. orzeczenia w sprawach WIPO: D2000-1623 News Group Newspapers Limited and News Network Limited v. Momm Amed Ia,; D2000-1598 Nike, Inc. v. Azumano Travel oraz D2000-1460 America Online, Inc. v. Antonio R. Diaz.

[21] WIPO Case No. D2002-0352. Na ten temat zob.: M. Kondrat, *Ochrona znaków…*, s. 179.

[22] Zob. WIPO Case No. D2001-0916 *Société des Produits Nestlé SA* v. *Pro Fiducia Treuhand AG.*

1) przed powiadomieniem o sporze pozwany używał lub podjął widoczne przygotowania do używania domeny lub nazwy odpowiadającej domenie w związku z oferowaniem towarów lub usług w dobrej wierze;
2) jako osoba fizyczna, przedsiębiorca lub organizacja, pozwany był powszechnie znany dzięki domenie, nawet jeśli nie nabył praw do znaku towarowego;
3) pozwany używa domeny w sposób niekomercyjny, bez zamiaru wprowadzania odbiorców w błąd w celu uzyskania korzyści ekonomicznych lub bez zamiaru naruszenia renomy cudzego znaku towarowego.

Nie są to jedyne zarzuty, które podnosić może pozwany, a jedynie przykładowa lista, mająca ułatwić pozwanemu zachowanie praw do domeny. Pozwany nie jest ograniczony ani zakresem zarzutów, ani rodzajem dowodów, jakie może powoływać.

### 3. Postępowanie przed Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (Mandatory Administrative Proceeding)

Procedura postępowania przed Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (ang. *Mandatory Administrative Proceeding*)[23] uregulowana jest w Regułach dla Jednolitych Zasad Rozwiązywania Sporów Domenowych (ang. *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)*, obowiązujących od 24 października 1999r., a zmienionych w dniu 7 grudnia 2009r.[24] z mocą od 1 marca 2010r. Z tą datą skargi, odpowiedzi na skargi, a także wszelkie inne pisma i załączniki do nich mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej: domain.disputes@wipo.int[25].

Kwestie proceduralne, dotyczące już wyłącznie postępowania przed WIPO AMC, uregulowane są w Dodatkowych Regułach WIPO dla Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporów Domenowych (ang. *WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy),* obowiązujących od 1 grudnia 1999r[26]. Dotyczą one m.in. sposobu komunikowania się z WIPO AMC, aspektów formalnych wniesienia skargi (forma, dane stron, podanie preferowanej metody komunikacji), doręczenia skargi wraz z załącznikami, weryfikacji skargi pod względem spełnienia wymogów formalnych, opłat, wyboru Administratora Sprawy, odpowiedzi na skargę, procedury wyboru panelu orzekającego, komunikacji pomiędzy stronami i panelem orzekającym, kompetencji panelistów, języka postępowania (którym jest, co do zasady, język umowy o rejestrację spornej domeny), przesłuchań ewentualnych świadków i stron (w tym w drodze telekonferencji i wideokonferencji), decyzji arbitra i zdań odrębnych (w wypadku, gdy skład panelu nie jest jednoosobowy) oraz zakomunikowania decyzji stronom.

Wniesiona przez powoda skarga (oraz załączniki do niej) przesyłana jest przez WIPO AMC na adres poczty elektronicznej pozwanego (podany w umowie o rejestrację zawartą z dostawcą usług internetowych). Wraz ze skargą pozwany otrzymuje także formalne zawiadomienie WIPO AMC o jej wniesieniu i wszczęciu postępowania arbitrażowego oraz zasady UDRP. Dodatkowo WIPO AMC przesyła także pisemne zawiadomienie o wniesieniu skargi na adres zamieszkania lub siedziby pozwanego (dostępny poprzez WHOIS, ewentualnie wskazany przez powoda lub pozwanego). Pozwany ma dwadzieścia dni kalendarzowych na wniesienie odpowiedzi na skargę.

Każdorazowo otrzymanie wiadomości e-mail przez WIPO AMC, w szczególności zawierającej skargę lub odpowiedź na nią, potwierdzane jest osobnym komunikatem wysyłanym na adres poczty elektronicznej nadawcy (ang. *Acknowledgement of Receipt*).

Panel orzekający (ang. *Administrative Panel*) może składać się z jednego lub trzech niezależnych i bezstronnych arbitrów. Zazwyczaj sprawę rozstrzyga jeden arbiter, jednakże – za dodatkową opłatą – strony mogą zdecydować o wyborze składu trzyosobowego, w którym jedna z osób pełni funkcję przewodniczącego.

Jeśli odpowiedź na skargę nie zostanie wniesiona, panel orzekający zbada sprawę na podstawie twierdzeń zawartych w skardze oraz dołączonych do niej dowodów, a także dokona oceny faktu nieustosunkowania się przez pozwanego do twierdzeń powoda. W razie, gdy odpowiedź zostanie wprawdzie wniesiona, ale po upływie wyznaczonego terminu, panel orzekający zdecyduje, czy wziąć pod uwagę zarzuty w niej zawarte, gdyż decyzja w tym zakresie podlega swobodnemu uznaniu arbitrów.

Powołane wyżej zasady proceduralne nie określają szczegółowo sposobu prowadzenia przez arbitrów postępowania dowodowego lub dokonywania oceny dowodów przedstawionych przez strony. Paragraf 10 Reguł dla UDRP stanowi jednak, iż arbiter powinien prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy oraz w zgodzie z UDRP oraz Regułami dla UDRP. Arbiter w zasadzie swobodnie ocenia dopuszczalność, ważność, istotność i wagę dowodów zgłoszonych przez strony, aczkolwiek zawsze winien być on niezależny i bezstronny. W każdej sprawie strony powinny być traktowane równo, a każda z nich winna mieć taką samą możliwość zaprezentowania swoich racji.

W niektórych orzeczeniach WIPO AMC sformułowane zostały reguły o charakterze proceduralnym, przede wszystkim odwołujące się do zasady kontradyktoryjności. Przyjmuje się, że panel orzekający nie powinien orzekać na podstawie argumentów i dowodów innych niż wskazane przez strony[27], zatem rolą stron jest wskazywać: żądania, twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie[28], a arbiter nie powinien przeprowadzać jakichkolwiek dowodów z urzędu. Jednocześnie zaś dla stwierdzenia faktów, z których strona wywodzi skutki prawne nie jest wystarczające proste twierdzenie o danym fakcie. Strona, chcąc wypełnić ciążący na niej obowiązek udowodnienia określonej okoliczności,

[23] Dane kontaktowe Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO: adres e-mail arbiter.mail@wipo.int, tel. +41 22 338 8247.

[24] Zmiany weszły w życie 1 marca 2010r. Zob. http://icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm, 30.01.2011r.

[25] Rekomendowany rozmiar plików załączonych do jednej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 10 MB. Jeśli rozmiar załączników jest większy, należy je przesłać w kilku osobnych e-mailach. Całkowity rozmiar jednego wniosku (skargi, pisma) wraz z załącznikami nie może przekroczyć 50 MB, z wyjątkiem sytuacji, gdy większy rozmiar został uprzednio ustalony z WIPO AMC ze względu na szczególne okoliczności, np. sprawa dotyczy kilku spornych domen i przesłanie większej ilości materiału dowodowego jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

[26] Treść tych zasad dostępna jest pod adresem: www.wipo.int/amc/en/domains/rules/supplemental/, 30.01.2011r.

[27] *The Estate of Gary Jennings and Joyce O. Service v. Submarine and J. Ross*, WIPO Case No. D2001-1042.

[28] *Jones Apparel Group, Inc. v. jonesapparelgroup.com,* WIPO Case No. D2001-0719*; Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen v. Marcel Stenzel,* WIPO Case No. D2001-0348*; Club Monaco Corporation v. Charles Gindi,* WIPO Case No. D2000-0936*; Tyco International Services AG and Tyco International (U.S.) Inc. v. Paul Quinn,* WIPO Case No. D2000-1740*; Arturo Salice S.p.A. v. Paul Izzo & Company,* WIPO Case No. D2000-0537.

winna poprzeć swoje twierdzenia dowodami[29], których katalog w postępowaniu arbitrażowym WIPO jest otwarty, aczkolwiek – w związku z tym, iż postępowanie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w praktyce będą to zazwyczaj dowody z dokumentów, wydruków komputerowych lub skanów, fotografii i różnego rodzaju plików elektronicznych.

Panel orzekający ma – co do zasady – czternaście dni od daty jego powołania na wydanie decyzji w sprawie. Decyzja wysyłana jest pocztą elektroniczną do powoda, pozwanego oraz podmiotu, który zarejestrował sporną domenę – w ciągu trzech dni kalendarzowych od otrzymania jej od arbitra.

Arbiter, uznając zasadność roszczeń skarżącego, może orzec jedynie albo o usunięciu spornej domeny, albo o przeniesieniu rejestracji domeny na skarżącego. Arbiter nie powinien zatem decydować o żadnej formie odszkodowania za nieuprawnione używanie w nazwie domeny cudzego znaku towarowego ani o innych sankcjach przewidzianych w ustawodawstwach krajowych.

Z pozwanym musi skontaktować się także dostawca usług internetowych, który zarejestrował domenę będącą przedmiotem decyzji, z potwierdzeniem decyzji WIPO AMC. Obowiązkiem rejestratora jest poinformowanie pozwanego, iż decyzja WIPO AMC zostanie przez niego wykonana nie wcześniej niż w ciągu dziesięciu dni oraz, że nie zostanie wykonana mimo upływu tego terminu, jeśli w ciągu dziesięciu dni roboczych od jej otrzymania pozwany złoży do sądu powszechnego pozew z żądaniem utrzymania domeny (rodzaj powództwa nie został wskazany, gdyż będzie on zależał od prawa właściwego dla danego sporu; wydaje się, iż może być to przede wszystkim powództwo o ustalenie prawa do domeny). W wypadku, gdy powództwo nie zostanie wniesione w przepisanym terminie, decyzja panelu arbitrażowego zostaje wykonana, co oznacza utratę przez pozwanego prawa z rejestracji spornej domeny.

Na każdy etapie postępowania przed WIPO AMC, ale przed wydaniem decyzji, możliwe jest zawarcie przez strony ugody dotyczącej spornej nazwy domenowej. W takim wypadku postępowanie arbitrażowe zostaje umorzone. Umorzenie postępowania następuje także wówczas, gdy – przed wydaniem decyzji przez panel – stało sie ono zbędne lub nie jest możliwe jego kontynuowanie z jakiegokolwiek powodu.

[29] *Ferrari S.p.A v. Pierangelo Ferrari,* WIPO Case No. D2001-1004; *Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti*, WIPO Case No. D2000-0493; *Corneliani F. Ili Claudio e Carlalberto Corneliani S.p.A. v. Corantos s.r.l.*, WIPO Case No. D2000-0759.