

**UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE**  
**PRÁVNICKÁ FAKULTA**

**CYBERSQUATTINGOVÝ TEST V EVROPSKÉM HARD LAW**

STUDENTSKÁ V DECKÁ A ODBORNÁ INNST

KATEGORIE: MAGISTERSKÉ STUDIUM

2014

VII. RO NÍK SVO

AUTORKA: PETRA NÝVLTOVÁ

KONZULTANT: MGR. PETR NAVRÁTIL

### **estné prohlášení a souhlas s publikací práce**

Prohlašuji, že jsem práci předkládanou do VII. ročníku Studentské vědecké a odborné společnosti (SVO) vypracovala samostatně za použití literatury a zdrojů v ní uvedených. Dále prohlašuji, že práce nebyla ani jako celek, ani z podstatné části dříve publikována, obhájena jako součást bakalářské, diplomové, rigorózní nebo jiné studentské kvalifikační práce a nebyla předložena do předchozích ročníků SVO a jiné soutěže.

Souhlasím s užitím této práce rozšiřováním, rozmnožováním a sdělováním ve veřejnosti v neomezeném rozsahu pro účely publikace a prezentace PF UK, včetně užití třetími osobami.

V Praze dne 10. dubna 2014

Petra Nývltová

## Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala za konzultace panu Mgr. Petru Navrátilovi a jeho připomínky k mé práci. A dále i mamince Zdeně Nývltové a mé sestře Veronice, které byly nuceny provést korekci textu.

## OBSAH

ÚVOD .....	5
1. DOMÉNA .EU A JEJÍ PRÁVNÍ REGULACE .....	5
2. CYBERSQUATTINGOVÝ TEST .....	8
3. IDENTITA NEBO ZAMĚNITELNOST.....	10
4. PRÁVA NEBO OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY .....	12
5. ZLÁ VÍRA .....	15
6. SHRNU TÍ.....	18
POUŽITÁ LITERATURA .....	21

## CYBERSQUATTINGOVÝ TEST V EVROPSKÉM HARD LAW

### Úvod

Doména .eu je představitelkou tzv. hard law regulace. Cílem statí je zabývat se, jakým způsobem Evropská unie přistoupila k regulaci této domény, zejména z hlediska úpravy hmotné právní, konkrétně tzv. cybersquattingového testu, dle kterého jsou postihovány nekalé praktiky související s registrací a užíváním doménových jmen. Ve středním zájmu je interpretace čl. 21 Nařízení Komise č. 874/2004, ve kterém je tento test obsažen a jehož ustanovení přitom do budoucna mohou přinést nejen interpretační, ale i aplikativní problémy. Unijní úprava je následně komparována s úpravou soft law – Zásadami jednotného řešení doménových spor (UDRP), které jsou při řešení doménových sporů aplikovány již více jak 10 let. Základní rozdíly obou úprav jsou následně kriticky hodnoceny v kontextu dosavadní rozhodovací praxe rozhodců.

### 1. Doména .eu a její právní regulace

Doména .eu byla zprovozněna dne 17. 12. 2005. Jejím primárním účelem bylo nejen být základním kamenem elektronického obchodu, nýbrž realizovat evropskou ideu prostoru bez vnitřních hranic i ve světě virtuálním a tím přispět nejen k zviditelnění jednotného vnitřního trhu, ale i Evropské unie samotné.<sup>1</sup>

Evropská doména je představitelkou vrcholové národní domény (ccTLD), a koliv Evropská unie není státním celkem, nenaplnuje veškeré znaky samostatného státu, zejména v tomto směru postrádá atribut samostatné vynutitelnosti svých norem, je charakterizována svým geografickým územím.

Doména .eu spadá mezi národní domény s restriktivními pravidly – jméno domény (doménu II. řádu) si mohou zaregistrovat pouze subjekty, které mají domicil na jejím území, vyžadováno je sídlo nebo alespoň zřízení organizační složky (pobočky), usazení i bydliště na území EU, státní příslušnost registranta zde tedy není rozhodující, což odráží regionální charakter této domény.

Vedle budování evropské identity bylo jedním z dalších cílů zajištění co nejširší ochrany vlastnických, držitelů práv duševního vlastnictví před nekalými praktikami, které

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002, o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu.

provázejí každé zprovoznění domény tzv. cybersquattingem.<sup>2</sup> Z toho důvodu byly v doméně aplikovány dvě předregistrační fáze tzv. sunrise periody. V první fázi mohly podávat žádosti o registraci domény druhého řádu pouze subjekty, které disponovaly právy z registrovaných ochranných známek (dále jen OZ), zemepisných označení a označení původu. Ve fázi druhé, která byla také dvěma sítěmi a kontinuálně navazovala na fázi první, byly k podání žádosti oprávněny subjekty, držitelé těchto práv u kterých není dosud na mezinárodní úrovni dosaženo harmonizace a konsenzu ohledně jejich ochrany – jednalo se zejména o neregistrované OZ, obchodní firmy, názvy právnických osob, osobní jména a explicitně i o názvy chráněných literárních a umleckých děl. V těchto případech, ovšem za podmínky, že jim je tato ochrana poskytována v národním státě jejich držitele.<sup>3</sup> Verifikaci náležitostí podaných žádostí prováděl tzv. validační agent, pro tento účel vybral rejstřík EURid společnost PricewaterhouseCoopers se sídlem v Belgii. Předregistrační období bylo charakteristické nepřijatým formalismem, by jen jediná chyba v žádosti, nedoložení existence přednostního práva, automaticky vedlo k zamítnutí žádosti a k posouzení žádosti došlé v podobě na dalším místě, i zde tedy byla aplikována zásada, kdo dřív přijde – ten si zaregistruje. Za příklad lze uvést případ, kdy občan EU žádal o registraci svého osobního jména, součástí žádosti muselo být i estné prohlášení sepsané advokátem, že je skutečně osobou daného jména. Prohlášení však bylo sepsáno jménem registranta a pouze podepsáno advokátem namísto toho, aby prohlášení sepsal advokát svým jménem, že potvrzuje existenci této osoby a že registrant předložil i kopii svého občanského průkazu, vedl tento nedostatek k zamítnutí žádosti.<sup>4</sup>

Doména .eu je charakteristická i svým způsobem regulace, spadá do menší skupiny domén, které jsou podrobeny speciální právní úpravě a to úpravě tzv. hard law – úpravě veřejné, státní, což je v oblasti domén jistým specifikem. Právním základem regulace eu. domény jsou dvě nařízení: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002, o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu ze dne 22. dubna 2002 (dále jen Nařízení 733), které položilo základ a rámec pro doménu EU. Nařízení 733 navazuje

---

<sup>2</sup> **Cybersquatting** (doménové pirátství) lze definovat jako jednání, které spočívá v registraci a užití doménového jména, které je shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou této osoby, s cílem těžit nebo poškozovat pověst vlastníka takovéto ochranné známky.

<sup>3</sup> Srov. čl. 10 odst. 1 Nařízení 874/2004.

<sup>4</sup> BETTINGER, T., WILLOUGHBY, T.; ABEL, S. M.: *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*. 1. vyd. Oxford University Press, 2005, str. 18.

a dále jej rozvádí Na ízení Komise (ES) . 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavád ní a funkce domény nejvyšší úrovn .eu a zásady, jimiž se ídí registrace ze dne 28. dubna 2004 (dále jen Na . 874). I p es tuto „ve ejnoprávní“ regulaci se EU ve svém Na . 733 p íhlásila k všeobecn p íjímané tezi, že správa Internetu, by m la být zajiš ována dle zásad nevm šování, samosprávy a samoregulace.<sup>5</sup> Úprava hard law (normy státního p vodu) je proto dopln na úpravou soft law – závazkovým právem a pro registranta se stává závaznou až podpisem registra ní smlouvy, ve které p íjímá závazek dodržovat pravidla p íjatá soukromoprávním subjektem.<sup>6</sup> Mezi tato pravidla pat í:

- Podmínky registrace doménového jména .eu (.eu Domain Name Terms and Conditions),
- Pravidla registrace domény .eu (.eu Domain Name Registry Policy) p íjatá rejst íkem – EURidem.

A dále p evážn procesní pravidla p íjatá jediným poskytovatelem ešení spor pro doménu .eu Rozhod ím soudem p í Hospodá ské komo e eské republiky a Agrární komo e eské republiky (Czech Arbitration Court, CAC):

- Pravidla pro ešení spor o domény .eu (Pravidla ADR),
- Dopln ující pravidla ADR Rozhod ího soudu p í HK a AK R.

Do této skupiny by bylo možné za adit i Etický kodex registrátor (Code of Conduct for EURid Registrars, .eu Code of Conduct), které se pro registrátory stávají závazné na základ dohody uzav ené s rejst íkem. V tomto sm ru lze souhlasit s n kterými autory<sup>7</sup>, že doména .eu je jednou z nejregulovan jších domén na rozdíl od n kterých vrcholových domén nap . com, ve kterých se aplikují pouze Zásady jednotného ešení doménových spor (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP).

---

<sup>5</sup> Srov. bod 9 Preamble Na . 733.

<sup>6</sup> Srov. k tomu í. 3 Na . 874.

<sup>7</sup> Nap . Taylor, D.: Alternative Dispute Resolution: Its Application to Protect Intellectual Property Rights under .EU: The First Pan-Regional Top Level Domain. *International Business Law Journal*, 2007, vol. 2007, issue 2, str. 231.

## 2. Cybersquattingový test

Aby jednání mohlo být kvalifikováno jako cybersquatting dle UDRP, musí kumulativně naplnovat 3 znaky:<sup>8</sup>

1. shodnost nebo zamítnutelnost doménového jména s OZ žalobce,
2. nedostatek práv nebo oprávněného zájmu k doménovému jménu na straně držitele doménového jména,
3. registrace a užití doménového jména ve zlé víře.

Neprokázání by jen jediného znaku vede k zamítnutí žaloby. Na první pohled je zjevné, že Nač. 874 písm. i formulaci testu doménového pirátství bylo inspirováno Zásadami jednotného řešení doménových sporů, došlo však k narušení, kterým ne zcela vždy odvodným způsobem.

Nařízení ve svém čl. 21 **diferencuje mezi spekulativními a zneužívajícími registracemi**, cybersquattingový test vypadá následovně :

1. doménové jméno je totožné nebo zamítnuté se jménem (označením), pro které existuje právo uznané nebo stanové (konstituované) vnitrostátním právem nebo právem unijním,
2. držitel nemá práva nebo oprávněné zájmy k doménovému jménu  
**NEBO**
3. doménové jméno bylo zaregistrováno **nebo** užíváno ve zlé víře.

Nejvýraznější změnou je evidentní upuštění od kumulativního naplnění všech 3 znaků : zamítnutelnosti, nelegitimity a zlé víry. V ADR Nařízení žalobci postačuje prokázat, že držitel buď nemá práva, nebo oprávněné zájmy k doménovému jménu, anebo že zaregistroval a užívá doménové jméno ve zlé víře. Nadto z rubriky Spekulativní a zneužívající registrace by se dalo vyvodit, že registrace doménového jména bez práv nebo oprávněného zájmu jsou per se považovány za spekulativní, aniž by bylo nutné

---

<sup>8</sup> čl. 1.4a UDRP.



zkoumat zlou víru, zároveň ale 1. 21 odst. 3, písm. a) uvádí spekulativní jednání jako jeden z příkladů zlovolných jednání, tedy zneužívajících registrací.

Na rozdíl od UDRP, postup dle Nařízení 874 umožňuje odebrat doménové jméno i subjektu, který má práva/oprávněný zájem, ale doménové jméno stanovými způsoby neužívá, srov. k tomu 1. 21 odst. 1 písm. b) ve spojení s 1. 21 odst. 3 písm. b), v ty (i),(ii). Nebude-li držitel doménové jméno užívat, a je již zaregistroval a a koliv má práva a v podobě OZ i jiného oprávněného zájmu, jeho neužíváním se vystavuje reálnému nebezpečí, že mu může být doménové jméno odebráno a převedeno na žalobce. Některé úřady i<sup>9</sup> poukazují na skutečnost, že ochrana poskytována dle Nařízení je podstatně širší. Objektem ochrany nejsou pouze práva vlastníků OZ, nýbrž lze namítat i práva z geografických označení, neregistrovaných OZ, obchodních firem, názvů právnických osob, osobních jmen atd. Zde je nutno zdůraznit, že a koliv UDRP operuje pouze s pojmem OZ, tento pojem je rozhodci konstantně vykládán extenzivně a z toho důvodu se lze domáhat ochrany i výše zmíněných práv za podmínky užívání v obchodním styku a nabytím patřičné distinkivity pro žalobce. Jisté rozšíření však lze spatřovat v explicitní ochraně osobních jmen v příjmení a to i bez potřeby, aby toto jméno bylo užíváno v obchodním styku. V tomto směru je Nařízení 874 inspirováno nikoliv UDRP, ale ACPA (Anticybersquatting Consumer Protection Act) které zakotvuje pravidla pro doménu .us.<sup>10</sup>

ADR je často oprávněně kritizováno z důvodu diskriminace subjektů, v jejichž členských státech některá z výše zmíněných práv nepoživají ochrany, a tudíž se jim nemohou ani dovolávat v rámci ADR, ochrana je poskytována pouze právům, která jsou uznána nebo konstituována na území státu, jehož je žalobce příslušníkem, nepoživá-li toto právo ochrany, a to a koliv by dané označení/jméno užíval pro obchodní účely.

Další významný rozdíl spoívá ve zmíněné dikce této znaku (zlé víry) – postačí, aby doménové jméno bylo zaregistrováno, anebo užíváno ve zlé víře. Žalobci postačí prokázat buď zlovolnou registraci, anebo zlovolné užívání doménového jména. Tento znak působí a působí v rámci UDRP jisté potíže, nahrazení spojky **a** za vylučovací spojku **nebo**, tak umožňuje řešit bez složitých interpretačních postupů situace, kdy si někdo zaregistruje doménové jméno v dobré víře, po určité dobu jej užívá například

---

<sup>9</sup> WILOUGHBY, T.: Domain Name DRS Policies: from the sublime to the ridiculous. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, July 2006, vol. 1, no. 8, str. 546.

<sup>10</sup> Srov. k tomu 15. U.S.C., § 8131.

nabídku vlastního zboží a následně pojme úmysl z důvodu vidiny vyššího profitu pro vlastníka OZ k jeho odkupu. Cílem této změny je zabránit situacím, kdy registrace doménového jména v dobré víře by mohla zabránit převodu doménového jména, a pokud by následně doménové jméno bylo užíváno v síle vlastníku OZ sebeexcesivněji.

### 3. Identita nebo zamítnutelnost

Při posuzování identity nebo zamítnutelnosti doménového jména s namítatelným právem rozhodci CAC navazují na rozhodovací praxi UDRP. I v rámci ADR řízení je vrcholová doména z důvodu nedistinktivnosti vyloučena z komparace.<sup>11</sup>

Test zamítnutelnosti je postaven na prosté komparaci znění domény s chráněným označením<sup>12</sup> a posuzuje se z hlediska vizuálního, fonetického a významového bez potřeby závru, zda alespoň hrozí nebezpečí záměny na straně relevantní veřejnosti. Je-li k doménovému jménu, jehož znění tvoří chráněné označení předán generický, lexikální pojem, ADR rozhodovací praxe zpravidla dospívá k závru, že není způsobilý pro překrytí dominantní prvku chráněného označení.<sup>13</sup> Distinktivita chráněného označení identifikuje výrobek, pro které bylo zaregistrováno, nejsou kritérii, které by při komparaci byly brány v potaz. V tomto smyslu ADR přijímá objektivní test zamítnutelnosti, což lze hodnotit pozitivně.

Naplnění prvního znaku cybersquattingového testu požaduje, aby jméno domény bylo identické nebo zamítnutelné (zavádějícím způsobem podobné) – jménu, označení, ke kterému vnitrostátní právo nebo unijní právo konstituuje práva a nebo jim alespoň poskytuje určitou ochranu tzv. akceptovatelná (namítatelná) práva v ADR řízení. Rozhodci byli postaveni před otázkou, zda nabyvatel licence je aktivně legitimovaným subjektem, který se může domáhat zrušení nebo převodu doménového jména, tedy zda disponuje namítatelnými právy ve smyslu § 1. 21 odst. 1 Nač. 874.

Obecný konsenzus panuje pouze ohledně výhradních licencí, je-li licence udělena jako nevýhradní v tštinový názor tenduje k závru, že i tento typ licence spadá do práv vytvářených v § 1. 21 odst. 1. Menšinový proud v případech, kdy licence není udělena jako

<sup>11</sup> Srov. k tomu Rozhodnutí CAC 06430 *Vinci, Thérèse GASPAR v None, rony gh.*

<sup>12</sup> CAC, Overview of CAC panel views on several questions of the alternative dispute resolution for .eu domain name disputes, bod 1, str. 30. Dále jen CAC Overview.

<sup>13</sup> CAC Overview bod 3, str. 31.

výhradní, ani z ní nevyplývá právo nabyvateli iniciovat řízení ve vcech doménových jména a mezi osobami není užší vztah (např. registrant není dce inou společností) požadují, aby nabyvatel licence prokázal souhlas vlastníka chráněného označení.<sup>14</sup>

Palivější otázkou, o které prozatím nepanuje mezi rozhodci shoda, je, zda ADR řízení mohou iniciovat nerezidenti, tedy subjekty, kterým svídí chráněná práva mimo členské státy EU, a jejichž označení nepoživá unijní ochrany. Mže tedy americkou OZ, kdokoliv zaregistrovat jako jméno domény pod vrcholovou doménou .eu a užívat jej jakkoliv ve zlé víe? Ohledn této otázky dosud nebylo dosaženo konsenzu, nkte í rozhodci zastávají názor, že nerezidenti nedisponují akceptovatelnými právy, jiní naopak dospívají k záv ru opa nému.

P íkladem hovo ícím za všechny, byl p ípad pana Bertossiho<sup>15</sup>, ob ana Spojených stát amerických, který se domáhal prost ednictvím ADR řízení zrušení a p evedení doménového jména < richard-bertossa.eu >. Neznámá osoba zaregistrovala jeho jméno a p íjmení jako doménové jméno na základ evidentn falešných údaj , zprovoznila webovou stránku s fiktivní fotkou jeho osoby a vydávala se za n ho. V daném p ípad šlo o zjevnou krádež identity.

V p ípad nerezident by bylo možné vyjít ze zn ní l. 21 odst. 1, ve kterém akceptovatelná práva nejsou limitována na práva chráněná národním právem členských stát , na rozdíl od l. 10, který demonstrativn vymezoval p edností práva pro p edregistra ní fáze. Za použití arg. a contrario by tak bylo možné dosp t k záv ru o aktivní legitimaci všech subjekt bez ohledu na domicil, je-li jejich právu poskytována ochrana v rámci jejich národních úprav.<sup>16</sup> Pro tento záv r lze nalézt oporu i v l. 22 odst. 11 Na . 874, které diferencuje mezi nároky uplatnitelnými v ADR řízení. Zrušení doménového jména m že žádat kdokoliv, oproti tomu p evod doménového jména bude umožn n pouze osob , která splní všeobecné kritéria zápisné zp sobilosti vymezené v l. 4 odst. 2 písm. b) Na . 733. Z výše uvedeného lze dosp t k záv ru, že žádat o zrušení doménového jména m že kdokoliv, avšak p evod je možný pouze na rezidenta.

---

<sup>14</sup> Srov. k tomu blíže CAC Overview bod 12, str. 28.

<sup>15</sup> Blíže k tomu Rozhodnutí CAC Case No. 06423 *Richard Bertossa v. richard-bertossa.eu, Private Registration*.

<sup>16</sup> Srov. k tomu i odst. B1(a) ADR Rules, ze kterého jasn vyplývá možnost iniciace řízení ADR pro kohokoliv.

Tento nedostatek lze poměrně jednoduše vyřešit prostřednictvím udělení licence osobě, která je rezidentem EU a tedy naplní všeobecná kritéria zápisné způsobilosti, ostatně jak se prakticky uplatňuje v praxi v registračních obdobích, aby byl naplněn (obejit) územní požadavek. Toto řešení není možné v případě všeobecných osobnostních práv, která jsou bytostně spjata s osobou jejich vlastníka, není-li toto jméno užíváno v obchodním styku. V případě Bertossa rozhodce akceptoval osobnostní práva nerezidenta, ale odmítl převést doménové jméno na jeho osobu z důvodu nesplnění požadavků na registraci (čl. 4 Nařízení 733).

*„Odmítnutí nápravy v podobě převodu [doménového jména] na rozdíl od systému [UDRP] má jediné a to pouze jediné ospravedlnění – zachování evropské identity pro, které byla vrcholová doména .eu vytvořena.“*

(CAC Case No. 06423 *Richard Bertossa v. richard-bertossa.eu, Private Registration.*)

Rozhodce dále poukázal na možnost rejstříku přímo zrušit doménové jméno, aniž by osoba dotčená na svých právech musela podstupovat a nést náklady administrativní řízení. Jak vyplývá z čl. 20 písm. c) ve vazbě na čl. 3, tedy z důvodu porušení Podmínek registrace in concreto uvedení falešných údajů v žádosti o registraci a zjevné podání žádosti ve zlé víře.

V případě Bertossa rozhodce upozornil i na možnost iniciovat řízení v rámci samotnému rejstříku, který nezabránil podvržené registraci a neuzčinil žádné nápravné kroky, a Nařízení 733 ve svém bodu osmém Preambule odkazuje na ochranu osobních údajů a soukromí, které jsou zakotveny nejen v rámci Evropské úmluvy o ochraně základních práv a svobod, ale i Evropské charty základních práv. Iniciování řízení v rámci EURidu je možné v případě, kdy jeho postup není v souladu s nařízením 733, 874.<sup>17</sup>

#### **4. Práva nebo oprávněné zájmy**

Nařízení 874 ve svém čl. 21 odst. 2, který navazuje na čl. 21 odst. 1 písm. a) ve shodě s UDRP příkladně vymezuje 3 formy jednání, které svádí o legitimitě na straně držitele doménového jména, s tím rozdílem, že vytvářená jednání prokazují nikoli práva nýbrž pouze oprávněný zájem a zároveň dochází k jistým formulačním změnám.

---

<sup>17</sup> čl. 22 odst. 11 Nařízení 874.

Oprávněný zájem může být prokázán pokud:

- a) **Držitel doménového jména před zahájením řízení využil doménové jméno nebo označení (jméno), které jej tvoří, pro nabídku zboží nebo služeb, anebo se k tomu prokazatelně přizpůsobil.**

Na rozdíl od UDRP z ustanovení vypadal požadavek, aby nabídka zboží nebo služeb byla učiněna v dobré víře, což bylo předmětem kritiky některých odborníků<sup>18</sup> s poukazem na fakt, že jakákoliv nabídka a zlovolná může založit legitimitu na straně držitele doménového jména. V tomto smyslu lze argumentovat obecnou zásadou, že z protiprávního, zlovolného jednání nemohou vznikat práva ani oprávněné zájmy. Nadto Nač. 874 oproti UDRP požaduje naplnění pouze dvou znaků, zaměřitelnosti (první znak) a druhého znaku, který alternativně spojuje v nelegitimitě nebo zlé víře a dané doménové jméno může být odebráno i v případě, že by takto zlovolné jednání založilo oprávněný zájem, tedy bylo-li by doménové jméno užito pro nabídku zboží nebo služeb ve zlé víře.

- b) **Držitel doménového jména je obecně znám pod jménem (označením), které tvoří doménové jméno.**

Ustanovení písm. b) 1. 21 odst. 2 ve shodě s UDRP umožňuje subjektu, který nedisponuje registrovanými nebo dosud uznanými právy, a národními i unijními, držet doménové jméno, vystupuje-li pod tímto označením a určitá část veřejnosti, si jej s tímto označením, které zároveň tvoří jeho doménové jméno, spojuje, tedy ve vztahu k držiteli nabylo distinktivitu. Do této kategorie spadají doménová jména, která jsou tvořena například zkratkami názvů právnických osob, které nepožívají formální ochrany i osobní jména osob fyzických, která nejsou chráněna v některých státech.

---

<sup>18</sup> Srov. WILLOUGHBY, op. cit. sub 9, str. 548 nebo BETTINGER, op. cit. sub 4, str. 13-14.

- c) **Držitel užívá doménové jméno oprávněná a neobchodná nebo korektní, přičemž oba typy jednání jsou prosté úmyslu klamat spotřebitele nebo poškozovat pověst jména (označení), které je inkorporováno do doménového jména.**

Pod tento typ legitimních jednání jsou v rámci rozhodovací praxe UDRP podávány případy kritiky a parodie. Z ustanovení byl ale vypuštěn požadavek, aby úmysl zahrnoval odklání spotřebitele a poškozování pověstí pro komerční účel (without for commercial gain). Někteří odborníci například Bettinger<sup>19</sup> poukazují na úmyslné vypuštění znaku, aby byla umožněna kritika.

Vypuštění požadavku za účelem dosažení zisku, může být ale dvojnásobnou zbraní. Na jedné straně držitel doménového jména (dále též DJ) umožní prokázat legitimitu i v případě, kdy DJ bude užíváno ke kritice, a na webové stránce bude umístěna například reklama, ze které držitel plyně zisk, nebo Nač. 874 korektnost a oprávněnost na rozdíl od UDRP nelimituje na splnění požadavku, aby jednání zakládající legitimitu bylo prosté komerčních aktivit.

K interpretaci daného ustanovení lze, ale přistoupit i tak, že i nekomerční jednání musí být prosté úmyslu klamat spotřebitele nebo poškozovat pověst vlastníka a tímto by de facto mohly být odebrány i DJ, která slouží ke kritice vlastníka OZ, aniž by obsahovala komerční prvek. V tomto případě by Nač. 874 bylo nepochybně striktnější.

Rozhodci v ADR řízení prozatím řešily pouze jeden případ kritiky. Předmětem sporu bylo doménové jméno <airfrancesuks.eu>. V daném případě nebyla legitimita shledána z důvodu nevyjádření se žalobce k žalobnímu návrhu, a rozhodce bez dalšího připustil, že oprávněná kritika může být za určitých okolností důvodem zakládající oprávněný zájem k doménovému jménu.<sup>20</sup> Z hlediska de lege applicata bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se rozhodci vypořádají s touto otázkou a zda přijmou restriktivní i extenzivní přístup k interpretaci tohoto ustanovení.

---

<sup>19</sup> BETTINGER, op. cit. sub 4 str. 14.

<sup>20</sup> Rozhodnutí WIPO Case No. DTV 2009-0010 *Ville de Paris v. Paris.TV LLC*.

## 5. Zlá víra

V duchu UDRP Na . 874 vymezuje jednání, která prokazují zlou víru na straně držitele doménového jména. Otázku zda typizovaná zlovolná jednání vytená v l. 21 odst. 3 představují taxativní nebo demonstrativní výčet finálně vyřešil Soudní dvůr Evropské unie, vyšel přitom z úřadu na řízení 874, kterým je postih spekulativních a zneužívajících jednání a z toho důvodu výčet těchto praktik nemůže být výčet taxativním, tento závěr by znemožňoval postih praktik nevytených a byl by v rozporu s úřady, pro které bylo na řízení přijato. Příčinou interpretačních potíží byl nesoulad mezi jednotlivými jazykovými verzemi zejména meckou a anglickou.<sup>21</sup>

Předmětem ostré kritiky se stalo zejména ustanovení l. 21 odst. 3 písm. b), které je zaměřeno na postih tzv. blokačních registrací, tedy registrací doménových jmen, jejichž cílem je zabránit vlastníku akceptovatelných práv, aby si jejich znění zaregistroval. Na řízení 874 ve větvích (i-iii) vyřídila okolnosti, za kterých lze dospět k závěru, že jednání je blokační. Tyto okolnosti jsou:

- i. **Bezdvodné víceetné registrace na straně držitele DJ.**
- ii. **DJ nebylo užito patřičným způsobem v průběhu dvou let od registrace.**
- iii. **DJ nebylo užito patřičným způsobem v době 6 měsíců od zahájení řízení, a držitel v průběhu ADR řízení vyjádřil svůj úmysl užít DJ patřičným způsobem.**

Výčet okolností prokazujících blokační jednání je výčet taxativním arg. „pokud“, „provided that“ (za podmínky). Na druhou stranu výčet jednání prokazujících zlou víru není oproti tomu výčet taxativním, a tudíž a koliv by nebyla splněna která z výše zmíněných podmínek, i tak by bylo možné dospět k závěru o zlé víře.

Bezdvodné (neoprávněné) víceetné registrace jsou typem zlovolného jednání, který je standardně v rámci UDRP shledáván jako důkaz zlé víry na straně držitele doménového jména. Poslední dvě zmíněné okolnosti prokazující zlovolné blokační jednání jsou absolutní novinkou, kterou přináší Na . 874 a pravděpodobně snahou o řešení pasivity na straně držitele DJ, tedy situací, kdy doménové jméno je zaregistrováno, ale není

---

<sup>21</sup> Rozhodnutí SDEU ze dne 3. března 2010, sp. zn. C -569/08 Internetportal und Marketing GmbH proti Richard Schlicht.

užíváno. Dle v ty druhé l. 21 odst. 3 písm. b), (ii) lze odebrat doménové jméno, není-li užíváno pat i ným zp sobem bez ohledu na to, zda držitel má nebo nemá práva nebo oprávn ný zájem k doménovému jménu. Oproti tomu v ta t etí l. 21 odst. 3 písm. b), (iii) je aplikována pouze v p ípadech, kdy držitel **má** práva nebo oprávn né zájmy k doménovému jménu.

Ustanovení je nutno interpretovat v kontextu procesních pravidel tzv. ADR Rules a to odstavce B (12)g, sm ũje na situace, kdy žalobce prokáže první znak – zam nitelnost doménového jména s namítatelným právem, ale nepoda í se mu prokázat nedostatek práv nebo oprávn ného zájmu, ani zlou víru na stran držitele DJ s výjimkou neužívání doménového jména. Prohlásí-li za ízení držitel DJ, že jej pat i ným zp sobem užíje, b ží mu ode dne podání žaloby 6 m sí ní lh ta k užití doménového jména. Rozhodce vydá mezitímní rozhodnutí a ízení p eruší. Je poté na držiteli, aby prokázal stanovený zp sob užití, neu ín-li tak, bude mu DJ z d vodu l. 21 odst. 3 písm. b) v ty (iii) odebráno, a má práva i oprávn né zájmy k doménovému jménu. Ustanovení má pravd podobn ešit situace, kdy po registraci doménového jména dochází k brzké iniciaci ADR ízení, a tímto poskytnout držiteli DJ dodate nou lh tu, aby doménové jméno užil a tím zabránil jeho odebrání. Zde je ale zarážející, že dle v ty (ii) je doménové jméno držiteli, který nemusí mít práva ani oprávn né zájmy, odebráno až po uplynutí dvouleté lh ty, oproti tomu v p ípadech, kdy držitel má práva nebo oprávn ný zájem, m že dojít k radikálnímu zkrácení této lh ty až na šest m síc , což je pon kud dispropor ní. Proporcionalitu má v tomto sm ru snad zajiš ovat dodate ná možnost DJ užit adekvátním zp sobem, což v p ípad dvouleté lh ty neužívání, již není možné. Šesti m sí ní prolongace je nadto možná pouze v p ípadech aktivity žalovaného, v t chto p ípadech je nutné vyjád it se k žalobnímu návrhu a prohlásit ochotu doménové jméno užit.<sup>22</sup>

Odborníci v oblasti doménových jmen,<sup>23</sup> dané ustanovení kritizovali z d vodu prodloužení délky ízení ADR, které je b žn skon eno do 3 m síc v . výkonu rozhodnutí (zrušení, p evodu DJ) a zárove z toho d vodu, že to umožní cybersquatter m využívat DJ po delší období. Jak již bylo výše zmín no, aplikace ustanovení je možná pouze v p ípadech existence práv nebo oprávn ného zájmu na

---

<sup>22</sup> Rozhodnutí CAC Case No. 00452 Wellness-Hotels-Deutschland GmbH v. Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl.

<sup>23</sup> TAYLOR, op. cit. sub 7.



stran držitele doménového jména. Naopak lze souhlasit s kritikou, že Na . 874 tímto fakticky stanovuje povinnost užívat doménové jméno, což v systému UDRP nemá obdoby, zde rozhodovací praxe pouze dospívá k závěru, relativně konstantnímu, že i pasivita může být za určitých okolností ukazatelem registrace a užívání DJ ve zlé víře; doménové jméno ale nelze odebrat, neprokáže-li žalobce nedostatek práv nebo oprávněného zájmu na straně držitele, což je důsledek požadavku kumulativního naplnění všech znaků.

Dále je nutné zdůraznit, že v případě 1. 21 odst. 3 písm. c) se vyžaduje užší vztah mezi žalobcem a žalovaným - **jméno domény je zaregistrováno za účelem narušení profesionální činnosti soutěžitele**. V tomto případě se požaduje, aby žalobce disponoval označením, které je inkorporováno do DJ a aby byl soutěžitelem žalovaného. V ostatních případech a zlovolných jednání vyšetřovaných i nevyšetřovaných může být žalobcem kdokoliv nejen vlastník namítatelných práv.<sup>24</sup> I toto lze považovat za významnou změnu, kterou přináší Na . 874. V rámci UDRP je požadováno, aby žalobcem byl vlastník OZ, i držitel jiného označení, jehož ochrany se domáhá. Aktivní legitimace je tedy až na písm. c) v doméně .eu širší než v případě UDRP. Existuje ale i opačný názor, že žalobcem může být pouze osoba, která má legitimní zájem ve věci. ADR nepochybně ale otevírá prostor pro aktivní legitimaci organizací hájící zájmy vlastníků práv duševního vlastnictví.

Poslední významnou změnou je obohacení výše uvedených okolností, které prokazují zlou víru o jednání, které spočívá v registraci osobních jmen, jako jména domény, aniž by držitel DJ měl prokazatelný vztah k tomuto osobnímu jménu. Zde vyvstává otázka, zda lze registraci jiného jména považovat per se za jednání ve zlé víře. Zlá víra je kategorií subjektivní; zahrnuje i složku úmyslu, a aby mohl někdo jednat úmyslně, musí mít alespoň povědomí o existenci práva někoho jiného, popř. v případě aplikace striktnější koncepce dobré víry, alespoň něco zanedbat např. neprovedení rešerše v rejstříku ochranných známek. V daném případě mi není zcela jasné, jakým způsobem by měl registrant provádět rešerši osobních jmen ve všech 28 členských státech EU, které nadto v rámci EU podléhají jisté ochraně. Za příklad lze uvést situaci, kdy si někdo jako doménové jméno zaregistruje jméno svého domácího mazlíka, nebo svoji příezdívku, která shodou okolností bude jménem někoho občanů EU. Zlá víra tedy bude

---

<sup>24</sup> Srov. k tomu BETTINGER, op. cit. sub 4, str. 15 a CAC Overview bod 23, str. 22.

automaticky shledána, pokud bude doménové jméno inkorporovat osobní jméno nejen rezidenta, ale i nerezidenta. Domnívám se, že tuto otázku nelze separátně posuzovat bez posouzení otázky legitimacy. Nelze než dospět k závěru, zda má držitel DJ vazbu, jinými slovy alespoň oprávněný zájem, ke jménu které má zaregistrováno pod doménou .eu, by spíše mělo být posuzováno v rámci druhého znaku a to legitimacy, než dané jednání bez dalšího prohlásit za zlovolné.<sup>25</sup>

## 6. Shrnutí

Při prvotní komparaci nelze zastít, že cybersquattingový test, neboli test doménového pirátství, vymezení v čl. 21 Nač. 874, je inspirován nejen dikcí Zásad jednotného řešení doménových sporů, ale i samotnou aplikací praxí rozhodčích spory dle UDRP. Nejvýznamnější změnou je upuštění od požadavku kumulativního naplnění tří znaků: zamítnutelnosti, nelegitimity a zlé víry, která umožňuje odebrat doménové jméno i držiteli, kterému svádí práva nebo oprávněné zájmy k doménovému jménu, neužívá-li jej. A rozhodci rozhodující spory dle ADR zastávají názor, že z žádného ustanovení nařízení 874 nevyplývá povinnost držitele užívat doménové jméno,<sup>26</sup> dle mého názoru v případě neadekvátního užívání, nejen pasivity, se držitel vystavuje reálnému nebezpečí možnosti odebrání doménového jména. Je nutno zdraznit, jak z rozhodovací praxe ADR vyplývá, že podpatitelný způsob užívání nespadá zprovoznění „startovací“ webové stránky s hláškou „Webová stránka bude v brzké době zprovozněna“ („Homepage is soon to come“).<sup>27</sup>

Rozdělení znaků snad bylo vedeno snahou řešit pasivitu, neužívání doménových jmen, ve své podstatě, ale zakotvilo povinnost doménové jméno užívat. V tomto směru se mi jeví daleko vhodnější řešení v rámci UDRP, kdy otázka, zda pasivita držitele doménového jména zakládá zlou víru, je posuzována v kontextu okolností konkrétního případu, a lépe umožňuje rozhodčím dospívat k spravedlivému řešení sporů.

Ve velkém množství případů zejména v případech kritiky a parodie, je obtížné separátně posuzovat otázku legitimacy a zlé víry.

---

<sup>25</sup> Shodně BETTINGER, tamtéž, str. 17.

<sup>26</sup> Rozhodnutí CAC Case No. 05266 *Precitec KG v. Precitec B.V., M. T.J. Went*.

<sup>27</sup> Rozhodnutí CAC Case No. 05231 *Boltze Gruppe GmbH v. Birgit Boltze*.

*„A koliv Zásady jasn koncipují rozdílné požadavky ohledn prokázání neexistence oprávn ní l. 4(a)(ii) a prokázání zlé víry l. 4(a)(iii) ve skute nosti je obtížné posuzovat tyto dva znaky separátn . Absence nedostatku oprávn ní m že pomáhat p i ur ení zlé víry a zlá víra m že pomoci p i ur ení legitimacy.“*

*(WIPO Case No. D2006-1444 Felsina S.p.A. v. Hannah's Recipes Inc.)*

I p esto, že rozhodc m ADR p i rozhodování nic nebrání, aby zvažili, do jaké míry jsou napln ny všechny znaky, praxe ve shod s UDRP je taková, že jednotlivé znaky jsou hierarchicky uspo ádány. Není-li prokázána zam nitelnost, dojde k zamítnutí žaloby a dále se rozhodce nezabývá posuzováním otázky legitimacy nebo zlé víry. V p ípad ADR však posta uje prokázání jen dvou ze t í znak , prokáže-li žalobce zam nitelnost, p istoupí se k posuzování otázky nelegitimity, prokáže-li žalobce nelegimitu, rozhodce se již posuzováním otázky zlé víry zabývat nebude.

*„Nemá-li žalovaný práva nebo oprávn né zájmy ke jménu, je to dostate ným základem, aby bylo rozhodnuto o p evodu nebo zrušení doménového jména, aniž by bylo nutné zabývat se otázkou jeho užití i neužívání.“*

*(CAC Case No. 05266 Precitec KG v. Precitec B. V., M. T. J. Went.)*

Tento postup m že významn ovlivnit, jakým zp sobem budou rozhodci rozhodovat otázku oprávn né a neoprávn né kritiky. Naopak pozitivn lze hodnotit odd lení požadavk registrace ve zlé ví e nebo užívání ve zlé ví e a odstran ní jevu zvaného „forum shopping“ v podob jediného poskytovatele ešení spor , kterým je CAC.

Z provedené analýzy dále vyplývá, že registrace DJ osobami, které nemají práva nebo oprávn né zájmy k doménovým jmén m jsou per se považovány za spekulativní. Oproti tomu rozhodovací praxe UDRP spekulativní registrace za ur itých okolností p ípouští, zejm. je-li doménové jméno tvo eno generickým pojmem a je prosté p ítomnosti OZ, vycházejí p ítom z premisy, že nikdo nemá monopol na pojmy deskriptivní, obecné.

Z výše uvedeného vyplývá, že ADR ízení více preferuje vlastníky práv duševního vlastnictví, než iní UDRP, tím že žalobci uleh uje jeho d kazní pozici, snad až p íliš. P esp ílišná preference žalobce m že být do budoucna živnou p dou pro Reverse domain name hijacking.

Další nedostatek podhalil případ Bertossa, nerezidenti disponují akceptovatelnými právy, mohou tedy iniciovat ADR řízení, ale i v případě, že je-li doménové jméno odebráno, nemůže být na ně provedeno. Po zrušení registrace, registraci téhož doménového jména dokonce tímž registrantem, nic nebrání. Přivítat však lze ochranu poskytovanou osobním jménem bez rozdílu, zda jsou využívány v obchodním styku, ke zpusobu provedení lze mít jisté výhrady, které však mohou být napraveny kvalitní rozhodovací praxí („quasi judikaturou“).

Při komparaci se znárodním UDRP se v Nač. 874 projevuje charakteristický rys evropského práva, nedy až přesílišné snahy o detailní úpravu, která namísto vyjasnění a vnesení právní jistoty, přináší komplikovanější otázky, jejichž zodpovězení je navíc ztěžováno odlišnými jazykovými verzemi. Rozhodci CAC tak do budoucna budou možná postaveni před zodpovídání palčivějších otázek než rozhodci řešící doménové spory dle UDRP.

A jak jednou v tou zhodnotit cybersquattingový test dle Nač. řízení? Pár much bylo vychytáno, ovšem vyrojily se mouchy jiné a bude záviset jen na rozhodcích, jak se s nimi při řešení konkrétních případů vypořádají, tak aby i rozhodování sporů o domény .eu bylo u nás dobrá a spravedlností.

## Použitá literatura:

### Monografie:

**RABAN, P., MORAVCOVÁ M.:** *.eu domain name*. Vyd. 1. Praha: Beck, 2006, 448 s. ISBN 8071795259.

**PELIKÁNOVÁ, R.:** *Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektiv*. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2012, 245 s. ISBN 978-80-7418-165-8.

**BETTINGER, T., WILLOUGHBY, T.; ABEL, S. M.:** *Domain name law and practice: an international handbook*. Oxford University Press, 2005, 1352 s. ISBN 0199278253. Dostupné též v omezeném náhledu ve formátu pdf z WWW: [http://global.oup.com/booksites/content/0199278253/lat\\_devs1](http://global.oup.com/booksites/content/0199278253/lat_devs1).

### Odborné články:

**WILLOUGHBY, T.:** Domain Name DRS Policies: from the sublime to the ridiculous. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, July 2006, vol. 1, no. 8, p. 539-549.

**TAYLOR, D.:** Alternative Dispute Resolution: Its Application to Protect Intellectual Property Rights under .EU: The First Pan-Regional Top Level Domain. *International Business Law Journal*, 2007, vol. 2007, issue 2, p. 231-240.

**GONGOL, T.:** Out-of-court dispute resolution policy in EU electronic commerce. In: *Proceedings Papers of Business Sciences: Symposium for Young Researchers (FIKUSZ) 2008 Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management*, 2008. p. 41-54. Dostupné též z WWW: <http://kgk.uni-obuda.hu/system/files/GongolT.pdf>.

**GONGOL, T.:** The Analysis of Czech Arbitral Court Verdicts in Cases of .eu Domain Names. *DANUBE: Law and Economics Review*, 2012, issue 1, p. 71-93. Dostupné též z WWW: <http://www.eaco.eu/documents/issue/gongol.pdf>.

### Internetové zdroje:

CAC, Overview of CAC panel views on several questions of the alternative dispute resolution for .eu domain name disputes [online]. 15.9.2012 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z WWW: [http://eu.adr.eu/html/en/about\\_us/news/Handbook\\_final%20for%20publication.pdf](http://eu.adr.eu/html/en/about_us/news/Handbook_final%20for%20publication.pdf).

EIPIN, Team Report 6: The Misuse of Trademarks in the Digital Environment: the Notion of Bad Faith in the Domain Names Registrations In *European Intellectual Property Institutes Network Team Report Series*, [online]. 2011 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z WWW: [http://www.eipin.org/bilder/team-reports/EIPIN%20Team%20Report%202011\\_2.pdf](http://www.eipin.org/bilder/team-reports/EIPIN%20Team%20Report%202011_2.pdf).

**Hard law:**

Na ízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) . 733/2002, o zavád ní domény nejvyšší úrovn .eu.

Na ízení Komise (ES) . 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavád ní a funkce domény nejvyšší úrovn .eu a zásady, jimž se ídí registrace.

The Code of Laws of the United States of America, v platném zn ní, zejména: 15 U.S.C. § 1125(d), § 8131. Dostupný z WWW: <http://uscode.house.gov/search/criteria.shtml>.

**Soft law:**

ICANN, The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, platné od 24th October 1999 [online]. c2011 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z WWW: <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>.

CAC, Pravidla pro ešení spor o domény .eu ("Pravidla ADR ") [online]. 2005 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z WWW: [http://eu.adr.eu/html/cz/adr/adr\\_rules/eu%20adr%20rules.pdf](http://eu.adr.eu/html/cz/adr/adr_rules/eu%20adr%20rules.pdf).

**Judikatura a rozhodnutí:**

- Rozhodnutí CAC Case No. 05231 *Boltze Gruppe GmbH v. Birgit Boltze*.
- Rozhodnutí CAC 06430 *Vinci, Thérèse GASPAR v None, rony gh*.
- Rozhodnutí CAC Case No. 06423 *Richard Bertossa v. richard-bertossa.eu, Private Registration*.
- Rozhodnutí CAC Case No. 00452 *Wellness-Hotels-Deut schland GmbH v. Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl*.
- Rozhodnutí CAC Case No. 05266 *Precitec KG v. Precitec B.V., M. T. J. Went*.
- Rozhodnutí WIPO Case No. D2006-1444 *Felsina S.p.A. v. Hannah's Recipes Inc.*
- Rozhodnutí WIPO Case No. DTV 2009-0010 *Ville de Paris v. Paris.TV LLC*.
- Rozhodnutí SDEU ze dne 3. ervna 2010, sp. zn. C-569/08 *Internetportal und Marketing GmbH proti Richard Schlicht*.