

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

Můžete oprávněně nabízet zboží a služby pod doménou, jež je zaměnitelná s chráněným označením třetí osoby?

Doménová jména hrají významnou roli v podnikání. Správně zvolené doménové jméno pomáhá dostat se do povědomí zákazníků a odlišit se od konkurence. Tato úloha může být jednodušší, pokud doménové jméno obsahuje výraz, který již v povědomí zákazníků je, jako v případě celosvětově známých značek, např. Coca-Cola, Lexus, Zanussi apod. Ponecháme zde stranou případy, kdy někdo zaregistruje doménu za účelem cybersquattingu, a zaměříme se naopak na otázku, zda je možné, aby podnikatel legitimně zaregistroval doménu zaměnitelnou s chráněným označením (např. ochrannou známkou) třetí osoby.

Zájem na registraci doménového jména obsahujícího cizí ochrannou známku mohou mít především ti podnikatelé, kteří nabízí zboží a služby známých značek, např. distributoři zboží, přepravejci, servisní centra apod.

V doméně nejvyšší úrovně nelze z technických důvodů zaregistrovat dvě domény druhé úrovně identického znění.[\[1\]](#) Jedinečnost doménového jména vytváří situaci, kdy o jednu doménu může mít zájem více zájemců.

Při registraci doménového jména u registrátora se registrující osoba zavazuje, že se bude řídit příslušnými pravidly pro registraci domény. Jednotlivá pravidla pro registraci domén se mezi sebou celosvětově liší, nicméně jsou založená na principu, že osoba, která doménové jméno registruje, musí mít k příslušnému slovu nebo výrazu (jež chce použít do názvu domény) právo nebo případně legitimní zájem na jeho používání v doménovém jménu.

Například Pravidla registrace jmen domén v ccTLD .cz (pravidla pro registraci národní domény nejvyšší úrovně .cz) v článku 21.1. ukládají držiteli doménového jména, aby vyvinul veškeré úsilí k zajištění toho, že registrované jméno domény neporušuje práva třetích osob k jiným jménům domén, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod.

Obdobné ustanovení obsahují i pravidla pro všechny generické domény nejvyšší úrovně – Jednotné zásady pro řešení sporů týkajících se doménových jmen[\[2\]](#) (dále jen „Pravidla UDRP“) přijatá registrátory akreditovanými ze strany ICANN[\[3\]](#). Dle čl. 2 písm. b) Pravidel UDRP se osoba registrující jméno domény zavazuje, že registrací doménového jména nedojde podle jejího nejlepšího vědomí k porušení práv třetí osoby.

Zda má žadatel nějaké právo nebo legitimní zájem na držení doménového jména, se však při registraci doménového jména nezkontroluje. Držitel doménového jména je tak vystaven riziku, že proti němu bude zahájeno řízení (např. soudní řízení nebo řízení před experty, potažmo panelisty) ze strany dalšího zájemce o doménu a že může o doménu přijít.

Nejtypičtější je situace, kdy je zájemce o již registrovanou doménu osobou, jež má práva k ochranné známce, která je shodná nebo zaměnitelná se jménem domény. Samotná skutečnost, že držitel

domény není vlastníkem ochranné známky, a naopak je tímto vlastníkem třetí osoba, ještě neznamená, že držitel domény o doménu automaticky přijde.

Oprávněnost nároku stěžovatele se posuzuje dle čl. 4. písm. a) Pravidel UDRP, konkrétně se zkoumá, zda jsou kumulativně naplněny tři podmínky: (i) doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou výrobků nebo služeb, ke které má právo stěžovatel, (ii) držitel doménového jména nemá práva nebo legitimní zájem ve vztahu k doménovému jménu, (iii) doménové jméno bylo zaregistrováno a používáno ve zlé víře.

V rámci tohoto článku se zaměříme pouze na ustanovení o právech nebo legitimním zájmu držitele doménového jména k doméně.

Ustanovení čl. 4 písm. c) Pravidel UDRP nabízí demonstrativní výčet způsobů, jakými může držitel domény prokázat, že má práva a legitimní zájem na jejím používání. Jedním z nich je prokázání, že před zahájením sporu používal doménu pro *bona fide* nabídku zboží nebo služeb nebo že prokazatelně provedl přípravu k takovému užití.

Otázkou tedy je, jaké jsou podmínky pro *bona fide* nabídku zboží nebo služeb, aby mohly osoby legitimně provozovat webové stránky pod doménovými jmény zaměnitelnými s cizími ochrannými známkami.

Klíčovým se stalo rozhodnutí WIPO experta Davida H. Bernsteina ve věci *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.* [4] V této věci byl stěžovatelem výrobce počítačových periferních zařízení a příslušenství. Stěžovatel užíval ochrannou známku „OKIDATA“ na základě licenční smlouvy. Držitel doménového jména (odpůrce v řízení) byl na stránkách stěžovatele označen jako oficiální autorizované servisní centrum pro opravu výrobků stěžovatele. Předmětné doménové jméno se skládalo z ochranné známky stěžovatele a slova „parts“ – „součástky“ : <okidataparts.com> .

Stěžovatel namítal, že držitel doménového jména nemá oprávnění používat ochrannou známku v doménovém jménu, jelikož k ní nemá žádná práva. Expert uzavřel, že doménové jméno je zaměnitelné s ochrannou známkou stěžovatele, a přistoupil k posuzování otázky, zda se jedná o *bona fide* nabídku služeb.

Expert zformuloval čtyři minimální požadavky pro naplnění *bona fide* nabídky zboží nebo služeb, kterým se posléze začalo říkat Oki Data test:

- Držitel (odpůrce) musí prostřednictvím předmětné domény skutečně nabízet zboží nebo služby.
- Držitel (odpůrce) musí používat webové stránky umístěné pod předmětnou doménou obsahující ochrannou známku pouze pro prodej toho zboží, které je chráněné stejnojmennou ochrannou známkou.
- Webové stránky umístěné pod předmětnou doménou musí obsahovat přesné a pravdivé sdělení vztahu mezi držitelem domény a vlastníkem ochranné známky.
- Distributor se nesmí snažit ovládnout trh se všemi doménovými jmény, a připravit tak vlastníka ochranné známky o možnost promítnout svou vlastní ochrannou známku do doménového jména.

Expert v této věci uzavřel, že autorizované servisní centrum, které předmětnou doménu používalo pro účely propagace pouze OKIDATA výrobků a služeb, zřetelně na stránkách uvádělo, že je pouhým servisním centrem, a nikoliv společností Oki Data, neregistrovalo vícero doménových jmen obsahujících výraz okidata a mělo legitimní zájem dle Pravidel UDRP používat předmětnou doménu obsahující ochrannou známku stěžovatele. [5]

K aplikaci Oki Data testu se přiklání většina expertů WIPO.

Někteří experti WIPO zastávají názor, že přeprodejci nemají právo používat jméno domény, dokud nemají výslovné povolení od legitimního držitele příslušných práv. Jedná se však o menšinový názor.[\[6\]](#)

Následná rozhodnutí WIPO expertů potvrdila možnost aplikace Oki Data testu i na neautorizované prodejce, viz např. rozhodnutí ve věci *Jaguar Land Rover Limited v. F.W.D. Vehicles Pty. Ltd. and High Ground Vehicles Pty. Ltd.*[\[7\]](#)

Je však zapotřebí uvést, že Oki Data test se nepoužije v případě existence dohody mezi stranami, pokud taková dohoda výslovně zakazuje registraci a použití ochranné známky stěžovatele v doménovém jménu.[\[8\]](#)

V rámci UDRP pravidel pro prodejce, distributory a provozovatele servisních služeb značkového zboží je Oki Data test svého druhu bezpečným přístavem otevírajícím cestu pro legitimní registraci a používání doménového jména obsahujícího slovo nebo výraz, k němuž má práva třetí osoba.

Je však zapotřebí upozornit, že aplikace Oki Data testu není ze strany WIPO expertů formalistická, a i když je samotný test splněn, zohledňují experti další faktory, jež jednotlivě nebo ve svém souhrnu mohou vést k neúspěchu držitele domény v řízení.

Jedním z takových faktorů je název domény. Je celkem běžné, že prodejci, distributoři a servisní centra používají ve jménu domén spojení značky a dalšího výrazu (např. lokace, osobní jméno, označení typu služeb apod.) za účelem vytvoření kombinace, která by předmětnou doménu učinila pro zákazníka distinktivní. Pokud je však doménové jméno zcela identické s ochrannou známkou stěžovatele, mají experti tendenci neshledat zájem držitele k držení takové domény legitimním, a to právě kvůli riziku záměny a klamavosti.[\[9\]](#)

Důkazní břemeno o tom, že držitel domény má legitimní zájem na držení doménového jména, je na držiteli domény, který musí aktivně tvrdit a předložit důkazy na podporu svých tvrzení.[\[10\]](#)

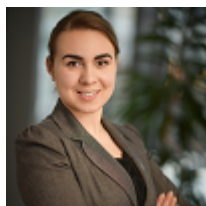
V tomto článku zmíněná rozhodnutí pochází z rozhodovací praxe expertů WIPO arbitrážního a mediačního centra ohledně sporů o generické domény nejvyšší úrovně. Je však zapotřebí dodat, že i experti rozhodující spory o národní domény nejvyšší úrovně .cz administrované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR přihlížejí k praxi expertů WIPO a Oki Data testu. Jako příklady uvedeme rozhodnutí č. 630, ve kterém posuzoval expert oprávněnost držet doménu .cz ze strany neautorizovaného poskytovatele servisních služeb k originálním výrobkům navrhovatele[\[11\]](#), nebo rozhodnutí č. 649, ve kterém jiný expert aplikoval Oki Data test na neautorizovaného prodejce (distributora) výrobků navrhovatele[\[12\]](#).

Odpovědí na naši otázku položenou v úvodu, tedy zda mohou prodejci, distributoři, přeprodejci a poskytovatelé servisních služeb oprávněně držet doménová jména, která jsou zaměnitelná s chráněným označením třetí osoby, je: potenciálně ano, ale za předpokladu splnění řady kritérií.



JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCI Arb,

advokát a partner



JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk,
advokát



ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

GEMINI Center
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

Tel.: +420 224 216 212
Fax: +420 224 215 823
e-mail: praha@rowan.legal

[1] Rozhovor: Petr Hostaš – Dochází k podceňování registrace domén. Právní prostor. 19. 12. 2016.
Dostupné >>> [zde](#)

[2] V angl. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

[3] Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – nezisková organizace, jejímž úkolem je mj. přidělování a správa doménových jmen a IP adres.

[4] Rozhodnutí WIPO arbitrážního a mediačního centra *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, sp. zn. D2001-0903, ze dne 6. 11. 2001, dostupné >>> [zde](#).

[5] Rozhodnutí WIPO arbitrážního a mediačního centra *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, sp. zn. D2001-0903, ze dne 6. 11. 2001, dostupné >>> [zde](#).

[6] Rozhodnutí WIPO arbitrážního a mediačního centra *Dell Inc. v. Radvar Computers LLC*, sp. zn. D2007-1420, ze dne 24. 12. 2007, odst. 6.14, dostupné >>> [zde](#).

[7] Rozhodnutí WIPO arbitrážního a mediačního centra *Jaguar Land Rover Limited v. F.W.D. Vehicles Pty. Ltd. and High Ground Vehicles Pty. Ltd.*, sp. zn. DAU2016-0038, ze dne 14. 11. 2016, dostupné>>> [zde](#).

[8] WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, Bod 2.8.1. Dostupné>>> [zde](#).

[9] WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, Bod 2.8.2. Dostupné>>> [zde](#).

[10] Rozhodnutí WIPO arbitrážního a mediačního centra Dell Inc. v. Radvar Computers LLC, sp. zn. D2007-1420, ze dne 24. 12. 2007, odst. 6.16, dostupné>>> [zde](#).

[11] Rozhodnutí experta č. 630 ze dne 31. 7. 2019, dostupné>>> [zde](#).

[12] Rozhodnutí experta č. 649 ze dne 8. 2. 2020, dostupné>>> [zde](#).

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

Další články:

- [Právní aspekty terapie psychedeliky](#)
- [Význam sportovních pravidel při posuzování odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy](#)
- [Okamžité zrušení pracovního poměru učiněné z „opatrnosti“ zaměstnavatele ve světle judikatury Nejvyššího soudu](#)
- [Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2025: nové regulační priority v oblasti ochrany osobních údajů](#)
- [Vadné nařízení vlády č. 493/2025 Sb. a dopady fixace limitů drobných oprav na pronajímatele](#)
- [Nařízení PPWR: cesta do pekla dlážděná dobrými úmysly](#)
- [AML - od zákona č. 253/2008 Sb. k AMLR: co konkrétně musí česká povinná osoba změnit do roku 2027](#)
- [Podmíněné propuštění ve světle zásady ústnosti a přímosti](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 37.: Povinná forma jednání ve smlouvách](#)
- [Poučení z krizového vývoje v kauze bitcoiny](#)
- [EUDAMED: Jednotná databáze mění pravidla hry na trhu zdravotnických prostředků](#)