

SEDLAKOVA

— LEGAL —

Vztah mezi doménovým jménem,
obchodní firmou a ochrannou
známkou

Mgr. Jiří Císek

2. 11. 2019

Osnova



Druhy označení

Obchodní firmy
Ochranné známky
Doménové jména
Nezapsaná označení



Vztahy mezi označeními

Nezávislost
Provázanost
Pravidlo přednosti



Způsoby řešení sporu

Jak řešit spory
Kde řešit spory



Příklady kolizí



Druhy označení

Obchodní firmy

Ochranné známky

Doménové jména

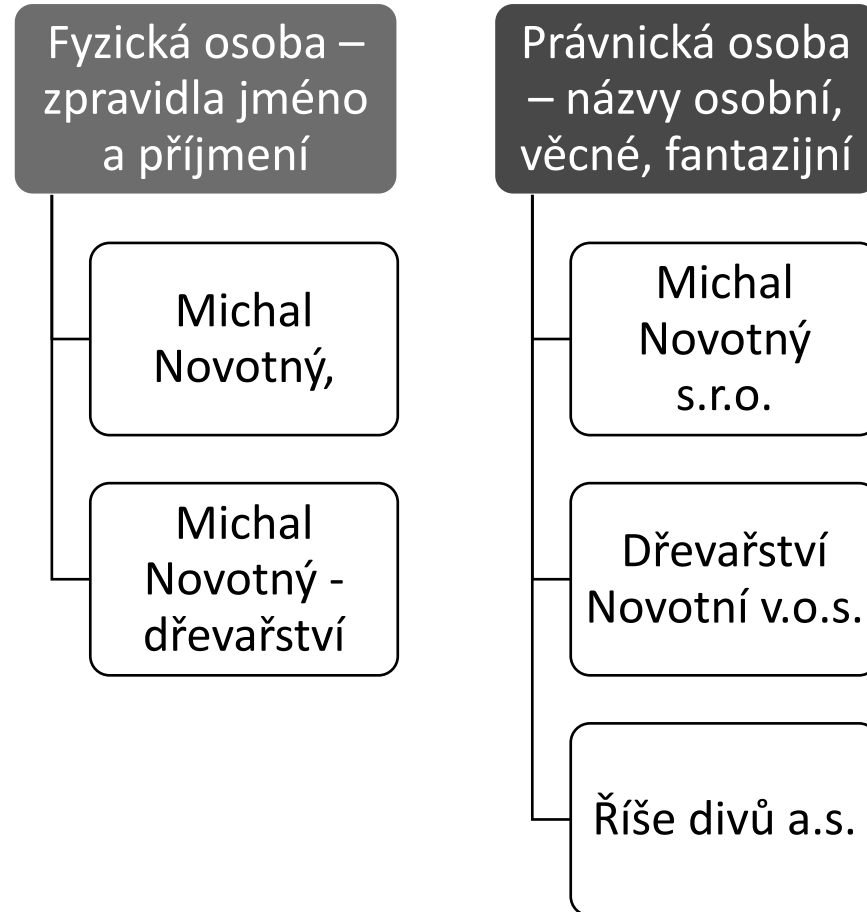
Nezapsané označení

Obchodní firma

Název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku

Kmen + dodatek

Podléhá ochraně a je možné domáhat se upuštění od jejího neoprávněného užití



Ochranná známka

Označení výrobků nebo služeb

Slova, loga, tvary, zvuky, ...

Splňuje stanovené podmínky

V ČR rejstřík ÚPV

Omezení časové, územní a třídami

Zpoplatněná

Vlastník ochranné známky má výlučné právo
užívat ji v obchodním styku



Coca Cola

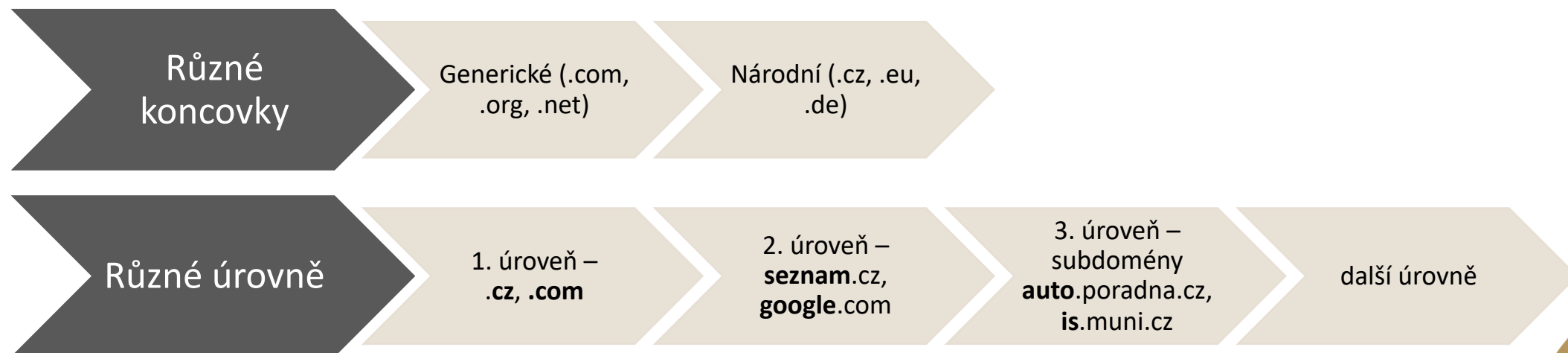
Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví
<https://isdv.upv.cz/webapp/>

Doménové jméno

Unikátní adresa na internetu nahrazující složitý číselný kód

Registruje se u registrátora – INTERNET CZ (forpsi), Web4U s.r.o., ...

Zpoplatněné a časově omezené



Nezapsaná označení

„Nezaregistrované označení“ používané v obchodním styku

Nejen označení podnikatele, může jím být i Facebooková stránka

Možnost podat námitky proti zápisu ochranné známky



Zdroj: Opráski sčeskí historje
<https://cs-cz.facebook.com/historje>



Vztahy mezi označeními

Nezávislost
Provázanost
Pravidlo přednosti

Pravidla

Zápis obchodní firmy

- Zásada priority

Registrace doménových jmen

- Princip „*First come first served*“

Registrace ochranných známek

- Zásada priority,
speciality a
teritoriality

Nezávislost x Provázanost

Každý druh označení představuje nezávislé právo duševního vlastnictví

Může však docházet ke kolizi mezi

- různými označeními stejného druhu
- jednotlivými druhy označení



Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví
<https://isdv.upv.cz/webapp/>



Způsoby řešení sporu

Jak řešit spory
Kde řešit spory

Předcházení sporu a smírné řešení

Ochranné známky

- Možnost zabránit zápisu ochranné známky
- Trademark watching

Doménová jména

- Registrace zaměnitelných doménových jmen

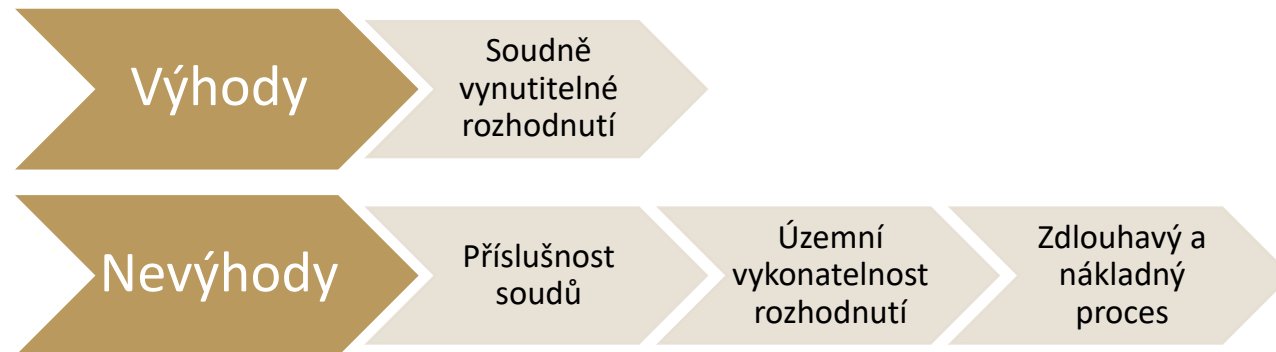
Soudní cesta

Faktory, na kterých závisí výsledek sporu

- Časová priorita
- Dobrá víra
- Legitimní užívání

Místně příslušný soud účastníka, proti němuž žaloba směřuje

Výjimky průmyslová práva – Městský soud v Praze



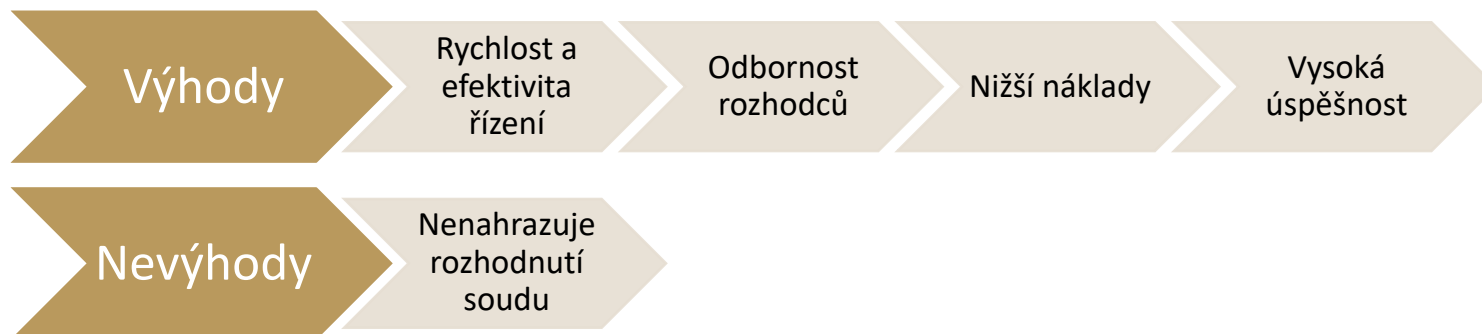
Pravidla soutěže

- Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se **nekalé soutěže**. Nekalá soutěž se zakazuje.
- Nekalou soutěží je například:
 - klamavé označování zboží a služeb,
 - vyvolání nebezpečí záměny,
 - parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele.

Alternativní způsoby řešení sporu

U doménových jmen

- ADR – alternative dispute resolution
- ODR – online dispute resolution



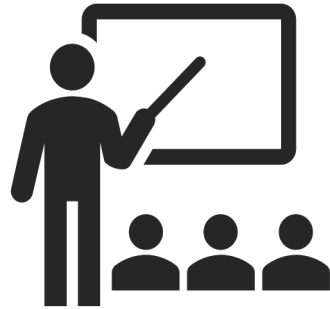
Pravidla ADR u kolizí českých národních domén s jiným označením

Lze řešit, pokud

- 1. sporná doména je shodná nebo zaměnitelná s chráněným označením, a
 - 2. sporná doména byla registrována, aniž by měl držitel ke jménu domény nebo chráněnému označení právo nebo
 - 3. sporná doména byla registrována nikoli v dobré víře

Doména obstojí, pokud

- 1. držitelé náleží práva k chráněnému označení
- 2. držitel užíval doménu poctivě před oznámením o zahájení sporu k obchodním účelům
- 3. držitel je pod spornou doménou obecně znám
- 4. držitel užívá doménu poctivě, aniž by bylo jeho záměrem uvést třetí osoby v omyl



Příklady kolizí označení

Kolize ochranných známek navzájem

Úřad průmyslového vlastnictví již nekontroluje shodnost přihlašovaného označení se starší známkou

Majitel starší známky se musí ozvat v tříměsíční lhůtě pro podávání námitek

Pokud to nestihne, může zvolit soudní cestu, ale majitel nové známky ji může po dobu sporu používat

→ Důležitost Trademark Watchingu

Kolize doménových jmen navzájem

Cybersquatting

- ministerstvo-spravedlnosti.cz

Typosquatting

- diesel.com x deisel.com
- Paegas.cz x wwwpaegas.cz

Seynam.cz
=
vyhodne-pojisteni.com

Kolize ochranné známky a doménového jména

Doménový spekulant si registroval doménové jméno „ceskapojistovna.cz“

Česká pojišťovna, a.s. ho upozornila na porušování svých práv, spekulant začal požadovat 100 000,- Kč za převod dispozičních práv.

Soud se postavil na stranu žalující pojišťovny s tím, že text „Česká pojišťovna“ je mnohaletým kmenem obchodní firmy žalobce, dále vlastní několik ochranných známek obsahující tento text a nadto prohlásil, že je toto jméno běžně a dlouhodobě spojováno právě s žalobcem.

Výsledkem tak bylo, že spekulant byl povinen **zdržet se jakékoliv dispozice** s doménou druhého stupně „ceskapojistovna“ a sdružení CZ.NIC muselo provést změnu registrace subjektu držitele domény tak, aby byl **namísto spekulanta zapsán žalobce**.

Kolize ochranné známky a doménového jména

Doména mercedeshop.com

Stránka obsahovala diskuzní fórum, obchod s náhradními díly autorizovaných distributorů a nabídku použitých dílů

K převodu domény nedošlo

Podle Panelu nebyl prokázán nelegitimní důvod k užívání domény nebo registrace domény ve zlé víře

(dnes už vlastní doménu Mercedes – nejspíše to ale nebylo levné)

Kolize domény s obchodní firmou

Žalovaná strana zaregistrovala doménové jméno vaclavhavel.eu

V řízení nebylo prokázáno, že by žalovaná strana doménové jméno jakkoliv obchodně využívala, ani že by nabídku zboží či služeb pod tímto doménovým jménem připravovala.

Senát proto dospěl k závěru, že straně žalované nesvědčí k doménovému jménu VACLAVHAVEL žádné právo, ani na něm nemá žádný oprávněný zájem.

Žalobkyně byla majitelkou zapsané ochranné známky „VACLAV HAVEL LIBRARY“.

Byly tedy **splněny podmínky pro převod doménového jména.**

Děkuji za pozornost.
Dotazy?

Mgr. Jiří Císek, advokát

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

E-mail: jiri.c@sedlakovalegal.com

Tel.: +420 739 643 235

www.sedlakovalegal.com



SEDLAKOVA
— LEGAL —