

Veźměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

DOMÉNOVÁ JMÉNA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Přitom podle mého názoru nic nebrání tomu, aby byla jako ochranná známka zaregistrováno celé doménové jméno, tedy včetně doménového označení nejvyšší úrovně (tak byla zaregistrována jako ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví ČR („Úřad“) např. známka „www.dell.com“, nebo „www.energo.cz“). Zákon o ochranných známkách ovšem obsahuje výčet případů označení, které jsou ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučeny, a tento výčet platí i pro doménová jména.

Doménová jména se často používají k rozlišení výrobků nebo služeb podnikatelů. Pokud splní doménová jména nutné podmínky ve smyslu zákona č. [137/1995 Sb.](#), ve znění pozdějších předpisů, o ochranných známkách, mohou být tedy v České republice registrovány jako ochranné známky. Přitom podle mého názoru nic nebrání tomu, aby byla jako ochranná známka zaregistrováno celé doménové jméno, tedy včetně doménového označení nejvyšší úrovně (tak byla zaregistrována jako ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví ČR („Úřad“) např. známka „www.dell.com“, nebo „www.energo.cz“). Zákon o ochranných známkách ovšem obsahuje výčet případů označení, které jsou ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučeny, a tento výčet platí i pro doménová jména. Například Úřad nezaregistruje jako ochrannou známku označení, které nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, nebo které výlučně sestává ze značek nebo označení obvyklých v běžném jazyce nebo užívaných v dobré víře a obchodních zvyklostech. Z toho podle mne vyplývá, že by Úřad neměl zapsat např. označení „.cz“ nebo „.com“, tedy samotné označení domén nejvyšší úrovně.

Zákon o ochranných známkách uvádí dále případy, kdy Úřad na základě řádně a důvodně uplatněných námitek nezapiše do rejstříku ochranných známek označení, které zasahuje do starších práv třetích osob. Jedná se zejména o případy, kdy označení nebylo přihlášeno v dobré víře. Například zákon o ochranných známkách uvádí (§ 9 odst.1 písm. c), že námítka proti zápisu zveřejněného označení může ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění podat „držitel shodného nebo zaměnitelného označení, které v České republice v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky získalo rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby tohoto držitele“. Na základě tohoto ustanovení by mohl podat námítka proti zápisu určitého označení i majitel doménového jména, užívaného alespoň dva roky v ČR pro označení určitých výrobků nebo služeb, pokud jeho registraci jako ochranné známky požaduje přihlašovatel ochranné známky. Obdobně lze využít na ochranu staršího práva i další ustanovení zákona o ochranných známkách.

Právo ochranných známek má teritoriální charakter. To znamená, že s výjimkou EU (kde je možné získat jedinou registraci ochranné známky pro celé EU), je třeba získat národní registrace ochranných známek ve všech zemích, kde má dané označení požívat známkoprávní ochrany. Právo ochranných známek přitom požaduje, aby byla ochranná známka v dané zemi také náležitě užívána. Například zákon o ochranných známkách uvádí, že Úřad vymaže z rejstříku známku, která by „nebyla v České republice užívána po dobu nejméně pěti let před zahájením řízení o výmazu a majitel její neužívání řádně nezduvodní“ (§ 25 odst.1 písm. b) zákona o ochranných známkách). Tento požadavek je v různých zemích vykládán různě ve vztahu k doménovým jménům. Postačuje pro prokázání užití doménového jména, registrovaného jako ochranná známka, že je prostřednictvím Internetu přístupné uživatelům z dané země (současný přístup ve Francii), nebo je třeba, aby majitel takové ochranné známky byl aktivněji přítomen na území daného státu, např. prováděním reklamní činnosti, umístěním serveru, aj. (současný přístup v Německu) ?

V České republice podle mých informací nebyla tato otázka ještě diskutována. Je však velmi významná i pro řešení případů porušování práv k ochranným známkám ze strany doménových jmen. V praxi u nás i v zahraničí jsou poměrně časté případy, kdy doménová jména porušují existující práva k ochranným známkám. Zejména se jedná o tzv. „spekulativní doménová jména“, přihlášená za účelem jejich následného prodeje majitelům shodné nebo obdobné ochranné známky. Z rozhodovací praxe soudů u nás i v zahraničí vyplývá, že soudy zcela správně odmítají přiznat doménovým jménům nějaké zvláštní právní postavení a posuzují je podle stávajících právních předpisů, včetně známkoprávních. Tak např. v jednom z prvních rozhodnutí v ČR, týkajících se doménových jmen, vydal soud předběžné opatření zakazující užívání doménového jména až do konečného rozhodnutí soudu. Navrhovatelem byla společnost, vlastníci ochrannou známku, shodnou s daným doménovým jménem a podnikající ve stejném regionu a ve stejném oboru jako držitel registrace. Doménové jméno bylo tedy zaregistrováno přímým soutěžitelem majitele shodné ochranné známky. Soud ve zdůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že registrace doménového jména nedává držiteli registrace žádná práva srovnatelná s právy k ochranným známkám nebo firmám, a že držitel registrace musí dodržovat tato práva, jakož i práva na ochranu proti nekalé soutěži.

Toto rozhodnutí je v souladu se zahraničními judikáty. Např., soudce ve sporu eCash Technologies Inc. v. Guagliardo d/b/a ecash.com, C.D.Cal. Case No. CV 00-03292 ABC (RNBx), 12/18/00, rozhodnutém v USA, ve zdůvodnění rozsudku uvedl, že registrace doménového jména nedává držiteli této registrace žádná práva k ochranné známce, shodné s doménovým jménem.

V jiném rozhodnutí, tentokrát z New Yorku, soudce rozhodl, že držitel registrace doménového jména má pouze smluvní práva na užívání doménového jména, a nikoliv vlastnická nebo quasi-vlastnická práva k doménovému jménu (Zurakov v. Register.com, N.Y. Sup. Ct., New York Cty., No. 600703/01, 7/25/01).

Řešení sporů mezi právy k ochranné známce a právům k doménovému jménu je v zásadě jasné, pokud se jedná o majitele dřívější ochranné známky shodné nebo zaměnitelně podobné doménovému jménu, registrovanému přímým soutěžitelem, působícím ve stejné zemi nebo dokonce regionu. Nicméně většina sporných případů není tak přímočarých. V soudní praxi působí řešení složitějších případů v mnoha zemích problémy zejména ze tří hlavních důvodů:

- ochranné známky jsou chráněné pro určitý vymezený okruh výrobků a služeb, tzn. že může existovat více obdobných známek, každá přihlášená pro rozdílné výrobky nebo služby. To není možné u doménových jmen, která jsou celosvětově unikátní;
- výše zmíněný teritoriální charakter ochranných známek a globální celosvětový charakter doménových jmen (i doménová jména národní úrovně jsou přístupná prakticky z celého světa bez ohledu na umístění serveru na němž jsou provozována, z čehož vyplývají problémy při určování, zda dochází k porušování práv či nikoliv a jaké má být rozhodné právo pro daný spor);
- rychlost a účinnost prosazení známkových práv v různých zemích.

Tyto problémy jsou v současné době v právní praxi řešeny zejména s pomocí práva nekalé soutěže, jak bude ukázáno v dalších příspěvcích.

Zbyněk Loebel, Central European Advisory Group

Další články:

- [Proč dnes více než polovina M&A transakcí ve střední Evropě nekončí podpisem](#)
- [Přehnaná, nebo důvodná prevence? Zajištění a utvrzení závazků v praxi](#)
- [Návrh nového zákona o digitální ekonomice](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 30.: Jednání za s.r.o. – zápis jednatelského oprávnění do obchodního rejstříku](#)
- [Prověřování zahraničních investic a kybernetická regulace: řízená služba jako nová transakční proměnná](#)
- [Předběžné opatření a další instituty k ochraně věřitelů při přeměnách](#)
- [Silná koruna: jaké dopady má posilující koruna na české firmy](#)
- [Problematické aspekty změn v úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 29.: Jednání za s.r.o. – jednatele](#)
- [K \(ne\)způsobilosti notářského zápisu jako exekučního titulu pro nařízení exekuce prodejem zástavy](#)
- [Když korporátní neshody nestačí: soudní zásah do účasti společníka jako krajní řešení](#)