

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

PRÁVNICKÁ FAKULTA

RIGORÓZNÍ PRÁCE

Práva na označení v českém pozitivním právu

Rights to sign in Czech positive law

Konzultant: Doc. JUDr. Vladimír Pítra

Zpracovatel: Mgr. Jana Macháčková

Praha, duben 2011

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracovala samostatně, všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 16. 4. 2011

Mgr. Jana Macháčková

Poděkování

Velká úcta a poděkování patří mému konzultantovi Doc. JUDr. Vladimíru Pítrovi nejen za podnětné připomínky a kvalitní odborné vedení, ale též za neocenitelný vstřícný přístup a ochotu.

Mgr. Jana Macháčková

Obsah

Úvod.....	1
1. Všeobecné pojednání o právech na označení, jejich historický vznik a význam.....	3
2. Práva na označení a jejich ochrana	11
2.1 Ochranná známka.....	12
2.1.1 Zásady právní úpravy známkového práva.....	13
2.1.2 Ochrana známkového práva z hlediska zájmu soukromého a veřejného	14
2.1.3 Předmět, subjekt a rozsah ochrany známkového práva.....	17
2.1.4 Právní pojetí ochranné známky	20
2.1.5 Pojem ochranné známky	23
2.1.5.1 Legální definice ochranné známky	25
2.1.5.2 Funkce ochranné známky.....	26
2.1.5.3 Druhy ochranné známky	28
2.1.6 Řízení ve věcech ochranných známek	32
2.1.6.1 Řízení o přihlášce.....	33
2.1.6.2 Formální a věcný průzkum přihlášky.....	36
2.1.6.3 Zveřejnění přihlášky ve Věstníku	38
2.1.6.4 Zápisná způsobilost a její překážky	39
2.1.6.5 Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany	41
2.1.6.6 Relativní důvody pro odmítnutí ochrany	49
2.1.6.7 Námitkové řízení.....	55
2.1.6.8 Připomínky.....	56
2.1.6.9 Opravné řízení.....	58
2.1.6.10 Řízení o zrušení ochranné známky a o jejím prohlášení za neplatnou.....	60

2.1.7	Nabytí, trvání a zánik známkového práva	63
2.1.7.1	Zápis do rejstříku ochranných známek	64
2.1.7.2	Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky	66
2.1.7.3	Převod, přechod a licence ochranné známky	73
2.1.7.4	Omezení a vyčerpání práv z ochranné známky	79
2.1.7.5	Užívání ochranné známky a její zánik	84
2.1.7.6	Forma a účinky ochrany práv k ochranné známce	94
2.1.7.7	Mezinárodněprávní ochrana	99
3.	Označení původu a zeměpisná označení	108
3.1	Zásady právní úpravy a její vývoj	108
3.2	Předmět a subjekt ochrany	110
3.3	Řízení ve věcech označení původu a zeměpisných označení	113
3.3.1	Řízení o zápis označení do rejstříku	113
3.3.2	Řízení o zrušení zápisu označení původu a zeměpisného označení	115
3.4	Žádost o komunitární zápis označení původu a zeměpisného označení	117
3.4.1	Námítky proti žádosti o komunitární zápis, o změnu specifikace a o zrušení komunitárního zápisu označení majícího původ na území ČR	117
3.4.2	Námítky proti žádosti o komunitární zápis, o změnu specifikace a o zrušení komunitárního zápisu označení pocházejícího z jiného státu	119
3.5	Forma a účinky ochrany	120
3.6	Mezinárodněprávní ochrana	125
	Závěr	129
	Seznam zkratk	131
	Seznam použité literatury a pramenů	132
	Resumé a klíčová slova	134
	Abstract and keywords	136

Úvod

Práva na označení zahrnující ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení a obchodní firmu jsou součástí práv průmyslových.

Samotný pojem průmyslového vlastnictví obecně je úzce spjat s pojmem duševního vlastnictví. Byť české pozitivní právo žádnou legální definici ani jednoho z pojmů neobsahuje, lze pro účely analýzy specifík vybraných předmětů průmyslových práv, které si tato práce klade za cíl, pojímat duševní vlastnictví jako souhrn objektivně vyjádřených a smysly vnímatelných předmětů, které jsou buď výsledkem tvůrčí duševní činnosti fyzických osob, anebo výsledkem činnosti netvůrčí povahy jak osob fyzických, tak právnických.

Zjednodušeně lze konstatovat, že pojem duševního vlastnictví v sobě zahrnuje práva k předmětům průmyslového vlastnictví a práva k ostatním předmětům duševního vlastnictví. Průmyslové vlastnictví tedy představuje pouze určitý úsek duševního vlastnictví se svými specifickými rysy, jakou je především formální požadavek na zápis do příslušného veřejnoprávního rejstříku pro vznik výlučných práv k těmto předmětům podle zvláštních právních předpisů.

Na způsobilost předmětů průmyslového vlastnictví být předmětem občanskoprávních vztahů nemá vliv ta skutečnost, zda jsou či nejsou chráněny zvláštními zákony. Právními předpisy jsou pak chráněny jak některé předměty práv vniklé tvůrčí činností (jako např. vynálezy, průmyslové a užité vzory či zlepšovací návrhy), tak předměty, které jsou výsledkem činnosti netvůrčí povahy, jakými je právě ochranná známka, obchodní firma, označení původu a zeměpisné označení. Ke zvláštním, zákonem nechráněným předmětům průmyslového vlastnictví, se pak řadí také objevy, know-how nebo goodwill.

Práva k předmětům průmyslového vlastnictví, zejména pak k ochranné známce, jsou poskytována národním úřadem, tj. Úřadem průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze, na úrovni evropské pak Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) se sídlem v Alicante nebo na mezinárodní úrovni Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě.

Práva na označení předmětů průmyslového vlastnictví, kterým je tato práce věnována, tedy práva k ochranné známce, označení původu a zeměpisnému označení

vznikají formálně, po úspěšném průběhu řízení a vznik těchto práv je tedy vázán na rozhodnutí příslušného správního orgánu.

V případě vzniku těchto práv pak jsou správním aktem založena jak veřejná subjektivní práva vlastníka příslušného předmětu průmyslového vlastnictví, tak i jeho výlučná subjektivní práva, která jsou ryze soukromoprávní povahy.

Výlučná subjektivní práva vlastníka předmětu průmyslového práva jsou absolutní povahy a odpovídá jim povinnost všech ostatních subjektů do těchto práv vlastníka nezasahovat, jejich výkon strpět a žádným způsobem jej nenarušovat. Tento charakteristický rys průmyslových práv má pochopitelně své výjimky, spočívající v odlišné povaze označení původu a zeměpisného označení. Právě charakteristice ochranných označení na trhu nejčastěji užívaných s ohledem na jejich specifické rysy, zápisnou způsobilost a práva poskytovaná sférou veřejného i soukromého práva k jejich ochraně, je práce věnována.

Práce odráží právní úpravu k 1.1.2011.

1. Všeobecné pojednání o právech na označení, jejich historický vznik a význam.

Požadavek a důvod označovat zboží vyplynul ze stejného principu jako označování jakéhokoliv jiného výsledku lidského snažení, považuje-li jej tvůrce za zdařilý a hodný takového označení, které pozdějšího uživatele či konzumenta vytvořeného produktu upozorní, kdo je jeho výrobcem. Obdobně jako u výtvarného díla najdeme autorův podpis či značku, kterou své obrazy podpisuje, hlásí se k autorství produktu firma, která jej vyrobila a která připojením své značky proklamuje, že zboží vyrobila v předem určeném tvaru, z vhodného materiálu a v dokonalé kvalitě provedení. Samotný název vyrábějícího podniku je ale pro bezprostřední zapamatování dlouhý a často náročný, doplněný navíc sídlem a dalšími identifikátory, které jsou vhodné pro administrativní potřeby obchodního rejstříku, nikoliv však pro použití v běžném obchodním styku. Zde je naopak třeba zvolit pro označení výrobků takovou značku, která bude snadno zapamatovatelná, nejlépe jednoslovná, doplněná vhodným poutavým grafickým symbolem tak, aby takové označení výstižně určovalo, že se jedná právě o výrobky toho konkrétního podniku.

Přestože v dnešní době naprosto samozřejmě vnímáme označení služeb, výrobků a jejich původu v oblasti obchodu a služeb a spojujeme je s moderním pojetím obchodování, je faktem, že značky jako takové sahají až hluboko do historie.

Pravděpodobně nejstarší značkou je vyobrazení božstva, které bylo nalezeno v jeskyni nacházející se v jihošpanělské Andalusii a je tedy staré asi 20 000 let. Znaky a symboly se rovněž objevují v době starověkého Egypta, kde nahrazují podpisy panovníků.

Rovněž na poli kulturním se dávno v historii objevují jakési značky na asyrských a babylonských palácích, kam je vtesali jejich stavitelé. Takové označení se již pomalu začíná přibližovat tomu označení, v jakém pojetí jej známe dnes, tedy je spojeno s konkrétním dílem a označuje tvůrce takového díla.

Ovšem pravými předchůdci označení v dnešním pojetí, tedy předchůdci dnešních ochranných známek, byly tehdejší značky použité ve vztahu k vlastníku a

později ve vztahu k výrobci. Kořeny takových značek sahají do doby otrokářské, kdy dochází k dělbě mezi řemeslnou a zemědělskou výrobou a kdy se z výrobků stává zboží vyráběné za účelem směny. K označování zboží docházelo i přesto, že se nejednalo o žádnou velkovýrobu, nýbrž o zboží vyráběné na zakázku. Typickým příkladem je výroba zbraní, do kterých kováři razili své značky přesto, že se obvykle jednalo o výrobu na přímou objednávku zákazníka.

S rozvojem obchodu se značka pochopitelně stává stále důležitější a její používání rozšířenější, a proto se stále zřetelněji začíná projevovat snaha o její nedotknutelnost a o zajištění ochrany majitelů jednotlivých značek. Pravděpodobně první právní ochrany se majitelům značek dostalo ve starém Římě formou trestního postihu těch, kteří je zneužívali.

K podstatnému rozšíření značek a k jejich většímu uplatnění dochází v době feudální přechodem od šlechtických erbů. Ty vznikly přibližně ve 12. století pravděpodobně z podnětu křížáckých tažení. Svého největšího uplatnění se dočkaly zejména v turnajích a v bojích, kdy odlišovaly spojence od protivníků. Z takových označení na štítech se časem stala označení rodová, která byla po staletí členy rodů užívána, a to nejen v původním použití znaku na štítech, ale prakticky na všem co rodu patřilo, tedy na oděvech, nádobách, dokonce i náhrobcích a posléze na pečeti, kterými byla ověřována pravost listin.

Vzhledem k tomu, že právo na užívání vlastního znaku nebylo ani později nijak omezováno, inspirovali se u šlechticů také řemeslníci a kupci, kteří začali používat jednotlivé značky a označení pro odlišení svých výrobků a nabízených služeb. Obdobou šlechtických erbů tedy byla označení náležející jednotlivým cechům či kupeckým gildám. Prvotním významem takto užívaných značek mezi řemeslníky byla jejich ochrana, ovšem brzy se k právu užívat takové označení připojily i povinnosti výrobce vyrábět zboží v určité jakosti a vyrobené zboží řádně označit jeho značkou.

Mezi značkami a znaky tehdejší doby pak mají velmi početné zastoupení značky knižní, jejichž rozšíření se pak ještě významněji projevuje s vynálezem knihtisku po r. 1450. S rozvojem řemeslné výroby, postupnou specializací jen na výrobu určitých výrobků, jakož i s prvními technickými vynálezy umožňujícími snadnější,

rychlejší a dokonalejší výrobu a tedy i s rozvojem produktivity práce se vytvořila potřeba nových výrobních a obchodních vztahů. Současně vznikající světový trh znamenal pak zvýšení poptávky, malovýroba začala být postupně nahrazována velkovýrobou a manufaktury se rozšiřovaly po všech evropských zemích.

Tento vývoj se pak samozřejmě odráží i ve značkách a jejich uplatnění. Značky, u nichž se počíná přihlížet i k estetické stránce, se objevují nejen na zboží, ale i na jeho obalu, doprovodném tiskovém materiálu a dokonce již i na reklamních prostředcích. Je pochopitelné, že v důsledku rychlého rozvoje obchodních vztahů, značného rozšíření manufaktur, otevření světového trhu a tím také značného pohybu zboží, vzrůstá konkurenční boj mezi výrobci i mezi obchodníky.

V souvislosti s konkurencí pak dochází k registraci jednotlivých užívaných značek a pouhá značka se tak mění v ochrannou známku. První zákony upravující registraci a používání známek a značek byly vydány v průmyslově vyspělých státech během 19. století.

V českých zemích byl vývoj práv k ochranným známkám a označení původu zboží dán jednoznačně vývojem v rámci rakousko-uherské monarchie. Novodobá úprava ochrany práv na označení pak byla v naší zemi založena rakouským císařským patentem č. 230 z roku 1859 o ochraně průmyslových známek a v roce 1890 byl na území tehdejšího Rakouska zřízen ústřední známkový rejstřík. Není bez zajímavosti, že první registrace pro ochrannou známku „Pilsner Bier“ na našem území pochází již z 23. 4. 1859.¹

Již v této době bylo trvání doby ochrany pro ochrannou známku stanoveno na 10 let a současně existovaly také prostředky proti porušení ochranné známky a možnosti obrany nezapsaného dříve užívaného označení proti majiteli později zapsané ochranné známky. Samotný zákon pak upravoval i konkrétní sankční postihy pro porušovatele práva, který neoprávněně označil zboží známkou vlastněnou jiným subjektem, nebo ji vědomě napodoboval a uváděl na trh v souvislosti se svými výrobky

¹ JÁKL, Ladislav; JANSÁ, Václav. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2010. 269 s. ISBN 978-80-86855-65-3 Metropolitní univerzita Praha, 2010. 269 s. ISBN 978-80-86855-65-3

či službami. V takovém případě bylo možné vůči porušovateli práva vymáhat finanční odškodnění, uložit mu peněžitý trest i trest odnětí svobody až na dobu 1 roku.²

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byly na území nového státu převzaty dříve platné rakouské právní předpisy, včetně právní úpravy práv na označení. Zákony č. 469/1919 Sb., a č. 471/1919 Sb. a zákon č. 261/1921 Sb. zabezpečovaly kontinuitu známkových práv na území Československa za podmínky, že byla tato práva ve stanovené lhůtě přihlášena u příslušné obchodní a živnostenské komory.

V roce 1919 byl zřízen Patentní úřad a Patentní soud se sídlem v Praze a současně v tomto roce Československo přistoupilo k Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví a k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek. Československá republika přistupovala bezprostředně po svém vzniku postupně k dalším mezinárodním smlouvám, např. k Mezinárodní unii na ochranu živnostenského vlastnictví obsahující i úpravu známkových práv, dále k Madridské dohodě o potlačování falešných a klamavých údajů o původu zboží, k Nicejské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek či k Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu.

Řízení o ochranných známkách však nespadlo do předmětu činnosti tehdejšího Patentního úřadu a probíhalo před živnostenskými a obchodními komorami a před ministerstvem průmyslu, obchodu a živností.

V souladu s převzatým rakouským systémem se řízení o zápisu ochranné známky konalo ve dvou stupních. Obchodní a živnostenské komory, v jejichž okrese bylo sídlo podnikatele žádajícího o registraci ochranné známky či její obnovu, vedly rejstříky ochranných známek. Komory ovšem prováděly pouze formální průzkum přihlášek, zatímco věcný průzkum zápisné způsobilosti provádělo přímo ministerstvo obchodu, které vedlo současně rejstřík ochranných známek a rozhodovalo o sporech ve věci práv z ochranných známek a žalob na jejich výmaz. Proti rozhodnutí ministerstva obchodu bylo možné se bránit stížností u Nejvyššího správního soudu, který však byl

² LACHOUT, Josef; HRADECKÝ, Josef. *Ochranné známky*. Praha : [s.n.], 1934

omezen pouze na zkoumání, zda bylo při rozhodování postupováno dle odpovídajícího zákona a zda ministerstvo mělo ke svému rozhodnutí dostatečný podklad.³

Tato právní úprava v oblasti práv na označení trvala na území bývalého Československa až do roku 1950, kdy výše uvedená praxe byla zrušena a agenda ochranných známek nadále spadala do kompetence Patentového úřadu, jehož postup při provádění formálního i věcného průzkumu upravoval zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. Citovaný zákon spolu s jeho prováděcím předpisem č. 15/1952 Sb. reagoval na změnu politických poměrů roku 1948 a zakotvil, že majitelem ochranné známky může být pouze podnik s tím, že ochranná známka je k němu vázána a její převod je tedy možný pouze při převodu podniku, pro který byla zapsána, anebo v případě nového uspořádání dosavadní hospodářské činnosti podniku.

Výrazným zásahem do dosavadní koncepce známkového práva byla nově zakotvená možnost pro majitele ochranné známky rozšířit seznam výrobků a služeb v rámci žádosti o obnovu ochranné známky s tím, že nově uvedené výrobky a služby požívaly právní ochrany od počátku nově běžící ochranné doby. Při obnově ochranné známky pak byla zákonem připuštěna i možnost její změny. Přestože se mohlo jednat pouze o takové změny, které se nedotýkaly celkového rázu nebo některého z podstatných prvků ochranné známky, přináší s sebou tato koncepce praktické problémy při posuzování možné zaměnitelnosti označení.

Takto zakotvená úprava známkového práva doznala regulace v podobě zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 187/1988 Sb., o řízení ve věcech ochranných známek. Podobně jako v předchozích právních úpravách bylo účelem známkové ochrany nejen rozlišení výrobků a služeb, ale i posílení vlivu na odpovědnost výrobců a poskytovatelů služeb za jejich kvalitu a jakost. Zákon však současně zakotvuje právo registrovat ochrannou známku rovněž fyzickým osobám pro výrobky a služby, které jsou předmětem jejich činnosti, dále pak právo ochrannou známku se souhlasem Úřadu na jinou právnickou či fyzickou sobu převést (ovšem za předpokladu, že předmětem jejich činnosti jsou výrobky a služby,

³ JÁKL, Ladislav; JANSÁ, Václav. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví* 2. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2010. 269 s. ISBN 978-80-86855-65-3

jež jsou převáděnou ochrannou známkou chráněné), právo poskytnout jiné právnické či fyzické osobě právo užívání své ochranné známky na základě licenční smlouvy (rovněž za předpokladu, že předmětem jejich činnosti jsou výrobky a služby licencovanou ochrannou známkou chráněné) .

Naopak zrušena byla možnost provádění změn v ochranné známce nebo rozšíření seznamu výrobků a služeb, pro které je ochranná známka registrována, s výjimkou změn týkajících se názvu či adresy v ochranné známce.

Zákon č. 174/1988 Sb. s sebou přinesl pro přihlašovatele ochranných známek restriktivní opatření týkající se přihlášení ochranné známky v zahraničí, neboť českoslovenští přihlašovatelé ochranných známek, ať již právnické nebo fyzické osoby, mohli přihlásit svou ochrannou známku v zahraničí až po podání přihlášky ochranné známky u domácího Úřadu. Rovněž v dispozici s ochrannou známkou byl její majitel omezen v tom smyslu, že k uzavření licenční smlouvy a její změně, k upuštění od udržování platnosti zápisu ochranné známky v zahraničí nebo např. k převodu práva k ochranné známce zapsané v zahraničí, byl nutný souhlas Úřadu, a to pod sankcí peněžité pokuty. Tyto restrikce byly ze zákonné úpravy odstraněny v důsledku novelizace po r. 1989.

Zcela nově pak zákon č. 174/1988 Sb. zavádí institut tzv. ochranné známky proslulé. Taková ochranná známka pak požívala vyššího stupně ochrany, neboť přímo z moci úřední zamítl Úřad všechny přihlášky ochranných známek, které byly shodné s proslulou ochrannou známkou, a to bez ohledu na shodnost výrobků či služeb. Majitel ochranné známky proslulé měl navíc právo zakázat všem třetím osobám užívání označení shodného nebo zaměnitelného s jeho proslulou ochrannou známkou, bez ohledu na to, pro jaké výrobky či v souvislosti s jakými službami bylo toto označení užito a mohl se rovněž domáhat výmazu mladších shodných či zaměnitelných ochranných známek.

Zvýšenou ochranu známkám proslulým zachovala i právní úprava obsažená v zákoně č. 137/1995 Sb. a tato disproporce v poskytování ochrany registrovaným ochranným známkám tedy trvala do 1. 10. 2005, kdy nabyl účinnosti nový zákon č.

137/1995 Sb., o ochranných známkách s prováděcí vyhláškou Úřadu průmyslového vlastnictví č. 213/1995 Sb.

Změny po listopadu 1989 umožnily znovuzavedení tržního hospodářství, a to i v oblasti průmyslového vlastnictví a nově přijatá právní úprava odrážela změnu politického systému a ekonomické situace včetně závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv. V intencích nového zákona prováděl Úřad průmyslového vlastnictví formální i věcný průzkum přihlášek ochranných známek, došlo k zavedení námitkového řízení, jehož cílem bylo sledování podmínek zápisné způsobilosti přihlašovaných označení ve vztahu ke starším právům třetích osob.

V důsledku rozdělení republiky vstoupily od 1. 1. 1993 oba nově vzniklé státy do práv a závazků vyplývajících z platných mezinárodních smluv, tedy i do smluv v oblasti průmyslového vlastnictví. Obě republiky se staly členem Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridské dohody o potlačování falešných a klamavých údajů o původu zboží, Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, Nicejské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, Lisabonské dohody o ochraně původu výrobků a o jejich mezinárodním zápisu, a dalších vztahujících se k průmyslovým vzorům a patentům.

Nově přijatý zákon tak odstartoval rovněž práci na harmonizaci české právní úpravy známkového práva s legislativou Evropské unie, jejímž završením bylo přijetí zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, s účinností od 1. 4. 2004 platného dosud. Tento zákon spolu vyhláškou č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, obsahoval harmonizační úpravu odrážející vstup České republiky do Evropské unie, a byl tedy transpozicí směrnice Rady Evropských společenství č. 89/104 a ze dne 21. 12. 1988 ve věci sblížení národních úprav členských států týkajících se ochranných známek a nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

Vstupem České republiky do Evropské unie došlo v oblasti ochranných známek k podstatné změně, neboť vedle dříve zapsaných ochranných známek v českém rejstříku a vedle ochranných známek zapsaných s účinky pro Českou republiku

v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě, začaly platit také komunitární ochranné známky Společenství, tedy ochranné známky zapsané v rejstříku Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM).

2. Práva na označení a jejich ochrana

Práva na označení jsou součástí širšího oboru práv průmyslových, která jsou zásadně právy majetkovými zakládajícími jejich vlastníku absolutní a výlučnou moc nad předmětem průmyslového vlastnictví. Rozsah práva na označení má svůj základ ve vymezení pojmu průmyslového vlastnictví v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 5. 1883, na jejímž základě jsou mezi předměty průmyslových práv řazeny patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků a práva na označení zahrnující zejména ochranné známky, označení původu zboží a zeměpisná označení a obchodní firmu.

Přestože práva na označení jsou tedy širšího rázu a v pojetí bezprostředních souvislostí by pojednání o nich zahrnujelo i aspekty nekalé soutěže, nezapsaných označení či doménových jmen, je v rámci této statě postupně věnována pozornost především označením, jejichž vlastní užívání je v obchodním světě s ochranou označení rozšířené natolik, že s nimi v každodenní kontakt přichází veřejnost v tom nejširším pojetí, zahrnujícím jak veřejnost odbornou upravující právní vztahy k takovým označením, tak veřejnost podnikatelskou, která je takovými označeními de facto prezentována a znamenají pro ni otázku úspěchu na trhu, tak konečně i veřejnost laickou, či spíše spotřebitelskou, která je existencí takových označení ovlivňována a orientována při výběru výrobků a služeb.

Práce proto věnuje pozornost ochranným známkám, označením původu výrobků a zeměpisným označením, jejich jednotlivým specifikům, právní úpravě v kontextu s úpravou mezinárodní, a dále pak řízení o jejich zápisu a prostředkům ochrany jejich užívání.

2.1 Ochranná známka

V obchodním zájmu subjektů působících na trhu výrobků a služeb je, aby příslušný okruh spotřebitelské veřejnosti měl možnost bezpečně odlišit jejich výrobky a služby od ostatních výrobků a služeb pocházejících od jiného subjektu, a to především tím, že takové výrobky a služby jsou opatřeny takovým označením, které je způsobilé upoutat pozornost spotřebitelské veřejnosti a uchovat takové označení v paměti právě ve vztahu k výrobkům či službám konkrétní osoby. Takový je smysl a účel institutu ochranné známky, která svému majiteli poskytuje výhradní právo označovat své výrobky a služby ochrannou známkou a současně záruku, že jiná osoba působící v podnikatelské sféře nebude moci označovat své výrobky a služby stejným způsobem.

Je to právě ochranná známka, která je – li správně používána, má často stejnou nebo i vyšší hodnotu, než podstata podniku samotného. Ochranná známka totiž orientuje spotřebitelskou poptávku, vede zákazníka při nákupu, neboť ten často vybírá z množství nabízeného zboží podle své oblíbené značky, tedy konkrétního výrobce či dodavatele služby vystupujícího na trhu pod svou ochrannou známkou, která tak spotřebiteli garantuje, že dostane zboží, které je charakteristické určitými vlastnostmi a kvalitou bez bližšího zkoumání.

Při výběru ze zboží neznámého tedy známka působí pro spotřebitele jako záruka zboží značkového oproti zboží neznačkovému a pro výrobce je přímým důsledkem jejího působení zvyšování obchodního obratu.

Z hlediska záruk poskytovaných vlastníku ochranné známky orgánem státu bylo proto známkové právo do nedávné minulosti chápáno převážně jako součást práva veřejného, kdy zásadní otázkou bylo stanovení podmínek pro zápis do rejstříku a poskytnutí ochrany. Současná právní úprava vnímá základ známkového práva v právu soukromém a ochrannou známkou tak chápe především jako nehmotný statek, či spíše jako věc v právním smyslu, která je předmětem práv a povinností.

2.1.1 Zásady právní úpravy známkového práva

Problematika ochranných známek je v současné době upravena zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochranných známkách) a vyhláškou č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. Citované předpisy nabyly účinnosti ke dni 1.4.2004 s výjimkou těch ustanovení, která se týkala ochranné známky Společenství, jejichž účinnost byla odložena ke dni, kdy vstoupila v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, tj. k 1. 5. 2004.

Dalším významným pramenem práva z hlediska jeho ochrany je pak zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, jehož přijetím došlo ke splnění požadavku článku 20 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29.4.2004, o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, kterým bylo členským státům uloženo uvést v platnost zákony, nařízení a správní předpisy pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Základním pramenem komunitárního práva v oblasti ochranných známek je směrnice Rady ES č. 89/104 ze dne 21.12.1988 ke sblížení zákonů o ochranných známkách v jednotlivých členských zemích a nařízení Rady ES č. 40/94 ze dne 20.12.1993, o ochranné známce Společenství.

Z hlediska systému práva je právní úprava ochranných známek součástí té oblasti práva, která řeší právní vztahy k průmyslovému vlastnictví.

V objektivním smyslu lze právo průmyslového vlastnictví charakterizovat jako soubor právních norem, které upravují společenské vztahy vznikající jak z tvůrčí duševní činnosti, tak i z činnosti netvůrčí povahy, fyzických a právnických osob, jejímž výsledkem jsou předměty průmyslového vlastnictví, tj. předměty nehmotné povahy a současně upravuje vztahy vznikající při uplatňování práv průmyslového vlastnictví ve společnosti.

V subjektivním smyslu znamená právo průmyslového vlastnictví souhrn oprávnění určité fyzické nebo právnické osoby určitým způsobem se chovat a tato

oprávnění se vztahují k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví. Takovému subjektivnímu právu pak odpovídá určitá subjektivní povinnost ostatních osob nerušit, nezasahovat do oprávnění určité fyzické právnické osoby.⁴ V případě neoprávněného zásahu do subjektivních práv má tato fyzická či právnická osoba právo požadovat od státu právní ochranu.

2.1.2 Ochrana známkového práva z hlediska zájmu soukromého a veřejného

Průmyslové vlastnictví je pojímáno jako součást práva soukromého s mnohými veřejnoprávními prvky. Veřejnoprávní povahu mají především hmotněprávní normy upravující podmínky vzniku, dobu trvání a zániku průmyslových práv, a dále pak procesněprávní normy upravující řízení u věcech jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví.

Pokud naopak vystupuje do popředí aspekt ochrany soukromoprávních zájmů vlastníka příslušného předmětu průmyslového vlastnictví, je úprava dána zvláštními zákony soukromoprávní povahy. Jedná se zejména o otázky spoluvlastnických vztahů, převodu průmyslových práv, licenčních smluv k využívání předmětu průmyslového vlastnictví.

Charakteristickým znakem práv na označení je, že svůj vznik a charakter výlučnosti opírají zpravidla o státní autoritu a v té souvislosti je tedy vznik, event. zánik takového práva závislý na rozhodnutí státního orgánu k tomu určeného. Toto rozhodnutí je také podmínkou právní ochrany, které se dostane subjektu, jehož právo bylo takovým rozhodnutím založeno, pokud třetí osoba zasáhne do jeho nerušeného výkonu.⁵ Nároky, které pak tímto vznikají subjektu, jemuž bylo určité právo přiznáno, se promítají do

⁴ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. Praha : LexisNexis CZ s.r.o., 2006. 212 s. ISBN 80-86920-08-9

⁵ MUNKOVÁ, Jindřiška . *Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž* 1. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. 122 s. ISBN 80-85100-95-9

sféry práva veřejného i soukromého. V oblasti veřejného práva rozlišujeme v podstatě nároky dvojího charakteru.

Především je to nárok na to, aby státní orgán nepřiznal jinému subjektu právo stejné nebo podobné, které by zasahovalo do jemu poskytnuté výlučnosti. Takovému nároku majitele staršího práva odpovídá povinnost státního orgánu zkoumat přihlášku daného průmyslového práva z hlediska možného porušení staršího přiznaného práva a kolidující průmyslové právo odmítnutím zápisu nepřiznat.

Druhým nárokem pak je nárok na příslušnou změnu registrace, kterou provede státní orgán z důvodů, které jsou zpravidla v zákoně taxativně vymezeny. Uvedené registraci předchází soudní rozhodnutí, jímž se dotčený subjekt domáhá ochrany svých práv.

Soukromoprávní nároky vyplývají z porušení přiznaného práva třetími osobami. Přiznané výlučné právo je totiž právem absolutním, působícím „erga omnes“, což fakticky znamená, že nikdo další nemůže výkon tohoto práva rušit nebo je využívat bez dovolení jeho majitele. Na tomto místě je třeba poznamenat, že nedovoleného užívání se může dopustit nejen třetí osoba ve vztahu k vlastníku ochranné známky, ale může tak učinit i sám oprávněný subjekt, a to v případě, že svého práva nepatřičně využije či dokonce zneužije přiznané výlučnosti určitého práva k bránění v hospodářské soutěži.

Z uvedeného pak vyplývá, že v takových případech dochází k uplatnění dvojího druhu zájmů. Na jedné straně je to zájem veřejný, který plyne z úlohy státu a spočívá na prvním místě v poskytování ochrany vlastníkům určitého práva na označení, které jim bylo přiznáno v rámci procesu registrace takového označení a na druhém místě spočívá ve veřejném zájmu na funkční soutěži, kdy dbá na to, aby takto přiznané výlučnosti nebylo zneužito. Na tomto místě však dochází k překrytí veřejného zájmu se zájmem soukromým, neboť příslušné řízení vyvolává a ochrany se domáhá ten subjekt, jehož postavení v soutěži bylo ohroženo, a uplatňuje tak svůj soukromoprávní nárok na odstranění stavu porušujícího jeho práva, příp. další související opatření.

Na druhé straně pak stojí soukromý zájem, vyplývající z existence hospodářské soutěže mezi podnikateli, kteří dbají o zachování svého soutěžního postavení na trhu a brání se proti nekalosoutěžnímu jednání, které plyne ze zásahů do jejich právem chráněných statků.

Platná právní úprava ochranných známek je koncipována na teorii vlastnictví, podle které je ochranná známka samostatným předmětem vlastnického práva. V této souvislosti také bylo upuštěno od tradičního označení „majitel“, které bylo nahrazeno pojmem „vlastník“ ochranné známky.

Donedávna bylo známkové právo chápáno především jako součást práva veřejného, nicméně současná právní věda spatřuje jeho základ v právu soukromém a ochrannou známku chápe jako věc v právním smyslu. Stěžejní otázkou známkového práva pak není to, jaké podmínky musí označení splňovat, aby mohlo být zapsáno do rejstříku, ale jak se má takové označení chovat na trhu.⁶

Jednotlivé nároky a zájmy nacházejí svůj výraz jak v právních předpisech upravujících jednotlivá průmyslová práva, tak i v předpisech o ochraně proti nekalé soutěži. Je tedy zřejmé, že se zde pohybujeme ve dvou sférách, tedy ve sféře soukromého práva a ve sféře práva veřejného. Z toho pak vyplývá i odlišení právních nástrojů, které slouží k uplatnění a prosazení požadované a poskytované ochrany a samozřejmě také působnost orgánů, které jsou k jejímu zabezpečování určeny.

Soukromoprávní prostředky ochrany práv z ochranné známky jsou ovládány zásadou dispoziční, a je tedy na konkrétním vlastníkovi ochranné známky, zda přistoupí k ochraně svých práv či vymáhání nároků z jejich porušení. K tomu mu slouží obecné prostředky práva soukromého, především žaloby určovací, žaloby domáhající se odstranění stavu, který práva vlastníka ochranné známky porušuje či jej ve výkonu svých práv jinak omezuje, žaloba na náhradu škody a nemajetkové újmy, které korespondují se zvláštními prostředky na ochranu práv k průmyslovému vlastnictví,

⁶ PÍTRA, Vladimír. Předmluva. In HORÁČEK, Roman, et al. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : Komentář*. 2.podstatně doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.

jejichž užití obsahuje zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Veřejnoprávní prostředky ochrany práv z ochranných známek pak poskytuje např. trestní zákon, který dle § 268 spatřuje trestný čin v jednání, kterým jsou do oběhu uvedeny výrobky nebo poskytovány služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou, stejně je pak postihováno jednání spočívající v nabízení takových výrobků, jejich zprostředkování, výrobě, dovozu, vývozu a přechovávání či zprostředkování takových služeb. Obdobně zákon o přestupcích postihuje toho, kdo neoprávněně vykonával práva, která jsou jednotlivými zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena výlučně majitelům těchto práv anebo neoprávněně užíval obchodní firmu nebo jiné označení příznačné pro jiného podnikatele.

Vlastník ochranné známky může k ochraně svých práv využít rovněž právní prostředky, které jsou upraveny např. v zákoně o ochraně spotřebitele nebo předpisech týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví.

2.1.3 Předmět, subjekt a rozsah ochrany známkového práva

Předmětem ochrany známkového práva je ochranná známka. Jejím pojetím v právním smyslu, pojmovým vymezením z hlediska zákonem podávané definice označení, která mohou být zapsána jako ochranné známky a naopak těch, která jsou ze zápisu do rejstříku ochranných známek zcela nebo částečně vyloučena, i z hlediska vymezení druhů, funkce a účelu ochranné známky na trhu, se zabývají následující kapitoly, a proto je označení předmětu ochrany známkového práva na tomto místě pouze obecným úvodem k podrobnější specifikaci.

Účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Svou podobou pomáhají spotřebiteli, aby se v nabídce výrobků a služeb lépe orientoval a vybral si zboží dle svého přání, vkusu či oblíbené značky. Ochranná známka tedy neexistuje sama o sobě, ale ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje nebo konkrétními

službami, které jsou pod touto známkou poskytovány. Aby známka splnila do ní vkládané očekávání a spotřebitele orientovala na jí propagované výrobky či služby, je třeba, aby ochranná známka byla fantazijní, krátká, zvučná, snadno zapamatovatelná a vyslovitelná ve všech jazycích, v nichž bude užívána a působila vhodně a esteticky v souladu se seznamem výrobků a služeb, pro něž je zapisována.

Ochrannou známkou tedy může být za podmínek stanovených zákonem pouze takové označení, u kterého je současně splněna podmínka grafické znázornitelnosti a podmínka rozlišovací způsobilosti. Zákon o ochranných známkách uvádí demonstrativní výčet označení, která jsou schopna grafického znázornění tak, že je lze napsat či nakreslit a jedná se zejména o slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal. U označení, která nejsou zobrazitelná v grafické podobě, lze k ochraně přihlásit jejich převod nebo přepis do této podoby (typicky např. přepis zvukové znělky do notové osnovy), kdy je pak předmětem ochrany tento záznam, nikoliv jeho provedení jako takové, neboť nelze právně řešit problematiku interpretace zvuku, který by měl být jako ochranná známka chráněn.

Zcela nepochybné je, že zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách neobsahuje žádné ustanovení, které by jakýmkoliv způsobem definovalo subjekt známkového práva a tedy jakkoliv vymezovalo okruh možných přihlašovatelů a následně i vlastníků ochranné známky. Vlastníkem ochranné známky může být jakákoliv fyzická i právnická osoba, nadace, ale i subjekty práva veřejného, jako např. stát a jeho organizační složky nebo územně samosprávné celky a obce.

Jednou ze základních zásad známkového práva je zásada teritoriality, podle které ochranná známka požívá ochrany pouze na území toho státu, který ochranu poskytl. Na území České republiky tedy ochrany požívají ty ochranné známky, které zákon výslovně uvádí.

Jedná se především o ochranné známky národní, které jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Stejná ochrana je poskytována ochranným známkám mezinárodním, které jsou vedeny

v rejstříku u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví v Ženevě, a to na základě mezinárodní přihlášky podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek a Protokolu k Madridské dohodě a rovněž tak ochranným známkám Společenství zapsaným v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem v Alicante.

Okruh platných práv na území České republiky pak uzavírá tzv. známka všeobecně známá, již je přiznávána ochrana na základě Pařížské úmluvy a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), dle kterých je také toto označení chráněno jako ochranná známka v každé smluvní zemi, v níž je pro shodné nebo podobné výrobky či služby všeobecně známé. V souvislosti s touto úpravou došlo k posunu v chápání ochranné známky jako práva formálně zapsaného v příslušném rejstříku, neboť vlastnictví všeobecně známé známky nevzniká registrací, ale neformálním získáním všeobecné známosti známky v České republice.

Pro přiznání ochrany práv k všeobecně známé známce je třeba, aby její vlastník prokázal a doložil, že známka získala všeobecnou známost v příslušném okruhu veřejnosti a vžila se jako označení spojované veřejností s konkrétními výrobky či službami nebo subjektem, který je vyrábí a poskytuje. Všeobecně známá ochranná známka není tedy automaticky chráněna pro všechny výrobky a služby, ale jen pro ty z nich, pro které se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou. Její ochrana může však být rozšířena na všechny výrobky a služby, ovšem pouze za předpokladu, že všeobecně známá ochranná známka získala dobré jméno, tzn. stala se na veřejnosti významnou natolik, že užívání pozdějšího označení by nepoctivě těžilo z dobrého jména všeobecně známé ochranné známky.

Všeobecnou známost, resp. dobré jméno, lze prokázat hodnověrnými datovanými doklady (jako např. výsledky průzkumu trhu a mínění veřejnosti, publikačními prostředky dokládajícími intenzitu a frekvenci reklamy, objednávkami, znaleckými posudky, dodacími listy, daňovými doklady, apod.), které prokazují užívání takového označení v České republice přímo na výrobcích nebo ve spojení s těmito výrobky či službami.⁷

⁷ Úřad průmyslového vlastnictví. O-168132 : případ SIX. In *Databáze správních rozhodnutí* [online]. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 17.9.2004. Dostupné z WWW: <upv.cz>

Všeobecnou známost lze doložit také např. výsledky průzkumů o obecném povědomí spotřebitelské veřejnosti o vžitosti konkrétního označení, rozsahem reklamy a inzertní činnosti s celostátní účinností, popřípadě sponzorováním akcí, u nichž je pravděpodobnost sledování širokou veřejností.⁸

2.1.4 Právní pojetí ochranné známky

Úprava právních vztahů týkající se průmyslového vlastnictví obecně, a tedy i ochranných známek, jako součásti této skupiny práv, vychází především ze zvláštních právních předpisů upravujících jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví. Specifika průmyslového vlastnictví spočívají v samotné podstatě jeho předmětu. Nehmotná povaha předmětů průmyslového vlastnictví totiž neumožňuje některé instituty z jiných právních oblastí použít vůbec anebo pouze v modifikované podobě. Neřeší-li pak zvláštní právní předpisy, konkrétně tedy zákon o ochranných známkách, určitou otázku, použije se subsidiárně občanský zákoník.

Obecně ze zvláštních zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví i z občanského zákoníku vyplývá, že jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví jsou způsobilé být předmětem občanskoprávních vztahů. Podle § 118 Občanského zákoníku jsou předmětem občanskoprávních vztahů věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Občanskoprávní teorie sice řadí předměty průmyslového vlastnictví mezi jiné majetkové hodnoty, ale vzhledem ke změnám v právní úpravě problematiky ochranných známek, i průmyslového vlastnictví obecně, se na předměty průmyslového vlastnictví pohlíží stále častěji jako na věci, a tedy předměty vlastnického práva.⁹

Současná občanskoprávní úprava vlastnického práva obsažená v §123 Občanského zákoníku ovšem nespecifikuje, co může být předmětem vlastnictví a

⁸ Úřad průmyslového vlastnictví. O-151565 : případ POHODA. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí*[online]. Praha : [s.n.], 1.6.2004. Dostupné z WWW: <upv.cz>

⁹ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. Praha : LexisNexis CZ s.r.o., 2006. 212 s. ISBN 80-86920-08-9

jednoznačně není patrný ani její vztah k §118 odst. 1 Občanského zákoníku, který vymezuje předměty občanskoprávních vztahů. V této souvislosti se pak uvádí, že v platném právu Listina základních práv a svobod i občanský zákoník, jakož i většina jiných zákonů, pojímá vlastnické právo jako vlastnictví k hmotným předmětům, tj. k věci hmotné, jakož i k bytům a nebytovým prostorám.¹⁰

Výjimku však představují právě některé novější zvláštní zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, jakým je např. zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, který za předmět vlastnictví považuje i nehmotné předměty, konkrétně tedy ochranné známky.

Ve světle vývoje právní úpravy průmyslového vlastnictví je tedy zřejmé, že se od dosud převažujícího úzkého pojetí vlastnictví, podle kterého se vlastnické právo vztahuje pouze k hmotným předmětům, postupně ustoupilo, a na předměty průmyslového vlastnictví je nadále pohlíženo nikoliv již jako na jiné majetkové hodnoty, ale jako na věci v právním smyslu, jež jsou předmětem vlastnického práva.

V oblasti právní úpravy průmyslových práv představoval tento průlom v nahlížení na předměty průmyslových, vedle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, právě také zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Rovněž de lege ferenda počítá s tímto pojetím předmětů průmyslového vlastnictví i nově připravovaný občanský zákoník, který v § 878 označuje za předmět vlastnického práva vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné.

Jakožto věc v právním smyslu může být ochranná známka předmětem dispozičního úkonu vlastníka ochranné známky, který tak převede vlastnické právo k ochranné známce na jiný subjekt, umožní jinému subjektu užívat ochrannou známku rovněž pro jeho výrobky a služby na základě licenční smlouvy anebo se může svých užívacích práv k ochranné známce vzdát.

Jako nehmotný statek, který je schopen ocenění jakožto věci v právním smyslu, se může ochranná známka stát nepeněžitým vkladem společníka do obchodního kapitálu společnosti či součástí majetkové podstaty podle insolvenčního zákona.

¹⁰ KNAPP, Václav. *Občanské právo hmotné* 2. Praha : Codex, 1997. 349 s. ISBN 80-901683-1-0

Ochranná známka se může stát předmětem zástavního práva, ať již smluvního či vzniklého na základě rozhodnutí soudu, není vyloučen ani vznik více zástavních práv k jedné známce. Zřízení zástavního práva k ochranné známce smlouvou nepodléhá přezkumu Úřadu průmyslového vlastnictví, neboť vzniká v důsledku smluvní volnosti majitele ochranné známky. U zástavního práva, které vzniká v důsledku rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, je Úřad povinen zkoumat nejen splnění podmínek stanovených zákonem o ochranných známkách, ale i splnění podmínek daných tím předpisem, podle kterého se zástavní zákonné právo zřizuje. Zřízení zástavního práva nemá vliv na užívání ochranné známky a právo ji užívat přísluší nadále jejímu vlastníkově, osobě oprávněné k užívání licenční smlouvou, a v žádném případě nevzniká tomu, komu byla zástava poskytnuta. Zápis zástavního práva do rejstříku ochranných známek však zamezuje dispozici s ochrannou známkou bez souhlasu zástavního věřitele a tedy k ní není možné zapsat převod ani poskytnutí licence.

Svou povahou věci v právním smyslu pak není vyloučena exekuce či výkon rozhodnutí, jehož předmětem bude ochranná známka, a který pak bude mít za následek i změnu v osobě vlastníka ochranné známky. Výkon rozhodnutí prodejem ochranné známky lze pak přepokládat analogicky jako výkon rozhodnutí prodejem movité věci.

Výjimku z vlastnické teorie, která ochrannou známkou vnímá jako samostatný předmět vlastnického práva schopný převodu, přechodu či zástavy, představuje tzv. kolektivní ochranná známka, která je z takových dispozic výslovně vyloučena ust. § 39 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Neoddělitelnost kolektivní ochranné známky od právnické osoby nebo sdružení a její kolektivní povaha daná právem užívat známkou pouze společníky nebo členy právnické osoby nebo sdružení, vylučuje svým pojetím její převod na jinou osobu, licenci i zřízení zástavního práva ke kolektivní ochranné známce.

2.1.5 Pojem ochranné známky

Termín „ochranná známka“ není ve známkovém právu zcela jednotný. Některé právní řády používají termínu obchodní známka, resp. „trade mark“ nebo „registred trade mark“, jako např. Velká Británie, USA a obdobně je tento termín užíván i v právu Evropského společenství a v dokumentech Světové obchodní organizace (WTO). Relevantním pojmem užívaným v Pařížské úmluvě, jakožto v základní mezinárodní smlouvě upravující práva k duševnímu vlastnictví, je v českém úředním znění „tovární a obchodní známka“. V českém právním řádu je zakotven termín „ochranná známka“, který byl poprvé užit v zákoně č. 8/1952 Sb. a je užíván v nezměněné podobě dodnes.

Bez ohledu na právní termín zakotvený a užívaný právním předpisem, se v obchodní praxi setkáváme nejen s pojmem „známka“, ale i „značka“. Pojmem „značka“ je označováno nechráněné zboží, které slouží k označení a odlišení výsledků lidské tvůrčí činnosti, ať již jde o dílo výtvarné, literární, technické nebo řemeslné. „Ochrannou známkou“ je tedy značka, která byla na základě přezkoumání zápisné způsobilosti zaregistrována do rejstříku ochranných známek a tedy požívá právní ochrany na území určitého státu. Obsahem a smyslem ochranné známky je tedy odlišení se od výrobků a služeb jiného podniku a poskytnutí značce garantovanou ochranu před přivlastněním či zneužitím značky.¹¹

Jako zásadní rozdíl mezi „značkou“ a „ochrannou známkou“ se zdá tedy být registrace označení do rejstříku ochranných známek, čímž je značce zajištěno právo na ochranu před jakýmkoliv narušením práva k ochranné známce ze strany třetích osob.

V některých, zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, stanovených případech je však přiznávána ochrana i označením nezapsaným do rejstříku ochranných známek. Je tomu tak v případě tzv. nezapsaného označení či jiného označení, které je užíváno v obchodním styku pro konkrétní výrobky nebo služby určitého subjektu a v důsledku takového užívání se toto označení pro konkrétní výrobky

¹¹ HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. Praha : C.H.Beck, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7

či služby nebo pro konkrétní subjekt vžilo, tedy získalo rozlišovací způsobilost, a tato nemá pouze místní dosah. Tím je tedy chráněno proti užívání dalšími osobami i označení výrobků a služeb, které však není zapsáno v rejstříku ochranných známek a není k zápisu ani přihlášeno, a současně i označení tzv. jiné, užívané v obchodním styku, čímž je třeba rozumět např. označení obchodní firmy. Poskytnutí ochrany takovým označením je však možné pouze za situace, kdy takové označení splňuje podmínku užívání v obchodním styku, přičemž rozhodnými skutečnostmi při posuzování jejího splnění bude především rozsah a intenzita užívání.

Dále pak je stejná ochrana jako registrované ochranné známce přiznávána tzv. všeobecně známé známce, za kterou je považována známka natolik silná, že se vžila pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby svého vlastníka v příslušném okruhu veřejnosti tak, že má rozlišovací způsobilost, a to přesto, že formálně nebyla zapsána do rejstříku. Přitom pro přijetí úsudku, že označení je všeobecně známou známkou, není podmínkou, aby byla užívána, tedy na rozdíl od shora specifikovaného nezapsaného či jiného označení užívaného v obchodním styku.

Společné pak těmto označením, která byla shora popsána jako tzv. nezapsaná či jiná označení užívaná v obchodním styku a označení, která jsou považována za všeobecně známou známkou, je, že pro účely řízení upravené zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, mají stejné procesní postavení jako formálně registrované ochranné známky.

Z hlediska garance ochrany označení, je tedy ze shora uvedeného zřejmé, že každá ochranná známka je značkou, ovšem nikoliv každá značka může být ochrannou známkou, neboť její pojem je užší a pro užití v obchodních vztazích a právní postavení v nich, je pojmem zásadnějším významu.

2.1.5.1 Legální definice ochranné známky

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách obsahuje ve svém ust. § 1 legální definici znaků a podmínek, určujících jaká označení mohou ve smyslu tohoto ustanovení tvořit ochrannou známku.

Tou mohou být za podmínek stanovených zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách jakákoliv označení schopná grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je takové označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Tato právní věta obsažena v citovaném § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách je považována za legální definici ochranné známky a je pozitivním vymezením toto, jaká označení mohou být ochrannou známkou. Těmi označeními, která vyhovují pozitivní definici ochranné známky a jsou způsobilá zápisu do rejstříku, a zejména pak některým novým znakům tvořícím ochrannou známku, se věnuje podrobněji kapitola 3.1.6. Řízení ve věcech ochranných známek, podkapitola 3.1.6.1.3. Zápisná způsobilost.

V návaznosti na pozitivní definici ochranné známky je tedy třeba doplnit, že v důsledku nemožnosti podat její vyčerpávající vymezení jako předmětu známkového práva, ustanovuje zákonná úprava tzv. překážky zápisné způsobilosti, jejichž výčet v ust. § 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách je taxativní a je tedy považován za negativní vymezení, či negativní definici ochranné známky. Podle ní jsou za známky nezpůsobilé k zápisu považována taková označení, která na podkladě platného právního ustanovení nemohou být zapsána do rejstříku ochranných známek.

Může se jednat o označení zcela nezpůsobilá k zápisu do rejstříku, kdy označení nelze zapsat vůbec, neboť jsou tu tzv. absolutní důvody pro odmítnutí ochrany zapisovanému označení a užití těchto důvodů přísluší pouze příslušnému zápisnému úřadu, tedy Úřadu průmyslového vlastnictví. Jinou skupinou označení, jsou pak taková, která mohou být zapsána jen s určitou výhradou či omezením a jejich uplatnění přísluší třetí osobě, která důvody označované jako relativní důvody pro odmítnutí ochrany

zapisovanému označení, uplatňuje v rámci konkrétního řízení, obvykle námitkového. Absolutním a relativním důvodům nebo také překážkám zápisné způsobilosti přihlašovaného označení je více věnováno v kapitole 3.1.6. Řízení ve věcech ochranných známek a její podkapitole 3.1.6.1.4. Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany.

Předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví se obecně vzato vyhýbají pozitivnímu vymezení předmětu práva, a tedy nenalezneme konkrétní jednoznačnou pozitivní definici jednotlivého pojmu jako předmětu práva, jako v případě ochranné známky, ale ustanovení, která specifikují, jaká označení a za jakých podmínek mohou být jako ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek a jaká jsou z takového zápisu ať již zcela, či částečně vyloučena. Proto je třeba legální definici ochranné známky v pozitivním smyslu obsaženou v ustanovení § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, chápat spíše jako vymezení druhů a forem označení způsobilých veřejnoprávní ochrany podle citovaného zákona.¹²

2.1.5.2 Funkce ochranné známky

Vymezení funkcí ochranných známek je v podstatě dáno samotnými zákonnými požadavky, které musí splňovat každé označení, které má být jako ochranná známka chráněno.

Základní znaky ochranné známky kladou obecně důraz především na to, aby označení bylo způsobilé odlišovat od sebe výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb podniků jiných. Právě proto se ochranná známka váže vždy pouze k určitému výrobku nebo službě. Tato rozlišovací schopnost, nebo také jinak distinktivnost, je pochopitelně neopominutelnou podmínkou pro možný zápis do rejstříku ochranných známek a je také jednou ze základních funkcí ochranné známky.

¹² HORÁČEK, Roman, et al. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : Komentář.* 2.podstatně doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.

U ochranné známky tedy rozeznáváme již výše zmiňovanou funkci rozlišovací, která může být odkazem na původ produktu a zcela určitého podnikatele a s ní související funkci garanční, jakožto záruku určité kvality výrobku a služeb, kterou spotřebitelé pod konkrétní ochrannou známkou s ohledem na pověst jejího vlastníka očekávají. Ochranná známka tak svým rostoucím úspěchem na trhu současně zvyšuje motivaci svého vlastníka k udržování spotřebiteli očekávaných vlastností a kvality svého zboží a služeb opatřovaných ochrannou známkou, čímž plní i funkci stimulační.

Funkce ochranné známky se odvozují od účinků, které ochranná známka při svém použití má nebo může mít. Dá se říct, že funkce mají zejména hospodářskou povahu vzhledem k tomu, že vyjadřují soutěžní postavení majitele na trhu výrobků, resp. služeb. V té souvislosti hovoříme také o soutěžní funkci ochranné známky, neboť tak napomáhá svým vlastníkům získat a udržet pozici v hospodářské soutěži.

Významným prostředkem k prosazení se na trhu výrobků a služeb může být pro soutěžitele právě ochranná známka, neboť plní i funkci propagační, která spočívá v tom, že prostřednictvím ochranných známek se výrobky či služby podnikatelů dostávají do povědomí širší veřejnosti, a tedy svých potenciálních spotřebitelů. Ochranné známky konkrétního podnikatele jsou propagovány nejrůznějšími způsoby, jsou např. umístovány na výrobcích a jejich obalech, reklamních letácích nebo v televizi a tisku, což je forma propagace veřejností nejsledovanější, a tedy s nejvýznamnějším vlivem.

Další významnou funkcí ochranné známky je pak funkce ochranná, která spočívá v tom, že výlučně vlastník ochranné známky je oprávněn užívat ochrannou známku k označování svých produktů a další osoby tak mohou činit pouze s jeho souhlasem. Současně je vlastník v důsledku svých formálních práv plynoucích ze zápisu známky, chráněn proti všem, kteří by chtěli do jeho zákonem chráněných práv ke známce nepatříčně zasahovat.

Specifickou funkcí ochranné známky je funkce certifikační, která vystupuje do popředí zejména u kolektivní ochranné známky v souvislosti s určitým dohledem nad jejím užíváním ze strany sdružení, jež je jejím vlastníkem a současně jeho členů.

Rovněž funkce ochranné známky je ve své podstatě předmětem právní ochrany, a to z dvojího hlediska. Jednak se jedná o hledisko veřejnoprávní ochrany, která je zákonem poskytována takovému označení, které splňuje znaky vyžadované příslušným zákonem k tomu, aby mohlo být zapsáno jako ochranná známka, a jednak jde o hledisko soukromoprávní ochrany, která se zabývá zejména hospodářskou a soutěžní funkcí ochranné známky.

Předmětem veřejnoprávní ochrany tedy bude zásadně rozlišovací funkce ochranné známky a funkce ochranná. Funkce garanční se pak bude předmětem ochrany práva proti nekalé soutěži a monopolizační funkcí ochranné známky se bude zabývat vedle práva proti nekalé soutěži také právo na ochranu hospodářské soutěže.

2.1.5.3 Druhy ochranné známky

Pro ucelený přehled o druzích ochranných známek lze ochranné známky dělit podle různých kritérií, zejména podle jejich formy, podle osoby vlastníka ochranné známky, podle způsobu vzniku známkového práva, anebo podle typu užití ochranné známky.

Základním druhovým vymezením ochranné známky je jejich forma, která ochranné známky rozlišuje na slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované.

Slovní ochranné známky jsou tvořeny jedním či více slovy, písmeny a jejich seskupením, číslicemi nebo jejich vzájemnou kombinací, a jsou provedeny buď v běžném písmu, za které je považováno písmo užívané Úřadem průmyslového vlastnictví, tj. font „Times New Roman“ velikosti 12, anebo jsou provedeny ve zvláštním grafickém písmu, kterým může být rukopis, speciálnost písma daná sklonem, typem, velikostí, stínováním nebo šrafováním písmen (např. „Coca-cola“). Slovní ochranná známka je tvořena slovy původními, originálními (např. „GRANÁT“), nebo slovy uměle vytvořenými (např. „TOMA“). Slovní ochranná známka může již ve svém názvu vyjadřovat svůj vztah k podniku či označení předmětu podnikání (např. „TONAK“ – TOvárna NA Klobouky, „ČEDOK“ – Česká DOpravní Kancelář). Mezi slovní ochranné známky se řadí i shluk písmen a číslic, který netvoří z hlediska

slovotvorného slovo jako takové, ale takové označení získalo rozlišovací způsobilost pro příslušné výrobky a služby (např. „BMW“). Ke všem těmto způsobům vyjádření ochranné známky ve formě slova je nutné přiřadit i známky tvořené slogany, kdy předmětem registrace a ochrany není pouze slovo, ale celý souhrn slov nebo celá věta, která obvykle navazuje na zapsanou ochrannou známku nebo vychází z vhodné formulace myšlenky vztahující se ke konkrétnímu typu výrobků nebo služeb propagovaným pod zapsanou ochrannou známkou.

U obrazové ochranné známky je podstatné, aby byla snadno zapamatovatelná, jednoznačná a bylo možné měnit její velikost tak, aby při zmenšení nebo zvětšení nedocházelo k splynutí některých prvků a nečitelnosti. Obrazové ochranné známky jsou tvořeny kresbou, geometrickým obrazcem bez slovních prvků, písmen a číslic (např. kresba jaguára pro ochrannou známku „JAGUAR“).

Nejméně používaným druhem ochranných známek jsou ochranné známky prostorové, které jsou svým trojrozměrným provedením omezeny v rozsahu užívání, ve změně rozměrů. Zpravidla představují speciální tvar výrobku nebo jeho obalu, zpravidla tvary flakonů, lahví, tvar tablet léků, a proto si lze těžko představit např. abnormálně zvětšované čokolády specifického tvaru („TOBLER TOBLERONE“) z důvodu její následné nepoživatelnosti.

Kombinované ochranné známky jsou tvořeny kombinací prvků slovních, obrazových a případně i prostorových současně (např. „FINLANDIA“ která je tvořena kombinací slova a vyobrazením sobů). Kombinované označení je posuzováno jako celek, v důsledku čehož může být v kombinaci s obrazovým prvkem chráněn i prvek jiný (číslice, písmeno, slovo), sám o sobě nedistinktivní či popisný. Kombinované ochranné známky umožňují též ochranu konkrétního barevného provedení firmy, tzv. firemních barev, ve kterých je slovo nebo vyobrazení provedeno. Ochrana se pak vztahuje i na užití barvy a jejich uspořádání. Tím se takové kombinované barevné ochranné známky odlišují od známek slovních, jelikož přibližují spotřebitele ke konkrétnímu výrobku. Jsou totiž asociací s určitou řadou výrobků téhož výrobce v případech, kdy obrazový prvek zůstává stejný a mění se pouze barva či její odstíny nebo naopak je zachována barva a mění se slovní prvky.

V případě užití hlediska osoby vlastníka pro vymezení druhu ochranné známky rozlišujeme ochranné známky individuální a kolektivní. Vlastníkem individuální ochranné známky může být fyzická nebo právnická osoba, resp. i více takových osob, neboť platná právní úprava a pojetí ochranné známky jako věci v právním smyslu nevylučuje, aby ochranná známka byla předmětem spoluvlastnictví více osob.

Kolektivní ochranná známka je zvláštním institutem známkového práva. Je zapsána pro právnickou osobu nebo sdružení, kterou za podmínek stanovených smlouvou o jejím užívání mohou užívat pouze členové nebo společníci této právnické osoby nebo účastníci sdružení (např. „ČSAD“, kde vlastníkem je Sdružení uživatelů kolektivních ochranných známek ČSAD).

Povinnost zápisu kolektivní ochranné známky, ač její výskyt není příliš častý, je dána pro Českou republiku Pařížskou úmluvou a její právní úpravu předpokládá i směrnice Rady ES č. 89/104 ze dne 21.12.1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách.

Kolektivní ochranná známka je určena k rozlišení výrobků a služeb od členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení, od výrobků a služeb jiných osob. Výlučné právo označovat kolektivní ochrannou známkou výrobky či služby, pro které je tato kolektivní ochranná známka zapsána, nebo je užívat ve spojení s těmito výrobky a službami, přísluší jednotlivým členům nebo společníkům nebo účastníkům sdružení zapsaným v rejstříku. Podmínky užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí za jejich porušení stanoví písemná smlouva uzavřená mezi všemi členy nebo společníky právnické osoby nebo účastníky sdružení. V té souvislosti pak vystupuje do popředí shora zmiňovaná certifikační funkce ochranné známky, neboť příslušná právnická osoba nebo sdružení dbá na dodržování podmínky užívání kolektivní ochranné známky jejími členy nebo společníky.

Otázka způsobu vzniku známkového práva pak rozlišuje ochranné známky na ty, u nichž je podmínkou vzniku práva a ochrany označení registrace známky a pak na ty známky, kde známkové právo vzniká neformálně bez ohledu na zápis do rejstříku ochranných známek, a tyto jsou označovány jako známky všeobecně známé.

Zapsaná ochranná známka je tedy chráněna před užitím stejného nebo podobného označení pro stejné nebo podobné výrobky a služby, pro které je zapsána. Podmínkou poskytnutí ochrany takovému označení je tedy jeho formální zápis do rejstříku ochranných známek.

Naproti tomu u všeobecně známé ochranné známky vzniká známkové právo neformálním získáním všeobecné známosti v České republice. Její ochrana tedy není založena na zápisu do veřejnoprávního rejstříku, ale na faktickém užívání. Všeobecně známá ochranná známka je ale chráněna jen pro ty výrobky a služby, pro které se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou.

Ochranné známky je možné druhově odlišit též podle typu jejich užití. Výrobní ochranné známky se vztahují na výrobní závod a zboží, které vyrábí. Většinou se jedná o obchodní firmu podniku nebo název výrobku, jehož výroba je natolik spojena s výrobcem, že jej nelze vyrábět jinde. Taková ochranná známka je pak nepřenosná a stává se trvalou hodnotou podniku, jehož cena je tím výrazně zvyšována.

Označení obchodní ochrannou známkou je užíváno tehdy, když zboží stejného druhu a provedení je vyráběno pro jednoho vývozce či prodejce více výrobními podniky, nebo se na jeho výrobě podílí více výrobců současně. Obchodní známky jsou především používány na vnitřním trhu u obchodních domů a obchodních řetězců (např. „TESCO“), kdy pro tento řetězec není prvořadé a nemá zájem na tom, aby byl výrobek spojován s konkrétním výrobcem. Naopak tato situace umožňuje aktuálně potřebnou změnu výrobce, aniž by se tato jakkoliv dotkla spotřebitele, neboť ten v každém případě kupuje výrobek pod značkou obchodního řetězce.

Přihlašování mohou být i ochranné známky, které vlastník nemá v úmyslu aktuálně užívat, resp. užívat je ihned po provedení registrace. Z tohoto hlediska se může jednat o zásobní ochranné známky, které jsou připravovány a registrovány již předem pro plánované rozšíření výroby o nový druh zboží, rozšíření dosavadní výrobní řady nebo změnu třídění výrobků. Obdobným případem, kdy je zaregistrována ochranná známka, kterou její vlastník ovšem nemá v úmyslu užívat ve vztahu k jím vyráběným výrobkům či poskytovaným službám, ale registrace ochranné známky je provedena za tím účelem, aby ji pro své výrobky nebo služby nemohl začít užívat subjekt jiný. Tyto

blokážní ochranné známky však musí respektovat zákonnou povinnost jejího užívání, aby nedošlo k jejímu zrušení.

Samostatným druhem jsou tzv. známky certifikační. Platná právní úprava obsažená v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách takový pojem nezná a ve smyslu Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví upravuje pouze známku kolektivní, která svým způsobem svou certifikační funkci plní v souvislosti s určitým dohledem nad jejím užíváním ze strany sdružení, jež je jejím vlastníkem a současně jeho členů. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví členské státy k úpravě certifikační známky, na rozdíl od známky kolektivní, nezavazuje a ponechává jí fakultativně jednotlivým národním zákonodárstvím. Pařížská úmluva obsahuje pouze výluku ze zápisu označení sloužících k certifikaci, a tu představují známky úřední, zkušební, puncovní a záruční, pokud jejich užití pro konkrétní výrobky a služby není povoleno zvláštní právní úpravou a k tomu zmocněnou institucí. Na rozdíl od kolektivních známek nejsou certifikační známky vyhrazeny pouze pro členy nějakého sdružení výrobců, ale může je užívat kterýkoliv výrobce, jehož výrobky splňují stanovené normy či zvyklosti. Vlastníkem certifikační známky může být instituce, v jejíž působnosti je ověřovat, zda výrobky opatřené certifikační známkou, tato kritéria splňují a tím dohlíží na kvalitu označovaných výrobků.

2.1.6 Řízení ve věcech ochranných známek

Ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví v České republice s kompetencí rozhodovat ve věcech konstituování ochrany průmyslových práv, ochranné známky nevyjímaje, v jednotlivých typech řízení, rozhodování o odnětí takové ochrany, vedení státního rejstříku těchto práv, je Úřad průmyslového vlastnictví.

Nestanoví – li zákon o ochranných známkách jinak, platí pro řízení před Úřadem subsidiárně správní řád, v němž je výslovně zakotvena, stejně jako v řízení o ochranných známkách, zásada dvojinstančnosti.

V České republice je tradičně uplatňován kontinentální systém vzniku známkoprávní ochrany, který je založen na registračním principu. Podle tohoto systému se za

ochrannou známku považuje označení zapsané do rejstříku ochranných známek, s výjimkou všeobecně známých známek. Z tohoto pohledu mají zápisy do rejstříku svou nezastupitelnou úlohu a tedy podstatná část pojednání o řízení ve věcech ochranných známek je věnována řízení o přihlášce ochranné známky (podkapitola 3.1.6.1.). V rámci přezkumu přihlášky ochranné známky pak je upraveno řízení o námitkách (podkapitola 3.1.6.2) a připomínkách (podkapitola 3.1.6.3.) a následně řízení opravné (podkapitola 3.1.6.4.) a řízení o zrušení ochranné známky a o jejím prohlášení za neplatnou (podkapitola 3.1.6.5.).

2.1.6.1 Řízení o přihlášce

O zápis označení jako ochranné známky do rejstříku se žádá písemnou přihláškou podanou u Úřadu průmyslového vlastnictví, přičemž je nezbytné, aby tato přihláška splňovala podmínky a náležitosti stanovené § 19 z.č. 441/2003 Sb. a dále § 1 prováděcí vyhlášky Úřadu průmyslového vlastnictví č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách.

Podání přihlášky ochranné známky obsahující výslovný projev vůle, kterým přihlašovatel požaduje, aby jím vybrané označení bylo jako ochranná známka zapsáno do rejstříku ochranných známek, je právním úkonem, kterým je zahájeno správní řízení o zápisu ochranné známky.

Přihláška ochranné známky musí vedle nezbytných obecných náležitostí obsahovat znění nebo plošné vyobrazení té ochranné známky, pro kterou je zápis do rejstříku požadován. Přihlašovatel tedy v přihlášce musí uvést údaj o tom, zda má být označení do rejstříku zapsáno v běžném písmu nebo v grafickém provedení, zda se jedná o označení obrazové anebo zda jde o označení prostorové. V případě slovní ochranné známky je nutné specifikovat, zda je zápis požadován pro slovní ochrannou známku v běžném písmu. Další nezbytným údajem z hlediska požadavku splnění podstatných náležitostí přihlášky ochranné známky k jejímu zápisu je údaj o tom, zda se ochranná známka přihlašuje v černobílém nebo barevném provedení, případně, zda je ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev. U takových označení, která jsou tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, je přihlašovatel povinen

specifikovat barvu, a to názvem a číslem barvy dle použité vzorkovnice barev, kdy v praxi jsou pro tyto účely používány vzorkovnice barev CMYK, PANTONE a RAL.

Vzhledem k tomu, že ochrannou známkou může být za podmíněk stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby jiné, je třeba v přihlášce ochranné známky uvést seznam výrobků nebo služeb, pro něž se zápis ochranné známky do rejstříku požaduje. Tento seznam výrobků a služeb musí být vzestupně zaříděn podle mezinárodního třídění daného Nicejskou úmluvou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek. Pokud v průběhu řízení o zápisu přihlášky ochranné známky do rejstříku dochází k upřesňování seznamu či přetřídění výrobků a služeb, je nepřipustné, aby v rámci takového upřesnění byl seznam výrobků a služeb rozšířen. Naopak, zúžení seznamu je možné.

Po podání přihlášky v ní nelze provádět jiné změny, než jaké zákon o ochranných známkách výslovně umožňuje, tedy takové, které jsou přihlašovatelem číněny pouze za účelem změny jména, příjmení, názvu obchodní firmy, adresy místa trvalého pobytu, sídla, případně za účelem odstranění chyb ve formulaci nebo zjevných nesprávností, pokud tato změna uvádí údaje z ochranné známky do souladu se skutečností, aniž by se tím změnilo přihlašované označení podstatným způsobem.

Až do zápisu ochranné známky je přihlašovatel oprávněn rozdělit přihlášku podávanou pro více přihlašovaných výrobků či služeb. Rozdělení přihlášky ochranné známky může mít význam zejména v případě podaných námitek vůči zápisu některých přihlašovaných výrobků či služeb. Přihlašovatel tak má možnost v zájmu eliminace průtahů v řízení o podané přihlášce rozdělit přihlášku pro část výrobků a služeb, ohledně nichž není sporu a pro něž může být ochranná známka bez dalšího zapsána a na jinou část, vyčleněnou do samostatné přihlášky, obsahující výrobky a služby, proti jejichž zápisu jako ochranné známky byly podány námitky a řízení si tak může vyžádat delší čas.

S podáním přihlášky ochranné známky je spojena určitá povinnost i právo přihlašovatele. Povinnost přihlašovatele je obsažena v z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, výše poplatkové povinnosti je závislá na počtu tříd výrobků a služeb, pro které se ochranná známka přihlašuje a lhůta pro její splnění v trvání 1 měsíce plynoucí ode dne podání přihlášky, je prekluzivní.

K datu podání přihlášky ochranné známky se ovšem váže, kromě shora uvedené povinnosti, také právo spočívající v tzv. právu přednosti přihlašovatele před každou další osobou, která později podá přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, s výjimkou práva přednosti, které je možné podle Pařížské úmluvy uplatnit z dřívější ochranné známky.

Význam práva přednosti spočívá tedy v tom, že skutečnosti, které vzniknou až po datu vzniku práva přednosti, nemohou být na překážku zápisné způsobilosti. Právo priority je jedním z nejzávažnějších pojmů v oblasti ochrany práv k nehmotným statkům obecně. Rozlišuje se prioritita vytvoření, užívání, přihlášení, prioritita národní či mezinárodní, ovšem v praxi má nejzávažnější dopad prioritita přihlášení k právní ochraně. Při podání přihlášky je přihlašovatel oprávněn uplatnit právo přednosti, které vyplývá z Pařížské unijní úmluvy, tedy právo přednosti z přihlášky podané v unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace. Lhůta, ve které přihlašovatel ochranné známky v České republice může uplatnit právo přednosti z jiné přihlášky ochranné známky podané v unijní zemi nebo ve státě, jež je členem Světové obchodní organizace, je stanovena Pařížskou úmluvou a činí 6 měsíců. Chce-li přihlašovatel uplatnit právo přednosti z dřívější přihlášky, musí uvést v přihlášce ochranné známky v České republice datum a stát podání této dřívější přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti a doložit je do 3 měsíců od jeho uplatnění v přihlášce. Právo přednosti se zpravidla dokládá tzv. prioritním dokladem, což je doklad o podání přihlášky ochranné známky ověřený úřadem země původu.

Přihláška ochranné známky, ze které je uplatňováno dřívější právo přednosti, musí být shodného znění nebo vyobrazení a shodná musí být i osoba přihlašovatele.

Pro přiznání práva přednosti není rozhodné, zda přihláška, ze které je uplatňováno právo přednosti, byla v zemi původu zamítnuta či řízení o ní bylo zastaveno. Právo přednosti lze uplatnit i z několika přihlášek s různým seznamem výrobků a služeb se shodným datem podání.

„Jestliže přihláška ochranné známky vykazuje naprostou shodu v době podání s namítanou ochrannou známkou, tj. jedná se o stejný den i hodinu, nelze objektivně rozhodnout, které podání požívá dřívější právo přednosti a proto jak přihláška ochranné známky, tak namítaná ochranná známka, požívají stejné právo přednosti, z čehož vyplývá, že namítaná ochranná známka nesplňuje podmínku dřívějšího práva přednosti a nemůže tak být překážkou zápisné způsobilosti přihlášeného označení se shodným právem přednosti.“¹³

V případě rozdílného data podání se právo přednosti přizná z přihlášky nejmladší.

2.1.6.2 Formální a věcný průzkum přihlášky

Řízení o přihlášce ochranné známky se dělí na část formální a část věcnou. Pokud v průběhu formálního průzkumu Úřad průmyslového vlastnictví zjistí, že přihláška ochranné známky nemá předepsané náležitosti vymezené v ust. § 19 z.č. 441/2003 o ochranných známkách a §1 prováděcí vyhl.č. 97/2004 Sb. k tomuto zákonu, vyzve přihlašovatele, aby tyto nedostatky ve lhůtě stanovené Úřadem, odstranil, či chybějící náležitosti doplnil. Neodstraní – li přihlašovatel nedostatky formální přihlášky ve stanovené lhůtě, Úřad přihlášku rozhodnutím odmítne.

Následně Úřad podrobí přihlášku průzkumu věcnému za účelem zjištění zda označení přihlašované k zápisu do rejstříku, je k zápisu způsobilé ve smyslu §4 a §6 z.č. 441/2003 o ochranných známkách. Znamky nezpůsobilé k zápisu jsou taková

¹³ Úřad průmyslového vlastnictví. O-142586 : případ BOSS LIGHT CIGARETTES. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 20.10.2004 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.

označení, která na podkladě citovaných ustanovení nemohou být zapsána do rejstříku ochranných známek. Podle materiálního rozsahu mohou být označení buď úplně nezpůsobilá k zápisu, tedy nemohou být zapsána vůbec, nebo jsou částečně nezpůsobilá k zápisu, pak mohou být zapsána jen s určitou výhradou, omezením anebo na základě souhlasu třetí osoby.

Při věcném průzkumu tak může být zjištěno, že přihláška ochranné známky není způsobilá k zápisu do rejstříku jen pro část výrobků nebo služeb. V takovém případě dojde k zamítnutí přihlášky jen pro tuto část výrobků a služeb a ve zbývajících částech je přihláška ochranné známky zveřejněna ve Věstníku Úřadu.

Pokud se během věcného průzkumu zjistí, že přihlášené označení obsahuje prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, a jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně s touto starší ochrannou známkou, Úřad přihlášku zamítne. Oproti předcházející právní úpravě Úřad nyní při věcném průzkumu zkoumá pouze úplnou shodu výrobku či služeb.

Přihlašovatel je pak dána možnost, aby Úřadu předložil souhlas přihlašovatele či vlastníka této starší ochranné známky k zápisu pozdější přihlášky ochranné známky do rejstříku. Písemná forma takového souhlasu je obligatorní a zákon ani prováděcí vyhláška pro jeho náležitosti nestanovují žádné náležitosti.

Proti rozhodnutí o zamítnutí přihlášky pro všechny výrobky a služby nebo jen pro jejich část lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad, který má odkladný účinek.

Ve smyslu nařízení o ochranné známce Společenství se v rámci věcného průzkumu nově zavádí množnost přihlašovatele písemně prohlásit, že k prvku obsaženému v přihlašované ochranné známce, který postrádá rozlišovací způsobilost, nebude uplatňovat výlučné právo. Jedná se o prvek, který je sice obsažen v ochranné známce, ale sám o sobě není schopen známkové ochrany, zpravidla bývá v ochranné známce uváděn jen k bližšímu označení povahy zboží, jeho váhy, míry, původu, jakosti apod. Účelem tohoto ustanovení je umožnit jednostranným právním úkonem přihlašovatele vyloučit ze známkové ochrany prvek ochranné známky, který je nezpůsobilý k zápisu, přičemž takový prvek zůstává ve známce jako prvek nechráněný,

označovaný jako tzv. „disclaimer“. Zápisem nechránitelného prvku v ochranné známce nikdy nevznikne výlučné právo k tomuto prvku vlastníku této ochranné známky.

Tento nový institut umožňuje přihlašovatel, za splnění ostatních podmínek zákona o ochranných známkách, dosáhnout zápisu takové ochranné známky, která by byla dle dřívější právní úpravy zápisu nezpůsobilá a tedy nechránitelná. Jde o dispoziční oprávnění přihlašovatele, a je tedy výlučně na něm, zda rozsah ochrany omezí či nikoliv. V případě, že se však rozhodne rozsah ochrany omezit, nemůže vzít rozhodnutí zpět. Přihlašovatel může omezit rozsah ochrany kdykoliv v průběhu řízení o zápisu ochranné známky. Omezení rozsahu ochrany pak Úřad zveřejní ve Věstníku spolu s přihláškou ochranné známky.

Před vydáním rozhodnutí, je Úřad povinen zaslat přihlašovatel zprávu o výsledku věcného průzkumu s uvedením důvodů, pro které je přihlášené označení vyloučeno ze zápisu do rejstříku a umožnit tak přihlašovatel se k důvodům uvedeným ve zprávě ve stanovené lhůtě vyjádřit.

2.1.6.3 Zveřejnění přihlášky ve Věstníku

Jestliže je po věcném průzkumu Úřadem zjištěno, že přihlašované označení, pro které je požadován zápis do rejstříku ochranných známek, je způsobilé být ochrannou známkou, je přihláška ochranné známky zveřejněna ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zveřejněním přihlášky ochranné známky ve Věstníku je ukončena ta fáze řízení o přihlášce, ve které Úřad přihlášku podrobil formálnímu a věcnému průzkumu ohledně absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti.

Absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti a současně odmítnutí ochrany přihlašovanému označení jsou takové důvody, které nelze překonat a jejichž použití přísluší pouze Úřadu průmyslového vlastnictví, který takové důvody zkoumá z moci úřední. Jsou – li ze strany Úřadu takové absolutní důvody odmítnutí ochrany přihlašovaného označení konstatovány a Úřad tak dospěl k rozhodnutí o jeho zápisné

nezpůsobilosti, je ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví zveřejněna nikoliv přihláška, ale rozhodnutí o zamítnutí přihlášky s uvedením důvodů, pro které je shledávána zápisná nezpůsobilost.

Po ukončení této fáze průzkumu tedy dojde ke zveřejnění přihlášky ochranné známky u těch označení, u nichž Úřad neshledal tzv. absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, tedy důvody, které brání zápisu označení do rejstříku ochranných známek a tedy vylučuje poskytnutí ochrany takovému označení. Není však definitivně vyloučeno, aby fáze formálního a věcného průzkumu byla obnovena, pokud vyplýne najevo, že existují absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, které brání zápisu ochranné známky do rejstříku.

Podnětem k obnově průzkumu přihlašovaného označení mohou být podané připomínky (kapitola 3.1.6.3.) nebo námitky (podkapitola 3.1.6.1.5. ve spojení s kapitolou 3.1.6.2.).

2.1.6.4 Zápisná způsobilost a její překážky

Posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky je komplexní problém, který zahrnuje kombinaci objektivních a subjektivních prvků, vždy je třeba vzít v úvahu celkový dojem, jakým označení působí jako celek, s přihlédnutím k povaze zboží a služeb a dalším relevantním faktorům.

Známky nezpůsobilé k zápisu jsou taková označení, která na podkladě platného právního posouzení nemohou být zapsána do rejstříku ochranných známek. Hlediskem pro takové posouzení je ust. § 1 z.č. 441/2003 Sb., které pozitivně vymezuje ta označení, která mohou být zapsána jako ochranná známka tak, že za podmínek stanovených zákonem o ochranných známkách to může být „jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby,

písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“¹⁴

Zápisná způsobilost je tedy obecným požadavkem na její ztvárnění, tedy grafickou znázornitelnost, a současně požadavkem na schopnost odlišit výrobky nebo služby, pro které je zapsána, od podobných výrobků nebo služeb jiné osoby. Za graficky znázornitelná se obecně považují označení, která jsou vyjádřena písmem, číslicemi, náčrtem, resp. obrazem, barvou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu. Podle způsobu grafické znázornitelnosti pak rozlišujeme označení slovní, které zahrnuje fantazijně vytvořené slovo nebo více slov, jména, příjmení či obchodní názvy. Taková označení jsou zpravidla vyjádřena běžným písmem. Pokud jsou slovní označení uváděna jiným než běžným písmem, považuje se označení za kombinované, tj. takové, kdy je slovní označení kombinováno s jeho grafickou úpravou. Problém vzniká u označení, která jsou vyjádřena v jiném provedení písma, např. Braillovo slepecké písmo, které je de facto převedením klasické abecedy do prostorového provedení.

Neoddělitelným hlediskem posouzení zápisné způsobilosti je pak ust. § 4 z.č. 441/2003 Sb., které je doplňujícím negativním vymezením ochranné známky a důsledkem nemožnosti podat vyčerpávající pozitivní definici ochranného označení způsobilého zápisu do rejstříku ochranných známek. Toto ustanovení tedy taxativně vypočítává překážky zápisné způsobilosti označení jako ochranné známky. Jedná se o překážky absolutní, které v některých případech lze překonat, ale jejich zkoumání je zcela ve sféře práva veřejného a jsou v řízení zkoumána z úřední povinnosti.

Překážka zápisné způsobilosti je tedy důvodem pro odmítnutí ochrany přihlašovanému označení.

V souladu s komunitární úpravou známkového práva se rozlišuje mezi absolutními důvody pro odmítnutí ochrany, které jsou veřejnoprávního charakteru, a důvody relativními, které mají charakter soukromoprávní.

Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany tedy představují označení vyloučená ze zápisu do rejstříku, jejichž taxativní výčet je uveden v ust. § 4 z.č.

¹⁴ HORÁČEK, Roman, et al. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : Komentář.* 2.podstatně doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.

441/2003 Sb. Z hlediska absolutních důvodů pro odmítnutí ochrany zkoumá Úřad přihlášená označení z úřední povinnosti před zveřejněním přihlášky ochranné známky a před zápisem do rejstříku.

Relativními důvody pro odmítnutí ochrany se rozumí označení vyloučená ze zápisu do rejstříku pro kolizi s právy třetích osob. Z hlediska důvodů pro odmítnutí ochrany zkoumá Úřad z úřední povinnosti před zveřejněním přihlášky ochranné známky pouze to, zda přihlášené označení nekoliduje se staršími právy třetích osob podle ust. §6 z.č. 441/2003 Sb. Ostatními relativními důvody pro odmítnutí ochrany spočívajícími v právech třetích osob, které jsou uvedeny v ust. § 7 z.č. 441/2003 Sb. se Úřad zabývá až v rámci námitkového řízení zahájeného podáním námitek oprávněnou osobou po zveřejnění přihlášky ochranné známky.

2.1.6.5 Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany

Hlavní kritérium, podle kterého se posuzuje zápisná způsobilost ochranné známky je splnění legální definice ochranné známky obsažené v § 1 z.č.441/2002 Sb.

Z jejího pozitivního vymezení ochranné známky se a contrario podává, že jako neschopná zápisu do rejstříku ochranných známek jsou označení, která legální definici ochranné známky nesplňují, a tedy nejsou schopna grafického znázornění. Zákonem je tak dán absolutní důvod pro odmítnutí ochrany veškerým označením vyjádřeným nebo vnímatelným jinak, než v grafické podobě. Jedná se především o zvukové známky, čichové známky, světelné či pohybové.

Jak ovšem naznačují některé zahraniční úpravy, i vývojové tendence v oblasti ochranných známek určené mimo jiné i praxí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), vývoj v oblasti definování ochranné známky směřuje k rozšíření legálního rozsahu znaků, jimiž má být ochranná známka tvořena. Odvolací orgán OHIM již ve svých rozhodnutích připustil ochranu známky čichové, a to ochranné známky s vůní čerstvě posečené trávy pro tenisové míčky.

Oproti předchozí právní úpravě je legální definice označení, které je schopno zápisu do rejstříku ochranných známek, rozšířena o barvu jako jeden z předmětu ochrany u označení, která jsou tvořena výlučně barvou. Možnost chránit označení tvořené pouhou barvou je možné pouze v tom případě, pokud je distinktivní,

tn. má schopnost rozlišit výrobky a služby svého vlastníka od výrobků a služeb jiných osob. Musí se tedy jednat o specifický, ojedinělý odstín barvy a tento odstín musí být v přihlášce přesně konkretizován z důvodu další reprodukce, např. uvedením čísla odstínu podle vzorníku barev PANTONE, CMYK, či barevné stupnice RAL.

Požadovanou distinktivnost odstínu barvy z hlediska její zápisné způsobilosti dostatečně deklarují následující rozhodnutí.

„Vnitrostátní úprava obsahuje pozitivní vymezení ochranné známky, která připouští známkoprávní ochranu pouze označením, která jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby stejného druhu pocházející od různých podnikatelů, přičemž rozlišitelnost (distinktivnost) může být vnímána zrakem. Označení – ve světle fialovém barevném odstínu – není vyloučeno ze zápisu, neboli, nepochybně může jít o obrazové či grafické znázornění, které je jako takové běžnými spotřebiteli vnímáno a lze s ním spojit výrobky zcela konkrétního výrobce.“¹⁵

„Přihlášené označení je tvořeno běžným odstínem žluté barvy. Žlutá barva představuje pro průměrného spotřebitele jednu ze základních barev, kterou si přihlašovatel nemůže přivlastnit pro veškeré známky týkající se výrobků ve třídách, pro které je žádána ochrana. Žlutá barva, kterou vzhledem ke své všeobecnosti může užívat každý, nemá dostatečnou způsobilost rozlišit výrobky uvedeného druhu pocházející od různých podnikatelských subjektů, neboť spotřebitel nebude pouze podle žluté barvy schopen rozeznat výrobky přihlašovatele od stejných a podobných výrobků ostatních podnikatelů na trhu. Při posouzení rozlišovací způsobilosti přihlášeného označení, tj. žluté barvy, je rozhodující přítomnost či nepřítomnost dalších rozlišujících prvků a jejich působení na průměrného spotřebitele. Tyto další prvky však zveřejněné označení neobsahuje, a proto přihlášené označení nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, která by jej bez dalších rozlišovacích prvků činila schopným zápisu.“¹⁶

¹⁵ Vrchní soud; sp.zn. 7A.16/1999

¹⁶ Úřad průmyslového vlastnictví. O-167546 : (obrazová) barva. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí*[online]. [s.l.] : [s.n.], 9.4.2003 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>

Ochranná známka může být přihlášena podle volby přihlašovatele v černobílém nebo barevném provedení. U barevné ochranné známky se ochrana vztahuje i na užité barvy a jejich uspořádání a známka by se tak důsledně měla užívat pouze v tomto barevném provedení. Při černobílém provedení ochranné známky se ochrana vztahuje na všechna možná barevná provedení.

Jako ochrannou známku ovšem nebude ani nadále možné chránit označení čichová a zvuková, neboť v obou případech je sporné splnění podmínky schopnosti grafického ztvárnění. U čichového označení vzniká v souvislosti s těkavostí vonných látek rovněž nebezpečí, zda bude možné po uplynutí určité doby rozpoznat rozlišovací způsobilost.

U zvukového označení se ukazuje jako problematická otázka další interpretace zvuku, který by měl být chráněn jako ochranná známka. Interpretace jednotlivých zvuků je závislá na každém jednotlivém interpretu a může se tedy výrazně lišit. Otázkou však zůstává, zda není možné tutéž ochranu získat formou ochrany přepisu zvukového označení do notového záznamu.

„Zvuková označení mohou být při splnění určitých předpokladů zapsána jako ochranná známka. Předně musí být zvukové označení schopno vést k odlišení zboží nebo služeb jednoho podniku od zboží nebo služeb podniku druhého. Kromě toho musí být předmětem grafického zobrazení, které je jasné, jednoznačné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a skutečné. Tyto předpoklady jsou splněny v případě, pokud je zvukové označení graficky zobrazeno prostřednictvím systému not, který tvoří notový klíč, noty a jiná v hudbě používaná označení.“¹⁷

Základní vlastností každého označení, které má být zapsáno do rejstříku ochranných známek je rozlišovací způsobilost. Aby označení jako ochranná známka mělo rozlišovací způsobilost, nestačí jen odlišení od známých označení, ale musí být svou formou a obsahem natolik originální, že jeho svérázné znaky mají schopnost

¹⁷ Evropská unie. Směrnice 89/104/EHS : kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. In *Úřední věstník L040*. 1989 – z rozhodnutí ESD, C-283/01, ve věci Shield Mark

individualizovat zboží, které jím má být označeno. Úplná absence rozlišovací způsobilosti, ale i její nedostatečnost jsou absolutním důvodem odmítnutí ochrany. Existují různé stupně rozlišovací způsobilosti. Otázkou je, jak vysokou rozlišovací způsobilost musí označení mít, aby bylo schopno zápisu do rejstříku. Zvláště vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti je např. nutno vyžadovat, má – li být do rejstříku ochranných známek zapsáno označení, které je určeno pro označování zboží denní spotřeby.

V této souvislosti se obvykle rozlišuje několik typických kategorií ochranných známek, jako jsou známky fantazijní a smyšlené (z nejznámějších COCA-COLA), známky tvořící obvyklá slova užívaná v běžném jazyce (CAMEL – slovo není smyšlené a přesto má ve vztahu k cigaretám vysokou rozlišovací schopnost), nebo známky tvořící slova asociující výrobek nebo jeho vlastnosti (APPLE nebo vyobrazení jablka nelze zapsat pro skutečná jablka nebo obchod s nimi, zatímco ve vztahu k počítačům má vysokou rozlišovací způsobilost).¹⁸

Nedostatek rozlišovací způsobilosti má označení, které sestává z pouhých písmen, číslic, značek, z pouhého vyobrazení výrobku nebo označení běžně vžité pro určitý výrobek nebo službu. Za označení postrádající rozlišovací způsobilost se řadí dále označení druhová (např. označení boty pro obuv), popisná, jež jsou tvořena pouhým údajem o místě, času, jakosti, atd. (např. demi-sec, standard, extra-dry, eso, prima).

Při dostatečné rozlišovací způsobilosti lze uvažovat i o zápisu internetové adresy nebo reklamního sloganu. Označení tvořená názvem internetové adresy je nutné však posuzovat pouze s ohledem na jeho vnitřní část (bez www a koncovky cz...), neboť prvek „www“ nemá vypovídací hodnotu a spotřebiteli bude vnímán nedistinktivně, jelikož je obsažen ve většině jemu známých internetových adres a prvek „cz“ sice obsahuje určitou informaci, ale vzhledem k tomu, že u českého národního registrátora je registrována většina internetových adres z českého prostředí, nebude rovněž pro spotřebitele rozlišující.

¹⁸ HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví* 1. Praha : C.H.Beck, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7

„Z hlediska známkoprávního je třeba obecně doménu posuzovat jako tu část, která může za splnění podmínek kladených zákonem na rozlišovací způsobilost označení, být schopna slovnímu označení ve formě internetové adresy přinést dostatečnou rozlišovací způsobilost.“¹⁹

Obdobně reklamní slogan může být zapsán jako ochranná známka za předpokladu, že je způsobilý naplnit základní funkci ochranné známky, tedy rozlišit výrobky a služby pocházející z různého obchodního zdroje.

„Slogan doplněný označením firmy známkově ob stojí po úspěšném průkazu vžitosti, protože jeho působení na vědomí spotřebitele, jakkoliv je odvozeno z běžného výrazu, může být ve spojení s konkrétními výrobky či službami mnohdy účinnější než fantazijní známka.“²⁰

Ze zápisu do rejstříku ochranných známek jsou také vyloučena označení, která jsou tvořena výlučně ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty nebo jiných vlastností výrobku nebo služeb a dále označení tvořená výhradně z údajů o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku či poskytnutí služby. Výlučný údaj o zeměpisném původu výrobku nebo poskytované služby není zápisu schopný v případě, že není ve vztahu k původu výrobku nebo služby fantazijní. Označení obsahující zeměpisný údaj je zpravidla kombinováno s dalšími slovními nebo obrazovými prvky. Zeměpisné označení je tedy třeba chápat jako slovní prvek, který se může stát součástí ochranné známky pouze v kombinaci s jejími dalšími prvky. Podobně údaje o době výroby výrobku nebo služby se v ochranné známce připouštějí pouze v kombinaci s ostatními prvky daného označení, a to navíc pouze v případě, že takový údaj odpovídá skutečnosti, označuje tedy například, kdy došlo k založení podniku nebo začátku poskytování služeb.

¹⁹ Úřad průmyslového vlastnictví. O-125316 : případ www.patent.cz. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 11.10.2002 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.

²⁰ Úřad průmyslového vlastnictví. O-155197 : případ *Držte se značky* . In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 11.10.2002 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.

Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany jsou pak dány v případech, kdy se jedná o označení, tvořená výlučně údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo poctivých obchodních zvyklostech (zejména značky puncovní, dopravní či zkušební).

Ze zápisu do rejstříku ochranných známek jsou dále vyloučena označení tvořená výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Účelem této výluky je zamezit monopolizaci tvaru nutného pro určitý pokrok v dané oblasti s přihlédnutím k tomu, že práva z ochranné známky nejsou časově omezena. Označení tvořená výlučně tvarem výrobku nelze chránit jako ochrannou známku v případech, kdy je tvar výrobku obecně užíván (např. tvar pивní láhve), dále v případech, kdy tvar výrobku je podmíněn povahou výrobku (např. tvar tablety do myčky nádobí) nebo dává příslušnému výrobku podstatnou hodnotu (např. tvar hlavy holicího strojeku).

Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany jsou zákonem dány u takových označení, která se dostávají do rozporu s právními předpisy či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Mezi ně patří zejména Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů či Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Smluvní strany se v těchto smlouvách a úmluvách zavázaly, že odmítnou nebo zruší zápis takových ochranných známek, které zcela nebo zčásti tvoří erby, vlajky, symbolické znaky, zkratky a názvy mezinárodních mezivládních organizací, jichž je některá ze zemí účastných na příslušné úmluvě členem. Z možnosti zápisu jsou tak vyloučeny také úřední, zkušební, puncovní a záruční značky a jejich heraldické napodobeniny, pokud se přihlašované označení má užívat pro totéž nebo podobné zboží jako tyto značky. Výjimku ze závazku z mezinárodních smluv by tvořil pouze takový případ, kdy by přihlašovatel zápisnému úřadu předložil souhlas příslušných míst k užití těchto znaků a symbolů jako ochranné známky.

Zákon taková označení souhrnně vymezuje jako označení, která jsou v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, ta, která obsahují označení požívající ochrany podle čl. 6ter Pařížské úmluvy (např. UNESCO), i ta, která obsahují jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v tomto článku, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, dále taková označení, která obsahují znak vysoké

symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly (křesťanský kříž), ta označení, jejichž užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv (olympijská symbolika) a označení přihlašovaná pro vína či lihoviny, která obsahují zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takový zeměpisný původ (tento důvod je promítnutím závazku pro Českou republiku z čl. 23 TRIPS).

Zápis do rejstříku ochranných známek bude odepřen označením, která by mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost a zeměpisný původ výrobku nebo služby. Označení se považuje za klamavé, je – li zde byt' jen možnost klamání veřejnosti, není rozhodné, zda ke klamání skutečně došlo nebo dojde. Klamavost označení se posuzuje vždy ve vztahu k přihlašovatelci ochranné známky a ve vztahu k výrobkům a službám, pro něž má být ochranná známka zapsána.

Nelze zapsat jako ochrannou známku takové označení, u něhož je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Smyslem této výluky je zamezit zápisu tzv. spekulativních známek, popř. zneužití již získané rozlišovací způsobilosti jiné ochranné známky i pro své označení. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky jako absolutní překážka zápisné způsobilosti se však uplatní pouze v případě, že budou podány závažné, zřetele hodné připomínky, anebo Úřad průmyslového vlastnictví sám shledá důvody ke konstatování nedostatku dobré víry. Zavedení principu dobré víry jako absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti vede k intenzivnějšímu posílení ochrany vlastníků ochranných známek a většímu prolínání práva soutěžního s právem známkovým.

V rámci absolutních důvodů pro odmítnutí ochrany se dále rozlišuje mezi těmi, které překonat nelze (a tedy označení do rejstříku nemůže být zapsáno vůbec) a mezi těmi, které překonat lze (a označení do rejstříku může být zapsáno jen při splnění určitých podmínek).

V rámci řízení o přihlášce ochranné známky lze překonat pouze překážky spočívající v nedostatečné rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení obsažené v

§ 4 z.č. 441/2003 Sb. pod písmeny b), c), d), tedy taková označení, která jsou tvořena slovním, grafickým nebo tvarovým znázorněním či kombinací těchto prvků, které samo o sobě nevykazuje znaky způsobilé odlišit konkrétní výrobek či službu, označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby a označení tvořené výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo poctivých obchodních zvyklostech.

V takových případech tedy platná právní úprava připouští, aby do rejstříku bylo zapsáno označení, které sice obecně považuje za nezpůsobilé k zápisu do rejstříku pro nedostatek zápisné způsobilosti, avšak které se užíváním v obchodním styku postupem doby vžilo pro výrobky nebo služby určité osoby, tzn., že dodatečně získalo rozlišovací způsobilost. Přihlašovatel pak rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení pro své výrobky či služby musí prokázat, zpravidla předložením dokladů ve formě objednávek, propagačních a inzertních materiálů, faktur atd., z nichž je patrné, že toto označení užíval na svých výrobcích či službách právě tento přihlašovatel, a to již v době před zápisem ochranné známky.

Za dostatečné užívání svědčící ve prospěch přihlašovatele lze uznat i užívání smluvním uživatelem nebo jiným subjektem v případě, že toto užívání probíhá se souhlasem přihlašovatele a týká se zcela přihlašovaného označení. Při předkládání takových dokladů musí přihlašovatel zároveň doložit, jaký je vztah mezi uživatelem označení a jím. Doklady musí vypovídat o užívání přihlašovaného označení na území České republiky nebo ve vztahu k území České republiky z důvodu teritoriálního principu známkové ochrany.

S výjimkami shora popsanými týkajícími se prokázání vžitosti u označení s nedostatkem rozlišovací způsobilosti a výjimkami představujícími souhlas příslušných orgánů se zápisem označení obsahujícího označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy i označení obsahující jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v citovaném článku, je-li jejich užití předmětem zvláštního veřejného zájmu, nelze absolutní překážky zápisné způsobilosti překonat souhlasem třetích osob.

2.1.6.6 Relativní důvody pro odmítnutí ochrany

Relativní důvody pro odmítnutí ochrany představují označení vyloučená ze zápisu do rejstříku ochranných známek pro kolizi s právy třetích osob. Z hlediska relativních důvodů zkoumá Úřad průmyslového vlastnictví z úřední moci pouze to, zda přihlašované označení nekoliduje se staršími právy třetích osob.

Jedná se o takové případy, kdy existuje starší ochranná známka jiného vlastníka, která je se zapisovaným označením shodná jak po stránce jeho provedení, tak po stránce výrobků a služeb. Zápisná nezpůsobilost může být v takových případech zhojena udělením písemného souhlasu k zápisu pozdější ochranné známky vlastníkem nebo přihlašovatelem starší ochranné známky.

Smyslem této úpravy obsažené v ust. § 6 z.č. 441/3003 Sb., je zabránit užívání shodného označení více osobami a zamezit tak vzniku situací, kdy spotřebitelé na trhu nebudou mít možnost rozeznat původ výrobků a služeb. Toto ustanovení se týká nejen ochranných známek zapsaných, ale i těch, které mají dřívější právo přednosti a které jsou zatím předmětem řízení.

Ke splnění podmínky shodnosti přihlášeného označení se starší ochrannou známkou není třeba provádět žádné srovnání, neboť skutečnost, že je přihlášené označení shodné se starší ochrannou známkou, je dána objektivně.

Ostatními relevantními důvody pro odmítnutí ochrany se Úřad zabývá pouze na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných oprávněnými osobami. Jejich okruh i důvody, pro které je možné námitky účinně podat, jsou zákonem taxativně vymezeny.

Jedná se zejména o námitky z důvodu kolize se starší shodnou či podobnou zapsanou ochrannou známkou, pokud by ohledně této starší ochranné známky a přihlašovaného označení existovala pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

„Při posuzování zaměnitelnosti dvou označení se samozřejmě zkoumá hledisko vizuální, fonetické a významové, avšak všechna tři hlediska nestojí v rovné řadě a v některých případech může jedno z nich převažovat nad druhým nebo ostatními,

neboť např. diametrálně odlišný význam dvou slov vede k nezaměnitelnosti označení.²¹

Zkoumání podobnosti nemůže být založeno jen na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale i na porovnání známkových motivů obou označení, přičemž známkovým motivem se rozumí rozhodující složky porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení.

„Sourodé známkové motivy mohou způsobit zaměnitelnost ochranných známek. Nelze však nevidět, že některé známkové motivy se pro některé výrobky často opakují, protože evokují s nimi související vlastnosti či příznačnosti. Proto je třeba věnovat pozornost nejen tomu, že jde o sourodý známkový prvek, ale i tomu, jak je výtvarně zpracován. Navíc známkový motiv není jedinou, byť poměrně rozhodnou složkou ochranné známky, neboť ochranná známka může obsahovat i další slovní složky, které se mohou navzájem zcela lišit.“²²

Námítka proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek může z obdobných důvodů vznést vlastník nebo přihlašovatel starší shodné nebo podobné ochranné známky, která má v České republice dobré jméno, bez ohledu na to, zda je taková ochranná známka zapsána či přihlášena pro shodné nebo podobné výrobky a služby, pokud by užívání přihlašovaného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost ochrannou známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru, což má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Znamka s dobrým jménem může být

²¹ Úřad průmyslového vlastnictví. O-148810 : případ LACINA. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 11.4.2002 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>

²² Úřad průmyslového vlastnictví. O-142041 : případ Kunínek 2. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 11.10.2002 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.

jak ochrannou známkou formálně registrovanou, tak známkou všeobecně známou. V tomto směru, v souvislosti se zavedením ochranné známky s dobrým jménem, se zúžilo vymezení pojmu všeobecně známé známky.

Osobou oprávněnou k podání námitek je pak právě rovněž vlastník starší shodné nebo podobné všeobecně známé známky, pokud se tato vztahuje na shodné nebo podobné výrobky či služby jako přihlašované označení, přičemž je mezi ním a starší všeobecně známou známkou pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

Všeobecně známou známkou je podle zákona takové označení, které svou ochranu získalo nikoliv zápisem do rejstříku, ale získáním všeobecné známosti. Není však automaticky chráněna pro všechny výrobky a služby, ale jen pro ty z nich, pro které se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou.

Důvod pro podání námitek je shledáván u vlastníka starší shodné nebo podobné všeobecně známé známky, která má v České republice dobré jméno, bez ohledu na to, zda se taková všeobecně známá známka vztahuje na shodné nebo podobné výrobky či služby, pokud by užívání přihlašovaného označení ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám ukazovalo na vztah mezi takovými výrobky či službami a vlastníkem všeobecně známé známky.

Při posuzování všeobecné známosti namítaných známek pak není rozhodné, komu jsou určeny výrobky přihlašovatele, neboť je hodnocena známost namítaných ochranných známek, která musí být zkoumána z hlediska relevantních spotřebitelů, tedy takových, kterým jsou určeny např. luxusní výrobky označované namítanými ochrannými známkami.

„Za relevantní veřejnost se přitom považují zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží nebo služeb, pro které se známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem zboží nebo služeb, pro které se známka užívá.“²³

²³ Úřad průmyslového vlastnictví. O-151565 : případ POHODA. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 1.6.2000 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.

Přihlašovanému označení bude odmítnut zápis do rejstříku ochranných známek také k námitce vlastníka nebo přihlašovatele starší shodné nebo podobné ochranné známky Společenství, která je sice zapsána pro nepodobné výrobky či služby, pokud starší ochranná známka Společenství má na území Evropské unie dobré jméno a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo jim bylo na újmu.

Ochranná známka Společenství s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Známost známky mezi širokou veřejností, její spojování v podvědomí spotřebitelů s tradičně dobrými vlastnostmi výrobků anebo úrovní poskytovaných služeb, zejména schopnost známky vyvolat ve veřejnosti důvěru ve známkou označené zboží, jsou skutečnosti, ze kterých vyplývá, že známka má dobrou pověst.

K újmě na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky by mohlo docházet, pokud by veřejnost ztratila schopnost spojovat výrobky a služby s jediným výrobcem či poskytovatelem. Ochranná známka tak ztrácí svou rozlišovací způsobilost a jedinečnost a dochází tak k tzv. rozmělnění známkové ochrany v důsledku zvýšeného výskytu tzv. parazitních známek, které vzhledem ke svému počtu jí zbavují její rozlišovací způsobilosti.

Okruh oprávněných osob k podání námitek proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek se oproti dřívější právní úpravě rozšířil o vlastníka ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy, která byla přihlášena jeho zástupcem, zprostředkovatelem nebo obstaravatelem, tedy osobou jednající za vlastníka ochranné známky na základě plné moci.

Přestože chybějící souhlas vlastníka je nutnou podmínkou pro uplatnění tohoto ustanovení, není nutné, aby namítající doložil, že přihlašovatel neměl souhlas k podání přihlášky, obecně je postačující pouhé prohlášení vlastníka, že souhlas nebyl dán. Důkazní břemeno tedy nese přihlašovatel a musí prokázat, že přihlášku podal oprávněně a své jednání musí řádně zdůvodnit.

Toto ustanovení je třeba použít i v případě, pokud přihlášené označení obstaravatelem je podobné ochranné známce vlastníka, je mírně upravené či doplněné

tak, že to podstatně nemění rozlišovací způsobilost. Stejným způsobem je pak třeba přistupovat k seznamu přihlašovaných výrobků či služeb. Vodítkem tedy je, že výrobky a služby přihlašovatele mohou být veřejností vnímány jako výrobky a služby namítajícího, tedy vlastníka ochranné známky.

Proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek je chráněn rovněž uživatel nezapsaného nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky či služby, pokud takové nezapsané označení vzniklo přede dnem podání přihlášky shodného nebo podobného označení a za předpokladu, že nezapsané označení nemá pouze místní dosah.

Z titulu označení užívaného v obchodním styku je možné poskytnout rovněž ochranu obchodní firmě namítajícího, ovšem pouze za splnění i ostatních podmínek, tedy namítající musí prokázat výrobu prodej či poskytování shodných výrobků a služeb pod namítanou obchodní firmou v potřebném místním a časovém rozsahu.

Rozhodující skutečností pro překročení místního dosahu je intenzita užívání namítaného označení v obchodním styku daná objemem a délkou užívání, rozšířením výrobků a služeb a propagací označení.

Přihlašovaným označením může být dotčeno právo fyzické osoby na jméno a ochranu projevů osobní povahy. Takové fyzické osobě, a po její smrti též manželu, dětem, event. rodičům je přiznáváno zákonem právo podání námitek proti zápisu takového přihlašovaného označení.

Námítky je oprávněna podat osoba, které náleží práva k autorskému dílu, jestliže užíváním přihlašovaného označení může být autorské dílo dotčeno. Takovou osobou může být tedy nejen autor sám, ale i jeho právní nástupce, případně organizace oprávněná spravovat autorova práva.

Namítající musí prokázat, že mu svědčí autorské právo, označit autorské dílo a uvést, jakým způsobem by mohlo být autorské dílo dotčeno přihlašovaným označením. Úřad pak musí činit rovněž úsudek o tom, zda namítané označení je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a tedy označením, z titulu kterého lze oprávněné námítky proti zápisu podat.

„Samotný název loga nemůže být důvodem pro dovolání se ochrany podle tohoto ustanovení. Podle práva autorského není autorským dílem pouhá myšlenka, ale její konkrétní ztvárnění, které musí vykazovat všechny znaky autorského díla, zejména tedy jedinečnost a neopakovatelnost.“²⁴

Osoby, které podaly námitky z důvodu práva z jiného průmyslového vlastnictví, musejí doložit jednak existenci takového práva a jednak, že jsou oprávněny takové právo uplatnit.

S přihláškou ochranné známky mohou být v kolizi zejména práva na ochranu označení původu a zeměpisných označení a dále pak práva vlastníka průmyslového vzoru, což se může stát v případě především prostorových známek.

Nedostatek dobré víry při podání přihlášky je absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti, kdy Úřad sám z moci úřední event. zlý úmysl zjišťuje, ale je současně i důvodem relativním, na základě kterého se může bránit zápisu takového označení přímo dotčena osoba. Na základě předložených důkazů pak Úřad posoudí, zda příslušná přihláška nebyla podána v dobré víře.

Zavedení principu dobré víry jako relevantního důvodu zápisné nezpůsobilosti vede k zesílení průzkumu před zápisem ochranné známky do rejstříku. Logickým důsledkem by tak mělo být zabránění zápisu spekulativních známek, kdy spekulativní charakter známky nemůže být Úřadu z jeho činnosti znám a je tedy dána možnost námítky osobě, jež by zápisem takového označení mohla být na svých právech dotčena.

Přihlašovatel je dána možnost, aby již v průběhu věcného průzkumu Úřadu předložil souhlas přihlašovatele či vlastníka starší ochranné známky k zápisu pozdější přihlášky ochranné známky do rejstříku. Nezbytné je, aby takový souhlas byl předložen v písemné podobě a v takové formě, z níž bude zcela zřejmý projev vůle vlastníka či přihlašovatele starší ochranné známky, kterým dává souhlas k zápisu ochranné známky

²⁴ Úřad průmyslového vlastnictví. O-151159 : případ HYPOLINE. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 4.11.2002 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.

přihlášené pod konkrétním číslem spisu. Udělení souhlasu může nastat i v průběhu projednávání námitek.

Je – li souhlas vlastníka starší ochranné známky udělen až po podání námitek, konstruuje zákon právní domněnku, že namítající, který udělil souhlas se zápisem pozdější ochranné známky do rejstříku, bere své námitky zpět, a Úřad řízení o nich zastaví.

2.1.6.7 Námitkové řízení

Námitky jsou základním procesním nástrojem k ochraně hmotných práv taxativně stanoveného okruhu osob před zápisem ochranné známky do rejstříku. Smyslem námitkového řízení je rovněž zvýšit právní jistotu přihlašovatele, že jeho ochranná známka nebude po několik let po zápisu do rejstříku vymazána.

Námitky musí být podány v 3 - měsíční prekluzivní lhůtě od zveřejnění ochranné známky ve Věstníku. Je – li ochranná známka přihlašována cestou mezinárodního zápisu, lhůta pro podání námitek začne běžet až prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato ochranná známka zveřejněna ve Věstníku Mezinárodního úřadu.

Úřad zkoumá, zda přihlašované označení nezasahuje do starších práv třetích osob taxativně vyjmenovaných v ust. § 7 z.č. 441/2003 Sb. S řádně uplatněnými námitkami Úřad seznámí přihlašovatele a stanoví mu lhůtu pro vyjádření se k námitkám, po jehož obdržení posoudí, zda zápisem označení do rejstříku dojde k zásahu do zákonem chráněných práv třetích osob či nikoliv. Nevyjádří – li se ve stanovené lhůtě přihlašovatel k podaným námitkám, rozhodne Úřad podle obsahu spisu.

Samotná povaha námitkového řízení není zcela jednoznačná. Námitkové řízení vykazuje jisté atributy řízení o předběžné otázce ve smyslu § 57 odst. 4 správního řádu a současně i jisté atributy řízení sporného ve smyslu § 141 správního řádu. V každém případě však jde o řízení tzv. inter partes, v němž Úřad nestranně rozhoduje o střetu práv dvou či více stran. Uplatňuje se zde zásada dispozitivity, neboť řízení lze

zahájit pouze na návrh jedné ze stran, a současně zásada projednací, neboť Úřad zjišťuje skutkovou podstatu v rozsahu účastníky tvrzeném a za pomoci důkazů jimi označených.

Důvody a důkazy označenými účastníky je Úřad vázán, a proto v námitkovém řízení hrají významnou úlohu procesní instituty, a to povinnost tvrzení a s ní spojené důkazní břemeno. V souvislosti s prekluzivní lhůtou tří měsíců pro podání námitek a uplatnění důkazů, jimiž jsou námitky podepřeny, se v námitkovém řízení uplatňuje zásada koncentrace řízení. Předpokladem zásady koncentrace je, že v zákonné 3 - měsíční lhůtě je nutno definitivně vyčerpat důvody k podání námitek včetně důkazních prostředků s tím, že po uplynutí této lhůty již nelze predestřit nová skutková tvrzení či nové právní důvody.

Námitkové řízení je ukončeno buď vydáním rozhodnutí o zamítnutí námitek a zápisem zveřejněného označení do rejstříku, pokud byly námitky podány opožděně, neoprávněnou osobou, bez odůvodnění nebo pokud nebyly doloženy důkazy a také v případě, že Úřad posoudí námitky jako nedůvodné, jinak končí řízení vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky, shledá – li námitky důvodnými anebo zastavením řízení o námitkách, pokud odpadl důvod podání námitek.

2.1.6.8 Připomínky

Vyplyne - li najevo, že existují absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti a tedy absolutní důvody odmítnutí ochrany, které brání zápisu ochranné známky do rejstříku, může dojít k obnovení fáze věcného a formálního průzkumu přihlášky ochranné známky.

Podnětem k obnově průzkumu přihlašovaného označení mohou být tzv. připomínky dle § 24 z.č. 441/2003 Sb. jakožto institut zavedený v souladu s nařízením o ochranné známce Společenství, kdy má každá právo vyjádřit se k přihlášce ochranné známky po jejím zveřejnění, a to až do okamžiku zápisu ochranné známky do rejstříku.

Smyslem tohoto institutu je kontrola odborné veřejnosti nad nárokovánými výlučnými právy. Připomínky mají charakter neformálního podnětu, a jejich náležitosti jsou tak v ust. § 2 prováděcí vyhl.č. 97/2004 Sb. specifikovány obecnými požadavky na

uvedení jména nebo názvu, bydliště či sídla osoby, jež připomínky podává, č. přihlášky, odůvodnění připomínek a podpis. Osoba, která připomínky podává, se tak nestává účastníkem řízení.

Úřad podanými připomínkami není vázán, ale přihlíží k nim při rozhodování o zápisu ochranné známky. Jestliže Úřad dospěje po posouzení o oprávněnosti připomínek k názoru, že jsou neoprávněné a přihlašované označení je způsobilé zápisu do rejstříku, vyrozumí o tomto závěru osobu, která připomínky podala a ve vztahu k přihlášce nevydává žádné rozhodnutí. V případě oprávněnosti připomínek postupuje tak, že zpracuje novou zprávu o výsledku věcného průzkumu, kterou doručí přihlašovatel, aby mu umožnil vyjádřit se k důvodům ve zprávě obsaženým, a dospěje – li k závěru, že přihlašovaná ochranná známka není způsobilá zápisu do rejstříku, vydá rozhodnutí o zamítnutí přihlášky. Možnost podání námitek je časově omezena do zápisu ochranné známky do rejstříku.

Připomínky nelze podat a akceptovat, pokud budou namítat důvody obsažené v ust. § 7 z.č. 441/2003 Sb., tj. z důvodů, které lze uplatnit pouze prostřednictvím tzv. námitek, jakožto základního procesního nástroje k ochraně hmotných práv stanoveného okruhu osob. Bude – li z obsahu podání připomínek zřejmé, že se jedná o důvody k podání námitek, nebude Úřad k takovým připomínkám přihlížet a osobu podávající připomínky poučí o právu podat dle § 25 z.č. 441/2003 Sb. tzv. námitky, které přísluší osobám uvedeným v § 7 z.č. 441/2003 Sb.

Ten, kdo se chybně domáhá zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě podaných připomínek namísto řádně podaných, ovšem zpoplatněných námitek, se vystavuje nebezpečí, že mu marně uplyne lhůta k podání námitek, která činí 3 měsíce ode dne zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku a tuto nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Vedle řízení o přihlášce ochranné známky a s ním souvisejícího řízení námitkového, obsahuje zákon o ochranných známkách úpravu i jiných správních řízení

ve známkových věcech. Jedná se o řízení opravné a řízení o zrušení ochranné známky nebo o jejím prohlášení za neplatnou.

2.1.6.9 Opravné řízení

Opravný prostředek směřující ke změně rozhodnutí ve věcech známkového práva je označován jako rozklad. Včas podaný rozklad odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí. Rozklad lze podat pouze proti výroku rozhodnutí, nelze se jím domáhat změny odůvodnění rozhodnutí. V rozkladu samotném, stejně jako v dalším řízení o něm, lze uvádět nové skutečnosti a důkazy, které v prvoinstančním řízení uplatněny nebyly.

Útvar Úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, může o rozkladu sám rozhodnout, jestliže mu v plném rozsahu vyhoví, rozhodnutí se netýká jiného účastníka řízení než odvolatele nebo s tím ostatní účastníci řízení souhlasí. Nerozhodne – li o rozkladu útvar, který napadené rozhodnutí vydal, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení se spisovým materiálem předsedovi Úřadu, který o něm rozhodne na základě návrhu odborné komise, kterou zvlášť k tomuto účelu jmenuje. Napadené rozhodnutí je přezkoumáno v celém rozsahu a předseda Úřadu jej může změnit nebo zrušit, jinak je rozklad zamítnut a rozhodnutí se potvrdí. V případě zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci prvoinstančnímu útvaru, je tento právním názorem uvedeným v rozhodnutí o rozkladu vázán.

Proti rozhodnutí o rozkladu se nelze dále odvolat a vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí ústředního orgánu státní správy, je pravomocné rozhodnutí o rozkladu přezkoumatelné ve správním soudnictví.

Obecně se dá říci, že v přihlášce ochranné známky do rejstříku, stejně jako v zapsané ochranné známce, nelze po jejím podání provádět žádné změny než takové, k nimž je třeba užití shora popsaných prostředků. Z této zásady však zákon stanoví výjimky, které se týkají jednak opravy nesprávných údajů a uvedení údajů do souladu se skutečností v souvislosti s jejich změnou při splnění podmínky, že se nezmění

celkový ráz ohlašované ochranné známky a jednak výjimky týkající se omezení seznamu výrobků a služeb, pro které je ochranná známka přihlášena.

Na žádost přihlašovatele lze tedy v přihlášce či v zapsané ochranné známce provést změny pouze takových údajů, které zákon přesně vymezuje a jedná se o změny ve jméně, příjmení, názvu obchodní firmy, adrese a sídle. Další údaje, které lze v přihlášce ochranné známky změnit, jsou např. chyby ve formulacích, zřejmé chyby v psaní nebo jiné formální nesprávnosti. Všechny tyto změny je možné provést, pokud tím dochází k uvedení údajů do souladu se skutečností, aniž by se tím podstatným způsobem měnilo přihlašované označení, tzn. takovým způsobem, že by předmětnou změnou byly upraveny základní prvky ochranné známky tak, že by známka působila jiným celkovým dojmem než ochranná známka původně přihlašovaná.

Dispozičním oprávněním přihlašovatele je kdykoliv v průběhu řízení o přihlášce ochranné známky omezit seznam výrobků nebo služeb, pro které je požadován zápis ochranné známky do rejstříku. Taková dispozice s přihlášeným seznamem výrobků a služeb se jeví jako významnou především v případě podaných námitek pro konkrétní výrobky nebo služby. Obdobné je tomu při oprávnění přihlašovatele rozdělit přihlášku ochranné známky na dvě či více samostatných přihlášek, a to se zachováním práva přednosti z původní přihlášky i pro přihlášky nově vzniklé. Tak se přihlašovatel nabízí možnost, aby přihlášku ochranné známky rozdělil pro část výrobků a služeb, ohledně nichž není sporu, a tedy pro ně ochranná známka může být bez dalšího zapsána a na tu část, která je konfliktní z hlediska podaných námitek a řízení o zápisu ochranné známky pro tyto vyčleněné přihlašované výrobky a služby si vyžádá delší čas. Jiný postup dělení přihlášky ochranné známky, než na část, o níž není sporu a na část konfliktní, by obcházel zákon a logicky by byl proti smyslu řízení o zápisu ochranných známek, neboť o přihláškách vzniklých rozdělením se vede řízení samostatně.

2.1.6.10 Řízení o zrušení ochranné známky a o jejím prohlášení za neplatnou

Úprava zániku ochranné známky jejím zrušením, případně jejím prohlášením za neplatnou je úpravou převzatou ze Směrnice Rady ES č. 89/104. Ke zrušení ochranné známky může dojít jen na základě skutečností, které nastaly po zápisu ochranné známky do rejstříku.

Řízení o zrušení ochranné známky je řízením výlučně návrhovým, přičemž návrh na zahájení řízení může podat kdokoliv a nemusí prokazovat právní zájem na zahájení tohoto řízení.

Důvodem pro zrušení ochranné známky je, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. Za řádné užívání se přitom pro účely tohoto ustanovení rozumí užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, v níž byla ochranná známka zapsána, liší maximálně prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost. Za řádné užívání ochranné známky je pak považováno i její umísťování na výrobcích nebo jejich obalech pouze pro účely vývozu, dále pak užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění jí užívat, a rovněž tak užívání ochranné známky třetí osobou, pokud se tak děje se souhlasem vlastníka ochranné známky.

Podle dosavadní praxe Úřadu průmyslového vlastnictví se za neužívání pokládá zejména totální absence zájmu vlastníka ochranné známky, tj. absolutní neexistence náznaku o užití, z čehož je patrné, že i fiktivní či málo intenzivní užívání ochranné známky postačí k tomu, aby ochranná známka nebyla, coby známka neužívaná, zrušena.

Ochranná známka může být zrušena, jestliže se stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka označením, které je v obchodě obvyklé, tedy zdruhověla a není již schopna rozlišit výrobky nebo služby různých osob. Zrušení ochranné známky pro ztrátu rozlišovací způsobilosti může být provedeno jen v případě, kdy z předložených důkazů je

nepochybné, že spotřebitelská veřejnost považuje tuto ochrannou známku za označení v obchodě obvyklé. Ovšem předložení důkazů, že napadená ochranná známka je údajně užívána jako druhové označení, ještě nemusí mít za následek zrušení ochranné známky. Vlastník ochranné známky může v řízení o zrušení prokázat, že z jeho strany jsou činěna účinná opatření, aby předmětná ochranná známka neztratila svou rozlišovací způsobilost.

Vlastník ochranné známky se proti zdruhování může např. bránit tím, že systematicky používá ochrannou známku spolu s pojmenováním výrobku, důsledně na výrobcích uvádí, že je vlastníkem ochranné známky, neposkytuje licence, činí opatření k nápravě nesprávně označených výrobků, případně se domáhá svých práv u osob, které se pokoušejí bez jeho souhlasu napadenou ochrannou známku užívat pro vlastní účely.

„Důkazem o užívání v rozhodné době není reklamní strategie. Tato strategie dokládá jen eventuální záměr prodávat na českém trhu výrobky, nemá však vypovídací schopnost o tom, s jakým chráněným označením by mělo k realizaci dojít a kdy, a již vůbec nedokládá, že se tak aspoň v počáteční fázi (před návrhem na výmaz) stalo, a to právě v souvislosti s konkrétním chráněným označením.“²⁵

Zrušení ochranné známky může být rovněž prostředkem k odstranění nežádoucího stavu, kdy ochranná známka se v důsledku svého užívání stává dodatečně klamavou. Ochranné známky mohou klamat veřejnost např. o zeměpisném původu výrobků nebo služeb, pokud vyráběné výrobky nebo poskytované služby na určitém území mají speciální znaky dané tímto zeměpisným prostředím, a zároveň zapsané výrobky a služby nemají původ v příslušné zeměpisné oblasti. Z hlediska průměrného spotřebitele pak lze tvrdit, že ochranná známka obsahující zeměpisný prvek bude klamavá, pokud průměrný spotřebitel na českém trhu v relevantní oblasti bude moci být uveden v omyl o tom, že výrobky či služby takto označené pocházejí od osoby z určité zeměpisné oblasti, resp. od původního vlastníka.

²⁵ Úřad průmyslového vlastnictví. O-145438 : případ (prostorová). In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 3.2.2003 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>

Ke zrušení ochranné známky dojde rovněž v takovém případě, kdy soud rozhodl, že užívání ochranné známky je jednáním nekalosoutěžním. Návrh na zrušení ochranné známky v takovém případě je možné podat ve lhůtě 6 - ti měsíců od právní moci soudního rozhodnutí.

Je – li nutné odstranit nežádoucí stav, který vznikl již zápisem ochranné známky do rejstříku, činí tak zákon prohlášením ochranné známky za neplatnou.

Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou není řízením výlučně návrhovým, ale lze jej zahájit jak k návrhu třetí osoby, která nemusí prokazovat právní zájem na zahájení řízení, tak je možné jej zahájit i z moci úřední. Institut prohlášení ochranné známky za neplatnou slouží zejména k tomu účelu, aby označení, které nesplňovalo podmínky pro zápis do rejstříku, bylo možné prohlásit za neplatné s účinky od počátku, jako by do rejstříku nikdy zapsáno nebylo. Za důvody prohlášení ochranné známky za neplatnou lze uznat ty, které patří mezi důvody absolutní včetně důvodů shodnosti ochranné známky.

K prohlášení ochranné známky za neplatnou, která byla zapsána, přestože nemá dostatek rozlišovací způsobilosti, nedojde, prokáže – li její vlastník, že užíváním napadená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Průkaz získané rozlišovací způsobilosti po zápisu ochranné známky však není možné dokládat, pokud je do rejstříku zapsáno označení, které např. vůbec nemůže tvořit ochrannou známku.

Ochranná známka však nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky řádného užívání kladené na vlastníka zákonem. Zákon stanoví sankci v podobě ztráty možnosti zakázat užívání pozdější ochranné známky v případě, že vlastník ochranné známky svá práva dostatečně nechránil a strpěl užívání pozdější shodné či podobné ochranné známky po subjektivní dobu 5 - ti let, kdy se o jejím užívání dozvěděl.

Vlastník ochranné známky přesto, že jeho ochranná známka již zanikla, se může domáhat práv z ochranné známky za dobu, kdy ochranná známka byla zapsána

v rejstříku. Z tohoto důvodu je tímto ustanovením umožněno, aby ochranná známka byla prohlášena za neplatnou i po jejím zániku, neboť rozhodnou skutečností v tomto případě je, že účinky prohlášení ochranné známky za neplatnou nastávají ex tunc, tedy se na ochrannou známku hledí, jako by nebyla nikdy zapsána a tedy z ní žádná práva vlastníkovu nevznikla.

Účinky zrušení nebo neplatnosti se netýkají těch rozhodnutí o porušení práv z ochranné známky, která nabyta právní moci a byla vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky. Totéž platí ohledně smluv, které byly uzavřeny před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky, a to v rozsahu plnění poskytnutého na jejich základě před nabytím právní moci takového rozhodnutí. Odpovědnost vlastníka ochranné známky za škodu nebo bezdůvodné obohacení, které vznikne v důsledku zrušení ochranné známky nebo jejího prohlášení za neplatnou, však není dotčena.

2.1.7 Nabytí, trvání a zánik známkového práva

Známkové právo je v zásadě možno nabýt způsobem původním nebo odvozeným. Při původním způsobu nabytí práva se získává známkové právo přihláškou ochranné známky a poté, jejím zápisem do rejstříku ochranných známek.

Známkové právo v České republice je založeno na registračním principu, který je příznačný pro kontinentální systém vzniku právní ochrany ochranných známek. V tomto systému se za ochrannou známku zásadně považuje označení zapsané do rejstříku ochranných známek, s výjimkou všeobecně známých ochranných známek, u nichž vznik známkového práva není založen zápisem do rejstříku, ale vzniká na základě kvalifikovaného užívání takovýchto známek.

Odvozeným způsobem lze pak získat právo k ochranné známce při převodu známkového práva, dále v případě jeho přechodu či tzv. licence. Specifiky této možnosti nabytí známkového práva se podrobněji zabývá podkapitola 3.1.7.3. Převod, přechod a licence ochranné známky.

Následující podkapitola pak shrnuje úpravu původního nabytí a trvání známkového práva, tedy samotný zápis ochranné známky do rejstříku, jeho právní povahu a s ním spojené právní důsledky v podobě vzniklých práv a povinností vlastníka ochranné známky.

2.1.7.1 Zápis do rejstříku ochranných známek

Pokud je v rámci formálního a věcného průzkumu přihlášky shledáno, že přihlášené označení vyhovuje podmínkám zákona, nebylo – li řízení o přihlášce ochranné známky zastaveno, ani nebyly podány proti jejímu zápisu námitky, event. byly pravomocně zamítnuty, Úřad ochrannou známku zapíše do rejstříku.

O zápisu ochranné známky do rejstříku je vyrozuměn přihlašovatel sdělením a na žádost rovněž osvědčením o zápisu ochranné známky do rejstříku. Informovanost třetích osob o zápisu ochranné známky do rejstříku je dána jednak veřejností rejstříku ochranných známek a rovněž tak uveřejněním zápisu ochranné známky ve Věstníku úřadu nejpozději do 6 měsíců od provedení zápisu.

Zápis ochranné známky do rejstříku má tedy povahu konstitutivní, neboť právě okamžikem zápisu ochranné známky do rejstříku přímo vznikají jejímu vlastníku práva z ochranné známky, a to jak práva výlučná plynoucí z faktu zápisu ochranné známky, tak práva spojená s prosaditelností takových práv a s možností nakládání s ochrannou známkou, jakožto nehmotným majetkem. Vlastníku ochranné známky však jejím zápisem nevznikají pouze práva, ale také povinnosti, zejména povinnost ochrannou známku pro výrobky a služby, pro které byla zapsána, užívat.

Konstitutivní povahu mají tedy ty zápisy do rejstříku ochranných známek, s nimiž zákon spojuje vznik, změnu či zánik práva a jako takové působí ex nunc a do budoucnosti, tj. např. údaje identifikující ochrannou známku, jejího vlastníka nebo osoby oprávněné užívat ochrannou známku v případě známek kolektivních. Deklaratorním je pak takový zápis do rejstříku, který vyjadřuje právní situaci již dříve

nastalou a působí tedy ex tunc, tj. např. zápisy licenčních smluv či zřízení zástavního práva k ochranné známce.

Nabyté známkové právo působí ode dne podání přihlášky ochranné známky a vztahuje se pouze na ty výrobky a služby, které byly při podání přihlášky uvedeny v seznamu výrobků a služeb a pro něž má být ochranné známky používáno. Výrobky a služby v seznamu neuvedené pochopitelně chráněny nejsou. Rozsah výrobků či služeb, jejichž užívání má být chráněno ochrannou známkou je do té míry podstatný, že není možné po provedení zápisu dodatečně žádat o rozšíření seznamu výrobků či služeb o další, pro něž by chtěl vlastník svou ochrannou známkou ještě dále používat. Dojde-li po zápisu ochranné známky do rejstříku ke změně v zapsaných údajích, povolí Úřad na žádost vlastníka ochranné známky úpravu údajů, pouze ovšem takovou, která uvádí údaje zapsané v ochranné známce do souladu se skutečností, aniž by měnila celkový ráz a charakter ochranné známky.

Doba trvání známkového práva a tedy doba trvání ochrany práv plynoucích z ochranné známky jejímu vlastníkově, je časově omezena ode dne podání přihlášky ochranné známky do uplynutí lhůty 10 let, což je lhůta shodná s dobou ochrany ve všech evropských zemích. Po uplynutí této lhůty práva vlastníka ochranné známky zanikají a označení se stává volným. Rozhodnou skutečností pro tento moment je však marné uplynutí lhůty k podání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky.

K obnově ochranné známky, a to i v podstatě donekonečna opakované, může dojít na základě žádosti jejího vlastníka, je – li taková žádost podána v posledních 12 měsících 10 – ti leté ochranné doby ochranné známky. Lhůta 12 měsíců před skončením platnosti zápisu je při podání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky lhůtou základní. Za včasné podání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky však bude považováno i podání učiněné ještě nejpozději v 6 - ti měsíční dodatečné lhůtě po uplynutí ochranné doby, která je tzv. poshověcí lhůtou upravenou v čl. 5bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. V souladu s ust. Čl. 18 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví je rovněž v našem rejstříku ochranných známek znovuoobnovení zápisu ochranné známky na dobu dalších 10 - ti let.

V opačném případě, tj. při nedodržení lhůty pro podání žádosti o obnovu zápisu a zaplacení správního poplatku, právo k ochranné známce zanikne.

Některá zákonná ustanovení však vlastníkovu ochranné známky ukládají povinnost udržovat ochrannou známku v platnosti, jako je tomu v případě, kdy na ochranné známce váznou práva třetích osob, např. v důsledku vzniku práva zástavního věřitele nebo existující licence.

2.1.7.2 Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky

Okamžikem zápisu ochranné známky do rejstříku vzniká známkové právo a přihlašovatel se stává vlastníkem ochranné známky. Obsahem tohoto práva je výlučné právo vlastníka ochranné známky tuto užívat a vyloučit z jejího užívání kohokoliv jiného a neméně významný je vznik aktivní legitimace vlastníka ochranné známky k uplatnění a hájení práv plynoucích mu z ochranné známky vůči jiným osobám.

Po dobu platnosti zápisu ochranné známky je tedy její vlastník oprávněným k výkonu práv z ochranné známky, z nichž nejvýznamnější je právo užívat ochrannou známku k označení svých výrobků, pro jím poskytované služby, a to v tom rozsahu, v jakém je zapsána do rejstříku ochranných známek anebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami. Spojením s výrobky a službami se rozumí užívání ochranné známky na obalech, visačkách, štítcích, fakturách, obchodních dokumentech, v propagačních a inzertních materiálech, event. v rozhlase, v televizi a v tisku.

„Za užití je třeba považovat nikoliv jen označování výrobků ochrannou známkou, užitím jsou rovněž i úkony majitele ochranné známky, v nichž se o zapsanou známku opírá, známkou argumentuje a z titulu majitele této známky činí právní kroky vůči jiným osobám, směřující k ochraně této známky a práv z ní vyplývajících.“²⁶

Z podstaty tohoto práva, které je právem výlučným, je pak dán rozsah oprávnění k užití ochranné známky, a to tak, že bez souhlasu majitele ochranné známky

²⁶ Vrchní soud v Praze, rozsudek sp.zn. 3 Cmo 589/2000- k pojmu užití ochranné známky

nesmí nikdo užívat označení shodné nebo zaměnitelné se zapsanou ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky a služby, pro které je ochranná známka zapsána, nebo je užívat ve spojení s těmito výrobky a službami, zejména pak je umisťovat na takové výrobky a jejich obaly, nabízet či uvádět na trh výrobky takto označené, nebo je skladovat za tímto účelem, dovážet nebo vyvážet výrobky s tímto označením či užívat toto označení v názvu obchodní firmy či v jakékoliv reklamě. Ochrana práv majitele ochranné známky je tedy založena na zásadě výlučnosti práva majitele označovat ochrannou známkou ty své výrobky nebo služby, pro které je známka zapsána nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami.

„ Rozhodné tedy je, pro které výrobky bylo označení „B“ zapsáno, jen v rozsahu těchto výrobků, resp. ve spojení s nimi, je pro majitele ochranné známky dáno výlučné právo označení užívat a bránit každému v jeho užívání. Jak vyplývá z údajů o ochranné známce žalobce ve spojení s rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25.6.2001, je ochranná známka žalobci zapsána ve tř. 30 pro prodej kávy, úpravu a balení. Jestliže soud prvního stupně spatřoval porušení práv žalobce z uvedené ochranné známky v zobrazení na jiných předmětech a výrobcích (než na obalech kávy), pak tento závěr shora uvedenému principu výlučnosti neodpovídá.“²⁷

K účinnější ochraně svých práv má vlastník ochranné známky i další nástroje. Jedním z takových vyznaných nástrojů vlastníka ochranné známky je právo na informaci o původu výrobků či dokladů provázejících výrobky nebo služby, na nichž je umístěno označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou vlastníka, což mu umožňuje snadněji identifikovat toho, kdo jeho práva z ochranné známky porušuje a požadovat stažení takových výrobků z trhu a jejich zničení, případně požadovat zničení materiálu a nástrojů určených k použití či přímo používaných při takovém poškozujícím jednání.

Vlastník ochranné známky má právo požadovat vůči Celnímu úřadu, aby nebylo propuštěno zboží obchodního charakteru do režimu volného oběhu, jestliže jeho označení porušuje práva tohoto majitele ochranné známky a zabránit tak obchodu se

²⁷ Vrchní soud v Praze rozsudek sp.zn. 3 Cmo 195/2001- k rozsahu oprávnění k užití ochranné známky

zbožím, u něhož je podezření, že se jedná o padělek. Pro účely takového výkonu se za padělané zboží považuje takové zboží včetně jejich obalů, které je označené neoprávněně ochrannou známkou, jež je totožná s ochrannou známkou v rejstříku Úřadu platně zapsanou pro stejný druh zboží, nebo která nemůže být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena.

Tato práva posilují významně postavení vlastníka ochranné známky v boji proti padělání zboží a jsou odrazem ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.

Vlastník ochranné známky má zákonem dáno právo chránit známku před jejím zdruhověním, tedy ztrátou rozlišovací způsobilosti z důvodu, že se ochranná známka stala v obchodním styku označením obvyklým pro určitý druh výrobků a služeb a nadále již tedy není spotřebiteli spojována s jejím producentem jakožto vlastníkem ochranné známky, ale je užívána pro označení celé skupiny druhově stejných výrobků a služeb.

V souvislosti s ochranou známky před jejím zdruhověním sice vlastník ochranné známky nemá právo bránit třetím osobám, zejména nejsou-li jeho soutěžiteli, reprodukovat ochrannou známku např. ve slovníku či katalogu, v knize, novinovém článku či jiné publikaci, neboť se nejedná o užití ochranné známky k označení výrobku nebo služby, nicméně zákon o ochranných známkách zaručuje vlastníku ochranné známky právo požadovat, aby známka byla uváděna či reprodukována řádně, tedy spolu s uveřejněním informace, že použité označení je ochrannou známkou, a to včetně uvedení čísla zápisu ochranné známky v rejstříku.

Nedůslednou ochranou vlastníka známky před zdruhověním může dojít k tomu, že v uživatelské veřejnosti se zakoření obecná představa o tom, že daná známka vyjadřuje pouze označení druhu výrobku či služby a nevyjadřuje již spojení s osobou vlastníka. Taková ochranná známka pak ztrácí svou hodnotu, přestane být způsobilá zápisu a může dojít k jejímu zrušení.

Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.

Oprávnění užívat symbol ® přitom nelze vykládat jako povinnost, při jejímž nesplnění ze strany vlastníka ochranné známky by se mohl porušovatel práv z ochranné známky vyvinut z odpovědnosti za takové porušení práva. Užití označení ® spolu s označením, které není zapsanou ochrannou známkou, je obecně považováno za nekalosoutěžní jednání. Jinak ovšem judikuje Evropský soudní dvůr, který se neztotožnil s dosud obecně zastávaným názorem, že užívání značky ® utvrzuje spotřebitele o registraci ochranné známky v zemi, kde je výrobek distribuován.

„V případě týkajícím se užívání symbolu ®, soud shledal jeho zákaz jako zákaz, který by nutil výrobce užívat jiné balení v závislosti na tom, kde by produkt měl být šířen a prodáván. Výrobce by byl též nucen založit oddělené distribuční síť, aby mohl zajistit, že výrobky nesoucí označení ® nebudou dány do oběhu v členských státech, které užití tohoto symbolu zakazují. Soud zamítl názor, že předmětný zákaz byl odůvodněn na základě potřeby ochrany spotřebitele: (1) nebyla prokázána souvislost mezi užíváním ® a přesvědčením spotřebitelů o registraci ochranné známky daného výrobku v zemi jeho šíření; (2) i v případě, že spotřebitel může být uveden v omyl, neospravedlňuje tato skutečnost zmíněné restriktce, protože skutečností důležitou pro spotřebitele je kvalita výrobku a nikoliv místo registrace ochranné známky. Soud rovněž neakceptoval argument, že restriktce je odůvodněna zachováním pravidel poctivého obchodního styku: soutěžitel, který se chce informovat, zda ochranná známka je právně chráněna a registrována v určité zemi, může tyto informace zjistit ve veřejně přístupném registru. Symbol ® je podle mínění soudu spíše doplňujícím prvkem právní ochrany.“²⁸

Známkové právo působí absolutně vůči všem třetím osobám. Typickým pro absolutní práva je skutečnost, že aktivním právům vlastníka ochranné známky užívat ji ve spojení s výrobky či službami, pro něž je chráněna, odpovídají pasivní povinnosti všech třetích osob nerušit vlastníka v jeho právech a nezasahovat do nich. Povinnost třetích osob respektovat právo vlastníka ochranné známky není zákonem omezena jen

²⁸ Evropský soudní dvůr C-238/89, ve věci Pall Corp. V. P.J.Dallhausen & Co. K užití symbolu ®

na zákaz užití shodného označení na shodných výrobcích či službách, ale rovněž na užití označení podobného ochranné známce a na podobné produkci.

Zatímco totožnost takových označení je patrná a není třeba ji více zkoumat, vyvstává potřeba důkladného zkoumání právě v případě podobnosti užitých označení. Zejména je třeba zkoumat, zda na straně veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny, což ve svém kontextu zahrnuje i nebezpečí asociace mezi ochrannou známkou a užitým podobným označením, přičemž asociací je třeba rozumět, že veřejnost si při spatření jednoho označení či ochranné známky vybaví označení či známku jinou, čímž dochází k oslabení propagační funkce ochranné známky.

Označením podobným se v kontextu zákonného ustanovení rozumí takové označení, které svými jednotlivými znaky vytváří obdobný účinek jako označení zapsané coby ochranná známka a u průměrného spotřebitele může vyvolat záměnu.

Při zkoumání podobnosti užitých označení nelze vycházet za užití pojmu „průměrný spotřebitel“ z jakéhokoliv vzorku veřejnosti, ale bere se v úvahu pouze ta část veřejnosti, která je vztahově důležitá z hlediska užívání výrobků či služeb chráněných v rozsahu ochranné známky. V tomto směru bude tedy nutné rozlišovat cílovou skupinu obyvatelstva a podnikatelských subjektů, již jsou příslušné výrobky či služby určeny.²⁹

V souladu se zákonem postačí pro postih porušení práv z ochranné známky pouhé nebezpečí záměny a není tedy nutné prokazovat, že k záměně skutečně také došlo.

Výjimku z nutnosti zkoumání, zda označení porušuje práva z ochranné známky z důvodu shodnosti či podobnosti výrobků nebo služeb představuje taková známka, která má dobré jméno ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách a existuje-li předpoklad, že užívání označení, které by bylo s touto známkou shodné či podobné, by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti, již zmíněného dobrého jména nebo jim bylo na újmu. V takovém případě bude třeba zkoumat, zda

²⁹ HORÁČEK, Roman, et al. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : Komentář*. 2.podstatně doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4

ochranná známka má v České republice dobré jméno a zda užívání označené s touto známkou shodného či podobného by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména této známky nebo jim bylo na újmu.

Podle soudní praxe je pak takové neoprávněné užití ochranné známky, které by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky či jim bylo na újmu rovněž označováno jako nedovolené soutěžní jednání.

Za označení, která ohrožují rozlišovací způsobilost ochranné známky, se považují taková kolidující označení, která u veřejnosti oslabí povědomost o tom, z jakého zdroje pochází výrobky či služby, s nimiž je ochranná známka užívána. Naproti tomu označení, která jsou na újmu dobrému jménu ochranné známky, jsou taková, která u veřejnosti oslabí propagační funkci ochranné známky, a tedy oslabí zájem veřejnosti o oblast, která je užíváním výrobků a služeb označených konkrétní ochrannou známkou obecně spojována.

Právo vlastníka ochranné známky zakázat její užívání může směřovat rovněž vůči obstaravateli zápisu ochranné známky do rejstříku, pokud byla ochranná známka zapsána bez souhlasu vlastníka známky na jméno obstaravatele. Smyslem a účelem takového práva je zabránit užívání tzv. spekulativních ochranných známek, za které bývají označovány takové ochranné známky, které jsou zapsány nikoliv s úmyslem jejich užívání v souladu s jejich účelem, ale využívají opomenutí vlastníka ochranné známky zapsané v zahraničí zapsat ji i v České republice s cílem uskutečnění známkoprávní transakce při expanzi vlastníka na české trhy.

Stávající právní úprava umožňuje vlastníku ochranné známky, která požívá ochranu v některé zemi, jež je členem Pařížské smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví a v České republice zapsané ve prospěch obstaravatele, v případě, že nemá zájem o vlastnictví této ochranné známky i na území České republiky, zakázat obstaravateli rovněž samotné užití své ochranné známky anebo v případě opačném požadovat tzv. přepis ochranné známky.

O přepis ochranné známky zapsané na jméno zástupce, zprostředkovatele nebo obstaravatele smí podle Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví požádat vlastník ochranné známky zapsané v členském státě Pařížské úmluvy na

základě pravomocného rozhodnutí soudu České republiky, ve kterém bylo potvrzeno, že tento zástupce zneužil svého postavení vůči tomuto vlastníku a ochrannou známku přihlásil v České republice na své jméno. Na základě tohoto rozhodnutí Úřad pouze přepíše změnu vlastnictví k ochranné známce, neboť právotvornou skutečností, kterou dochází ke změně vlastnického práva k ochranné známce je již samotné pravomocné rozhodnutí soudu.

Obstaravateli však nebude ochranná známka odňata, pokud prokáže, že jednal v dobré víře. S ohledem na skutečnost, že v právu není pojem dobré víry nikterak definován, bude nutno na existenci dobré víry usuzovat vždy, pokud nebyl prokázán úmysl podvodu nebo alespoň snaha o jednostrannou výhodu. Pro takové uplatnění práva vlastníka ochranné známky vůči obstaravateli zákon nestanovil žádnou lhůtu.

Z výčtu práv vlastníka zapsané ochranné známky lze dovodit také jim korespondující povinnosti.

Zásadnímu právu vlastníka užívat ochrannou známku, označovat jí ty své výrobky nebo služby, pro které je známka zapsána nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami, odpovídá povinnost vlastníka ochrannou známku užívat, byť intenzita užití rozhodná není. Ačkoliv užíváním ochranné známky není podmíněn zápis známky do rejstříku, ukládá zákon jejímu vlastníku ochrannou známku užívat, a to pod sankcí případného omezení práv z ochranné známky, případně jejich ztráty.

„Soud s poukazem na smysl známkové ochrany a na stávající judikaturu Nejvyššího správního soudu (rozsudek NSS ze dne 3.11.2005, č.j. 7A 73/2000) poukazuje na to, že v řízení o výmazu ochranné známky nelze přímo prokazovat co se nestalo či neděje (tedy, že známka užívána není), nýbrž, že řízení je nutno vést tak, že správní orgán k návrhu majitele napadené známky provede navržené důkazy o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Nezdáří-li se a nejsou-li tu jiné důkazy, které by bylo možno provést, nese majitel napadené známky procesní odpovědnost za to, že úřad neměl možnost

učinit zjištění svědčící pro zachování známky a známka bude vymazána, ledaže neužívání známky majitel řádně zdůvodní“.³⁰

Ochranná známka má být užívána v podobě, v níž byla zapsána. Za užívání v jiné, než zapsané podobě je pokládáno vynechání nebo záměna jednotlivých prvků známky, změna obrazového nebo slovního prvku u kombinované známky, užívání ochranné známky pro jiné zboží nebo služby, než pro které je ochranná známka zapsána, změna barev či jejich odstínů u ochranných známek barevných, tedy změna v takových prvcích ochranné známky, které nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky a neposouvají podobu užívané ochranné známky k podobě jiné ochranné známky.

Možnost užívat ochrannou známku v jiné podobě, než je podoba známky zapsaná, vyplývá z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, která stanovuje, že jestliže majitel užívá tovární nebo obchodní známky v podobě, která se liší svými prvky, jež nemění rozlišovací způsobilost známky od podoby, ve které byla v některé unijní zemi zapsána, nepřivodí to výmaz zápisu ani to neoslabí ochranu známce poskytnutou.

2.1.7.3 Převod, přechod a licence ochranné známky

Vedle původního nabytí práva, jakým je zápis ochranné známky do rejstříku, lze známkové právo nabýt také způsobem odvozeným, a to zejména na základě převodu či přechodu práva, event. poskytnutí licence k ochranné známce. V úvahu připadá rovněž změna vlastníka ochranné známky na základě výkonu rozhodnutí.

Jak již bylo v předchozích kapitolách popsáno, ochranná známka je nehmotným statkem a lze s ní nakládat jako s předmětem vlastnického práva, lze ji převádět, přechází na právní nástupce, může být předmětem licenční smlouvy nebo

³⁰ Městský soud v Praze, rozsudek sp.zn. 9 Co 72/2004 - k dokazování užívání ochranné známky

může tvořit zástavu, podléhá výkonu rozhodnutí a může být zahrnuta do majetkové podstaty podle insolvenčního zákona.

Převod je dispozičním právem vlastníka ochranné známky, kterým se mění vlastnictví k ochranné známce. Nový vlastník ochranné známky vstupuje do veškerých práv předchozího vlastníka tak, jak mu tato práva příslušela v době uskutečnění převodu, tedy včetně práva přednosti. Ochrannou známku je možné převést pouze pro část výrobků nebo služeb, jedná se pak o částečný převod ochranné známky a dochází k zápisu nově vzniklé ochranné známky.

K převodu dochází již samotným uzavřením písemné převodní smlouvy, vůči třetím osobám však účinky převodu nastávají až formálním zápisem do rejstříku, jehož provedení je třeba k dosažení souladu skutečného a zapsaného právního stavu k ochranné známce. Žádost o zápis může podat kterýkoliv z účastníků smluvního vztahu.

Ochranná známka může být převedena jako součást podniku, ale i zcela samostatně. Smluvní převod a přechod ochranné známky upravuje ustanovení § 15 zákona o ochranných známkách tak, aby práva k zapsané ochranné známce nezanikla v případech změn u podnikatelských subjektů, které jsou vlastníky ochranné známky, jako je např. rozdělení nebo fúze podniků či změny v souvislosti se změnou v podnikatelském subjektu v důsledku prodeje.

Přechodem nabývá ochrannou známku právní nástupce vlastníka ochranné známky. U právnické osoby dochází nejčastěji k přechodu sloučením nebo splynutím právnické osoby, při kterém veškeré jmění zanikajících právnických osob, včetně ochranné známky, přechází na právní nástupce. Účinky přechodu ochranné známky vůči třetím osobám nastávají stejně jako u převodu až zápisem této skutečnosti do rejstříku ochranných známek.

U fyzické osoby je nejčastějším důvodem přechodu ochranné známky úmrtí dosavadního vlastníka, a to ke dni smrti zůstavitele na dědice ze zákona nebo ustanoveného v závěti.

V takovém případě je nutné, aby dědic předložil Úřadu doklad o nabytí dědictví. Není-li dědic způsobilý stát se vlastníkem ochranné známky např. z toho důvodu, že není osobou oprávněnou provozovat podnikatelskou činnost s výrobky či službami, pro které je ochranná známka zapsána, přísluší pak takovému dědici pouze právo ochrannou známku převést na osobu oprávněnou na základě shora zmiňované převodní smlouvy anebo poskytnout osobě oprávněné tzv. licenci.

Právo užívat ochrannou známku tedy může být ve smyslu § 18 zákona o ochranných známkách poskytnuto třetí osobě, a to na základě licenční smlouvy, jejíž obecná úprava pro předměty průmyslového vlastnictví je obsažena v ust. § 508 a násl. Obchodního zákoníku a § 18 zákona o ochranných známkách obsahuje zvláštní úpravu licenční smlouvy týkajících se ochranných známek.

Předmětem licenční smlouvy tedy může být pouze právo k řádně zaregistrované ochranné známce a licence se může dle ujednání smlouvy vztahovat na celý rozsah výrobků či služeb, pro které je ochranná známka zapsána anebo pouze na jejich část.

Po dobu trvání platné licenční smlouvy je poskytovatel licence povinen udržovat ochrannou známku v platnosti. Taková povinnost pro poskytovatele licence je dána ustanovením obchodního zákoníku, nicméně není vyloučeno, aby právě licenční smlouvou byla tato povinnost přenesena na nabyvatele licence. Není-li licenční smlouvou výslovně sjednáno, že se jedná o tzv. výlučnou licenci, je ve smyslu ust. § 511 obchodního zákoníku poskytovatel licence i nadále sám oprávněn k výkonu práv z ochranné známky a takový výkon i dál poskytnout jiným osobám.

U licence výlučné pak dochází k omezení užívacích práv vlastníka v rozsahu uvedeném v licenční smlouvě a ochrannou známku je oprávněn, ale současně i povinen ve stanoveném rozsahu užívat pouze nabyvatel licence. Údaj o sjednání výlučné nebo nevýlučné licenční smlouvy musí být uveden v žádosti o zápis do rejstříku.

Nabyvatel licence naopak není oprávněn přenechat smlouvou výkon jakýchkoliv práv z ochranné známky třetí osobě bez výslovného písemného svolení

poskytovatele obsaženého obvykle přímo v licenční smlouvě. Sublicence je vyloučena obecným právním předpisem, § 511 Obchodního zákoníku.

Nabyvateli licence vznikají uzavřením licenční smlouvy vedle práva užívat ochrannou známku i procesní práva k jeho ochraně. Nabyvatel licence je oprávněn jako vedlejší účastník vstoupit do řízení o porušení práv k ochranné známce a o náhradě škody způsobené porušením nebo za určitých podmínek takové řízení sám zahájit.

Je – li nabyvatel licence k ochranné známce omezován ve výkonu práv, která jsou mu licencí poskytována, nebo zjistí – li, že jiné osoby práva k ochranné známce porušují, je o tom povinen podat zprávu poskytovateli licence. Ten je pak v takovém případě povinen učinit bez zbytečného odkladu potřebná právní opatření, aby nabyvatel licence mohl bez omezení třetích osob vykonávat práva licencí mu poskytnutá. K úspěšné realizaci právních opatření vůči narušiteli práv z ochranné známky je nabyvatel licence poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli.

Poskytnutí licence na ochrannou známku vyžaduje písemnou podobu smlouvy uzavírané podle § 508 a násl. Obchodního zákoníku a její podstatou je oprávnění nabyvatele licence vykonávat práva z ochranné známky, kterou majitel učinil předmětem takové smlouvy. Sjednaným rozsahem práva užívání ochranné známky poskytovatel určí, zda uděluje nabyvateli právo užívat ochrannou známku pro všechny výrobky, pro které je ochranná známka registrována, či zda jen pro některé z nich, popřípadě vymezí území, na kterém je nabyvatel oprávněn distribuovat své zboží a poskytovat služby označené ochrannou známkou.

Je v pochopitelném zájmu vlastníka ochranné známky učinit součástí licenční smlouvy podmínky jakosti výrobků či poskytovaných služeb držitelem licence tak, aby nedocházelo k znehodnocení ochranné známky.

Licenční smlouva může být uzavřena na dobu určitou, kdy oprávnění k výkonu práv z ochranné známky skončí uplynutím sjednané doby trvání smlouvy, anebo na dobu neurčitou, kdy lze trvání smlouvy ukončit výpovědí. V takovém případě smlouva obvykle stanovuje délku výpovědní lhůty, a pokud tomu tak není, je tato podpůrně stanovena § 515 obchodního zákoníku v délce 1 rok s účinností od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena.

Obvykle nejdiskutovanějším ustanovením licenční smlouvy pak bude ustanovení určující cenu, za kterou je licence poskytována. Určit objektivně správnou a pro obě strany přijatelnou cenu za licenci k užívání ochranné známky je velice obtížné. Základním pramenem úpravy je zákon o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhláška. Vzhledem k složitosti této problematiky, se postupně utvořila celá řada nepsaných pravidel a zvyklostí, které určují základní ráz způsobu stanovení cen za licence.

Jedním z nejrozšířenějších důvodů pro oceňování a zejména ochranných známek, a průmyslových práv vůbec, je oceňování podniků. V současnosti souvisí oceňování ochranných známek často s prodejem podniku, při vkladu nehmotného majetku do základního kapitálu společnosti, při zahrnutí ochranné známky podniku do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu anebo při zajištění pohledávky zástavním právem k ochranné známce.

Je zřejmé, že se v případě ochranné známky jedná o natolik významný ukazatel hodnoty podniku, že při nesprávném posouzení předmětu průmyslových práv nebo při jeho podhodnocení, může dojít ke zkreslení ekonomických ukazatelů podniku.

Přitom hodnota některých průmyslových práv dosahuje miliónových částek a hodnota některých světově proslulých ochranných známek často převyšuje výši hmotných aktiv podniku.

Oceňování ochranné známky je od roku 1997 upraveno zákonem, podle něhož se průmyslová práva oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů z jejich užívání. Nelze-li ochranné známky takto ocenit, použije se tržní způsob nebo nákladový způsob. Prvý je založen na srovnávací metodě údajů převzatých z tržního hospodářství, druhý na ceně, kterou by musel zájemce zaplatit za získání obdobných průmyslových práv.

Podobně jako u jiných dispozičních práv vlastníka ochranné známky, je licenční smlouva platná a účinná mezi stranami smlouvy dnem jejího podpisu, ovšem účinky vůči třetím osobám nastávají až zápisem licenční smlouvy do rejstříku

ochranných známek, o který může požádat kterákoliv ze smluvních stran licenční smlouvy.

Při zápisu licence do rejstříku Úřad zkoumá, zda poskytovatelem licence je osoba oprávněná, tedy zda je majitelem platné ochranné známky, zda smluvní volnost poskytovatele není omezena zástavním právem anebo již dříve uzavřenou a dosud platnou licenční smlouvou ve vztahu k téže ochranné známce a konečně zda je licenční smlouva předložená k zápisu dostatečně určitá.

Není-li licenční smlouva jako omezení práv vlastníka průmyslového práva vyznačena v rejstříku, nemůže závazek z ní být převeden na nového nabyvatele průmyslového práva, ledaže by s tím nabyvatel vyslovil souhlas.

Nezapsání licenční smlouvy do rejstříku s sebou může nést nezvratný následek výmazu ochranné známky pro její neužívání.

„V neprospěch majitele napadené mezinárodní ochranné známky tedy svědčí i ta skutečnost, že pokud udělil třetím osobám povolení užívat tuto ochrannou známku v České republice, měl v souladu s ustanovením §18 odst. 3 z.č. 137/1995 Sb. k výkonu práva poskytnutého na základě smlouvy požádat o zápis do příslušného rejstříku, přičemž právo užívat ochrannou známku na základě licenční smlouvy vzniká dnem jejího zápisu do rejstříku. Z rejstříkového stavu napadené mezinárodní ochranné známky však bylo zjištěno, že její majitel o zápis licenční smlouvy nepožádal. Z uvedených skutečností vyplývá, že ani v rozkladovém řízení se majiteli napadené mezinárodní ochranné známky nepodařilo dodatečně doloženými listinnými důkazy prokázat její skutečné užívání na území České republiky v rozhodném pětiletém období před podáním návrhu na výmaz napadené ochranné známky.“³¹

Ačkoliv není přímo předmětem přezkumu skutečnost, zda má nabyvatel licence právní subjektivitu a zda předmětem jeho podnikání jsou výrobky nebo služby,

³¹ Úřad průmyslového vlastnictví. O-127660 : případ NIKE. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí*[online]. [s.l.] : [s.n.], 15.2.2000 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.

pro které je ochranná známka zapsána, je však oprávněn vyžadovat předložení listin prokazujících takovou skutečnost v případě pochybností a vyjde – li dodatečně najevo, že nabyvatel licence podmínky pro její zápis nesplňoval v době uzavření licenční smlouvy, stala by se taková licenční smlouva neplatná od samého počátku.

2.1.7.4 Omezení a vyčerpání práv z ochranné známky

Známkové právo je obecně výlučným právem absolutní povahy, v němž určitému, konkrétně oprávněnému subjektu, odpovídá povinnost všech třetích osob toto právo respektovat.

Zákon přesto klade meze výkonu subjektivních práv, a to zejména v případech, kdy výkon formálního známkového práva by byl na překážku uplatnění práv třetích osob, založených na jiných právních předpisech.

Taková omezení stanovuje § 10 zákona o ochranných známkách pro ty případy, kdy zákon chrání jednak užívání některých údajů v obchodním styku v souladu s obchodními zvyklostmi a dobrými mravy soutěže, jednak užívání označených shodných s ochrannou známkou nezbytných však k vyznačení účelu výrobku nebo druhu poskytované služby a v nepolední řadě užívání nechráněných označení, která před prioritou majitele ochranné známky získala tzv. rozlišovací způsobilost.

Práva vlastníka ochranné známky nejsou tedy vykonávána absolutně, neboť vlastník ochranné známky je nucen strpět takové užívání třetími osobami, které s ohledem na způsob jednání nebo na osobu jednající nemá charakter porušení práv vlastníka ochranné známky.

Ve smyslu ust. § 10 zákona o ochranných známkách je vlastník ochranné známky povinen strpět, jestliže třetí osoby užívají v obchodním styku své jméno, příjmení, pseudonym, název či obchodní firmu, adresu a údaje týkající se druhu, jakosti, množství, hodnoty, zeměpisného původu, času výroby určitého výrobku či poskytované služby, případně i jiných vlastností výrobku, a to přesto, že tyto údaje jsou shodné či zaměnitelné s danou ochrannou známkou anebo tvoří - li její součást. Užívání těchto

údajů třetí osobou v obchodním styku je však dovoleno jen za předpokladu, že se tak děje v souladu s obchodními zvyklostmi a dobrými mravy soutěže.

Obchodní zvyklosti a dobré mravy nejsou právně definované pojmy, ale jedná se o pravidla chování, která se v praxi jednotlivých obchodních odvětví vytvořila opakovaným užíváním, pravidla, jež jsou v konkurenčním prostředí dodržována a obecně podnikateli pokládána za korektní.

Užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a dobrými mravy soutěže zejména znamená, že označení není užíváno jako ochranná známka. V kontextu tohoto ustanovení se však nejedná o dobré mravy ve významu obecně uznávaného minima společenských hodnot, ale o dobré mravy mezi účastníky vztahu, kdy v rozporu s dobrými mravy by byla výhoda získaná na úkor vlastníka ochranné známky, popřípadě užívání ve zlém úmyslu, které by vlastníka ochranné známky poškozovalo.

Výkon práv a povinností nesmí být v rozporu s dobrými mravy objektivně, není rozhodující, zda si jednající tento rozpor uvědomoval. Posouzení souladu s dobrými mravy je podstatným pro určení, kdy se stává oprávněný výkon subjektivního práva již zneužitím práva.

„Jednání soutěžitele, který si do svého obchodního jména, jež je jinak tvořeno jeho jménem a příjmením, zvolil dodatek, byť tento dodatek již dříve užíval jiný soutěžitel – a to i po dobu, kdy oba soutěžitelé byli účastni sdružení, pak toto jednání je třeba hodnotit jako jednání nekalé soutěže podle § 47 Obchodního zákoníku. Je v rozporu s dobrými mravy soutěže, pokud podnikatel zvolí jako své obchodní jméno či označení, jež v daném oboru podnikání a regionu po právu užívá již podnikatel jiný, jemu konkurující.“³²

Osobou povinnou takové jednání strpět je tedy vlastník ochranné známky a osobami oprávněnými jsou v takových případech ty třetí osoby, které uvedené údaje užívají v obchodním styku s podmínkou zachování běžných obchodních zvyklostí a dobrých mravů soutěže, tedy za podmínky, že se nejedná o projev nekalosoutěžního

³² Vrchní soud v Praze rozsudek sp.zn. 3 Cmo 199/97 - k aplikaci pojmu dobré mravy soutěže

jednání, neboť takové by vlastník ochranné známky ani s odvoláním na ust. § 10 zákona povinen strpět nebyl.

Vyjma shora uvedených omezení, která je vlastník ochranné známky povinen strpět, je dalším také skutečnost, že vlastník ochranné známky nemůže zabránit v obchodním styku užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky ochranné známky a užívání takového označení je v souladu s právem České republiky. Takovými označením, k nimž vznikají práva a jejichž užívání je v souladu s právem České republiky, jsou zejména práva držitele nezapsaného označení.

Držitelem nezapsaného označení se stane ten, kdo své výrobky či služby pod určitým označením uvádí na trh po dobu stanovenou zákonem tak, že označení ve vazbě na výrobky získalo rozlišovací způsobilost vůči výrobkům stejným nebo podobným a tedy se pro uživatele označení a jeho výrobky či služby takové označení u spotřebitelské veřejnosti vžilo. Podmínkou přiznání práva k nezapsanému označení nebo k označení užívanému v obchodním styku ovšem je, že užívání takového označení nemá pouze místní dosah, který je třeba chápat nejen ve smyslu územním, ale zejména ve smyslu rozsahu užívání co do jeho kvantity a kvality. Rozhodující skutečností pro překročení místního dosahu je intenzita užívání namítaného označení v obchodním styku, např. objem užívání, délka, rozšíření výrobků a služeb a propagace.

Podle stávající právní úpravy jsou práva držitele nezapsané značky vymezena tak, že držitel jednak může bránit zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku, a jednak může označení, které již užívá, užívat nadále, i kdyby tomu jinak bránilo právo shodné ochranné známky. Jedná se zde o obdobu práva předchozího uživatele tak, jak je známá z právních úprav dalších předmětů průmyslového vlastnictví.

Zákon dále umožňuje držiteli nezapsaného označení žádat prohlášení ochranné známky, která byla zapsána poté, co nezapsané označení získalo pro svého držitele rozlišovací způsobilost, za neplatnou, což ovšem neplatí v případě, že užívání

pozdější ochranné známky strpěl po dobu 5 let od data, kdy se o užívání ochranné známky dozvěděl.

Jinými označeními, která je vlastník ochranné známky povinen v obchodním styku respektovat, jsou taková označení podniků a institucí, jejichž názvy jsou zavedeny přímo právním předpisem, jako např. Česká televize, Národní galerie, apod. Do této skupiny označení patří také označení řádů a vyznamenání, popřípadě označení původu výrobků podle zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

Rovněž vlastník ochranné známky Společenství, zapsané před přistoupením České republiky k Evropské unii, bude povinen respektovat užívání označení nebo údajů, které mohou v obchodě České republiky sloužit k označení druhu, jakosti, množství, ceny či zeměpisného původu k jejich původnímu účelu, a to přesto, že tato označení tvoří jeho ochrannou známku.

Stávající právní úprava vyčerpání práv z ochranné známky odráží směrnici Rady Evropského společenství č. 89/104 a odpovídá tak úpravě vyplývající pro omezení práva majitele ochranné známky Společenství.

Vyčerpání práva je omezením subjektivních práv vlastníka ochranné známky. Věcným vyčerpáním práv je konkrétní užití práva z ochranné známky jednorázové povahy, jehož výkonem dochází ke spotřebování nejen tohoto konkrétního práva užití, ale spotřebovávají se i další práva s tímto užitím spojená, např. nakládání s výrobkem označeným ochrannou známkou třetími osobami. Právo z ochranné známky se nevyčerpává druhově, nýbrž vždy ve vztahu ke každé jednotlivé konkrétní věci, výrobku, s nímž je předmět ochrany spojen. Z uvedeného vyplývá, že označení konkrétního výrobku ochrannou známkou neznamena možnost označování všech výrobků téhož druhu ochrannou známkou.

Stejně tak platí, pokud vyrobí výrobky a označí je oprávněně ochrannou známkou nabyvatel licence, tedy ani v tomto případě nemá vlastník ochranné známky jakožto poskytovatel licence právo vázat další obchodování s označenými výrobky na licenci a v důsledku toho vlastník ochranné známky nemůže působit na další pohyb

těchto výrobků. I kdyby tedy bylo licenční smlouvou omezeno právo nabyvatele licence v dispozici s označenými výrobky, není možno omezit další distributory těchto výrobků.

Územním vyčerpáním se rozumí okolnost, že vlastník práva musí souhlasit s uvedením zboží na každý jednotlivý trh odpovídající území, pro něž je ochranná známka chráněna, tedy vyčerpat své výlučné právo pro určité území. Je-li však na území jednoho státu výrobek označen tamním vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem, dovoz takového výrobku na území jiného státu, v němž takové označení je ochrannou známkou jiného vlastníka, je porušením práv vlastníka ochranné známky v tomto konkrétním státě. Z tohoto důvodu se vlastník ochranné známky platné na území jednoho členského státu nemůže dožadovat volného pohybu svého zboží na trhu Evropské unie, pokud na území jiného členského státu tomu brání práva jiného vlastníka identické ochranné známky.

Členské státy Evropské unie jsou však vázány komunitárním vyčerpáním, kdy prvním udělením souhlasu vyčerpá vlastník práva duševního vlastnictví své právo pro celé Společenství. Podle principu vyčerpání práv nesmí vlastník ochranné známky bránit dovozu výrobku označeného ochrannou známkou do určitého členského státu, jestliže výrobek byl jím samotným anebo jeho souhlasem již uveden na trh některého z ostatních členských států. Uvedením na trh jiného členského státu se totiž ochrana poskytovaná ochrannou známkou v kterémkoliv členském státě vyčerpává.

S vyčerpáním práv úzce souvisí paralelní dovozy, k nimž dochází v případě, jestliže je zboží vlastníka ochranné známky uvedené jím samým nebo s jeho souhlasem na trh jednoho státu, a odtud je odvezeno, a to bez souhlasu vlastníka ochranné známky, na území jiného státu, kde soutěží s těmi výrobky, které na území státu dovozu jsou uváděny na trh vlastníkem ochranné známky, kdy pak významnou okolností soutěže takových výrobků je pochopitelně jejich cena.

Výjimkou z omezení práv vlastníka ochranné známky je změna nebo zhoršení stavu výrobků, jež by mohly vést ke ztrátě pověsti ochranné známky, s čímž souvisí také otázka zmíněných paralelních dovozů a přebalování výrobků.

„Právo k ochranné známce tradičně zahrnuje právo zabránit dovozu výrobku, který byl přebalován. Soud v několika případech potvrdil, že takové uplatnění práva k ochranné známce je slučitelné s čl. 36 Smlouvy ES (viz zvláště Hoffmann – La Roche; 164 American Home Products). Přesto, v případě Hoffmann – La Roche, že paralelní dovozy zboží chráněného ochrannou známkou, které bylo přebaleno, nemůže být zakázáno vlastníkem ochranné známky, pokud nepředstavují skryté omezování obchodu mezi členskými státy. To je případ, kdy přebalení nepříznivě nepůsobí (a je věcí dovozce to dokázat) na stav výrobku, za předpokladu, kdy dovozce vlastníku ochranné známky dovozy oznámil a na obalu označil, že výrobek byl přebalen.“³³

2.1.7.5 Užívání ochranné známky a její zánik

Vlastník ochranné známky má právo užívat ochrannou známkou v souvislosti s výrobky a službami, pro které byla zapsána, a to buď jím samotným, nebo jinou osobou, které dal vlastník k užívání ochranné známky souhlas. Za řádné užívání ochranné známky jejím vlastníkem je totiž nutné považovat rovněž její užívání třetí osobou, a to nikoliv pouze na základě licenční smlouvy. Může jít v praxi také o užívání na základě smlouvy, která sice nemá náležitosti licenční smlouvy a není jako taková registrovaná v rejstříku, nicméně k takovému užívání dochází se souhlasem vlastníka ochranné známky a tedy je taková skutečnost dostatečným dokladem pro zamítnutí návrhu na zrušení ochranné známky pro její neužívání.

Opora pro takový výklad je dána nejen samotným zákonem o ochranných známkách, který nestanovuje, že za řádné užívání ochranné známky se považuje pouze užívání na základě licenční smlouvy, ale také je takový výklad důsledkem Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, kterou je Česká republika vázána, a podle které se pro účely udržení zápisu uznává za užívání ochranné známky jakékoliv užívání, i jinou osobou, pokud se tak děje se souhlasem jejího majitele. Užívání

³³ Evropský soudní dvůr, 1/81 ve věci Pfizer Inc. Vs. Eurim-Pharm GmbH Rozhodnutí o předběžné otázce (1981) ECR 2913 „Pfizer“ ke změně stavu výrobku

ochranné známky na základě licenční smlouvy a užívání kolektivní ochranné známky oprávněnou osobou, se považuje za užívání vlastníkem.

Užíváním ochranné známky se rozumí její užívání v podobě, v jaké je zapsána v rejstříku, ale i v podobě jiné, která se však od zapsané ochranné známky liší v nepodstatných znacích, které nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky.

Zákon ukládá vlastníku ochranné známky její užívání pod sankcí případného omezení či ztráty práv z ochranné známky. Účinky neužívání ochranné známky nebudou přičítány v neprospěch jejího vlastníka pouze v případě legitimních důvodů, jimiž jsou pouze okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli vlastníka známky, nebo okolnosti, které nebyly způsobeny jeho chybou či nedbalostí. Za argumenty svědčící pro deliberaci neužívání ochranné známky bude třeba v praxi pokládat zejména takové důvody, jakými jsou nezaviněná nemožnost vyrábět výrobky či poskytovat služby, pro něž byla ochranná známka zapsána, např. z důvodu zásahu vyšší moci, který byl nepředpokládaný a neodvratný.

V případě znemožnění podnikatelské činnosti, zejména pak dočasného, ze strany úřadů, nelze předem jednoznačně říci, zda takový argument coby deliberační důvod neužívání ochranné známky obстоjí či nikoliv, ale bude třeba přihlédnout ke všem okolnostem konkrétního případu. Za deliberační důvody neužívání ochranné známky ovšem nebude možné pokládat takovou okolnost, že vlastník neužívá ochrannou známku v důsledku zákazu užívání vysloveného soudem.

Realizaci užívání ochranné známky předpokládá zákon jednak v rovině užívání faktického, kterým se rozumí její skutečná aplikace na výrobcích v souvislosti se skutečnou obchodní činností, na obalech výrobků, tedy v souvislosti se zbožím, a jednak v rovině užívání fiktivního, za které je třeba považovat užití ochranné známky pro účely reklamní a propagační, v inzerci, na plakátech či v literatuře.

Zákon v případě stanovené povinnosti ochrannou známku užívat výslovně neupravuje, zda své povinnosti vlastník ochranné známky dostojí pouze užíváním faktickým či postačí užívání fiktivní, nicméně převažující názor je takový, že postačí užívání fiktivní. Výjimku tvoří situace, kdy ochranná známka je užívána pouze při

exportu. Zde zákon jasně stanovuje, že v takovém případě musí být známka umístěna na výrobek nebo jeho obal, a tedy musí být užita fakticky.

„Podle názoru soudu i k tzv. fiktivnímu užívání ochranné známky musí dojít na území státu, pro které byla ochrana poskytnuta a musí být zjevné, že právě na tomto území si chce majitel ochranu udržet, a proto zde určitým způsobem koná. Takovým fiktivním užíváním není reklama v cizím tisku, tedy uveřejnění reklamního poutače v odborném zahraničním časopise, který se dostane k českému spotřebiteli (či zájemci daného oboru) na základě objednávky ze zahraničí. Taková reklama avizuje toliko působení výrobce či zájem na proniknutí na trh vůbec, nic však neprokazuje o tom, že tento výrobce působí či opravdově hodlá působit na trhu v konkrétní zemi (zde v České republice). Pokud by takováto reklama byla uznána jako nepřímé užití zapsané ochranné známky, znamenalo by to, že užití není odvislé od vůle majitele (ten nemůže ovlivnit, odkud si kdo časopis ze zahraničí objedná), k „užívání“ by pak došlo kdekoliv, kam se reklama způsobem neodvislým od majitele ochranné známky (reklama „mimoděk“) náhodně dostala. Zákonem předepsané užívání majitelem po dobu pěti let, právě v zemi, kde je ochrana poskytována, znamená, že zákon požaduje, aby majitel ochranné známky prováděl pod chráněným označením na tomto konkrétním trhu opravdové aktivní kroky, počínaje reklamní kampaní směřující k uvedení výrobků na tento trh apod. Nelze udržet ochranu zapsaného označení na území ČR tím, že snad český spotřebitel zaregistruje reklamu v cizím tisku, který se mu náhodně dostane do rukou, či tím, že si zájemce daného oboru z České republiky objedná či doveze odborný časopis vydávaný v cizině, v němž vedle jiných je i takováto reklama. K prokázání užívání ochranné známky v České republice nepostačuje, že do České republiky kdokoli (neodvisle od konání majitele) určité reklamní letáky ze zahraničí přivezl, či mu došly rámci objednávky určitého zboží apod. a že se majitel s odkazem na toto později v řízení o výmazu dovolá této skutečnosti a tvrdí, že takto (a jenom takto od zápisu pod dobu pěti let před podáním návrhu na výmaz) ochrannou známku užíval.“³⁴

³⁴ Vrchní soud v Praze rozsudek sp.zn. 5A 3/2001- k fiktivnímu užívání ochranné známky coby neliberačního důvodu neužívání

Pokud vlastník ochranné známky svá práva nerealizoval a ochrannou známku po dobu pěti let od jejího zápisu neužíval, plynou z toho pro něho zákonem stanovené sankce spočívající v tom, že jeho starší ochranná známka nemůže být předmětem relevantní námitky a její existence nemůže být důvodem pro zrušení nebo prohlášení pozdější ochranné známky, která je s ní shodná nebo podobná, za neplatnou. Pokud by totiž v řízení stála proti přihlášce pozdější ochranné známky známka či její přihláška dřívější, může se přihlašovatel bránit této kolizi poukazem na okolnost, že dřívější ochranná známka není užívána. Bude pak na úředním zjištění, popřípadě na důkazech, které o užívání ochranné známky předloží namítající, zda se námitka neužívání starší ochranné známky v řízení o pozdější ochranné známce uplatní.

Vlastník ochranné známky, která není řádně užívána, nemůže z důvodu existence své dřívější ochranné známky podat námitky ani návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou nebo podat návrh na její zrušení.

Tato ustanovení jsou ochranou přihlašovatelů a vlastníků pozdějších ochranných známek před existencí ochranných známek, které byly zapsány s úmyslem blokovat zápis jiných ochranných známek, ale i známek tzv. zásobních či spekulativních, které byly přihlášeny pouze za účelem dosažení zisku ze známkové transakce.

Jedinou výjimkou z úpravy, podle níž neužívaná ochranná známka nemůže blokovat jinou ochrannou známku, je skutečnost, že by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Zrušení ochranné známky jako důsledek jejího neužívání otevřelo otázku způsobů možného zániku ochranné známky.

K zániku ochranné známky může v zásadě dojít:

- a) Uplynutím doby platnosti ochranné známky
- b) Vzdáním se práv k ochranné známce
- c) Zrušením ochranné známky Úřadem průmyslového vlastnictví
- d) Prohlášením ochranné známky za neplatnou
- e) Zánikem právní subjektivity majitele ochranné známky

Ad a) V případě uplynutí 10 – ti leté doby platnosti ochranné známky zanikají práva vlastníka ochranné známky a označení se stává tzv. volným, nepožádal – li vlastník ochranné známky o její obnovu v zákonem stanovené lhůtě. Rozhodnou skutečností pro vznik právních účinků zániku ochranné známky je v takovém případě marné uplynutí lhůty pro podání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky. Není ovšem vyloučeno, aby i v případě zachování lhůty pro podání žádosti o obnovu zápisu došlo k částečnému zániku ochranné známky, a to právě k těm výrobkům či službám, pro něž obnova požadována nebyla. Není totiž vyloučeno, aby vlastník současně s podáním žádosti o obnovu ochranné doby své ochranné známky omezil rozsah zápisu ochranné známky, v důsledku čehož dojde k obnově zápisu ochranné známky v požadovaném rozsahu a k částečnému zániku ochranné známky pro výrobky a služby, pro něž zachování práv u ochranné známky požadováno nebylo.

K zániku ochranné známky z důvodu uplynutí doby platnosti tedy dochází bez toho, že by bylo o něm vydáno úřední rozhodnutí.

Ad b) Obdobně je tomu s absencí úředního rozhodnutí v případě, kdy vlastník ochranné známky využije svého dispozičního oprávnění a práv ke své ochranné známce se vzdá. Vlastník je pochopitelně oprávněn vzdát se práv k ochranné známce v celém rozsahu všech výrobků a služeb, pro které je ochranná známka zapsána, nebo pouze v rozsahu některých výrobků a služeb. Výrobky a služby, ve vztahu k nimž se vlastník ochranné známky svých práv vzdává, musí ve svém prohlášení jednoznačně vymezit.

Právě s ohledem na právní úpravu vzdání se, resp. částečné vzdání se práv k ochranné známce, je nepřípustné omezení seznamu výrobků a služeb po zápisu ochranné známky do rejstříku.

Právní účinky vzdání se práv k ochranné známce nastávají již dnem, kdy je písemné prohlášení vlastníka ochranné známky doručeno Úřadu průmyslového vlastnictví a ten o zániku ochranné známky nevydává žádné úřední rozhodnutí, pouze den doručení takového prohlášení vyznačí v rejstříku jako den vzdání se práv k ochranné známce a oznámí tuto skutečnost ve Věstníku.

Ad c) Naopak rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, které má za následek zánik ochranné známky, je bezpochyby třeba tam, kde má ochranná známka zaniknout v důsledku jejího neužívání, v případě jejího zdruhovění anebo, může – li užívání ochranné známky vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků či služeb. Zda takové důvody vedoucí ke zrušení ochranné známky skutečně nastaly, je předmětem dokazování v rámci řízení o zrušení ochranné známky, které je řízením výlučně návrhovým, ovšem s neomezuujícími kritérii pro navrhovatele, neboť tím může být v podstatě kdokoli bez toho, že by musel prokazovat právní zájem na zahájení tohoto řízení.

Zrušení ochranné známky je sankcí za její řádné neužívání pro výrobky a služby, pro které je ochranná známka zapsána, pokud neužívání trvalo po nepřetržitou dobu 5 let a nebylo ospravedlněno ani řádným důvodem neužívání, kterým je zejména nezaviněná nemožnost vyrábět výrobky či poskytovat služby, pro něž byla ochranná známka zapsána.

Další sankcí za neefektivní chování vlastníka ochranné známky je její zrušení v důsledku tzv. zdruhovění, k němuž dochází v případě, kdy ochranná známka se stala označením v obchodním styku obvyklým, a tedy již není způsobilá rozlišit výrobky nebo služby různých osob. Zrušení ochranné známky pro ztrátu její rozlišovací způsobilosti může být provedeno jen v případě, kdy z předložených důkazů je nepochybné, že spotřebitelská veřejnost považuje tuto ochrannou známku za označení v obchodě obvyklé.

Předložením důkazů navrhovatele o tom, že napadená ochranná známka je užívána jako druhové označení, však ještě nemusí mít nutně za následek zrušení ochranné známky. Pro její zachování bude třeba, aby vlastník ochranné známky v řízení o jejím zrušení prokázal, že z jeho strany jsou činěna účinná opatření k tomu, aby předmětná ochranná známka svou rozlišovací způsobilost neztratila, event. činí opatření k nápravě nesprávně označených výrobků nebo se jinak domáhá svých práv. Vlastník napadené ochranné známky se proti jejímu zdruhovění může např. bránit tak, že systematicky používá ochrannou známku s pojmenováním výrobku, důsledně na výrobcích uvádí, že je vlastníkem této ochranné známky, předmětnou ochrannou

známku užívá ve vlastních nabídkách zboží v zapsané podobě a neposkytuje licence k jejímu užívání.

Důvodem pro zahájení řízení o zrušení ochranné známky může být rovněž zájem na odstranění nežádoucího stavu spočívajícího v tom, že se ochranná známka stává v důsledku svého užívání klamavou.

Takové jsou typicky známky, které veřejnost klamou o zeměpisném původu výrobků a služeb, pokud vyráběné výrobky a poskytované služby na určitém území mají speciální znaky dané tímto zeměpisným prostředím a zároveň zapsané výrobky a služby nemají původ v příslušné zeměpisné oblasti. Z hlediska průměrného spotřebitele pak je možné říci, že ochranná známka obsahující zeměpisný prvek bude klamavá, pokud průměrný spotřebitel na českém trhu bude moci být v dané oblasti uveden v omyl o tom, že výrobky či služby takto označené pocházejí od osoby z určité zeměpisné oblasti.

Taková možnost je zejména reálná v případech, jestliže zeměpisná oblast je produkcí daných výrobků známa a nový vlastník ochranné známky obsahující takový zeměpisný prvek by neoprávněně z takové známosti nebo dobré pověsti kvality výrobků či služeb profitoval, aniž by odtud jeho výrobky a služby pocházely.

Obdobným důvodem pro zrušení ochranné známky je rozhodnutí soudu o tom, že užívání předmětné ochranné známky bylo soudem shledáno jako nekalosoutěžní jednání. Pak je možné zrušit ochrannou známku k návrhu podanému nejpozději do 6 měsíců ode dne právní moci soudního rozhodnutí, a to bez dalšího zkoumání ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví.

Ad d) Vznikne – li situace, kdy je třeba odstranit nežádoucí stav, který vznikl již samotným zápisem ochranné známky do rejstříku, nečiní tak zákon institutem výmazu ochranné známky, ale jejím prohlášením za neplatnou. Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou již není výlučně návrhovým, ale může být zahájeno i z moci úřední. Samotný institut prohlášení ochranné známky za neplatnou slouží zejména k tomu účelu, aby označení, která nesplňovala podmínky pro zápis do rejstříku, bylo možné prohlásit za neplatná s účinky ex tunc, tzn., je na ně pohlíženo, jakoby do rejstříku nikdy zapsána nebyla.

Výjimku z pravidla pak tvoří ochranné známky, které v době zápisu ochranné známky do rejstříku nesplňovaly podmínky pro zápis z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti, dále pak takové, které byly tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které v obchodě slouží k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jejich vlastnosti a dále pak ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech.

Stanou – li se takto charakterizovaná označení předmětem řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, pak za neplatná prohlášena nebudou, pokud ovšem vlastník ochranné známky prokáže, že předmětná ochranná známka získala užíváním rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

Ochranná známka může být prohlášena za neplatnou i poté, co se její vlastník svých práv k ochranné známce vzdal, nebo známka zanikla uplynutím doby platnosti. Vlastník ochranné známky, přesto, že tato již zanikla, je totiž oprávněn domáhat se ochrany svých práv k ochranné známce za dobu, kdy ochranná známka byla zapsána v rejstříku. Z tohoto důvodu zákonná úprava umožňuje prohlásit ochrannou známku za neplatnou i po jejím zániku, neboť rozhodnou skutečností v tomto případě je, účinky prohlášení ochranné známky za neplatnou nastávají ex tunc a tedy se na ochrannou známku hledí, jakoby do rejstříku zapsána nikdy nebyla a tedy z ní ani nevznikla vlastníkově žádná práva.

Nebylo – li řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou zahájeno z moci úřední, jsou takový návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou oprávněny podat pouze osoby zákonem stanovené, které jsou současně oprávněny podat námitky proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku, a to jsou osoby, jimž svědčí starší práva k přihlášeným označením, přičemž však není pro podání takového návrhu rozhodné, zda svá starší práva k ochranné známce hájily prostřednictvím podaných námitek proti zápisu známky do rejstříku.

„ K námitce žalobce, že byl po celou dobu v dobré víře a napadené rozhodnutí je tak v rozporu se zásadou právní jistoty žalobce, soud uvádí, že ze

skutečnosti, že nebyly podány žádné námitky proti zápisu napadené ochranné známky nelze zcela automaticky dovozovat dobrou víru žalobce, který měl oproti jiným konkurentů na trhu do vydání napadeného rozhodnutí výhodu spočívající v ochraně známky, jenž je podobná známce s dobrým jménem a nadto ji užíval, dle svého tvrzení, v rozporu s rozsahem ochrany, která z vlastnictví k této známce pro žalobce vyplývala. Je na místě zdůraznit, že právě u institutu ochranné známky s dobrým jménem, která nebyla v minulosti v ČR všeobecnou známost (což bylo v rámci správního řízení prokázáno), mohl žalobce důvodně předpokládat, že vlastník této známky se bude její ochrany domáhat prostředky, které mu zákon č. 441/2003 Sb. poskytuje, tedy i zahájením předmětného správního řízení na základě jeho návrhu.“³⁵

Z důvodu takovéto kolize pak může dojít k prohlášení ochranné známky za neplatnou pouze ve vztahu k některému výrobku nebo službě, pro které přihlášená ochranná známka zasahovala do zákonem chráněných starších práv.

Prohlášení ochranné známky za neplatnou pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb může tedy vyplývat z návrhu osoby, již svědčí starší právo k označení, kterým se nebude domáhat prohlášení ochranné známky za neplatnou v celém rozsahu, ale pouze pro konkrétní výrobky nebo služby. Úřad je pak tímto návrhem vázán a rozhodnutí ochranné známky za neplatnou jen pro určité výrobky nebo služby by pak mělo vést k vymezení zbývajícího seznamu výrobků a služeb, pro které ochranná známka zůstává v rejstříku ochranných známek platně zapsána.

Ochranná známka však nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky řádného užívání. Není – li proto starší ochranná známka užívána pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána, může být její existence důvodem pro prohlášení za neplatnou jen v rozsahu výrobků a služeb, pro které je užívána. Zákon tak stanovuje sankci v podobě ztráty možnosti zakázat užívání pozdější ochranné známky v případě, že vlastník ochranné známky svá práva dostatečně nechránil a strpěl užívání

³⁵ Městský soud v Praze, rozsudek sp.zn. 10 Ca 36/2006 - k prohlášení neplatnosti ochranné známky z důvodů, které nebyly předmětem námitek

pozdější shodné či podobné ochranné známky po dobu 5 let od doby, kdy se o jejím užívání dozvěděl.

Účinky zrušení či neplatnosti ochranné známky nedopadají na ty rozhodnutí a smlouvy, které nebyly v právní moci či byly uzavřeny v době před prohlášením neplatnosti ochranné známky či jejím zrušení. Takové smlouvy nebo taková rozhodnutí o porušení zůstávají nadále v platnosti, to však nebrání tomu, aby vlastník ochranné známky, která byla prohlášena za neplatnou nebo zrušena, odpovídal za škodu nebo bezdůvodné obohacení, které v důsledku neplatné nebo zrušené ochranné známky vznikly.

Pro možné zrušení známky kolektivní přichází do úvahy, kromě případů shora uváděných a shodných s podmínkami zrušení individuální ochranné známky, také případ, kdy členové sdružení či členové právnické osoby zásadním způsobem porušují smlouvu o užívání ochranné známky a na změně užívání se nedohodnou anebo pokud sdružení či právnická osoba zanikne.

Právo užívat kolektivní známku mají totiž pouze členové či společníci právnických osob a sdružení, a nikoliv právnická osoba nebo sdružení samy o sobě, ty pouze dbají na udržování ochranné známky v platnosti a dodržování podmínek jejího užívání. Užívání kolektivní ochranné známky dalšími osobami může dovolit pouze smlouva o užívání např. přístupem nového člena či společníka do sdružení nebo právnické osoby a následným zápisem takové oprávněné osoby do rejstříku ochranných známek. Z povahy věci tedy vyplývá, že kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence ani nemůže být převedena na jinou osobu, neboť její existence je nerozlučně spjata s právnickou osobou nebo sdružením a s podmínkami stanovenými ve smlouvě o užívání kolektivní ochranné známky a z tohoto důvodu nemůže být ani předmětem zástavního práva.

„Pokud ochranná známka zanikla v důsledku ztráty právní subjektivity jejího majitele, aniž by přešla nebo byla převedena na jiný subjekt, došlo k jejímu

zániku ze zákona dnem, kdy došlo k zániku právní subjektivity jejího majitele. K tomuto zániku zákon nevyžaduje úřední výrok, který by tento zánik stvrzoval.“³⁶

2.1.7.6 Forma a účinky ochrany práv k ochranné známce

Práva z ochranné známky jsou chráněna soukromoprávními i veřejnoprávními prostředky ochrany. Soukromoprávními prostředky ochrany práv z ochranné známky jsou zejména žaloby určovací, zdržovací, odstraňovací, na náhradu škody a přiměřené zadostiučinění, jež korespondují s právy, která vyplývají z porušení práv z ochranné známky, upravenými v zákoně o ochranných známkách. Významným prostředkem ochrany jsou v takových případech i předběžná opatření, která může soud k návrhu účastníka nařídit ještě před zahájením samotného řízení. Soukromoprávní prostředky ochrany jsou ovládány zásadou dispozitivní.

Veřejnoprávní prostředky ochrany práv z ochranné známky jsou upraveny v zákoně trestním, v zákoně o přestupcích či v zákoně o ochraně spotřebitele.

Zákon o ochranných známkách, a především pak z.č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, upravuje okruh práv, která vyplývají z porušení práv z ochranné známky, a vymáhat je může zásadně vlastník ochranné známky. Jiné osoby mohou vymáhat práva z ochranné známky jen v zákonem stanovených případech, např. nabyvatelé licence k ochranné známce.

Práva z ochranné známky zapsané v rejstříku je z hlediska vlastníka možno hájit jednak vůči pozdějším přihlašovatelům označení, která jsou shodná či zaměnitelná s jeho zapsanou ochrannou známkou a jednak vůči těm, kdo jeho práva z ochranné známky svým jednáním narušují.

³⁶ Vrchní soud v Praze, rozsudek sp.zn. 6A 93/97 - k zániku ochranné známky

Jestliže třetí osoba přihlásí k registraci označení, které je zaměnitelné s ochrannou známkou zapsanou pro stejné nebo podobné výrobky a služby, může její majitel svá práva prosazovat formou podaných námitek proti zápisu předmětného označení. Obrana proti již zapsanému shodnému či zaměnitelnému označení je pak možná rovněž v rámci řízení o zrušení ochranné známky nebo v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Z výlučnosti práv k ochranné známce a jejich absolutní povahy plyne, že tato práva majitele ochranné známky působí vůči všem třetím osobám a s aktivními právy vlastníka užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky či službami, pro něž je zapsána a chráněna, korespondují s pasivními povinnostmi všech třetích osob nerušit vlastníka v jeho právech a nezasahovat do nich.

Prevenici proti takovým zásahům třetích osob do práv vlastníka ochranné známky lze spatřovat v důsledném užívání ochranné známky v podobě a v rozsahu, jak byla zapsána včetně uplatňování práv plynoucích ze zápisu ochranné známky. Především dbát na důsledné užívání ochranné známky, včetně případného užití značky ®, a to ve spojení se všemi výrobky a službami, pro které byla ochranná známka registrována, na její užívání na obalech, visačkách, štítcích, fakturách, obchodních dokumentech, v propagačních a inzertních materiálech, event. v rozhlasu, v televizi a v tisku. V té souvislosti pak podstatné právo požadovat, aby známka byla uváděna či reprodukována řádně, tedy spolu s uveřejněním informace, že použité označení je ochrannou známkou, a to včetně uvedení čísla zápisu ochranné známky v rejstříku.

V situacích, kde již k narušení práv k ochranné známce došlo, má její majitel k dispozici zákonem dané prostředky vedoucí k vyslovení zákazu porušení nebo ohrožení práva, upuštění od jednání, kterým jsou práva k ochranné známce narušována, odstranění následků porušení, poskytnutí náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení či zadostiučinění, které jsou realizovány prostřednictvím soudu, Úřadu průmyslového vlastnictví, celních a jiných orgánů.

Česká republika se podpisem Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, včetně obchodu padělaným zbožím, zavázala, že zajistí, aby její právní řád zahrnoval právní úpravu řízení vedoucí k dodržování a k vymáhání

dodržování práv z průmyslového vlastnictví. Současná úprava v podobě zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví zapracovává navíc směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29.4.2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví.

Dle citovaného zákona jsou vedle vlastníků průmyslových práv oprávněni vymáhat dodržování průmyslového práva i licenciáti. Tímto ustanovením však není dotčena povinnost oprávněného z licence uvědomit o tom, že je ve výkonu svých práv poskytnutých mu licencí omezován jinými osobami anebo je přímo jeho právo porušováno.

Pokud však po uplynutí lhůty 1 měsíce ode dne doručení takového oznámení ze strany licenciáta zůstává vlastník průmyslového práva nečinný, vytváří se zákonná fikce jeho souhlasu s vyvoláním sporu a osoba oprávněná z licence je aktivně legitimovanou k podání žaloby.

Mezi osobami oprávněnými vymáhat dodržování průmyslových práv jsou také profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví.

Významným institutem sloužícím ke zlepšení vymahatelnosti práv z průmyslového vlastnictví je právo na informace. Vlastník ochranné známky tak má právo na informaci o původu výrobků či dokladů provázejících výrobky nebo služby, a to vůči každému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh výrobky či služby, na nichž nebo jejich obalech, popř. dokladech je provázejících, je umístěno označení shodné nebo podobné s jeho ochrannou známkou.

Takto koncipované právo, které má za úkol výrazně posílit postavení vlastníka průmyslového práva v boji proti porušování jeho práv, dává oprávněným osobám možnost zasáhnout nejen proti konkrétnímu porušovateli, kterého zjistily, ale umožňuje jim vysledovat řetězec podnikatelů, kteří se v obchodním měřítku na porušování práv těchto osob podílejí. Informace jsou tedy povinny poskytnout pouze osoby, které držely zboží porušující právo, služby porušující právo nebo poskytovali služby při činnostech porušujících právo anebo byly takovými osobami označeny za účastníky na výrobě, skladování, zpracování nebo distribuci zboží či poskytování služeb. Podmínkou pro oprávněnost domáhat se vůči těmto osobám práva na informace

je, že jednání těchto osob byla prováděna za účelem získání přímé nebo nepřímé hospodářské nebo obchodní výhody, čímž jsou zpravidla vyloučeni spotřebitelé jednající v dobré víře.

Pokud není informace ze strany povinných osob podána dobrovolně v přiměřené lhůtě, lze uplatnit právo na informaci u soudu příslušného podle místa podání žaloby na porušení práv k průmyslovému vlastnictví. Tedy nelze právo na informace uplatnit samostatně, ale pouze v souvislosti s již podanou žalobou na porušení práv průmyslovému vlastnictví. Soud právo na informace nepřizná pouze v takovém případě, pokud by to bylo v nepoměru k závažnosti porušení či ohrožení práv z ochranné známky.

Získaná informace o množství držených výrobků či služeb a jejich ceně pak umožní adekvátně stanovit náhradu škody a výši bezdůvodného obohacení, které z porušení práv vzešlo.

Významným rysem této úpravy práva na informace je skutečnost, že nelze odmítnout poskytnutí informace s odkazem na obchodní tajemství, neboť rozsah požadovaných informací je stanoven taxativně zákonem. Není však pochopitelně vyloučena odpovědnost za zneužití informace k jiným účelům.

Došlo – li k neoprávněnému zásahu do práv, bude se vlastník průmyslového práva žalobou dožadovat, obvykle vedle patřičných informací o narušiteli práva, jeho výrobcích, distribuční síť apod. tak, jak mu umožňuje právo na informace, prosazení zdržovacího nároku, který směřuje ke zdržení se dalšího protiprávního jednání. Příslušný soud tak může na žádost navrhovatele nařídit přijetí vhodných nápravných opatření ve vztahu k výrobkům, o nichž shledal, že porušují práva z průmyslových vlastnictví, a případně i ve vztahu k materiálům a nástrojům, které převážně sloužily k vytvoření nebo výrobě tohoto zboží.

Do úvahy bude přicházet stažení z obchodních kanálů, a to zejména tam, kde nelze vyloučit, že mezi majitelem průmyslového práva, příp. oprávněnou osobou a dosavadním porušovatelem práva může dojít k dohodě, jež by z porušovatele učinila

oprávněného uživatele průmyslových práv. Pokud by se ukázalo, že taková dohoda možná není, bylo by aplikováno vhodnější opatření, a to trvalé odstranění z obchodních kanálů a zničení zboží.

Uvedené nároky lze uplatnit rovněž proti každému, kdo sám o sobě průmyslové právo neporušuje, ale svou činností umožňuje, aby průmyslové právo porušovaly třetí osoby, např. vyrobí šablonu, zhotoví formu či raznici, která umožňuje padělat ochrannou známku.

Soud má možnost volit i alternativní nápravné opatření s ohledem na charakter zavinění a všechny okolnosti, za kterých došlo k zásahu do průmyslových práv vlastníka, a to v podobě uložení povinnosti finančního vyrovnání. Umožněno je rovněž přiznat v rozsudku oprávněné osobě právo, jejímuž návrhu bylo vyhověno, uveřejnění rozsudku na náklady porušovatele, který ve sporu neuspěl.

Vedle opatření vedoucího přímo k nápravě postihuje toho, kdo se dopustil porušování práv k průmyslovému vlastnictví, povinnost k náhradě škody, kterou utrpěla osoba oprávněná vymáhat práva z průmyslového vlastnictví, tedy nejen vlastník průmyslového práva, ale i osoba oprávněná využívat předmět průmyslového vlastnictví, pokud jí jednáním porušovatele vznikla škoda.

Při určení výše škody mají soudy mimo jiné přihlédnout také k negativnímu ekonomickému dopadu porušování, včetně ušlého zisku, k zisku, kterého porušovatel neoprávněně dosáhl i k morální újmě utrpěné vlastníkem průmyslového práva. Soudy mohou stanovit náhradu škody rovněž paušální částkou stanovenou na základě předpokládané výše licenčního poplatku, který by bylo nutné zaplatit, kdyby porušovatel práva postupoval legitimně a vyžádal si k využití předmětu průmyslového práva souhlas jeho vlastníka.

Zákonná úprava vymáhání práv z průmyslového vlastnictví upravuje problematiku odpovědnosti za náhradu škody, za bezdůvodné obohacení a nemateriální újmu v duchu tradiční národní úpravy, neboť v případě odlišném by se jednalo o neodůvodněný rozdíl při vymáhání těchto náhrad vzniklých z jiného právního titulu.

Tedy jsou tyto instituty upravovány nárokem na náhradu škody vzniklé

v důsledku takového protiprávního jednání ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku, právem na vydání bezdůvodného obohacení podle § 451 a násl. občanského zákoníku, nárokem na přiměřené zadostiučinění nemajetkové újmy způsobené takovým protiprávním jednáním včetně přiměřeného zadostiučinění poskytnutého v peněžité podobě a práva žádat zveřejnění soudního rozhodnutí na náklady žalovaného.

Vlastník ochranné známky může k ochraně svých práv využít rovněž právní prostředky upravené v obchodním zákoníku, zákoně o přestupcích, o ochraně spotřebitele či v zákoně o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví.

2.1.7.7 Mezinárodněprávní ochrana

Rozvoj mezinárodních vztahů a obchodu s sebou přinesl zájem i potřebu podnikatelských subjektů chránit svou ochrannou známku užívanou pro výrobky a služby, jež jsou předmětem jejich činnosti, také na území jiných států, kde o přízeň spotřebitelů soutěží s výrobky a službami stejnými či zaměnitelnými, které jsou na trh současně uváděny jinými výrobci a poskytovateli. Do doby poměrně nedávné, byl jediný možný způsob jak dosáhnout také v zahraničí ochrany pro ochrannou známku registrovanou na území České republiky, žádat o registraci ochranné známky v každé jednotlivé zemi, v níž měl přihlašovatel zájem své výrobky a služby nabízet a tedy pro ně získat ochranu vyplývající z registrace ochranné známky.

Takový postup je však nutně spojen s řadou negativních okolností, jakými jsou různé hmotněprávní i procesněprávní úpravy, s tím související nutnost právního zastoupení v každé jednotlivé zemi, vysoké náklady spojené s překlady, zastoupením a registračními poplatky. V zájmu odstranění nebo alespoň zmírnění dopadu teritoriálního omezení průmyslových práv byla přijata řada mezinárodních smluv.

Tou základní, která stanovuje zásady a principy ochrany průmyslového vlastnictví a pokládá tak základy právního systému ochrany v jednotlivých členských

státech unie, je Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví uzavřená dne 20.3.1883.

K základním principům, z nichž Pařížská úmluva vychází, patří princip národního zacházení, právo priority a princip teritoriality. Podle principu národního zacházení příslušníci každé unijní země požívají v ostatních unijních zemích stejných výhod, jaké jsou poskytovány vlastním státním příslušníkům.

V důsledku práva priority může přihlašovatel na základě řádně podané přihlášky v jedné unijní zemi podat v příslušné prioritní lhůtě přihlášku i v jiné unijní zemi a uplatnit v ní přednostní právo na udělení ochrany ke dni podání první přihlášky před ostatními přihlašovatelí. V důsledku principu teritoriality je třeba k zajištění ochrany podat individuální přihlášku, kterou se o poskytnutí ochrany žádá, v každé unijní zemi, kde má být předmět průmyslového vlastnictví chráněn. Pařížská úmluva zavázala unijní země ke zřízení zvláštního úřadu pro průmyslové vlastnictví s povinností vydávat periodický úřední list.

Z hlediska ochranných známek je významný čl. 6 Pařížské úmluvy, podle kterého podmínky přihlášky a zápisu ochranných známek stanoví v každé unijní zemi její národní zákonodárství.

Podle téhož článku nemůže být ochranná známka, přihlášená příslušníkem smluvní země v kterékoliv jiné unijní zemi, odmítnuta nebo zrušena z důvodu, že nebyla přihlášená, zapsána nebo obnovena v zemi původu.

Tato úmluva rovněž stanovila, že každá ochranná známka, řádně zapsaná v zemi původu, bude přihlášená a chráněna v ostatních unijních zemích v podobě, v jaké byla zapsána v zemi původu. K odmítnutí zápisu nebo zrušení takové ochranné známky může dojít jen z taxativně vymezených důvodů, které spočívají ve starších právech třetích osob, v nedostatku rozlišovací způsobilosti, v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem a v klamavosti.

Na Pařížskou úmluvu navázaly další mezinárodní smlouvy v této oblasti, zejména Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14.4.1891 a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných

známek či Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27.10.1994, které řeší otázky přihlašování a registrace ochranných známek, kterými se Pařížská úmluva nezabývá.

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek představuje zvláštní dohodu v rámci Pařížské úmluvy, jejími účastníky totiž mohou být pouze unijní země Pařížské úmluvy a smluvní země této dohody tvoří zvláštní Unii pro mezinárodní zápis ochranných známek. Madridská dohoda umožňuje příslušníkům smluvních zemí zajistit si ochranu svých ochranných známek ve všech ostatních smluvních zemích jedinou přihláškou podanou u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě.

Madridská dohoda přitom vychází ze zásady, že mezinárodní přihláška má ve smluvních zemích účinky podané národní přihlášky a účinky mezinárodního zápisu jsou totožné s účinky zápisu národního.

Získání ochrany ochranným známkám ve smluvních zemích Madridské dohody se tím podstatně zjednodušilo, neboť příslušníci smluvních zemí nemusí podávat samostatné přihlášky v ostatních smluvních zemích.

V návaznosti na vývoj v oblasti známkového práva byl uzavřen Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranným známkám sjednaný v Madridu dne 27.6.1989, který umožňuje příslušníkům smluvních států podat mezinárodní přihlášku již na základě podané přihlášky ochranné známky u příslušného úřadu země původu, nikoliv až na základě zapsané ochranné známky, jak to vyžaduje Madridská dohoda.

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky se podává prostřednictvím národního úřadu země původu a odmítnout ochranu mezinárodně zapsané ochranné známky lze učinit jen za podmínek, které platí pro národní ochrannou známku přihlášenou k zápisu. Pokud některý národní úřad přistoupí k využití práva odmítnout ochranu, je povinen toto sdělit Mezinárodnímu úřadu a přihlašovatelé přísluší stejné odvolací prostředky, jaké by měl, kdyby ochrannou známku přímo přihlásil v zemi, v níž byla ochrana odmítnuta.

Vlastník mezinárodně zapsané ochranné známky může kdykoliv prohlásit, že se vzdává práva ochrany v jedné nebo ve více smluvních zemích. Mezinárodní úřad

zapiše příslušné změny do mezinárodního rejstříku, oznámí je úřadům smluvních zemí a uveřejní ve věstníku.

Mezinárodní zápis ochranné známky se uskutečňuje na dobu 20 let s možností obnovy vždy na dobu dalších 20 let, počítané ode dne skončení předchozího období. Mezinárodní zápis je po dobu 5 let od data jeho provedení závislý na trvání zápisu národní ochranné známky dříve zapsané v zemi původu. Zanikne - li z jakýchkoliv důvodů v této době ochranná známka v zemi původu, zanikne i její mezinárodní zápis. Po uplynutí pětileté lhůty se mezinárodní zápis stává nezávislým na národní ochranné známce v zemi původu.

Jedna z multilaterálních mezinárodních dohod týkajících se mezinárodního obchodu, které tvoří nedílnou součást Dohody o zřízení světové obchodní organizace (World Trade Organisation - WTO) sjednané v rámci tzv. Uruguayského kola při jednání konference o Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) v r. 1994 v Marrakeshi je právě Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Tato dohoda si klade za cíl odstranit překážky mezinárodního obchodu, podporovat účinnou ochranu práv k duševnímu vlastnictví a sladit postupy a opatření k jejich dodržování s principy oprávněného obchodu.

Dohoda TRIPS důsledně vychází z principu národního zacházení, v důsledku kterého je každý člen Dohody TRIPS povinen poskytnout občanům jiných členských zemí zacházení stejné, jako v případě vlastních příslušníků.

V oblasti ochranných známek čl. 15 Dohody TRIPS zavazuje své členy chránit jakákoliv označení a jejich kombinace, která jsou způsobilá odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb podniků jiných. Vlastník ochranné známky musí mít podle čl. 16 Dohody TRIPS výlučné právo zabránit jakýmkoliv třetím osobám, aby bez jeho souhlasu užívaly shodná nebo podobná označení pro stejné nebo podobné zboží a služby, pro které byla zapsána ochranná známka, pokud by takové užívání mohlo vést k záměně.

Ochranné známky byly jedním z prvních předmětů průmyslového vlastnictví, na který se Evropské společenství zaměřilo. V roce 1988 byla přijata směrnice Rady ES č. 89/104 z 21.12.1988, nazývaná též „známková směrnice“ ke

sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách, která sladila národní právní úpravu ochranných známek v jednotlivých členských zemích. Česká republika byla povinna implementovat známkovou směrnici do své národní právní úpravy ke dni vstupu do Evropské unie, tj. ke dni 1.5.2004 a tuto povinnost splnila přijetím zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Podle čl. 2 známkové směrnice může být ochrannou známkou jakékoliv označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmen, čísel, tvaru zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb podniku jiného. Ochrannou známkou tedy může tvořit pouze označení splňující dvě podmínky současně, a to podmínku grafické znázornitelnosti a rozlišovací způsobilosti.

Pokud se jedná o podmínku grafické znázornitelnosti, není vyloučeno, aby jako ochranná známka byly zapsány zvuky. Pro splnění požadavku grafické znázornitelnosti označil Evropský soudní dvůr jako dostatečnou hudební partituru obsahující přesně hodnoty, kterými jsou hudební klíši, noty, pomlky, atd.³⁷

Ne zcela jednoznačná je ovšem možnost zápisu čichového označení, tedy specifické vůně či pachu. Otázkou možné registrace čichových známek se Evropský soudní dvůr zabýval v případě Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt (C-273/00) z 12.12.2002, v němž Německý patentový a známkový úřad odmítl zapsat „čichovou známku čisté chemické látky methylcinnamátu, tzn. methylester kyseliny skořicové“, s tím, že tato vůně je obvykle popisována jako balzámově ovocná s lehkým příděchem skořice.³⁸ V přihlášce byla známka popsána rovněž chemickým vzorcem s uvedením, kde lze získat vzorky této čichové známky.

Zajímavým na případě je závěr Evropského soudního dvora, který sice danou čichovou známku nepovažoval za možnou k registraci, neboť dle jeho názoru nelze požadavek grafické znázornitelnosti co do jasnosti a přesnosti považovat za

³⁷ Evropský soudní dvůr ve věci Shield Mark v. Joost Kist; C-283/01 – k otázce registrovatelnosti zvukové známky

³⁸ Evropský soudní dvůr ve věci Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt (C-273/00) – k otázce registrovatelnosti čichové známky

splněný pomocí chemického vzorce, popisem užitých slov, uložením vzorku, ani kombinací těchto možností, nicméně z tohoto závěru Evropského soudního dvora je patrné, že vůně z okruhu označení, která mohou tvořit ochrannou známku, výslovně nevyloučil.

Vývojové tendence v oblasti ochranných známek, určené mimo jiné i praxí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu – známky, vzory (OHIM) směřují k rozšíření legálního rozsahu znaků, jimiž může být ochranná známka tvořena. Odvolací orgán Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu již ve svých rozhodnutích např. připustil ochranu „čichové známky s vůní čerstvě posečené trávy“ pro tenisové míčky.³⁹

Známková směrnice však nevyřešila problém teritoriální ochrany spočívající v tom, že každý přihlašovatel, pokud nepoužil mezinárodní systém založený Madridskou dohodou, popř. Madridským Protokolem, musel k dosažení ochrany v jiném členském státě zaregistrovat svou ochrannou známku v tomto státě zvlášť podle zde platného práva. Přihlašovatel tak byl nucen platit poplatky za zápis v každém členském státě. Ve svých důsledcích se jednalo o překážku volného pohybu zboží a služeb, což bylo v rozporu se zásadou fungování vnitřního trhu.

Řešení přineslo až přijetí nařízení Rady ES č. 40/94, o ochranné známce Společenství. Účelem přijetí tohoto nařízení bylo vytvoření systému jedné ochranné známky Společenství, který přihlašovatelům umožní na základě jediné přihlášky získat ochranu své ochranné známky pro území celého Společenství. Současně byl tímto nařízením zřízen Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu – známky, vzory (dále „OHIM“) se sídlem ve španělském Alicante, který provádí zápisné řízení o zápis ochranné známky Společenství.

Z hlediska vývoje mezinárodní ochrany a registrace ochranné známky v zahraničí, pak byly právě tyto okolnosti zásadní, neboť výrazně přesunuly známkové právo ze sféry, do té doby víceméně národního práva, do sféry práva mezinárodního. Jednalo se tedy především o shora citované:

³⁹ Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 in Case R 156/1998-2

- Smlouvu o známkovém právu (sděl. č. 199/1996 Sb.) uzavřenou dne 27.10.1994 v Ženevě, která pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1.8.1996 a která byla významným krokem při harmonizaci přihlašování a registraci ochranných známek a jsou v ní řešeny otázky týkající se náležitostí přihlášky ochranné známky, otázky zastupování v řízení před úřadem, doba trvání a obnovy, atd.

- Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27.6.1989 (sděl. č. 248/1996 Sb.), který pro Českou republiku vstoupil v platnost dne 1.4.1996

- a zahájení činnosti Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu – známky, vzory (dále „OHIM“)

V návaznosti na shora uvedené lze tedy v současné době využít až tři způsoby, jak přihlásit ochrannou známku k ochraně v zahraničí, a to přímo v každém státě, ve kterém chce mít přihlašovatel pro svou ochrannou známku registrovanou ochranu, nebo na základě existence národní ochranné známky požádat o její mezinárodní zápis s výběrem států Madridské unie, v níž má přihlašovatel zájem o poskytnutí ochrany anebo přihlásit ochrannou známku k mezinárodní ochraně na území Evropské unie na základě přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu - známky a vzory - (OHIM).

První z naznačených možností registrace ochranné známky v zahraničí je málo využívána právě z důvodu nastíněných nevýhod, které představuje náročnost časová i finanční.

Výhodnější formou registrace v zahraničí je tedy mezinárodní zápis ochranné známky, který umožňuje přihlásit ochrannou známku do států, které jsou smluvními stranami Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek nebo Protokolu k Madridské dohodě, a to na základě jediné žádosti podané u Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihlašovatel může v této žádosti rovněž uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice, přičemž mezinárodní přihláška musí být identická s národní (českou) přihláškou, nebo s již zapsanou známkou v České republice, pro stejný či užší rozsah seznamu výrobků a služeb.

Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Společenství (Community Trademark – dále „CTM“), upravený Nařízením Rady Evropských společenství č. 40/94, kterým se vytváří komunitární ochranná známka. Na základě jediné přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu - OHIM v Alicante získá přihlašovatel ochranu pro všechny státy Evropské unie, od 1.5.2004 i v České republice.

Náklady na zápis známky společenství jsou nižší než náklady na zápis známky ve všech jednotlivých zemích Evropské unie. Znamka však může být zapsána jen v případě, že jí žádný stát s ohledem na výsledek průzkumu dřívějších práv neodepře právní ochranu a žádná z případných námitek proti jejímu zápisu nebude úspěšná. V případě neúspěchu přihlášky komunitární ochranné známky, ať již z důvodu zamítnutí nebo zpětvzetí přihlášky učiněné přihlašovatelem na základě negativních výsledků průzkumu či námitek, je možné komunitární přihlášku ochranné známky přeměnit (konvertovat) na národní přihlášky v jednotlivých zemích Evropské unie, v nichž nebyla vznesena žádná překážka zápisu. Povinnost užívání ochranné známky společenství se prokazuje až po pěti letech od zápisu a pro splnění této podmínky stačí prokázání užívání v jediné zemi Evropské unie.

Doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství do rejstříku trvá 10 let ode dne podání přihlášky a zápis může být obnoven vždy na znovu na období 10 let. Účinky ochranné známky Společenství se řídí výlučně nařízením Rady č. 40/94, ale národní právo upravující porušení národních ochranných známek se užije i na porušení ochranné známky Společenství. Pravomoc projednávat spory z ochranných známek Společenství a v této souvislosti posuzovat i jejich platnost, mají specializované soudy pro ochranné známky Společenství. V této souvislosti nařízení Rady uložilo členským státům určit na svém území soud první a druhé instance. V České republice je pro účely sporů z ochranných známek Společenství příslušným soudem prvního stupně Městský soud v Praze a o případné odvolání proti jeho rozhodnutí je směřováno na Vrchní soud v Praze.

Na základě vstupu České republiky a ostatních států do Evropské unie se rozšířila právní ochrana známek Společenství automaticky bez dalšího na přistoupivší státy. Problematiku úpravy vztahů mezi národními ochrannými známkami a

ochrannými známkami Společenství řeší nařízení tak, že ke dni přistoupení České republiky k Evropské unii se v České republice staly účinnými i ochranné známky Společenství udělené v souladu s nařízením Rady č. 40/94. Majitelé ochranných známek Společenství tedy mají od 1.5.2004 v České republice stejná práva, jaká měli až do té doby na území dosavadních členských států Společenství. Obrana proti známkám společenství zapsaných po tomto datu se řídí platnými právními předpisy.

Ochranná známka společenství má jednotnou povahu a tedy i stejné účinky v celém Společenství. Může tedy být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Jedinou výjimku z této zásady tvoří licence, která může být poskytnuta i jen pro část území Evropské unie.

Od 1. 10. 2004 je Evropské společenství rovněž smluvní stranou Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek. Tím tedy došlo k propojení systému ochrany CTM a systému madridského (resp. mezinárodního) a k podstatnému rozšíření možností přihlašovatelů. Formou mezinárodního zápisu lze totiž ochrannou známku přihlásit pro Evropské společenství jako celek, a to tak, že přihlašovatel v žádosti o mezinárodní zápis označí Evropské společenství. Rovněž tak naopak, mezinárodní ochranná známka se může opírat o přihlášku ochranné známky Společenství nebo její registraci.

Systém ochranné známky Společenství a národní známkové systémy členských států jsou navzájem nezávislé a existují paralelně vedle sebe.

3. Označení původu a zeměpisná označení

Označení původu a zeměpisná označení představují předměty průmyslového vlastnictví, které mají svůj význam zejména pro státy s dobrou pověstí určitých výrobků a při vybavení si proslulých českých označení jako je např. český křišťál, karlovarský porcelán, pardubický perník nebo jablonecká bižuterie, je zřejmé, že Česká republika mezi takové státy rozhodně patří.

3.1 Zásady právní úpravy a její vývoj

Označování původu výrobků vzniklo spontánně tím, že spotřebitelé začali spojovat název určité oblasti a konkrétních výrobků, které pocházely z této oblasti a vyznačovaly se určitou kvalitou a vlastnostmi danými právě touto zeměpisnou oblastí či charakteristickými vlastnostmi dané lokality.

Ochrana proti zneužívání takových označení pro výrobky na trhu zboží, které nepocházejí z této oblasti, byla v evropských státech nacházena nejprve v prostředcích práva soukromého. V polovině 20.století se začalo vyvíjet úsilí o veřejnoprávní regulaci ochrany a související registraci těchto označení ve veřejných knihách.

Z mezinárodněprávního hlediska byla tato idea vyjádřena zejména Lisabonskou dohodou na ochranu označení původu výrobků a o jejich mezinárodním zápisu z r. 1958.

Právní ochrana označení původu byla na území České republiky původně spojena s vývojem právní ochrany proti nekalé soutěži upravené v té době v z.č. 111/1927 Sb. Uvedený právní předpis přikazoval všem soutěžitelům, aby se zdrželi jakýchkoliv zásahů v hospodářském styku, schopných v rozporu s dobrými mravy soutěže objektivně poškodit soutěžitele jako oprávněného uživatele označení původu. Nebyl zde ovšem vymezen pojem označení původu, ani zvláštní právo, jehož předmětem by označení původu bylo.

Speciální ochrana označení původu byla zavedena zákonem č. 5/1924 Sb., o označování původu zboží. V 70.letech byla problematika právní ochrany označení původu upravena zvláštními právními předpisy, a to zákonem č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu, a jeho prováděcí vyhláškou Úřadu pro vynálezy a objevy č. 160/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu výrobků a tento systém pak byl doplněn svazkem dvoustranných smluv. Právní úprava označení původu založená uvedenými právními předpisy přetrvala prakticky v nezměněné podobě do 1.4.2002, kdy nabyl účinnosti platný zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákona č. 452/2001 Sb. reagoval na existenci nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze 14.7.1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin a zároveň se v něm promítly závazky vyplývající pro Českou republiku z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Jednoznačná byla ovšem i ta skutečnost, že starší právní úprava označení původu odrážela odlišné společenské a hospodářské poměry a v řadě aspektů byla zastaralá, právní pojmy obsažené v těchto právních předpisech neodpovídaly těm, které v současnosti užívají související právní předpisy a tedy celkově vzato, neodpovídala současným potřebám

Přes tyto výhrady je ovšem možné považovat starší právní úpravu označení původu za kvalitní, o čemž svědčí i fakt, že zákon č. 159/1973 Sb. Se svou prováděcí vyhláškou nebyly od nabytí účinnosti dne 1.2.1974 až do svého zrušení k 1.4.2002 nikterak novelizovány. Do značné míry byla kvalita předpisu dána tím, že tato právní úprava důsledně promítla do našeho právního řádu závazky vyplývající z Lisabonské dohody, jíž byla členem nejprve ČSSR a následně v důsledku právního nástupnictví od 1.1.1993 také Česká republika.

Cílem současné právní úpravy bylo vytvoření harmonizovaného právního prostředí, které by zaručovalo volný pohyb zboží v takovém rozsahu, aby se výlučná práva z průmyslového vlastnictví sama o sobě nestala překážkou oprávněného obchodu.

Základním pramenem harmonizace v této oblasti je již zmiňované Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14.7.1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin ve znění Nařízení Rady (ES) č. 535/97 ze dne 17.3.1997. Podle tohoto předpisu lze získat ochranu jediným zápisem ve všech členských zemích Evropské unie. Podle čl. 12 citovaného Nařízení pak může být takováto ochrana označení původu poskytnuta zemědělským výrobkům nebo potravinám pocházejícím z třetích zemí, jestliže tyto třetí země mohou poskytnout záruky, že zboží je chráněným označením opatřováno při splnění stejných podmínek, jaké na toto označování klade samotné Nařízení. Zákon tedy umožňuje vytvoření právních záruk vyžadovaných Nařízením pro označení původu, a tím dosažení možnosti ochrany označení původu zboží pocházejícího z České republiky v rámci Evropské unie.

3.2 Předmět a subjekt ochrany

Předmětem ochrany je zeměpisný název určitého regionu ve spojitosti s výrobkem či službou vyhovující legálnímu pojmu „označení původu“ nebo „zeměpisné označení“, tak jak je pozitivně coby předmět ochrany vymezuje zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

Označením původu se tak rozumí název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. Za označení původu jsou pokládána rovněž tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území za předpokladu, že takové zboží splňuje ostatní zákonem vymezené a shora citované podmínky.

Pro účely takového posouzení zákon za nezeměpisná označení pokládá některé názvy výrobků, které ačkoliv neobsahují zeměpisný název, vyvolávají ve spotřebitelské veřejnosti spojitost mezi takto pojmenovaným výrobkem a zemí jeho původu.

Takto vymezený pojem „označení původu“ odpovídá definici tohoto pojmu obsažené v Nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 a vyhovuje též požadavkům čl. 22 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) týkajícího se zeměpisných označení. Zeměpisná označení dle citovaného čl. 22 TRIPS lze totiž chápat jako širší pojem zahrnující v sobě jak označení původu, tak zeměpisná označení. Vzhledem k tomu, že Nařízení Rady (EHS) nevyžaduje, aby označení původu bylo pro výrobek obecně známé a tedy i naše současná právní úprava upustila od tohoto dřívějšího požadavku a vžitost označení původu není již zákonnou podmínkou zápisné způsobilosti tohoto předmětu průmyslového vlastnictví do státního rejstříku.

Stejně ochrany jako označení původu požívá zeměpisné označení. Zeměpisné označení představuje méně silnou vazbu mezi původem výrobku a jeho kvalitativními znaky, neboť u tohoto druhu označování je rozhodné, zda odpovídající žádoucí vlastnosti výrobku „lze přičíst“ jeho zeměpisnému původu. Tedy zeměpisná označení, stejně jako označení původu, chrání název určitého území používaný k označení určitého zboží, ovšem na rozdíl od označení původu, kde je možné ochranu poskytnout jen v těch případech, že zboží vykazuje kvalitu nebo vlastnosti dané výlučně nebo převážně specifickým zeměpisným prostředím, pak pro poskytnutí ochrany zeměpisným označením postačí, že kvalitu či jiné vlastnosti zboží lze určitému zeměpisnému původu pouze přičíst.

Rozdíl mezi označením původu a zeměpisným označením je tedy v intenzitě vazby mezi vlastnostmi zboží a jeho zeměpisným původem. Ačkoliv je tedy vazba mezi názvem výrobku a zeměpisným označením nižší než je tomu u původu výrobku, jedná se o dva rovnocenné systémy ochrany, pro jejíž poskytnutí musí být splněny odlišné podmínky odvíjející se od nároků kladených na zboží pocházející z daného území.

Pro účely zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení se za zboží považují i služby, za předpokladu, že vlastnosti takových služeb jsou dány charakteristickými vlastnostmi území nebo oblasti.

Za označení původu či zeměpisné označení se považuje označení zapsané do rejstříku označení původu a zeměpisných označení vedeného Úřadem. Na rozdíl od ostatních předmětů průmyslového vlastnictví však zápis označení původu nebo

zeměpisného označení do rejstříku nezakládá výlučné právo jediného subjektu užívat příslušné označení, jako je tomu např. u ochranné známky.

Ačkoliv patří ochrana označení původu a zeměpisných označení do rámce ochrany průmyslového vlastnictví, dosah této ochrany má jiný význam, než jaký obvykle ochrana průmyslového vlastnictví má. Významnou zde není monopolizace určitého předmětu práva pro určitý subjekt, ale informace pro spotřebitele, že zboží má jisté vlastnosti dané původem tohoto zboží. Z tohoto odlišného postavení označení původu a zeměpisného označení mezi ostatními předměty průmyslového vlastnictví, vyplývá i odlišný charakter řízení o zápisu takových označení do rejstříku. Takové řízení pak není zahájeno podáním přihlášky, která má v kontextu průmyslových práv své další právní důsledky, ale je zahajováno podáním žádosti.

O zápis označení původu či zeměpisného označení do rejstříku může požádat sdružení výrobců nebo zpracovatelů a za určitých předpokladů i jednotlivá fyzická nebo právnická osoba. Sdružení je tvořeno osobami, které ve vymezeném území vyrábějí, zpracovávají nebo připravují zboží, které má být opatřeno označením původu, o jehož zápis se žádá. Není přitom rozhodné, jak je příslušné sdružení tvořeno a jaká je jeho právní forma, tedy se může jednat o zájmové sdružení právnických osob, sdružení ve smyslu z.č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů či útvar bez právní subjektivity vzniklý na základě smlouvy o sdružení.

Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může požádat o zápis označení původu či zeměpisného označení pouze tehdy, pokud v době podání žádosti je ve vymezeném území jedinou osobou, která vyrábí, zpracovává nebo připravuje příslušné zboží.

Je – li označení původu či zeměpisné označení přihlašováno sdružením výrobců nebo zpracovatelů tohoto zboží a následně další výrobce, popř. zpracovatel téhož zboží v dané lokalitě splní zákonné podmínky pro zápis příslušného označení do rejstříku, vznikne tomuto dalšímu výrobcí, příp. zpracovateli právo na přijetí za člena tohoto sdružení.

3.3 Řízení ve věcech označení původu a zeměpisných označení

Za označení původu či zeměpisné označení se považuje označení zapsané do rejstříku označení původu a zeměpisných označení vedeného Úřadem. Tedy pouze označením původu či zeměpisným označením, která jsou zapsána v rejstříku, je poskytována ochrana. V teorii průmyslového vlastnictví je ochrana označení původu a zeměpisných označení pojímána jako ochrana spotřebitele před vzbuzováním falešných představ o provenienci zboží, zejména v těch případech, kdy takovému původu jsou přiřítány určité vlastnosti zboží.

3.3.1 Řízení o zápis označení do rejstříku

Zápis označení původu či zeměpisného označení do rejstříku je Úřadem průmyslového vlastnictví proveden na základě jeho rozhodnutí o tom, že žádost o zápis označení původu či zeměpisného označení má potřebné náležitosti a označení v žádosti uvedené vyhovuje zákonem stanoveným podmínkám, jejichž zkoumání je předmětem řízení o zápis označení původu či zeměpisného označení do rejstříku.

Zákon vedle pozitivního vymezení označení, kterému je zápisem do rejstříku označení původu a zeměpisných označení ochrana poskytnuta, taxativně stanovuje ta označení, která jsou ze zápisu do rejstříku vyloučena.

V souladu s ust. § 4 z.č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, který odráží čl. 22 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) je tak vyloučeno poskytnutí ochrany takovému označení původu, které přesto, že je pravdivé, vzbuzuje ve spotřebitelích klamavou představu o jiném původu zboží.

Název nemůže být zapsán jako označení původu nebo zeměpisné označení též v případě, pokud jde o obecný název druhu zboží. Takovým druhovým označením zákon rozumí označení, které se stalo pro takovéto zboží běžným názvem, přestože se vztahuje k území, kde bylo zboží původně vyrobeno nebo uvedeno na trh. Tato výluka koresponduje s čl. 3 Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92.

Jako označení původu či zeměpisné označení nemůže být zapsáno ani takové označení, které by se shodovalo s všeobecně známou známkou nebo s dříve zapsaným označením původu, zeměpisným označením, ochrannou známkou, názvem rostlinné odrůdy nebo zvířecího plemene a v důsledku tohoto by mohlo vést ke klamání veřejnosti ohledně skutečného původu zboží. Uvedená výluka je naplněním závazku České republiky z čl. 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

Na druhé straně však zákon připouští, aby bylo do rejstříku zapsáno i více označení původu nebo zeměpisných označení obsahujících stejně psané nebo stejně znějící názvy míst, za předpokladu, že tato homonyma jsou užita k označení vína, a dále, že jejich užívání nemůže klamat veřejnost o skutečném původu zboží. Tato zákonná úprava naplňuje závazek vyplývající z čl. 23 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), podle kterého každý člen TRIPS stanoví praktické podmínky, na základě kterých bude stejně znějící zeměpisné označení pro víno odlišeno od jiných a zajistí rovnocenné zacházení jednotlivým výrobcům za současného zabránění uvedení veřejnosti v omyl.

Skutečnosti, které by zakládaly výluku ze zápisu označení původu či zeměpisného označení do rejstříku, zkoumá Úřad průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti po podání žádosti sdružení výrobců či zpracovatelů, případně fyzické či právnické osoby o zápis předmětného označení do rejstříku.

V souladu se závazky České republiky vyplývajících z mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví, zejména z čl. 2, 3 Pařížské úmluvy a čl. 3 TRIPS, může být žadatelem o zápis i fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Uvedené ustanovení vychází ze zásady národního zacházení, podle které je příslušníkům cizích států poskytováno stejné zacházení jako vlastním státním příslušníkům.

Řízení o zápis označení původu či zeměpisného označení je tedy zahájeno jednostranným právním úkonem žadatele v podání žádosti, která je na základě průzkumového principu podrobena zjištění, zda označení původu či zeměpisné označení

uvedené v žádosti splňuje zákonné podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost má zákonem stanovené formální náležitosti.

V rámci řízení může Úřad vyzvat žadatele, aby doložil, že označení původu, o jehož zápis žádá, se týká zemědělského výrobku nebo potraviny, které splňují tzv. specifikaci, tj. zvláštní požadavky, které na takovýto druh zboží klade zákon. Účelem specifikace je v podstatě stanovení standardu, který musí splňovat všechny zemědělské výrobky nebo potraviny opatřované označením původu nebo zeměpisným označením.

Má – li žádost potřebné náležitosti a označení původu či zeměpisné označení uvedené v žádosti o zápis bylo v řízení shledáno jako vyhovující zákonem stanoveným podmínkám, Úřad takové označení zapíše do rejstříku označení původu a zeměpisných označení.

V souladu s výsledkem průzkumu je řízení o žádosti o zápis o označení původu do rejstříku zastaveno v případě, že samotná žádost vykazuje vady takového druhu či rozsahu, že o ní nemůže být řízení provedeno.

3.3.2 Řízení o zrušení zápisu označení původu a zeměpisného označení

Vedle řízení o žádosti o zápis označení původu či zeměpisného označení do rejstříku, probíhá před Úřadem průmyslového vlastnictví rovněž řízení o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení.

Vzhledem k tomu, že doba trvání ochrany označení původu či zeměpisného označení není nijak časově omezena, trvá až do okamžiku, kdy Úřad zruší zápis označení původu či zeměpisného označení v rejstříku.

Řízení o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení může Úřad zahájit jak z vlastního podnětu, tak na základě návrhu kontrolního orgánu dozorujícího dodržování podmínek specifikace stanovené pro zemědělské výrobky a potraviny, i na základě návrhu jakékoliv dotčené osoby. Dotčenou osobou může být i fyzická osoba s trvalým pobytem či právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Řízení o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení zahájené

na návrh, je řízením sporným, pro něž platí úprava sporného řízení podle správního řádu s odchylkami uvedenými v ust. § 11 z.č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

Společné všem podnětům vedoucím k zahájení řízení o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení je fakt, že zápis takového označení může být Úřadem průmyslového vlastnictví zrušen vždy jen z důvodů, taxativně stanovených zákonem.

Zrušen tak bude zápis takového označení původu či zeměpisného označení, které bylo do rejstříku zapsáno, ačkoliv od počátku nesplňovalo pro tento zápis podmínky stanovené zákonem, případně nebyly splněny podmínky, jež zákon klade na subjekt zápisu anebo označení nemělo být zapsáno pro kolizi s jinými již chráněnými označeními. Zápis takového označení se zrušuje od počátku, jako by nikdy zapsáno nebylo.

Zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení nastává též v případě, kdy označení sice na počátku splňovalo podmínky hmotněprávní zákonem stanovené pro takový zápis, nicméně tyto podmínky dodatečně odpadly, ať již z důvodů lidskými silami zapříčiněnými, nebo naopak neovlivnitelnými.

Zápis označení původu či zeměpisného označení pak může být zrušen v případě, kdy toto označení zapsané pro zemědělský výrobek nebo potravinu nesplňuje podle nálezu kontrolního orgánu požadavky stanovené specifikací a skutečnosti, jež jsou na základě nálezu kontrolního orgánu v rozporu se specifikací, nebyly odstraněny ani v dodatečné lhůtě stanovené tímto kontrolním orgánem.

V obou naposledy uvedených případech se zápis označení původu či zeměpisného označení zrušuje ex nunc, a to ke dni, který je Úřadem uveden v rozhodnutí o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení, které je následně Úřadem zapsáno do rejstříku a oznámeno Věstníkem.

3.4 Žádost o komunitární zápis označení původu a zeměpisného označení

Požádat o zápis označení původu či zeměpisného označení na komunitární úrovni je možné pro zemědělské výrobky či potraviny, které jsou vyrobeny, zpracovány nebo připraveny na území České republiky, a to pro taková označení, která jsou obecně užívána v souvislosti s danými výrobky nebo potravinami.

Přímo použitelným předpisem Společenství, který vymezuje pojmy a upravuje podmínky zápisu takových označení, která mohou být do rejstříku vedeného Komisí ES zapsána, je Nařízení Rady ES č. 510/2006 ze dne 20.3.2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

Obligatoří přílohou žádosti o komunitární zápis je závazný nález příslušného kontrolního orgánu, kterým je v rezortu zemědělství Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa.

K žádosti o zápis má možnost předložit připomínky Ministerstvo zemědělství z toho hlediska, zda předmětem žádosti není zápis názvu zdruhovělého, názvu odrůdy rostlin či plemene zvířat nebo název homonymní.

Žádost o komunitární zápis, která splňuje podmínky přímo použitelného předpisu Společenství, zveřejní Úřad průmyslového vlastnictví s uvedením základních informací ve Věstníku Úřadu s oznámením, že každá fyzická nebo právnická osoba usazená nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky s oprávněným zájmem může vznést u Úřadu proti žádosti o komunitární zápis námitky, a žádost o komunitární zápis současně vyloží na dobu 3 měsíců k veřejnému nahlížení.

3.4.1 Námitky proti žádosti o komunitární zápis, o změnu specifikace a o zrušení komunitárního zápisu označení majícího původ na území ČR

Režim pro projednání námitek proti žádosti o zápis označení původu či zeměpisného označení zemědělského výrobku či potraviny do rejstříku vedeného Komisí se vztahuje na ty případy, kdy námitky proti žádosti o zápis podávají právnické či fyzické osoby usazené nebo fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky.

Třetí osoby, pocházející z území jiného členského státu, než žadatel, mohou své námitky proti žádosti o zápis tohoto žadatele uplatnit až v následném řízení na komunitární úrovni před Komisí.

Rozsah námitek i rozsah posouzení, které provádí Úřad, je dán zněním nařízení Rady ES č. 510/2006. Úřad předloží podané námitky žadateli k vyjádření a současně jej vyzve, aby smírným jednáním s namítajícím rozpor odstranili. V opačném případě námitky, jejichž předmětem je tvrzená skutečnost, že označení je názvem, který zdruhověl, názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, nebo názvem homonymním, předkládá Úřad k vyjádření o důvodnosti takových námitek Ministerstvu zemědělství.

Námitky týkající se specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny předkládá Úřad kontrolnímu orgánu za účelem vydání závazného nálezu, požadovaného k postoupení žádosti o komunitární zápis Komisi.

Nařízení Rady ES č. 510/2002 ukládá členskému státu posoudit, zda namítající má tzv. oprávněný zájem. Osobou, která má oprávněný zájem, bude zejména ten, kdo na totožném území v České republice produkuje zemědělský výrobek nebo potravinu s obdobným označením, popřípadě ten, kdo svůj výrobek produkuje na základě obdobné specifikace. Námitky je nutné podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění žádosti o komunitární zápis v písemné podobě u Úřadu průmyslového vlastnictví.

V případě, kdy nebyly proti žádosti o komunitární zápis podány námitky, popřípadě jestliže Úřad shledal podané námitky nedůvodnými, postoupí podanou žádost Komisi. Rozhodnutí o postoupení žádosti se doručuje třetím osobám veřejnou vyhláškou tak, aby každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem usazená nebo s bydlištěm na území České republiky měla možnost podat proti takovému rozhodnutí rozklad.

Obdobným postupem, jakým probíhá projednání žádosti o komunitární zápis označení původu či zeměpisného označení, je upraveno také projednání žádosti o změnu specifikace. O změnu specifikace může požádat každý tuzemský držitel zapsaného označení původu či zeměpisného označení, zejména za účelem zohlednění vývoje vědeckých a technických poznatků nebo nového vymezení zeměpisné oblasti.

Žádost o zrušení komunitárního zápisu označení původu či zeměpisného označení, které má svůj původ na území České republiky, může rovněž podat fyzická či právnická osoba, která je na území České republiky usazena, popřípadě fyzická osoba, která má nadzemí České republiky bydliště, prokáže – oprávněný zájem. K projednání žádosti, námitek proti této žádosti i k projednání vyjádření tuzemského držitele zapsaného označení původu či zeměpisného označení, platí obdobná úprava jako pro projednání žádosti o komunitární zápis a žádosti o změnu specifikace.

Komunitární zápis označení původu či zeměpisného označení může být zrušen, pokud Komise dojde k závěru, že nejsou dodržovány podmínky specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny s chráněným označením.

3.4.2 Námitky proti žádosti o komunitární zápis, o změnu specifikace a o zrušení komunitárního zápisu označení pocházejícího z jiného státu

Fyzická či právnická osoba usazená nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky má rovněž možnost podat námitky ve vztahu k žádosti o komunitární zápis označení původu či zeměpisného označení zemědělského výrobku či potraviny, které pocházejí z jiného členského státu, než je Česká republika, případně také ze státu, který není členem Evropského společenství. Rovněž tyto námitky nejsou předkládány přímo Komisi, ale Úřadu průmyslového vlastnictví, a to v písemné podobě ve lhůtě 1 měsíce před skončením lhůty stanovené přímo použitelným předpisem Společenství. Ve smyslu čl. 7 Nařízení Rady ES č. 510/2006 musí být takové námitky předloženy Komisi do 6 měsíců ode dne zveřejnění žádosti o zápis v Úředním věstníku Evropského společenství.

O námitkách podaných namítajícím, který má bydliště nebo je usazen na území České republiky, proti žádosti o zápis označení původu či zeměpisného označení, jež pocházejí z jiného státu, nevede Úřad řízení, ale pouze žádá Ministerstvo zemědělství o vyjádření se k námitkám, pokud se týkají zdruhovělého názvu, názvu odrůdy rostlin nebo plemen zvířat nebo názvu homonymního.

Obdobně o námitkách proti žádosti o změnu specifikace označení původu či zeměpisného označení, které je již zapsáno v Rejstříku chráněných označení původu a

chráněných zeměpisných označení vedeném Komisí, popřípadě o námitkách proti žádosti o zrušení takového zápisu, pokud tato označení pocházejí z jiného státu, Úřad řízení nevede, ale žádosti pouze postupuje Komisi k dalšímu řízení.

3.5 Forma a účinky ochrany

Zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku je registračním úkonem Úřadem průmyslového vlastnictví, který má konstitutivní povahu, neboť takovým úkonem zakládá subjektivní veřejná práva fyzických nebo právnických osob a označením původu či zeměpisným označením vzniká dnem zápisu do rejstříku ochrana a současně tímto dnem nastávají též její účinky.

Do rejstříku označení původu a zeměpisných označení není zapisován každý subjekt splňující zákonné podmínky pro zápis označení a tedy každý, kdo má právo domáhat se ochrany plynoucí z registrace označení původu a zeměpisných označení, neboť zápis takových dalších subjektů není možný.

Je – li proto do rejstříku zapsána fyzická nebo právnická osoba, protože v době podání žádosti byla jediným výrobcem nebo zpracovatelem daného zboží ve vymezeném území, a později začnou toto zboží vyrábět, zpracovávat či připravovat další osoby splňující podmínky stanovené zákonem, jsou tyto osoby oprávněny užívat příslušné chráněné označení automaticky, bez nutnosti další registrace. Své oprávnění mohou prokazovat výpisem z rejstříku a v případě, kdy je chráněným označením původu či zeměpisným označením opatřován zemědělský výrobek nebo potravina, pak i závazným nálezem, posudkem nebo osvědčením vydaným kontrolním orgánem.

Pokud je v rejstříku zapsáno sdružení a následně splní zákonné podmínky pro zápis označení původu nebo zeměpisného označení další výrobci nebo zpracovatelé, mají tyto osoby právo na přijetí za členy sdružení ze předpokladu, že splňují podmínky členství ve sdružení, jež nesmí odporovat pravidlům hospodářské soutěže, ani být diskriminační povahy. Nevyužití možnosti stát se členem sdružení, neznamená pro

takového dalšího výrobce či zpracovatele pozbytí práva užívat označení původu či zeměpisné označení zapsané v rejstříku.

Práva ze zapsaného označení původu či zeměpisného označení tak, na rozdíl od ostatních práv k předmětům průmyslového vlastnictví, nemají povahu práv výlučných, a tedy nepřísluší jen osobě, která podala žádost o zápis označení původu či zeměpisné označení, nýbrž každému výrobcí nebo zpracovateli zboží s odpovídající kvalitou či vlastnostmi, který působí na vymezeném území.

Práva ze zapsaného označení původu či zeměpisného označení zahrnují především právo užívat zapsané označení původu nebo zeměpisné označení, zejména je umisťovat na zboží, jehož se chráněné označení týká.

Konkrétně jsou zapsaná označení původu a zeměpisná označení chráněna proti jakémukoliv přímému či nepřímému obchodnímu užití na zboží, na které se zápis nevztahuje, za předpokladu, že jde o zboží srovnatelné nebo pokud užívání tohoto označení těží z dobré pověsti chráněného označení.

Označení původu či zeměpisná označení zapsaná do rejstříku jsou dále chráněna proti zneužívání, napodobování nebo připomínání, a to i v případě, že je skutečný původ zboží uveden, nebo je chráněné označení přeloženo nebo doprovázeno výrazy jako „druh“, „metoda“, „typ“, „na způsob“ apod.

Ochrana označení původu nebo zeměpisného označení je poskytována rovněž proti jakémukoliv jinému lživému nebo klamavému údaji o zeměpisném původu, povaze nebo základních vlastnostech zboží uvedených na obalech, reklamních materiálech nebo dokumentech vztahujících se k příslušnému zboží, pokud jsou tyto způsobilé vyvolat nepravdivý dojem o původu zboží.

Zapsaná označení původu či zeměpisná označení jsou chráněna proti jakémukoliv jinému jednání, které by mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboží a současně se zápisem chráněná označení původu či zeměpisná označení nemohou stát druhovým označením zboží.

Práva ze zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení jsou chráněna prostředky soukromoprávními i veřejnoprávními. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení ve spojení se zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví vymezuje okruh práv, která vyplývají z porušení práv ze zapsaného označení původu či zeměpisného označení a de facto je dělí na ta práva, která může vymáhat pouze subjekt, kterému svědčí právo ze zapsaného označení původu či zeměpisného označení a dále pak na práva, která může uplatnit kdokoli.

V duchu této úpravy obsažené v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví se pouze subjekty, kterým svědčí práva ze zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení, mohou u příslušného soudu domáhat práva na informace o původu zboží, na němž je umístěno zapsané chráněné označení původu či zeměpisné označení, rovněž tak požadovat informaci o ceně takového zboží či služby, jeho výrobci, zpracovateli, skladovateli, distributorovi či dodavateli, jejichž jednáním je právo ze zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení porušováno. Oprávněnému subjektu toto právo svědčí nejen vůči tomu, kdo aktuálně zboží porušující právo drží či držel, ale i vůči osobám, které při výrobě a uvádění takového zboží na trh poskytují jakoukoliv součinnost, neboť cílem je nejen zasáhnout vůči konkrétnímu zjiřitelnému porušovateli práva ze zapsaného označení původu či zeměpisného označení, ale vysledovat tak celý řetězec podnikatelů, kteří se na porušování takových práv podílejí.

Vůči porušovatelům a těm, kdo se na porušování práv ze zapsaného označení původu či zeměpisného označení podílejí, má oprávněný subjekt, jemuž práva ze zapsaného označení svědčí, právo požadovat, aby výrobky, jejichž výrobou, uvedením na trh nebo skladováním došlo k porušení nebo ohrožení práva, byly staženy z trhu, aby byly trvale odstraněny nebo zničeny a s nimi i materiály, nástroje a zařízení, určených nebo používaných při činnostech porušujících práva ze zapsaného označení původu či zeměpisného označení. Oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo soudem vyhověno, může soud přiznat v rozsudku též právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele.

Oprávněný subjekt, jemuž svědčí práva ze zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení má též právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, které může spočívat též v peněžitém plnění.

V souladu s právní úpravou vymáhání práv plynoucích ze zápisu označení původu či zeměpisného označení obsaženou v samotném zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, se pak každý, tedy nejen osoby, jímž svědčí tato práva ze zápisu, může u příslušného soudu domáhat, aby bylo zakázáno užívat zapsané označení pro srovnatelné zboží, které nesplňuje podmínky pro užívání označení původu či zeměpisného označení a současně, aby bylo staženo z trhu zboží, označené způsobem, jímž došlo k porušení nebo ohrožení práv ze zapsaného označení původu, popřípadě zeměpisného označení.

K uplatnění shora popsaných práv lze využít především prostředky soukromoprávní povahy upravené občanským soudním řádem, zejména žalobu určovací, zdržovací, na náhradu škody tak, jak korespondují s právy, která vyplývají z porušení práv ze zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení. Přínosné bude v takových případech i návrh na předběžné opatření či zajištění důkazu.

Veřejnoprávní prostředky ochrany práv ze zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení jsou upraveny nejen v zákoně o přestupcích, zákoně o ochraně spotřebitele či v zákoně o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, ale významné prostředky ochrany skýtá především zákoník obchodní a trestní.

Práva ze zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení lze vedle prostředků ochrany užitých na základě zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení, resp. zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, chránit též v rámci obchodněprávní úpravy práva proti nekalé soutěži. Neoprávněné užití zapsaného označení původu či zeměpisného označení je totiž zpravidla i nedovoleným soutěžním jednáním.

Trestněprávní ochrana označení původu a zeměpisných označení je upravena v ustanovení § 268 trestního zákona, které novelou trestního zákona účinného od 1.1.2010 doznalo potřebného rozšíření skutkové podstaty v tom smyslu, že rozšiřuje výčet možného jednání, kterým je možno skutkovou podstatu naplnit a především je zde nově zařazeno rovněž zeměpisné označení jako předmět ochrany. Skutková podstata tohoto trestného činu před novelou chránila před neoprávněným užitím pouze ochrannou známku, obchodní jméno a označení původu. Ochranu zeměpisného označení by bylo možno dovozovat snad jen analogickým výkladem v souvislosti se zásahem do práv k označení původu. Takový postup by ovšem znamenal de facto rozšíření podmínek trestní odpovědnosti pachatele a tedy analogii v neprospěch pachatele, která je ovšem nepřipustná. Při zásahu do práv k zeměpisným označením bylo tedy možné pachatele trestně postihnout pouze za předpokladu, že takový zásah spočíval v jednání, které by bylo možno postihnout podle jiného trestného činu, a ve vztahu k ochraně průmyslových práv přicházel do úvahy trestný čin nekalé soutěže upravený v ust. § 149 dřívějšího trestního zákona.

Předcházející právní úprava trestného činu Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému dle § 150 trestně postihovala pouze úmyslné jednání, kterým jsou uvedeny do oběhu výrobky neoprávněně opatřené označením původu. Při současném rozšíření skutkové podstaty trestného činu Porušení práv k ochranné známce a jiným označením dle § 268 trestního zákona, je vedle uvedení do oběhu takových výrobků či služeb, které jsou neoprávněně opatřeny označením původu, trestně postihováno též jednání spočívající v tom, že takové výrobky či služby nabídne, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává.

V souvislosti se zásahy do práv k označení původu pak není vyloučeno ani užití trestního postihu podle § 248 trestního zákona upravujícího trestný čin Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Rovněž tato skutková podstata doznala potřebného zpřesnění a rozšíření oproti předcházející právní úpravě, která postihovala jednání, které bylo „v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, poškodilo - li dobrou pověst nebo ohrozilo chod nebo rozvoj podniku soutěžitele.“

Novelizovaná podoba ust. § 248 trestního zákona vypustila vágní, a beztak nikde nedefinovaný pojem „zvyklosti soutěže“ a navázala popsání trestných jednání na všechny konkrétní skutkové podstaty nekalé soutěže podle platné úpravy obsažené v obchodním zákoníku. Skutková podstata trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 trestního zákona postihuje toho, kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí: klamavé reklamy, klamavého označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamy, porušování obchodního tajemství, nebo ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.

Tato úprava je z hlediska trestního postihu dostatečně určitá, neboť se soustřeďuje na jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže vymezené jiným právním předpisem, kterým je zde obchodní zákoník.

3.6 Mezinárodněprávní ochrana

Mezinárodněprávní ochrana označení původu a zeměpisných označení je zakotvena ve třech bilaterálních mezinárodních smlouvách na ochranu označení původu a zeměpisných označení, uzavřených s Rakouskem, Portugalskem a Švýcarskem a dále pak v několika následujících multilaterálních smlouvách, jejichž hlavní principy a zásady právní úpravy jsou v této kapitole přiblíženy.

Základy ochrany označení původu v mezinárodních vztazích položila Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, která zavázala unijní země ke zřízení zvláštního úřadu pro průmyslové vlastnictví a představuje základní multilaterální mezinárodní smlouvu na ochranu průmyslového vlastnictví, na kterou následně navázaly další mezinárodní smlouvy v jednotlivých oblastech právní ochrany průmyslového vlastnictví. K základním principům, z nichž Pařížská úmluva vychází, patří princip národního zacházení, právo priority a princip

teritoriality. V souvislosti s ochranou označení původu jsou dle Pařížské úmluvy unijní země zavázány zajistit příslušníkům ostatních unijních zemí vhodné zákonné prostředky k účinnému potlačování činů spočívajících v přímém nebo nepřímém užívání falešného označení původu výrobků. Konkrétní opatření spočívají v zabavení každého takového výrobku při dovozu, případně zabavení ve vnitrozemí či zákazu dovozu, podle možností vnitřního zákonodárství příslušné unijní země.

Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží z roku 1891 upravuje principy ochrany proti užívání nepravdivých nebo klamavých údajů o původu zboží v obchodním styku. Členské země především zavazuje zabavit při dovozu každý výrobek opatřený falešným nebo klamavým údajem, kterým je přímo nebo nepřímo označena jako země nebo místo původu zboží některá z členských zemí této dohody nebo místo ležící v některé z těchto zemí. Tato dohoda rovněž zakazuje používání všech údajů, které mají charakter publicity a které mohou klamat veřejnost o původu výrobků jejich užitím ve znacích, oznámeních, obchodní korespondenci nebo jiných obchodních dokladech.

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu z roku 1958 upravuje mezinárodní zápis označení původu chráněného na území členského státu a její členské země jsou zavázány chránit na svých územích označení původu výrobků ostatních členských zemí za předpokladu, že je označení původu uznáváno a chráněno v zemi svého původu a zapsáno u Mezinárodního úřadu. Ustanovení Lisabonské dohody se týkají výlučně označení původu, nevztahuje se na zeměpisná označení. Oprávněnými subjekty k podání žádosti o mezinárodní zápis označení původu podle Lisabonské dohody jsou fyzické osoby s trvalým bydlištěm a právnické osoby se sídlem na území České republiky. Ochrana vzniká zápisem příslušného označení původu do mezinárodního rejstříku vedeného Mezinárodním úřadem, který zápis oznámí členským zemím. Ve lhůtě 1 roku od přijetí oznámení o mezinárodním zápisu označení původu mohou jednotlivé členské země prohlásit s udáním důvodu, že nemohou zajistit ochranu určitého označení původu. Následně může žadatel v členské zemi, která odmítla zajistit ochranu, předkládat námitky proti takovému odmítnutí. Ochrana poskytovaná Lisabonskou dohodou trvá po dobu, po kterou je příslušné označení chráněno v zemi

svého původu, a chrání označení proti zdruhovění, přisvojování nebo napodobování, i když pravý původ výrobku je označen, nebo i když označení je použito v překladu nebo je doprovázeno výrazy např. „druh“, „typ“, „způsob“ apod.

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) z roku 1995 sice mezi předměty ochrany duševního vlastnictví uvádí pouze zeměpisná označení, nicméně s ohledem na vymezení tohoto pojmu v ust. Čl. 22 odst. 1 citované dohody lze zeměpisná označení chápat jako širší pojem, který označuje nejen zeměpisná označení jako taková, ale i označení původu. Členové dohody TRIPS jsou zavázáni k ochraně zeměpisných označení zajištěním právních prostředků, které by zabránily jakémukoliv označování nebo prezentaci zboží, které by naznačovaly, že dotyčné zboží pochází z jiné zeměpisné oblasti, než je skutečné místo jeho původu.

Členské země jsou dále povinny odmítnout nebo zrušit zápis ochranné známky, která obsahuje nebo sestává ze zeměpisného označení pro zboží, které nepochází z označeného území, jestliže užívání označené v ochranné známce pro toto zboží mohlo uvést veřejnost v omyl ohledně pravého místa jeho původu. Dohoda TRIPS si klade za hlavní cíl minimalizaci překážek mezinárodního obchodu, podporu a účinnou ochranu práv k duševnímu vlastnictví, přičemž vychází důsledně z principu národního zacházení.

Zvláštní ochranu si vyžádala specifická povaha zemědělských výrobků a potravin s rozpoznatelným zeměpisným původem, která je upravena normou komunitárního práva, a to nařízením Rady ES č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin. Účelem tohoto nařízení bylo upravit společný postup a stanovit pravidla pro získání ochrany označení původu a zeměpisných označení v rámci Společenství. Díky tomuto nařízení lze získat ochranu uvedených označení pro území celého Společenství zápisem do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Evropskou komisí. Nařízení Rady však nezaručuje ochranu veškerých označení původu a zeměpisných označení, ale pouze těm označujícím určité skupiny zemědělských výrobků a potravin.

Rovněž nařízení Rady upravuje výluky ze zápisu zeměpisných označení a označení původu. Nepřipouští zápis názvů, které zdruhověly, názvy, které se shodují s názvem rostlinné odrůdy nebo druhu zvířete, a které by v důsledku toho mohly vést ke klamání veřejnosti ohledně pravého původu výrobků. Základním předpokladem pro užívání chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení je, že zemědělský výrobek nebo potravinu vyhovuje specifikaci, k níž současně nařízení stanovuje minimální obsahové náležitosti.

Zápisy označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku vedeného Evropskou komisí mají v České republice stejné účinky jako zápisy označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku vedeného přímo Úřadem průmyslového vlastnictví. V případě, že Evropská komise odmítne zapsat do rejstříku označení původu nebo zeměpisné označení, zanikne současně i účinnost zápisu takového označení v rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Přes tuto provázanost se úprava ochrany poskytované označením původu a zeměpisným označením zápisem do rejstříku vedeného Evropskou komisí v některých rysech výrazně odlišuje od české úpravy ochrany poskytované označením původu a zeměpisným označením. Jedná se především o rozdíl v aktivní legitimaci účastníků řízení o přiznání ochrany, kterými jsou podle Rady ES Evropská komise a příslušný členský stát, zatímco podle české úpravy je účastníkem subjekt, který podal žádost o ochranu označení původu či zeměpisného označení. Dalším významným rozdílem obou úprav je skutečnost, že nařízení Rady ES umožňuje získání ochrany označení původu a zeměpisných označení v Evropské unii jen vybraným skupinám zemědělských výrobků a potravin, tedy nikoliv jakémukoliv zboží či službám, jak to připouští česká právní úprava.

Závěr

Cílem této rigorózní práce byla analýza právní úpravy a systému registrace nejčastěji užívaných předmětů práv na označení, tedy ochranné známky, označení původu a zeměpisných označení s poukazem na jednotlivá specifika jejich výlučnosti, na podmínky jejich zápisné způsobilosti za použití rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví, i rozdílné způsoby právní ochrany nositele takových práv.

S ohledem na skutečnost, že v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví vedle sebe existuje systém právní úpravy národní, komunitární a mezinárodní, je v souvislosti s jednotlivými právy na označení pojednáno též o mezinárodní a komunitární ochraně jednotlivých předmětů těchto práv.

Zejména v současné ekonomické situaci se zvyšuje úloha právní ochrany průmyslového vlastnictví, a to nejen při výrobě a zpracování, ale též následně v rámci obchodu výrobků a služeb, jak na úrovni národní, tak evropské či mezinárodní. Znalost a využívání práv na označení může znamenat silnou zbraň podniku k vytvoření si dobrého jména a tím silné pozice na trhu a tedy významnou konkurenční výhodu.

Vnímání podniku v tradičním pojetí coby souboru výrobních prostředků především hmotného charakteru, kterými je zajišťována prosperita podniku, se postupem času významně posunulo a na svém významu vzrostl nehmotný majetek zahrnující formálně chránitelné i nechránitelné předměty, znalosti a zkušenosti, výrobní technologie a v neposlední řadě je kladen důraz na originální tvar výrobků a v souvislosti s tím také vhodně zvolený název, logo, a tedy ochrannou známku.

Přiléhavá propagace a reklama ochranné známky v dlouhodobé intenzivní reklamní kampani vytvářející určitou „image“ ochranné známce, může být silným ukazatelem pro získání dobrého jména s širokým územním pokrytím pro výrobky a služby, které ochranná známka prezentuje, a tím i pro jejich dodavatele na trh.

Dobré jméno podniku je dáno pozicí ochranné známky na trhu a podílem, jaký mají na trhu výrobky a služby označované touto ochrannou známkou. Úspěšnost a

prosperita podniku v budoucnosti pak bude nutně vycházet z kvalitní ochrany označení a jejich strategického užívání na výrobcích a službách, které podnik na trh dodává, neboť vhodně zvolená reklamní kampaň širokého pokrytí, může ochranné známce a tím i podniku získat dobré jméno za relativně velmi krátkou dobu.

Seznam zkratk

CTM	Ochranná známka Společenství
EHS	Evropské hospodářské společenství
ES	Evropská společenství
GATT	Všeobecná dohoda o clech a obchodu
OHIM	Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) se sídlem v Alicante, Španělsko
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví v Ženevě
WTO	Světová obchodní organizace

Seznam použité literatury a pramenů

- 1) MUNKOVÁ, Jindřiška . *Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž*. 1. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. 122 s. ISBN 80-85100-95-9
- 2) JÁKL, Ladislav; JANSÁ, Václav. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2010. 269 s. ISBN 978-80-86855-65-3
- 3) LACHOUT, Josef; HRADECKÝ, Josef. *Ochranné známky*. Praha : [s.n.], 1934. 150 s.
- 4) SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. Praha : LexisNexis CZ s.r.o., 2006. 212 s. ISBN 80-86920-08-9
- 5) KNAPP, Václav. *Občanské právo hmotné*. 2. Praha : Codex, 1997. 349 s. ISBN 80-901683-1-0.
- 6) HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. Praha : C.H.Beck, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7
- 7) HORÁČEK, Roman, et al. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : Komentář*. 2. podstatně doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4
- 8) Evropská unie. Směrnice 89/104/EHS : kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. In *Úřední věstník L040*. 1989, 104, s. 100
- 9) PÍTRA, Vladimír. Předmluva. In HORÁČEK, Roman, et al. *Zákon o ochranných známkách : komentář*. 2. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 526. ISBN 978-80-7400-058-4
- 10) Úřad průmyslového vlastnictví. O-168132 : případ SIX. In *Databáze správních rozhodnutí* [online]. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 17.9.2004 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.
- 11) Úřad průmyslového vlastnictví. O-151565 : případ POHODA. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. Praha : [s.n.], 1.6.2004 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.
- 12) Úřad průmyslového vlastnictví. O-142586 : případ BOSS LIGHT CIGARETTES. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 20.10.2004 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>
- 13) Úřad průmyslového vlastnictví. O-167546 : (obrazová) barva. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 9.4.2003 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>
- 14) Úřad průmyslového vlastnictví. O-125316 : případ www.patent.cz. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 11.10.2002 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.
- 15) Úřad průmyslového vlastnictví. O-155197 : případ Držte se značky . In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 11.10.2002 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.
- 16) Úřad průmyslového vlastnictví. O-148810 : případ LACINA. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 11.4.2002 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.
- 17) Úřad průmyslového vlastnictví. O-142041 : případ Kunínek 2. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 11.10.2002 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.
- 18) Úřad průmyslového vlastnictví. O-151565 : případ POHODA. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 1.6.2000 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.
- 19) Úřad průmyslového vlastnictví. O-145438 : případ (prostorová). In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 3.2.2003 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.

- 20) Úřad průmyslového vlastnictví. O-127660 : případ NIKE. In *Databáze správních a soudních rozhodnutí* [online]. [s.l.] : [s.n.], 15.2.2000 [cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <upv.cz>.

Resumé a klíčová slova

Rigorózní práce si klade za cíl analyzovat právní úpravu a systém registrace práv na označení, která jsou na trhu národním i mezinárodním nejčastěji užívána, tedy práv k ochranné známce, označení původu a zeměpisnému označení. Součástí sledovaného cíle práce tak je popsat registrační systém uvedených práv na označení s poukazem na otázku existence jejich výlučnosti, na podmínky jejich zápisné způsobilosti s ohledem na rozhodovací praxi Úřadu průmyslového vlastnictví, i způsoby právní ochrany nositele takových práv. Významná pozornost pak je věnována též systému právní ochrany zvolených práv na označení s ohledem na skutečnost, že v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví vedle sebe existuje systém právní úpravy národní, komunitární a mezinárodní.

Práce samotná se v úvodu věnuje systémovému začlenění práv na označení, souvisejícímu vymezení pojmů duševního a průmyslového vlastnictví a charakteristice předmětů práv průmyslového vlastnictví z hlediska právní úpravy, vzniku právní ochrany k předmětům průmyslových práv a podmínkám jejího poskytnutí.

Uvozující stať práce se pak zabývá všeobecným pojednáním o právech na označení a především okolnostem jejich historického vzniku a významu. V rámci této staťe je chronologicky představen vývoj známkoprávní úpravy na území našeho státu na pozadí vývoje mezinárodního.

Hlavní stať práce se pak postupně věnuje přiblížení jednotlivých, vybraných předmětů práv na označení, jakými jsou ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení. V rámci jednotlivých kapitol a podkapitol práce analyzuje pojmové vymezení jednotlivých označení, jejich zápisnou způsobilost do rejstříku označení, předmět a subjekt právní ochrany a podmínky užívání označení i poskytování jeho ochrany. Podstatná část je pak, zejména u ochranné známky, věnována specifickým řízením o ochranné známce, způsobu nabytí práva k ochranné známce, způsobu a podmínkám jejího užívání a okolnostem zániku práv plynoucích z ochranné známky.

U všech vybraných označení je pak pozornost věnována formám právní ochrany a jejich účinkům z hlediska použitých právních prostředků pro vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a možnostem právní ochrany poskytované takovým označením na mezinárodní úrovni.

Závěr práce pak vyzdvihuje význam zajištění právní ochrany označení, kterými podnik na trhu vytváří své jméno, svou pozici a často i konkurenční náskok ve vztahu k ostatním soutěžitelům nabízejícím obdobné výrobky a služby.

Poslední strany práce pak obsahují seznam použitých zkratk a seznam literatury a pramenů, z nichž bylo čerpáno, a shrnutí.

Klíčová slova:

ochranná známka, rozlišovací způsobilost, označení původu, zeměpisné označení, zápisná způsobilost, ochrana práva

Abstract and keywords

The purpose of the thesis is to analyse the legal regulation and the system of registration of rights to signs, which are most commonly used on national as well as international markets, i.e. rights to a trademark, appellation of origin and a geographical indication. The aim of this thesis therefore includes definition of the registration system of the mentioned rights to sign with reference to their specifications, the registration ability conditions (taking into consideration the decision practise of the Industrial Property Office), as well as the different character of protection of their owners. Significant attention is also paid to the system of legal protection of the rights to sign with respect to the fact, that there exists the national, international and Community system of protection of these rights.

The beginning of the thesis describes the structure of rights to sign, the corresponding specification of concept of intellectual and industrial property rights and it characterises the subject of industrial property rights with respect to the legal regulation, the conception of legal protection of industrial property rights and conditions of grant of protection.

The introductory text deals with the general exposition to rights to sign and mainly to historical circumstances of their origin and their importance. This part includes the chronological development of trademark regulation in our lands, in consideration with the international development.

The main text, in successive steps, deals with the selected individual subjects of rights to sign, i.e. trademark, appellation of origin and geographical indication. The individual sections and subsections of the thesis describe and analyse the definition of the mentioned rights, the conditions for registrability, the subject of the legal protection and the use conditions. Namely in respect of trademarks, a major attention is paid to the specifics of the registration process, to way of obtaining the right, to different ways of using the registered trademark and to different circumstances of losing the trademark rights. In respect of all the selected subjects of rights to sign, the attention is paid to the form of the legal protection and its effects, and to possibility to register the rights internationally.

The end parts of the thesis deal with the importance of firms to protect signs in order to build a position and good will on the market and to gain a leading position ahead of other competitors offering similar goods and services.

The final pages of the thesis contain the list of the used abbreviations and the list of literature and all the sources which have been used.

Key words:

trade mark, distinctive character, appellation of origin, geographical indication, registration ability, protection of rights