

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

Kolize doménového jména a ochranné známky

S narůstajícím počtem uživatelů Internetu se zvyšuje význam doménového jména[1] coby identifikátoru, jehož prostřednictvím se subjekty v prostředí Internetu prezentují, v případě komerčních subjektů vchází do povědomí svých potenciálních zákazníků a potažmo realizují své podnikatelské aktivity. Základní funkci doménového jména lze velmi zjednodušeně charakterizovat jako slovní reprezentaci číselné IP adresy. V případě doménového jména jsou však zvláště v komerčním prostředí z pohledu uživatelů Internetu mnohem signifikantnější jeho role propagační a soutěžní a doménové jméno samo o sobě se pak leckdy stává komoditou, jejíž hodnota dalece převyšuje cenu, kterou má doménovým jménem prezentovaný obsah. Ruku v ruce s tím, jak se zvyšuje počet a potažmo i význam a komerční potenciál registrovaných doménových jmen, jde i nárůst incidence tzv. doménových sporů.



Trend nárůstu incidence doménových sporů dokládají údaje ze zprávy WIPO PR/2018/815 z 14. 3. 2018 (dále jen „Zpráva WIPO“). Dle Zprávy WIPO byl největší počet doménových sporů v roce 2017 zaznamenán v sektorech bankovníctví (12 %), módního průmyslu (11 %), internetu a IT (9 %), kdy se v souhrnu jednalo o téměř třetinu veškerých doménových sporů, které WIPO's Arbitration and Mediation Center v roce 2017 řešil. Počet stížností, jež byly v roce 2017 podány u WIPO's Arbitration and Mediation Center majiteli ochranných známek, dosáhl svého historického maxima v počtu 3.074 případů. Ze srovnání ročních statistik WIPO mapujících doménové spory však rovněž vyplývá, že meziroční nárůst počtu doménových sporů se zpomalil – zatímco mezi lety 2015 a 2016 se jednalo o markantní nárůst 10 % případů, v roce 2017 se již jednalo o 1,5% nárůst oproti roku 2016.[2]

Lze konstatovat, že kolizní situace, kdy si subjekt zaregistruje doménové jméno, aniž si je vědom skutečnosti, že jiný subjekt uvedené označení již používá, jsou oproti případům vědomého a spekulativního jednání, označovaného jako tzv. cybersquatting, méně časté. **Pojmovým znakem cybersquattingu je zlá víra jeho aktéra - spekulanta, a právě ta je kauzálním faktorem většiny střetů, v nichž doménové jméno figuruje.**

Cybersquatting

Cybersquatting lze definovat jako spekulativní registraci doménového jména, jež je identické nebo zaměnitelné s obchodní firmou, názvem výrobku nebo ochrannou známkou jiného subjektu, a to za účelem získání jakéhokoli majetkového nebo nemajetkového prospěchu na úkor jiné osoby.[3]

Definiční znaky cybersquattingu lze formulovat s odkazem na čl. 4 v čl. 4 Jednotných zásad pro

řešení sporů týkajících se doménových jmen (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, dále jen „Pravidla UDRP“)[4], organizace ICANN.[5] Pravidla UDRP váží úspěch stěžovatele, který proces podle UDRP iniciuje, na splnění těchto tří podmínek:

- Doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou nebo obchodní značkou, k níž má stěžovatel právo;
- Držitel doménového jména nemá žádné legitimní plány s předmětnou doménou;
- Držitel registroval doménové jméno ve **zlé víře**, jež je pojmovým znakem cybersquattingu

Uvedené implikuje potřebu zvláště pečlivě zkoumat subjektivní stránku jednání aktérů příslušné kolizní situace, pohnutky a motivy jejich jednání.

V praxi se lze setkat s následujícími formami cybersquattingu[6]:

- a) **cybersquatting v užším slova smyslu**: doména je identická nebo podobná obchodní firmě či ochranné známce jiné osoby;
- b) **domain grabbing**: hromadná registrace shodných či zaměnitelných domén s tzv. blokačním úmyslem;
- c) **typosquatting** nebo též **URL hijacking**: tzv. překlepové domény představují velmi oblíbenou formou spekulativní registrace doménového jména, kdy registrant spoléhá na chyby uživatelů Internetu v psaní při přímém zadávání internetové adresy v prohlížeči (např. gogle.cz, seynam.cz, yuube.com, arifrance.com apod.);
- d) **trademark infringement**: cílená spekulativní registrace doménových jmen shodných nebo zaměnitelných s ochrannou známkou;
- e) **plánovaný či předběžný cybersquatting**: spekulant registruje doménové jméno v předzvěsti určité události s cílem z ní v budoucnu těžit.[7]

Porušení práv k ochranné známce

Případy, kdy dochází ke kolizím mezi doménovým jménem a ochrannou známkou patří k těm nejfrekventovanějším.

Aspektů, které při vzniku kolizních situací hrají roli, je při tom celá řada:

Patří k nim benevolence pravidel, kterým registrace většiny doménových jmen, čítaje v to i národní doménu .CZ[8], podléhá, a jež je ovládaná zásadou „*first come – first served*.“

V rámci procesu registrace doménového jména se případné kolize s právy třetích osob nezkoumají, neboť není v technických možnostech registrátora posuzovat oprávněnost žádosti o registraci doménového jména z hlediska práv nebo oprávněných zájmů třetích osob a iniciativně zjišťovat, zda doménové jméno nekoliduje s ochrannou známkou nebo jiným právem třetí osoby. Posouzení souladu doménového jména s právy třetích osob je tak výlučně na odpovědnosti samotného žadatele. V případě národní domény .CZ je uvedené pravidlo explicitně vyjádřeno v ustanovení čl. 14 Pravidel registrace doménových jmen v doméně .CZ vydaných sdružením CZ.NIC dle jehož dikce: „*Povinnost zajistit, aby registrované doménové jméno nezasahovalo do práv třetích subjektů, tak leží na žadateli o registraci doménového jména, který je povinen provést průzkum relevantního trhu a rejstříků a vyvarovat se žádosti o registraci takového doménového jména, které by mohlo zasahovat do práv k obchodní firmě nebo práv na označení jiných subjektů.*“[9]

K dalším aspektům přistupuje skutečnost, že zatímco ochrana, již požívá ochranná známka, má omezenou teritoriální působnost, jsou doménová jména prostřednictvím Internetu přístupná prakticky odkudkoliv a jejich působení teritoriálnímu omezení nepodléhá.

Neoprávněnost zmíněné kolize je nejčastěji založena porušením práv k ochranné známce (§ 8 zákona o ochranných známkách), nezřídka kdy jsou jím však naplněny i znaky jednání nekalosoutěžního (§ 2976 o.z.), přičemž ze speciálních skutkových podstat nekalé soutěže se jedná nejčastěji o vyvolání nebezpečí záměny (§ 2981 o.z.) nebo parazitování na pověsti (§ 2982 o.z.).[10]

Práva k ochranné známce jsou dle ust. § 8 zákona o ochranných známkách porušena tehdy, je-li bez souhlasu vlastníka ochranné známky jako doménové jméno zaregistrováno označení, jež naplňuje některé z níže uvedených kritérií, a sice:

- (i) označení je shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána;
- (ii) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou;
- (iii) označení je shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, nebo jim bylo na újmu.

Dle ustálené rozhodovací praxe obecných soudů a rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví je třeba podobnost posuzovat z hlediska vizuálního, fonetického a významového, přičemž je nutno vycházet z celkového dojmu, který vyvolávají u průměrného spotřebitele.[11]

Porušení práv z ochranné známky může založit též odpovědnost za přešůpek dle ust. § 51a zákona o ochranných známkách, jež s účinností tzv. změnového zákona č. [183/2017](#) Sb. od 1. 7. 2017 nahradilo dosavadní skutkové podstaty na úseku porušování průmyslových práv, upravené v § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. [200/1990](#) Sb., o přestupcích.

V závažnějších případech mohou být naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením (§ 268 trestního zákoníku), jež představuje nejfrekventovanější z trestných činů[12] obsažených v díle 4. hlavy VI. trestního zákoníku (trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu).[13] Subjektivní stránka trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením vyžaduje úmysl, jenž musí zahrnovat i znak neoprávněnosti.

Pakliže dojde registrací shodného nebo zaměnitelného doménového jména k neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce, nebo jsou-li v důsledku takové kolize naopak porušena práva držitele doménového jména, lze se domáhat zejména toho, aby se rušitel zdržel neoprávněného jednání a aby odstranil závadný stav. Lze se rovněž domáhat náhrady škody (ať už škody skutečné nebo ušlého zisku), byla-li v důsledku porušení práv způsobena, a vydání bezdůvodného obohacení. Mezi dalšími nároky, plynoucími z osobnostních práv, lze uvažovat omluvu nebo uveřejnění rozsudku. Vymáhat práva z průmyslového vlastnictví je oprávněn vlastník nebo majitel práva, případně další oprávněná osoba podle zákona č. [221/2006](#) Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

V případě střetu doménového jména a ochranné známky lze uvažovat jak scénář, kdy je

neoprávněným rušitelem práv k ochranné známce registrant doménového jména, tak i situaci, kdy se neoprávněného jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže ve vztahu k držiteli doménového jména dopustí naopak osoba registrující ochrannou známku, přičemž při registraci ochranné známky je vedena snahou následně atraktivní doménové jméno získat postupem dle ust. § 4 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Závěr

Internet v současné době představuje klíčový prostředek realizace svobody projevu. Z vlastní povahy Internetu pramení odlišnost jeho regulace oproti recentní právní úpravě práv k duševnímu vlastnictví, což de lege lata vytváří konfliktní potenciál. V zájmu prevence kolizních situací mezi doménovými jmény a právy k ochranným známkám, o nichž pojednává tento článek, lze majitelům ochranných známek i přes existenci právních nástrojů, jimiž je možné nastalé kolize do určité (avšak omezené) míry řešit, jednoznačně doporučit, aby si pro příslušné označení zaregistrovali doménové jméno v okamžiku stejném nebo lépe předcházejícím registraci vlastní ochranné známky, a aby ochraně daného označení věnovali od počátku maximální pozornost a to jak po stránce právní tak i technické.

Mgr. David Urbanec

Mgr. Monika Gardlíková

[DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář](#)

Palác Archa
Na Poříčí 1046/24
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 774 000
e-mail: office@dunovska.cz

[1] Pojem doménového jména není v českém právním řádu vymezen žádnou legální definicí a podobný přístup převládá ve většině právních řádů, kdy z výjimek lze zmínit např. USA (ACPA – Anticybersquatting Consumer Protection Act) nebo Slovenskou republiku (srov. zákon č. [22/2004](#) Sb. o elektronickom obchode, dle kterého se podle ust. § 2 písm. d) bodu 1. pod pojmem doménového jména rozumí „symbolická adresa v elektronickej komunikačnej sieti“).

[2] Zpráva WIPO PR/2018/815 z 14. 3. 2018 dostupná na [www](http://www.wipo.int), k dispozici >>> [zde](#).

[3] Jansa, Lukáš. 2008. Cybersquatting a jeho podoby. www.pravoIT.cz. [Online] 22. září 2008.

[Citace: 1. 4. 2018] Dostupné na [www](http://www.wipo.int), k dispozici >>> [zde](#).

[4] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) a Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (RUDRP) jsou pravidla vypracovaná organizací ICANN. Pokud si osoba chce zaregistrovat doménové jméno u akreditovaného provozovatele rejstříku, dává souhlas s řešením sporů za pomoci UDRP a svých doplňkových procesních pravidel.

[5] Internet Corporation for Assigned Names and Number (Organizace pro řízení a správu systému doménových jmen).

[6] Jansa, Lukáš. 2008. Cybersquatting a jeho podoby. www.pravoIT.cz. [Online] 22. září 2008. [Citace: 1. 4. 2018]. Dostupné na [www](http://www.wipo.int), k dispozici >>> [zde](#).

- [7] Jako příklad lze uvést registraci domény www.benedictxvi.com Američanem Rogerem Cadenheadem. Ten si před volbou nového papeže v roce 2005 zaregistroval celkem 6 domén, přičemž vycházel z posledních jmen papežů v průběhu několika předchozích století.
- [8] Srov. ust. čl. 3 odst. 3.3 Pravidel registrace doménových jmen v doméně .CZ.
- [9] Srov. např. analogickou úpravu Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .sk.
- [10] Jansa, Lukáš. 2008. Cybersquatting a jeho podoby. www.pravoIT.cz. [Online] 22. září 2008. [Citace: 1. 4. 2018]. Dostupné na www, k dispozici >>> [zde](#).
- [11] Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.7.2008, č.j.: 4 As 90/2006-123, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23.2.2006, č.j.: 11 Ca 175/2005.
- [12] Dle statistik Policie ČR bylo v roce 2017 zahájeno 361 trestních řízení, z nichž bylo objasněno 326 případů (objasněnost tak činila 90,3 %).
- [13] Policie České republiky. Statistické přehledy kriminality [Online]. [Citace: 2. 4. 2018]. Dostupné na www, k dispozici >>> [zde](#).

© EPRAVO.CZ - Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [DEAL MONITOR](#)
- [Tři dekády v advokacii a otevřený pohled na to, co profesi i justici nejvíc škodí](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [Vybrané otázky poskytování zdravotních služeb na dálku](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [„Za každou kauzou je živý příběh“](#)
- [Ombudsman na Maltě - základní parametry a role. A v čem bychom se mohli poučit i my v Česku?](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [Rozhovor s JUDr. Veronikou Janoušek Rudolfovou, samostatnou advokátkou specializující se na sportovní právo](#)
- [DEAL MONITOR](#)