

UNIVERZITA KARLOVA

Právnická fakulta

ANDREA NAVRÁTILOVÁ

**Povinné užívání ochranné známky a jeho průkaz podle
českého a unijního práva**

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Mgr. Ing. Michal Růžička

Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 24. 04. 2019

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou a mezer má 133 200 znaků.

V Praze dne 24.4.2019

Andrea Navrátilová

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu své diplomové práce JUDr. Mgr. Ing. Michalu Růžičkovi za vedení práce, cenné rady a připomínky, jež mi poskytl při zpracování práce a odborný dohled.

OBSAH

ÚVOD	1
1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY	3
1.1 OCHRANNÁ ZNÁMKA	3
1.1.1. ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA	3
1.1.2. EVROPSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA	5
1.1.3. MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA	9
1.1.4. POJEM	11
1.1.5. FUNKCE OCHRANNÉ ZNÁMKY	13
1.2 VLASTNÍK OCHRANNÉ ZNÁMKY A JEHO PRÁVA A POVINNOSTI	15
1.2.1 ŘÍZENÍ O PŘIHLÁŠCE OCHRANNÉ ZNÁMKY V ČR	15
1.2.2 PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA OCHRANNÉ ZNÁMKY	18
2. UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY	21
2.1 POJEM	21
2.1.1 POZITIVNÍ VYMEZENÍ UŽÍVÁNÍ	21
2.1.2 ZPŮSOBY UŽÍVÁNÍ	23
2.1.3 UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY JAKO PŘEDMĚT LICENCE	24
2.1.4 NEGATIVNÍ VYMEZENÍ UŽÍVÁNÍ	26
3. POVINNOST UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY	30
3.1 POJEM	30
3.2 PRÁVNÍ ÚPRAVA V ČESKÉM A UNIJNÍM PRÁVU	31
3.3 ŘÁDNÉ UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY	33
3.4 ŘÁDNÉ DŮVODY PRO NEUŽÍVÁNÍ	38
4. NÁSLEDKY NEUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY	42
4.1 ZRUŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY PRO NEUŽÍVÁNÍ	42
4.2 NEUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY JAKO OBRANA V NÁMITKOVÉM ŘÍZENÍ	44
4.3 NEUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY JAKO OBRANA V ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU	45
4.4 NEUŽÍVÁNÍ JAKO OBRANA V ŘÍZENÍ O PORUŠENÍ PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY	47
4.5 NEUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EVROPSKÉ UNIE	48
5. PRŮKAZ UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY	50
5.1 PROKÁZÁNÍ ŘÁDNÉHO UŽÍVÁNÍ V UNIJNÍM PRÁVU	50

5.1.1.	<i>LEGISLATIVNÍ RÁMEC A ZÁSADY POSUZOVÁNÍ DŮKAZŮ</i>	50
5.1.2.	<i>JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ DŮKAZŮ</i>	52
5.2	PROKÁZÁNÍ ŘÁDNÉHO UŽÍVÁNÍ V ČESKÉM PRÁVU	57
5.2.1	<i>OBECNÉ ZÁSADY POSUZOVÁNÍ PRŮKAZU UŽÍVÁNÍ A APLIKACE UNIJNÍ JUDIKATURY</i>	57
5.2.2	<i>POSUZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ V ROZHODNUTÍCH SOUDŮ A ÚPV</i>	60
6.	ZÁVĚR	66
	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	68
I.	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	68
II.	SEZNAM POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	69
III.	SEZNAM POUŽITÉ JUDIKATURY A DALŠÍCH ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI	71
IV.	SEZNAM OSTATNÍCH ZDROJŮ	73

ÚVOD

Ochrannou známku řadíme mezi práva na označení. Do této skupiny dále typicky řadíme zeměpisné označení či označení původu. Dále lze také zařadit označení jako jsou obchodní firma, doménové jméno nebo právo k názvu právnické osoby. Označování produktů své práce má svou dlouhou historii a sahá až ke starověkým hrnčírům či výrobcům porcelánu v Číně. S rozvojem směny zboží se u výrobců objevila snaha své výrobky pomocí různých značek chránit, a to zejména s ohledem na rostoucí konkurenci. Stejně jako dnes, tyto značky působily svou informační a rozlišovací funkcí. S prvními právními předpisy na ochranu se však setkáváme až v průběhu 19. století. Na našem území byla tato problematika založena císařským patentem číslo 230 z roku 1859. Po vzniku Československa byly nejprve převzaty dřívější rakouské předpisy a komplexní úprava vznikla až v roce 1952, kdy byl vydán zákon č.8/1952 Sb., o ochranných známkách.¹

V současnosti je hlavním účelem ochranné známky odlišení výrobků či služeb stejného druhu, vyráběných či poskytovaných jinými výrobci/poskytovateli. Ochranná známka tedy neexistuje sama o sobě, ale vždy ve spojení s konkrétními výrobky či službami pro které je zapsána.²

Ochranná známka je silným legálním prostředkem v konkurenčním boji. Je využívána zejména obchodními společnostmi či družstvy a podnikajícími fyzickými osobami, protože zejména tyto subjekty se účastní onoho konkurenčního boje jako výrobci zboží či poskytovatelé služeb. V dnešním světě, kdy je škála nabízeného zboží širší, než kdy předtím, je pro podnikatele velmi důležité svůj produkt odlišit od ostatních a přilákat k němu spotřebitele. Pokud je ochranná známka snadno odlišitelná, originální a snadno zapamatovatelná, je pravděpodobné, že vzhledem k velikosti nabídky, spotřebitel zvolí zboží či službu s touto ochrannou známkou, protože ji zná. Slouží tak tedy ke snadnější orientaci spotřebitele na trhu. Je samozřejmě třeba dodat, že je z hlediska této obchodní

¹ Čada K., Strategie průmyslového vlastnictví, Metropolitan University Prague Press, 2014, s.207-208

² Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 2

využitelnosti nutné zpravidla vynaložit nemalé finanční prostředky na propagaci ochranné známky.³

Cílem této diplomové práce je poskytnout náhled na problematiku povinného užívání ochranné známky a jeho prokazování. Této problematice se budu věnovat z hlediska českého a unijního práva. Hned na začátku je třeba konstatovat, že česká právní úprava byla v lednu 2019 novelizována v důsledku transpozice evropské Směrnice. Vzhledem k tomu, že je novela zákona poměrně čerstvá a není příliš zdrojů, které by jí zohledňovaly, budu v tomto ohledu čerpat hlavně z právních předpisů a důvodové zprávy k návrhu novely zákona.⁴ Obecně jsou zdroje informací k problematice povinného užívání ochranné známky bohužel omezené, a i v publikacích, věnujících se problematice ochranných známek zůstává toto téma na okraji zájmu. Cenným zdrojem informací je tak zejména judikatura a komentáře k vybraným ustanovením zákona. Stěžejním tématem práce bude obsah povinnosti užívání, přehled řízení, ve kterých je možné požadovat důkaz o užívání a samotné prokazování užívání u unijních i národních orgánů.

³ rozhodnutí NSS sp. zn. 6A 39/2001

⁴ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Dříve než se budu zabývat samotným tématem této diplomové práce, je důležité alespoň stručně pohovořit o samotném pojmu ochranné známky, jejích druzích a funkcích, aby byl poskytnut alespoň základní náhled do celé komplexní problematiky ochranných známek a který je stěžejní pro porozumění tématu této diplomové práce.

1.1 OCHRANNÁ ZNÁMKA

1.1.1. ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

V České republice (dále pouze „ČR“) je problematika ochranných známek upravena především 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), (dále jen „ZOZ“, případně „Zákon“). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. května 2004 a nahrazoval předchozí zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie (dále pouze „EU“) vznikla potřeba předpis důkladněji harmonizovat se známkovou směrnicí 89/104/EHS.⁵ Od 1. ledna 2019 je účinné novelizované znění ZOZ. Cílem novely byla transpozice unijní Směrnice.⁶ Novela ZOZ rovněž usiluje o sladění systému ochranných známek v ČR se systémem ochranné známky EU.⁷

Zásadní změnou, kterou novela přinesla, se stala změna definice ochranné známky, u které došlo ke zrušení požadavku grafické znázornitelnosti. Doposud Zákon uváděl, že aby označení mohlo být ochrannou známkou, musí být schopné grafického ztvárnění. Taková označení jsou chápána jako tradiční ochranné známky. Nová definice ochranné

⁵ Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, XXVIII

⁶ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

⁷ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

známky neomezují přípustné prostředky vyjádření na grafické nebo vizuální, ale otevírá možnost zapsat ochranné známky, které jsou vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky. Takové ochranné známky, mezi něž patří např. zvukové, pohybové či multimediální, jsou označovány jako netradiční ochranné známky. Cílem Směrnice není neomezeně rozšiřovat přípustné způsoby vyjádření označení, ale umožnit v tomto ohledu větší flexibilitu a současně zajistit větší právní jistotu.⁸

V příloze č.1 ZOZ jsou uvedeny druhy ochranných známek, jejich definice a způsob ztvárnění. Nalezneme zde tradiční druhy ochranných známek, kterými jsou např. známky slovní či obrazové, netradiční druhy jako např. známky multimediální či pohybové a tzv. jiný druh ochranné známky, který se má vyjádřit v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovému ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.

Změny rovněž doznala samotná klasifikace druhů ochranných známek. Dosavadní kombinovaná ochranná známka, která kombinovala slovní a obrazové znázornění ochranné známky, bude nyní řazena mezi známky obrazové. Důvodem je požadovaná kompatibilita systému národní a unijní ochrany a také zlepšení vyhledávání v databázích.⁹

Dále se problematice ochranných známek věnuje zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který byl přijat v rámci transpozice evropské

⁸ Důvodová zpráva k novele ZOZ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

⁹ Stupková R., Reforma v oblasti ochranných známek – Nařízení o ochranné známce Evropské unie, Harmonizační směrnice, Průmyslové vlastnictví, č. 6/2018

směrnice¹⁰ a který upravuje práva a nároky majitelů průmyslových práv, případně dalších oprávněných osob, při jejich vymáhání. Právní úpravy ochranných známek se rovněž dotýká zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 335/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, trestní zákon a zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), který obsahuje úpravu práva nekalé soutěže.

Ústředním orgánem státní správy pro oblast průmyslového vlastnictví je Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“). Je orgánem výlučně rozhodujícím o udělení právní ochrany pro označení a jeho zápisu do rejstříku, řeší spory při námitkovém řízení a vede řízení o zrušení ochranné známky či jejím prohlášení za neplatnou. Na řízení před ÚPV se aplikuje zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád. ZOZ je k němu v poměru speciality, a tak výslovně vylučuje aplikaci některých institutů Správního řádu na řízení o ochranných známkách.¹¹

1.1.2. EVROPSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

Základem pro normotvornou kompetenci Evropské unie v oblasti známkoprávní jsou její výlučné kompetence v rámci jednotného vnitřního trhu dle Čl. 3 odst.1 písm. b) Smlouvy o fungování EU. Evropský parlament a Rada disponují pravomocí ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států.¹² Smlouvy primárního práva tedy zmocňují unijní orgány k přijímání závazných právních aktů v určité oblasti. Tyto akty jsou součástí sekundárního (odvozeného) práva, jsou přijímány na základě smluv a musí s nimi být v souladu.¹³ Právní úprava ochranných známek, probíhá pomocí směrnic a nařízení.

¹⁰ Šlo o Směrnici Evropského parlamentu a rady č.2004/48/ES, o vymáhání práv z duševního vlastnictví.

¹¹ Zdvihalová, M. a kol., Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 197-198

¹² Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, XLVII

¹³ Tomášek, M., Týč, V., a kol. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha:Leges, 2017,s. 106-107

Nařízení je normativní právní akt, který je obecně závazný a má zpravidla přímý účinek, může se tak vztahovat na kterýkoli subjekt práva v rámci EU, včetně fyzických a právnických osob. Nařízení obsahuje jednotnou právní úpravu pro celou Unii a všechny subjekty se ho mohou dovolávat u vnitrostátních orgánů, které jsou povinny ho aplikovat. Nařízení je přímo použitelné, takže jeho transpozice do vnitrostátního práva není nutná. Pokud by stejné otázky upravoval i vnitrostátní předpis, neužije se, neboť je aplikačně nahrazen nařízením z důvodu přednosti unijního práva.¹⁴

Naproti tomu u směrnic se právní předpisy členských států v určité otázce pouze harmonizují a k jejich unifikaci nedochází. Unijní právo stanoví pro určitou oblast rámec úpravy (základní společné zásady a minimální standard) a jakého výsledku má být dosaženo, přičemž vlastní úprava je na členských státech. Členské státy jsou v určené lhůtě povinny implementovat směrnici do svého právního řádu. Adresátem směrnic jsou tak na rozdíl od nařízení členské státy.¹⁵

První směrnicí upravující tematiku ochranných známek byla směrnice 89/104/EHS, která spatřila světlo světa koncem osmdesátých let. Jejím cílem bylo zmenšení rozdílů mezi známkoprávními předpisy členských států a odstranění bariér pro pohyb zboží a služeb v rámci jednotného evropského trhu. Nedošlo ale k plné harmonizaci všech aspektů, které s ochrannými známkami souvisí, stranou zůstaly např. procesní otázky zápisu ochranných známek či jejich zrušení.¹⁶ O několik let později došlo ke vzniku Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu sídlícím ve španělském Alicante.

V současnosti je platná Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015¹⁷ (dále jen „Směrnice“), která s účinkem od 15. ledna 2019 zrušuje předcházející směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES. Do 14. ledna 2019

¹⁴ Tomášek, M., Týč, V., a kol. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha:Leges, 2017, s.107-108

¹⁵ Tomášek, M., Týč, V., a kol. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha:Leges, 2017,s.108-109

¹⁶ Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, XLVIII

¹⁷ Celý název zní: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

tak měly všechny členské státy povinnost tuto Směrnici implementovat do svých právních řádů. Mimo zrušení požadavku grafické znázornitelnosti přinesla i vymezení garanční nebo certifikační ochranné známky. Dle Čl. 27 se jedná se o ochrannou známku, která je jako taková popsána v přihlášce a která je schopna rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou. Směrnice však dává členským státům pouze možnost tyto ochranné známky ve svých předpisech upravit. ČR k této změně přistoupila a úpravu začlenila do ustanovení §40a až §40d ZOZ.¹⁸

Institut ochranné známky Společenství byl zaveden nařízením Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství. Podáním jedné přihlášky přihlašovatel získá ochranu svých práv na celém území EU. Znáмка má tzv. unitární charakter, lze jí převést, vzdát se jí nebo zrušit pouze pro celé území EU.¹⁹

Poté byla problematika upravena nařízením Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství, které bylo v roce 2015 novelizováno pomocí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, které vstoupilo v platnost 23. března 2016. V tomto nařízení dochází v souladu s Lisabonskou smlouvou k aktualizaci terminologie, a to sice ke změně názvu „ochranná známka Společenství“ na „ochranná známka Evropské unie“ (dále jen „ochranná známka EU“). Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se nově nazývá Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“).²⁰ V preambuli je vyjádřeno, že ochranná známka EU je alternativou k národním ochranným známkám, avšak nesnaží se vytlačit národní ochranné známky, naopak je vyjádřena jejich nezbytnost pro ty, kteří nepotřebují ochranu na celém území EU, nebo pro ně není možná.²¹ V nařízení 2015/2424 dále došlo k odstranění požadavku grafické

¹⁸ Stupková R., Reforma v oblasti ochranných známek – Nařízení o ochranné známce Evropské unie, Harmonizační směrnice, Průmyslové vlastnictví, č. 6/2018

¹⁹ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str.56

²⁰ Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, XLVIII -LIX

²¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424

znázornitelnosti ochranné známky nebo k zavedení tzv. certifikační známky EU. K velké změně došlo i v procesu podávání přihlášek. Dříve bylo možné podat přihlášku i u národního úřadu, nyní se podává pouze u EUIPO. Přihlášku lze však podat jednoduše pomocí elektronického zápisu. Pro přihlašovatele došlo k další příznivé změně, a to ke snížení poplatků.²²

Vzhledem k novelizacím Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství, bylo rozhodnuto, že pro účely srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být kodifikováno.²³ Dne 16.6.2017 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, ze dne 14. června 2017, o ochranné známce Evropské unie (dále jen „Nařízení“), které zrušuje Nařízení č. 207/2009. Spolu s tímto Nařízením jsou nyní účinná Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625²⁴ a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626²⁵.

K vydáním dalších dvou nařízení došlo v souvislosti s novým kodifikačním Nařízením a s nutností přečíslovat jednotlivé články, tak aby mu odpovídaly. Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 upravuje zejména procesní pravidla, zabývá se námítkovým řízením, důkazem užívání, změnou přihlášky, zrušením a neplatností ochranné známky, odvoláním, dokazováním, lhůtami a dalšími důležitými pro řízení důležitými prvky. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 si dává za cíl zajistit snazší podávání přihlášek ochranné známky EU tím, že jasně a vyčerpávajícím způsobem stanoví povinné a nepovinné údaje, která má přihláška obsahovat. Snaží se také o snížení administrativní zátěže a zvýšení efektivity řízení. Upravuje postup podávání přihlášky, reaguje na zrušení nutnosti grafického vyobrazení a upravuje

²² Kratochvíl, J., Aktuální změny právní ochrany průmyslového vlastnictví, příspěvkem v Jakl, L. a kol. Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví

²³ bod 1 preambule Nařízení

²⁴ Celý název zní: Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625, ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430.

²⁵ Celý název zní: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626, ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431.

ztvárnění ochranné známky. Dále se věnuje i zápisu, převodu nebo vzdání se ochranné známky.

1.1.3. MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA

Za hlavní důvod uzavírání multilaterálních dohod na ochranu průmyslového vlastnictví můžeme označit mezinárodní obchod.²⁶ Obchodníci, kteří působí na trzích ve více zemích budou chtít své známky chránit na nadnárodní bázi. Prvním z nástrojů, který jim v tom měl pomoci byla Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, ze dne 20. března 1883²⁷, která je základním pramenem mezinárodní úpravy ochranných známek (dále jen Pařížská unijní úmluva).²⁸ Ta po svých členech požadovala, aby aplikovali princip národního zacházení, tzn. že požadovala, aby členové s příslušníky cizích členských států zacházeli jako se svými vlastními. To dále usnadňuje ustanovení, která umožňují žadatelům o registraci v jedné zemi krátké období priority a ustanovení, která zavazují národní úřady k zápisu ochranné známky, která byla zapsána v zemi původu. Pařížská unijní úmluva bohužel nevytvořila systém pro mezinárodní přihlášky ochranných známek, to upravila až Madridská dohoda²⁹ a Protokol k Madridské dohodě.³⁰ Ty společně tvoří systém pro registraci mezinárodních ochranných známek, často rovněž nazývaný jako Madridský systém. Na základě ochranné známky registrované v jednom členském státě, umožňuje získat ochranu v dalších smluvních státech Madridské dohody. Přihlašovatelé umožňuje vyplnit pouze jednu přihlášku,

²⁶ Jakl L., Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, 3. upravené a rozšířené vydání, Metropolitan University Prague Press, Praha, 2017, str.204

²⁷ Přičemž pro tehdejší Československou socialistickou republiku vstoupila dnem 4.ledna 1962

²⁸ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20.3.1883, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.)

²⁹ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.)

³⁰ Bently L., Sherman B., Intellectual property law, 4 edition, Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0-19-964555-8, str.820

v jednom jazyce a zaplatit jediný poplatek jednomu úřadu, kterým je Mezinárodní úřad WIPO v Ženevě. Mezinárodní přihláška musí být stejného znění a pro stejné výrobky či služby jako národní ochranná známka.³¹ Mezinárodní ochranné známka se zapíše do mezinárodního rejstříku vedeného Mezinárodním úřadem, zápis se následně oznámí všem státům, pro které je ochranná známka zapisována.³² Ty mohou ve stanovené lhůtě prohlásit, že této známce nemůže být na jejich území poskytnuta ochrana. Takové odmítnutí bude však možno učinit jen za podmínek, které by dle Pařížské unijní úmluvy platily pro známku přihlášenou k národnímu zápisu.³³

Mezi další významné mezinárodní smlouvy v oblasti známkového práva patří Smlouva o známkovém právu ze dne 27.10.1994 a rovněž Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (Worldwide Intellectual Property Organisation, zkráceně „WIPO“), ze dne 14. července 1967³⁴. Součástí této organizace je Mezinárodní úřad duševního vlastnictví. A dále Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS“)³⁵, která je přílohou Dohody o zřízení Světové obchodní organizace a je závazná pro všechny její členy. Tato dohoda mimo jiné rozšiřuje závaznost Pařížské unijní úmluvy i na státy, které nejsou smluvními stranami Pařížské unijní úmluvy.

³¹ Michaels, A., Norris A., A practical guide to trade mark law, fifth edition, Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0-19-870203-0, str.118-119

³² Čl. 3 odst. 4 Madridské dohody

³³ Čl. 5 Madridské dohody

³⁴ Přičemž pro tehdejší Československou socialistickou republiku vstoupila v účinnost dnem 22.prosince 1970.

³⁵ Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), (sdělení MZV č. 191/1995 Sb.)

1.1.4. POJEM

Ochrannou známku lze charakterizovat jako znak nebo symbol, který je umístěn na zboží či službě jednoho obchodníka nebo používaný v souvislosti s nimi, aby je odlišil od podobného zboží či služeb dalších obchodníků.³⁶

Od pojmu ochranné známky je nutno odlišit pojem „Značka“. Značkou je míněno jakékoliv nechráněné označení, které slouží k označení a odlišení jakéhokoliv díla výtvarného, literárního, řemeslného či jiného. Naproti tomu pro ochrannou známku je příznačný registrační princip. Je značkou, které ale byla podrobena přezkumu zápisné způsobilosti příslušným úřadem a zapsána, tj. registrována do rejstříku ochranných známek a na tomto základě požívá příslušnou ochranu.³⁷

Podle ust. §489 OZ, které říká, že „*Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží k potřebě lidí*“ je ochranná známka věcí, a to věcí nehmotnou ve smyslu ust. § 496 OZ, jelikož jde o věc bez hmotné podstaty a jde o právo, které je převoditelné a tak může být předmětem právních vztahů.³⁸ Ochranná známka je tak předmětem vlastnického práva v souladu s §1011 OZ. V literatuře najdeme mnoho možností, jak vlastnictví definovat. Pro účely této diplomové práce postačí říci, že vlastnictví je výlučné a neomezené právo k věci a vlastník má právo s touto věcí nakládat jakýmkoliv myslitelným dovoleným způsobem, zejména pak věc užívat, držet, požívat její plody, případně jí i zničit a zároveň se může bránit rušení svého práva.³⁹

Známkové právo je založeno na principu teritoriality. Podle této zásady je ochranná známka chráněna pouze na území státu, který ochranu poskytl. Rovněž to znamená, že otázky známkového práva jako vznik, zánik, účinky a omezení známkového práva se posuzují v každém státě zvlášť. U mezinárodních ochranných známek, které jsou na

³⁶ Hart T., Fazzani L., Clark S., Intellectual property law, 5th edition, (Palgrave Macmillan Law Masters), Palgrave Macmillan, 2009, str.79

³⁷ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 6-7

³⁸ Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1-645, obecná část), Praha, Wolters Kluwer, a. s.

³⁹ Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana, 2. vydání, Metropolitan University Prague Press

základě mezinárodní přihlášky pro ČR zapsány v rejstříku vedeném úřadem WIPO, se princip teritoriality projevuje tím, že se mezinárodní ochranné známky vždy vztahují na území konkrétních států, v nichž byla designována. Teritoriální povaha ochranné známky je zachována, pouze dochází ke zjednodušení přihlašovacího řízení a zápisu v zahraničí. Pro ochrannou známku EU je teritoriem území všech členských států EU.⁴⁰

Ochranné známky řadíme do systému duševního vlastnictví. Tento pojem byl definován ve článku 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, který vysvětluje pojmy, které Úmluva užívá. Pojem „Duševní vlastnictví“ zahrnuje „*práva k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i obchodním názvům*“ a „*všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké.*“⁴¹ Při zjednodušení lze říci, že pojem duševní vlastnictví v sobě zahrnuje práva k předmětům průmyslového vlastnictví a práva k ostatním předmětům duševního vlastnictví, často nazývána jako práva autorská. Zásadním rozdílem mezi nimi je formálnost vzniku průmyslových práv. K jejich poskytnutí je třeba podat žádost, resp. přihlášku k příslušnému národnímu, regionálnímu či mezinárodnímu úřadu a zaplatit správní poplatky. Ochrana je těmto právům poskytována až po úspěšně proběhnutém řízení. Doba ochrany je navíc omezená a je nutné platit udržovací poplatky.⁴²

Pojem „průmyslové vlastnictví“ lze předně nalézt v Pařížské unijní úmluvě, která v Čl. 1, odst. 2 uvádí, co je předmětem ochrany průmyslového vlastnictví, a sice: patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. Za jeden z úkolů ochrany průmyslového vlastnictví je potlačování nekalé soutěže.

⁴⁰ Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, XXXVI-XXXVIII

⁴¹ Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 2.10.1979 (vyhláška č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.)

⁴² Jakl L., Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana, 2. vydání, Metropolitan University Prague Press, 2017

Dále s tímto pojmem pracuje dohoda TRIPS, která je závazná pro členy Světové obchodní organizace. Ta mluví již o známkách ochranných, a také se zde objevují nové pojmy jako např. topografie integrovaných obvodů nebo zeměpisná označení.⁴³

1.1.5. FUNKCE OCHRANNÉ ZNÁMKY

Hlavní funkcí ochranné známky je funkce rozlišovací, tedy schopnost odlišit zboží či služby jedné osoby od jiné. V dnešní době, kdy masová produkce a samoobslužný styl prodeje ve velkých obchodech nahradily omezenou řadu produktů a osobní obsluhu, umožňuje ochranná známka spotřebiteli rozlišit podobné produkty. Vzhledem k trhu zaplavenému konkurujícím si zbožím, může být nezbytná pro jeho prodej. Umožňuje spotřebiteli snadnou identifikaci zboží, s nímž měl dobrou zkušenost a vede tak k opakovaným prodejům. Na druhou stranu může působit jako varování, pokud má se zbožím zákazník špatnou zkušenost. Obchodník má tak zájem chránit reputaci své ochranné známky a připojovat jí pouze ke kvalitním výrobkům.⁴⁴

Jestliže je označení schopné rozlišit výrobky či služby nebo již tuto funkci plní, hovoříme o rozlišovací způsobilosti. Z ust. §1 a §4 ZOZ vyplývá, že rozlišovací způsobilost je jednou z obligatorních podmínek zápisu označení do rejstříku ochranných známek.⁴⁵ Posouzení, zda dané označení má či nemá rozlišovací způsobilost je správním uvážením.⁴⁶ Rozlišovací způsobilost je nutné posuzovat ve vztahu k výrobkům či službám pro které je dané označení přihlašováno.⁴⁷

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví⁴⁸ specifikuje, že pouhé odlišení od výrobků či služeb jiné osoby samo nestačí. Je nutné, aby bylo označení do té míry

⁴³ Jakl L., Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, 3. upravené a rozšířené vydání, Metropolitan University Prague Press, Praha, 2017, str.23-24

⁴⁴ Hart T., Fazzani L., Clark S., Intellectual property law, 5th edition, (Palgrave Macmillan Law Masters), Palgrave Macmillan, 2009, str.80

⁴⁵ Zdvihalová M., Definiční vymezení institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky a Evropské unie, Průmyslové vlastnictví, č. 1/2018

⁴⁶ rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 6 A 25/98

⁴⁷ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-164305

⁴⁸ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-164305

originální, že jeho osobité znaky mají schopnost individualizovat výrobky a služby, které jím mají být označeny.⁴⁹To je splněno, pokud spotřebitel je nebo bude schopen podle něj rozlišit výrobky a služby pocházející od určité konkrétní osoby.⁵⁰

Také se zde setkáváme s termínem „průměrný spotřebitel“, který se užívá jako posuzovací hledisko. Rozumí se jím zejména současní nebo potenciální spotřebitelé toho daného výrobku či služby pro které se ochranná 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 ochranná známka užívá.⁵¹ Případně se také lze setkat i s významově totožným pojmenováním „běžný spotřebitel“, jenž je definován jako ten, kterému je výrobek určen, přičemž je třeba říci, že např. osoby s dyslektickými vadami jsou minoritou ve společnosti, a proto je nelze považovat za průměrného spotřebitele.⁵²

Další významnou funkcí ochranné známky je funkce soutěžní, kdy ochranná známka pomáhá výrobcům prosadit se na trhu a upevnit svou pozici ve vztahu k dalším konkurentům, tj. soutěžitelům. Tato funkce je pro soutěžitele velmi významná z hlediska jejich působení v rámci hospodářské soutěže ve státech s fungujícím tržním hospodářstvím.⁵³

Důležitou funkcí pro spotřebitele je skutečnost, že ochranná známka jej informuje o původu zboží či služeb, ke kterým je připojena. Tím jim poskytuje garanci identifikace původu označeného produktu, když mu umožní, bez možnosti záměny, rozlišit produkt od jiných produktů odlišného původu. Slouží tak k ochraně jak spotřebitelů, tak výrobců.⁵⁴ Tuto ochrannou funkci lze podřadit pod rozlišovací způsobilost ochranné známky, jelikož ke garanci původu dochází odlišením od ostatních výrobků či služeb.

⁴⁹ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-97527

⁵⁰ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-97524

⁵¹ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-151565

⁵² rozhodnutí Vrchního soudu sp.zn. 7A 25/2000

⁵³ rozhodnutí NSS sp.zn. 4 As 1/2008

⁵⁴ Hart T., Fazzani L., Clark S., Intellectual property law, 5th edition,(Palgrave Macmillan Law Masters), Palgrave Macmillan, 2009, str.80

Mezi další funkce ochranné známky je funkce zápočetní, která vyhrazuje právo užívat ochrannou známku jejímu vlastníku. Dále funkce propagační, kdy pomocí různých forem reklamy propaguje výrobky či služby pro které je ochranná známka zapsána.⁵⁵

1.2 VLASTNÍK OCHRANNÉ ZNÁMKY A JEHO PRÁVA A POVINNOSTI

1.2.1 ŘÍZENÍ O PŘIHLÁŠCE OCHRANNÉ ZNÁMKY V ČR

Přihlašovatelem ochranné známky se může stát každá fyzická či právnická osoba⁵⁶, včetně subjektů veřejného práva jako je stát, ministerstvo, územně samosprávné celky atd. Český ZOZ, na rozdíl od Nařízení o ochranné známce EU⁵⁷, osobu vlastníka výslovně nedefinuje, avšak ani neomezuje okruh těch, kteří mohou přihlášku podat. Podle české doktrinní teorie může být vlastníkem ochranné známky jak subjekt soukromého práva, tak i subjekt práva veřejného.⁵⁸

Přihláška se podává u příslušného úřadu, u nás je tímto úřadem ÚPV. V každé přihlášce je možné žádat o zapsání pouze jedné ochranné známky. Zákon v §19 odst. 2 uvádí výčet povinných údajů, které musí být v přihlášce uvedeny. Jedná se o údaje o totožnosti přihlašovatele a jeho zástupci, pokud je zastoupen na základě plné moci, seznam výrobků nebo služeb, pro které má být ochranná známka zapsána a znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky dle požadavku §1a písm. b) ZOZ.

⁵⁵ rozhodnutí NSS sp. zn 4 As 1/2008

⁵⁶ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 2

⁵⁷ Nařízení v Čl. 5 stanovuje okruh osob způsobilých být vlastníky ochranné známky, zahrnující osoby fyzické a právnické, včetně veřejnoprávních subjektů.

⁵⁸ Zdvihalová, M. a kol., Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 42

Nástrojem pro správné zatřídění výrobků a služeb je Mezinárodní třídění výrobků a služeb, kde si přihlašovatel vybírá ze 34 tříd pro výrobky a 11 tříd pro služby. Toto třídění bylo zavedeno Niceskou úmluvou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.⁵⁹ Jednotlivé třídy mají abecední seznamy výrobků či služeb, které do nich spadají a přihlašovatel si zvolí, zda přihlašuje ochrannou známku pro všechny tyto výrobky či pouze pro některé z nich, a v takovém případě přesně vymezí, o které z nich se jedná.⁶⁰ V důsledku transpozice Směrnice, byl do ZOZ nově přidán § 19a, který upřesňuje pravidla pro označování a třídění výrobků, nebo služeb v přihláškách ochranných známek.

Přihlašovatel je do 1 měsíce od podání přihlášky povinen zaplatit správní poplatek za podání přihlášky. Nebyl-li poplatek zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou.⁶¹ Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky či služby. Význam práva přednosti spočívá zejména v tom, že skutečnosti, které vzniknou až po vzniku práva priority, nemohou být překážkou zápisné způsobilosti.⁶²

Přihlašovatel má také možnost uplatnit přednostní právo z dřívější přihlášky vyplývající z Pařížské úmluvy. Ta říká, že kdo řádně podá žádost o tovární nebo obchodní známku v jedné unijní zemi, případně jeho právní nástupce, ve stanovené lhůtě požívá prioritního práva při podání přihlášky v ostatních zemích. Tato lhůta činí 6 měsíců. Pro jeho přiznání musí tuto skutečnost oznámit již v přihlášce a do tří měsíců právo doložit. Uvede také stát a datum dřívější přihlášky. Lze jej uplatnit pouze z přihlášky, v níž se

⁵⁹ Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15.6.1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 a v Ženevě dne 13.5.1977, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 118/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb.)

⁶⁰ rozsudek SDEU C-307/10

⁶¹ Zdvihalová, M. a kol., Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 119

⁶² Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 117

požaduje ochrana v zemi Pařížské unijní úmluvy nebo v členské zemi Světové obchodní organizace, jinak pouze za podmínek vzájemnosti.⁶³

Podáním přihlášky se zahajuje správní řízení o zápisu ochranné známky. Následně ÚPV provede formální a věcný průzkum přihlášky. Při formálním průzkumu je zkoumáno, zda přihláška obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti a případně je přihlašovatel vyzván k jejich doplnění. Pokud by přihlašovatel chybějící náležitosti nedoplnil, Úřad přihlášku odmítne. Poté se přistupuje k průzkumu věcnému, kdy je zkoumáno, zda přihlašované označení může být do rejstříku vůbec zapsáno.⁶⁴ Některá označení nejsou vůbec způsobilá k tomu, aby byla zapsána do rejstříku ochranných známek.

Prvním případem jsou označení, která jsou ze zápisu do rejstříku vyloučená přímo ustanovením zákona, ta nazýváme absolutními překážkami zápisné způsobilosti. Dále jsou ze zápisu zákonem vyloučena označení, která jsou v kolizi s právy třetích osob, ta označujeme jako relativní překážky zápisné způsobilosti. Absolutní překážky zápisné způsobilosti působí jako překážky absolutní, jejichž zkoumání spadá do práva veřejného a jejich zkoumání probíhá *ex officio*.⁶⁵ Jejich taxativní výčet nalezneme v §4 ZOZ, jedná se například o označení, které nemůže být ochrannou známkou ve smyslu §1a ZOZ, nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, je druhotné či popisné nebo spadá mezi veřejnoprávní výluky. Naproti tomu relativní překážky zápisné způsobilosti ÚPV zkoumá až na základě řádně a důvodně podaných námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku. Námitky mohou podat oprávněné osoby ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky ve Věstníku ÚPV. Zákon v §7 stanovuje, které osoby jsou oprávněny k podání námitek (typicky vlastník starší ochranné známky) a přesně stanovuje důvody pro které tak mohou učinit (např. shodnost označení a shodnost výrobků či služeb, pro něž má být označení zapsáno nebo pravděpodobnost záměny se

⁶³ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str.24 a 25

⁶⁴ Zdvihalová, M. a kol., Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 120

⁶⁵ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 17

starší ochrannou známkou). Namítající věcně odůvodní námitky a předloží potřebné důkazy. O podaných námitkách se poté vede samostatné řízení, jehož je namítající účastníkem. Pokud je namítající úspěšný, Úřad označení do rejstříku nezapíše. Oprávněná osoba také může po podání námitek udělit písemný souhlas se zápisem přihlašovaného označení, v takovém případě dle zákona platí, že námitky vzala zpět.⁶⁶

Až do konce lhůty pro podání námitek, může každý podat písemné připomínky, založené na absolutních překážkách zápisné způsobilosti. Přihlašovatel musí být o připomínkách a výsledku jejich posouzení vyrozuměn a má právo se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit. Osoba, která podala připomínky se však nestává účastníkem řízení, o výsledku posouzení je pouze vyrozuměna, a nemůže proti rozhodnutí o připomínkách podat opravný prostředek.⁶⁷

1.2.2 PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA OCHRANNÉ ZNÁMKY

Pokud přihláška vyhovuje zákonným požadavkům a nebyly proti ní vzneseny námitky nebo pokud byly zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, dochází k zápisu ochranné známky do rejstříku. Zápis je konstitutivní a dnem zápisu nastávají jeho účinky, to znamená, že vzniká právo k ochranné známce a z přihlašovatele se stává její vlastník, který je aktivně legitimován k vymáhání svých práv. Úřad následně vydá vlastníku osvědčení o zápisu ochranné známky, které má charakter veřejné listiny a kterým vlastník prokazuje svá práva k ochranné známce. Vlastník svá práva může případně prokázat i výpisem z rejstříku.⁶⁸ Zápis platí po dobu 10 let od podání přihlášky. Vlastník může požádat o obnovu zápisu na dalších 10 let nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Obnova

⁶⁶ Zdvihalová, M. a kol., Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 31-36

⁶⁷ viz. ust. §24 ZOZ

⁶⁸ Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, str.395-396

zápisu nabývá účinnosti ke dni, k němuž uplyne doba platnosti zápisu ochranné známky.⁶⁹

Práva vlastníka k ochranné známce označujeme jako subjektivní práva majetkové povahy a vzhledem ke svému absolutnímu charakteru působí erga omnes (proti všem).

Vlastník má zejména tato práva:

- a) *právo užívat ochrannou známku*⁷⁰
- b) *právo užívat spolu s ochrannou známkou značku* ®
- c) *bránit svá práva při jejich porušení*

Zákon č.221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví upravuje nároky, které mohou vlastníci práv při jejich porušení uplatnit. Práva k ochranné známce jsou porušována, pokud třetí osoba bez souhlasu vlastníka užívá jím zapsané označení pro shodné výrobky či služby v obchodním styku. Případně jde o označení, které je díky své shodnosti nebo podobnosti schopno ve veřejnosti vyvolat záměnu daných výrobků či služeb nebo vyvolat asociaci mezi nimi.⁷¹

- d) *disponovat s ochrannou známkou*

Zapsaná ochranná známka je věcí v právním smyslu, lze jí proto písemnou smlouvou převést, a to jak pro všechny výrobky či služby, tak pro jejich část. Případně může také přejít na právního nástupce vlastníka. Na základě žádosti o zápis přechodu je přechod vlastnického práva k ochranné známce zapsán do rejstříku.⁷² Ochranná známka může být i předmětem zástavního práva nebo předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce.⁷³

⁶⁹ viz. ust. § 29 ZOZ

⁷⁰ Právu užívat ochrannou známku bude věnována samostatná kapitola.

⁷¹ Srov. ust. § 8 odst.3 ZOZ

⁷² Srov. ust. § 15 ZOZ

⁷³ Srov. ust. § 17 ZOZ

e) *vzdát se svých práv k ochranné známce*

Vlastník si sám určuje rozsah práv, jichž se vzdává – může se vzdát v celém rozsahu anebo pouze pro určité výrobky či služby. Vlastník tuto skutečnost písemně oznámí Úřadu. Den oznámení Úřad vyznačí v rejstříku jako den vzdání se práv k ochranné známce a posléze jej oznámí ve Věstníku.⁷⁴

f) *poskytnout souhlas s užíváním známky třetí osobou*⁷⁵

g) *žádat vydavatele nebo nakladatele, aby reprodukce ochranné známky ve slovníku či encyklopedii nebo v obdobném díle, byla opatřena údajem, že se jedná o zapsanou ochrannou známku*⁷⁶

Mezi povinnosti vlastníka lze obecně zařadit:

a) *užívat ochrannou známku*⁷⁷

b) *strpět omezení účinku z ochranné známky*⁷⁸

c) *strpět vyčerpání práv z ochranné známky*⁷⁹

d) *žádat o obnovu zápisu ochranné známky*

Vlastník má samozřejmě tuto povinnost pouze tehdy, jestliže požaduje prodloužení ochrany, resp. zápisu ochranné známky. Pokud vlastník o obnovu zápisu ochranné známky nepožádá, ochranná známka zanikne v souladu s ust. § 29 odst.1 ZOZ.

⁷⁴ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 219-220

⁷⁵ srov. ust. § 8 odst.2 ZOZ

⁷⁶ srov. ust. § 9 ZOZ

⁷⁷ viz. samostatná kapitola k tomuto tématu

⁷⁸ viz. kapitola 2.1.4

⁷⁹ viz. kapitola 2.1.4

2. UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

2.1 POJEM

Dnem zápisu ochranné známky do rejstříku se přihlašovatel ochranné známky stává jejím vlastníkem a může využívat práv z toho plynoucích. Právo užívat ochrannou známku je nejdůležitějším právem vlastníka. Vlastník jej dokládá buď přímo osvědčením o zápisu ochranné známky, které mu vydal Úřad, případně výpisem z rejstříku ochranných známek.

Uživací právo můžeme chápat ve dvou rovinách. Vlastník je oprávněn užívat ochrannou známku pro výrobky a služby, pro které byla tato ochranná známka zapsána. Jedná se o právo výlučné, působící erga omnes, tedy vůči všem (pozitivní vymezení). Tomu odpovídá jeho právo vyloučit z užívání zapsaného označení další osoby, zejména pak vymáhat svá práva. Bez vlastníkovou souhlasu nesmí třetí osoba užívat shodná nebo podobná označení pro shodné či podobné výrobky a služby. Tento zákaz užívání pro třetí osoby vzniká ex lege zápisem ochranné známky do rejstříku (negativní vymezení).⁸⁰

2.1.1 POZITIVNÍ VYMEZENÍ UŽÍVÁNÍ

V českém ZOZ je pro právní úpravu užívání ochranné známky stěžejní § 8, který ve svém prvním odstavci uvádí, že vlastník má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je ochranná známka chráněna. Tímto je Zákonem chráněna jedna ze základních funkcí ochranné známky, kterou je zajištění monopolu a konkurenční výhody vůči ostatním soutěžitelům.⁸¹

⁸⁰ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 117 a 118

⁸¹ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 117

Pouze vlastník je oprávněn užívat ochrannou známku v obchodním styku, případně k tomu udělit třetí osobě souhlas. V §8 odst.3 ZOZ se nachází demonstrativní výčet toho, co Zákon považuje za užívání v obchodním styku. Jedná se o:

- a) umístování označení na výrobky nebo jejich obaly
- b) nabídku výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením
- c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením
- d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě

V rámci novelizace z důvodu transpozice Směrnice byla do citovaného ustanovení přidána písmena e) a f).

Ustanovení §8 odst. 3 písm. e) stanovuje, že pouze vlastníku náleží užívání zapsaného označení jako názvu právnické osoby nebo obchodní firmy nebo jako součást jejich názvu, pokud se používají pro účely rozlišení výrobků nebo služeb.

Ustanovení § 8 odst. 3 písm. f) pak upřesňuje vztah zákona ke směrnici č. 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě, když stanovuje, že je vlastník oprávněn zakázat třetím osobám používat označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s danou směrnicí.⁸²

Přesto, že se jedná o demonstrativní výčet, lze a contrario dovodit, co užíváním v obchodním styku není, a tudíž jej vlastník nemůže třetí osobě zakázat. Jedná se např. o užití v literární či pedagogické činnosti. Za užívání v obchodním styku se dále nepovažuje jednání vlastníka, kterým se brání rušení svého práva nebo užití, které není realizováno v souvislosti s obchodní činností týkající se daných výrobků či služeb.⁸³

⁸² Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

⁸³ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 117

Právní úprava užívacího práva ochranné známky EU je uvedena v článku 9 Nařízení a je shodná s českou úpravou po novelizaci ZOZ.

2.1.2 ZPŮSOBY UŽÍVÁNÍ

Užívání označení můžeme rozlišit dle různých hledisek. Z hlediska opravdovosti užívání jej můžeme rozlišit na užívání faktické a fiktivní. Oba tyto způsoby užívání nalezneme v §8 odst.3 ZOZ. Označení je fakticky užíváno, pokud je skutečně umístováno na výrobky či na jejich obaly v souvislosti s obchodní činností. Případně může být užíváno i jinak než na samotném zboží, ale musí to být v souvislosti s ním a ve spojitosti s aktuální či budoucí obchodní činností. Naproti tomu jako fiktivní (nominální) užívání, označujeme užívání pro reklamní a propagační účely, na plakátech, v literatuře nebo inzerci, aniž by mělo spojitost s uváděním zboží na trh.⁸⁴ Blíže se tomuto dělení budu věnovat v kapitole o řádném užívání ochranné známky.

Dále se nabízí dělení z hlediska oprávněnosti užívání. Oprávněné užívání je užívání, které je zákonem předpokládáno a je s ním v souladu. Oprávněným uživatelem označení je tedy vlastník či osoba mající jeho souhlas k užívání označení. Je však třeba mít na paměti, že vlastník je v užívání limitován seznamem výrobků a služeb, pro které je označení zapsáno. Například rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 195/2001 k tomuto uvádí, že majitel ochranné známky má výlučné právo označení užívat a bránit každému v jeho užívání, pouze v rozsahu výrobků či služeb (resp. ve spojení s nimi), pro které je ochranná známka zapsána. Vlastník se tak nemůže účinně bránit užívání svého označení v jiných třídách výrobků či služeb, než pro které je označení zapsáno.

Jako neoprávněné užívání můžeme označit užívání označení třetí osobou, která nemá souhlas vlastníka s užíváním označení a porušuje tak jeho výlučné právo užívat označení pro zapsané výrobky a služby. Pokud neoprávněné užívání těží z rozlišovací

⁸⁴ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 117

způsobilosti nebo jejího dobrého jména či je ochranné známce jinak na újmu, posuzuje se takové jednání rovněž jako nedovolené soutěžní jednání.⁸⁵

2.1.3 UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY JAKO PŘEDMĚT LICENCE

Souhlas vlastníka ochranné známky s jejím užíváním, je zpravidla třetí osobě udělován na základě licenční smlouvy v souladu s § 18 ZOZ.⁸⁶ Právní úpravu licenční smlouvy nalezneme v ustanoveních § 2358 až 2370 OZ. Licenční smlouva je prostředkem, který umožňuje nabyvateli licence za dohodnutý licenční poplatek užívat ochrannou známku, přičemž si ale vlastník ponechává všechna svá práva k ochranné známce. OZ přinesl možnost udělit licenci bezplatně, nechává totiž na vůli stran, zda a v jaké výši je odměna ujednána⁸⁷. Předchozí úprava licenční smlouvy v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníku, stanovovala, že se nabyvatel zavazuje k poskytování určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty. K udílení bezúplatných licencí tak v praxi docházelo pomocí inominátních smluv, které se licenčním smlouvám podobaly.⁸⁸

Dle ust. § 18 ZOZ lze licenci poskytnout pro všechny výrobky či služby, pro které je ochranná známka zapsána nebo pouze pro část z nich. Licenční smlouva mezi stranami nabývá účinnosti jejím uzavřením, k tomu, aby mohly nastat účinky i vůči třetím osobám, je však třeba splnit podmínku zápisu licenční smlouvy do rejstříku ochranných

⁸⁵ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 117

⁸⁶ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 118

⁸⁷ § 2358 OZ

⁸⁸ Vítek D., Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví dle NOZ, článek z 26.3.2014 uveřejněný na webu: <https://www.epravo.cz/top/clanky/licennci-smlouva-k-predmetum-prumysloveho-vlastnictvi-dle-noz-93756.html>

známek. K žádosti o takový zápis jsou oprávněny obě smluvní strany.⁸⁹ Zároveň se do rejstříku logicky zapisuje i zánik licenční smlouvy.

Licence může být poskytnuta buď jako výhradní (dříve výlučná) nebo jako nevýhradní (dříve nevýlučná). Rozdíl spočívá v tom, zda dochází k omezení vlastníka v jeho právech, zejména v tom, zda může sám ochrannou známku po dobu trvání licence užívat či nikoliv, případně její užívání povolit další osobě. U výhradní licence dochází k omezení vlastnických práv v rozsahu určeném smlouvou, tato práva pak po dobu smlouvy vykonává pouze držitel licence. Vlastník je oprávněn udělit pouze jednu výlučnou licenci, ÚPV proto nevyhoví žádosti o zápis druhé výlučné licenční smlouvy do rejstříku.⁹⁰

K možnosti udělení sublicence OZ stanovuje, že sublicenci je možné udělit, pouze pokud tak bylo ujednáno v licenční smlouvě.⁹¹ Z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 357/2012 vyplývá, že nabyvatel licence je oprávněn sám rozhodnout o tom, komu dále udělí své právo pomocí sublicenční smlouvy, a to bez ohledu vlastníkovou očekávání, že z důvodu dosavadní praxe bude sublicenční smlouva s určitou osobou uzavřena. V opačném případě by šlo o porušení zásady přiměřenosti a autonomie vůle. Domnívám se tedy, že je na vůli stran, resp. vlastníka, zda v licenční smlouvě udělí nabyvateli licence právo udělit sublicenci třetí osobě. Tímto je však jeho právo vyčerpáno a vlastník už dále po dobu trvání licence nemá vliv na to, zda a komu nabyvatel licence sublicenci udělí.

Po novele, ZOZ v §18 odst. 3 výslovně stanovuje oprávnění nabyvatele licence vstoupit do řízení o porušení práv z ochranné známky, které bylo zahájeného vlastníkem ochranné známky, aby mohl uplatnit náhradu škody, která mu vznikla. Zákon dále nově stanovuje přesné náležitosti pro žádost o zápis licence.

⁸⁹ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

⁹⁰ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 171

⁹¹ Srov. ust. §2363 OZ

2.1.4 NEGATIVNÍ VYMEZENÍ UŽÍVÁNÍ

Druhý odstavec ust. § 8 ZOZ obsahuje negativní vymezení vlastnickova práva, jehož obsahem je právo záповědní. Vlastník podle zákona není povinen zákaz užívání pro jeho existenci uplatnit. Zákaz užívání pro třetí osoby vzniká ex lege a již zápis ochranné známky zakazuje třetím osobám jednat tak, aby porušovali práva vlastníka ochranné známky. Tímto Zákon dává, v porovnání s předchozí úpravou, i zřetelnější odpověď na otázku od kterého okamžiku se vlastník může domáhat náhrady škody.⁹²

Pokud tedy Zákon nestanoví jinak, nikdo nesmí v obchodním styku a bez souhlasu vlastníka užívat:

- a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
- b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
- c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna, a jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Třetí osoby mají povinnost respektovat, jak zákaz užívání shodného označení na shodných výrobcích či službách, tak zákaz užití podobného označení na podobných výrobcích či službách. Zatímco pro první zákaz formulovaný v ust. §8 odst.2 pís. a) je ochrana absolutní a objektivní, a proto pro její poskytnutí není potřeba zkoumat další okolnosti, u ust. §8 odst.2 pís. b) je nutné zkoumat shodnost či podobnost označení a ochranné známky včetně seznamu výrobku či služeb pro něž je zapsána. Podobným

⁹² Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplnění vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 115 – úryvek z důvodové zprávy k návrhu ZOZ

označením se rozumí označení, které svými jednotlivými znaky vytváří obdobný účinek a mohlo by u veřejnosti vyvolat záměnu, přičemž se opět užívá již zmíněné hledisko průměrného spotřebitele. Do posuzování možnosti záměny u veřejnosti je zahrnuto i zkoumání pravděpodobnosti asociace. Tím rozumíme situaci, kdy si spotřebitel při pohledu na označení vybaví jiné označení nebo ochrannou známku, čímž dochází k oslabení propagační funkce ochranné známky.⁹³

V citovaném ust. §8 odst. 2 pís. c) nalezneme výjimku, kterou zákon stanovuje pro známky s dobrým jménem, kdy se zákaz užívání rozšiřuje na všechny výrobky či služby bez ohledu na to, pro které je ochranná známka chráněna. Podmínkou je, že známka s dobrým jménem má v ČR dobrou pověst a užívání podobného či shodného označení by neoprávněně těžilo z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména či jim bylo na újmu.⁹⁴

V rámci novely ZOZ bylo do zákona přidáno ustanovení §8a, který je transpozicí Čl. 11 harmonizační směrnice a které posiluje právní ochranu vlastníka proti padělkům.⁹⁵

Obecně lze zákaz užívání pro třetí osoby překonat pouze vlastníkovým souhlasem. Zpravidla se takový souhlas uděluje licenční smlouvou, jejíž právní úprava je uvedena v § 18 ZOZ.⁹⁶

Záповědní právo rovněž není neomezené a má zákonem určené limity, které jsou upraveny v ustanoveních §10 a 11 ZOZ. V prvním případě se jedná o zákonnou licenci, kdy je ze zákona omezeno vlastníkovo právo zakázat užívání třetím osobám. Vlastník tak užívání těchto osob musí strpět, pokud se jedná o zákonem uvedené případy, jedná se

⁹³ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 118-119

⁹⁴ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 119

⁹⁵ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

⁹⁶ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 118

např. o užívání jména a příjmení nebo adresy, pokud jde o fyzickou osobu nebo označení nezbytných k určení účelu výrobku či služby, pokud je užívání v souladu s dobrými mravy, obchodními zvyklostmi a pravidly hospodářské soutěže. Před novelou ZOZ do tohoto ustanovení spadalo i užívání obchodní firmy či názvu v obchodním styku, nyní je však i toto užívání vlastníkem oprávněn zakázat. Tato změna je v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie.⁹⁷

V § 11 ZOZ se hovoří o vyčerpání práv z ochranné známky, kdy vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání třetí osobou pro výrobky, které byly jím nebo s jeho souhlasem s touto ochrannou známkou legálně uvedeny v EU nebo v rámci Evropského hospodářského prostoru do oběhu, pokud nemá oprávněné důvody bránit dalšímu uvádění výrobků na trh. Toto pravidlo reflektuje zásadu volného pohybu zboží.⁹⁸

V důsledku transpozice Směrnice byly novelou do ZOZ přidána nová ustanovení, a to §10a a §10b. První ustanovení uvádí, že vlastník se může domáhat zakázání užívání pouze v tom rozsahu, v jakém nemohou být jeho práva ke dni podání žaloby zrušena pro neužívání dle § 31 odst. 1 pís. a) ZOZ. Pokud je v tuto dobu ochranná známka zapsána nejméně 5 let, vlastník na žádost žalovaného předloží důkaz o tom, že po tuto dobu byla ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro něž je zapsána a na nichž je založena žaloba, případně doloží existenci řádných důvodů pro její neužívání.⁹⁹ Druhé ustanovení limituje vlastníka starší ochranné známky tím, že stanovuje, že není oprávněn se domáhat zákazu užívání pozdější ochranné známky, pokud by tato pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za neplatnou na základě § 12 odst. 1 nebo 3 nebo § 32b odst. 2 nebo 3 ZOZ.

⁹⁷ např. rozsudek SDEU věci C-17/06 (Celine)

⁹⁸ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

⁹⁹ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

Ohledně vlastnickova práva zakázat užívání třetím osobám vyznívá obdobně i právní úprava ochranné známky EU. Nařízení v článku 9, odstavci druhém uvádí, že vlastník je oprávněn bránit třetím osobám, které nezískali jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly pro výrobky nebo služby jakékoli označení, které je totožné a zapsané pro totožné výrobky a služby. Pokud je označení totožné či podobné a zapsané pro podobné výrobky a služby, je rozhodující možnost záměny veřejností, včetně pravděpodobnosti asociace. Stejně jako v české úpravě zde nalezneme odlišnou, přísnější úpravu pro ochranné známky, které mají v Unii dobré jméno, ta je v podstatě shodná s českým zněním.

3. POVINNOST UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

3.1 POJEM

Dnem zápisu ochranné známky do rejstříku vzniká vlastníkovvi nejen právo, ale rovněž povinnost ochrannou známkou řádně užívat. V souladu s evropskou legislativou nevyžaduje ZOZ, v době podání přihlášky a zápisu ochranné známky do rejstříku, její užívání pro výrobky či služby, pro které je chráněna.¹⁰⁰ Pokud však není ochranná známka stanovenou dobu užívána, může dojít k jejímu zrušení.

O povinnosti užívání se hovoří již v Pařížské unijní úmluvě, ta v Čl. 5 C odst.1 říká, že pokud je v některé zemi užívání zapsané známky povinné, smí být zápis zrušen jen po přiměřené lhůtě, a tehdy, když účastník neospravedlní, proč známky nevyužíval. Dohoda TRIPS v Čl. 19 upravuje povinnost užívání konkrétněji, když uvádí, že pokud se pro udržení zápisu vyžaduje užívání, může být zápis vymazán pouze pro neužívání po nepřerušené období nejméně tří let, pokud majitel ochranné známky neprokáže dobré důvody, opírající se o existenci překážek pro takové užívání. Užívání se souhlasem majitele bude dle dohody uznáno za užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu.

Cílem povinnosti je, aby nebyly přihlašovány a udržovány v platnosti ochranné známky, jejichž výlučným zájmem je blokování zápisu ochranných známek jiného soutěžitele, tzv. známky blokážní. Současně je cílem zabránit přihlašování tzv. spekulativních ochranných známek, jejichž účelem je výlučně dosažení zisku ze známkové transakce.¹⁰¹ Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu¹⁰² je u známek čistě spekulativních a pirátských dána absence dobré víry již při žádosti o zápis ochranné známky. Uvádí, že u spekulativních známek žádá přihlašovatel o jejich zapsání pouze

¹⁰⁰ Na rozdíl např. od USA, kde je vyžadováno alespoň prohlášení o záměru ochrannou známkou užívat, tzv. „Intent of use“.

¹⁰¹ Zdvihalová, M. a kol., Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 157

¹⁰² rozhodnutí NSS sp. zn. 5As 69/2006

z důvodu následného zpeněžení, aniž by mohl mít reálný úmysl označení užívat při obchodním styku. Pirátské známky jsou takové, jejichž přihlašovatel již v okamžiku podání přihlášky míní parazitovat na již zavedené starší ochranné známce.

Ochranné známky jsou pochopitelně součástí obchodní strategie společností a ty s nimi hojně pracují. Pro ochranu své stěžejní ochranné známky si mohou zapsat různá podobná označení či vyobrazení, aby co nejvíce chránily „původní“ ochrannou známku a blokovaly k ní přístup dalším osobám. Některé společnosti si také zapisují ochranné známky „do zásoby“, aby je měly připravené, až budou potřebovat uvést na trh nový výrobek. Povinnost užívání tomuto jednání brání, jelikož stanovuje, že pro udržení vlastnictví ochranné známky a práv z toho plynoucích a zabránění následkům, které neužívání ochranné známky postihuje, musí být ochranná známka řádně užívána.

Povinnost užívání reflektuje zásadní význam ochranné známky, spočívající v tom, že je aktivně užívána v obchodním styku, a tím dochází k naplnění její rozlišovací funkce. Povinnost užívání ovšem není aplikovatelná okamžitě po zápisu. Vlastník zapsané známky má dobu pěti let na to, aby započal s užíváním ochranné známky. Během této doby nemusí prokazovat užívání ochranné známky, plnou ochranu mu poskytuje formální zápis do rejstříku.¹⁰³

3.2 PRÁVNÍ ÚPRAVA V ČESKÉM A UNIJNÍM PRÁVU

Těžištěm současné české právní úpravy povinného užívání je § 13 ZOZ, zejména jeho první odstavec, který říká, že pokud vlastník nezačal do 5 let ode dne zápisu do rejstříku ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud

¹⁰³ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání

toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, nastávají následky podle § 10a, 26 a, 31 nebo 32c ZOZ, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

Zákon tím říká, že pokud v dané době ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku, vlastník nezačal tuto známku užívat, může dojít podle ZOZ ke zrušení ochranné známky na návrh třetí osoby, a zároveň nelze tuto neužívanou ochrannou známku účinně namítat v řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky a v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

V § 13 odst.1 ZOZ jsou vymezeny lhůty po jejichž uplynutí nastanou následky spojené s neplněním uživatelské povinnosti. U mezinárodních ochranných známek s vyznačením ČR se za den zápisu považuje den, kdy již nemůže být sděleno odmítnutí ochrany podle Madridské dohody nebo Protokolu k ní. V případě, že bylo sděleno zamítnutí ochrany z důvodu § 4 ZOZ nebo byly podány námitky podle §7 ZOZ se doba 5 let počítá ode dne, kdy se rozhodnutí v těchto řízeních stala pravomocnými a dále není možné je napadnout u soudu.

Tato úprava odpovídá článku 16 Směrnice, který se věnuje povinnému užívání ochranné známky, když říká, že pokud vlastník bez náležitého důvodu během období pěti let od ukončení řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku ochrannou známku řádně neužíval v daném členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána, nebo toto užívání přerušil na nepřetržité období pěti let, podléhá ochranná známka stanoveným omezením a sankcím a odkazuje na články Směrnice, které se těchto následků týkají.

Směrnice se věnuje povinnému užívání ochranné známky již v preambuli, kde zdůrazňuje, že ochranné známky plní svůj účel, kterým je rozlišovat výrobky nebo služby a umožňovat spotřebitelům provádět informovaný výběr, pouze pokud jsou na trhu skutečně užívány. To je nutné i pro snížení počtu ochranných známek a také sporů vznikajících v souvislosti s nimi.

Právní úpravu povinného užívání ochranné známky EU nalezneme v Nařízení (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie. To již v preambuli uvádí, že „*Není důvod chránit ochranné známky EU ani starší ochranné známky, které jim odporují, pokud nejsou řádně užívány.*“, vlastník je zde přímo upozorněn, že pokud svou ochrannou známku nebude řádně užívat, nebude mu poskytnuta právní ochrana. Preambule se věnuje i objasnění požadavku řádného užívání, resp. tomu jaký způsob

užívání je dostačující pro udržení ochrany, když říká, že: „V zájmu spravedlnosti a z důvodů právní jistoty by užívání ochranné známky EU v podobě, která se liší v prvcích neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky v té podobě, v jaké byla zapsána, mělo být dostačující k zachování poskytnutých práv bez ohledu na to, zda je ochranná známka v té podobě, v jaké je užívána, rovněž zapsána.“

Povinnost užívání ochranné známky EU je stanovena v článku 18 zmíněného Nařízení, to stanovuje, že:

„Pokud do pěti let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku EU řádně v Unii užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka EU sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.“

Jak národní, tak unijní předpisy upravují povinnost užívání ochranné známky stejně, přičemž se shodují i v tom, jaké parametry má užívání ochranné známky splňovat, aby mohlo být považováno za řádné.

3.3 ŘÁDNÉ UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

S pojmem „řádné užívání“ se setkáváme v § 13 ZOZ, ze kterého vyplývá, že pro splnění povinnosti užívání ochranné známky je nutno tuto známku řádně užívat. V tomto smyslu hovoří i unijní předpisy. Pojem není v předpisech blíže vymezen, jeho výklad však poskytuje judikatura. Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) se pojmem řádného užívání zabýval ve věci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV, kde judikoval, že význam daného pojmu je třeba jednotně vykládat ve všech právních rádech členských států, aby byla zajištěna stejná úroveň ochrany poskytovaná ochranným známkám, přičemž základem pro vymezení pojmu je směrnice.¹⁰⁴

Pro naplnění požadavku řádného užívání, musí jít o užívání vlastníkem, přičemž za užívání vlastníkem se rovněž považuje užívání s jeho souhlasem, např. pomocí licence

¹⁰⁴ Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, str.256

nebo užívání kolektivní nebo certifikační ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat na základě smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky nebo pravidel pro užívání certifikační ochranné známky.¹⁰⁵ Důležité je, aby vlastník, případně osoba užívající ochrannou známku s jeho souhlasem, užívali ochrannou známku pro výrobky či služby pro které je zapsána. Je tedy vhodné, aby si vlastník zapsal ochrannou známku pro takové výrobky nebo služby pro které má opravdu v úmyslu ochrannou známku užívat. Za řádné užívání se dle zákona považuje též umístování ochranné známky na výrobky či jejich obaly pouze pro účely vývozu.

Pokud jde o formu řádného užívání, měla by být ochranná známka užívána v podobě v níž byla zapsána do rejstříku. Již Pařížská unijní úmluva v Čl. 5 C odst. 2 však uvádí, že tovární nebo obchodní známky lze užívat v podobě, která se liší svými prvky, které nemění rozlišovací povahu známky, od podoby, ve které byla v některé unijní zemi zapsána. Rovněž ZOZ, stejně jako Směrnice a Nařízení, stanovuje, že za řádné užívání je považováno i užívání ochranné známky v podobě, která se od zapsané podoby označení liší prvky, které nemění její rozlišovací způsobilost. Nově je přímo uvedeno, že se tak děje bez ohledu na to, zda je ochranná známka v podobě, v jaké je užívána, rovněž zapsána na jméno vlastníka.¹⁰⁶

Je však vhodné dodat, že by nemělo být o změny jako jsou vynechání či záměna určitých prvků, případně změna barev u grafických ochranných známek a dále změny, které podobu daného označení přibližují k podobě jiné zapsané ochranné známky třetí osoby. Slovní ochranné známky lze používat i se změnou typu písma, případně i v jiné barvě písma, pokud tím neztratí rozlišovací způsobilost.¹⁰⁷

Rovněž je třeba klást si otázku, zda pro splnění podmínky užívání ochranné známky stačí její fiktivní užívání, tedy užívání pro reklamní a propagační účely, např. na

¹⁰⁵ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

¹⁰⁶ Viz. § 13 odst.2, pís. a)

¹⁰⁷ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 154

plakátech nebo v inzerci, aniž by mělo spojitost s uváděním zboží na trh nebo je nutné označení fakticky užívat. Ani po novele ZOZ neposkytuje Zákon jednoznačnou odpověď na tuto otázku. Přestože by ochranná známka měla být užívána fakticky pro naplnění její rozlišovací funkce, a to zejména ve vztahu ke spotřebitelům, objevují se i názory že k naplnění požadavku povinného užívání postačí užívání fiktivní, přičemž i toto užívání má probíhat na území státu pro který je ochrana označení poskytnuta.¹⁰⁸ Pokud je však účelem užívání pouze vývoz, je jasně stanoveno, že ochranná známka musí být užívána fakticky (umístěna buď na samotných výrobcích či na jejich obalech).¹⁰⁹

Podklady k řešení této otázky lze najít v judikatuře. Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí¹¹⁰ uvádí, že za užívání ochranné známky je třeba považovat i užívání nepřímé, spočívající v užití ochranné známky používána ve spojení s výrobky či službami, pro něž je zapsána. Jde o užívání v reklamě nebo na doprovodných dokumentech. Soud má za to, že aby mohla být ochranná známka vymazána z důvodu neužívání, musel by vlastník projevovat v rozhodné době 5 let o tuto známku zřejmý a trvalý nezájem a nesmí učinit nic, co by svědčilo o jeho úmyslu ochrannou známku užívat. Tento závěr Městského soudu je dle mého názoru však k vlastníkovi příliš benevolentní a nevylučuje symbolické užívání pouze za účelem udržení ochrany daného označení.

Opačný názor vyslovil SDEU ve věci C-40/01 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*, když konstatoval, že o skutečné užívání se jedná v případě, kdy je ochranná známka fakticky užívána v souladu s její základní funkcí, kterou vidí v tom, že ochranná známka garantuje identitu původu výrobků a služeb, pro které je zapsána, za účelem vytvoření nebo udržení odbytu pro tyto výrobky či služby. Nezahrnuje užívání symbolické, sloužící pouze k udržení práv plynoucích z ochranné známky. Dále soud uvádí, že při hodnocení, zda jde o skutečné užívání, je důležité vzít v úvahu veškeré

¹⁰⁸ rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 A 3/2001

¹⁰⁹ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 153

¹¹⁰ rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. 9 Ca 68/2003

okolnosti a skutečnosti a posoudit, zda se jedná o reálné obchodní využití ochranné známky.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí¹¹¹ připomněl, že ZOZ představuje transpozici evropské směrnice, zajišťující harmonizaci tohoto odvětví v právních rádech členských států EU a pojmy jako je „řádné užívání ochranné známky“ je nutné vykládat v souladu s unijní legislativou a zejména s judikaturou soudního dvora.

Lze tedy říci, že výše zmíněný rozsudek Městského soudu je již překonaný a řádné užívání by se mělo posuzovat dle zásad judikatury SDEU. Rovněž ÚPV ve svém metodickém pokynu¹¹² užívá pro vysvětlení pojmu „skutečné užívání“ výše uvedeného výkladu SDEU a konstatuje, že dle tohoto výkladu fiktivní užívání ochranné známky nepostačuje pro prokázání skutečného užívání ochranné známky. Upozorňuje, že užívání nemusí vždy být kvantitativně významné, aby bylo považováno za skutečné (řádné), neboť závisí na vlastnostech dotyčných výrobků a služeb na odpovídajícím trhu. Lze tak říci, že zda se jedná o řádné užívání musí být rozhodnuto v každém konkrétním případě vzhledem ke všem významným okolnostem daného případu. Hodnotit by se měl druh výrobků či služeb, jejich rozsah, četnost, a to v souvislosti s charakterem příslušného trhu. Od řádného užívání je třeba odlišit užívání symbolické, které probíhá pouze formálně pro účel udržení ochranné známky a nemá za cíl získání určitého obchodního postavení či podílu na trhu v souvislosti s výrobky či službami, pro něž je označení zapsáno. Takové symbolické užívání není dostatečné pro prokázání řádného užívání.¹¹³

Aby mohlo být užívání ochranné známky považováno za řádné, musí se jednat o užívání veřejné. Znamená to, že k užívání ochranné známky při obchodní činnosti dochází skutečným prodejem či poskytováním zboží a služeb, tak aby byly dostupné veřejnosti. Klíčovým prvkem však není dosažení zisku, ochrannou známku tak mohou

¹¹¹ rozhodnutí NSS sp. zn. 10 As 227/2015

¹¹² Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem, ČÁST G2 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci ochranných známek), str. 22

¹¹³ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 224-225

využívat i neziskové organizace pro identifikaci svých výrobků či služeb. Jako nedostatečné by tak bylo posouzení užívání pouze v rámci společnosti, např. na interních dokumentech.¹¹⁴

Dalším tématem, v němž nepanuje jednoznačný názor, je posuzování řádného užívání ochranných známek zapsaných pro reklamní předměty, které nejsou předmětem prodeje. Typicky se jedná o výrobce nápojů, kteří svým zákazníkům, jakými jsou typicky restaurační zařízení, poskytují bezúplatně různé propagační předměty jako jsou sklenice, podtácky, ubrusy, slunečníky nebo vývěsní tabule, aby podpořili prodej svých výrobků v daném restauračním zařízení. Vzhledem k tomu, že takové výrobky plní určitou propagační funkci a mají souvislost s dalšími výrobky, pro které je ochranná známka zapsána, lze takové užívání považovat za řádné, a to zejména pokud je daná ochranná známka užívána zároveň pro výrobky, které se již na trhu vyskytují nebo v blízké budoucnosti budou na trh uvedeny.¹¹⁵

Užívání označení přímo v reklamní kampani se věnoval již zmíněný rozsudek SDEU¹¹⁶, když konstatoval, že užívání ochranné známky se musí týkat výrobků a služeb, které již na trh uvedeny byly nebo v krátké době uvedeny budou a u nichž ze strany podniku probíhají přípravy k zajištění odbytu, a to zejména v podobě reklamních či inzertních kampaní. Jedná se opět o projev propagační funkce ochranné známky. Vzhledem k nepřebornému množství stejných či podobných výrobků, které lze vzájemně vidět jako alternativy, je pro výrobce či prodejce v podstatě nutností informovat spotřebitele o novém výrobku a zároveň tak k němu přitáhnout spotřebitelovu pozornost.

Užívání pro reklamní nebo inzertní účely lze vnímat jako dostatečné, pokud probíhá v takovém rozsahu, aby jej mohlo být možné označit za užívání veřejné. Nelze však po vlastníkově ochranné známky požadovat to, aby si každý průměrný spotřebitel spojil

¹¹⁴ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 225-226

¹¹⁵ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 226

¹¹⁶ rozhodnutí SDEU ve věci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV

ochrannou známku s výrobky nebo službami, pro něž je zapsána.¹¹⁷ Je pravděpodobné, že ochrannou známku, která je užívána jako název značky výživových doplňků pro sportovce, které jsou dostupné zejména ve fitness centrech či specializovaných kamenných nebo internetových obchodech, nebude většina průměrných spotřebitelů znát. Naproti tomu u označení jako je Coca-Cola nebo McDonald's lze vzhledem k jejich rozšíření, mediální známosti a dlouholeté přítomnosti na trhu předpokládat jejich veřejnou známost. Důležité jsou proto opět konkrétní okolnosti daného případu.

3.4 ŘÁDNÉ DŮVODY PRO NEUŽÍVÁNÍ

Negativním následkům spojeným s neplněním povinnosti řádného užívání není třeba čelit, pokud osoba, vyzvaná k předložení důkazu o užívání, prokáže, že pro neužívání měla řádné důvody. Žádný právní předpis neposkytuje výčet důvodů, které můžeme nazvat jako „řádné důvody neužívání“. Jako východiskem však může být Čl. 19 odst.1 dohody TRIPS, která hovoří o tom, že vlastník by měl být schopen prokázat dobré důvody pro neužívání, které charakterizuje jako okolnosti vzniklé nezávisle na vůli majitele ochranné známky, které zakládají překážku pro její užívání. Jako příklady takových omezení uvádí dovozní omezení nebo jiné podmínky států, vztahující se na zboží a služby chráněné ochrannou známkou. Jako jiné podmínky státu, lze označit např. státní monopol, který brání jakémukoli užívání, nebo státní zákaz prodeje výrobků ze zdravotních důvodů nebo z důvodů vnitrostátní obrany. Typickými jsou v tomto ohledu regulativní postupy jako klinická hodnocení a registrace nových léčiv nebo povolení úřadu pro bezpečnost potravin, které majitel musí získat dříve, než může příslušné výrobky a služby nabízet na trhu.¹¹⁸

Nelze podat úplný výčet řádných důvodů pro neužívání, které může vlastník použít, aby zdůvodnil neužívání své ochranné známky, avšak za deliberační důvody, které odůvodní dosavadní nečinnost vlastníka budou v praxi považovány zejména důvody, jakými jsou např. nezaviněná nemožnost vyrábět výrobky či poskytovat služby

¹¹⁷ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 227

¹¹⁸ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání, str. 61

z důvodu vyšší moci, tj. působením přírodních sil bez lidského přičinění, válka nebo souhlas jiného státního orgánu s uvedením výrobků na trh.¹¹⁹

Jak vyplývá z rozhodnutí Městského soudu v Praze¹²⁰, řízení o zrušení ochranné známky pro její neužívání, je nutné vést tak, že správní orgán k návrhu majitele ochranné známky provede navržené důkazy o tom, že pro neužívání ochranné známky byly řádné důvody. Přičemž to, zda majitel neužívání dostatečně zdůvodnil, je věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem. Tuto zásadu lze považovat za platnou pro všechna řízení, jejichž předmětem je neužívání ochranné známky.

Stejně jako u pojmu „řádné užívání ochranné známky“, je i pojem „řádné důvody pro neužívání ochranné známky“ nutno vykládat jak s unijní legislativou, tak zejména s judikaturou SDEU.¹²¹ Na posouzení řádných důvodů pro neužívání je tak možné aplikovat i zásady formulované SDEU v jeho rozhodnutích. Ten ve svém rozhodnutí¹²² formuloval tzv. kritérium přímého vztahu, když konstatoval že „řádnými důvody pro neužívání“ ochranné známky jsou překážky s přímým vztahem k této ochranné známce, které znemožňují její užívání nebo kvůli nimž užívání této ochranné známky ztrácí smysl a které jsou nezávislé na vůli majitele uvedené ochranné známky. Přičemž uvedl, že „byrokratické překážky“, které vznikly nezávisle na vůli vlastníka ochranné známky, nemusí být dostatečným důvodem, pokud nemají natolik přímý vztah k ochranné známce, že její užití závisí na kladném vyřízení příslušných správních formalit. Je tak nutné případ od případu posuzovat, zda kvůli změně podnikové strategie s cílem obejít předmětnou překážku ztratí užívání uvedené známky smysl. Po vlastníkovu ochranné známky nelze např. spravedlivě požadovat, aby změnil svou podnikovou strategii a své výrobky uváděl na trh v prodejnách svých konkurentů. V tomto rozsudku SDEU rovněž zdůraznil požadavek na jednotné použití práva Společenství a zásadu rovného zacházení, ze kterých vyplývá, že ustanovení práva Společenství, která neobsahují žádný výslovný odkaz na právo členských států k určení svého smyslu a působnosti,

¹¹⁹ Zuzana de Korver, Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Metropolitan University Prague Press, 2014, str.109

¹²⁰ rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 6 Ca 204/2005

¹²¹ rozhodnutí NSS sp.zn.10 As 227/2015

¹²² rozsudek SDEU ve věci C-246/05, Armin Häupl proti Lidl Stiftung & Co. KG, body 52-55

musí být v celém Evropském společenství vykládána autonomně a jednotně. Dále uvádí, že úmyslem zákonodárce Společenství bylo vázat zachování práv spojených s ochrannou známkou na stejnou podmínku skutečného užívání ve všech členských státech tak, aby se úroveň ochrany zaručená ochranné známce neměnila podle jednotlivých právních úprav.

Je třeba dodat, že existence oprávněných důvodů neužívání neznamena, že je rovno řádnému užívání ochranné známky. Po dobu existence těchto důvodů se pouze zastaví běh pětileté lhůty a po odpadnutí dané překážky nezačíná běžet nová pětiletá lhůta. Taková doba může být navíc značná a pokud důvody existovaly pouze po určitou část pětileté lhůty, nemusí být brány jako dostatečný důvod pro zrušení požadavku na prokázání řádného užívání. V této souvislosti je obzvláště důležitá doba, po kterou byly tyto důvody relevantní, a doba, která uplynula od okamžiku, kdy již přestaly platit.¹²³ Důvody pro neužívání se mohou samozřejmě týkat pouze části zapsaných výrobků či služeb. V takovém případě by měla být ochranná známka zachována pouze pro výrobky či služby, pro něž je neužívání odůvodněné.¹²⁴

Řádné důvody pro neužívání je třeba odlišit od situace, kterou si vlastník přivodil vlastním jednáním. Vlastník ochranné známky, který jí neužívá z důvodu nedostatku finančních prostředků, které jsou následkem hospodářské situace, případně důsledkem jeho vlastního jednání, se nemůže úspěšně domáhat uznání takové skutečnosti za deliberační důvod pro neužívání ochranné známky.¹²⁵ Rovněž nebyl za řádný důvod pro neužívání, uznán argument vlastníka ochranné známky, že na něj daná ochranné známka byla převedena pouhých 8 měsíců před podáním návrhu na zrušení ochranné známky, a tudíž neměl dostatečnou dobu pro zahájení, resp. obnovení užívání. Vlastník

¹²³ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání, str.63

¹²⁴ Bently L., Sherman B., Intellectual property law, 4 edition, Oxford University Press, 2014, str.1028

¹²⁵ Zuzana de Korver, Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Metropolitan University Prague Press, 2014, str.109

však mohl dle názoru Úřadu o relevantní doklady požádat předchozího vlastníka a nejednalo se tak o okolnosti nezávislé na vůli vlastníka.¹²⁶

¹²⁶ rozhodnutí sp.zn. ÚPV O-6904

4. NÁSLEDKY NEUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

K neužívání ochranné známky může docházet buď úmyslně, pokud vlastník ochrannou známku zapsal s úmyslem vlastnit ochrannou známku pro blokážní či spekulativní účel, nebo neúmyslně vlastníkovým opomenutím. Česká právní úprava v § 13 odst. 1 ZOZ, odpovídající Čl. 16 Směrnice, odkazuje na následky, které nastanou, pokud vlastník do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal tuto ochrannou známku užívat. Případně pokud bylo užívání přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let.

Negativními následky neužívání jsou: zrušení ochranné známky na návrh třetí osoby, nemožnost neužívanou ochrannou známku účinně namítat v řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky a v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Dochází rovněž k omezení vlastníka domáhat se zákazu užívání ochranné známky.

Všechna řízení, ve kterých lze požádat o důkaz řádného užívání jsou návrhová a nelze je zahájit z moci úřední. U všech rovněž platí, že následkům neužívání ochranné známky je možné se vyhnout, pokud namísto prokázání užívání, vlastník prokáže existenci řádných důvodů pro neužívání ochranné známky.

4.1 ZRUŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY PRO NEUŽÍVÁNÍ

Českou právní úpravu zrušení ochranné známky pro neužívání nalezneme v § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ. Ten stanovuje, že ÚPV na návrh třetí osoby zruší ochrannou známku, která nebyla po nepřetržitou dobu 5 let před podáním návrhu na její zrušení řádně užívána, pro výrobky nebo služby, pro něž je zapsána. Pokud vlastník s užíváním prokazatelně započal, či jej po 5 letech obnovil, 3 měsíce před podáním návrhu na zrušení ochranné známky a současně navrhovatel prokáže, že vlastník ochranné známky začal s užíváním ochranné známky teprve poté, co se dozvěděl, že by mohl být podán návrh na zrušení

ochranné známky, nelze k takovému užívání přihlídnout.¹²⁷Tato formulace je v souladu s Čl.19 Směrnice.

Návrh na zrušení může podat jakákoliv třetí osoba, aniž by byly zákonem vymezeny okolnosti a pohnutky, za kterých lze takový návrh podat. Oprávněnost návrhu je posuzována po stránce hmotněprávní, tedy z hlediska toho, zda byla v rozhodné době ochranná známka řádně užívána.¹²⁸ Návrh může být logicky úspěšně uplatněn až po uplynutí nejméně 5 let od zápisu ochranné známky. Dle požadavků zákona musí být návrh odůvodněn a musí obsahovat označení výrobků nebo služeb, jichž se týká, nebo údaj, že se týká všech výrobků nebo služeb. Na rozdíl od ostatních důvodů, které lze při návrhu na zrušení ochranné známky uplatnit, návrh na zrušení ochranné známky pro neužívání nemusí být doložen důkazy, jelikož v tomto řízení je důkazní břemeno na vlastníkově ochranné známky.

Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky upravuje nově přidané ustanovení § 31a ZOZ, které je transpozicí Čl. 45 a 47 Směrnice. Stanovuje, že Úřad vlastníka ochranné známky o návrhu vyrozumí a stanoví mu lhůtu k vyjádření a předložení důkazů o řádném užívání. Pokud Úřad shledá návrh nedůvodný, zamítne jej. Výsledek řízení záleží na tom, zda jsou předloženy doklady o užívání ochranné známky a zda jsou průkazné. Jedná se tedy o řízení důkazní, v němž není zkoumáno fakticky realizované, nýbrž prokázané užívání ochranné známky.¹²⁹

Jestliže nejsou předloženy relevantní důkazy a vlastník neunese důkazní břemeno, Úřad konstruuje domněnku neuvžívání bez ohledu na to, zda ochranná známka byla či nebyla ve skutečnosti užívána.¹³⁰ Pokud vlastník neprokáže, že ochrannou známku řádně užíval pro výrobky a služby, pro které je zapsána, Úřad ochrannou známku zruší, přičemž lze

¹²⁷ Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem, ČÁST G2 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci ochranných známek), str.29

¹²⁸ rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. 9 Ca 28/2009

¹²⁹ Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem, ČÁST G2 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci ochranných známek), str.29

¹³⁰ Zuzana de Korver, Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Metropolitan University Prague Press, 2014, str.100

ochrannou známku zrušit i částečně, pokud se prokáže, že důvod ke zrušení se vztahuje pouze k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.

V důsledku novely zákona došlo ke změně účinků zrušení ochranné známky oproti dosavadní úpravě. Doposud mělo zrušení účinky „ex nunc“, tedy v zásadě ke dni právní moci rozhodnutí o zrušení. Nyní je stanoveno, že v rozsahu, v jakém byla ochranná známka zrušena, nemá účinky již ode dne podání návrhu na zrušení. Na žádost účastníka řízení může být zrušena i k dřívějšímu dni, ke kterému nastal důvod zrušení.¹³¹

4.2 NEUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY JAKO OBRANA V NÁMITKOVÉM ŘÍZENÍ

Námítky proti zápisu ochranné známky do rejstříku představují relativní překážku zápisné způsobilosti. Mají soukromoprávní povahu a jejich prostřednictvím mohou třetí osoby zabezpečit ochranu svých práv, která by mohla být registrací přihlašované ochranné známky ohrožena či poškozena. Úprava námitkového řízení má předejít situacím, kdy je ochranná známka dlouhodobě zapsána a teprve později zneplatněna.¹³²

Námítky mohou podat oprávněné osoby ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky ve Věstníku ÚPV. Zákon v §7 odst. 1 stanovuje okruh osob oprávněných k podání námitek (typicky vlastníky starší ochranné známky) a přesně stanovuje důvody pro které tak mohou učinit (např. jde o shodné označení, které je chráněno pro shodné výrobky či služby nebo pravděpodobnost záměny se starší ochrannou známkou). Následkem úspěšně podaných námitek je zamítnutí přihlášky ochranné známky.

¹³¹ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

¹³² Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, str.119-120

Nově dává Zákon v §26a¹³³ přihlašovatel možnost podat žádost, aby vlastník staršího označení předložil důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti přihlášky byla starší ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž jsou založeny námitky. Pro podání takové žádosti má přihlašovatel lhůtu 2 měsíce ode dne, kdy mu byly námitky doručeny k vyjádření. Žádost musí být jednoznačná, bezpodmínečná a musí splňovat další náležitosti stanovené Zákonem. Namítající je na výzvu Úřadu povinen, ve lhůtě 4 měsíců, předložit důkazy o řádném užívání starší ochranné známky. Pokud ve lhůtě namítající nedoloží řádné užívání ochranné známky a jedná-li se o jediné namítané starší právo, jsou námitky zamítnuty. Jestliže byla ochranná známka řádně užívána jen pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

4.3 NEUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY JAKO OBRANA V ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU

Prohlášení ochranné známky za neplatnou je právním institutem sloužícím k odstranění nežádoucího stavu, který vznikl již zápisem ochranné známky do rejstříku, přičemž tato známka nespĺňovala podmínky zápisné způsobilosti. Z toho důvodu se na ni, po pravomocném prohlášení za neplatnou, hledí jakoby, od začátku nebyla zapsána a nevyvolávala žádné právní účinky. V § 32 ZOZ nalezneme taxativní výčet důvodů, pro které může být ochranná známka prohlášena za neplatnou.¹³⁴Jedná se o absolutní a relativní překážky zápisné způsobilosti a nepodání přihlášky v dobré víře.

¹³³ Transpozice článku 44 Směrnice.

¹³⁴ Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, str.435-436

Předmětem posuzování je skutečnost, zda tyto důvody existovaly již při podání přihlášky. Pokud důvod odepření známkové ochrany nastal později, nelze k tomu přihlížet v tomto řízení, nýbrž v řízení o zrušení ochranné známky dle §31 ZOZ.¹³⁵

Okruh osob oprávněných podat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se liší důvodem o který se návrh opírá. Pokud se jedná o důvody absolutní zápisné nezpůsobilosti podle § 4 ZOZ a nepodání přihlášky v dobré víře, je k podání návrhu oprávněn kdokoliv bez nutnosti prokazovat právní zájem na věci. Dříve bylo rovněž možné zahájit řízení z moci úřední, což již po novele možné není.¹³⁶ Naproti tomu návrh z námitkových důvodů uvedených v § 7 ZOZ mohou podat pouze osoby, které jsou k tomu dle tohoto ustanovení oprávněné. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se může týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.¹³⁷ Dle §12 ZOZ však nemůže návrh podat vlastník starší ochranné známky, který po dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Obdobně jako v řízení o námitkách i v tomto řízení lze požadovat prokázání užívání starší ochranné známky. Tato možnost je dána pouze pro návrhy podané z námitkových důvodů a za podmínky, že starší ochranná známka je zapsána ke dni podání návrhu nejméně 5 let. Navrhovatel tak musí, na žádost vlastníka pozdější ochranné známky, prokázat řádné užívání své starší ochranné známky, pro výrobky a služby, pro které je zapsána. Podání žádosti a prokazování řádného užívání, včetně všech lhůt odpovídá výše popsanému prokazování řádného užívání v námitkovém řízení.¹³⁸

¹³⁵ rozhodnutí NSS sp. zn.2 As 50/2007

¹³⁶ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

¹³⁷ ust. § 32 ZOZ

¹³⁸ Srov. ust. § 32c ZOZ

4.4 NEUŽÍVÁNÍ JAKO OBRANA V ŘÍZENÍ O PORUŠENÍ PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY

Nové ustanovení §10a ZOZ, které je transpozicí Čl.17 Směrnice, stanovuje pravidlo, podle něhož není možné práva z ochranné známky vymáhat, pokud není skutečně užívána. V ČR je problematika vymáhání vlastnických práv z ochranné známky upravena zákonem č.221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který částečně zpracoval do národního práva Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.2004/48/ES, ze dne 29.dubna 2004, o vymáhání práv z duševního vlastnictví. Vlastník se ochrany domáhá pomocí civilní žaloby. Na základě ust. §6 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je stanovena zvláštní působnost Městského soudu v Praze, který je jako soud prvního stupně věcně a místně příslušný ve sporech týkajících se nároků z průmyslového vlastnictví.

Vlastník ochranné známky se může domáhat, aby soud zakázal užívání označení jen v rozsahu, v němž jeho práva v době podání žaloby, nemohla být zrušena podle § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ. Pokud je ke dni podání žaloby ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, může žalovaný, tedy porušovatel práv z ochranné známky, požádat vlastníka o předložení důkazu o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání žaloby byla ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založena žaloba.¹³⁹ Pokud řádné užívání neprokáže, nemůže se u soudu úspěšně domáhat svých práv. Zjištění soudu, že známka není řádně užívána, však nepovede automaticky ke zrušení ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ, neboť tuto povinnost Zákon ukládá Úřadu. Ačkoliv se tato úprava týká řízení podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, byla zvolena úprava

¹³⁹ ust. § 10a ZOZ

v novele ZOZ s ohledem na to, že na rozdíl jiných průmyslových práv, pouze u ochranné známky je možnost domáhat se svých práv podmíněna řádným užíváním.¹⁴⁰

4.5 NEUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EVROPSKÉ UNIE

Následky neužívání národní ochranné známky, tak jak jsou upraveny v novelizovaném ZOZ, v důsledku transpozice unijní Směrnice, odpovídají úpravě následků neužívání ochranné známky EU v Nařízení o ochranné známce EU. To v Čl. 18 stanovuje povinnost řádného užívání a v případě jejího neplnění nutnost čelit sankcím, které Nařízení stanovuje.

O prokázání řádného užívání ochranné známky EU, lze majitele starší ochranné známky, zapsané nejméně po dobu 5 let, požádat v řízení o námitkách, které podal proti zápisu pozdější ochranné známky (Čl. 47) a v řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky EU (Čl. 64). Po podání žádosti o důkaz o užívání starší známky, vyzve úřad majitele starší ochranné známky, který podal námitku/návrh, aby poskytl požadovaný důkaz. Lhůta k podání důkazu není stanovena zákonem jako je tomu v ZOZ, nýbrž ji stanovuje EUIPO sám. Pokud před uplynutím lhůty nepředloží žádné důkazy nebo důvody pro neužívání, nebo pokud jsou předložené důkazy zjevně irelevantní nebo zjevně nedostatečné, úřad námitku/návrh, v rozsahu, v němž je založena na uvedené starší známce zamítne.¹⁴¹

V Čl. 58 odst.1 písm. a) Nařízení stanovuje, že ke zrušení ochranné známky EU dojde z důvodu návrhu na zrušení nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv z ochranné známky, pokud nebyla ochranná známka řádně užívána po nepřerušenu dobu 5 let. V případě žádosti o zrušení z tohoto důvodu vyzve úřad majitele ochranné

¹⁴⁰ Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a další zákony, sněmovní tisk 168/0, dostupný online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

¹⁴¹ Čl.10 a Čl.19 odst.2 Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430

známky EU, aby ve lhůtě stanovené úřadem předložil důkaz o řádném užívání uvedené známky nebo o řádných důvodech pro neužívání. Pokud toto majitel nesplní, ochranná známka EU se zruší.¹⁴² Pro úplnost je třeba dodat, že ve věcech protinávruhu v řízení o porušení práv k ochranné známce mají výlučnou pravomoc soudy pro ochranné známky EU.¹⁴³ Tyto soudy si určují členské státy¹⁴⁴, v ČR je, na základě §6 odst.1 pís. b) zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, takovým soudem v prvním stupni Městský soud v Praze. Pokud soud o protinávruhu pravomocně rozhodne, zašle neprodleně kopii rozhodnutí EUIPO, který zapíše údaj do rejstříku a přijme nezbytná opatření k naplnění výroku soudu.¹⁴⁵

¹⁴² Čl.19 odst.1 Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430

¹⁴³ Čl.124 Nařízení o ochranné známce EU

¹⁴⁴ Čl.123 Nařízení o ochranné známce EU

¹⁴⁵ Čl.128 odst.6 Nařízení o ochranné známce EU

5. PRŮKAZ UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

5.1 PROKÁZÁNÍ ŘÁDNÉHO UŽÍVÁNÍ V UNIJNÍM PRÁVU

5.1.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC A ZÁSADY POSUZOVÁNÍ DŮKAZŮ

Narizení o ochranné známce EU stanovuje vlastníkovu ochranné známky EU povinnost, aby ji řádně užíval pro výrobky či služby, pro které je ochranná známka zapsána. Tato povinnost není uplatňována po zápisu ochranné známky. Vlastník má tzv. odkladnou lhůtu (5 let), během které není nutné prokazovat užívání ochranné známky a plnou ochranu mu poskytuje formální zápis. Ani poté není plnění povinnosti řádného užívání, zjišťováno úřadem (EUIPO) z moci úřední. K takovému průzkumu dochází pouze tehdy, pokud o to oprávněná osoba výslovně požádá¹⁴⁶ v případech, resp. řízeních, ve kterých to Narizení umožňuje. Jedná se o námitkové řízení, řízení o zrušení či prohlášení neplatnosti ochranné známky a o řízení o porušení práv z ochranné známky. Na rozdíl od většiny řízení je důkazní břemeno obrácené a leží na vlastníkovu ochranné známky. Nelze přímo prokazovat to, co se neděje, tj. že ochranná známka není užívána.¹⁴⁷ Podrobnější úpravu průkazu užívání, který je rovněž označován jako „důkaz o užívání“ poskytuje Narizení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625, které je doplňující k Narizení o ochranné známce EU. Doplňující narizení se zabývá zejména procesními pravidly a o důkazech užívání hovoří u jednotlivých typů řízení, která upravuje.

¹⁴⁶ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání, str.5

¹⁴⁷ Zuzana de Korver, Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Metropolitan University Prague Press, 2014, str.99

Předložené doklady o užívání musí obsahovat místo, čas, rozsah a povahu užívání dané ochranné známky u výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána. Za důkaz mají podle nařízení sloužit podpůrné dokumenty a předměty, jako jsou např. obaly, etikety, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, inzeráty v tisku a písemná prohlášení učiněná místopřísežně nebo mající rovnocenný účinek. Pokud nejsou předloženy důkazy v jazyce, ve kterém je řízení vedeno, může úřad vyzvat osobu, která důkaz užívání podala, aby poskytla jejich překlad.¹⁴⁸

Bližší informace k průkazu užívání podávají Metodické pokyny EUIPO, které by měly odrážet současnou praxi úřadu. Jedná se o obecné pokyny, které jsou při postupu přizpůsobeny konkrétnímu případu. Tyto texty, jak sám úřad uvádí na svých webových stránkách¹⁴⁹ nejsou legislativou, a tudíž nejsou ani právně závazné, ale lze je jistě použít jako zdroj cenných informací z praxe úřadu, navíc odkazují na četnou judikaturu SDEU. Metodický pokyn o průkazu užívání je sice součástí metodických pokynů o námitkovém řízení, ale zásady a informace v něm uvedené se dají vztáhnout na průkaz užívání obecně.

Průkaz užívání se musí skládat z konkrétních a objektivních skutečností prokazujících efektivní a účelné užívání¹⁵⁰, nestačí pouze poukázat na to, že případ je zjevný. Vždy musí dojít k předložení důkazů. EUIPO však uvádí¹⁵¹, že není nutně vyžadována určitá úroveň takových důkazů. Argumentuje tím, že není možné obecně stanovit jaká kvalitativní mez má být použita a není možné v této věci stanovit pravidlo „de minimis“. I když by vlastník měl prokázat řádné užívání úplně, lze v některých případech užít pravidlo uvedené v některých rozsudcích¹⁵², které stanovuje, že pokud je označení užíváno pro řádný obchodní účel, lze za skutečné užívání, s ohledem na zapsané výrobky či služby a relevantní trh, posoudit i užívání minimální. Bude tak vždy záležet na konkrétním případě, co úřad posoudí jako minimum k prokázání

¹⁴⁸ Čl. 10 odst.3,4 a 6 Doplňujícího Nařízení

¹⁴⁹ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-guidelines>

¹⁵⁰ rozsudek Tribunálu ze dne 18.01.2011, T-382/08, „Vogue“, bod 22

¹⁵¹ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání, str.10

¹⁵² rozsudek ze dne 23.09.2009, T-409/07, Acopat; rozsudek ze dne 02.02.2012, T-387/10, Arantax

řádného užívání, nesmí ale jít o takové užívání, které má sloužit pouze k zachování práv z ochranné známky.

Povoleny jsou i nepřímé důkazy, kterými mohou být i důkazy o podílu na relevantním trhu, o dovozu výrobků, jejich obalů či nezbytných surovin pro jejich výrobu nebo katalogy. Zde ale platí, že musí být splněny určité podmínky, např. v případě, kdy katalog obsahuje velké množství výrobku opatřených danou ochrannou známkou a tyto výrobky byly dostupným v určitém větším množství obchodu na relevantním území a v relevantním období.¹⁵³ Co se týče služeb je situace odlišná, jelikož ochranná známka nemůže být uvedena přímo na službách. Ochranné známky se mohou však užívat v obchodních listinách, reklamě či jiným způsobem, který přímo či nepřímo s danými službami souvisí. Pokud takové užívání prokáže, že jde o skutečné užívání, bude posouzeno jako dostatečné.¹⁵⁴

Za dostatečné se považuje, jestliže je prokázáno, že se vlastník opravdu pokusil získat či udržet obchodní postavení na relevantním trhu, a nežíval ochrannou známkou pouze za účelem zachování práv získaných ochrannou známkou. Proto i relativně malé množství prodejů může být považováno za dostatečné, a to zejména ve vztahu k drahým výrobkům.¹⁵⁵

Pro úplnost je třeba dodat, že dle Čl. 66 Nařízení je možné proti rozhodnutí Úřadu podat odvolání, které má odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání činí 2 měsíce ode dne oznámení rozhodnutí.¹⁵⁶

5.1.2. JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ DŮKAZŮ

Jak již bylo výše uvedeno, důkazy musí obsahovat místo, čas, rozsah a povahu užívání

¹⁵³ rozsudek Tribunálu ze dne 08.07.2010 ve věci T-30/09, peerstorm, bod 42 a násl.

¹⁵⁴ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání, str.16

¹⁵⁵ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání, str.10

¹⁵⁶ Čl. 68 Nařízení.

dané ochranné známky u výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána. Tyto požadavky na prokázání užívání jsou kumulativní a je potřeba nejen všechna kritéria uvést, ale i prokázat¹⁵⁷. Ty jsou poté posuzovány jako celek a ve vzájemné spojitosti. To znamená, že jednotlivé důkazy, které samy o sobě nejsou dostatečné k tomu, aby prokázaly užívání starší ochranné známky, mohou ve spojení s dalšími doklady a informacemi přispět k prokázání užívání.¹⁵⁸

Prvním důležitým aspektem při posuzování užívání je **místo užívání**. K užívání musí docházet na území pro které je ochranná známka chráněna. Pro známku EU se tak jedná o území EU. Užívání mimo EU nelze brát v úvahu.¹⁵⁹ Ovšem umístování ochranné známky EU na výrobky či jejich obaly pouze pro účely vývozu je považováno za užívání ochranné známky.¹⁶⁰ Dle rozsudku SDEU ve věci C-149/11 Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV nelze stanovit obecná pravidla toho jaký územní rozsah užívání je dostatečný, ale věc se posoudí podle skutečností v konkrétním případě. Při posuzování užívání v EU by se ale nemělo přihlížet k hranicím členských států. Musí být zohledněny všechny relevantní skutečnosti, zejména vlastnosti daného trhu, povaha výrobků nebo služeb chráněných dotčenou ochrannou známkou, územní a kvantitativní rozsah užívání, jakož i jeho četnost a pravidelnost.¹⁶¹

V souvislosti s výše uvedeným se mne zaujal článek s názvem „*Užívání ochranné známky v jednom členském státě Společenství nepostačuje pro udržení zápisu (!?)*“¹⁶², v němž se autorem zabývá rozsudkem britského High court of justice¹⁶³, který konstatoval, že užívání unijní ochranné známky v jediném členském státě není zpravidla dostatečným k udržení zápisu, pokud nejsou dány zvláštní okolnosti jako např. omezení

¹⁵⁷ rozsudek Tribunálu ze dne 5.10.2010 ve věci T-92/09, *Stratégies*, bod 43

¹⁵⁸ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání, str.10

¹⁵⁹ rozsudek SDEU, ze dne 19.12. 2012, C-149/11, *Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV*, bod 30

¹⁶⁰ Čl.18 odst.1 pís. b) Nařízení

¹⁶¹ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání, str.20-21

¹⁶² Štros D., *Užívání ochranné známky v jednom členském státě Společenství nepostačuje pro udržení zápisu (!?)*, uveřejněný v časopise *Průmyslové vlastnictví*, č.6/2015

¹⁶³ Rozsudek High court of justice, sp. zn. 2015 EWHC 1773 IPEC „*Sofa workshop*“ ze dne 29.6.2015

nebo existence trhu konkrétního výrobku nebo služeb pouze na jeden členský stát. Ochranná známka byla sice masivně, avšak výlučně užívána ve Spojeném království. Soud sice ve svém odůvodnění citoval významný rozsudek SDEU ve věci C-149/11 Leno Merken, který konstatoval, že při posuzování skutečného užívání se k hranicím státu vůbec nemá přihlížet. Ovšem objevuje se zde také argument, že lze důvodně očekávat, že unijní známka, vzhledem k tomu, že požívá rozsáhlejší územní ochranu než známka národní, bude skutečně užívána v rozsáhlejší části území, než je území jednoho členské státu. Není však vyloučeno, že za určitých okolností bude relevantní trh omezen pouze na území jednoho státu, a takové užívání bude posouzeno jako skutečné i pro unijní známku. Britský soud pak dochází k závěru, že aby bylo užívání ochranné známky řádné a její zápis udržen, musí být předložen důkaz o tom, že byla užívána a její smysl byl a je ve vytvoření či udržení tržního podílu v takové části EU, jenž překračuje rámec jednoho státu a pokud taková situace v průběhu 5 let nenastane, pak nemůže jako unijní známka obstát. Autor konstatuje, že jde sice o rozhodnutí pouze jednoho národního soudu, avšak ukazuje praktické problémy, které vznikají při prosazování unijní známky. Naopak lze argumentovat tím, že ochranná známka užívána pouze v jednom členském státě blokuje celý trh, aniž by k tomu byl dán hospodářský důvod. Přihlašovatelé by si tak měli rozmyslet jaký typ ochranné známky pro ochranu svého označení použijí.

Je třeba mít na paměti, že zeměpisný rozsah je pouze jedním z aspektů, který je nutno zvážit a při rozhodování o skutečném užívání musí být kombinován s dalšími informacemi a důkazy. EUIPO¹⁶⁴ zdůrazňuje, že použitelné jsou evropské požadavky nebo normy pro řádné užívání, dle Čl. 18 Nařízení a nikoli vnitrostátní normy nebo postupy používané na ochranné známky Evropské unie.

Dalším kritériem je **čas užívání**, dle Nařízení¹⁶⁵ platí, že je vlastník starší ochranné známky, povinen na žádost předložit důkaz o užívání, pokud je ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let. Přičemž se doba 5 let počítá zpětně ode dne podání

¹⁶⁴ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání, str.21

¹⁶⁵ např. v Čl. 47 odst.2

přihlášky či vzniku práva přednosti.¹⁶⁶ Je třeba říci, že k užívání nemuselo docházet nepřetržitě po celou dobu 5 let, jedná se spíše o rámeček 5 let, jelikož je povinností ochrannou známku užívat, nikoliv však užívat nepřetržitě. Důkazy odkazující na užívání mimo tento časový rámeček jsou obecně považovány za nevýznamné, jestliže nepředstavují dostatečný nepřímý důkaz o řádném užívání ochranné známky během relevantního období.¹⁶⁷

S časovým obdobím užívání je spojeno další kritérium, a sice **rozsah užívání**. Pro splnění požadavku řádného užívání může být stejně postačující vysoký objem prodeje po kratší dobu, stejně jako dlouhodobý nižší objem prodeje. Nelze však stanovit obecnou hranici po jejímž překročení bude užívání uznáno jako řádné.¹⁶⁸ Pro posouzení rozsahu užívání ochranné známky, je třeba přihlídnout zejména k obchodnímu objemu, který představuje souhrn všech úkonů spojených s užíváním, a jednak k délce časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i k jejich četnosti.¹⁶⁹

Skutečné užívání nemusí být vždy významné kvantitativně, jelikož je posuzováno ve vztahu k typu výrobků či služeb a jejich trhu. Obrát a objem prodeje výrobku je nutné posuzovat spolu se všemi dalšími relevantními faktory, jako jsou objem obchodní činnosti, výrobní nebo prodejní kapacita či stupeň diverzifikace daného podniku a rovněž vlastnosti výrobků či služeb na relevantním trhu.¹⁷⁰

Obecně lze říci, že vyšší objem prodaných výrobků nebo poskytnutých služeb můžeme očekávat u běžných spotřebních výrobků, naopak u dražších a luxusních výrobků je vzhledem k nižší poptávce objem prodeje nižší.¹⁷¹ Judikatura poskytuje řadu příkladů

¹⁶⁶ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání, str.23

¹⁶⁷ rozsudek Tribunálu ze dne 16.12.2008 ve věci T-86/07, Deitech, bod 52

¹⁶⁸ Zuzana de Korver, Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Metropolitan University Prague Press, 2014, str.94-95

¹⁶⁹ rozsudek Tribunálu ze dne 08.07.2004 ve věci T-334/01, Hipoviton, bod 35

¹⁷⁰ rozsudek SDEU, ze dne 11.03.2003 ve věci C-40/01 Ansil BV v. Ajax Brandbeveiliging BV

¹⁷¹ Zuzana de Korver, Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 95

jak dostatečného, tak i nedostatečného užívání výrobků, které byly posouzeny na základě objemu prodeje, ceně a vlastnostem. Za příklad nedostatečného užívání může posloužit případ¹⁷², kdy za dobu 13 měsíců bylo prodáno 54 kusů dámských kombiné a 31 kusů spodniček za celkovou částku 432 EUR, přičemž bylo vzato v úvahu, že se jedná o výrobky běžné spotřeby a jejich cena byla velmi příznivá. Naopak prodej zhruba tisíce modelů autíček byl považován za dostatečný rozsahem užívání, vzhledem k tomu, že se výrobky prodávají na specifickém trhu, zejména sběratelům, a to za vysokou cenu.¹⁷³

Posledním kritériem, o němž Nařízení hovoří je **povaha užívání**. Aby mohlo být užívání považováno za dostatečné, musí se jednat o řádné užívání.¹⁷⁴ Důležité je prokázat spojitost mezi užíváním dané ochranné známky a příslušnými výrobky či službami. Jedná se buď o uvádění přímo na výrobcích, případně i jejich obalech, v propagačních materiálech či katalogích. Naproti tomu užívání ochranné známky jako názvu společnosti nelze považovat za relevantní, pokud pod tímto jménem nejsou nabízeny příslušné výrobky či služby. Zásadní je, aby ochranná známka při užívání plnila svou rozlišovací funkci a osvědčovala identitu příslušných výrobků či služeb.¹⁷⁵ Pro zachování práv nepostačí užívat označení interně v rámci společnosti či skupiny společností. Cílem užívání má být dosažení odbytu pro zapsané výrobky a služby.¹⁷⁶ Přičemž platí, že má jít o výrobky či služby, které jsou již na trhu nebo na něj mají být uvedeny v blízké budoucnosti a podnik ochrannou známkou plánuje užívat, aby vzbudil zájem o nový výrobek u spotřebitelů. Ovšem přípravy typu tištění etiket nebo výroba obalů jsou užíváním interním a nejsou užíváním v obchodním styku.¹⁷⁷

¹⁷² rozsudek Tribunálu ze dne 30.04.2008 ve věci T-131/06, SONIA SONIA RYKIEL

¹⁷³ rozhodnutí ze dne 04.09.2007 ve věci R 0035/2007-2, Dinky

¹⁷⁴ viz. samostatná kapitola

¹⁷⁵ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání, str.11-14

¹⁷⁶ rozsudek Tribunálu ze dne 12.03.2003 ve věci T-174/01, Silk Cocoon, bod 39 nebo rozsudek Tribunálu, ze dne 30.04.2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, bod 38

¹⁷⁷ rozsudek SDEU, ze dne 11.03.2003, C-40/01, Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV, bod 37

V případě, že je ochranná známka užívána v jiné podobě, než pro kterou je zapsána, je podstatné, aby tato podoba nezhoršovala její rozlišovací způsobilost. Rozdíl však musí být v zanedbatelných prvcích a označení v užívané a zapsané podobě musí být celkově rovnocenná.¹⁷⁸

5.2 PROKÁZÁNÍ ŘÁDNÉHO UŽÍVÁNÍ V ČESKÉM PRÁVU

5.2.1 OBECNÉ ZÁSADY POSUZOVÁNÍ PRŮKAZU UŽÍVÁNÍ A APLIKACE UNIJNÍ JUDIKATURY

Povinnost užívat ochrannou známku upravuje § 13 ZOZ, nutnost jej prokázat, pak upravují jednotlivá ustanovení týkající se řízení, ve kterých je možné o důkaz užívání požádat. Vzhledem k tomu, že ZOZ byl přijat za účelem harmonizace českého a unijního práva, je nutné tento předpis vykládat v souladu s unijní Směrnicí. Jak uvedl SDEU ve věci C-14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen (1984) ECR 1891, bod 26, je národní soud, při aplikaci práva členského státu, a tím spíše u předpisu, který byl přijat za účelem implementace směrnice, povinen vykládat ve světle pojmosloví a účelu dané směrnice.¹⁷⁹ Lze proto konstatovat, že na posuzování řádného užívání národní ochranné známky se aplikují, jak zásady, tak jednotlivá kritéria posuzování, která EUIPO používá při hodnocení důkazů o užívání ochranné známky EU. Ve stejném smyslu se dále vyjádřil NSS¹⁸⁰, když uvedl, že v rámci posouzení, zda je užívání „skutečné“ ve smyslu směrnice¹⁸¹ je nutné analyzovat místo, čas, rozsah a povahu tohoto užívání a že daný pojem je nutné vykládat i v souladu s judikaturou SDEU, která se mu věnuje.

¹⁷⁸ rozsudek Tribunálu ze dne 23.02.2006 ve věci T-194/03, Bainbridge, bod 50

¹⁷⁹ Zuzana de Korver, Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 89

¹⁸⁰ rozhodnutí NSS sp.zn. 3As 66/2007

¹⁸¹ V uvedeném rozsudku šlo o předchozí směrnici 89/104/EHS

Přesto, že ani Správní řád,¹⁸² podle něhož řízení před ÚPV probíhá, ani jiné dotčené právní předpisy výslovně neupravují závaznost rozsudků SDEU, pro řízení před ÚPV, právní literatura často uvádí povinnost respektovat rozhodnutí SDEU ve vnitrostátním rozhodování. Členské státy, včetně ČR, v soudních i správních rozhodnutích citují rozsudky SDEU a opírají o ně svá rozhodnutí. V rozhodnutích ÚPV se unijní rozsudky podílejí na sjednocení rozhodovací praxe a jsou hojně citovány v konečných rozhodnutích předsedy ÚPV.¹⁸³

Soulad české a unijní úpravy posiluje novelizace ZOZ, která proběhla v lednu 2019. Na rozdíl od řízení o zrušení ochranné známky, nebyl doposud v řízení o námitkách, jakož i v řízení o porušení práv k ochranné známce, obsažen požadavek na prokazování užívání starší ochranné známky, to se ale nyní změnilo. Důkaz užívání ochranné známky je tak možné požadovat ve stejných řízeních jako u ochranné známky EU.

Ve svém metodickém pokynu¹⁸⁴ ÚPV uvádí, že výsledek řízení záleží na tom, jaké důkazy jsou předloženy, v řízení není fakticky zkoumáno realizované, nýbrž prokázané užívání. Pokud nejsou předloženy relevantní důkazy a vlastník neunese důkazní břemeno, vzniká domněnka neužívání bez ohledu na skutečnost. Pro úspěšnou obranu svých práv je zásadní předložit důkazy o veřejném užívání, při němž byly výrobky či služby na trhu obvyklým způsobem dostupné spotřebitelům. Lze doložit užívání přímé, umístěním na výrobcích nebo ve spojitosti s poskytovanými službami či užívání nepřímé, např. v reklamě nebo v obchodní korespondenci. Za průkazné však nelze považovat např. užívání v interní korespondenci vlastníka. Řádné užívání musí vykazovat jistou kvalitu a kvantitu, aby bylo schopno doložit, že nezanedbatelná skupina spotřebitelů se s výrobky označenými napadenou ochrannou známkou měla možnost v nezanedbatelném rozsahu na trhu setkat.¹⁸⁵ Přičemž doklady, které trpí

¹⁸² zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

¹⁸³ Effmert J., Uplatnění rozsudků Soudního dvora Evropské unie v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, Průmyslové vlastnictví, č. 6/2016

¹⁸⁴ Metodický pokyn k řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, ČÁST G2 Sporná řízení (ve věci ochranných známek), str.17-18

¹⁸⁵ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-70564

určitými nedostatky mohou být zohledněny jen podpůrně a předpokládají existenci jiných dokladů s vyšší relevancí a průkazností.¹⁸⁶

Aby ÚPV usnadnil vlastníkům ochranných známek prokazování řádného užívání, uveřejnil na svých stránkách „Obecné informace a doporučení k prokazování užívání starší ochranné známky“¹⁸⁷, ve kterých uvádí podrobné náležitosti pro žádost o důkaz užívání i formální požadavky na poskytované důkazy, které se mají poskytovat ve dvojím vyhotovení a mají být připojeny k seznamu předkládaných důkazů se stručným popisem jejich obsahu. Dále mají být vyznačeny části důkazů, které mají jeho jednotlivá tvrzení prokazovat. Jako důkazy mají sloužit např. faktury, katalogy, ceníky, obaly, etikety, reklamní materiály apod. související s užíváním ochranné známky pro jí chráněné výrobky a/nebo služby během relevantního období. Ve svém rozhodnutí se ÚPV vyjádřil i k důkazu svědeckou výpovědí a konstatoval, že pokud by byla jediným či stěžejním důkazem, šlo by o důkaz naprosto nedostačující – a to bez nutnosti zkoumání vztahu navrhovaného svědka k účastníkům či zpochybnování jeho věrohodnosti. Obecně tak může být maximálně podpůrným důkazem, přičemž se ale většinou jedná o důkaz nadbytečný.¹⁸⁸

Pro úplnost je nutné dodat, že dle §42 ZOZ je opravným prostředkem proti rozhodnutí ÚPV v prvním stupni rozklad, který lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí. Úkolem rozkladového řízení je zejména reagovat na odvolací, resp. rozkladové námitky v souladu s ust. § 89 odst. 2 Správního řádu. Přičemž vzhledem k ekonomii řízení není vyloučeno, aby rozkladový orgán pouze doplnil argumentaci prvostupňového orgánu. Může rovněž nahradit část odůvodnění prvostupňového orgánu vlastní úvahou, a tak korigovat argumentaci podřízeného správního orgánu v případě, kdy rozhodnutí potvrzuje.¹⁸⁹

¹⁸⁶ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-199511

¹⁸⁷ https://www.upv.cz/cs/prumyslovaprava/ochranneznamky/obecne_info_prokazovani_uzivani_starsi_oz.html

¹⁸⁸ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-108399

¹⁸⁹ rozhodnutí NSS sp.zn. 6 As 161/2013

V této souvislosti bych ráda zmínila vyjádření ÚPV k zásadě koncentrace řízení, které uvedl v některých svých rozhodnutích.¹⁹⁰ V nich se vyjadřuje k ust. §82 odst. 4 Správního řádu, které říká, že „*K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve (...).*“ Podle Úřadu by striktní výklad tohoto ustanovení, vzhledem ke specifickým řízení o návrhu na zrušení ochranné známky pro neužívání, vedl k porušení zásady materiální pravdy. V případě, že vlastník ochranné známky předloží důkazy svědčící o řádném užívání dodatečně, by takový postup znemožnil zjištění stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Odkazuje také na skutečnost, že vlastníkově ZOZ nestanovuje nezbytný rozsah a míru k prokázání užívání. Pokud by tedy Úřad striktně trval na koncentraci řízení, musel by odmítnout nově předložené důkazy v odvolacím řízení, které vlastník předložil na posílení závěru o řádném užívání či jimi čelil následku zrušení ochranné známky, a to i přesto, že by takové podklady byly způsobilé užívání ochranné známky prokázat. Následně by musela být ochranná známka zrušena, bez ohledu na předložené důkazy. Takový postup by však podle názoru odvolacího orgánu vedl k potlačení zásady materiální pravdy, neboť by tento výsledek řízení popíral nepochybný stav věci a představoval by nepřiměřeně tvrdý zásah do vlastnického práva.

5.2.2 POSUZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ V ROZHODNUTÍCH SOUDŮ A ÚPV

Rozhodné období pro prokázání užívání je totožné s unijní úpravou a je tedy rovněž pětileté. Zde je nutné podotknout, že rozhodné časové období k prokázání užívání napadené ochranné známky se počítá ode dne předcházejícího dni podání návrhu na zrušení napadené ochranné známky.¹⁹¹ Přičemž není nutné, aby v průběhu rozhodných pěti let byla napadená ochranná známka užívána nepřetržitě a bude dostačující, bylo-li řádné užívání realizováno v určitém časovém období rozhodných pěti let. V souladu s ust. § 31 odst. 1 pís. a) ZOZ však nelze přihlížet k užívání ochranné známky, které

¹⁹⁰ rozhodnutí ÚPV sp.zn. 0-60899, sp.zn. 0-365894

¹⁹¹ např. rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-112474

započalo až v době, kdy se její vlastník dozvěděl, že ochranná známka může být zrušena z důvodu jejího neužívání, neboť takového užívání je nutné pokládat za účelové.¹⁹²

Co je však na první pohled odlišné od posuzování užívání ochranné známky EU, je území, na kterém se řádné užívání prokazuje. U národní ochranné známky je nutné prokázat užívání pouze v daném státě, tedy v ČR. Přičemž k užívání ochranné známky nemusí docházet na celém území ČR, postačuje pouze její část. Užívání ochranné známky na území jiného státu se nepovažuje za relevantní.¹⁹³ Jako příklad může posloužit předložení etiket s cizojazyčnými texty, z nichž Úřad usoudil, že nebyly určeny pro český trh a vzhledem k jejich rakouskému výrobcí je zřejmé, že v České republice nebyly vyrobeny a nebyly určeny na vývoz. Přičemž konstatuje, že nebyly ani doplněny (přelepeny) údaji v českém jazyce, jak to u zahraničních výrobků bývá. Rovněž byl jako irelevantní posouzen argument, že se s výrobky může česká spotřebitelská veřejnost setkat v Polsku a Rakousku, tedy mimo území ČR.¹⁹⁴

Co se týče zkoumání povahy tohoto užívání, musí příslušný orgán zejména posoudit, zda jsou zjištěné skutečnosti a okolnosti způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání ochranné známky v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou.¹⁹⁵

Za příklad takového užívání může sloužit rozhodnutí ÚPV¹⁹⁶ v němž bylo za řádné shledáno užívání prokázané souborem faktur, ze kterých vyplývá, že vlastník v lednu 2015 uskutečnil dodávky výrobků označených danou ochrannou známkou, za celkovou cenu přes 55.000 Kč, různým subjektům v ČR, přičemž dle označení odběratele se jednalo o podnikové prodejny vlastníka. Úřad konstatoval, že důkazy prokazují, že

¹⁹² rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-141521

¹⁹³ Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, str.257

¹⁹⁴ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-6904

¹⁹⁵ Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, str. 224

¹⁹⁶ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-141521

vlastník v rozhodném období, dodával do svých prodejen výrobky označené danou ochrannou známkou, z čehož je zřejmý účel jednání vlastníka, a to prodej výrobků označených dotčenou ochrannou známkou konečným spotřebitelům s cílem vybudovat si podíl na trhu. Takové užívání nelze označit za fiktivní či za úkony prováděné pouze k interním účelům vlastníka, neboť podniková prodejna slouží mj. témuž účelu jako každá jiná prodejna/provozovna, a to k distribuci (prodeji) výrobků konečným spotřebitelům.

Naopak za řádné nelze, dle názoru NSS, považovat užití ochranné známky prokázané pouze na šesti plastových pytlích po 12,5 kg burských oříšků, přičemž taková balení nelze považovat za balení určená k prodeji spotřebitelům. Právě zajistit spotřebiteli možnosti odlišit zboží pocházející od jednoho producenta, od zboží jiného původu, je však nutno považovat, v souladu s judikaturou SDEU, za základní funkci ochranné známky. Vzhledem k tomu, že se žalobci nepodařilo prokázat užití ochranné známky, zapsané pro potravinářské výrobky, ve formě přístupné spotřebitelům, nelze hovořit o jejím řádném užívání.¹⁹⁷

V souladu s ust. § 13 odst. 2 pís. a) ZOZ se za řádné užívání ochranné známky považuje rovněž její užívání v podobě, která se od podoby, ve které byla zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost. Smyslem je umožnit vlastníkovu užití zapsané ochranné známky v takových obměnách, které nemění její rozlišovací způsobilost, za účelem přizpůsobení marketingovým a propagačním požadavkům na daném segmentu trhu. Pokud je tedy reálně užívané označení odlišné pouze nepodstatně a obě podoby lze tak považovat za ekvivalentní, postačuje pro prokázání řádného užívání předložení důkazů jejího užívání v takto pozměněné podobě. Posouzení, zda se jedná o užívání v podobě neměnicí rozlišovací způsobilost ochranné známky předpokládá posouzení distinktivnosti a dominance přidáných prvků a jejich pozice v rámci celého označení.¹⁹⁸

Pokud se ochranná známka na předložených důkazech vyskytuje v podobě, která mění její rozlišovací způsobilost, nemohou tyto důkazy prokázat řádné užívání napadené ochranné známky. V konkrétním případě se jednalo o kombinovanou ochrannou známku, která sice shodně obsahovala dva slovní prvky, výrazný obrazový prvek se

¹⁹⁷ rozhodnutí NSS sp.zn. 10 As 227/2015

¹⁹⁸ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-172330

však zcela odlišoval. Napadená ochranná známka obsahovala motiv hor, na předložených důkazech byl však vyobrazen stařec, navíc ochranná známka obsahovala řadu dalších slovních prvků a vyobrazení mincí. Odlišný byl i tvar vyobrazené etikety. Rozdílly byly tak markantní, že by spotřebitelé mohli dospět k závěru, že se jedná o zcela odlišná označení. Z tohoto důvodu nebyly předložené důkazy způsobilé prokázat řádné užívání dané ochranné známky.¹⁹⁹

Naproti tomu byl prodej hodinek značky „ELTON SPORT“ uznán za řádné užívání ochranné známky „ELTON“, vzhledem k tomu, že na hodinkách je vyobrazena napadená ochranná známka v registrované podobě a díky grafickému provedení si zachovala své autonomní postavení. Zároveň v daném slovním spojení působí jako hlavní značka, neboť slovo „SPORT“ je obecným výrazem, na rozdíl od fantazijního „ELTON“ a je tak považováno za doplňkový údaj výrokové řady či typu výrobku. Nemění se tak rozlišovací způsobilost ochranné známky.²⁰⁰

Důkazy o užívání ochranné známky by měly pokrývat celý seznam výrobků a služeb, v opačném případě si ochranná známka může ponechat ochranu pouze pro takové výrobky či služby, u nichž prokáže řádné užívání. Tomu se věnoval např. rozsudek Městského soudu v Praze²⁰¹, který se zabýval žalobou proti ÚPV, při které žalobce požadoval zrušení rozhodnutí žalovaného a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Po zhodnocení věci dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná a ztotožnil se se závěry úřadu, když konstatoval, že pokud byla ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou pro to, aby uvnitř ní mohly být rozlišeny některé samostatné podkategorie, má důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro část zapsaných výrobků a služeb za následek pouze ochranu podkategorie, pod kterou spadají výrobky a služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána. V tomto konkrétním případě, šlo o skutečnost, že u napadené ochranné známky "AMBROSIUS" zapsané pro výrobky zařazené do třídy 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb, zrušil úřad ochrannou známku pro výrobky, u kterých vlastník neprokázal skutečné užívání, tj. "minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy

¹⁹⁹ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-6904

²⁰⁰ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-43643

²⁰¹ rozsudek Městského soudu ze dne 26. 2. 2015, čj. 9 A 274/2011-38

ovocné a sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů" a ponechal jí v platnosti pro výrobek "pivo" zařazený rovněž ve třídě 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro který vlastník unesl důkazní břemeno.

Obdobně by tak logicky bylo postupováno v případě, že je ochranná známka zapsána pro více různých tříd, při čemž ne u každé je schopná prokázat řádné užívání.

Je tedy velmi důležité správně zvolit, pro které výrobky či služby bude ochranná známka přihlášena, protože pro všechny tyto výrobky či služby je posléze nutné skutečné užívání prokázat.

Je však třeba dodat, že není účelné zužovat kategorie výrobků pouze na ty výrobky, pro které bylo řádné užívání prokázáno. Jako příklad lze uvést případ, kdy se navrhovatel v rozkladu domáhal toho, aby ochranná známka „FRUTA“, která zůstala zachována v kategorii pro „výrobky z ovoce a zeleniny konzervované“ ve třídě 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb, byla zachována pouze pro výrobky švestková povidla a kečup, u nichž se vlastníkovi podařilo řádné užívání prokázat, podle názoru navrhovatele jde o samostatné podkategorie. Odvolací orgán byl však toho názoru, že vymezení kategorie je dostatečně přesné a další dělení na podkategorie, pouze na dva výrobky, pro které bylo prokázáno řádné užívání napadené ochranné známky, by bylo účelové a neodpovídající povaze těchto výrobků.²⁰²

Posuzování rozsahu užívání, tedy zda je užívání kvantitativně dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo podíl na trhu pro chráněné výrobky nebo služby, je závislé na řadě faktorů, jakož i na každém jednotlivém případě. Neexistuje tzv. pravidlo *de minimis*, tj. pravidlo umožňující stanovit minimální kvantitativní mez pro užívání ochranné známky.²⁰³ Vzhledem k tomu, že důkazy je nutné posuzovat na základě všech kritérií dohromady a vzhledem k vlastnostem výrobků či služeb, jejichž užívání mají prokázat, může být i kvantitativně méně významné užívání uznáno za řádné. O tom svědčí i rozhodnutí Městského soudu v Praze, který ve svém rozhodnutí²⁰⁴ uznal za řádné užívání nepřetržité, byť zřídkavé užití ochranné známky „SVATBA“ užívané na příloze módního časopisu, která vycházela pouze 1x ročně, avšak pravidelně se zaměřením na

²⁰² rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-40199

²⁰³ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-187096

²⁰⁴ rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. 9 A 61/2013

časově aktuální tematiku svateb v letních měsících. Způsob užití ochranné známky odpovídal z hlediska místního (v časopise), věcného (tematika svateb) a časového (v aktuálním ročním období) a postačuje tak k naplnění hlavního účelu ochranné známky, a sice vytvořit nebo zachovat podíl na trhu. V takovém případě je užívání ochranné známky obchodně odůvodnitelné a není jen symbolické.

Rovněž bylo uznáno za řádné užívání ochranné známky „ELTON“ pro kategorii „hodinky“ ve třídě 14 mezinárodního třídění zboží a služeb i přesto, že bylo předloženo jenom 5 ks faktur na prodej 5 ks hodinek. Z podkladů totiž vyplývá, že vyrobeno bylo 50 ks těchto hodinek, šlo o limitovanou edici, a že se jedná o zboží luxusní, jehož cena je kolem 30 tisíc korun. Hodnota hodinek je navíc zvýšena tím, že je nosí čeští olympionici. Vzhledem k tomu, že jejich cena je řádově vyšší, než cena běžných hodinek je zřejmé, že takové hodinky budou zakoupeny pouze ke zvláštním příležitostem, proto nelze očekávat jejich masivní prodej.²⁰⁵

²⁰⁵ rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-43643

6. ZÁVĚR

V diplomové práci jsem se snažila poskytnout analýzu institutu povinného užívání ochranné známky, jak z pohledu národních, tak unijních pramenů práva. Nelze samozřejmě zapomínat i na existenci tohoto pojmu již v Pařížské unijní úmluvě a dohodě TRIPS. Až v aplikaci národních a unijních předpisů však tato povinnost dostává konkrétní základ pro její uplatňování.

V důsledku novelizace zákona o ochranných známkách doznala úprava povinného užívání jistých změn. Zejména došlo k rozšíření počtu řízení, ve kterých je možné důkaz o řádném užívání ochranné známky požadovat. Jejich úprava odpovídá transpozici Směrnice a je v podstatě shodná s úpravou účinnou pro ochrannou známku EU, obsaženou v Nařízení. Z tohoto důvodu se rozdíly mezi českou a unijní úpravou institutu povinného užívání ochranné známky takřka stírají.

Novelu české úpravy povinného užívání hodnotím kladně, i s ohledem na sjednocení s unijní úpravou, a tedy k větší přehlednosti pro přihlašovatele a vlastníky ochranných známek a odstranění nedůvodných rozdílů mezi národní a unijní úpravou. Rovněž považuji za oprávněné, že vlastník, který ochrannou známku dlouhodobě neužívá, přichází o ochranu, kterou mu poskytuje. Je však nutné mít na paměti, že tato povinnost reálně působí až v okamžiku, kdy se jí dovolává třetí osoba. Otázkou tak zůstává, zda rozšíření možnosti požádat o důkaz užívání na další řízení, sníží počet neužívaných ochranných známek. Před účinností novely byla povinnost užívání ochranné známky aplikována zejména v řízení o zrušení ochranné známky pro neužívání dle § 31 odst.1 pí. a) ZOZ. Dle výroční zprávy ÚPV přijal Úřad v roce 2018 60 návrhů na zrušení národní či mezinárodní ochranné známky, z nichž drtivá většina směřovala proti neplnění podmínky řádného užívání. Vzhledem k tomu, že na konci roku 2018 bylo na území ČR platných 124 tisíc národních ochranných známek a 77 tisíc mezinárodních ochranných známek a vyznačením ČR,²⁰⁶ se tedy jedná o velmi nízký počet řízení.

²⁰⁶ Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2018, dostupná online na: <https://www.upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html>

Vzhledem k tomu, že od nynějšího roku je mj. možné o důkaz užívání požádat i v řízení o námitkách, které je nejčastějším sporným řízením ve věci ochranných známek, lze očekávat nárůst žádostí o prokázání řádného užívání ochranné známky. Vzhledem k tomu, že ÚPV, i soudy, se již ve svých rozhodnutích posuzováním řádného užívání ochranné známky zabývají a ve svých rozhodnutích se často opírají o judikaturu SDEU, není důvodné očekávat, že by se jejich způsob rozhodování popsany v této diplomové práci v důsledku novely více měnil. Nelze však očekávat větší snížení počtu zapsaných známek z důvodu jejich neužívání a přínos této povinnosti tak vidím hlavně v možnosti obrany v jednotlivých sporných řízeních. Pokud budou chtít vlastníci ochranných známek požívat ochrany, kterou nabízí, a udržet si vlastnictví ochranné známky, budou muset ochrannou známku reálně užívat a v opačném případě čelit nepříznivým následkům.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

I. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z. Práva na označení a jejich vymáhání (Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Komentář. 3. doplněné vydání. Praha C.H. Beck, 2015, 408 s., ISBN 978-80-7400-569-5

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 381 s., ISBN 978-80-7400-655-5

Koukal, P., Charvát, R., Hejdová, S., Černý, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, 648 s., ISBN 978-80-7552-763-2

Zdvihalová, M. a kol., Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, 288s

Bently L., Sherman B., Intellectual property law, 4 edition, Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0-19-964555-8

Hart T., Fazzani L., Clark S., Intellectual property law, 5th edition, (Palgrave Macmillan Law Masters), Palgrave Macmillan, 2009, ISBN 978-0-230-21639-6

Tomášek, M., Týč, V., a kol. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017, 496 s.

Čada K., Strategie průmyslového vlastnictví, Metropolitan University Prague Press, 2014, 340 s., ISBN 978-80-86855-46-2

Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1-645, obecná část), Praha, Woltrers Kluwer, a. s., 1736 s., ISBN 978-80-7478-370-8

Jakl L., Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana, 2. vydání, Metropolitan University Prague Press, Praha, 2017, ISBN 978-80-87956-50-2

Jakl L., Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, 3. upravené a rozšířené vydání, Metropolitan University Prague Press, Praha, 2017, ISBN 978-80-87956-43-4

Štros D., Užívání ochranné známky v jednom členském státě Společenství nepostačuje pro udržení zápisu (!?), Průmyslové vlastnictví, č. 6/2015

Stupková R., Reforma v oblasti ochranných známek – Nařízení o ochranné známce Evropské unie, Harmonizační směrnice, Průmyslové vlastnictví, č. 6/2018

Effmert J., Uplatnění rozsudků Soudního dvora Evropské unie v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, Průmyslové vlastnictví, č. 6/2016

Vítek D., Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví dle NOZ, článek z 26.3.2014 uveřejněný na webu: <https://www.epravo.cz/top/clanky/licencni-smlouva-k-predmetum-prumysloveho-vlastnictvi-dle-noz-93756.html>

II. SEZNAM POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Zákon 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, (zákon o ochranných známkách)

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o

ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017, o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20.3.1883, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.)

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.)

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), (sdělení MZV č. 191/1995 Sb.)

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 69/1975 Sb. ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb.)

III. SEZNAM POUŽITÉ JUDIKATURY A DALŠÍCH ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

rozsudek SDEU ve věci C-307/10

rozsudek SDEU ve věci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV

rozsudek SDEU věci C-17/06 (Celine)

rozsudek SDEU ve věci C-14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen

rozsudek SDEU ve věci C-149/11, Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV

rozsudek SDEU ve věci C-246/05, Armin Häupl proti Lidl Stiftung & Co. KG

rozsudek Tribunálu ve věci T-86/07, Deitech

rozsudek Tribunálu ve věci T-334/01, Hipoviton

rozsudek Tribunálu ve věci T-92/09, Stratégies

rozsudek Tribunálu ve věci T-30/09, peerstorm

rozsudek Tribunálu ve věci T-382/08, „Vogue“

rozsudek ve věci R 0035/2007-2, Dinky

rozsudek Tribunálu ve věci T-409/07, Acopat

rozsudek Tribunálu ve věci T-387/10, Arantax

rozsudek Tribunálu ve věci T-131/06, Sonia Sonia Rykiel

rozsudek Tribunálu ve věci T-174/01, Silk Cocoon

rozsudek Tribunálu ve věci T-194/03, Bainbridge

rozhodnutí ÚPV sp. zn O-164305

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-151565

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-6904

Rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-60899

Rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-365894

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-97527

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-97524

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-40199

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-43643

rozhodnutí ÚPVsp.zn. O-70564

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-108399

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-112474

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-141521

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-172330

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-187096

rozhodnutí ÚPV sp.zn. O-199511

rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. 9 Ca 68/2003

rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 6 Ca 204/2005

rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. 9 Ca 28/2009

rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. 9 A 61/2013

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 6 A 25/98

rozhodnutí Vrchního soudu sp.zn. 7 A 25/2000

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 A 3/2001

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 195/2001

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 357/2012

rozhodnutí NSS sp. zn. 4 As 1/2008

rozhodnutí NSS sp. zn. 6 A 39/2001

rozhodnutí NSS sp. zn. 1 As 37/2011

rozhodnutí NSS sp.zn. 3As 66/2007

rozhodnutí NSS sp. zn. 5As 69/2006

rozhodnutí NSS sp. zn. 10 As 227/2015

rozhodnutí NSS sp. zn.2 As 50/2007

rozhodnutí NSS sp.zn. 6 As 161/2013

IV. SEZNAM OSTATNÍCH ZDROJŮ

Důvodová zpráva k návrhu zákona kterým se mění zákon 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, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, součástí sněmovního tisku 168/0, dostupného online na: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0>

Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem, ČÁST G2 Sporná řízení (ve věci ochranných známek), dostupný online na: https://upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/prakticka_pomucka_rizeni_upv.html

Obecné informace a doporučení k prokazování užívání starší ochranné známky, dostupné online na:
https://www.upv.cz/cs/prumyslovaprava/ochranneznamky/obecne_info_prokazovani_uzivani_starsi_oz.html

Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2018, dostupná online na:
<https://www.upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html>

Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), část C – námitky, oddíl 6 - důkaz o užívání

Dostupné online na:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_cs.pdf