

**ARTYKUŁ**

**Jarosław R. Antoniuk\***

**OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH  
W INTERNECIE W AMERYKAŃSKIM  
PRAWIE FEDERALNYM**

**1. Uwagi wstępne**

Ochrona znaków towarowych w Internecie stanowi jedno z najbardziej dyskutowanych zagadnień prawnych związanych z nowym medium. W Polsce jak dotąd brak orzeczeń sądowych dotyczących naruszeń prawa do znaku towarowego w Internecie, co nie znaczy, iż proceder ten ominął nasz kraj<sup>1</sup>.

\* Mgr Jarosław R. Antoniuk – asystent w Katedrze Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚI. w Gliwicach, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego WPiA UŚI. w Katowicach, aplikant sądowy SO w Katowicach.

<sup>1</sup> Tytułem przykładu wskazać można rejestrację domen *polkomtel.com* oraz *plusgsm.com*, zawierających znaki towarowe operatora sieci komórkowej PLUS GSM przez konkurenta w tej branży ERA GSM. Sprawa zakończyła się ugodowo, a domena *polkomtel.com* została wystawiona na sprzedaż. Zob. bliżej D. Gajos, *Niech rozsądzi nas arbiter*, „Rzeczpospolita” z 30 listopada 1997 r., nr 279, dostępny: [http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/komputer\\_001130/komputer\\_a\\_1.html](http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/komputer_001130/komputer_a_1.html). Jediną sprawą, która trafiła dotąd do sądu była sprawa z powództwa Centrum Handlowego „Janki” w Warszawie przeciwko „First Press” z siedzibą w Ciechanowie o zaprzestanie używania domen *centrumjanki.pl* i *centrumjanki.com.pl*, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Pozwany na stronie znajdującej się pod zarejestrowanymi adresami prezentował zdezaktualizowane informacje m.in. nieaktualne oferty handlowe, nieprawidłowe rozkłady jazdy autobusów, niewłaściwe godziny otwarcia sklepów itp. CHJ zarejestrowało, co prawda, domenę *centrum-janki.pl*, jednak wyszukiwarki internetowe zawsze jako pierwsze wskazywały adresy należące do First Press. W sprawie

Znaki towarowe w Internecie wykorzystywane są nie tylko na stronach www na opatrywanie nimi określonych towarów lub usług, ale także w domenach internetowych, metatagach<sup>2</sup>, linkach<sup>3</sup> oraz przy tzw. ramkowaniu<sup>4</sup>. W Stanach Zjednoczonych, przodujących w rozwoju tego medium, ochrona znaków towarowych przyniosła nie tylko nową, elastyczniejszą interpretację dotychczasowych przepisów, ale także wydanie nowych. Jak dotąd w literaturze polskiej uwagę poświęcono jedynie wybranym kwestiom związanym z ochroną znaków towarowych w USA, w tym także w kontekście naruszeń prawa do nich w Internecie<sup>5</sup>. Z tego względu konieczna wydaje się całościowa analiza

tej nie zapadł jednakże wyrok, gdyż pozwany wyrejestrował sporne domeny, a strony zgodnie wniosły o zawieszenie postępowania. Zob. bliżej J. Kowalski, *Ile biznesu, ile piractwa*, Rzeczpospolita z dnia 15 kwietnia 2003 r., nr 89 (6469), s. C 1; M. Musiał, *Centrumjanki.pl czeka na właściciela*, Gazeta Wyborcza z dnia 22 października 2003 r., nr 247 (4458), s. 21.

<sup>2</sup> Metatagi (*metatags*) są komponentami języka HTML (*Hyper Text Markup Language*), w którym pisane są zazwyczaj strony internetowe, służącymi do dostarczania informacji dla wyszukiwarek internetowych o zawartości strony.

<sup>3</sup> Linki (*links*) są odesłaniami umieszczonymi na stronach internetowych, które kierują korzystające z nich osoby na inne witryny lub w inne miejsca tej samej witryny.

<sup>4</sup> Ramkowanie (*framing*) polega na ściągnięciu zawartości strony, z którą się łączymy linką, w okno strony, na której jesteśmy.

<sup>5</sup> W literaturze polskiej odnośnie ochrony znaków towarowych w USA w ogólności zob. R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 1988, s. 36-38; zdolności odróżniającej znaku towarowego w prawie amerykańskim zob. U. Promińska, *Prawo o znakach towarowych*, Warszawa 1995, s. 28-30; ochrona znaków towarowych powszechnie znanych w tym kraju zob. E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym*, ZNUJ 1995, z. 68, s. 73-76; procedury rejestracji znaków towarowych w USA zob. E. Wojcieszko-Głuszko, *Nowa koncepcja procedury rejestracji znaków towarowych w amerykańskim prawie*, ZNUJ PWiOWI 1995, z. 66, s. 35 i n., zaś odnośnie zdolności rejestrowej pojedynczego koloru w prawie Stanów Zjednoczonych zob. J. Szwałka, E. Wojcieszko-Głuszko, *Problem zdolności rejestrowej pojedynczego koloru*, KPP 1998, nr 4, s. 706-708.; E. Wojcieszko-Głuszko, *Kolorowy znak towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykańskiego*, KPP 1997, z. 3, s. 531 i n. Natomiast wybrane kwestie związane z naruszeniem prawa do znaku towarowego w Internecie na gruncie prawa amerykańskiego, w szczególności poprzez bezprawne posłużenie się nim w domenie internetowej omówione zostały w: L. Brancus-Cieślak, *Rozwiązywanie konfliktów na tle domen internetowych (Ochrona prawna przeciwko używającemu domenę w złej wierze)*, PS 2003, nr 1, s. 90-92; M. Kondrat, *Znaki towarowe w internecie*, Warszawa 2001, s. 20-22, 56-57, 60-63, 75-79, 111-113, 114-116; J. Ożegalska, *Adresy internetowe a znaki towarowe*, ZNUJ PWiOWI 1999, z. 71, s. 82-89; J. Ożegalska, *Cybersquatting i inne formy nadużywania znaków towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja*, ZNUJ PWiOWI 2001, z. 77, s. 166-170; J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe. Zagadnienia cywilno-*

regulacji amerykańskich dotyczących tej problematyki w świetle bogatego orzecznictwa tamtejszych sądów. Pozwala ona na sformułowanie pewnych wniosków, które mogą mieć zastosowanie w wykładni polskich uregulowań chroniących znaki towarowe.

Ochrona znaków towarowych w USA gwarantowana jest zarówno przez ustawodawstwo stanowe, jak i pochodzącą z 1946 r. federalną ustawę *Lanham Act* (15 U.S.C.)<sup>6</sup>. Jednakże ze względu na nieograniczony charakter nowego medium, w sprawach dotyczących naruszenia praw do znaków towarowych w Internecie obok zarzutów naruszenia ustawodawstwa stanowego, pierwszoplanowe znaczenie miało naruszenie prawa federalnego. Dlatego też w artykule niniejszym skupiono się jedynie na analizie federalnych regulacji amerykańskich chroniących znaki.

## **2. Lanham Act**

### **2.1. Pojęcie znaku towarowego**

Pojęcie znaku towarowego definiuje art. 45 (15 U.S.C. § 1127) *Lanham Act*. Zgodnie z nim, znakiem towarowym jest każde słowo, nazwa, symbol lub znak albo jakakolwiek ich kombinacja służąca do zidentyfikowania i odróżnienia towarów, w tym rzadkich produktów, jednego podmiotu od tych wytwarzanych lub sprzedawanych przez inne podmioty oraz wskazania źródła pochodzenia dóbr, nawet jeżeli źródło to jest nieznanne. Taki znak towarowy może zostać zarejestrowany przez Biuro Patentów i Znaków Towarowych (*Patent and Trademark Office*)<sup>7</sup>. Jednakże, aby do tego doszło musi posiadać on zdolność dystynktywną (odróżniającą) tzn. zdolność do odróżniania dóbr wnioskodawcy od dóbr innych podmiotów. Znaki klasyfikowane

*prawne*, PIPWI UJ 2003, z. 84, s. 78-79, 80-86, 90-94, 110-111, 112-116, 119-129, 160-175; A. Szkaradziński, A. Waclawik, *Środki ochrony prawnej w przypadkach abuzywnej rejestracji nazw domen internetowych. Uwagi na tle porównawczym*, TPP 2000, nr 4, s. 80, 94-97. Zob. też J. Ożegalska, *Nowe formy nieuczciwej konkurencji w Internecie*, PUG 2000, nr 5, s. 11 i n.

<sup>6</sup> Treść ustawy dostępna pod adresem <http://www.bitlaw.com/source/15usc/index.html>. Tłum. autora.

<sup>7</sup> Odnosnie rejestracji znaku towarowego zob. J.N. Marshall, *Domain Names and Trademarks: At the Intersection*; [http://www.isoc.org/isoc/whatis/conferences/inet/96/proceedings/f4/f4\\_3.htm](http://www.isoc.org/isoc/whatis/conferences/inet/96/proceedings/f4/f4_3.htm); E. Wojcieszko-Głuszko, *Nowa koncepcja...*, s. 35 i nast.

są w kategorii odpowiadające ich wzrastającej zdolności dystynktywnej. W orzecznictwie i literaturze dokonuje się podziału na znaki: rodzajowe, opisowe, sugestywne, arbitralne i fantazyjne. Trzy ostatnie kategorie znaków, ze względu na ich naturalną, wewnętrzną zdolność identyfikowania produktów jako pochodzących z określonego źródła, uważane są za nieodłącznie dystynktywne i jako takim przysługuje im ochrona. W przeciwieństwie do nich, znaki rodzajowe nie posiadają zdolności rejestrowej<sup>8</sup>.

Słowa rodzajowe, które odnoszą się do towarów lub usług, nigdy nie są chronione jako znaki towarowe, gdyż byłoby to nieuczciwe wobec konkurentów podmiotu posługującego się takimi słowami w powiązaniu z towarami lub usługami. Znak opisowy określa jakość albo charakter towarów lub usług, na których zostaje umieszczony. Może on pełnić funkcję znaku towarowego, jeżeli osiągnie wtórną zdolność odróżniającą, co oznacza, iż znak jest postrzegany przez konsumentów jako odnoszący się do konkretnego produktu pochodzącego z określonego źródła. Za sugestywny uznaje się znak, który raczej sugeruje niż opisuje właściwości oznaczonego nim towaru lub usługi. Wymaga on od konsumentów wyobraźni w celu powiązania znaku z konkretnym produktem. Znaki sugestywne uważa się za pierwotnie dystynktywne i z tego względu znaczące oraz chronione bez konieczności wykazania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Z kolei znaki arbitralne są zazwyczaj definiowane jako takie, które dostosowują powszechne słowa do nowych okoliczności. Identyczne słowa mogą zostać uznane za rodzajowe lub arbitralne w zależności od kontekstu, w którym zostają użyte. Wreszcie określenie „znak fantazyjny” zarezerwowane jest generalnie dla słów lub symboli, które zostały wymyślone jedynie w celu użycia ich jako znaków towarowych. Znaki arbitralne i fantazyjne są znakami najsilniejszymi w tym sensie, iż asocjacje pomiędzy tymi kategoriami znaków a oznaczonymi nimi towarami lub usługami są całkowicie zgodne z oczekiwaniami, jakie z nimi wiążą uprawnieni. Siła tych znaków jest wypadkową ich jednoznaczności oraz stopnia znajomości znaku, jakim cieszy się on wśród tych odbiorców, do których jest adresowany<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Zob. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 768 (1992); <http://supct.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZS.html>. Zob. także D.J. Loundy, *A Primer on Trademark Law and Internet Addresses*, John Marshall Journal of Computer & Information Law 1997, nr 3, s. 470; <http://www.loundy.com/JMLS-Trademark.html>.

<sup>9</sup> Por. A. Bartow, *Likelihood of Confusion*, <http://www.law.tulane.edu/WIPIP/paperts/tm2.pdf>, s. 15-19.

## 2.2. Naruszenie prawa do znaku towarowego i czyn nieuczciwej konkurencji

*Lanham Act* przewiduje podstawową ochronę prawa do znaku towarowego w dwóch artykułach – 32(1) (15 U.S.C. § 1114(1)) oraz 43(a)(1)(A) (15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A)). Pierwszy z nich obejmuje ochronę zarejestrowanych znaków towarowych. Zgodnie z tym przepisem naruszeniem prawa do zarejestrowanego znaku towarowego jest użycie w handlu jakiegokolwiek reprodukcji, podrobionego egzemplarza, kopii lub kolorowej imitacji takiego znaku w powiązaniu ze sprzedażą, oferowaniem do sprzedaży, dystrybucją lub reklamą jakichkolwiek produktów lub usług, jeżeli takie użycie może wywołać konfuzję, pomyłkę lub wprowadzić w błąd. Drugi z nich chroni nie zarejestrowane znaki towarowe i powszechnie określany jest jako czyn nieuczciwej konkurencji<sup>10</sup>. Według tego przepisu odpowiedzialność rodzi użycie w handlu jakiegokolwiek słowa, nazwy, symbolu, znaku lub ich kombinacji itd. w powiązaniu z produktami lub usługami, jeżeli takie użycie może wywołać konfuzję, pomyłkę lub wprowadzić w błąd, co do przynależności, powiązań lub związków używającego z innym podmiotem, albo też, co do pochodzenia lub sponsorowania produktów, usług lub działalności handlowej przez inną osobę.

W celu uzyskania ochrony zarówno zarejestrowanego, jak i nie zarejestrowanego znaku towarowego powód musi wykazać, że miało miejsce użycie (1) repliki lub kopii znaku, (2) w handlu, (3) w powiązaniu z towarami lub usługami oraz (4) prawdopodobieństwo wywołania konfuzji<sup>11</sup>. Przed omówieniem najistotniejszej z czterech powyższych przesłanek tj. „prawdopodobieństwa wywołania konfuzji”, nieco uwagi należy poświęcić dwóm innym przesłankom, których wykazanie sprawiało zwykle sporo trudności powodom tj. „użyciu w handlu” oraz „użyciu w powiązaniu z produktami lub usługami”.

<sup>10</sup> Por. T.W. Mills, *METATAGS: Seeking to Evade User Detection and the Lanham Act*, Richmond Journal of Law and Technology 2000, nr 5; <http://www.richmond.edu/jolt/v6i5/article1.html>.

<sup>11</sup> Tak J.Th. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*; cyt. za T.W. Mills, *METATAGS: Seeking...*

### 2.3. Użycie w handlu

Samo pojęcie „handlu” definiuje art. 45 (15 U.S.C. § 1127) *Lanham Act*. Zgodnie z tym przepisem handel stanowi każda działalność handlowa, która zgodnie z prawem może być regulowana przez Kongres. Artykuł ten definiuje także termin „użycie w handlu” jako użycie w dobrej wierze (*bona fide*) znaku w zwykłym obrocie handlowym, a nie jedynie jego rejestrację. Ustawa uznaje, iż użycie znaku w handlu w stosunku do produktów zachodzi, kiedy zostaje on w jakikolwiek sposób umieszczony na produktach lub ich opakowaniach albo ukazany w powiązaniu z produktami lub na etykietach albo nalepkach do nich dołączonych, a jeżeli charakter produktów czyni takie posłużenie się niewykonalnym, na dokumentach towarzyszącym produktom lub ich sprzedaży, a także, kiedy produkty są sprzedawane lub transportowane w handlu. Z kolei użycie znaku w handlu w stosunku do usług, zgodnie z ustawą zachodzi, kiedy zostaje on użyty lub ukazany w sprzedaży lub reklamie usług, a usługi te świadczone są w handlu albo świadczone są w więcej niż jednym stanie albo w Stanach Zjednoczonych i zagranicą, a osoba świadcząca te usługi zajmuje się handlem w związku z tymi usługami.

Kongres wywodzi swą kompetencję do regulacji problematyki znaków towarowych z tzw. Klauzuli Handlowej (*the Commerce Clause*) Konstytucji<sup>12</sup>. Przesłanka „użycia w handlu” na gruncie art. 32(1) (15 U.S.C. § 1114(1)) oraz 43(a)(1)(A) (15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A)) *Lanham Act* stanowi „orzeczenie jurysdykcyjne” (*jurisdictional predicate*) warunkujące uchwalenie jakiegokolwiek prawa przez Kongres<sup>13</sup>. Ponieważ przesłanka ta odzwierciedla zamiar Kongresu stanowienia prawa w możliwie najszerszych granicach jego upoważnienia płynącego z Klauzuli Handlowej, dlatego też zakres pojęcia „użycie w handlu” jest szeroki<sup>14</sup>. Zdecydowana większość stron internetowych, dostępnych dla wszystkich użytkowników, z łatwością wypełnia tą

<sup>12</sup> Zgodnie z art. I, § 8, klauzuli 3 Konstytucji USA Kongres jest uprawniony do regulacji handlu z innymi państwami, pomiędzy poszczególnymi stanami oraz z plemionami indiańskimi.

<sup>13</sup> Por. *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci d/b/a Catholic Radio*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 3338, 1997 WL 133313 (S.D.N.Y. 1997); <http://www.jmls.edu/cyber/cases/planned1.html>; *OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*, 86 F.Supp. 2d 176, 179 (W.D.N.Y. 2000); <http://pub.bna.com/ptcj/99746.htm>.

<sup>14</sup> Por. *OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*

przesłankę<sup>15</sup>, przez co zostaje ona zredukowana do minimum przy analizie naruszenia prawa do znaku towarowego.

## 2.4. Użycie w powiązaniu z towarami lub usługami

Natomiast przesłanka „użycia w powiązaniu z towarami lub usługami” jest spełniona nie tylko wtedy, gdy znak towarowy zostaje użyty w powiązaniu z produktami lub usługami dystrybuowanymi lub reklamowanymi przez potencjalnego naruszcyciela<sup>16</sup>, ale także w powiązaniu z dobrami dystrybuowanymi przez uprawnionego do znaku towarowego<sup>17</sup>. Nawet samo sprzedawanie miejsca na reklamy przez zarządzającego stroną www może być wystarczające do wykazania tej przesłanki<sup>18</sup>. W konsekwencji, tak jak „użycie w handlu”, przesłanka ta interpretowana jest niezwykle szeroko, a większość, zwłaszcza komercyjnych stron internetowych, wypełnia ją bez przeszkód.

## 2.5. Prawdopodobieństwo wywołania konfuzji

Ostatnia z wymienionych przesłanek – „prawdopodobieństwo wywołania konfuzji” – uważana jest za istotę naruszenia prawa do znaku towarowego<sup>19</sup>. Każdy z federalnych okręgów sądowych apelacji przyjął inny, składający się z wielu kryteriów test, służący określeniu tego, czy doszło do prawdopodobieństwa wywołania konfuzji. Testy te jednakże częściowo wzajemnie się pokrywają<sup>20</sup>. J. Th. McCarthy wskazuje, iż test ten można sprowadzić do

<sup>15</sup> Por. *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci d/b/a Catholic Radio*.

<sup>16</sup> Por. *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci d/b/a Catholic Radio*.

<sup>17</sup> Por. *OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*

<sup>18</sup> Por. B.J. Gaffney, *Metatags and Keying: Is Their Use Trademark Infringement?*, <http://www.ukans.edu/~cybermon/CLJ/gaffney/gaffney.html#What>; T.W. Mills, *METATAGS: Seeking ...*

<sup>19</sup> Tak J.Th. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*; cyt. za T.W. Mills, *METATAGS: Seeking...*

<sup>20</sup> Przykładowo sądy Drugiego Okręgu stosują tzw. *Polaroid test* (od orzeczenia w sprawie *Polaroid Corp. v. Polaroid Elecs. Corp.*, 287 F. 2d. 492, 495 (2d Cir. 1961)), składający się z ośmiu kryteriów (1) siły znaku towarowego powoda, (2) podobieństwa znaków towarowych stron, (3) konkurencyjnej bliskości produktów i usług stron, (4) prawdopodobieństwa, że powód „zapelni lukę” i zaoferuje produkt taki jak pozwany, (5) rzeczywistej konfuzji pomiędzy produktami, (6) dobrej wiary pozwanego, (7) jakości produktów powoda w porównaniu z produktami pozwanego oraz (8) rozważni nabywców. Z kolei sądy Siódmego Okręgu posługują się testem obejmującym siedem kryteriów (1) stopień podobieństwa

sześciu kryteriów: (1) podobieństwa znaków, (2) podobieństwa kanałów dystrybucji, (3) doświadczenia i rozważki kupujących, (4) domniemanego zamiaru naruszającego prawo do znaku towarowego, (5) przy niekonkurencyjnych dobrach, czy kupujący oczekiwali, że uprawniony rozszerzy swoją działalność na dziedzinę działalności potencjalnego naruszyciela prawa do znaku towarowego oraz (6) dowodu rzeczywistej konfuzji<sup>21</sup>.

W celu ustalenia, iż kryterium „siły znaku towarowego” zostało spełnione, konieczne jest wykazanie przez powoda, że jego znak towarowy należy do jednej z kategorii znaków uznawanych za nadające się do ochrony w oparciu o art. 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)) *Lanham Act*. W celu określenia czy znak powoda jest uprawniony do ochrony, sąd musi wstępnie zakwalifikować znak przez określenie jego siły, pamiętając przy tym, iż celem prawa znaków towarowych jest kreowanie praw twórców i użytkowników nazw komercyjnych, a także ochrona społeczeństwa przed konfuzją, pomyłką lub wprowadzeniem w błąd, jakie może wywołać skopiowanie znaku, który, poprzez swoją zdolność dystynktywną, identyfikuje źródło pochodzenia produktów nim oznaczonych. Kryterium siły znaku towarowego jest oceniane w oparciu o dwa zasadnicze wskaźniki: stopień jego pierwotnej zdolności dystynktywnej oraz stopień jego wtórnej zdolności dystynktywnej osiągniętej na skutek długotrwałego posługiwania się nim na rynku. Na ustalenie tego kryterium, a zwłaszcza stopnia wtórnej zdolności dystynktywnej, wpływ mają takie okoliczności, jak sam fakt rejestracji znaku, okres jego nieprzerwanego używania, obszar, na którym znak jest używany oraz nakłady uprawnionego na promocję i reklamę znaku<sup>22</sup>.

między wyglądem i siłą oddziaływania znaków, (2) podobieństwo produktów i usług, w stosunku do których znak został użyty, (3) dziedzinę i sposób równoległego użycia, (4) stopień rozważki jakiego należy oczekiwać od kupującego, (5) siłę znaku powoda, (6) rzeczywistą konfuzję oraz (7) zamiar po stronie domniemanego naruszyciela zbywania swoich produktów jako pochodzących od uprawnionego. Wreszcie sądy Dziewiątego Okręgu używają tzw. testu *Sleekcraft* (od orzeczenia w sprawie *AMF Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F. 2nd 341, 348-49 (9th Cir. 1979)), składającego się z ośmiu kryteriów (1) siły znaku towarowego powoda, (2) powiązania lub bliskości produktów i usług stron, (3) podobieństwa znaków towarowych stron, (4) dowodu rzeczywistej konfuzji, (5) kanałów dystrybucji, (6) stopnia rozważki jakiego należy oczekiwać od kupującego, (7) zamiaru pozwanego przy wyborze znaku oraz (8) prawdopodobieństwa rozwoju w nowej dziedzinie produktów.

<sup>21</sup> Tak J.Th. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*; cyt. za T.W. Mills, *METATAGS: Seeking ...*

<sup>22</sup> Zob. *Intermatic Inc. v. Toeppen*, 947 F. Supp. 1227 (C.D. Ill 1996); <http://www.jmls.edu/cyber/cases/intermat.html>; *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci d/b/a*



Określając stopień podobieństwa pomiędzy znakami używanymi przez uprawnionego i potencjalnego naruszcyciela, sąd musi ustalić czy jakiegokolwiek podobieństwo może wywołać konfuzję. Sąd bierze pod uwagę ogólne wrażenie, jakie konkretny znak wywołuje na konsumentach, gdyż podobne znaki mogą nie powodować prawdopodobieństwa wywołania konfuzji, jeżeli zostają użyte w połączeniu z oczywiście różnymi nazwami, logo lub innymi oznaczeniami identyfikującymi wytwórcę jako źródło pochodzenia towarów. Podobieństwo jest determinowane przez całkowite wrażenie jakie wywołuje znak, jednakże naruszenie nie ma miejsca, mimo że znaki są identyczne a dobra bardzo podobne, jeżeli dowody wskazują na brak prawdopodobieństwa wywołania konfuzji<sup>23</sup>. Kryterium podobieństwa znaków towarowych nie narażało sądom amerykańskim większych trudności. Uznając to kryterium za spełnione wskazywały, iż nie mają znaczenia różnice polegające na braku dużych pierwszych liter wyrazów, braku przerw pomiędzy nimi oraz dodaniu „.com”, co jest niezbędne do stworzenia domeny internetowej<sup>24</sup>. Nie we wszystkich jednak sprawach kwestia ta była tak oczywista<sup>25</sup>.

*Catholic Radio; OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.; Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally*, 29 F. Supp. 2d 1161, 1162 (C.D. Cal. 1998); <http://www.ipwatchdog.com/bally-totalfitness.pdf>; *Trans Union LLC v. Credit Research, Inc.*, 142 F. Supp. 2d 1029, 1042-1043 (N. D. Ill. 2001), [http://www.ipwatchdog.com/cases/Trans\\_Union\\_Meta-Tags.pdf](http://www.ipwatchdog.com/cases/Trans_Union_Meta-Tags.pdf).

<sup>23</sup> Tak sąd w sprawie *Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.*, 66 F. Supp. 2d 117 (D.Mass. 1999); [http://www.law.upenn.edu/law619/f2001/week10/clue\\_computing.pdf](http://www.law.upenn.edu/law619/f2001/week10/clue_computing.pdf).

<sup>24</sup> Zob. *Intermatic Inc. v. Toepfen*, w którym sąd uznał za podobne domenę *intermatic.com* i znak INTERMATIC; *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci d/b/a Catholic Radio*, gdzie sąd uznał za prawie identyczne domenę *plannedparenthood.com* i znak „Planned Parenthood”; *Interstellar Starship Services Ltd. v. Epix, Inc.*, 983 F. Supp. 1331 (D.O. 1997), <http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/interste.htm>, 184 F. 3d 1107 (9th Cir. 1999), <http://laws.findlaw.com/9th/9835142.html>, w którym sąd stwierdził identyczność domeny *epix.com* i znaku EPIX; *OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*, gdzie stwierdzono identyczność domeny *thebuffallonews.com* i znaku „The Buffalo News”; *Teletech Customer Care Management (California), Inc. v. Tele-Tech Co.*, 977 F. Supp 1407 (C.D. Cal. 1997), <http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/teletech.html>, gdzie sąd uznał za identyczne domenę *teletech.com* i znak TELETECH; *CD Solutions, Inc. v. Tooker*, 15 F. Supp. 2d 986, 989-90 (D. Or. 1998), <http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/cds.html>, gdzie sąd uznał, iż znak towarowy „CDS” jest taki sam jak domena *cds.com*.

<sup>25</sup> Np. w sprawie *Trans Union LLC v. Credit Research, Inc.*, sąd uznał za różne znak „Trans Union” oraz domeny *creditbureautransunion.com*, *creditbureautransunion.org* oraz *creditbureautransunion.net*; w sprawie *BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc.*, 105 F. Supp. 2d 185, 205-6 (S.D.N.Y. 2000), <http://pub.bna.com/ptcj/0911.htm>, sąd uznał, iż nazwa domenowa pozwanego (*nextbigstar.com*) nie jest „wirtualnie identyczna” do znaku to-

Kryterium podobieństwa towarów lub usług (konkurencyjnej bliskości produktów i usług) koncentruje się na kwestii, czy towary lub usługi oferowane przez podmioty posługujące się rywalizującymi znakami konkurują ze sobą. Badając to kryterium, sąd winien uważać, aby nie przywiązywać do niego większej wagi niż do innych, a także mieć na względzie okoliczność, iż istotą art. 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)) *Lanham Act* jest to, czy przeciętnie poinformowany, rozsądny odbiorca może zostać wprowadzony w błąd przez znaki towarowe stron na skutek powiązania w jakiś sposób dóbr pozwanego z dobrami powoda.

Okoliczność, iż w wielu przypadkach tak strona internetowa powoda, jak i pozwanego znajdują się w Internecie, a obie strony konkurują o jego użytkowników, powoduje wzrost prawdopodobieństwa wywołania pomyłki wśród internautów<sup>26</sup>. Jednakże nie we wszystkich przypadkach wykorzystywanie przez strony sporu Internetu przesądza o konkurencyjnej bliskości produktów i usług<sup>27</sup>. W niektórych przypadkach fakt wykorzystywania Internetu przez strony sporu nie miał żadnego znaczenia dla spełnienia tego kryterium<sup>28</sup>. Co więcej, niniejsze kryterium nie zostaje spełnione w przypadku piractwa

warowego powoda lub jego strony internetowej (*bigstar.com*); w sprawie *Toys „R” Us, Inc. v. Richard Feinberg*, 26 F. Supp. 2d 639 (S.D.N.Y. 1998); <http://cyber.law.harvard.edu/property/toys.html>, sąd nie dopatrył się podobieństwa pomiędzy znakiem towarowym „Toys „R” Us” a domeną [www.gunsareus.com](http://www.gunsareus.com).

<sup>26</sup> Por. *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci d/b/a Catholic Radio; OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*

<sup>27</sup> Np. w sprawie *Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally* sąd nie dopatrył się konkurencyjności pomiędzy stroną powoda i pozwanego ze względu na różne cele jakim one służyły. Co prawda, obie strony dostarczały użytkownikom Internetu tych samych usług tj. informacji o „Bally”, jednakże miały one zasadniczo różny cel. O ile strona powoda zawierała gospodarczą reklamę, o tyle strona pozwanego zawierała konsumencki komentarz.

<sup>28</sup> Np. w sprawie *BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc.*, sąd uznał, iż konkurs talentów organizowany przez pozwanego i sprzedaż filmów przez powoda nie są wystarczająco konkurencyjne, wobec czego nie jest prawdopodobne, aby przeciętnie poinformowany, rozsądny konsument mógł zostać wprowadzony w błąd przez zasadniczo niekonkurencyjne towary; sąd nie dopatrył się podobieństwa pomiędzy towarami powoda i pozwanego w sprawie *Toys „R” Us, Inc. v. Richard Feinberg* zwracając uwagę, iż asortyment towarów oferowanych przez powoda takich jak zabawki i ubranka dla dzieci nie ma prawie żadnego związku ze sprzedażą broni dokonywaną przez pozwanego; również w sprawie *Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc* sąd nie dopatrył się podobieństwa pomiędzy grą powoda, a oferowaną przez pozwanego szeroką gamą komputerowych usług konsultingowych, pomimo, iż ta pierwsza promowana była także w formie CD-ROM’ów.

domenowego (*cybersquattingu*)<sup>29</sup> ze względu na brak towaru lub usługi świadczonej przez pirata, które można by porównać z dobrami oferowanymi przez uprawnionego<sup>30</sup>.

Kryterium podobieństwa kanałów dystrybucji oznacza konieczność ustalenia przez sąd, czy zachodzą powiązania w użyciu, promocji, dystrybucji lub sprzedaży pomiędzy towarami i usługami stron. Sam fakt korzystania przez obie strony sporu z Internetu wykorzystywanego do sprzedaży lub promocji towarów i usług nie przesądza jeszcze o spełnieniu tej przesłanki, jeżeli strony korzystają także z innych kanałów dystrybucji<sup>31</sup>. Podkreślenia wymaga przy tym, iż w przypadku *cybersquattingu*, gdy uprawniony nie rejestruje własnej domeny i nie będzie posiadał własnej strony www, brak będzie w ogóle możliwości spełnienia rozważanego kryterium<sup>32</sup>.

Prawdopodobieństwo wywołania konfuzji wśród konsumentów jest częściowo uzależnione od stopnia doświadczenia przeciętnego nabywcy. Przyjąć należy, iż niedoświadczenie nabywców powoduje wzrost prawdopodobieństwa wywołania konfuzji, zwłaszcza jeżeli znaki są podobne, a niedrogie

<sup>29</sup> *Cybersquatting* (zwany także *domain-grabbing* lub *domain name piracy*) polega na rejestracji domeny zawierającej znak towarowy w celu jej blokowania, a potem przeniesienia z zyskiem praw do niej na podmiot uprawniony z prawa ochronnego.

<sup>30</sup> Por. *Intermatic Inc. v. Toeppen*.

<sup>31</sup> W sprawie *Hasbro, Inc. v. Clue Computing* sąd zauważył, iż o ile pozwany niemal całą swoją działalność gospodarczą prowadzi przez Internet, o tyle w przypadku powoda reklama i sprzedaż gry CLUE z wykorzystaniem Internetu stanowi jedynie bardzo małą część jego działalności gospodarczej. Dlatego też, w ocenie sądu, w przypadku, gdy kanały reklamy i sprzedaży określonych produktów nakładają się, ale zasadniczo dokonywane są za pomocą różnych kanałów dystrybucji, brak jest podstaw do stwierdzenia prawdopodobieństwa wywołania konfuzji w oparciu o to kryterium; w sprawie *Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally* sąd podkreślił, iż o ile powód reklamował swe usługi poprzez Internet, telewizję, radio, billboardy oraz ogłoszenia, o tyle pozwany posiadał tylko jedną stronę internetową, którą wykorzystywał nie tylko do komentarza konsumenckiego, ale także oferowania swoich usługi tworzenia stron www. W konsekwencji sąd stwierdził brak pokrewieństwa pomiędzy produktami powoda a pozwanego, zaś fakt nakładania się kanałów marketingu stron za nie mający znaczenia. Odmienne stanowisko zaprezentował sąd w sprawie *Trans Union LLC v. Credit Research, Inc.*, gdzie obie strony wykorzystywały Internet do promocji, dystrybucji i sprzedaży raportów kredytowych. Co prawda, brak było dowodów jak powód i pozwany reklamują swoje produkty poza stronami www, a w konsekwencji nie można było określić w jakim zakresie ich kampanie promocyjne pokrywają się w „rzeczywistej przestrzeni”, jednakże ich natężenie w cyberprzestrzeni pozwoliło sądowi na uznanie przesłanki podobieństwa kanałów dystrybucji za spełnioną.

<sup>32</sup> Por. *Intermatic Inc. v. Toeppen*.

produkty z tymi znakami konkurują ze sobą. Natomiast stwierdzenie, iż przeciętnego nabywcę cechuje doświadczenie i rozważa przemawia przeciwko prawdopodobieństwu wywołania konfuzji. W sprawach związanych z Internetem z jednej strony wskazuje się, iż użytkowników Internetu nie można utożsamiać z normalną grupą konsumentów. Są oni bardziej rozważni, co nie oznacza, iż nawet oni nie mogą zostać wprowadzeni w błąd<sup>33</sup>. Dlatego też, sąd ustalając czy potencjalni konsumenci mogą zostać wprowadzeni w błąd winien rozważać stopień ich doświadczenia, biorąc pod uwagę kontekst w jakim domniemany naruszyciel użył znaku towarowego. Z drugiej strony, ponieważ jednak brak jest jasnych wskaźników pozwalających na określenie stopnia doświadczenia klientów spośród tych użytkowników Internetu, którzy mogą być zainteresowani produktami określonych stron, tak jak w każdej sprawie, należy się kierować jedynie stopniem doświadczenia przeciętnego nabywcy niezależnie od tego, czy do naruszenia doszło w Internecie<sup>34</sup>.

Kryterium domniemanego zamiaru naruszenia prawa do znaku towarowego skupia się na rozważeniu, czy pozwany zaadoptował dany znak z zamiarem skorzystania z reputacji i renomy powoda oraz konfuzji pomiędzy produktami jego a powoda<sup>35</sup>. Na gruncie Internetu, zamierzona rejestracja nazwy domenowej w połączeniu ze świadomością, iż stanowi ona wartościowy znak innej spółki przemawia za stwierdzeniem prawdopodobieństwa wywołania konfuzji, albowiem użycie słownego znaku towarowego powoda w nazwie domenowej powoduje wysłanie do użytkowników Internetu wiadomości, iż dana strona www jest powiązana lub sponsorowana przez uprawnionego do znaku towarowego<sup>36</sup>. Jednakże świadomość istnienia renomowanego znaku nie jest jednoznaczna z zamiarem naruszenia lub skorzystania ze znaku uprawnionego, a w konsekwencji nie przesądza o złej wierze potencjalnego naruszyciela<sup>37</sup>. Podkreśla się przy tym trafnie, iż sądy nie powinny przywiązywać zbyt wielkiej wagi do braku zamiaru po stronie pozwanej przy stwierdzaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, gdyż istnienie lub brak zamiaru nie ma wpływu na percepcję konsumentów, których potencjalnego wprowadzenia w błąd dotyczy spór<sup>38</sup>.

<sup>33</sup> Por. *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci d/b/a Catholic Radio*.

<sup>34</sup> Por. *Hasbro, Inc. v. Clue Computing*.

<sup>35</sup> Por. *OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*

<sup>36</sup> Por. *Trans Union LLC v. Credit Research, Inc.*

<sup>37</sup> Por. *Hasbro, Inc. v. Clue Computing*.

<sup>38</sup> Por. *Hasbro, Inc. v. Clue Computing*.

Kryterium podobieństwa kanałów dystrybucji do stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wymaga od sądu rozważenia perspektyw na rozpoczęcie przez powoda działalności gospodarczej w dotychczasowym sektorze działalności pozwanego lub postrzegania przez przeciętnego konsumenta prawdopodobieństwa wejścia przez powoda na dotychczasowy rynek pozwanego. Przesłanka ta chroni uprawnionego do znaku przez zabezpieczenie jego kanałów przyszłej ekspansji na pokrewne pola działalności gospodarczej, zarówno przed bezpośrednią konkurencją z potencjalnym naruszcicielem prawa do znaku, jak i prawdopodobieństwem wywołania konfuzji.

We wczesnych sprawach dotyczących Internetu sądy stanęły na krytykowanym w literaturze<sup>39</sup> stanowisku, iż w przypadku, gdy zarówno strona internetowa powoda, jak i strona pozwanego znajdują się w Internecie, obie strony rywalizują o użytkowników na tym samym rynku tj. w Internecie, a tam gdzie rynek konkurujących towarów i usług jest taki sam, nie ma konieczności rozważania czy powód rozpocznie działalność w niezajmowanej dotąd przez siebie części rynku<sup>40</sup>. W późniejszych sprawach kryterium rozwoju w nowej dziedzinie stanowiło już jednak nieodłączny element testu na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd<sup>41</sup>.

Dowody rzeczywistej konfuzji pomiędzy produktami powoda i pozwanego stanowią istotną wskazówkę, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd ma miejsce. Jednakże znalezienie dowodów konfuzji jest szczególnie trudne w przypadku, gdy znak towarowy, którym posługuje się potencjalny naruszciciel jest nowy. W wielu sprawach ich znalezienie nastęrczało sądom trudności. Istotne jest przy tym, że nieliczne dowody konfuzji pomiędzy stronami wśród nabywców nie statuuują poziomu rzeczywistej konfuzji koniecznego do stwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia konsumentów w błąd<sup>42</sup>. Podkreśla się, iż spełnienie tego kryterium nie

<sup>39</sup> Zob. S.M. Abel, *eVolution or Revolution? Trademark Law on the Internet*, [http://www.fenwick.com/pub/ip\\_pubs/Trademark\\_Law\\_on\\_the\\_Internet/Trademark\\_Law\\_main.htm](http://www.fenwick.com/pub/ip_pubs/Trademark_Law_on_the_Internet/Trademark_Law_main.htm).

<sup>40</sup> Por. *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci d/b/a Catholic Radio; OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*

<sup>41</sup> Zob. *Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally; BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star*.

<sup>42</sup> Np. w sprawie *BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc.* sąd stwierdził, iż pojedyncza wiadomość e-mail zawierająca pytanie o potencjalne powiązania pomiędzy powodem a pozwanym nie stanowi wystarczającego dowodu do stwierdzenia, iż miało miejsce wprowadzenie konsumentów w błąd; co więcej, jak uznał sąd w sprawie *Hasbro, Inc. v. Clue Computing*

stanowi podstawy stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, zaś jego niespełnienie nie przesądza o nieistnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd<sup>43</sup>.

## 2.6. Dozwolony użytek

Zarówno literatura, jak i orzecznictwo amerykańskie dopuszcza jednakże takie używanie cudzego znaku towarowego, które nie stanowi naruszenia praw do niego.

Zgodnie z art. 33(b)(4) (15 U.S.C. § 1115 (b)(4)) *Lanham Act* za naruszenie prawa do znaku towarowego uznać można tylko takie użycie nazwy, terminu lub znaku, które nie jest oznaczeniem nazwy podmiotu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej albo oznaczeniem nazwy podmiotu z nim związanego (*privity*) lub też nie jest uczciwym i w dobrej wierze użyciem opisowego terminu lub znaku jedynie w celu opisanie pochodzenia towarów lub usług od danego podmiotu lub ich geograficznego pochodzenia. W konsekwencji, tak zwany dozwolony użytek (*fair use*) traktuje się szeroko, zwracając uwagę, iż podczas gdy znak towarowy chroni słowo, które jest użyte przez producenta lub sprzedawcę w celu identyfikacji dóbr i odróżnienia ich od innych, prawo znaków towarowych nie zakazuje użytku takiego słowa w dobrej wierze w pierwotnym celu opisanie produktu lub usługi i działanie takie nie stanowi naruszenia prawa do niego<sup>44</sup>. Podkreślenia przy tym wymaga, iż do stwierdzenia dozwolonego użytku nie jest konieczne zakwalifikowanie znaku towarowego powoda jako opisowego<sup>45</sup>.

W celu określenia, czy ma miejsce naruszenie prawa do znaku towarowego, czy też dozwolony użytek, sądy posługują się dwoma zasadniczymi kryteriami: użyciem znaku towarowego w charakterze opisowym oraz dobrą wiarą pozwanego<sup>46</sup>.

nawet przedstawione przez powoda trzy listy e-mail'owe, w tym dwa wysłane przez tą samą osobę w ciągu trzech minut, są niewystarczającym dowodem rzeczywistej konfuzji.

<sup>43</sup> Por. *OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*

<sup>44</sup> Por. J.R. Kuester, P.A. Nieves, *Hyperlinks, Frames and Meta-tags: An Intellectual Property Analysis*, IDEA, The Journal of Law & Technology 1998, nr 2, s. 258-259, <http://www.patentperfect.com/idea.htm>.

<sup>45</sup> Por. *Bihari v. Gross*, 119 F. Supp. 2d 309 (S.D.N.Y. 2000); <http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/bihari.htm>.

<sup>46</sup> Por. *Bihari v. Gross*.

Pierwsze z nich odnosi się do sposobu, w jaki znak towarowy został użyty przez pozwanego. Jedynym użyciem znaku, który może być zakwalifikowany jako dozwolony użytek jest takie jego użycie, które nie jest użyciem w charakterze znaku towarowego. W celu określenia, czy dane użycie nastąpiło w charakterze znaku towarowego służą takie kryteria jak wizualne umieszczenie znaku, jego rozmiar oraz wyróżnianie się danego słowa. Ponieważ umieszczenie znaku towarowego w niewyróżniającym się miejscu nie jest charakterystyczne dla jego użycia, uznaje się za dozwolony użytek.

Kryterium to zostaje spełnione, np. w przypadku użycia znaku w indeksie, spisie alfabetycznym lub katalogu, albo w celu opisanego związków pozwanego z działalnością gospodarczą powoda<sup>47</sup>. Przekładając tę generalną zasadę na grunt Internetu, a konkretnie posługiwania się znakami towarowymi w metatagach, J. Thomas McCarthy zauważa, iż „dozwolony użytek ma miejsce (...) gdy czyjś znak towarowy zostaje użyty w metatagu jedynie w celu opisanego pozwanego lub jego towarów lub usług (...)”<sup>48</sup>.

Najdonioślejszą dyskusję w sprawie dozwolonego użytku znaku towarowego przyniosła jak dotąd sprawa *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*<sup>49</sup>, w której sąd wyjaśnił, iż dozwolony użytek „zabrania rejestrującemu znak przywłaszczania sobie opisowych terminów do wyłącznego użytku i dlatego chroni innych przed dokładnym opisywaniem cech charakterystycznych ich dóbr”. Jak trafnie dostrzegł sąd, Terri Welles w sprawie tej użyła znaku towarowego „Playmate of the Year” do zidentyfikowania i opisanego samej siebie. Odnośnie posłużenia się znakami towarowymi przez pozwaną w metatagach

<sup>47</sup> Por. *Bihari v. Gross*.

<sup>48</sup> J.Th. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*; cyt. za orzeczeniem w sprawie *Bihari v. Gross*.

<sup>49</sup> 7 F. Supp. 2d 1098 (D. Cal. 1998); [http://www.louandy.com/CASES/Playboy\\_v\\_Welles.html](http://www.louandy.com/CASES/Playboy_v_Welles.html). Powód w tej sprawie – wydawca znanego magazynu „Playboy”, operujący stronami internetowymi pod adresami *playboy.com* oraz *cyber.playboy.com* – uprawniony był do zarejestrowanych federalnie znaków towarowych „Playboy”, „Playmate”, „Playmate of the Month” oraz „Playmate of the Year” („PMOY”), zaś pozwaną była Terri Welles – „Playmate of the Year” w 1981 r., która stworzyła pod adresem *terriwelles.com* stronę z nagłówkiem „Terri Welles – Playmate of the Year 1981”, do której prowadziło odesłanie „Terri Welles – Playboy Playmate of the Year 1981”. Strona pozwanej zawierająca m.in. jej zdjęcia i biografię przeznaczona była do promowania jej kariery. Jedenaście spośród piętnastu stron składających się na stronę pozwanej zawierało zastrzeżenia (*disclaimer*) umieszczone u dołu strony, różniące się jedynie wielkością czcionki, wskazujące, iż strona nie jest sponsorowana przez Playboy’a. Pozwana użyła także znaków powoda, umieszczając je w metatagach.

sąd uznał, iż „brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego w sytuacji, gdy pozwana użyła znaków towarowych powoda w dobrej wierze w celu wskazania zawartości swojej strony. Metatagi są niewidoczne dla sieciowych serferów, jednakże niektóre wyszukiwarki internetowe opierają swoje działanie na metatagach, pomagając serferom odnaleźć w Internecie określoną stronę. Podobnie jak indeks tradycyjnego katalogu, metatagi dają serferom korzystającym z wyszukiwarek jasne wskazówki co do zawartości poszczególnych stron. Użycie terminu „Playboy” nie stanowi naruszenia prawa do znaku towarowego, gdyż odnosi się on nie tylko do identyfikacji pozwanej jako „Playboy Playmate of the Year 1981”, ale odnosi się także do zgodnego z prawem użycia terminu „Playboy” w tekście strony pozwanej.”

Drugim kryterium pozwalającym na określenie, czy użycie znaku towarowego stanowi jego dozwolony użytek jest dobra wiara używającego. Wykazanie umyślnego użycia czyjegoś znaku lub słowa w celu odniesienia korzyści z reputacji innego podmiotu skłania sądy do stwierdzenia złej wiary pozwanego, a w konsekwencji nie uznania takiego używania znaku za dozwolony użytek<sup>50</sup>.

Stwierdzając dobrą wiarę pozwanej w sprawie *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles* sąd podkreślił, iż usunęła ona ze swojej strony www na prośbę powoda kilka odesłań do jego strony internetowej oraz nie użyła na niej charakterystycznego dla niego logo „króliczka”. Jednakże najistotniejsze znaczenie miało umieszczenie przez pozwaną na większości z jej stron zastrzeżeń wskazujących na brak związków z powodem (*disclaimer*)<sup>51</sup>. W ocenie sądu, zastrzeżenia takie stanowią najlepszy sposób na wyeliminowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konsumentów co do źródła pochodzenia lub sponsoringu danej strony, a co więcej, wskazują na dobrą wiarę pozwanego oraz przemawiają na jego korzyść<sup>52</sup>.

<sup>50</sup> Por. J.R. Kuester, P.A. Nieves, *Hyperlinks, Frames ...*, s. 259.

<sup>51</sup> Odnośnie zastrzeżeń (*disclaimer*) na stronach www w orzecznictwie amerykańskim zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy...*, s. 110-111.

<sup>52</sup> Sąd odwoławczy zasadniczo utrzymał w mocy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji. Zob. *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, 2002 U.S. App. LEXIS 1561 (9th Cir. 2002); <http://caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/9th/0055009p.pdf>.



## 2.7. Wstępne wywołanie konfuzji

„Wstępne wywołanie konfuzji” (*initial interest confusion*) jest formą wprowadzenia klienta w błąd, który istnieje jedynie przez krótki okres czasu, a w wyniku którego klient zostaje przyciągnięty do osoby lub przedsiębiorcy używającego cudzego znaku towarowego. Ta pomyłka zostaje szybko rozwiana, gdy klient orientuje się, że używający znaku nie jest powiązany z jego właścicielem. Jednakże pomimo tego, choć początkowo poszukiwał on towarów lub usług uprawnionego do znaku towarowego, zamiast niego decyduje się na towary lub usługi oferowane przez wykorzystującego znak towarowy innego podmiotu. W konsekwencji tej formy konfuzji, nie będącej tradycyjną pomyłką co do pochodzenia towarów lub usług, konsument zostaje przyciągnięty do innego podmiotu niż ten, którego poszukiwał<sup>53</sup>.

Orzekający w sprawie *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*<sup>54</sup>, Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu odwołał się na orzeczenia w sprawie *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, w którym sąd stwierdził, iż „sprawa ta (...) nie jest standardową sprawą o naruszenie prawa do znaku towarowego i jako taka nie pozwala na zastosowanie ośmiokryteriowego testu na prawdopodobieństwo wywołania konfuzji” (tzw. testu *Sleekcraft*). W konsekwencji sąd w sprawie *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.* uznał, że użycie znaku towarowego konkurenta w metatagu strony www wywołuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w postaci „wstępnego wywołania konfuzji”.

Sąd wytłumaczył swe stanowisko wskazując, iż „użytkownicy sieci poszukujący produktów powoda, którzy zostali przez wyszukiwarkę doprowadzeni do strony pod domeną *westcoastvideo.com* znajdują tam bazę danych podobną do tej ze znakiem MOVIEBUFF, wobec czego spora liczba konsu-

<sup>53</sup> Por. T.W. Mills, *METATAGS: Seeking ...*

<sup>54</sup> 174 F. 3d 1036 (9<sup>th</sup> Cir.1999); <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case=/data2/circs/9th/9856918.html>. W sprawie tej powód („Brookfield”) był developerem i sprzedawcą sprzętu komputerowego software, służącego do tworzenia baz danych wykorzystywanych w tworzeniu statystyk dotyczących przemysłu rozrywkowego, w szczególności filmów, które sprzedawane były ze znakiem towarowym MOVIEBUFF. Z kolei pozwany – West Coast Entertainment, Corp. („West Coast”), zajmujący się wypożyczaniem filmów video, użył znaku towarowego powoda w zarejestrowanej przez siebie domenie *moviebuff.com* oraz w metatagu znajdującej się pod tym adresem strony, służącej do dostarczania baz danych zawierających informacje o filmach i innych rodzajach rozrywki.

mentów, którzy początkowo poszukiwali produktów powoda, po prostu zdecydować się w zamian skorzystać z oferty West Coast. Pomimo braku konfuzji co do źródła pochodzenia towarów w tym sensie, że konsumenci są świadomi wspierania West Coast a nie Brookfield, to niemniej ma miejsce wstępne wywołanie konfuzji przez użycie domeny *moviebuff.com* oraz znaku MOVIEBUFF w jej metatagu w celu przyciągnięcia osób poszukujących strony www powoda na stronę pozwanego. Wobec czego West Coast w sposób nieodpowiedni skorzystał z renomy znaku towarowego powoda.” Sąd zilustrował swoją koncepcję przez analogię do wywieszania mylących billboardów drogowych informujących o zjazdach z autostrady<sup>55</sup>. Na wsparcie lansowanej przez siebie koncepcji odwołał się do trzech wcześniejszych orzeczeń, w których sądy orzekły, iż użycie czyjegoś znaku towarowego w metatagu strony internetowej stanowi naruszenie praw do niego<sup>56</sup>.

Stanowisko sądu wyrażone w sprawie *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, a w szczególności analogia pomiędzy Internetem a autostradą, spotkała się z krytyką. Koszt jaki niesie z sobą dla użytkownika „kliknięcie” z powrotem po tym jak został skierowany na inną stronę niż ta, której początkowo poszukiwał w żaden sposób nie może być porównywana do fizycznego opuszczenia autostrady i dalszej jazdy w celu odnalezienia właściwego podmiotu lub jego produktów. W przeciwieństwie do fizycznego wysiłku jaki musi ponieść kierowca, użytkownik Internetu może po prostu „kliknąć”, aby opuścić błędną stronę i kontynuować wyszukiwanie w celu znalezienia właściwej. Proces ten zajmuje mniej czasu, wyma-

<sup>55</sup> „Użycie cudzego znaku towarowego w metatagu można porównać do wywieszenia szyldu z czyimś znakiem towarowym przed sklepem. Załóżmy, że konkurent West Coast (nazwijmy go „Blockbuster”) postawił przy autostradzie billboard z napisem – „West Coast Video: 2 mile dalej przy wyjeździe nr 7” – podczas, gdy West Coast znajduje się w rzeczywistości przy wyjeździe nr 8, zaś przy wyjeździe nr 7 znajduje się sklep Blockbuster’a. Konsumenci poszukujący sklepu West Coast zjadą przy wyjeździe nr 7 i będą jeździć w kółko szukając go. Nie mogą znaleźć sklepu West Coast, ale widząc sklep Blockbuster’a tuż obok wyjazdu z autostrady, mogą po prostu skorzystać z niego. Nawet konsumenci, którzy wolą West Coast mogą uznać, iż nie warto trudzić się poszukując go, skoro Blockbuster jest właśnie tu.”

<sup>56</sup> Tj. *Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label*, 985 F. Supp. 1220 (N. D. Cal. 1997); <http://www.jmls.edu/cyber/cases/calvin1.html>; *Playboy Enterprises, Inc. v. AsiaFocus International, Inc.*, No. 97-734-A, 1998 U.S. Dist. LEXIS 10359 (E.D. Va. 1998); <http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/playboy.html> oraz *Niton Corp. v. Radiation Monitoring Devices, Inc.*, 27 F. Supp. 2<sup>nd</sup> 102 (D. Mass. 1998); <http://cyber.law.harvard.edu/property00/metatags/NITON.html>.

ga mniej wysiłku od konsumenta i wywołuje konfuzję w mniejszym stopniu. Nawet najbardziej niedoświadczony konsument korzystający z Internetu może łatwo i bez wysiłku „kliknąć” z jednej strony do drugiej. Czas potrzebny na „opuszczenie” i „otwarcie” strony internetowej jest minimalny w porównaniu z tradycyjnym sklepem<sup>57</sup>.

Co więcej, uzasadniając dokonanie analizy naruszenia prawa do znaku towarowego z wykorzystaniem koncepcji „wstępnego wywołania konfuzji” sąd odwołał się do dwóch orzeczeń wydanych przed pojawieniem się spraw związanych z Internetem: swojego własnego orzeczenia w sprawie *Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*<sup>58</sup> oraz orzeczenia Sądu Apelacyjnego Drugiego Okręgu w sprawie *Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.*<sup>59</sup> W sprawie *Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.* Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu w sposób wyraźny uznał, iż użycie czyjeś znaku towarowego w sposób obliczony „na początkowe skupienie uwagi konsumentów, nawet jeżeli żadna rzeczywista sprzedaż nie zostanie ostatecznie dokonana na skutek tej konfuzji, w dalszym ciągu może stanowić naruszenie prawa do znaku towarowego”. Jednakże, ani w sprawie *Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*, ani w prawie *Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.* nie zostało zasugerowane, jak zrobił to sąd w sprawie *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, iż „wstępne wywołanie konfuzji” stanowi substytut analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego.

Pomimo tej krytyki, Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu konsekwentnie wykorzystywał „wstępne wywołanie konfuzji”, jako sposób podejścia do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w sprawach dotyczących Internetu. Sąd rozpoznający apelację w sprawie *Interstellar Starship Services Ltd. v. Epix, Inc.*<sup>60</sup> niemal zaproponował zasadę konfuzji w przypadku nazw

<sup>57</sup> Por. S.M. Abel, *eEvolution or...*

<sup>58</sup> 109 F. 3d 1394 (9th Cir. 1997); <http://www2.tlct.ttu.edu/Cochran/Cases%20&%20Readings/Copyright-UNT/dr-seuss.htm>.

<sup>59</sup> 818 F. 2d 254, 257-58 (2nd Cir. 1987).

<sup>60</sup> 184 F. 3d 1107, 1111 (9th Cir. 1999); <http://laws.findlaw.com/9th/9835142.html>. W sprawie tej powód prowadzący usługi konsultingowe, utrzymujący stronę internetową pod adresem *epix.com*, na której prezentowane były informacje i zdjęcia działającej w Portland grupy teatralnej o nazwie „Clinton Street Cabaret” oraz odesłanie pozwalające na uzyskanie informacji o powodzie i jego działalności, wniósł powództwo o ustalenie, przeciwko producentowi

domenowych *per se*, stwierdzając, iż „klient pozwanego może przeczytać o powodzie na stronie *epix.com* i zdecydować się na próbę skorzystania z jego usług, pozwalając tym samym powodowi na skorzystanie z renomy pozwanego nabytej przez jego znak – nawet jeżeli klient nigdy nie został wprowadzony w błąd, co do braku powiązania pozwanego ze stroną *epix.com*”.

Rozpoznający po uchyleniu ponownie tę samą sprawę Sąd Okręgowy w Oregonie<sup>61</sup> odrzucił koncepcję Sądu Apelacyjnego tak szerokiego stosowania pojęcia „wstępnego wywołania konfuzji”, sprowadzając ją jedynie do przypadku złej wiary potencjalnego naruszcyciela. Sąd przyjął, iż skoro powód zarejestrował domenę *epix.com* bez wiedzy o istnieniu pozwanego, to nie można mu przypisać czerpania z niej korzyści w złej wierze, w związku z czym „wstępne wprowadzenie w błąd” nie ma miejsca. Utrzymując w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, rozpoznający sprawę powtórnie Sąd Apelacyjny<sup>62</sup> wskazał ponadto, iż „w kontekście Internetu najważniejsze przy ocenianiu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd są trzy spośród ośmiu kryteriów testu *Sleekcraft*: podobieństwa znaków towarowych, powiązania lub bliskości produktów i usług stron oraz równoczesnego użycia Internetu jako kanału marketingu. W przypadku, gdy ta „kontrolna trójca”, „internetowa trójca”, „sugeruje konfuzję, jest ona... prawdopodobna”, a pozostałe kryteria muszą „silnie ciążyć” na rzecz braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, aby odmówić stwierdzania naruszenia praw do znaku towarowego. Jeżeli „internetowa trójca” nie wskazuje wyraźnie na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, sąd może stwierdzić naruszenie prawa do znaku towarowego jedynie poprzez wyważenie wszystkich kryteriów testu *Sleekcraft* w kontekście konkretnej sprawy.”

Kilka innych sądów doszło do tej samej konkluzji – „wstępne wywołanie konfuzji” ma miejsce jedynie w przypadku konkurencyjnych towarów lub

sprzętu video, uprawnionemu do zarejestrowanego w 1990 r. znaku towarowego „EPIX”, iż jego nazwa domenowa nie narusza tego znaku. W pierwszej instancji sąd uznał, iż utrzymywanie przez powoda strony internetowej pod adresem *epix.com* nie narusza prawa pozwanego do zarejestrowanego znaku towarowego „EPIX”; 983 F. Supp. 1331 (D. Or. 1997); <http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/interste.htm>.

<sup>61</sup> 125 F. Supp. 2d 1269 (D. Or. 2001); cyt. za S.M. Abel, *eVolution or...*

<sup>62</sup> No. 01-35155 D.C. No. CV-97-00107-REJ (9<sup>th</sup> Cir. filed Sep. 20 2002); <http://caselaw.ip.findlaw.com/data2/circs/9th/0135144p.pdf>; [http://www.ca9.uscourts.gov/ca9/newopinions.nsf/56AC05798C8B473588256C39007AD378/\\$file/0135155.pdf?openelement](http://www.ca9.uscourts.gov/ca9/newopinions.nsf/56AC05798C8B473588256C39007AD378/$file/0135155.pdf?openelement).

usług i (albo) złej wiary naruszającego<sup>63</sup>. Znaczna większość spraw rozstrzyganych po wyroku zapadłym w sprawie *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, zwracała się ku wąskiemu rozumieniu koncepcji „wstępnego wywołania konfuzji”, ograniczając jej stosowanie jedynie do przypadków bezpośredniej konkurencji pomiędzy produktami oraz złej wiary próbującego wykorzystać renomę innego podmiotu. Ponadto, wiele z tych sądów uznawało analizę opartą na „wstępnym wywołaniu konfuzji” za część szerszej analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a nie jak uznał sąd orzekający w sprawie *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, jako całkowicie odrębną analizę<sup>64</sup>. Jak podkreślano, analiza „wstępnego wprowadzenia w błąd” doskonale pasuje do struktury oraz skupia się na tradycyjnym teście prawdopodobieństwa wywołania konfuzji. Ponieważ test na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd sam w sobie zawiera przesłankę złej wiary, której stwierdzenie skutkuje przyjęciem, iż pozwany osiągnął swój cel w sposób bezprawny, to nie ma potrzeby sięgania poza prawdopodobieństwo wywołania konfuzji lub przeredagowania tej analizy w celu rozstrzygania spraw związanych z Internetem. Tym samym powyższe sprawy wykazały, iż poza kilkoma odchyleniami, test na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest w dalszym ciągu aktualny i przetrwał napór nowej technologii jaką jest Internet, tak jak przetrwał napór nowych technologii w przeszłości.

### **3. Federal Trademark Dilution Act**

#### **3.1. Uwagi wstępne**

Trudności z analizą naruszenia prawa do znaku towarowego w kontekście Internetu, w szczególności w sprawach dotyczących domen i niepowiązanych ze sobą produktów lub usług, spowodowały konieczność poszukiwania przez sądy innych rozwiązań prawnych. W konsekwencji sądy wykorzystwały nowe prawo federalne chroniące sławne znaki towarowe przed osłabieniem ich

<sup>63</sup> M.in. w sprawach *Teletech Customer Care Management (California), Inc. v. Tele-Tech Co.*, *Hasbro, Inc. v. Clue Computing*, *BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc.*

<sup>64</sup> Np. w sprawie *Trans Union LLC v. Credit Research, Inc.* analiza „wstępnego wywołania konfuzji” została dokonana przy okazji analizy przesłanki dowodu rzeczywistej konfuzji, zaś w sprawie *BigStar Entertainment, Inc. v. Next Big Star, Inc.* analizy tej koncepcji dokonano w ramach analizy przesłanki podobieństwa znaków.

zdolności dystynktywnej, uznając je za remedium na dostrzegane nieprawidłowości w cyberprzeestrzeni. Z dniem 16 stycznia 1996 r. *Lanham Act* został znowelizowany przez *Federal Trademark Dilution Act* z 1995 r. (zwany dalej – FTDA) przez dodanie do niego artykułu 43(c) (15 U.S.C. § 1125(c))<sup>65</sup>. Akt ten został uchwalony właśnie w celu ochrony właścicieli sławnych znaków towarowych przed procederem rejestrowania i używania tych znaków w domenach internetowych<sup>66</sup>.

Artykuł 43(c)(1) (15 U.S.C. § 1125 (c)(1)) FTDA kreuje ochronę sławnych znaków towarowych przed użyciem, które może osłabić ich zdolność odróżniającą. Aby uzyskać ochronę w oparciu o ten przepis powód musi wykazać (1) sławę znaku, (2) handlowe użycie znaku przez pozwanego w handlu, (3) użycie znaku przez pozwanego po tym jak znak stał się sławny oraz (4) okoliczność, iż użycie znaku przez pozwanego osłabiło jego jakość przez zmniejszenie zdolności do identyfikowania i odróżniania towarów i usług.

<sup>65</sup> Koncepcja ochrony znaków towarowych przed osłabieniem (*dilution*) datuje się od artykułu autorstwa prof. Franka I. Schechtera pt. *The Rational Basis of Trademark Protection* opublikowanego w 1927 r. w *Harvard Law Review*. Schechter odrzucił teorię, zgodnie z którą jedyną rolą jaką pełni znak towarowy było wskazywanie źródła pochodzenia towarów i usług. Schechter wyjaśniał, iż prawdziwą funkcją znaku towarowego jest identyfikowanie produktu jako zadowalającego i w ten sposób pobudzanie dalszego popytu wśród konsumentów. Argumentował, iż uprawniony do znaku towarowego ponosi szkodę ilekroć znak ten zostaje użyty przez inny podmiot, nawet jeżeli zostaje użyty w odniesieniu do niekonkurencyjnych dóbr. Twierdził, że im bardziej wyróżniający i unikalny jest znak, tym głębiej wbija się w społeczną świadomość i tym większa jest potrzeba jego ochrony przed „zanieczyszczeniem” lub odłączeniem od poszczególnych produktów w powiązaniu, z którymi był używany. Argument, że prawo znaków towarowych winno chronić uprawnionego także w przypadku użycia jego znaku w powiązaniu z niekonkurencyjnymi dobrami stanowiło nowość. Próby uchwalenia federalnej ustawy chroniącej znaki towarowe przed osłabieniem w 1932 r. zakończyły się niepowodzeniem. Tymczasem w 1947 r. uchwalono w Massachusetts pierwszą stanową ustawę o ochronie sławnych znaków przed osłabieniem. W chwili obecnej ponad połowa stanów USA posiada ustawodawstwo w tym zakresie. Zob. orzeczenie w sprawie *Intermatic Inc. v. Toeppen*; K.K. Yee, *Location.location.location: a Snapshot of Internet Addresses as Evolving Property*, *The Journal of Information, Law and Technology* 1997, nr 1, [http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/97\\_1yee/yee.htm](http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/97_1yee/yee.htm).

<sup>66</sup> Świadczą o tym słowa wypowiedziane przez senatora Patrick’a J. Leahy’ego w trakcie debaty nad ustawą: „... mam nadzieję, że nowe prawo będzie pomocne w zwalczaniu używania zwodniczych adresów domenowych, przez tych, którzy wybierają znaki związane z produktami i reputacją innych.” Zob. orzeczenie w sprawie *Intermatic Inc. v. Toeppen*; Sh.R. Hilleary, *Cyber-Dilution: Protecting Domain Names under The Federal Dilution Act of 1995*, <http://www.ukans.edu/~cybermom/CLJ/hilleary.html>.

### 3.2. Sława znaku

FTDA wymienia przykładowo kryteria, które mogą służyć do ustalenia czy znak towarowy jest sławny w rozumieniu ustawy. Są nimi m.in. stopień pierwotnej lub nabytej zdolności odróżniającej, okres i obszar, na którym znak jest używany w powiązaniu z towarami i usługami, z którymi jest używany, okres i obszar, na jakim znak jest reklamowany, kanały dystrybucji towarów i usług oznaczonych danym znakiem towarowym, stopień znajomości znaku na obszarach i w kanałach dystrybucji, na których znak jest używany przez uprawnionego oraz podmiot, wobec którego skierowane jest roszczenie, charakter i obszar używania takich samych lub podobnych znaków towarowych przez osoby trzecie, a także okoliczność rejestracji znaku<sup>67</sup>.

### 3.3. Handlowe użycie znaku w handlu

Przesłanka „handlowego użycia znaku w handlu” oznacza, że potencjalny naruszciciel musi zrobić coś więcej niż tylko użyć znaku, aby wspomniane przepisy miały zastosowanie w stosunku do niego. Do analizy tej przesłanki konieczne jest jej rozdzielenie na dwie odrębne przesłanki tj. „handlowe użycie” i „użycie w handlu”<sup>68</sup>.

Jednakże przed przystąpieniem do analizy tych przesłanek należy wskazać, iż ustawa w artykule 43(c)(4) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)) zawiera postanowienia wyłączające jej zastosowanie. Wyłączenia te obejmują przypadki dozwolonego użytku (*fair use*) tj. użycie sławnego znaku towarowego przez jakikolwiek podmiot w handlowej reklamie porównawczej lub promocji w celu identyfikacji konkurencyjnych towarów lub usług pochodzących od uprawnionego do sławnego znaku<sup>69</sup>, użycie znaku w charakterze

<sup>67</sup> Np. w sprawie *Intermatic Inc. v. Toeppen* sąd określił znak powoda jako „silny, fantazyjny, zarejestrowany federalnie znak, który używany był wyłącznie przez Intermatic przez ponad 50 lat.”; w sprawie *Panavision International, L.P v. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296, 1996 (C.D. Cal. 1996); <http://www.jmls.edu/cyber/cases/panavis.html>. sąd uznał znaki towarowe powoda za sławne, argumentując, iż nie tylko są one zarejestrowane, posiadają zdolność odróżniającą i rozgłos nabyte na skutek długiego, wyłącznego używania przez powoda, ale także nie można żadnego z nich znaleźć w słowniku.

<sup>68</sup> Por. Sh.R. Hilleary, *Cyber-Dilution: Protecting ...* .

<sup>69</sup> Artykuł 43(c)(4)(A) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)(A)) FTDA.

nie handlowym<sup>70</sup> oraz wszystkie formy prasowych informacji i komentarzy<sup>71</sup>. Jak wskazuje J. Gilson wyłączenia te mają na celu ochronę konstytucyjnie gwarantowanej wolności słowa<sup>72</sup>.

Pierwsza z tych przesłanek sugeruje, że potencjalny naruszciciel musi prowadzić działalność przynoszącą zysk. Sądy miały skłonność do szerokiej interpretacji tej przesłanki i uznawania jako „handlowej” każdej działalności przynoszącej zysk<sup>73</sup>. Jednakże działalność *cybersquatters* wymusiła na sądach dalsze uelastycznienie i rozszerzającą wykładnię omawianej przesłanki. Chociaż uznano, iż sama rejestracja domeny z końcówką *.com* nie stanowi o „handlowym użyciu” znaku towarowego<sup>74</sup>, to równocześnie przyjęto, iż działanie piratów domenowych polegające na rejestrowaniu domeny, a następnie jej sprzedaży uprawnionemu do znaku towarowego wypełnia tę przesłankę<sup>75</sup>.

Powyższe orzeczenia wskazują, iż sądy są skłonne uznać za „handlowe użycie” każdą działalność, która przynosi naruszającemu jakiegokolwiek korzyści. Jednakże przesłanka ta nie zostaje spełniona w przypadku krytyki powoda przez konsumentów nawet wtedy, gdy zostaje ona dokonana na stronie www o charakterze komercyjnym<sup>76</sup>.

Przesłanka „użycia w handlu” odpowiada przesłance „użycia w handlu” koniecznej do stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego oraz

<sup>70</sup> Artykuł 43(c)(4)(B) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)(B)) FTDA.

<sup>71</sup> Artykuł 43(c)(4)(C) (15 U.S.C. § 1125 (c)(4)(C)) FTDA.

<sup>72</sup> J. Gilson, *Trademark Protection and Practice*; cyt. za orzeczeniem w sprawie *Panavision International, L.P. v. Toeppen*. Godne uwagi są tutaj słowa senatora Moorhead’a, wygłoszone podczas debaty nad ustawą, który wyraźnie stwierdził, iż zwolnienia te mają na celu „usankcjonowanie pierwszej poprawki w odniesieniu do nadawców i mediów. Ustawa nie zabrania, ani nie zagraża nie komercyjnej wypowiedzi, takiej jak parodia, satyra, publikacje oraz inne formy wypowiedzi nie będące częścią transakcji gospodarczych.” Cyt. za D.J. Loundy, *A Primer ...*, s. 475. Podobne stanowisko wyraził senator Orrin G. Hatch, przewodniczący senackiej Komisji Sądowej. Zob. orzeczenie w sprawie *Panavision International, L.P. v. Toeppen*.

<sup>73</sup> Por. Sh.R. Hilleary, *Cyber-Dilution: Protecting...*; np. w sprawie *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Buccia d/b/a Catholic Radio* sąd dopatrył się „handlowego użycia” znaku usługowego powoda z trzech przyczyn: pozwany wykorzystywał swoją stronę do promocji książki „The Cost of Abortion”, pozwany będący politycznym aktywistą zbierał fundusze na swoją działalność, a wreszcie jego postępowanie miało na celu i w rzeczywistości zaszkodziło komercyjnej działalności powoda.

<sup>74</sup> Zob. *Intermatic Inc. v. Toeppen, Panavision International, L.P. v. Toeppen*.

<sup>75</sup> Tak sąd w sprawie *Panavision International, L.P. v. Toeppen*.

<sup>76</sup> Zob. *Bally Total Fitness Holding Corp. v. FaberBally*.



czynu nieuczciwej konkurencji. Tak jak w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego oraz czynu nieuczciwej konkurencji, odwołuje się ona do definicji tego pojęcia zawartej w art. 45 (15 U.S.C. § 1127) *Lanham Act*. Zgodnie z nią, znak towarowy musi zostać ukazany na lub w związku ze sprzedawanymi towarami lub usługami. Z tego względu sądy zwykły rozpatrywać tę przesłankę już przy analizie naruszenia praw do znaku towarowego oraz czynu nieuczciwej konkurencji<sup>77</sup>. Wykazanie przesłanki „użycia w handlu” jest o wiele prostsze niż „handlowego użycia”<sup>78</sup>. Odnotować należy przy tym stanowisko J. Gilsona, którego zdaniem „skoro komunikacja internetowa pozwala na momentalny przekaz na cały świat to nie podlega dyskusji, iż przesłanka „w handlu” będzie spełniona w przypadku typowej wiadomości internetowej, stanowiąc naruszenie prawa do znaku towarowego lub wprowadzającą w błąd reklamę”<sup>79</sup>.

### 3.4. Osłabienie znaku

Przepis art. 45 (15 U.S.C. § 1127) *Lanham Act* definiuje osłabienie sławnego znaku (*dilution*) jako zmniejszenie jego zdolności do identyfikowania i odróżniania towarów i usług, bez względu na istnienie lub nieistnienie stosunku konkurencji pomiędzy uprawnionym do sławnego znaku towarowego a innymi podmiotami oraz bez względu na prawdopodobieństwo konfuzji, pomyłki lub wprowadzenia w błąd. Pomimo, że celem ustawy jest powstrzymanie „erozji” zdolności sławnych znaków do odróżniania towarów i usług, *Lanham Act* nie precyzuje w jakich formach osłabienie się pojawia, a także jak je dostrzegać i oceniać. Ustawodawstwo stanowe dotyczące osłabienia sławnych znaków towarowych rzuca nieco światła na ten „dziewiczny” obszar prawa. Sądy stosując ustawodawstwo stanowe wyróżniły dwie formy, w których występuje osłabienie sławnego znaku towarowego tj. „zaciemnienie” (*tarnishment*) oraz „zatarcie” (*blurring*)<sup>80</sup>.

<sup>77</sup> Tak np. w orzeczeniach w sprawach *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci d/b/a Catholic Radio; OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*

<sup>78</sup> Por. Sh.R. Hilleary, *Cyber-Dilution: Protecting...*; zob. też T.W. Mills, *METATAGS: Seeking ...*

<sup>79</sup> J. Gilson, *Trademark Protection and Parctice*; cyt. za orzeczeniem w sprawie *Intermatic Inc. v. Toeppen*.

<sup>80</sup> Por. Sh.R. Hilleary, *Cyber-Dilution: Protecting...*; J.R. Kuester, P.A. Nieves, *Hyperlinks, Frames...*, s. 251.

Oslabienie sławnego znaku towarowego poprzez „zaciemnienie” ma miejsce wtedy, gdy znak ten używany jest w powiązaniu z towarami o niższej jakości lub gorszej kategorii albo też w inny deprecjonujący go sposób, co może wywołać negatywne asocjacje z towarami lub usługami oznaczanymi sławnym znakiem<sup>81</sup>. O ile osłabienie sławnego znaku towarowego poprzez „zaciemnienie” następuje w przeważającej mierze przez jego użycie w powiązaniu z towarami niższej jakości, o tyle w sprawach związanych z Internetem mamy do czynienia najczęściej z powiązaniem sławnego znaku towarowego z materiałami o jawnie pornograficznym charakterze. Powiązanie znaków towarowych używanych w odniesieniu do zabawek dla dzieci<sup>82</sup> lub dewocjonalistów<sup>83</sup> z pornografią, sądy uznawały za niestosowne oraz prowadzące do negatywnych asocjacji tych znaków z towarami lub usługami nimi oznaczanymi. Wykazanie osłabienia sławnego znaku towarowego poprzez jego „zaciemnienie” nie jest trudne, zwłaszcza w przypadkach, gdy naruszciciel używa znaku w powiązaniu z pornografią. W konkretnych sytuacjach powiązanie znaku z materiałami o takim charakterze nie przesądza automatycznie o jego „zaciemnieniu”<sup>84</sup>.

Z kolei „zatarcie” polega na obniżeniu siły odróżniającej i identyfikującej sławnego znaku towarowego<sup>85</sup>. Koncepcja „zatarcia” zakłada użycie przez pozwanego znaku towarowego powoda powodujące, że konsumenci po zobaczeniu sławnego znaku nie będą już tylko myśleli o produkcie powoda,

<sup>81</sup> Zob. Sh.R. Hilleary, *Cyber-Dilution: Protecting...*; J.R. Kuester, P.A. Nieves, *Hyperlinks, Frames...*, s. 252; D.J. Loundy, *A Primer...*, s. 475-476; T.W. Mills, *METATAGS: Seeking ...*

<sup>82</sup> Zob. *Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd*, No. C96-130WD, 1996 U.S. Dist. LEXIS 11626, 40 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1479 (W.D. Wash. 1996); [http://www.loundy.com/CASES/Hasbro\\_v\\_IEG.html](http://www.loundy.com/CASES/Hasbro_v_IEG.html); *Toys “R” Us, Inc. v. Mohamed Akkaoui, d/b/a Adults “R” Us, et al.*, No. C96-3381CW, 1996 U.S. Dist. LEXIS 17090, 40 U.S.P.Q.2D (BNA) 1836 (N.D. Cal. 1996); <http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/toysrus.htm>.

<sup>83</sup> Zob. *Archdiocese of St. Louis v. Internet Entertainment Group*, 34 F. Supp. 2d 1145 (E.D. Mo. 1999), <http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/Papalvisit.html>.

<sup>84</sup> W sprawie *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications, Corp & Excite, Inc.*, 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal. 1999); <http://legal.web.aol.com/decisions/dlip/playboyorder.html>, sąd nie podzielił stanowiska powoda, iż umieszczenie jego znaków w pobliżu materiałów o wyraźnie bardziej erotycznym charakterze niż jego własne zaciemniło te znaki stwierdzając, że powód przez cały czas używa swych znaków do sprzedaży materiałów o wyraźnie erotycznym charakterze, a co więcej instruuje swoich czytelników jak takich materiałów poszukiwać w sieci.

<sup>85</sup> Zob. Sh.R. Hilleary, *Cyber-Dilution: Protecting...*; J.R. Kuester, P.A. Nieves, *Hyperlinks, Frames...*, s. 252; D.J. Loundy, *A Primer...*, s. 476; T.W. Mills, *METATAGS: Seeking...*

ale powiążą ten znak zarówno z powodem, jak i pozwanym. „Zatarcie” oznacza postrzeganie przez konsumentów znaku jako identyfikującego dwa źródła pochodzenia towaru<sup>86</sup>. Dlatego też, podczas gdy rzeczywista konfuzja co do źródeł pochodzenia produktów powoda i pozwanego nie jest wymagana dla stwierdzenia „zatarcia”, to jednak wymagane jest coś pokrewnego do konfuzji – pomyłka w asocjacji obu produktów ze znakiem.

W celu ustalenia czy ma miejsce „zatarcie” sławnego znaku towarowego w konkretnej sprawie, sędzia J. Sweet w sprawie *Mead Data v. Toyota Motor Sales U.S.A., Inc.*<sup>87</sup>, posłużył się sześcioma kryteriami: (1) podobieństwem znaków, (2) podobieństwem towarów oznaczonych tymi znakami, (3) doświadczeniem konsumentów, (4) grabieżczym zamiarem pozwanego, (5) powszechną znajomością znaku używanego przez powoda oraz (6) powszechną znajomością znaku używanego przez pozwanego<sup>88</sup>. Pomimo, że katalog ten został początkowo stworzony na gruncie ustawodawstwa stanowego, kilka sądów przyjęło test sędziego Sweet’a na ustalenie osłabienia przez „zatarcie” na gruncie FTDA<sup>89</sup>.

Jednakże kryteria zaproponowane przez sędziego Sweet’a spotkały się z krytyką zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Kryteria te stanowią pochodną klasycznej analizy prawdopodobieństwa wywołania konfuzji i nie są szczególnie związane lub pomocne w rozstrzygnięciu zagadnienia osłabienia sławnego znaku towarowego przez jego „zatarcie”, a precyzyjniej cztery z zaproponowanych kryteriów – zamiar, podobieństwo produktów, doświadczenie klientów i powszechna znajomość znaku używanego przez pozwanego – stanowią zaprzeczenie celu prawa jakim było jego zastosowanie do znacznie różniących się produktów<sup>90</sup>. Jak zauważa J.Th. McCarthy osłabienie poprzez „zatarcie” ma miejsce wtedy, gdy pozwany używa słowa jako swojego własnego znaku towarowego na oznaczenie dóbr tak różnych, że jakkolwiek błąd co do źródła ich pochodzenia lub sponsorowania nie

<sup>86</sup> J.Th. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, cyt. za orzeczeniem w sprawie *Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.*

<sup>87</sup> 875 F.2<sup>nd</sup> 1026,1035 (2<sup>nd</sup> Cir. 1989).

<sup>88</sup> Cyt. za Sh.R. Hilleary, *Cyber-Dilution: Protecting...*

<sup>89</sup> Zob. np. *Ringling Bros. Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. B.E.Windows Corp.*, 937 F.Supp. 211 (S.D.N.Y. 1996), *Clinique Lab., Inc. v. DEP Corp.*, 945 F. Supp. 547, 562 (S.D.N.Y. 1996).

<sup>90</sup> J.Th. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, cyt. za orzeczeniem w sprawie *Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.*

może mieć miejsca<sup>91</sup>. Dla stwierdzenia „zatarcia” konieczne jest, by znaki były na tyle do siebie podobne, aby znaczący segment klientów, do których adresowane są dane towary uznał znaki za zasadniczo identyczne<sup>92</sup>. W sprawach dotyczących *cybersquattingu* wskazano, iż rejestracja przez pirata domenowego nazwy domenowej zawierającej znak towarowy uprawnionego, zmniejsza zdolność tego znaku do identyfikowania i odróżniania produktów i usług za pomocą środka jakim jest Internet<sup>93</sup>. Co więcej, podkreślono, że zachowanie piratów domenowych różni się od dwóch wzorcowych form osłabienia sławnego znaku towarowego. W wyniku rozpowszechnienia się technologii internetowej, piraci są w stanie nie tylko zmniejszyć zdolność sławnego znaku do identyfikowania i odróżniania towarów i usług, ale wyeliminować zdolność znaków uprawnionego do identyfikowania i odróżniania jego towarów i usług w Internecie<sup>94</sup>.

## 4. *Anticybersquatting Consumer Protection Act*

### 4.1. Uwagi wstępne

Konsekwencją zjawiska piractwa domenowego w Stanach Zjednoczonych było uchwalenie *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (zwanego w dalszej części ACPA)<sup>95</sup>. Podpisana w dniu 29 listopada 1999 r. przez

<sup>91</sup> J.Th. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, cyt. za orzeczeniem w sprawie *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications, Corp & Excite, Inc.*

<sup>92</sup> J.Th. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, cyt. za orzeczeniem w sprawie *Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.*

<sup>93</sup> Por. *Intermatic Inc. v. Toeppen*.

<sup>94</sup> Por. *Panavision International, L.P v. Toeppen*. Stanowisko to spotkało się z krytyką. Trafnie wskazano, iż uprawniony do znaku towarowego nie zostaje niedopuszczony do wykorzystania Internetu dla swych produktów, gdyż może w dalszym ciągu zarejestrować inną wersję domeny zawierającą jego znak towarowy, tyle tylko, że inną niż ta, która jest przez niego najbardziej preferowana. Tak Sh.R. Hilleary, *Cyber-Dilution: Protecting...*

<sup>95</sup> Tekst aktu dostępny pod adresem <http://www.gigalaw.com/library/anticybersquattingact-1999-11-29-p1.html>. Zob. też S. Bazerman, B. Andree, *The New U.S. Anticybersquatting Consumer Protection Act*, Entertainment Law Review 2000, nr 4, s. 73 i nast.; E.T. Colbert, L. Rodriguez-Taseff, *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act*, <http://www.nyecomm.org/Misc/docs/atla.doc>; S. Deutsch, *Anticybersquatting Consumer Protection Act*, <http://www.inta.org/news/cyberpiracy.shtml>; J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy...*, 160-175; M.T. Singer, *New Law against Cybersquatting*, MultiMedia und Recht 2000, nr 4, [http://www.beck.de/mmr/Archiv/mmr04\\_2000/Aktuell/seite38.htm](http://www.beck.de/mmr/Archiv/mmr04_2000/Aktuell/seite38.htm).

prezydenta Billa Clintona, stanowi jak na razie pierwszą na świecie szczegółową regulację wymierzoną przeciwko *cybersquatters*<sup>96</sup>. Jest to regulacja federalna, która została inkorporowana jako rozdział 43(d) do *Lanham Act*.

## 4.2. Powództwo *in personam*

W myśl art. 43(d)(1)(A) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(A)) *Lanham Act* ochrona przysługuje każdemu uprawnionemu do znaku, w tym indywidualnej nazwy chronionej jako znak, w przypadku, gdy nie zważając na produkty lub usługi stron, inna osoba, będąc w złej wierze zamierza osiągnąć korzyść z tego znaku, w tym indywidualnej nazwy chronionej jako znak, przez rejestrację, handel<sup>97</sup> lub użycie domeny, która w odniesieniu do znaku posiadającego zdolność dystynktywną w chwili rejestracji domeny, jest identyczna lub myląco podobna do tego znaku, zaś w odniesieniu do sławnego znaku posiadającego ten przymiot w chwili rejestracji domeny, jest identyczna lub myląco podobna do znaku albo powoduje jego osłabienie. Ochrona przysługuje uprawnionemu także wtedy, gdy rejestracja, handel lub użycie domeny narusza prawa do znaków, słów lub nazw chronionych przez prawo takich jak symbol olimpijski lub Czerwony Krzyż.

<sup>96</sup> Zgodnie z raportem senackim towarzyszącym ustawie, „posiadacze znaków towarowych stawiają czoło nowej formie piractwa w Internecie wywołanej przez akty „cybersquattingu”, które to określenie odnosi się do zamierzonego, w złej wierze i niewłaściwego rejestrowania domen internetowych, co stanowi pogwałcenie praw posiadaczy znaków towarowych”. Cybersquatting jest praktyką polegającą na rejestracji „dobrze znanych znaków firmowych jako domen internetowych” w celu zmuszenia uprawnionych do znaków do „zapłaty za prawo uczestniczenia w handlu elektronicznym pod ich własną nazwą firmową”. Kongres uznał praktykę cybersquattingu za szkodliwą, gdyż zagraża ona „kontynuacji wzrostu i żywotności Internetu jako platformy (...) komunikacji, handlu elektronicznego, edukacji, rozrywki i innych jeszcze nie określonych sposobów wykorzystania”. Nowa legislacja była konieczna do objęcia tych sytuacji, albowiem dotychczasowe prawo nie chroniło bezpośrednio przed cybersquattingiem, a piraci domenowi zaczęli stosować środki ostrożności pozwalające im na uniknięcie odpowiedzialności w oparciu o przepisy FTDA. Por. S. Rep. No 106-140 (1999); cyt. za orzeczeniem w sprawie *Virtual Works, Inc. v. Network Solutions, Inc.*, 238 F. 3d 264, 270 (4<sup>th</sup> Cir. 2001); <http://pacer.ca4.uscourts.gov/opinion.pdf/001356.P.pdf>.

<sup>97</sup> Pojęcie „handlowania” odnosi się tu, zgodnie z art. 43(d)(1)(E) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(E)) *Lanham Act*, do takich transakcji jak sprzedaż, kupno, pożyczka, zastaw, licencja, zamiana waluty oraz wszelkich innych cesji za wynagrodzeniem lub wpływów pochodzących z odpłatnej wymiany.

ACPA nie wymaga, ani federalnej, ani stanowej rejestracji znaku towarowego. Powód natomiast musi wykazać złą wiarę pozwanego zamierzającego osiągnąć korzyść, rejestrację, handel lub użycie domeny oraz identyczność lub mylące podobieństwo do znaku posiadającego zdolność dystynktywną lub identyczność, mylące podobieństwo albo osłabienie sławnego znaku<sup>98</sup>. Tym samym ACPA chroni nie tylko przed rejestracją domen identycznych do posiadających zdolność dystynktywną lub sławnych znaków, ale także myląco podobnych tj. zawierających błędy ortograficzne, które powodują, iż użytkownik Internetu robiący błędy w pisowni „wchodzi” na niezamierzoną stronę (tzw. *typosquatting*)<sup>99</sup>. Powództwo w oparciu o powyższe przepisy skierowane może być jedynie przeciwko osobie, która zarejestrowała (rejestrującemu) domenę lub jest autoryzowanym licencjobiorcą takiej osoby<sup>100</sup>. W sprawie takiej sąd może orzec konfiskatę lub unieważnienie domeny, albo też jej cesję na rzecz uprawnionego do znaku towarowego<sup>101</sup>.

Przesłanka złej wiary pozwanego zamierzającego osiągnąć korzyść z znaku jest najistotniejsza na gruncie ACPA. Podczas, gdy naruszenie praw do znaku towarowego jest niezależne od tej przesłanki, na gruncie ACPA stanowi ona warunek zastosowania ustawy. Tym samym, przepisy ustawy nie dotyczą przypadków, gdy ktoś rejestruje domenę z przyczyn innych niż chęć osiągnięcia korzyści nawet, jeżeli może to prowadzić do prawdopodobieństwa wywołania konfuzji. W takim przypadku zastosowanie mogą znaleźć przepisy art. 32(1) (15 U.S.C. § 1114(1)) oraz 43(a)(1)(A) (15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A)) *Lanham Act*.

Przepis art. 43(d)(1)(B) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)) *Lanham Act* wprowadza otwarty katalog kryteriów, którymi mogą posługiwać się sądy w celu ustalenia złej wiary mającego zamiar osiągnięcia korzyści. Wśród tych kryteriów w pierwszej kolejności wskazać należy na zamiar określonego podmiotu odwrócenia uwagi konsumentów od strony należącej do uprawnionego do znaku towarowego i skierowania jej ku stronie dostępnej pod adresem domenowym, co mogłoby mieć szkodliwy wpływ na reputację reprezentowaną przez znak lub korzyści handlowe albo też zamiar „zaciemnienia” lub

<sup>98</sup> Zob. E.T. Colbert, L. Rodriguez-Taseff, *Anti-Cybersquatting...*; orzeczenie w sprawie *Virtual Works, Inc. v. Network Solutions, Inc.*

<sup>99</sup> Por. *Shields v. Zuccarini*, 254 F. 3d 476 (3<sup>rd</sup> Cir.2001), <http://www.keytlaw.com/Cases/shields.htm>.

<sup>100</sup> Art. 43(d)(1)(D) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(D)) *Lanham Act*.

<sup>101</sup> Art. 43(d)(1)(C) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(C)) *Lanham Act*.

zdyskredytowania znaku przez wytworzenie prawdopodobieństwa konfuzji co do źródła pochodzenia, sponsorowania, przynależności lub poparcia strony<sup>102</sup>. Następne kryterium stanowi oferowanie przez podmiot cesji, sprzedaży lub w inny sposób przeniesienia domeny na uprawnionego do znaku towarowego lub jakąkolwiek osobę trzecią w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez używania lub zamiaru używania domeny do oferowania w dobrej wierze (*bona fide*) jakichkolwiek towarów lub usług, albo też wcześniejsze zachowanie podmiotu wskazujące na takie postępowanie<sup>103</sup>. Wreszcie, istotna jest także wielokrotna rejestracja lub nabywanie przez podmiot domen, o których podmiot ten wie, że są identyczne lub myląco podobne do czyichś znaków posiadających zdolność dystynktywną w chwili rejestracji domeny lub osłabiają czyjś sławny znak towarowy posiadający ten przymiot

<sup>102</sup> Np. w sprawie *Sporty's Farm LLC v. Sportsman's Market Inc.*, 202 F.3d 489 (2nd Cir. 2000), <http://legal.web.aol.com/decisions/dlip/sportydec.html>, sąd wskazał m.in. na fakt, iż pierwszy z pozwanych powództwem wzajemnym – Sporty's Farm – powstał w dziewięć miesięcy po zarejestrowaniu domeny *spotys.com*, a sama domena nie zawiera nazwy podmiotu, który ją zarejestrował – drugiego z pozwanych powództwem wzajemnym – Omegi. Jednakże najistotniejsze były, jak podkreślił sąd, niepowtarzalne okoliczności niniejszej sprawy, a konkretnie działanie Omegi, której właściciele zamierzając podjąć działalność konkurencyjną wobec Sportsman's i będąc świadomymi siły jego znaku zarejestrowali domenę *sportys.com* w celu uniemożliwienia jej używania przez Sportsman's, a następnie sprzedali ją utworzonemu przez siebie podmiotowi zależnemu, prowadzącemu nie związaną z nimi i Sportsman's działalność gospodarczą, aby uchronić się przed odpowiedzialnością.

<sup>103</sup> Np. w sprawie *Virtual Works, Inc. v. Network Solutions, Inc.*, 106F. Supp. 2d 845 (E.D. Va. 2000), <http://classes.lls.edu/f2000/soluml/internetlaw/Virtualworks.htm>, stwierdzając złą wiarę Virtual Works, który zarejestrował domenę *vw.net* zawierającą znak towarowy VW należący do producenta samochodów Volkswagen AG i Volkswagen of America, Inc., sąd wskazał, iż Virtual Works nie miał ani praw, ani udziału w znaku VW oraz nigdy nie był w żaden sposób powiązany, ani też nie prowadził działalności gospodarczej pod znakiem VW. Co więcej, uznał, że wysyłane przez Virtual Works komentarze o Volkswagencie jako nazistach wykorzystujących pracę niewolniczą godziły w jego dobre imię. Wreszcie, Virtual Works zaproponował Volkswagenowi sprzedaż domeny jako uprawnionemu do znaku w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Ostatnim argumentem przemawiającym za złą wiarą Virtual Works była sława znaku VW, który, jak zauważył sąd, stanowi „intuicyjną nazwę domenową” Volkswagena. Z kolei w sprawie *Northern Light Technology v. Northern Lights Club*, 236 F.3d 57 (1st Cir. 2001), <http://laws.findlaw.com/1st/001641.html>, za złą wiarą pozwanego przemawiała jego działalność polegająca na rejestracji licznych domen zawierających znaki towarowe, czemu w niektórych przypadkach towarzyszyło tworzenie fikcyjnych fan klubów (np. Northern Lights Club skupiający entuzjastów zorzy północnej) koniecznych do przedstawienia w procesie rejestracyjnym przed NSI oraz jego otwarcie na propozycję zakupu domeny przez powoda.

w chwili rejestracji domeny, bez względu na towary i usługi stron<sup>104</sup>. Jednakże ustawa uznaje, iż w złej wierze nie pozostaje osoba, która była przekonana i posiadała uzasadnione podstawy by być przekonany, iż używanie przez nią domeny stanowi dozwolony użytek (*fair use*) lub jest z innych przyczyn zgodne z prawem<sup>105</sup>.

W sprawie wytoczonej w oparciu o art. 43(d)(1) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)) *Lanham Act* sąd może poza konfiskatą lub unieważnieniem domeny, albo też jej cesją na rzecz uprawnionego do znaku towarowego orzec ustawowe odszkodowanie w wysokości od 1.000 \$ do 100.000 \$ za domenę. Wniosek o orzeczenie ustawowego odszkodowania, zamiast roszczenia o naprawienie rzeczywistej szkody lub utraconych korzyści, można zgłosić w każdym czasie aż do wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji<sup>106</sup>.

<sup>104</sup> Np. w sprawie *Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini*, 2000 U.S. Dist. LEXIS 15719, 56 U.S.P.Q.2d (BNA) 1705 (E.D. Pa. 2000), <http://www.keytlaw.com/Cases/electronic.htm>, sąd uznał, iż zła wiara Zuccariniego zamierzającego osiągnąć korzyści z zarejestrowanych domen zawierających błędy ortograficzne (*electronicboutique.com*, *electronicboutique.com*, *eletronicboutique.com*, *ebworld.com*, *ebworl.com*) była oczywista. Zuccarini zarejestrował domeny zawierające błędy ortograficzne w celu osiągnięcia zysków z reklam, pomimo, że był świadomy istnienia sklepów i strony internetowej „Electronics Boutique” identyfikowanej przez adresy *ebworld.com* i *electronicsboutique.com*. Wierzył on, iż użytkownicy Internetu popełnią błędy ortograficzne wpisując nazwy domen strony, do której chcieli się dostać i zamiast na nią „wejść” na jedną z jego stron. Zuccarini osiągał zysk za każdym razem, gdy internauta robił błąd, który Zuccarini wcześniej przewidział.

<sup>105</sup> Np. w sprawie *Northland Insurance Cos. v. Blaylock*, 115 F. Supp. 2d 1108 (D. Minn. 2000); [http://homepages.law.asu.edu/~dkarjala/cyberlaw/NorthlandInsCos.V.Blalock\(DMinn9-25-00\).html](http://homepages.law.asu.edu/~dkarjala/cyberlaw/NorthlandInsCos.V.Blalock(DMinn9-25-00).html), sąd nie dopatrył się wymaganej przez ACPA złej wiary pozwanego zamierzającego osiągnąć korzyść, a jedynie stwierdził, iż pozwanemu przypisać można złą wolę przejawiającą się w założeniu strony identyfikowanej przez domeny *northlandinsurance.com* oraz *sailinglegacy.com* służącej krytyce ubezpieczeniowej działalności powoda. Natomiast w sprawie *Shields v. Zuccarini* sąd uznał, iż dozwolony użytek znaku powoda przez pozwanego, który zmienił swe strony na, jak to określił, strony „politycznego protestu” przeciwko stronie *joecartoon.com* przedstawiającej zabijanie zwierząt, polityce ICANN oraz ACPA dopiero po wniesieniu pozwu nie może wyłączać jego odpowiedzialności za wcześniejsze bezprawne działania polegające na czysto komercyjnym wykorzystaniu tych stron.

<sup>106</sup> Np. w sprawie *Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini*, sąd orzekł odszkodowanie na rzecz powoda w maksymalnej ustawowej wysokości tj. 100.000 \$ za domenę, co łącznie dało kwotę 500.000 \$. Uzasadniając swoje stanowisko, sąd położył nacisk na rzeczywistą stratę jakiej doznał EB w wyniku utraty konsumentów i reputacji, która zdaniem sądu nie była możliwa do wyliczenia. Sąd miał także na względzie, jak przyznał sam pozwany, iż zarejestrowane przez niego domeny przynosiły roczny dochód w wysokości od 800.000 \$



### 4.3. Powództwo *in rem*

Nowelizacja wprowadziła także w art. 43(d)(2)(A) (15 U.S.C. § 1125(d)(2)(A)) *Lanham Act* możliwość wytoczenia przez uprawnionego do znaku towarowego powództwa *in rem* przeciwko domenie w okręgu sądowym, w którym rejestrujący domenę, podmiot będący rejestratorem domeny lub inna władza rejestrująca lub przydzielająca domeny ma siedzibę. Powództwo to można wytoczyć, jeżeli domena narusza jakiegokolwiek prawa uprawnionego do znaku zarejestrowanego w Biurze Patentów i Znaków Towarowych (*Patent and Trademark Office*) lub chronionego w oparciu o art. 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)) lub 43(c) (15 U.S.C. § 1125(c)) *Lanham Act*. Warunkiem przyznania ochrony jest uznanie przez sąd, że uprawniony nie jest w stanie skierować powództwa przeciwko osobie, która byłaby pozwanym w oparciu o art. 43(d)(1) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)) *Lanham Act* lub pomimo dolożenia należytej staranności nie jest w stanie znaleźć osoby, która byłaby pozwanym w oparciu o art. 43(d)(1) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)) *Lanham Act*. W tym ostatnim przypadku wymagane jest by uprawniony zawiadomił o przypuszczalnym naruszeniu i zamiarze wytoczenia powództwa rejestrującego domenę za pomocą poczty i na adres e-mailowy dostarczony przez rejestrującego rejestratorowi oraz za pomocą publikacji zawiadomienia o procesie. Sąd może zażądać wykazania tego niezwłocznie po wytoczeniu powództwa. W sprawie, w której wytoczono powództwo *in rem* orzeczona może zostać jedynie konfiskata lub unieważnienie domeny, albo też jej cesja na rzecz uprawnionego do znaku towarowego<sup>107</sup>. W sprawie takiej na rejestrującego, rejestratora domeny lub inną władzę przydzielającą domeny nie mogą być nakładane nakazy lub kary pieniężne, chyba, że można jej przypisać złą wiarę lub lekkomyślność, w tym zamierzone niezastosowanie się do zarządzeń sądu<sup>108</sup>. Przepisy o powództwie *in rem* stanowiąc mają ostateczny środek w sytuacjach, gdy jurysdykcja

do 1.000.000 \$. Z kolei w sprawie *Shields v. Zuccarini*, sąd orzekł ustawowe odszkodowanie w wysokości 10.000 \$ za każdą z pięciu domen tj. łącznie 50.000 \$. Zob. też R. Keyt, *Notorious Cybersquatter Liable for \$ 500,000 under the Anticybersquatting Consumer Protection Act*, <http://www.keytlaw.com/urls/zuccarini.htm>; R. Keyt, *Typosquatter Liable for Statutory Damages of \$10,000 per Domain Name & Attorneys' Fees of \$ 39,109*, <http://www.keytlaw.com/urls/typosquatter.htm>.

<sup>107</sup> Art. 43(d)(2)(D)(i) (15 U.S.C. § 1125(d)(2)(D)(i)) *Lanham Act*.

<sup>108</sup> Art. 43(d)(2)(D)(ii) (15 U.S.C. § 1125(d)(2)(D)(ii)) *Lanham Act*.

*in personam* jest niemożliwa, gdyż rejestrujący domenę jest obcokrajowcem lub pozostaje anonimowy<sup>109</sup>.

Aby uzyskać ochronę w drodze powództwa wytoczonego *in rem*, powód musi wykazać, iż (1) posiada uprawnienie do znaku zarejestrowanego w Biurze Patentów i Znaków Towarowych (*Patent and Trademark Office*) lub chronionego w oparciu o art. 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)) lub 43(c) (15 U.S.C. § 1125(c)) *Lanham Act*, (2) domena narusza jakiegokolwiek prawa uprawnionego do znaku z powodu działania w złej wierze podmiotu, który byłby pozwany w oparciu o art. 43(d)(1) (15 U.S.C. § 1125(d)(1)) *Lanham Act* oraz (3) nie jest w stanie znaleźć tej osoby lub wytoczyć przeciwko niej powództwa<sup>110</sup>.

## 5. Uwagi końcowe

Dorobek amerykańskiego orzecznictwa oraz doktryny w sprawach dotyczących naruszenia prawa do znaku towarowego w Internecie, a zwłaszcza rozważania dotyczące spełnienia przesłanek „prawdopodobieństwa wywołania konfuzji” („prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd”), „sławy znaku towarowego”, „handlowego użycia w handlu” oraz „osłabienia znaku” mogą zostać przeniesione na grunt polskich przepisów chroniących znaki towarowe, tj. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

<sup>109</sup> Zob. orzeczenie w sprawie *Lucent Techs., Inc. v. LucentSucks.com*, 95 F. Supp. 2d 528 (E.D. Va. 2000), <http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/DomainNames/Lucent.htm>.

<sup>110</sup> Np. w sprawie *Hartog & Co. v. swix.com*; No. 99-1788-A, 2001 U.S. Dist. LEXIS 3568 (E.D. Va. 2001), <http://www.burkardlaw.com/nss-folder/unlawfuldomainnames1/Hartog.pdf>, norweski wytwórca wosku do nart, uprawniony do zarejestrowanego w 1949 r. w USA znaku towarowego SWIX wytoczył powództwo przeciwko domenie *swix.com* (a także *swix.net*) zarejestrowanym przez obywatela Szwajcarii – Pedrama Burgina, świadczącego usługi internetowe, który w 1995 r. zarejestrował w Szwajcarii znak towarowy SWiX w kilku klasach. Natomiast w sprawie *Lucent Techs., Inc. v. LucentSucks.com* uprawniony do znaków LUCENT i LUCENT TECHNOLOGIES skierował powództwo przeciwko domenie *LucentSucks.com* zarejestrowanej przez niejakiego Russella Johnsona, którego adresu powód nie umiał ustalić. Russell Johnson skontaktował się jednakże z powodem już po wniesieniu powództwa *in rem*. Sąd uznał w tej sprawie, iż powód nie wykazał się „należyta starannością”, o której mowa w art. 43(d)(2)(A) (15 U.S.C. § 1125(d)(2)(A)) *Lanham Act*, gdyż nie dał Johnsonowi odpowiedniego czasu na odpowiedź na swoje poprzedzające bezpośrednio wytoczenie powództwa *in rem*. W konsekwencji sąd oddalił powództwo jako przedwczesne, a powód wytoczył powództwo *in personam*. Zob. *Lucent Techs., Inc. v. Johnson*, 2000 U.S. Dist. LEXIS 16002 (C.D. Cal. 2000).

wej<sup>111</sup> oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji<sup>112</sup>.

Przesłanka „prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd” zasadniczo odpowiada przesłance „ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd” wymaganej do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na gruncie prawa własności przemysłowej. Z kolei kryteria, którymi sądy amerykańskie posługiwały się przy określaniu „sławy znaku” mogą być pomocne przy definiowaniu pojęć powszechnie znanego<sup>113</sup> i renomowanego znaku towarowego<sup>114</sup>, co do których brak w prawie polskim definicji legalnych. Wreszcie, rozważania dotyczące „osłabienia znaku” mogą być wykorzystane przy ustalaniu, czy użycie znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego było szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renowy tego znaku.

Najistotniejsze są jednak ustalenia poczynione odnośnie przesłanki „handlowego użycia w handlu”. Uznanie, iż działanie polegające na rejestrowaniu domeny, a następnie jej sprzedaży uprawnionemu do znaku towarowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej spełnia tą przesłankę, pozwala na przyjęcie, iż działania piratów domenowych wypełniają będąc przesłanki „użycia w obrocie gospodarczym”, o której mowa w prawie własności przemysłowej oraz „działania w ramach działalności gospodarczej” na gruncie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Z drugiej strony, przesłanki te nie zostają spełnione, jak trafnie zauważono w analizowanym orzecznictwie, w przypadku samej tylko rejestracji zawierającej znak domeny z końcówką *.com*.

Nowa federalna amerykańska ustawa, wymierzona przeciwko piratom domenowym stanowić może natomiast asumpt do rozważań nad koniecznością znowelizowania – wobec pojawienia się nowej formy naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy jaką jest piractwo domenowe – dotychczasowych polskich regulacji chroniących znaki towarowe, które jak na razie niewystarczająco, ze względu na trudności w spełnieniu wszystkich przewidzianych w nich przesłanek, chronią przed tym procederem.

<sup>111</sup> Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.

<sup>112</sup> Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.

<sup>113</sup> Odnośnie pojęcia powszechnie znanego znaku towarowego zob. w szczególności E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna...*

<sup>114</sup> Odnośnie pojęcia renomowanego znaku towarowego zob. w szczególności J. Piotrowska, *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2001.