

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

katedra obchodního práva

Ochranná známka – pojem, druhy a práva majitele

JUDr. Jaroslav Oehm

Lukáš Křivánek

5. ročník, prezenční studium

Uhřetěves 100

696 34 Žarošice

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem vyznačil prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpal způsobem ve vědecké práci obvyklým.

V Praze dne 20.11.2005

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tomáš', written in a cursive style.

Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval JUDr. Jaroslavu Oehmovi, vedoucímu mé diplomové práce, za cenné rady, připomínky a spolupráci.

V Praze dne 20.11.2005

Obsah:

1. Úvod.....	3
1.1. Duševní vlastnictví	4
1.2. Důvody ochrany značek	5
2. Historický vývoj známkového práva	11
2.1. Počátky ochrany	11
2.1.1. Res incorporales	11
2.1.2. Cechy a průmyslová revoluce	11
2.2. Známkové právo v Rakousku-Uhersku, první předpisy	12
2.2.1. Počátky ochrany známky	12
2.2.2. Zákon č. 19/1890 ř.z.	12
2.2.3. Vývoj do konce 1. sv. války	14
2.3. Období mezi lety 1918 a 1945	15
2.3.1. Vznik ČSR a vývoj ve 20. letech 20. století	15
2.3.2. Ochrana práv duševního vlastnictví ve 30. letech a v době 2. světové války .	17
2.4. Období od ukončení 2. světové války do tzv. Sametové revoluce.....	17
2.4.1. Poválečná úprava známkoprávních vztahů do roku 1952.....	17
2.4.2. Nová právní úprava platná od roku 1952.....	19
2.4.3. Mezinárodní ochranná známka	21
2.4.4. Úprava licenční smlouvy dle vyhlášky č. 64/1980 Sb.	21
2.4.5. Konkretizace vztahů na sklonku socialistické éry	22
3. Ochrana práv dle ZOOZ.....	24
3.1. Typy ochranných známek	24
3.1.1. Výrobní, obchodní, zásobní a blokážní ochranné známky	24
3.1.2. Kolektivní ochranná známka	25
3.1.3. Certifikační známky	26
3.2. Zápisná způsobilost ochranných známek dle ZOOZ	27
3.2.1. Pozitivní podmínky zápisné způsobilosti.....	27
3.2.2. Negativní podmínky zápisné způsobilosti	30
3.3. Přihláška ochranné známky	34
3.3.1. Úřad průmyslového vlastnictví	34

3.3.1.1. Právo přednosti	35
3.3.1.2. Průzkum přihlášky	35
3.3.1.3. Připomínky	37
3.3.1.4. Námitky	37
3.4. Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky	43
3.4.1. Převod, přechod a jiné výrazy vlastnického práva k ochranné známce	46
3.4.1.1. Převod vlastnického práva	46
3.4.1.2. Přechod práva k ochranné známce	47
3.4.1.3. Další práva vztahující se k ochranné známce	48
3.4.2. Licenční smlouvy	48
3.5. Zánik platnosti ochranné známky	51
4. Ochranná známka Společenství a další mezinárodní aspekty ochrany značek	56
4.1. Ochranná známka Společenství	56
4.2. Mezinárodní zápis dle Madridské dohody	59
4.3. Ostatní mezinárodní aspekty ochranných známek	60
5. Ochrana práv z ochranné známky	62
5.1. Důvody a obecný systém ochrany známkového práva	62
5.2. Soukromoprávní aspekt ochrany	63
5.2.1. Ochrana dle ZOOZ	65
5.2.2. Nekalá soutěž dle obchodního zákoníku	66
5.3. Veřejnoprávní aspekty ochrany	67
5.4. Doplnkové nástroje ochrany	68
6. Známkoprávní ochrana v USA	70
6.1. Ochrana práv k ochranné známce dle Lanhamova zákona	70
6.2. Novelizace Lanhamova zákona	71
7. Úvahy de lege ferenda	74
7.1. Z pohledu mezinárodního známkového práva	74
7.2. Z pohledu české národní legislativy	75
8. Závěr	77
9. Seznam literatury	78
10. Přílohy	82

1. Úvod

Ochranné známky a práva k nim jsou právním institutem sui generis, který je výsledkem dlouhodobé historické geneze. I přesto, že se jedná o poměrně specifický institut právního řádu, nelze jej pojímat izolovaně od ostatních právních předpisů, ale naopak je potřeba jej nahlížet v širších souvislostech.

Za respektování této zásady zařazujeme práva k ochranné známce do širšího celku práv zvaných práva na označení, k nimž se vedle těchto práv řadí též označení původu výrobků a práva k obchodní firmě. Společně s patentovým právem, právem k průmyslovému¹ a užitému² vzoru tvoří širší skupinu práv, která jsou předmětem průmyslového vlastnictví. Imanentní vlastností tohoto okruhu práv je jejich průmyslová (tzn. hospodářsky opakovatelná) využitelnost. Ani toto zevšeobecnování však není pro účely náhledu a výkladu práv k ochranné známce konečné. Přejdeme-li při zevšeobecnování ještě o úroveň výše, dostáváme se do oblasti práv duševního vlastnictví, jehož druhým základním pilířem (právě vedle práv průmyslových) jsou práva autorská a práva s nimi související³, která představují práva vztahující se k výsledkům duševní tvůrčí činnosti autorů z hlediska individuální formy ztvárnění myšlenky. Do této skupiny práv patří autorská díla včetně počítačových programů či výkony umělců, kteří provádějí autorská díla (např. herců). Specifickou skupinu pak tvoří práva vázající se k topografii polovodičových výrobků⁴ – čipů, která jsou dle názoru Úřadu průmyslového vlastnictví součástí průmyslových práv, dle teorie se však řadí spíše do druhého pilíře duševního vlastnictví, tvořeného převážně autorským právem.⁵

¹ Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslového vzoru a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrhů, ve znění pozdějších předpisů.

² Zákon č. 478/1992 Sb., o užitém vzoru, ve znění pozdějších předpisů.

³ Úprava těchto práv je zakotvena v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

⁴ Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

⁵ Boháček, M., a kolektiv: Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze 1994, str. 10 an.

1.1. Duševní vlastnictví

Pojem duševního vlastnictví a jeho jednotlivé součásti nemají ovšem ve všech zemích či na všech úrovních stejný obsah a formu. Na mezinárodní úrovni se lze setkat s názorem, jenž je mimo jiné zastáván i Světovou organizací duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“), dle které je obsahem práv průmyslových a jiných duševních práv vedle výše uvedených i know-how a nekalá soutěž. V této práci se však pojmem práva duševního vlastnictví rozumí jeho tradiční obsah, který know-how a nekalou soutěž nezahrnuje.

I samotný pojem duševní vlastnictví je z hlediska českého právního řádu poměrně komplikovaný a nejednoznačný, neboť dle výkladu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“, mohou být předmětem vlastnického práva pouze věci hmotné, jak také vyplývá ze systematického zařazení části pojednávající o vlastnickém právu v rámci členění občanského zákoníku.⁶ Dle mého soudu tento názor je ovšem třeba považovat za překonaný, zejména vzhledem k mezinárodním tendencím nastoleným v oblasti průmyslových práv, tedy i ochranných známek. Vždyť i samotný pojem duševní vlastnictví je pojem do značné míry převzatým ze zahraničních zdrojů⁷, které sice ne vždy odpovídají pravidlům obsaženým v českém právním řádu, jež se však v důsledku globalizačních tendencí a prolínání jednotlivých právních řádů sbližují, harmonizují či dokonce unifikují. V literatuře lze najít jak názory, které nehmotné statky za objekt vlastnického práva považují⁸, tak i názory opačné⁹. Ve prospěch souhlasného názoru svědčí i fakt, že dle usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Listina základních práv a svobod“, je každý oprávněn vlastnit majetek (čl. 11 odst. 1), přičemž obsah slova majetek je nepochybně širší než pouhé hmotné věci. K relevantnosti tohoto závěru (alespoň pro oblast ochranných známek) napovídá i skutečnost, že současný zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZOOZ“ používá pojmu vlastník, nikoliv majitel jako

⁶ Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO, Linde Praha a.s. 2004, str. 21 an.

⁷ viz anglický výraz Intellectual Property apod.

⁸ Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, Doplněk Brno 1994, str. 12 an.

⁹ Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO, Linde Praha a.s. 2004, str. 21 an.

normativ upravující oblast ochranných známek před účinností ZOOZ, jímž byl zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZOOZ pův.“.

Jak je tedy patrné, práva k ochranné známce jsou součástí širšího celku práv a nutno říci, že skupinou poměrně významnou.

I když to může vypadat téměř až úsměvně, ani samotné označení „ochranná známka“ není úplně konformní. Budeme-li vycházet ze zahraničních pramenů, tak se dokonce označení ochranná známka jeví jako téměř nevhodné, neodpovídající označení užívanému ve angloamerickém světě či na mezinárodní úrovni – trademark nebo registered trade mark. V německy hovořících zemích se můžeme setkat s označením Marken nebo Warenzeichen, ve španělsky hovořících zemích s označením Marcas registradas, ve francouzsky la marque déposée, které tak ve většině případů akcentují skutečnost, že předmětem ochrany se označení stává až tehdy, je-li oficiálně registrováno. V českých zemích je však pojem ochranná známka důsledkem lokální historické geneze, která nebyla tak silným způsobem ovlivněna zahraničními vlivy jako současná úprava známkového práva ve světle globalizovaného světa.

1.2. Důvody ochrany značek

Proč je však důležité tato označení chránit?

Odpověď na tuto poměrně lapidární otázku může být velice komplikovaná, proto se v této práci zaměřím pouze na nejvýznamnější důvody ochrany práv na označení. Význam práv duševního vlastnictví není na první pohled zcela zřejmý; právem chráněno je něco, co není možné uchopit, nemá ani žádný reálný základ v prostorovém vnímání světa. Proto také ochrana tzv. nehmotných statků, tj. statků, které nemají žádný hmotný substrát, resp. statků vytvářených konkrétním duševním obsahem, jehož objektivní výraz je způsobilý být předmětem společenských vztahů¹⁰, aniž by bylo

¹⁰ Nehmotnými statky jsou tedy pouze statky takové povahy, u nichž je třeba řešit jejich právní aspekty. Není to tedy cokoli jevově nehmotného, ale pouze ty jevy, u nichž vyvstala potřeba řešit jejich povahu metodou právní regulace. Viz Boháček, M., a kolektiv autorů: Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze 1994, str. 9 an.

potřeba je ztělesnění v hmotné podobě¹¹, byla v počátcích svého vývoje objektem mnohem menšího množství právních úprav než práva, která se vztahují ke statkům hmotným. V souvislosti s nehmotnými statky hovoříme často o tzv. potenciální ubikvitě¹², jako základní vlastnosti nehmotných statků, jež vyjadřuje skutečnost, že tyto předměty mohou být kdykoliv, kdekoliv a kýmkoliv, a to i současně, užívány, aniž bylo došlo k jakékoliv újmě na jejich podstatě či funkci.¹³

V recentní historii se situace týkající se úpravy práv k nehmotným statkům radikálně mění v důsledku silného ekonomického rozvoje v mnoha zemích, jemuž je imanentní silná soutěž mezi výrobcí zboží a poskytovateli služeb. Největší přínos práv na označení, resp. označení samotných se odehrává na poli ekonomickém, proto je vhodné nastínit alespoň několik základních ekonomických aspektů jejich ochrany, které velice úzce souvisejí s důvody ochrany.

Nejvýznamnější úlohu hrají práva na označení (a s nimi samozřejmě i práva k ochranné známce) v rámci obchodních závazkových vztahů. Z ekonomického pohledu vhodně provedená implementace ochranné známky do obchodní strategie společnosti či podniku je zárukou jeho trvalého úspěchu. „Ochranné známky hrají důležitou úlohu zvláště u spotřebních výrobků.“¹⁴ Značky či známky jsou významným faktorem při rozhodování spotřebitelů při koupi zboží či služby. Rozhodování může být ovlivněno dvěma faktory, a sice že spotřebitel zboží opatřené příslušnou známkou či značkou již v minulosti využíval, užíval či jinak konzumoval a byl s jeho kvalitou spokojen, proto i v případě následující koupě či v rámci jiného závazkového vztahu upřednostňuje výrobky či (a) služby opatřené touto značkou, nebo se pro toto zboží rozhoduje jako prvospotřebitel na základě reklamní kampaně, doporučení přátel či známých, více či méně nezávislých testů apod. Často bývá impulsem ke koupi také pouhá zvědavost či snaha vyzkoušet něco nového. Pro podnik je samozřejmě důležité udržet zejména ty spotřebitele, kteří výrobky či služby opatřené značkou (resp. ochrannou známkou) v minulosti již koupili, protože lze předpokládat, že byli-li s jeho vlastnostmi, kvalitou a cenou spokojeni, rozhodnou se pro koupi tohoto výrobku či služby i v budoucnu. Aby

¹¹ Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům, Codex, Nakladatelství Hugo Grotia, a.s. Praha 1994, str. 11.

¹² Lat. ubique = všude.

¹³ Telec, I., Bejček, J., Hajn, P.: Právo průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže, Nakladatelství VUT Brno, 1993.

¹⁴ Malý, J.: Obchod nehmotnými statky, patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky, C.H.Beck 2002, str. 41

tito spotřebitelé pak měli možnost koupě tohoto výrobku či služby, je nutné, aby byl nějakým způsobem označen, a to tak, aby dokázal odlišit tyto výrobky či služby od výrobků a služeb jiného soutěžitele či subjektu. Důraz na tento typ spotřebitelů je předpokladem trvalého a rostoucího obratu či zisku.

Naopak při akcentaci prvospotřebitelů dochází k jednorázovému, velice razantnímu vzrůstu obratu společnosti, ze středně a dlouhodobého hlediska však může představovat jisté riziko odvrácení se od této značky, je-li péče o stávající zákazníky zanedbávána či nedostatečná.

Problematika ekonomických aspektů ochrany značek je podrobně zkoumána především v zahraniční literatuře. Z ekonomického pohledu je tak důvod ochrany jednoznačný; zvýhodnění spotřebitele tím, že mu poskytneme dodatečnou informaci o výrobku či službě.

Představme si svět bez ochranných známek. Každý výrobce či poskytovatel služby má za cíl prodat co nejvíce výrobků či poskytnout co možná nejvíce služeb. Jednotlivé výrobky a služby není možné od sebe navzájem rozlišit, proto se výrobci a poskytovatelé snaží je nabídnout co nejlevnější, protože vyšší kvalita podepřená vyšší cenou nebude schopna společnosti či podniku obstarat vyšší obrat a zisk. Tím dochází k zajímavému paradoxu, kdy zdánlivě levné výrobky a služby jsou málo kvalitní, tudíž je nutné je kupovat častěji a ve svém důsledku tak budou pro spotřebitele dražší než výrobky a služby ve světě, kde je ochranná známka běžným jevem.¹⁵ Pro praktickou ukázkou tohoto jevu není nutno cestovat do imaginárního světa, neboť obdobná situace je i na většina českých tržištích, kde dochází ještě k určité modifikaci poměrů v důsledku rozličných jednání, která jsou v nejednom případě *contra legem*, ve většině pak minimálně *in fraudem legis*.

V některých pramenech je však možné se setkat i s opačnými názory. Jejich hlavním argumentem proti ochranným známkám je to, že spotřebitel v důsledku propagace nějakého výrobku či služby začne vnímat rozdíly, které ve skutečnosti neexistují, pokud je značkové zboží od neznačkového nerozeznatelné, čímž vlastně dochází ke klamání spotřebitele. „Ochota spotřebitele zaplatit více za značkový výrobek je podle názoru kritiků jednou z forem iracionality podporované reklamou.“¹⁶

¹⁵ Goldstein, P.: Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, Fifth Edition, New York Foundation Press 2002, str. 20 an.

¹⁶ Mankiw, N., G.: Zásady ekonomie, GRADA Publishing 1999, str. 375.

Značka tak spotřebiteli pomáhá při výběru výrobků či služeb, šetří jeho čas a do značné míry nahrazuje práci prodavače. „Při prodeji se doptá na svou oblíbenou či známou známku a ví, že dostane zboží, které je charakteristické určitými vlastnostmi a kvalitou bez bližšího zkoumání. Při výběru ze zboží neznámého je mu známka zárukou zboží značkového oproti zboží neznačkovému.“¹⁷ Značka zboží nijak analyticky nevynezuje (jako jsou přísady v jídle), ale má naopak spotřebiteli poskytnout souhrnnou informaci o vlastnostech daného výrobku či služby. Analytická informace, kterou výrobek či služba obsahuje, je spíše komplementem než substitutem ochranné známky.

Poskytnutí dodatečné informace spotřebiteli však není jediným pozitivem ochranných známek. Druhým významným ekonomickým faktorem je i to, že ochranné známky působí jako určitý stimul pro společnosti a podniky, které jsou tak nuceni udržovat kvalitu svých výrobků a poskytovaných služeb na stále stejné či ještě lépe zvyšující se úrovni.

Ochranné známky jsou důležité také pro vytváření image podniku či společnosti.¹⁸

Zavedené označení, resp. ochranná známka tak v důsledku může mít mnohem větší hodnotu, než samotný podnik tvořený hmotnými věcmi.¹⁹ Podle amerického časopisu *Financial World* je hodnota nejvýznamnějších ochranných známek ceněna v řádu desítek miliard dolarů, přičemž pomyslné první místo patří ochranné známce společnosti Philip Morris, a sice Marlboro²⁰, jejíž hodnota je odhadována na téměř 40 mld. USD. Nejdražší tuzemskou ochrannou známku je dle této studie značka Pilsner Urquell (4 mld. Kč).²¹ Mezi další významné české, resp. československé ochranné známky patří značka Mattoni pro nealkoholické nápoje, SOLO pro zápalky, ŠKODA AUTO pro osobní automobily a z nich odvozené modifikace, jejich doplňky a příslušenství, náhradní díly, spalovací motory pro uvedená vozidla²², či

¹⁷ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H.Beck 2005, str. 294.

¹⁸ Hofbauer, K.: *Duševní vlastnictví, práva k nehmotným statkům – patenty, ochranné známky, autorské právo*, Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Ústí nad Labem 1998, str. 42.

¹⁹ www.americangreatestbrands.com

²⁰ Tato ochranná známka požívá na území České republiky formálně ochranu od roku 1956.

²¹ Lochmanová, L.: *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobků*, Orac 1997, str. 35.

²² Tato ochranná známka dle rozhodnutí OHIMu č. 2312/1003 z 30.10.2003 nedosáhla úrovně všeobecně známé ochranné známky a nedostává se jí tak ochrany proti zaměnitelným označením zapsané pro jiné

Aby ochranná známka mohla mít takové významné obchodní důsledky, měla by samozřejmě splňovat předpoklady stanovené příslušnými právními předpisy upravující oblast ochrany značek. Dodržování právních předpisů však samo o sobě ještě není zárukou obchodního úspěchu, k tomu je potřeba ona pověstná třešnička na dortu, která je výrazem invence a duševní činnosti určitého subjektu; ochranná známka tak musí být nejen konformní s platnými právními předpisy, ale musí být také originální a nevšední, snadno zapamatovatelná, vhodná pro nabízené výrobky či služby, jednoduchá a výrazná, všestranně použitelná na různém materiálu, vhodná ke zmenšování či zvětšování, vyslovitelná i ve světových jazycích a nepůsobící v nich hanlivě či urážlivě, a především časově stálá, neměnného vzhledu a přitom stále moderní.²⁴ Je pochopitelné, že vytvořit značku, která bude splňovat všechna tato kritéria je více než obtížné a předmětem náročné a dlouhodobé práce výtvarníků a marketingových specialistů. Například výrobci automobilů při tvorbě názvu nového automobilu nechávají zpracovat průzkum v každé relevantní zemi, zda-li se s navrhovaným názvem automobilu nevytvářejí nějaké nevhodné souvislosti (například označení vozu NISSAN ALMERA evokuje k užívání nepřilíš vhodný název ALMARA či vozidlo DAEWOO ESPERO znamená ve španělštině „čekám“, což pro vozidlo jistě není příliš vhodné). Naopak příkladem vhodně zvoleného označení může být značka NIKE pro sportovní oblečení či COCA-COLA pro nápoje. Příkladem značky, která je nevhodná, jsou různá deskriptivní označení výrobků či služeb, jejichž snahou je co možná nejdetailejší popis nabízeného produktu. Zavedenou značkou je např. i ochranná známka SAZKA, která však po letech užívání ztrácí na své modernosti, především nepřilíš šťastně zvolenou barevnou kombinací při zápisu obrazové ochranné známky.²⁵

Tato podoba ochrany značek a s ní spojený systém práv k ochranné známce byl v minulosti předmětem silné historické geneze rozličných právních úprav, které více či

výrobky a služby, v tomto konkrétním případě pro navrhovanou značku SKOVA pro hrací karty a herní zařízení. Viz www.ohim.eu.int.

²³ Historická geneze těchto ochranných známek je podrobně popsána v publikaci Jetschgo, J.: Skoda, Gablonz, Budweiser&Co, Neuer Glanz auf alten Marken, Bohlau Verlag Wien-Koln-Wiemar, 2001.

²⁴ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck 2005, str. 295.

²⁵ Autorem této značky je Petr Drbal, viz též katalog výstavy Praha 23. května - 18.června 1989, jenž uspořádal Svaz českých výtvarných umělců, Český fond výtvarného umění s názvem Obrazová značka, ochranná známka, písmová značka; úvodní texty Hakl, B. a Klivar, M.

méně zdařile reflektovaly hospodářské potřeby příslušných subjektů. V současné době je situace v oblasti práv na označení modifikována silnými harmonizačními, integračními a unifikačními tendencemi, které pro nás vyplývají z členství v Evropských společenstvích. Je jasné, že požadavky na funkce a význam práv na označení ve světle těchto mezinárodních tendencí je odlišný od stavu aplikace práv na označení, resp. práv k ochranné známce pouze na vnitřním trhu jednotlivého státu, tedy na národní úrovni.²⁶

²⁶ Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, Úřad průmyslového vlastnictví 2003, str. 17 a 18.

2. Historický vývoj známkového práva

2.1. Počátky ochrany

Ochrana práv na označení jako nehmotných statků je na rozdíl od ochrany statků hmotných z historického hlediska nepoměrně chudší.

2.1.1. Res incorporales

První zmínku o věcech nehmotných, res incorporales, nacházíme sice již v právu římském, ale v této době se jednalo spíše o určitou reflexi stoické filosofie než o ucelený souhrn norem vztahující se k nehmotným statkům. Za res incorporales byly považovány věci, jejichž podstatou je nehmotné právo, které „.....musí mít v poslední instanci objekt hmotný, v Římě dokonce po dlouhá staletí objekt hmotný v penězích vyjádřitelný...“²⁷. Jednalo se především o institut pozůstalosti, ususfructu apod. Dnešní instituty práva k nehmotným statkům jako ochranné známky, patenty etc. tak nebyly v římském právu vůbec známy.

2.1.2. Cechy a průmyslová revoluce

Literatura považuje za počátek známkového práva středověké aktivity výrobců cihlářských, keramických a kožených produktů, kteří do těchto výrobků vypalovali své značky, iniciály, obrazy zvířat apod. „Vypalovanými označeními byla opatřována i zvířata (odtud dosud užívaný termín pro ochranné známky „brand“).“²⁸ Užívání těchto značek se značně rozšířilo se vznikem cechů, bouřlivý rozvoj pak nastal v 18. století

²⁷ Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo, C.H.Beck 1997, str. 83

²⁸ Jakl, L., a kolektiv: Ochranné známky a práva na označení, Úřad průmyslového vlastnictví 1997, str. 10

s rozvojem průmyslové výroby. Nejdynamičtěji se tento institut vyvíjel v Anglii, Francii, Německu, Rakousku a Spojených státech amerických.

2.2. Známkové právo v Rakousku-Uhersku, první předpisy

2.2.1. Počátky ochrany známky

Prvním předpisem, který upravoval problematiku ochranných známek na našem území představoval Císařský patent č. 230 ze dne 7. prosince 1858, kterým byl vydán Zákon o ochraně živnostenských známek a jiných označení. Dokladem skutečnosti, že se jednalo o živý právní institut je i registrace naší nejstarší ochranné známky, která byla zapsána již rok po účinnosti tohoto předpisu, tedy v roce 1859 pro označení Pilsner beer, které se pak v budoucnu stalo předmětem mnoha komplikovaných právních sporů.²⁹

2.2.2. Zákon č. 19/1890 ř.z.

Podrobnější úpravu přinesl normativ ze 6. ledna 1890 uveřejněný v Zákoníku říšském pro království a země v radě říšské zastoupené pod číslem 19, o ochraně známek, účinný od 25. ledna 1890, dále jen „zákon o ochraně známek“. Rozsahem nepřiliš objemné skriptum zakotvilo do právního řádu základní instituty, jež se dochovaly až do dnešní doby, jako např. registrační princip či princip priority.

Úvodní ustanovení obsahovala definici známek, jimiž se rozuměly značky sui generis užívané v obchodním obratu k rozlišení výrobků a zboží, demonstrative „obrazy jinotajné, vignety apod.“ Základním principem ovládajícím ochranu těchto „značek“ byl princip zápisu, při kterém hlavní roli hrála obchodní a živnostenská komora příslušná dle sídla podniku navrhovatele.

Zákon o ochraně známek ve svém § 3 explicitně stanovil čtyři okruhy překážek

²⁹ Čada, K: Průmyslověprávní informace, Nakladatelství Karolinum, Praha 2002.

zápisné způsobilosti. Primárně byly ze zápisu vyloučeny značky zobrazující či využívající jména historických osobností, jež se zasloužily o stát a národ, dále značky obsahující výlučně údaje o místu, druhu, způsobu zhotovení, povaze, váze, množství či ceně výrobku. Třetí okruh negativních podmínek zápisné způsobilosti vylučoval ze zápisu značky všeobecně obvyklé k označení druhů zboží. Poslední okruh pak vylučoval známky, které jsou v rozporu s dobrými mravy, nemravné, klamavé apod. Povinností osoby žádající o zápis známky bylo určit, pro který druh zboží má být známka zapsána. Navrhovatel pak získal ochranu pouze druh zboží, jenž uvedl v přihlášce. Na překážku tak nebyl ani zápis totožné známky, avšak pouze za podmínky, že byla zapsána pro jiný druh zboží.

Zvláštní úloha při zápisu známky byla svěřena do rukou ministra obchodu, jemuž byly zasílány dva exempláře známky, o jejíž zápis se jednalo. Ministru pak příslušelo rozhodnutí, zda-li přihlašovaná známka je totožná či podobná se zapsanou známkou pro stejný druh zboží či nikoliv. O svém rozhodnutí pak zpravoval nejen navrhovatele, ale v případě pozitivního nálezu i držitele již zapsané známky.

Příslušné komory měly také právo zapsanou známkou vymazat z taxativně vyjmenovaných důvodů. Spíše než o oprávnění komory jednat určitým způsobem, tedy vymazat známkou, se jednalo o povinnost konat, byl-li naplněn alespoň jedna skutečnost zakládající výmaz. Komora známku vymazala především na žádost osoby, která byla ze známky oprávněna. Tento úkon byl zcela ovládnut dispoziční zásadou oprávněného, avšak v případě, že oprávněný návrh podal, komora měla povinnost výmaz provést. Dalšími důvody bylo neobnovení zápisu či spíše nesplnění podmínky na včasnou obnovu, dále v případě, že ministr obchodu dospěl k závěru, že známka neměla být zapsána a v posledním případě v důsledku nálezu ministra obchodu ve sporu o tom, zda-li tu právo ke známce je.

Základní zásadou ovládající zápis známky, byl princip priority zakotvený v §19 zákona o ochraně známek. Podle tohoto ustavení výhradní právo ukladatele užívat známku počínalo dnem a hodinou podání u obchodní a živnostenské komory. V případě konfliktu zapsaných známek příslušela pak ochrana známce nejdříve zapsané.

Zvláštní pozornost zaslouží oddíl III. příslušného zákona nazvaný „Zásahy ve právo známkové“, jež upravoval situaci, kdy jiná osoba než ukladatel užívá, uvádí nebo napodobuje zapsanou známkou. Sankce, jež příslušela za taková jednání byla jednak peněžitá, jednak také trest vězení v délce trvání až do 1 roku. Orgánem příslušným pro

řešení těchto sporů byl soud, a to soud trestní či civilní. I v tomto případě připadala zcela zvláštní pravomoc ministru obchodu, jenž rozhodoval o tom, zda výhradní užívací právo poškozenému přísluší, jakož i o právu priority a převodu práva. Toto rozhodnutí mělo povahu předběžné otázky a ministr jej vydával pouze na základě žádosti trestního soudu.

Základním právem poškozeného z těchto jednání bylo především právo na odškodnění. Výše zmíněný zákon dával poškozenému možnost volby, zda se uplatní své právo na peněžité plnění u soudu trestního či civilního. Podle §27 zmíněného zákona mohl poškozený žádat v trestním řízení místo odškodnění podle práva soukromého zaplacení tzv. peněžité pokuty, která představovala zcela odlišný institut než jej známe dnes z oblasti trestního práva hmotného. Peněžitá pokuta představovala určitou formu náhrady škody, připadala poškozenému a její výše byla ohraničena horním limitem 5.000 zl. V případě, že poškozený této možnosti nevyužil, či nesouhlasil s horním limitem peněžité pokuty, mohl se obrátit na civilní soudy s žádostí o náhradu škody. V tomto případě žádný limit pro výši této náhrady stanoven nebyl, soud rozhodoval volnou úvahou vedenou hodnocením všech okolností.

Problematika mezinárodních ochranných známek, resp. ochrana známek zahraničních podniků byla v této době upravena pouze v jediném paragrafu, oddílu IV. s názvem „Známky podniků mimorakouských“. Toto ustanovení výslovně odkazovalo na uzavřené dvoustranné či vícestranné mezinárodní úmluvy, jenž měly cizím známkám poskytovat ochranu. V případě, že s konkrétním státem, o jehož podnikatele se jednalo, žádná taková úmluva uzavřena nebyla, postupovalo se dle zásad vzájemnosti.

2.2.3. Vývoj do konce 1. sv. války

Po dobu trvání říše Rakouska-Uherska byl zákon z roku 1890 výslovně měněn pouze jedenkrát, v roce 1895. V roce 1908 byla úprava ochrany známek doplněna nařízením ministerstva veřejných prací, kterým bylo stanoveno, které doklady jsou zapotřebí k průkazu přednostního práva při přihlašování nejen známek, ale i patentů a vzorků. O pět let později byl do právního řádu vtělen zcela nový prvek - institut mezinárodní ochranné známky, a to na základě nařízení ministerstva veřejných prací o mezinárodní registraci

známek účinné od 15. května 1913, které přetrvalo až do přijetí Madridské dohody v roce 1933.

Jako doklad o tom, že ani na konci 19. století nebyla ochranná známka pouze formálním právním institutem, pouhým prázdňým ustanovením zákona nám ukazuje i rozhodnutí c.k. Nejvyššího soudu jako soudu kasačního ze dne 9. února 1892, jež je jedním z prvních rozhodnutí svého druhu na našem území. Spor se týkal karlovarského mýdla „Karlsbader Sprudelseife“, jehož napodobenina se v kraji objevila. Nejvyšší soud pak v této věci mj. judikoval, že: „Právo ku známce nečelí jedině proti napodobeninám totožným, nýbrž proti každému napodobení, různí-li se od známky tak nepatrně, že by v obchodu stejného účinku docílití mohlo, jako vyznačení pravé.“³⁰ Tato zásada je nejen výkladem zákonného oprávnění ministra obchodu, jenž rozhoduje o zápisu podobných známek, ale objevuje se téměř ve všech dalších normativech upravujících ochranu známek.

2.3. Období mezi lety 1918 a 1945

2.3.1. Vznik ČSR a vývoj ve 20. letech 20. století

Další vývoj známkoprávní ochrany na historických územích reflektoval měnící se politickou situaci vzniklou po ukončení první světové války, jejímž důsledkem byl i vznik nových států, mezi nimi i Československa. Základním problémem, před nímž politická elita při vzniku nového státu stála, bylo, jakým způsobem zajistit kontinuitu státní správy, soudnictví a způsob, jak udržet veřejný pořádek. Proto byly zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného československého státu do právního řádu nástupnického státu československého recipovány veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení. Na základě tohoto ustanovení se tedy součástí právního řádu státu československého stal i základní normativ ochrany známek č. 19/1890 ř.z. ve znění novel a prováděcích předpisů.

³⁰ Rozhodnutí c.k. Nejvyššího soudu ze dne 9.2.1892 č. 1420 uveřejněné v časopise Právník, rok 1892.

V souvislosti se změnou státoprávního uspořádání střední Evropy bylo nutné také vyřešit případnou kolizi mezi předpisy rakouského mocnářství a předpisy platné v oblasti tzv. Německého svazku, konkrétně územní působnost předpisu z roku 1894 o ochraně známek. Rozsah působnosti závazně stanovil předpis č. 471/1919 Sb. zakotvující derogaci německého předpisu pro území Československa a stanovící územní působnost zákona z roku 1890 i na bývalá německá území (především Hlučínska) za současného stanovení podmínek, za kterých bylo možné uplatňovat ze zapsaných známek právo přednosti.

Temporální, ale z hlediska ochrany známek velice významné ustanovení obsahovala také mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem, tzv. Versailleská mírová smlouva podepsaná roku 1919. Dle této úmluvy v období od 1. srpna 1914 do účinnosti této smlouvy, tj. do 10. ledna 1920 neběžely lhůty stanovené pro užívání zapsaných známek. Taktéž nebylo možné, aby zapsaná známka požívající ochrany k 1. srpnu 1914, byla vymazána pouze z důvodu toho, že ve výše zmíněném období prodlouženém o dvě léta, nebyla užívána či z ní nebylo jinak těženo.

V období tzv. První republiky se právní úprava ochrany známek na národní úrovni měnila pouze nepatrně. Jednou z oblastí, kde došlo k jistým změnám, bylo jednak upřesnění označení, která jsou nezpůsobilá k zápisu a dále pak posílení ochrany obrazu a jména prezidenta, osob žijících nebo historických, jež se zasloužily o stát a národ, státních znaků, vlajek apod., ať národních či cizozemských, které nebylo možné bez dovolení v hospodářském styku užívat. V roce 1933 pak vládní nařízení o otiscích a štočcích ochranných známek podrobněji upravovalo podmínky přihlašování známky u registračního úřadu.

V oblasti ochrany známek na úrovni mezinárodní však dochází ke zcela zásadním historickým změnám a to přistoupením Československa k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek včetně prováděcího předpisu k této dohodě.

2.3.2. Ochrana práv duševního vlastnictví ve 30. letech a v době 2. světové války

Konec třicátých let minulého století se nesl ve znamení reflexe měnící se vojensko-politické situace ve světě i Evropě a znamenal tak určitou silnou degradaci práv vztahujících se k duševnímu vlastnictví. Hlavní pozornost byla věnována především politické situaci, čímž se široké oblasti práva soukromého práva dostávaly na samý okraj zájmu. Základním nástrojem reflexe byly především mimořádná opatření ve formě vládních nařízení vydávaná v rámci zmocnění zakotvené v zákoně č. 330/1938 Sb., o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací. Primárním cílem těchto nařízení bylo zachovat ochranu nabytých práv ke známce i přes měnící se mezinárodně politickou situaci. Prvním z nich bylo nařízení z roku 1938 reagující na brannou pohotovost státu a obsazení některých částí republiky okupačními vojsky. Zapsaná ochranná známka, již uplynula lhůta k podání návrhu na prolongaci ochrany zůstávala nadále v platnosti, jestliže její majitel do 30ti dnů po odpadnutí překážky, pro kterou nemohl návrh na prodloužení podat, návrh obchodní a živnostenské komoře podá. Současně nařízení stanovilo podmínky, za kterých byla nadále poskytována ochrana známce zapsané u obchodní a živnostenské komory, která měla sídlo na území ovládané cizí mocí. Obdobná ustanovení obsahovalo také nařízení vydané o dva roky později vztahující se však i na některé aspekty ochrany známky mezinárodní, především zásady priority.

Po dobu trvání Protektorátu Čechy a Morava došlo ještě k jistým změnám ochranných známek podniků maďarských, sudetských a slovenských.

2.4. Období od ukončení 2. světové války do tzv. Sametové revoluce

2.4.1. Poválečná úprava známkoprávních vztahů do roku 1952

Po ukončení válečného chaosu v květnu 1945 se opět postupně začíná obracet pozornost na reparaci úprav soukromoprávních vztahů, které po dobu trvání válečného

konfliktu byly odsunuty do pozadí.

Na poli ochrany známek provedl tuto definitivní tečku za válečnými běsy zákon č. 125/1946 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochrany známek, který společně s posléze vydaným vládním nařízením č. 96/1947 Sb. umožňoval za splnění příslušných podmínek ochranu práv nabytých v období od září 1938 do května 1946 a především stanovil povinnost pro zapsané nebo obnovené známky ve stanovené lhůtě podat přihlášku této známky u místně příslušné obchodní a živnostenské komory. V případě, že vlastník zapsané známky zápis ve lhůtě k tomu určené neprovedl, jeho známka pozbývala uplynutím poslední dne ochrany a při případném následujícím zápisu navrhovateli ani nemohlo svědčit právo priority vyplývající z původního zápisu. Časové období, ve kterém bylo nutné zápisy provést bylo stanoveno od 12. června 1946 do 30. června roku 1948. Za splnění těchto podmínek bylo možné nadále chránit i známky zapsané v období okupace u jiného úřadu než místně příslušné obchodní a živnostenské komory, měl-li podnik zapisovatele sídlo na území Československé republiky. Pro období okupace bylo také možné požádat o prominutí lhůty k podání návrhu na prodloužení platnosti známky nebo podání žaloby dle § 4 zákona o ochraně známek z roku 1890.

2.4.1.1. Změny na úseku státní správy

Ke změnám dochází také v oblasti veřejné správy známek. Dřívější roztržštěný systém správy prostřednictvím obchodních a živnostenských komor podřízených ministerstvu přestává vyhovovat především z důvodu nepřehlednosti, komplikovanosti a malé rychlosti zápisu po desetiletí nereagující na stále rychleji se měnící ekonomické potřeby přihlašovatelů.

V roce 1949 proto vláda rozhodla o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek na Patentní úřad v Praze, který by svojí centrální povahou měl rychlost zápisů podstatně zvýšit. Působnost, kterou tak vykonával aparát sestávající z orgánů ministerstva vnitřního obchodu, zahraničního obchodu a průmyslu, Úřadu na ochranu živnostenského vlastnictví při pověřenectvu průmyslu a obchodu v Bratislavě, jakož i krajských národních výborů účinností tohoto předpisu přechází na jediný ústřední úřad

se sídlem v Praze. Těto úpravě předcházela rozsáhlá reforma státní správy, která po složitě a několikaleté politické rozpravě vyústila ve vydání zákona o krajském zřízení, jímž se mj. rušily i dosavadní obchodní a živnostenské komory, jejichž působnost přešla na nově utvořené krajské národní výbory, jejichž působnost ve věcech ochranných známek však byla velmi přechodná.

2.4.2. Nová právní úprava platná od roku 1952

Pod rostoucím vlivem změněné vnitropolitické situace dochází i ke změnám úpravy norem, jejichž předmětem je duševní vlastnictví. Po zákonu o vynálezech a zlepšovacích návrzích je v roce 1952 měněna i úprava vztahů vznikajících při registraci ochranných známek. Po více než 60ti letech tak dostává náš právní řád nový předpis, který s definitivní platností deroguje rakousko-uherskou normu z roku 1890. Nový zákon publikovaný ve Sbírce zákonů pod číslem 8 z roku 1952 přináší konkrétnější vymezení ochranné známky namísto dosti vágního ustanovení předcházející normy označující známku za „značku“. Definici ochranné známky však nenalezneme ani v tomto předpise. Na rozdíl od předcházející úpravy možnosti tvorby známky, jejíž jednotlivá ustanovení byla roztroušena v několika paragrafech, nový zákon v jediném odstavci stanoví, že: „Ochrannými známkami mohou být slova, vyobrazení a jiné značky plošné a prostorové.“³¹

Obdobně jako v říšském zákonu byly vypočteny překážky zápisné způsobilosti, které však již explicitně neobsahují zmínku o vyobrazeních prezidenta či historických osob. Také převod zapsané známky byl možný pouze při převodu podniku, pro nějž byla známka užívána. Určitou výjimku z tohoto pravidla představovala možnost podání písemného návrhu na převod známky k úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty, jenž mohl rozhodnout o udělení souhlasu k převodu známky bez současného převodu podniku za předpokladu, že v podniku dojde k novému uspořádání dosavadní hospodářské činnosti a v důsledku výrobně-organizační nebo obchodně-organizační přejde výroba na jiný podnik. Taktéž oprávnění úřadu vymazat zapsanou známku byla analogická, jakož i doba ochrany známky stanovená na 10 let od vzniku práva priority s možností obnovy zápisu. Jistým nedostatkem nové úpravy byla nemožnost zapsat

³¹ § 2 zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech.

známku pouze pro služby. I nadále tak ochranná známka mohla být zaregistrována pouze pro výrobky a zboží.

Poměrně strohý a nepříliš rozsáhlý předpis doplnilo nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího, kterým byl zákon o ochranných známkách a vzorech proveden.

Hlavním úkolem tohoto nařízení byla úprava řízení před úřadem pro vynálezy, především stanovení náležitostí přihlášek a jiných podání a úprava pravomoci úřadu ve věcech ochranných známek. Základní povinností úřadu týkající se zápisu známky bylo podrobit přihlášku průzkumu, zda-li je způsobilá k zápisu za předpokladu, že přihláška známky nemá nedostatky nebo tyto nedostatky byly odstraněny. V případě, že známka byla způsobilá, úřad ji zapsal do registru, navrhovateli vydal osvědčení a uveřejnil ji ve Sbírce ochranných známek, k jejímuž zřízení došlo na základě tohoto nařízení, a jejímž vydáváním byl úřad pověřen. Známkou úřad zapsal i v případě, že byla stejná či zaměnitelná jako již známka zapsaná pro stejný druh zboží, jestliže navrhovatel, který byl o shodnosti nebo podobnosti vyrozuměn, se k této věci nevyjádřil nebo na přihlášce trval. Majitel dřívější známky mohl na základě návrhu o výmaz žádat o vymazání takové zapsané známky. Stejně mohl postupovat i držitel nezapsané známky v prekluzivní lhůtě tří let od zápisu napadené známky.

Nesplňovala-li známka náležitosti stanovené zákonem, úřad přihlášku zamítl.

Navrhovatel měl možnost podat k úřadu opravný prostředek, tzv. stížnost ve lhůtě 30ti dnů od doručení rozhodnutí. Úřad o ní mohl meritorně rozhodnout pouze v rámci tzv. autoremedury, tzn. v případě, že jí zcela vyhověl. V ostatních případech o stížnosti rozhodoval nadřízený orgán, tedy Státní úřad plánovací zřízený za účelem zlepšení národního hospodářství, jehož složkou byl i Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty.

Postavení úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty bylo i v této době několikrát měněno. Základní idea centrálního úřadu však zůstala nedotčena a k návratu decentralizovaných a dekoncentrovaných obchodních a živnostenských komor a posléze krajských národních výborů tak již nikdy nedošlo. Od roku 1953 se úřad stal ústředním orgánem státní správy, v jehož čele stál předseda jmenovaný prezidentem na návrh vlády. V pozdějších letech došlo k vyčlenění tzv. Úřadu pro normalizaci a měření, jehož postavení bylo samostatné, na rozdíl od úřadu pro vynálezy, jenž byl podřízen Státnímu

výboru pro rozvoj techniky, později pak dochází k přejmenování úřadu na Úřad pro patenty a vynálezy podřízený Státní komisi pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, později jen Státní komisi. Na konci 80. let byl pak úřad přejmenován na Federální úřad pro vynálezy. Přes veškeré více méně formální změny však působnost úřadu zůstala po celou dobu téměř nezměněna.

K radosti právníků, zákonodárců a laické veřejnosti nebyla úprava ochranných známek stanovená zákonem o ochranné známce z roku 1952 po celou dobu platnosti, tj. až do roku 1988 měněna³² a setrvala tak ve své původní podobě po více než třicet let, čímž jistě naplnila věčnou snahu o dosažení co nejvyšší možné míry právní jistoty.

2.4.3. Mezinárodní ochranná známka

Ke změnám ovšem dochází v oblasti mezinárodních ochranných známek prostřednictvím revizí Madridské a Niceské dohody, které pro ČSSR vstoupily v platnost na konci roku 1970, v případě Ženevské revize Niceské dohody pak na počátku roku 1979, a jež byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů ve formě vyhlášky ministerstva zahraničí.

2.4.4. Úprava licenční smlouvy dle vyhlášky č. 64/1980 Sb.³³

Na počátku 80. let minulého století je také nově upraven postup pro nakládání s průmyslovými právy ve vztahu k zahraničí. Nakládáním se rozumělo poskytování, převod a nabytí práv k ochranné známce, vynálezu apod. a bylo možné je využívat pouze prostřednictvím ústředních řídicích orgánů. Nakládat s těmito právy bylo možné pouze s využitím institutu licenční smlouvy, a to licenční smlouvy aktivní týkající se poskytování či převodu průmyslových práv či smlouvy pasivní, jejichž předmětem bylo nabytí těchto práv. V případě, že podnik měl zájem na uzavření některé z výše

³² Ke změně zákona č. 8/1952 Sb., o ochranné známce a chráněném vzoru došlo zákonem č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, v jejímž důsledku došlo ke zrušení částí, která upravovala problematiku chráněných vzorů, §§ 14 až 31.

³³ Vyhláška č. 64/1984 Sb., o postupu při nakládání s průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí.

zmíněných licenčních smluv, byl nucen po skončení jednání o obsahu smlouvy s druhou stranou požádat ústřední řídicí orgán o povolení k uzavření této smlouvy. Do tohoto procesu byly zapojeny i ústřední orgány státní správy v čele s ministerstvem zahraničního obchodu, jehož souhlasu nebylo zapotřebí pouze u pasivních licenčních smluv při splnění dalších podmínek. Celý proces tak byl značně komplikovaný, závislý na státní z vůli ingerující do soukromoprávních vztahů, což však bylo pro tehdejší socialistický stát typické.

Takto bylo postupováno až do roku 1991, kdy byla tato vyhláška derogována a úpravu licenční smlouvy převzal obchodní zákoník. To však již bylo v době, kdy platil další z řady předpisů upravující oblast ochrany známek, zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

2.4.5. Konkretizace vztahů na sklonku socialistické éry

Nový zákon přináší do právního prostředí socialistické federace především konkretizaci vztahů vznikajících v souvislosti se zápisem ochranné známky, přesně definuje práva a povinnosti majitelů a přináší také možnost zapsanou známku zcizit či vytěžovat jiným subjektem než majitelem. Nově je upravena definice známky, za kterou se považuje označení nejen slovní, obrazové či prostorové, ale poprvé i explicitně vyjádřená kombinace těchto prvků. Známkou bylo možné uplatňovat nejen pro výrobky či zboží, ale za předpokladu dostatečné distinktivnosti i pro služby. Znamky mohly být individuální, či kolektivní, jíž se rozuměla taková označení, které sloužila k odlišení výrobků nebo služeb fyzických nebo právnických osob, které byly hospodářsky svázány.

Novou kategorií se pak stává tzv. známka proslulá, která zabraňuje užívání stejného či podobného označení pro výrobky či služby bez ohledu na jejich druh. O prohlášení známky za proslulou rozhodoval Úřad na žádost majitele. Pozitivní nález vyslovil Úřad za předpokladu, že známka se rozsáhlým a dlouhodobým užíváním stala všeobecně známou.

Práva k ochranné známce mohla být za souhlasu Úřadu zcela nebo zčásti převedena na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž majiteli byla dána také možnost

převést pouze právo k užívání známky, a to pomocí licenční smlouvy.

Obdobně jako v předcházejících předpisech byla řešena doba platnosti známky, možnost obnovy a také systém právních skutečností odůvodňujících zánik, příp. výmaz zapsané známky.

Řízení před úřadem pak upravovala interní vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy, která ve svých přílohách obsahovala i vzory pro většinu relevantních podání.

Úprava ochranných známek byla dosti podrobná a dá se říci, že i moderní, přesto však vydržela v platnosti pouhých 5 let. Události z listopadu roku 1989 zcela změnilly hospodářsko-politické uspořádání státu a tím také většinu veřejnoprávních či soukromoprávních vztahů.

Změněná hospodářsko-politická situace v 90. letech minulého století se samozřejmě projevila i v úpravě práv průmyslového vlastnictví, díky kterým mohly předměty průmyslového vlastnictví získat svou cenu, ať již poskytováním dodatečným informací spotřebitelům či stimulací výrobců a poskytovatelů služeb. Novým právním předpisem, který byl po změnách v roce 1989 přijat byl zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, prostřednictvím něhož došlo k nastolení velmi vysoké úrovně ochrany práv vztahujících se k ochranné známce, která byla dále zesílena i implementací mezinárodních závazků vyplývajících z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která je součástí Dohody o vytvoření Světové obchodní organizace (WTO).³⁴ Právní úprava tohoto zákona bude naznačena v následujícím textu formou komparace s platnou právní úpravou představovanou zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), dále jen „ZOOZ“, který nabyl účinnosti 1. dubna 2004.

³⁴ Viz Kupka, P.: Nová právní úprava ochranných známek, článek uveřejněný na www.pravniradce.ihned.cz.

3. Ochrana práv dle ZOOZ

3.1. Typy ochranných známek

Před samotným výkladem o právních aspektech ochranných známek a podmínek zápisu dle platné právní úpravy je vhodné nastínit alespoň základní dělení ochranných známek. Dělit ochranné známky lze samozřejmě podle různých hledisek, v teorii nejčastější je dělení ochranných známek dle vztahu ochranné známky k činnosti přihlašovatele (ochranné známky výrobní, obchodní, zásobní, blokážní). Další možný dělicí kritérium je přihlašovatel; v této souvislosti hovoříme o ochranné známce individuální a kolektivní. Zvláštním typem ochranných známek je pak známka certifikační.

3.1.1. Výrobní, obchodní, zásobní a blokážní ochranné známky

Výrobní ochranné známky jsou typem ochranné známky, jež se přímo vztahuje k výrobnímu podniku či zboží, které se v něm vyrábí. Jsou výrazem velice úzkého sepětí podniku a výrobku, proto i případná přenositelnost těchto označení je velice obtížná.

Zcela opačným případem jsou ochranné známky obchodní, užívané v obchodním podniku na zboží v něm prodávané. Tento „typ“ značek zažívá masivní rozvoj zejména v poslední době v souvislosti s rozvojem obchodních řetězců. Typickým příkladem užívání těchto ochranných známek jsou právě obchodní řetězce, v nichž jsou prodávány rozličné výrobky označené většinou názvem obchodního řetězce (TESCO) či jiným unifikovaným označením (např. MINCE). Výhodou tohoto systému ochrany nebo tohoto typu ochranné známky je skutečnost, že vlastník ochranné známky může změnit dodavatele výrobku bez toho, aby spotřebitel poznal nějakou změnu. Jinými slovy, spotřebitel kupuje zdánlivě zcela stejný produkt označený stejnou ochrannou známkou (např. TESCO mléko), ve skutečnosti ale mohlo dojít k několikeré změně obsahu

(samotné mléko tak může pocházet od různých producentů).

Jiným typem ochranné známky jsou známky zásobní, přihlašované přihlašovatelem pro futuro, tedy pro případ, že se vlastník známky rozhodne rozšířit portfolio nabízených výrobků či služeb. Situace těchto ochranných známek je ale poněkud komplikovaná, ostatně stejně jako známek blokážních, neboť naráží na povinnost užívání zapsaného označení stanovenou ZOOZ. V případě, že tato známka užívána nebude, je to důvod pro její zrušení.

Meritum blokážních známek spočívá na ochraně primárního zapsaného označení, totiž aby jiný subjekt nezapsal označení podobné či zaměnitelné (byť třeba pro jiné výrobky a služby) a nepoškodil tak good will primární známky.³⁵

3.1.2. Kolektivní ochranná známka

Dalším specifickým druhem ochranné známky, který je však již v ZOOZ explicitně upraven, je kolektivní ochranná známka. Kolektivní ochrannou známkou se rozumí ochranná známka, která je jako kolektivní označena při podání přihlášky, a která je způsobilá rozlišovat výrobky a služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení dle zvláštních předpisů od výrobků a služeb jiných subjektů. Vlastníkem této ochranné známky tak může být nejen obchodní společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“, ale též sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů apod. Kolektivní ochranná známka tak slouží k označování zboží a služeb subjektů, kteří jsou nějakým způsobem spjati, ať již hospodářsky, organizačně, či jinak, a deklaruje tak vztah členů, společníků k právnické osobě či členů sdružení k tomuto sdružení.

Dle ZOOZ pův. mohl být přihlašovatelem ochranné známky pouze podnikatel, proto i úprava kolektivních ochranných známek se vztahovala výlučně na podnikatele a jejich sdružení.

³⁵ Příkladem je slovní ochranná známka BYT A DŮM, s níž byla současně podána přihláška označení DŮM A BYT. Věstník ÚPV č. 1-1996-CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ), str. 106.

Jednotlivý uživatel obvykle užívá kolektivní ochrannou známku ve spojení se svojí individuální ochrannou známkou, přesto tento systém není obligatorní. Podmínky pro užívání včetně sankcí za jejich porušení se stanoví smlouvou o užívání kolektivní ochranné známky uzavřené mezi všemi členy či společníky právnické osoby nebo mezi všemi účastníky sdružení. Tato smlouva vyžaduje pod sankcí neplatnosti písemnou formu.

3.1.3. Certifikační známky

Zvláštní skupinou známek jsou tzv. certifikační známky známé a užívané ve všech vyspělých právních řádech. Náš platný ZOOZ tento pojem explicitně nepoužívá, přesto jejich užívání není in fraudem legis či dokonce contra legem. Podrobně je systém certifikačních známek propracován ve Spojených státech amerických, kde je předmětem velkého množství obchodních aktivit.

Systém certifikačních známek zakotvuje Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví³⁶ v čl. 6ter stanovením negativních podmínek zápisné způsobilosti. V našem právním řádu tak vylučuje ze zápisu značky, které jsou povahy zkušební, úřední, puncovní a záruční, případně jejich napodobeniny, pokud se zapisovaná značka má užívat pro tytéž podobné výrobky a služby.

Úřad průmyslového vlastnictví, dále jen „ÚPV“, „úřad“ či „Úřad“ by ustanovení této úmluvy nemusel aplikovat pouze ve výjimečném případě, totiž že „přihlášené označení je toho druhu, že nemůže u veřejnosti vzbudit dojem o souvislosti mezi přihlašovatelem, resp. majitelem ochranné známky a uvedenými znaky, vlajkou, znaky státní svrchovanosti, zkratkami a názvy, anebo když je užívání nebo zápis toho druhu, že není s to klamat veřejnost, pokud jde o vztah mezi přihlašovatelem a těmito znaky a symboly nebo mezinárodními mezivládními organizacemi.“³⁷

Přesto, že ZOOZ pojem certifikační známky nepoužívá, je vhodné jej blíže popsat, protože lze předpokládat, že v blízké budoucnosti se institut certifikační známky

³⁶ Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, 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 Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

³⁷ Jakl, L. a kolektiv: Ochranné známky a označení původu, ÚPV 1997.

explicitně objeví i v naší právní úpravě. K definici certifikační známky nám tak musí dopomoci zahraniční literatura, dle které je certifikační známkou označení užívané jinou osobou než vlastníkem k osvědčení původu, materiálu, způsobu výroby, kvality, pečlivosti a přesnosti výroby nebo jiných vlastností zboží nebo služeb nebo že výrobek byl vyroben či služba poskytnuta členem určité organizace či společenství.³⁸ Certifikační známku tak užívá osoba odlišná od vlastníka zapsaného označení k tomu, aby potencionálním zákazníkům ukázala, že nabízené zboží či služby splňují standardy stanovené vlastníkem známky. Certifikační známky také mohou deklarovat šetrnost k životnímu prostředí či způsob přípravy jídla dle zvláštních náboženských pravidel (košer pokrmy). Vlastník certifikační známky musí být schopný certifikované zboží či služby kontrolovat, zda splňují kritéria pro udělení. V případě, že zboží či služby již tato kritéria nesplňuje, může být užívání certifikační známky zakázáno.

3.2. Zápisná způsobilost ochranných známek dle ZOOZ

3.2.1. Pozitivní podmínky zápisné způsobilosti

Určení, co je a může být značkou schopnou zápisu jako ochranné známky je pro úpravu známkového práva stěžejní. Současný ZOOZ vychází z dikce, že ochrannou známkou může být jakékoliv označení, které je schopné grafického znázornění. Tímto označením mohou být zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku či jeho obal, za podmínky, že jsou tato označení schopna odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby.³⁹ Výčet označení, která mohou tvořit ochrannou známku je sice demonstrativní, přesto přílišný extenzivní výklad není možný, jak je dále naznačeno.

Dle předcházející úpravy mohly být ochranné známky registrovány pouze k odlišení výrobků a služeb pocházejících od různých podnikatelů, což mělo významné konsekvence týkající se přihlašování a platnosti ochranných známek. Platná právní úprava tak rozšířila okruh osob, které mohou ochrannou známku vlastnit na všechny

³⁸ McJohn, S., M.: Intellectual Property, ASPEN Publisher 2003.

³⁹ § 1 ZOOZ.

fyzické a právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům. „...to však nevylučuje skutečnost, že přihlašovatel či vlastník ochranné známky musí být oprávněn nakládat s výrobky či provozovat služby, pro které si přihlásil ochrannou známku, na základě jiného právního předpisu.“⁴⁰

Ochrannou známkou mohou být nejen slovní označení (např. TONAK, ČEDOK, MATTONI, Jed' bez starostí – jed' s ARALEM), ale též označení obrazová, či jejich kombinace. Způsobilými k zápisu jsou i tříprostorová označení tvořená tvarem výrobku či jeho obalu.⁴¹ Tato označení je možné za splnění zákonných podmínek chránit i jako průmyslový vzor, jímž se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení.⁴²

Předmětem ochrany dle českého známkového práva naopak nemohou být označení, která nejsou vyjádřitelná v grafické podobě. Příkladem takového označení jsou známky zvukové, čichové, světelné (televizní přenos) nebo pohybové (charakteristický pohybový záběr). Otázka zvukových a čichových známek je v poslední době velice diskutována; významnou měrou do této debaty zasáhl i vstup České republiky do Evropských společenství. Dle Nařízení Rady ES č. 40/94 z 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství, ve znění Nařízení Rady ES č. 3288/1994 ze dne 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení č. 40/94, dále jen „Nařízení č. 40/94“, jsou některé z těchto značek způsobilými k registraci; Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, jenž je příslušným pro registraci ochranné známky Společenství dle tohoto nařízení, dále jen „OHIM“, v minulosti již několikrát rozhodl o registraci zvukové ochranné známky, jedenkrát dokonce i o registraci známky čichové (vůně čerstvě posečené trávy pro tenisové míčky).⁴³ Také v americkém známkovém systému jsou zvukové značky poměrně rozšířené, přičemž některé z nich je možné zaznamenat i u nás

⁴⁰ Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 43.

⁴¹ Příklady těchto typů ochranných známek jsou uvedeny v Příloze č. 1 této práce.

⁴² Jedná se tedy o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Grafika sama o sobě, bez spojení s konkrétním výrobkem, průmyslovým vzorem není. Na rozdíl od ochranné známky je doba ochrany průmyslového vzoru stanovena na 5 let, s omezenou možností prodloužení na max. 25 let.

⁴³ Jiným rozhodnutím z této oblasti je i rozsudek ESD z 12.12.2002 ve věci C-273/00, EXR 2002, I-11737, spor Ralf Sieckmann vs Deutsche Patent- und Markenamt; balzámová ovocná vůně s jemným náznakem skořice, dle kterého lze označení, které není samo o sobě vizuálně vnímatelné, zapsat v případě, že je graficky ztvárnitelné formou obrázků, linií, znaků apod., je-li toto ztvárnění jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, objektivní a trvanlivé. Taktéž rozsudek ESD z 27.11.2003 ve věci C-283/01, ECR 2003, 0000, spor Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex; prvních devět not skladby „Pro Elišku“.

(příkladem je zvuková znělka, která je vysílána v souvislosti se značkou INTEL či T-MOBILE).⁴⁴ I na českém trhu lze nalézt označení tvořené zvukovou značkou, které sice není formálně způsobilé ochrany, avšak má velice silnou rozlišovací schopnost, totiž znělka FAMILY FROST při prodeji zmrzliny. Současný ZOOZ registraci označení tvořeného zvukem neumožňuje, což dle mého názoru představuje velký nedostatek současné úpravy. Rovněž Evropský soudní dvůr, dále jen „ESD“, jenž se ve své rozhodovací praxi zabýval též problematikou zápisu zvukové ochranné známky, vyslovil názor, že podobné označení není možné automaticky vyloučit z registrace z formálních nedostatků, ale vždy je třeba zkoumat i obsahovou stránku, totiž zda toto označení získalo rozlišovací způsobilost.⁴⁵ „Zvuková“ ochranná známka tak dle sdělení ÚPV bude zapsána pravděpodobně ve formě notového zápisu jako obrazová ochranná známka. Chráněn by v tomto případě byl ale ne výsledek interpretace notového zápisu, ale pouze obraz, který je notovým zápisem.⁴⁶

V praxi vyvolává problémy též označení výrobků či služeb výlučně barvou. Je samozřejmé, že takové označení je chráněno právem proti nekalé soutěži⁴⁷, komplikovanější je však situace při poskytování ochrany dle známkového práva.

Dle § 1 ZOOZ mohou být barvy předmětem zápisu jako ochranné známky za podmínky, že mají rozlišovací způsobilost. Konkrétně se tedy musí jednat o takovou barvu, resp. odstín, který je schopen odlišit výrobky a služby jednoho subjektu od jiného. Tuto vlastnost nemají základní barevné odstíny, jejich specifické odstíny ale již ano.⁴⁸ Tento názor je možné vyabstrahovat i z rozhodovací praxe OHIMu.⁴⁹ Podobnou rozhodovací praxi zaujímají i české soudy.⁵⁰

⁴⁴ Explicitní odkaz na možnost registrace zvukové ochranné známky nalezneme např. i ve španělském zákoně č. 17/2001 z 7.12.2001, o označení, kapitola 2, článek 4, odstavec 2, písm. e); taktéž francouzský zákon č. 92-597 z 1. července 1992, o duševním vlastnictví i německý zákon na ochranu obchodních značek a dalších označení z 25.10.1994, ve znění novel z 19.7.1996, 28.10.1996, 22.6.1998, 16.7.1998, 17.12.1999, 25.6.2001 a 13.12.2001. Naproti tomu např. dánský známkový zákon, i přes svoje nedávné novelizace provedené roku 2001 možnost chránit zvuková označení nedává, stejně jako zákon anglický nebo čínská úprava známkového práva (viz www.chinatrade-mark-database.com).

⁴⁵ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck 2005, str. 293 an.

⁴⁶ V neprospěch ZOOZ v této oblasti hovoří i skutečnost, že ochrana zvukových a čichových ochranných známek na národní úrovni není nemožná. Např. ve Spolkové republice Německo jsou tyto značky způsobilé k zápisu do rejstříku ochranných známek již od roku 1995. Viz Jeck, A.: Nové německé právo na ochranu známek (přehled), uveřejněný v časopise Průmyslové vlastnictví č. 7/1995, str. 209 an.

⁴⁷ Viz kapitola 5. Ochrana práv z ochranné známky

⁴⁸ Dvořáková, K.: Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních, časopis Průmyslové vlastnictví č. 7-8/2005, str. 105 an.

⁴⁹ Rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM z 18. prosince 1998 ve věci R 122/1998-3, „SVĚTLE ZELENÁ“.

⁵⁰ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 7 A 16/1999.

Existují však i názory, dle kterých barva sama o sobě nemůže být předmětem registrace. Tyto názory je ovšem třeba považovat za překonané.⁵¹ Nicméně i v těchto případech je nutné zkoumat, zda-li zápis požadované barvy je schopný rozlišit výrobky a služby jednoho subjektu od jiného. ESD v této souvislosti mj. judikoval, že abstraktní a neurčité uvedení barev v přihlášce ve vztahu k dotčeným výrobkům, s nimiž netvoří žádnou zvláště uspořádanou kombinaci barev, neumožňuje relevantnímu okruhu spotřebitelů rozpoznat jej jako distinktivní v situaci, kdy budou mít možnost opětovného nákupu zboží, o nějž jde.⁵²

3.2.2. Negativní podmínky zápisné způsobilosti

Výše bylo uvedeno, co musí ochranná známka splňovat, aby mohla být zapsána do příslušného rejstříku. Ovšem skutečnost, že ochranná známka tyto znaky splňuje ještě neznamená, že ÚPV, který rozhoduje o zápisu ochranných známek, zápis povolí, resp. nezamítne. K zápisné způsobilosti je totiž ještě nutno vyvarovat se užití označení, která jsou taxativně vyjmenována v § 4 ZOOZ. Tyto skutečnosti jsou tak překážkami zápisné způsobilosti; v teorii i praxi se překážky dělí na absolutní, tj. ty, které nemohou být zhojeny a které ÚPV zkoumá ex offio, a relativní, tj. důvody, které napraveny být mohou. Ve většině případů jsou relativními překážkami práva uplatňovaná třetí osobou v konkrétním řízení, často v řízení o námitkách.

Absolutní překážky zápisné způsobilosti jsou vyjmenovány ve zmíněném § 4 ZOOZ, jež jsou doplňkem sine qua non pozitivního vymezení ochranných známek v zakotvených v § 1 ZOOZ.

ZOOZ především stanoví, že označení, které nesplňuje pozitivní vymezení v § 1 nemůže být zapsáno.

To je změna oproti úpravě stanovené ZOOZ pův., který v této oblasti vylučoval pouze označení, která nemohou být graficky znázorněna či nemají distinktivní povahu.

Nedistinktivní povaha přihlašovaného označení, tedy nedostatek rozlišovací

⁵¹ Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, ÚPV 1999, str. 61

⁵² Rozsudek Soudu první instance z 25.9.2002, ve věci T-316/00, ECR 2002, II-3715, spor Viking – Umwelttechnik vs. OHIM; kombinace barev zelená a šedá.

způsobnosti, je dle ZOOZ další absolutní překážkou zápisu přihlašovaného označení. Otázka distinktivnosti ochranné známky je zcela zásadní a zajímavá, proto je nutné ji podrobit delšímu zkoumání. Především je nutno na úvod poznamenat, že rozlišovací způsobilost je podmínkou sine qua non nejen zápisu označení jako ochranné známky, ale z logiky věci také celého institutu práv na označení; bez distinktivnosti daného označení nemá vůbec smysl o něm hovořit, protože ztrácí základní funkci, totiž odlišit výrobky a služby jednoho subjektu od jiného a tím spotřebiteli poskytnout určitou informaci o kvalitě, způsobu výroby apod.

Jak bylo již výše zmíněno, aby označení mělo potřebnou míru rozlišovací způsobilosti, musí být především originální. Při zkoumání rozlišovací způsobilosti označení je třeba vždy vycházet ze souladu subjektivních a objektivních prvků daného označení.⁵³ Některá slova totiž mohou být distinktivní pro určitý druh výrobků a služeb, zatímco pro jiné výrobky a služby jejich užití nepřichází v úvahu. Příkladem může být označení APPLE, které by pro jablka bylo naprosto nepřijatelné, naproti tomu jeho užití pro počítače je možné. Stejně to platí i případě cigaret CAMEL.

Rozlišovací způsobilost nemají zejména označení, která jsou tvořena údaji nebo značkami o původu a druhu zboží. Těmito případy se ve své rozhodovací praxi zabýval velice často i ÚPV, jenž rozhodl, že například označení „boty“ pro obuv, „stůl“ pro nábytek apod. nemůže být předmětem zápisu do rejstříku ochranných známek.⁵⁴ Jiným případem jsou označení, která slouží k označení jakosti, např. „Standard směs“⁵⁵ Stejně tak jsou ze zápisu vyloučena označení vyjadřující rozměr, váhu, velikost, nebo označení pochvalná, laudatorní.⁵⁶ Výjimku z tohoto pravidla je možné aplikovat v případě, že zapisovatel prokáže příznačnost a vžitost takového označení pro jeho výrobky či služby, přičemž rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení je třeba doložit jen ve vztahu ke konkrétnímu přihlašovatel.⁵⁷

Otázky vyvolává také registrace příjmení či jména fyzické osoby jako ochranné známky. Tímto případem se zabýval rovněž ESD, který judikoval, že průzkum přihlašovaného označení pro určení rozlišovací způsobilosti je podroben stejným

⁵³ Rozhodnutí třetího odvolacího Senátu OHIM ze dne 8.7.1998, sp. zn. R 29/1998-3.

⁵⁴ Rozhodnutí ÚPV ze dne 13.4.1995, sp. zn. OZ 80862-93 uveřejněné v publikaci Jakl, L.: Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, II. Díl, ÚPV 1998, str. 38, případ č. 189.

⁵⁵ Tamtéž, str. 42, případ č. 194.

⁵⁶ Rozhodnutí ÚPV ze dne 23.12.1992, sp.zn. OZ 560007-88 uveřejněné v publikaci Jakl, L.: Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, I. Díl, ÚPV 1996, str. 63, případ č. 76.

⁵⁷ Jakl, L.: Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III. díl, ÚPV 1999, str. 73, případ č. 349.

pravidlům jako průzkum jiného označení, která jsou tvořena např. běžnými slovy. Tento průzkum je třeba provádět primárně s ohledem na výrobky a služby, ohledně nichž je o zápis žádáno, a zadruhé na vnímání příslušných zákazníků. Přísnější kritéria pro přijetí založena např. na předem stanoveném počtu osob téhož jména, na základě něhož se u tohoto jména může mít za to, že postrádá rozlišovací způsobilost, nebo na rozšířenosti či nerozšířenosti užití příjmení v příslušném odvětví, nejsou aplikovatelná.⁵⁸

Podle původního znění ZOOZ pův. měla aplikace této výjimky podmínku, a sice, že podnikatel prokázal, že toto označení bylo v obchodním styku užíváno alespoň dva roky před podáním přihlášky a získalo tím rozlišovací způsobilost pro jeho výrobky a služby.

K prokázání používání v obchodním styku se nejčastěji používají listinné důkazy ve formě objednávek, faktur, propagačních materiálů, hotových výrobků apod.⁵⁹ S tím souvisí i problematika popisných označení, která jsou taktéž primárně ze zápisu vyloučena. V praxi však odlišení deskriptivnosti a distinktivnosti označení činí často značné potíže, přičemž jako rozlišující kritérium je považován běžný spotřebitel, tj. ten, komu je výrobek určen, jeho paměť, schopnosti a vlastnosti. Z tohoto výčtu je zřejmé, že se jedná o poměrně vágní a komplikovanou problematiku.

Ze zápisu pro nedostatek rozlišovací způsobilosti jsou dále také vyloučena označení tvořená údaji o zeměpisném původu, a o době výroby výrobku nebo poskytnutí služby, např. označení BOHEMIA⁶⁰, nebo označení tvořená ze značek nebo obvyklých označení, např. dopravní značky.

Negativní zápisnou způsobilost mají též označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku. Tak říkajíc na pořadu dne v tomto případě tak je určení, zda tvar výrobku vyplývá přímo z povahy věci či nikoliv. Druhým aspektem této skutečnosti zařazené mezi překážky zápisné způsobilosti je i možnost kolize s jinými instituty průmyslového vlastnictví, především úpravou průmyslového vzoru.

⁵⁸ Rozsudek ESD ze dne 16.9.2004, sp.zn. C-404/02, Nichols v.o.s. vs. úředník pověřený vedením rejstříku ochranných známek (Registrar of Trade Marks).

⁵⁹ Jakl, L.: Ochranné známky a označení původu, ÚPV 1997, str. 19.

⁶⁰ Rozhodnutí ÚPV ze dne 19.3.1996, sp. zn. 0Z 91942 uveřejněné v publikaci Jakl, L.: Sbírnka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, II. Díl, ÚPV 1998, str. 102, případ č. 250.

Vedle těchto označení jsou ze zápisu vyloučena i označení v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, klamavá, přihlašovaná pro vína a lihoviny, mající ochranu dle mezinárodních úmluv. Dále též označení symbolické hodnoty, nebo je-li užívání v rozporu s ustanoveními českého právního řádu či se závazky vyplývajícími z uzavřených mezinárodních smluv. Úřad nezapiše též označení, jestliže je zjevné, že přihláška nebyla podána v dobré víře.

Oproti dosavadní úpravě je tato překážka nová, přičemž jejím hlavním úkolem je chránit oblast ochranných známek před spekulativními zápisy označení, které „si její uživatel dává zapsat nikoliv za účelem užívání v obchodním styku, ale pouze pro dosažení zisku ze známkové transakce, popřípadě hodlá-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné známky i pro své označení.“⁶¹ Tato úprava přímo souvisí se skutečností, že přihlašovatelem ochranné známky již nemusí být výlučně podnikatel, ale jakákoliv fyzická či právnická osoba, jak bylo ostatně zmíněno výše.

ÚPV do rejstříku nezapiše ani označení, které je shodné s již zapsanou ochrannou známkou za podmínky, že je zapisována pro stejné výrobky a služby. Vlastník starší ochranné známky však může k takovému přihlášení udělit souhlas. O této překážce rozhoduje úřad opět ex offo.

Dřívější ZOOZ vylučoval v tomto případě ex offo i zápis známek podobných, v novém ZOOZ se tato úprava přesunula do oblasti námitkového řízení.

Tato úprava je předmětem snad největších omylů, kterých se laická veřejnost v oblasti ochranných známek dopouští, když předpokládá, že označení, které je shodné se zapsanou ochrannou známkou již není možné zapsat. Laická veřejnost tak vůbec neakceptuje zápis známek pouze pro určité výrobky a služby. Příkladem, kdy je zapsáno několikrát totéž označení pro jiné subjekty je označení TERMIX, který je zapsán nejen pro potravinářské výrobky, ale i pro betonové směsi.

Dle judikatury českých soudů je dokonce možné, aby totéž označení bylo zapsáno pro různé subjekty i v rámci též třídy. „Zápisem ochranné známky pro určitou službu v konkrétní třídě Mezinárodního třídění výrobků a služeb není automaticky ochrana

⁶¹ Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 58.

rozšířena na všechny služby padající do této třídy.“⁶²

3.3. Přihláška ochranné známky

Jak je patrné z předcházejícího výkladu, aby označení mohlo působit zamyšlené účinky, je nutná jeho přihláška do rejstříku ochranných známek, jenž vede ÚPV.

3.3.1. Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví, dále jen „ÚPV“, „úřad“ nebo „Úřad“, je ústředním státním orgánem státní správy na úseku ochrany průmyslového vlastnictví v České republice, zejména rozhoduje o poskytování ochrany na ochranné známky. Jeho pravomoc a příslušnost je zakotvena jednak zákonem č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon a dále zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. Úřad rozhoduje dle platných předpisů upravujících správní řízení, v současné době zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“.⁶³

Pro podání přihlášky ZOOZ stanoví poměrně přísné podmínky zakotvené v § 19 an. Podání přihlášky podléhá poplatkové povinnosti dle nového zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.⁶⁴

Přihlašovatelem může být jak fyzická osoba, tak i právnická, i subjekty práva veřejného – stát, územní samosprávné celky apod.

Na rozdíl od předchozí úpravy v ZOOZ pův. nemusí být přihlašovatel podnikatelem⁶⁵.

⁶² Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 69, Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 5 A 58/98.

⁶³ V této souvislosti je vhodné též zmínit skutečnost, že 1.1.2006 nabývá účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

⁶⁴ Výše některých poplatků je v Příloze 2. této práce.

⁶⁵ Dle publikace Ježek, J.: Právo průmyslového vlastnictví, Právní předpisy a mezinárodní smlouvy s výkladem a judikaturou, Linde Praha, a.s. 1996, str. 57 subjektem mohla být pouze právnická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo osoba podnikající podle zvláštních předpisů či fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu.

3.3.1.1. Právo přednosti

Na základě podané přihlášky vzniká přihlašovatelovi právo přednosti, které vzniká ke dni a hodině podání přihlášky. ÚPV ve své historii musel dokonce řešit spor, kdy dva různé subjekty podali přihlášku na totéž označení ve stejném okamžiku, a to dokonce na hodinu přesně. ÚPV v tomto případě rozhodl, že obě přihlášky požívají stejného práva přednosti.⁶⁶

Právo přednosti je velice významným oprávněním přihlašovatele, díky němuž má možnost zamezit zápisu stejné či podobné ochranné známky pro tytéž výrobky či služby. Datum podání přihlášky je tak rozhodným okamžikem pro určení, zda se v případě sporu jedná o starší či mladší ochrannou známku, nestanoví-li mezinárodní úmluva jinak. Dle Pařížské unijní úmluvy⁶⁷ totiž ten, kdo podá přihlášku v jedné unijní zemi, má možnost získat právo přednosti ke stejnému okamžiku i v případě, že tutéž ochrannou známku zapíše i v jiné unijní zemi. Toto své právo musí uplatnit již v přihlášce a v prekluzivní lhůtě 3 měsíců od podání přihlášky v další zemi je nutno tuto skutečnost doložit. „Lhůta, ve které přihlašovatel ochranné známky v České republice může uplatnit právo přednosti z jiné přihlášky ochranné známky podané v unijní zemi nebo ve stanoveném státě, je stanovena Pařížskou úmluvou a činí 6 měsíců.“⁶⁸ Na žádost přihlašovatele pak ÚPV vystaví doklad o přiznání práva přednosti (tzv. prioritní doklad).

3.3.1.2. Průzkum přihlášky

Podaná přihláška podléhá formálnímu průzkumu, jehož úkolem je odstranění formálních nedostatků přihlášky. V případě, že podaná přihláška nějaké nedostatky⁶⁹

⁶⁶ Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 324, Rozhodnutí ÚPV, sp. zn. O-121719.

⁶⁷ Smluvními státy Pařížské unijní úmluvy bylo ke konci roku 2004 celkem 167 států.

⁶⁸ Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 144.

⁶⁹ Přihláška musí obsahovat zejména žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, jméno, příjmení a adresu či obchodní firmu a sídlo přihlašovatele, seznam výrobků a služeb, pro něž je označení zapisováno a samozřejmě též znění či plošné vyobrazení přihlašovaného označení. Přihláška musí být podepsána. Další náležitosti stanoví prováděcí předpis, vyhláška č. 97/2004 Sb., o provedení zákona o ochranných známkách.

vykazuje, příslušný pracovník ÚPV přihlašovatele vyzve ve lhůtě⁷⁰ k jejich odstranění. Nejsou-li pak nedostatky ve lhůtě odstraněny, Úřad přihlášku odmítne.

Podání přihlášky, která nemá náležitosti stanovené zákonem, významným způsobem modifikuje právo přednosti. Neúplné přihlášce je právo přednosti přiznáno až ke dni a hodině, kdy všechny její nedostatky byly zhojeny.⁷¹ Jinými slovy to znamená, že přihlašovatel se vystavuje velice silnému riziku, že zatímco bude odstraňovat nedostatky své přihlášky, jiný subjekt zažádá o zápis stejného či podobného označení pro stejné či podobné výrobky a služby, a na základě tohoto svého práva přednosti pak zamezí (samozřejmě za předpokladu, že podaná přihláška bude bezvadná) přihlášení dříve podané neúplné přihlášky.

Nedošlo-li k odmítnutí přihlášky, pak tato podléhá věcnému průzkumu, který přihlašované označení zkoumá co do pozitivních a negativních podmínek zápisné způsobilosti. V případě, že označení není způsobilé k zápisu, úřad přihlášku zamítne.

Úřad přihlášku zamítne též tehdy, jestliže přihlašované označení obsahuje prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by to mohlo vést k záměně se starší ochrannou známkou.

Zvláštní možností je užití nového institutu v rámci známkoprávní ochrany, totiž tzv. disclaimer, který přihlašovatel umožňuje, aby ze zápisu označení vyloučil některé prvky, které jsou součástí přihlašovaného označení. Tím přihlašovatel může dosáhnout zápisu i takového označení, které by jako celkem bylo k zápisu nezpůsobilé.

V případě, že úřad přihlášku neodmítne ani nezamítne, zveřejní přihlašované označení ve Věstníku ÚPV.

Na základě tohoto zveřejnění, ke kterému dochází jednou měsíčně jak v tištěné, tak i elektronické podobě, vznikají příslušným subjektům práva vázící se k ochranné známce, jako jsou práva podávat připomínky a námítky.

⁷⁰ Délku lhůty stanoví průzkumový pracovník ÚPV, dle zákonné úpravy však tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů (§ 21 odst. 2 ZOOZ).

⁷¹ Rozhodujícím okamžikem je doručení doplňujících informací ÚPV.

3.3.1.3. Připomínky

Připomínku může podat každý, který chce vyjádřit svůj názor k přihlašovanému označení. Jedná se o neformální institut, který slouží k širší laické i odborné kontrole přihlašovaného označení. Pro připomínku je dostačující forma běžného dopisu. Lhůta pro podání připomínek není stanovena přesně časovým úsekem, ZOOZ pouze zakotvuje, že připomínky je možné podat do zápisu ochranné známky do rejstříku. Úřad podanou připomínkou není vázán, ale při rozhodování o zápisu má povinnost k ní přihlédnout.

Ani tento institut nebyl ZOOZ pův. upraven, přesto však v praxi docházelo k různým podáním, jež se týkala přihlašovaného označení. Tato podání měla specifickou formu námitek, jež poukazovaly na nezpůsobilost přihlašovaného označení k zápisu. Ku prospěchu věci tak došlo novým ZOOZ k explicitnímu zakotvení tohoto institutu do stávající právní úpravy.

Připomínky jsou, jak již bylo naznačeno, spíše doplňkovým institutem ochrany označení. Mnohem významnějším je právo podávat proti přihlašovanému označení námítky.

3.3.1.4. Námítky

Námítky jsou velice účinnou zbraní proti zápisu označení, které je zaměnitelné s již zapsanou ochrannou známkou, týká-li se stejného nebo podobného zboží a služeb. Taktéž velice výrazně jsou tu chráněna práva třetích osob, které by mohly být zápisem ochranné známky poškozeny.⁷²

Na úvod je vhodné poznamenat, pravděpodobnost záměny u části veřejnosti musí být posuzována celkově, při zohlednění všech relevantních faktorů případu. Je především nutno vzít v úvahu vzájemnou závislost mezi těmito faktory, zejména podobnost mezi ochrannými známkami a označenými výrobky a službami. Nižší stupeň podobnosti

⁷² V oblasti ochranných známek lze jen vřele doporučit uplatňování a dodržování zásady *vigilantibus iura*. Může se totiž stát, že ÚPV zapíše i označení, které je zaměnitelné s ochrannou známkou jiného subjektu, viz např. kombinovaná ochranná známka Kanon zapsaná pro kancelářskou techniku dne 27.10.1993 je bezpochyby v kolizi se na mezinárodní úrovni známou ochrannou známkou Canon zapsanou v téže třídě.

mezi výrobky a službami může být kompenzován vyšším stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak.⁷³

Osobami oprávněnými podat námitku proti zápisu označení jsou:⁷⁴

3.3.1.4.1. Vlastník starší známky

Primárním namitatelem v praxi jistě bude vlastník ochranné známky, která požívá práva seniority (vlastník starší ochranné známky). Principem seniority rozumíme situaci, kdy přihláška ochranné známky byla podána dříve, než jiné přihlašované označení. Právo podat námitku nepřipisuje platný ZOOZ jakémukoliv vlastníku starší ochranné známky, ale pouze tomu, jehož ochranná známka by mohla být s nově přihlašovaným označením v kolizi; tato nová ochranná známka je se starší ochrannou známkou shodná či podobná a je přihlašována pro stejné či podobné výrobky a služby. Požadavek shodnosti označení či shodnosti výrobků a služeb je zkoumán objektivně, pro požadavek podobnosti naproti tomu žádná kritéria, a to ani pomocná, stanovená nejsou. V praxi ÚPV jako rozhodující kritérium slouží zejména hledisko vizuální, fonetické, významové, seznam výrobků a služeb a celkový dojem, který ochranná známka vytváří.⁷⁵ „Podobnost přihlášeného označení...je možné konstatovat tam, kde rozdíl mezi ochrannými známkami a výrobky a službami jsou malé a existuje riziko, že relevantní veřejnost by je mohla vzájemně zaměnit nebo si je splést.“⁷⁶ Předpokladem kolize je, že existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, za něž se považuje i pouhá pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.⁷⁷

Druhým případem je situace, kdy se má zapsat označení, které by při užívání nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, která má v České

⁷³ Z rozsudku Soudu první instance ze dne 3.7.2003, ve věci T-129/01, ECR 2003, 00000, spor José Alejandro, SL vs. OHIM; BUDMEN.

⁷⁴ Jedná se o taxativní výčet subjektů, § 7 odst. 1 ZOOZ.

⁷⁵ Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 74.

⁷⁶ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck 2005, str. 338.

⁷⁷ Viz též rozhodnutí námitkového oddělení OHIM č. 16/1998 ze dne 25.3.1998, ve věci námitky č. B 598, HORIZON vs. ARISTON, dle kterého práva ze starší slovní ochranné známky ARISTON nejsou přihlašovaným označením HORIZON ohrožena. K opačnému závěru dospěl OHIM při zkoumání zaměnitelnosti slovních ochranných známek SODEXHO a SODECO v rozhodnutí námitkového oddělení OHIM č. 23/1998 ze dne 7.4.1998, ve věci námitky č. B 283.

republiky dobré jméno, a které je shodné či podobné. Ochrannou známkou s dobrým jménem je označení, která má v České republice již tak silnou pozici, že jsou s ní spojovány vlastnosti zboží a služeb bez ohledu na zapsanou třídu výrobků či služeb. V praxi se může jednat jak o formálně registrovanou ochrannou známku, tak i o známku všeobecně známou. Stejně postavení má i vlastník starší ochranné známky Společenství⁷⁸, jestliže by přihlašované označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo ji bylo na újmu.

Dalším případem, kdy může vlastník starší ochranné známky podat námitky je situace, kdy je přihlašováno označení, které je shodné či podobné s všeobecně známou známkou a je shodné či podobné při určení výrobků a služeb, na něž se vztahuje.

Na rozdíl od předcházející úpravy se toto právo vztahuje pouze na všeobecně známé známky pro stejné či podobné výrobky a služby jako namítané označení. Dle ZOOZ pův. právo podat námitku příslušelo vlastníku všeobecně známé známky bez ohledu na třídu výrobků a služeb. Ve svém důsledku to formálně znamená zmenšení ochrany práv vlastníka všeobecně známé známky, v důsledku je rozdíl však minimální, neboť v těchto případech vlastníku všeobecně známé ochranné známky právo většinou přísluší na základě získání dobrého jména v České republice dle předchozího odstavce. Předpokladem je, že užívání namítané ochranné známky by ukazovalo na vztah k všeobecně známé známce.

Všeobecně známou známkou je označení, ať již zapsané či nezapsané, „vyznačující se imanentní vlastností, totiž vžitostí ve veřejnosti pro stejné nebo podobné výrobky v té míře, že mají distinkční funkci bez zřetele na jejich registraci.“⁷⁹ Dle známkového zákona z roku 1988 se všeobecně známé známky označovaly cum grano salis jako proslulé a musely být za ně výslovně prohlášeny s konstitutivními účinky.

Dle závazků, které pro Českou republiku vyplývají z Pařížské unijní úmluvy a z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, získala všeobecně známá známka stejné procesní postavení jako ochranná známka zapsaná v příslušném rejstříku ÚPV.

⁷⁸ O ochranné známce Společenství bude dále pojednáno v kapitole Ochranná známka Společenství.

⁷⁹ Ježek, J.: Právo průmyslového vlastnictví, Právní předpisy a mezinárodní smlouvy s výkladem a judikaturou, Linde Praha, a.s. 1996, str. 60.

3.3.1.4.2. Vlastník ochranné známky

Oproti dřívější úpravě má právo podat námitku i vlastník ochranné známky zapsané v jiné zemi Pařížské unijní úmluvy nebo ve státě, který je členem WTO, jestliže přihlášku zápisu podává obstaravatel na vlastní jméno o bez jeho souhlasu, ledaže by obstaravatel své jednání řádně odůvodnil.

Obstaravatelem je zástupce, zprostředkovatel, nebo jiná osoba, která je oprávněna hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky.

Vlastník ochranné známky je tak chráněn před nepoctivými praktikami svých obchodních zástupců, jenž působí v zemi, kde vlastníková ochranná známka ještě není registrována. Několikrát se totiž v praxi stalo, že v okamžiku, kdy obchodní zástupce vlastníkově jeho známku přihlásil, ukončil s ním obchodně závazkový vztah, ale ochranná známka přesto zůstala přihlášená na tohoto obchodního zástupce, což je jev jistě nevítaný.

3.3.1.4.3. Uživatel nezapsaného označení

Právo podat námitky má i uživatel nezapsaného označení, které užíval v obchodním styku přede dnem podání přihlášky ochranné známky. Podmínkou opět je, že se jedná o označení, které je s přihlašovaným shodné či podobné a týká se stejných či podobných výrobků či služeb.

Podle předcházející úpravy bylo nutné nezapsané označení užívat v obchodním styku po dobu alespoň dvou let. V dnešním normativu je tato podmínka již zrušena.

Námitku lze účinně uplatnit pouze v případě, že nezapsané označení nemá pouze územní rozsah, což je uživatel povinen dokázat.⁸⁰ Smyslem této podmínky je, aby dané označení nemonopolizoval subjekt, který je známý pouze lokálně (např. na úrovni obce). Dané označení by v tomto případě nebylo lze užívat v obchodním styku vůbec.

⁸⁰ Rozhodnutí ÚPV ze dne 23.6.1998, sp.zn. O-76570-93, dle kterého se lze úspěšně domáhat námitky též tehdy, jestliže nezapsaným označením je obchodní firma podnikatele. Jakl, L.: Sbirka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III. Díl, ÚPV 1998, str. 284, případ č. 551 .

3.3.1.4.4. Fyzická osoba dle předpisů o ochraně osobnosti

Námitku proti zápisu ochranné známky mohou podat též fyzické osoby, které nejsou vlastníky ochranné známky či uživateli nezapsaného označení dle předchozí podkapitoly. Tuto námitku lze podat tehdy, jestliže zapisované označení je v kolizi s právem fyzické osoby na ochranu osobnosti zakotveném v čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Konkretizace uvedeného ustanovení je provedena § 11 občanského zákoníku. Dle těchto normativů má fyzická osoba právo nejen na ochranu lidské důstojnosti, neoprávněnými zásahy do soukromí, ale též na ochranu svého jména a příjmení. Námitky proti přihlašovanému označení, které by kolidovalo s jejich jménem či příjmením pak tato fyzická osoba může úspěšně uplatnit v případě, že prokáže, že jí právo na ochranu osobnosti svědčí, a že zapisované označení do tohoto práva zasahuje.⁸¹ Naproti tomu námitku nelze brát jako důvodnou v případech, kdy je namítáno přihlašované jméno známé osobnosti.⁸²

3.3.1.4.5. Autor

Autor, či jeho právní nástupce je oprávněn podat námitku v případě, že přihlašovaným označením bylo dotčeno jeho autorské právo, tzn. tehdy, jestliže označení je shodné či podobné jako výsledek duševní tvůrčí činnosti autora a je-li užito bez jeho svolení.⁸³

3.3.1.4.6. Vlastník průmyslového vzoru

Námitku je oprávněna podat též osoba, již svědčí právo ze staršího práva k jinému

⁸¹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 6.5.1998, sp.zn. O-73864-92, dle kterého není-li v napadeném označení obsaženo jméno a příjmení namítatelky, nemůže zápisem takového označení do rejstříku ochranných známek dojít k zásahu do práv na ochranu osobnosti. Jakl, L.: Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III. Díl, ÚPV 1999, str. 282, případ č. 550.

⁸² Rozhodnutí ÚPV ze dne 19.11.1998, sp. zn. O-69493-92, Jakl, L.: Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III. Díl, ÚPV 1999, str. 288, případ č. 554.

⁸³ viz též Kupka, P.: Námitky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek z titulu práv k autorskému dílu, časopis Průmyslové vlastnictví č. 3-4/2001, str. 48 an.

průmyslovému vlastnictví, zejména průmyslového vzoru, který je shodný či podobný jako zapisované označení.

Jak již bylo naznačeno v předcházejících kapitolách této práce, označení tvořené tvarem výrobku může být zapsáno jako ochranná známka, ale též průmyslový vzor. Z tohoto důvodu tedy může dojít ke vzájemné kolizi těchto dvou různých průmyslových práv.

3.3.1.4.7. Osoba namítající dobrou víru přihlašovatele

Poslední případem podání námitek je případ, kdy je fyzická či právnická osoba dotčena na svých právech v důsledku podání přihlášky, která nebyla podána v dobré víře.⁸⁴ Tento institut se tak objevuje jak mezi relativními překážkami zápisné způsobilosti, tak i mezi absolutními, které ÚPV zkoumá ex offo. Důvodem této duplicitní úpravy je snaha zamezit nepoctivému a nečestnému jednání na poli ochrany označení.⁸⁵

Je nutné zdůraznit, že namítajícím⁸⁶ může být nejen vlastník ochranné známky, ale ve stanovených případech též přihlašovatel ochranné známky.

Námítky je nutno podat v prekluzivní lhůtě 3 měsíců, která počne běžet v okamžiku zveřejnění přihlášky ve Věstníku ÚPV.

Námitkové řízení bylo součástí i ZOOZ pův., a ve své době znamenala zásadní krok posílení práv nejen vlastníků zapsaných označení, ale i dalších subjektů (fyzických osob, autorů apod.).

Námítky, na rozdíl od připomínek, jsou do značné míry formalizovány. Pravidla pro podání námitek obsahuje nejen ZOOZ, ale též prováděcí vyhláška, která stanoví další podmínky pro podání námitek. Pro podání námitek je obligatorně stanovena písemná

⁸⁴ Blíže o přihláškách označení, které nejsou podány v dobré víře viz str. 33 této práce.

⁸⁵ Problematika dobré víry v oblasti známkového práva je podrobně rozebrána v článku Dr. Istvána Godolle s názvem Zlá víra (bad faith) v maďarském a evropském známkovém právu publikovaném v časopise Průmyslové vlastnictví č. 3-4/2005, str. 33 an.

⁸⁶ Synonymicky je v této práci užíváno pro namítajícího označení namítatel/ka.

forma, námitky musejí být věcně odůvodněny a doloženy důkazy, z nichž musí být patrné, čeho se namítající domáhá. Námitky, stejně jako podání přihlášky ochranné známky, podléhají poplatkové povinnosti⁸⁷, aby se zamezilo jejich zcela bezdůvodnému či šikanóznímu podávání. Namítající se stává účastníkem řízení o námitce, nikoliv o zápisu ochranné známky.

S námitkou se úřad vypořádá tak, že řízení:

- a) zastaví, v případě, že odpadl důvod podání námitek,
- b) nezastaví.

V případě, že ÚPV řízení nezastaví, pak:

- a) námitku zamítne, pokud nebyly podány ve lhůtě, nebo nebyly podány oprávněnou osobou, či neobsahovaly odůvodnění či důkazy, nebo je-li nedůvodná, *(dle dřívější úpravy zastavil)*,
- b) vyzve přihlašovatele k vyjádření.

V případě, že podané námitky jsou důvodné, Úřad přihlášku ochranné známky zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje předepsané náležitosti. Tento závěr ovšem neplatí absolutně, neboť po podání námitek může namítající udělit dodatečně souhlas se zápisem namítaného označení do rejstříku, přičemž povaha tohoto úkonu je shodná jako zpětvzetí námitek. V těchto případech pak ÚPV řízení o námitkách zastaví.

Dojde-li k zamítnutí přihlášky či zamítnutí námitek, pak Úřad své rozhodnutí zašle dotčenému subjektu (tzn. přihlašovatelé či namítajícímu a uveřejní jej ve Věstníku ÚPV.

3.4. Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky

Základním právem vlastníka je ochrannou známku výlučně užívat a to jen pro ty výrobky a služby, pro něž je zapsána.

Vlastnické právo k ochranné známce je stejně jako vlastnické právo k hmotné věci

⁸⁷ Viz Příloha č. 2 této práce.

právem absolutním⁸⁸, působícím erga omnes, jemuž koresponduje povinnost třetích osob nerušit vlastníka v jeho výkonu. Dle ZOOZ nikdo bez souhlasu vlastníka ochranné známky nesmí v obchodním styku užívat označení, které by bylo shodné s ochrannou známkou, užívá-li se pro tytéž výrobky či služby nebo bez ohledu na třídu výrobků a služeb, je-li ochrannou známkou známka s dobrou pověstí. Užívat v obchodním styku označení, která jsou podobná zapsané ochranné známce je možné pouze v případě, že se vztahují na jiné výrobky či služby, nejsou se zapsanou ochrannou známkou zaměnitelná a nevytvářejí žádné asociace se starší ochrannou známkou. Užívání v obchodním styku ZOOZ definuje pouze demonstrativně jako např. umístování označení na výrobky a obaly, nabídku výrobků pod tímto označením, dovoz a vývoz výrobků pod tímto označením apod. Naopak obchodním stykem nejsou „např. úkony vlastníka směřující k obraně ochranné známky, ilustrativní užití ochranné známky pro potřeby citace či výuky, ačkoliv je výuka prováděna podnikatelem za účelem dosažení zisku, popřípadě takové využití ochranné známky, které přímo či nepřímo nesměřuje k obchodní realizace zboží či služeb.“⁸⁹

Udělí-li však vlastník k užívání souhlas, je možné, aby ochrannou známkou v obchodním styku užívala i tato osoba.

Tento souhlas se uděluje tzv. licenční smlouvou.⁹⁰

Vlastník je oprávněn, a současně i povinen, ochrannou známkou užívat po celou dobu její platnosti.

Platnost ochranné známky je stejně jako v předešlé úpravě stanovena na dobu 10 let s možností početně neomezené prolongace. Doba ochrany je počítána od doby podání přihlášky, nikoliv od vzniku práva přednosti. Tato dvě data ve většině případů jsou totožná, přesto je v praxi možné, aby byla odlišná.⁹¹

Desetiletá doba ochrany je stanovena stejně jako v mezinárodních úmluvách; tato délka se v praxi ukázala pro indikaci, zda se ochranná známka na trhu ujala či nikoliv, jako optimální. Vlastník ochranné známky má právo před uplynutím této doby požádat Úřad o prodloužení doby ochrany a to na dalších deset let. Při řízení o obnově zápisu

⁸⁸ Problematika vlastnického práva k nehmotným statkům je též nastíněna na str. 4 a 5 této práce.

⁸⁹ Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 93.

⁹⁰ O úpravě licenčních smluv a jejich ekonomických aspektech bude pojednáno dále v kapitole Licenční smlouvy.

⁹¹ Více o právu přednosti viz str. 35 této práce.

ochranné známky Úřad zkoumá pouze formální náležitosti návrhu, jíž je mj. i splnění poplatkové povinnosti. Žádost není možné podat kdykoliv v průběhu doby ochrany, nýbrž pouze ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti. Smyslem tohoto ustanovení bylo chránit ÚPV před podáním žádostí, v nichž by se kumulovaly doby ochrany, či byly podávány příliš brzo. Naopak nejzazší termín pro podání žádosti o obnovu je v souladu s mezinárodními úmluvami do šesti měsíců od uplynutí doby ochrany. V případě, že žádost byla v této tzv. poshověcí lhůtě podána, podléhá poplatkové povinnosti ve dvojnásobné výši. Není-li žádost podána ani v této lhůtě, pak ochranná známka zaniká ke dni uplynutí desetileté doby ochrany. K tomuto zániku není potřeba úředního výroku.

Dle ZOOZ pův. byla pro ochranné známky zaniklé z důvodu neobnovení doby ochrany stanovena dvouletá tzv. karenční lhůta, v níž byla zaniklá ochranná známka chráněna před zápisem shodného označení, ledaže o tento zápis požádal ten, pro nějž byla původně zapsána či jeho právní nástupce.

Doplňkovým oprávněním vlastníka je užívat společně s ochrannou známkou údaj o její registraci, totiž ®.

Stejné právo vlastníka bylo zakotveno i v ZOOZ pův.

Užívání ® je právem, nikoliv povinností, i když jeho užívání v obchodním styku lze příslušným subjektům více než doporučit. V některých případech totiž může dojít ke zdruhovění ochranné známky. K tomu dochází tehdy, jsou-li spotřebitelé přesvědčeni, že dané označení není registrovanou ochrannou známkou určitého subjektu, nýbrž obecným označením daného výrobku či služby. Zdruhovění je předpokladem pro výmaz ochranné známky z rejstříku. Příkladem označení, které je zapsané v mnoha zemích jako ochranná známka, přesto se však často užívá v běžné mluvě je ochranná známka XEROX pro kopírovací přístroje.⁹²

Neoprávněné užívání symbolu ® je považováno za nekalosoutěžní jednání.⁹³

⁹² Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, ÚPV 2003, str. 110

⁹³ Zajímavé je v tomto směru rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 13.12.1990, sp. zn. C-238/89, Pall Corp. V P.J.Dallhausen & Co. 1990 ECR I-4827, dle kterého by striktní aplikace zákazu užívání uvedeného symbolu v některých státech nutila výrobce užívat jiná balení v závislosti na místě prodeje a šíření produktu, což ESD nepovažoval za skutečnost vedoucí k ochraně spotřebitele.

Další práva vlastníka ochranné známky vyplývají ze skutečnosti, že objektem vlastnického práva je nehmotný statek. Stejně jako vlastnické právo k hmotným statkům, má i vlastnické právo ke statkům nehmotným svůj obsah a ochranu. Obsah tohoto vlastnického práva je determinován fyzickou neuchopitelností nehmotného statku, proto aplikace tradiční tetralogie vlastnických oprávnění známa již z dob římských jako *ius utendi, fruendi, possidendi* a *abutendi* je komplikovaná. Především z hlediska fyzického není možné předmět vlastnického práva zničit, je však možné se práv k ochranné známce vzdát, čímž dochází k zániku ochranné známky.

Právo disponovat s objektem vlastnického práva pro ochranné známky je umožněno § 15 an. ZOOZ.

3.4.1. Převod, přechod a jiné výrazy vlastnického práva k ochranné známce

3.4.1.1. Převod vlastnického práva

K převodu vlastnického práva k ochranné známce dochází na základě dvou- či vícestranného obligatorně skripturního právního úkonu. K převodu ochranné známky dochází v praxi velice často současně s podnikem, s jehož výrobky či službami je ochranná známka spojována; vyloučen ovšem není ani samostatný převod ochranné známky. Smlouva o převodu vlastnického práva k ochranné známce není žádným dalším smluvním typem odlišným od smluv dle občanského či obchodního zákoníku. Dle literatury⁹⁴ se sice jedná o inominátní smlouvu, přesto však má formu smlouvy kupní, darovací, směnné, smlouvy o prodeji podniku apod. Na základě smlouvy o převodu dochází ke změně v osobě vlastníka, nabyvatel vstupuje do všech práv a povinností, které se k předmětu smlouvy váží.⁹⁵ Tento systém ovšem není jediným možným systémem převodu ochranné známky. V praxi často vyvstává potřeba převést ochrannou známku pouze pro některé výrobky a služby, pro něž je registrována. Vyřešit tuto situaci lze samozřejmě smlouvou o převodu ochranné známky, v níž převod práv

⁹⁴ Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 127.

⁹⁵ Dle zásady *nemo plus iuris transfere potest, quam ipso habet*.

bude v rozsahu tříd výrobků a služeb limitován. Jinými slovy to znamená, že tak dojde k rozdělení práv a povinností vázících se k jedné ochranné známce. Dosavadní vlastník bude moci ochrannou známku užívat i nadále, ovšem jen pro ty výrobky a služby, které nebyly předmětem smlouvy o převodu. V rejstříku se tato skutečnost vyznačí písmenem, které je za číselným označením ochranné známky.

Samotné právní účinky vůči třetím stranám má převod ochranné známky až v okamžiku, kdy dojde k zápisu tohoto převodu do rejstříku ÚPV. O tento zápis je oprávněna požádat kterákoliv ze zúčastněných stran.

3.4.1.2. Přejed práva k ochranné známce

K přechodu ochranné známky dochází v případě, že právní skutečností změny vlastnického práva není smlouva, nýbrž jiná právní skutečnost, většinou soudní rozhodnutí či zákon sám. Ex lege dochází k přechodu vlastnického práva v případech upravených obchodním zákoníkem, např. při sloučení a splynutí obchodních společností, při prodeji podniku jako celku apod.⁹⁶

Právní skutečností, při níž dochází k přechodu vlastnického práva k ochranné známce je i smrt fyzické osoby. Vlastníkem ochranné známky se stává dědic zůstavitele.

Stejně jako právní účinky převodu ochranné známky i účinky přechodu jsou vázány na zápis do rejstříku ÚPV, k němuž dojde na žádost kterékoliv ze zúčastněných stran, v případě smrti fyzické osoby, na žádost dědice, který je nabyvatelem vlastnického práva.

Stejnou úpravu převodu a přechodu obsahoval i dosavadní ZOOZ pův. Jak je patrné, tato úprava se v praxi osvědčila a nebylo tedy nutné ji v novém normativu měnit.

⁹⁶ Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, ÚPV 2003, str. 115.

3.4.1.3. Další práva vztahující se k ochranné známce

Ochranná známka může být též předmětem zástavního práva, předmětem výkonu rozhodnutí, exekuce, může být zahrnuta do konkurzní podstaty nebo do seznamu majetku v řízení o narovnání.

3.4.2. Licenční smlouvy

Jiným závazkovým vztahem, který při dispozicích s ochrannou známkou přichází v úvahu, je licenční smlouva, jež však na rozdíl od smlouvy o převodu vlastnického práva, nemá za následek změnu vlastnictví, nýbrž je závazkovým vztahem, na jehož základě dochází k dispozicím pouze s některými právy k ochranné známce, zejména užívacími. Z tohoto pohledu jsou licenční smlouvy velice podobné smlouvám nájemním.

Obecná úprava licenčních smluv je obsažena v § 508 an. obchodního zákoníku, dle kterého poskytovatel opravňuje nabyvatele vykonávat práva k průmyslovému vlastnictví, a to ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území. Právu nabyvatele vykonávat předmětná práva koresponduje povinnost nabyvatele poskytnout poskytovateli úplatu či jinou majetkovou hodnotu.

Jak již bylo zmíněno, předmětem licenční smlouvy je výkon určitých práv. Samozřejmě i v tomto případě je nutné dodržovat zásadu, dle které nikdo nemůže převést více práv, než sám má. Tuto skutečnost je nutné zdůraznit opětovně, neboť splnění této maximy je důležité i z hlediska nedostatečného právního povědomí o ochranných známkách u části laické veřejnosti, zejména v důsledku aplikace principu ochrany pouze pro určité výrobky a služby, na něž se ochranná známka vztahuje.⁹⁷ I v tomto případě tedy platí, že vlastník ochranné známky může převést práva k ochranné známce pouze v rámci těch výrobků a služeb, pro něž je ochranná známka registrována.

Je-li předmětem licenční smlouvy ochranná známka, vztahují se na její úpravu nejen

⁹⁷ Viz výše, str. 33 této práce.

ustanovení obchodního zákoníku, ale též příslušná ustanovení ZOOZ, která úpravu obsaženou v obchodním zákoníku doplňují a zpřesňují.

Licenční smlouva je dvou- či vícestranný právní úkon, jenž je perfektní v okamžiku bezpodmínečné akceptace oferty.

Při uzavírání licenční smlouvy je, vedle obecných a zvláštních náležitostí stanovených pro tento smluvní typ, třeba dodržovat i mezinárodní direktivy z oblasti soutěžního práva vyplývající pro Českou republiku z uzavřených mezinárodních úmluv, zejména z členství v Evropských společenstvích. Dle rozhodnutí Komise ES nejsou v těchto smlouvách přípustná ujednání, dle kterých se nabyvatel licence vzdává dopředu práva podání stížnosti proti registraci známky nebo podání žaloby na její výmaz, povinnost nabyvatele platit licenční poplatky i po uplynutí platnosti ochranné známky. Naopak v jiných případech bylo rozhodnuto, že požadavek poskytovatele licence, aby nabyvatel řádně označoval výrobky a služby, je oprávněný.⁹⁸

Účinky vůči třetím osobám však licenční smlouva nabývá až v okamžiku jejího zapsání do příslušného rejstříku ochranných známek, přičemž i v tomto případě je o její zápis oprávněna požádat kterákoliv ze zúčastněných stran. Při samotném zápisu pak Úřad zkoumá, zda je smlouva poskytnuta jako výhradní či nevýhradní.

Výhradní licence je takovou licencí, dle které je nabyvatel oprávněn užívat ochrannou známku výlučně a jediňe. Získává tak specifické a exkluzivní postavení vůči ostatním subjektům, kteří možnost užívat ochrannou známku pro tytéž výrobky a služby nemají. Poskytovatel v tomto případě není oprávněn poskytnout práva k výkonu jinému subjektu.

V případě, že v rejstříku ochranných známek je veden záznam o poskytnutí výlučné licenční smlouvy, pak každý další pokus poskytnout licenční smlouvu jinému subjektu je předmětem negativního rozhodnutí ÚPV o zápisu licenční smlouvy do rejstříku, a to formou odmítnutí. Výjimkou z tohoto postupu je skutečnost, kdy vlastník ochranné známky doloží, že dřívější výlučná licenční smlouva zanikla, a to dohodou, uplynutím času, soudním rozhodnutím, či její změnou na smlouvu nevýlučnou.

⁹⁸ Čada, K., Knížek, M.: Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství, ÚPV 2001, str. 59.

Není-li z uzavřené licenční smlouvy patrné, zda se jedná o smlouvu výlučnou či nevýlučnou, má se za to, že jde o smlouvu nevýlučnou.

K zamítnutí žádosti o zápis licenční smlouvy dochází tehdy, není-li poskytovatel licence vlastníkem ochranné známky nebo jestliže mu nesevřídí právo z licenční smlouvy. Možnost poskytnout k užívání práva z licenční smlouvy jinému subjektu formou tzv. sublicence totiž musí být v licenční smlouvě explicitně sjednána, jinak platí § 511 obchodního zákoníku, dle kterého nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám.

Jak již bylo zmíněno výše, licence může být poskytnuta na všechny výrobky a služby, pro něž byla ochranná známka registrována, či jen pro některé. V případě, že obsah licenční smlouvy je v rozsahu tříd výrobků a služeb limitován, oprávněným k výkonu práv z ochranné známky pro výrobky a služby, jež nebyly součástí ujednání licenční smlouvy je stále vlastník, který je oprávněn poskytnout další licenční smlouvou výkon práv jinému subjektu. Licenční smlouvu lze takto limitovat nejen v rozsahu tříd výrobků a služeb, ale též pro určité území. V souvislosti s poskytováním více takových dílčích licencí však hrozí riziko, že ochranná známka ztratí svoji distinktivnost a stane se označením obvyklým, volným. Tomuto jevu se říká rozměňování, tzn. oslabování pozice ochranné známky, jež může být důsledkem i nedostatečné péče o ochrannou známku z důvodu nehájení práv, která se ke známce váží.⁹⁹ S tohoto pohledu je významná též skutečnost, pro jaké území byla licenční smlouva udělena, jiné konsekvence bude vyvolávat poskytnutí licenčních smluv, jejíž rozsah je limitován územím států či jen například katastrálním územím obcí.

Základní povinností vlastníka ochranné známky je pečovat o ochrannou známku tak, aby nezanikla. Tato povinnost je povinností *ex lege*, není tedy nutné ji v licenční smlouvě explicitně zakotvovat.

Poskytovatel ovšem není jediným subjektem, který je k nějakému konání povinován a to přesto, že předmětem licenční smlouvy je výkon práv. Nabyvatel výlučné licence má totiž nejen právo danou ochrannou známku užívat, ale zároveň také povinnost ji

⁹⁹ Čada, K., Knížek, M.: Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství, ÚPV 2001, str. 58.

užívat. „Tento závěr nemusí být ovšem jednoznačný.“¹⁰⁰

V případě, že nabyvatel poruší ustanovení licenční smlouvy, které se týká doby trvání licence, podoby, ve které může být ochranná známka užívána, rozsahu výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka poskytnuta, rozsah území, či jakost výrobků a služeb, může se poskytovatel domáhat svých práv z ochranné známky. Porušením těchto skutečností není jen porušením licenční smlouvy, ale též porušením známkového práva. V případě, že je porušeno ustanovení zakotvující výlučnost smlouvy, pak se jedná výlučně o porušení licenční smlouvy.¹⁰¹

ZOOZ též upravuje skutečnost, kdo je v případě udělení licenční smlouvy oprávněn chránit práva k ochranné známce v případě, že došlo k jejich porušení. I v tomto případě je situace diverzifikována v závislosti na tom, zda se jedná o licenční smlouvu výlučnou či nevýlučnou.

Došlo-li k poruše práv k ochranné známce, jež jsou předmětem nevýlučné licence, pak právo podat návrh na zahájení řízení pro porušení práv k ochranné známce má pouze vlastník. Nabyvateli by toto právo příslušelo pouze v případě, že k jeho uplatnění dal poskytovatel souhlas. Forma souhlasu není stanovena; je proto možné, aby tento souhlas byl udělen ústně či konkludentně. Z hlediska dokazování této skutečnosti je však vhodné volit skripturní podobu tohoto úkonu.

Naproti tomu nabyvatel výlučné licence má právo podat výše zmíněný návrh i samostatně. Podmínkou je, že vlastník ochranné známky řízení pro porušení práv k ochranné známce ve lhůtě dvou měsíců od doručení oznámení nabyvatele, ve kterém byl vlastník o porušení práva informován, nezahájil sám.

3.5. Zánik platnosti ochranné známky

Úprava této problematiky navazuje na problematiku práv a povinností vlastníka

¹⁰⁰ Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 134.

¹⁰¹ Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 135.

ochranné známky, jehož základním právem, ale zároveň i povinností je ochrannou známkou užívat a pečovat o ni způsobem, aby nedošlo k jejímu zániku.

K zániku platnosti ochranné známky může dojít z několika důvodů. Tyto skutečnosti lze přitom rozdělit na několik skupin pro lepší porozumění dané problematiky.

Základní skutečností, jenž vede k zániku práv k ochranné známce je zánik právní subjektivity vlastníka. Tento důvod není v ZOOZ explicitně stanoven, přesto jeho užití je nepopíratelné, jak ostatně vyplývá i z rozhodovací praxe ÚPV.¹⁰²

Základní právní skutečností, která vede k zániku ochranné známky je jednostranný obligatorně písemný právní úkon vlastníka, jímž se vlastník vzdává svých práv k ochranné známce. Tento úkon je úkonem dispozitivním, vlastník jím může měnit práva k ochranné známce jednak v rozsahu výrobků a služeb, pro něž je ochranná známka zapsána, ale i co do samotných prvků ochranné známky. Podmínkou sine qua non je doručení tohoto úkonu (ZOOZ používá označení „prohlášení“) ÚPV. Okamžikem doručení nastávají právní účinky prohlášení, přičemž není nutné, aby o této skutečnosti vydával úřad jakékoliv rozhodnutí. Z tohoto hlediska zcela bezúčinné je vzdání se práv před jiným orgánem než ÚPV, byť by jednalo o státní instituci či dokonce soud. V těchto případech úkon zamýšlené právní účinky mít nebude.

Právně relevantní vzdání se práv úřad oznámí ve Věstníku.

Třetí velkou skupinou skutečností, jež vedou k zániku práv k ochranné známce jsou návrhy třetích osob. Tento institut se v ZOOZ objevuje nově v rámci harmonizace známkového práva dle Směrnice Rady ES č. 89/104, o sjednocení právní úpravy vztahující se na ochranné známky, dále jen „směrnice č. 89/104 ES“.

Řízení o zrušení ochranné známky je řízením návrhovým, plně v dispozici třetí osoby. Návrh na zrušení ochranné známky je oprávněn podat kdokoliv po zápisu ochranné známky do rejstříku, dokonce i bez prokázání právního zájmu na jeho

¹⁰² Rozhodnutí ÚPV ze dne 21.12.1992, zn. OZ 13129-57, Jakl, L.: Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, I. Díl, ÚPV 1996. Právní věta: Došlo-li k zániku právní subjektivity majitele ochranné známky, aniž toto právo k ochranné známce přešlo či bylo převedeno na jiného majitele, došlo i k zániku práv k ochranné známce a Úřad je povinen tuto skutečnost vyznačit v rejstříku a oznámit ve Věstníku.“

zahájení.

Aby nedocházelo ke zcela neomezenému využívání tohoto institutu či jeho šikanóznímu používání, stanoví ZOOZ v §31 taxativní důvody pro zrušené ochranné známky.

Úřad ochrannou známku zruší na návrh třetí osoby zejména tehdy, jestliže ochranná známka nebyla po dobu pěti let od zápisu¹⁰³ používána pro zapsané výrobky a služby, přičemž toto neuvádění nebylo nijak relevantně obhájeno.¹⁰⁴ Užívat ochrannou známku je vlastník povinen ve vztahu k výrobkům či službám, pro něž je zapsána a to způsobem veřejným, přičemž stačí, aby zboží či služby byly nabízeny jen v úzkém okruhu specializovaných prodejen.¹⁰⁵ Vlastníku ochranné známky tak z tohoto hlediska lze doporučit, aby ochrannou známku užíval, byť jen pro jeden druh výrobků či služeb, pro něž je ochranná známka zapsána.¹⁰⁶ K zániku ochranné známky v tomto případě nedojde, práva k ní však vlastníku zanikají v rozsahu výrobků a služeb, které nejsou užívaným výrobkům či službám podobné.¹⁰⁷ Samozřejmostí je, že v případě udělení ochranné známky jinému subjektu na základě licenční smlouvy postačí její užívání nabyvatelem práv.

Úřad zruší ochrannou známku též tehdy, jestliže se ochranná známka stala označením v obchodě obvyklým. Podmínkou je, že k tomuto zdruhovění došlo pro výrobky a služby, pro něž je ochranná známka zapsána v důsledku činnosti či nečinnosti vlastníka. O zdruhovění ochranné známky viz výše.¹⁰⁸

Dalším důvodem ke zrušení ochranné známky je skutečnost, že zapsaná ochranná známka může vést ke klamání veřejnosti. Klamavost se posuzuje vzhledem k vlastníku ochranné známky a samozřejmě i k zapsaným výrobkům a službám; případné licenční

¹⁰³ Nikoliv tedy od podání přihlášky, viz Rozhodnutí ÚPV ze dne 31.7.1997, zn. O-58115-90, III. Díl, ÚPV 1999. Sbírnka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III. Díl, ÚPV 1999.

¹⁰⁴ viz též Rozhodnutí úřadu ze dne 20.1.1998 o výmazu mezinárodní ochranné známky ASTERIX ET OBELIX č. R 326 566, viz Netušil, J., a kolektiv: Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, II. aktualizované vydání, ÚPV Praha 2000, str. 54.

¹⁰⁵ Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 174 an.

¹⁰⁶ K zániku ochranné známky tedy nedojde tehdy, jestliže byla používána alespoň pro jeden zapsaný druh výrobků a služeb. Viz Rozhodnutí ÚPV ze dne 6.5.1998, zn. O-43488-69, Jakl, L.: Sbírnka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III. Díl, ÚPV 1999.

¹⁰⁷ Obdobně viz Rozhodnutí ÚPV ze dne 5.6.1997, zn. O-89428-94, Jakl, L.: Sbírnka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III. Díl, ÚPV 1999.

¹⁰⁸ Viz str. 44 a 45 této práce.

smlouvy nemají na posuzování klamavosti vliv. Rozhodujícím faktorem je i v tomto případě průměrný spotřebitel. Ke klamání veřejnosti dochází tehdy, jestliže průměrný spotřebitel bude moci být uveden v omyl o tom, že výrobky či služby takto označené pocházejí od osoby z určité zeměpisné oblasti nebo bude moci být uveden v omyl, pokud se týká povahy výrobku. Z rozhodovací pravomoci ÚPV vyplývá skutečnost, že jakýkoliv všeobecně známý zeměpisný údaj v ochranné známce odlišný od sídla přihlašovatele, se považuje za údaj klamavý. Relevantní není dokonce ani skutečnost, zda se v daném místě hospodářská činnost skutečně provozuje či nikoliv.¹⁰⁹

Ke zrušení ochranné známky dojde též tehdy, jestliže užívání zapsaného označení může vyvolávat újmu soutěžitelům či spotřebitelům, jeho užívání je v rozporu s dobrými mravy a bylo za takové označeno pravomocným soudním rozhodnutím jako nekalosoutěžní. ÚPV ochrannou známku zruší na návrh, který je podán v prekluzivní lhůtě šesti měsíců.

Významnou skupinou skutečností, jež vedou k zániku práv k ochranné známce, jsou řízení zahájená buď na návrh třetí osoby či z podnětu samotného úřadu. Ochranná známka bude prohlášena za neplatnou tehdy, jestliže je v kolizi s požadavky stanovenými v § 4 nebo 6 ZOOZ.

Institut prohlášení známky za neplatnou byl převzat z Nařízení Rady č. 40/94 a nahradil tak institut výmazu ochranné známky.

Smyslem tohoto institutu je z rejstříku odstranit ta označení, jež zapsána být vůbec neměla¹¹⁰, jinými slovy ta označení, která nejsou způsobilá být ochrannou známkou ve smyslu ZOOZ. Účinky prohlášení známky za neplatnou nastávají ex tunc, na rozdíl od jejího zrušení na návrh třetí osoby s účinky ex nunc. Tato úprava však neplatí bez výjimky. Na základě užívání zapsaného označení totiž mohlo dojít k získání distinktivnosti ochranné známky pro zapsané výrobky a služby a k výmazu ochranné

¹⁰⁹ Viz Rozhodnutí ÚPV ze dne 25.9.1990, zn. OZ 54398-85, Jakl, L.: Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, I. Díl, ÚPV 1996.

¹¹⁰ Např. Rozhodnutí ÚPV ze dne 11.4.1997 o výmazu ochranné známky JAGUAR č. 183 746 zapsanou pro šicí stroje pro domácnost, řemeslo a průmysl, pletací stroje, která byla v kolizi s všeobecně známou ochrannou známkou JAGUAR zapsanou mj. pro motorová vozidla. Viz Netušil, J., a kolektiv: Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, ÚPV Praha 2000, str. 60-62.

známky tak není důvod.

Jak již bylo zmíněno výše, k prohlášení neplatnosti může dojít i na návrh třetí osoby. Touto osobou však již nemůže být kdokoliv, jako v případě podání návrhu na zrušení ochranné známky, ale pouze ty osoby, jenž jsou oprávněny podat námitky proti přihlašovanému označení.¹¹¹ Návrh je vždy nutno podat písemně, s uvedením důvodu, pro nějž má být známka prohlášena za neplatnou včetně uvedení důkazních prostředků.

V této souvislosti je ještě vhodné se zmínit o postavení správních či soudních rozhodnutí ve věcech porušení práv z ochranné známky, jestliže došlo k jejímu zrušení, prohlášení za neplatnou či vzdání se. Účinky zrušení, neplatnosti, či vzdání se práv k ochranné známce se těchto rozhodnutí netýkají za podmínky, že rozhodnutí nabylo právní moci a byla vykonána před právní mocí rozhodnutí o zrušení či neplatnosti. Tím samozřejmě není vyloučena ani případná odpovědnost vlastníka za škodu a bezdůvodné obohacení, ke kterému došlo či mohlo dojít v příčinné souvislosti se zrušenou, zneplatněnou ochrannou známkou.¹¹²

¹¹¹ Viz str. 37 an. této práce.

¹¹² Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, Vybrané otázky spojené s evropskou harmonizací a integrací, druhé doplněné a přepracované vydání. ÚPV 2003, str.105.

4. Ochranná známka Společenství a další mezinárodní aspekty ochrany značek

System ochrany práv na označení, který byl popsán výše, nemusí být pro některé subjekty dostatečný. Obdobný systém se přitom uplatňuje ve většině hospodářsky vyspělých zemích. Jednotlivci, obchodní společnosti však může vyvstat potřeba chránit své označení nejen uvnitř jednoho daného státu, ale v rámci vyššího mezinárodního uskupení či ve více státech najednou; tato potřeba vyvstává zejména v souvislosti s mezinárodním obchodem výrobků a služeb. Dotyčný subjekt má pak v zásadě dvě možnosti. Prvním řešením, které se nabízí, je registrace daného označení ve všech potřebných státech dle požadavků národní legislativy; tedy v každé zemi zvlášť dle do značné míry rozdílných pravidel. Tento systém je nazýván jako tzv. národní cesta. Je zřejmé, že realizace tohoto řešení je časově, finančně, technicky i administrativně velice náročná a pravděpodobně bude vyžadovat příslušného zástupce pro obstarávání registrace v každé potřebné zemi.

Díky mezinárodním úmluvám, které spolu jednotlivé země uzavírají pro odbourávání rozličných překážek, může být situace do značné míry usnadněna. Dle těchto úmluv je totiž možné, aby subjekt podal pouze jednu přihlášku a dosáhl tak registrace ve více zemích, samozřejmě pouze v těch, které jsou účastníky příslušné úmluvy.

4.1. Ochranná známka Společenství

Nejvýznamnější diferenciací v oblasti mezinárodní registrace oproti tzv. národní cestě je systém založený Nařízením č. 40/94, který není systémem založeným výlučně mezinárodní úmluvou, jenž však je jeho výsledkem. Nařízení jsou v evropském právu přímo aplikovatelná, na rozdíl od směrnic, která jsou bezprostředně závazná pouze za splnění přísných kritérií. Právní síla nařízení může být sporná, pro tuto práci je však stěžejní nesporná skutečnost, a sice, že mají vyšší právní sílu než zákony. Součástí našeho právního řádu je tak dle těchto pravidel i výše zmíněné Nařízení. Dle tohoto Nařízení, jenž se promítlo do úpravy platného ZOOZ zejména v §§ 49 až 51 je možné

podat pouze jedinou přihlášku pro získání ochrany ve všech státech, které jsou sdruženy v Evropských společenstvích, což s sebou přináší nemalé úspory proti registraci standardní národní cestou. Přihlášku lze podat u Úřadu pro vnitřní harmonizaci trhu, působícím ve španělském Alicante, u ústředního průmyslového úřadu členského státu nebo u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu. Přihláška podléhá poplatkové povinnosti.¹¹³ Oprávněným podat přihlášku je každý, kdo má bydliště či sídlo na území členského státu Společenství nebo členského státu Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo státu, který je členem Světové obchodní organizace. Na území členských států Společenství tak platí nejen národní ochranné známky, ale též ochranné známky Společenství. To ve svém důsledku může v rámci mezinárodního obchodu působit určité komplikace, kdy je jako ochranná známka Společenství zapsáno stejné označení jako již dříve zapsaná národní ochranná známka v České republice. „Národní“ přihlašovatel, který toto označení přihlásil v dobré víře, by tak byl vstupem České republiky do Evropských společenství znevýhodněn, oproti svému kolegovi, který zapsal shodné/podobné označení pro shodné/podobné výrobky či služby s tím, že neměl možnost uplatnit právo k zapsanému označení v námitkovém řízení při zápisu ochranné známky Společenství. Stejně jako v oblasti námitkového řízení při kolizi ochranných známek z hlediska národní legislativy se i zde uplatňují hlediska pravděpodobnosti záměny či těžení z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména ochranné známky, přičemž kolizní jsou i ta označení, která jsou buď i jen podobná nebo je podobný okruh jejich výrobků a služeb. Ve všech těchto případech je vlastník národní ochranné známky oprávněn zakázat užívání ochranné známky Společenství na území České republiky bez ohledu na to, kterému označení svědčí dřívější právo přednosti.¹¹⁴ Tento závěr však lze aplikovat pouze na ta označení, která byla registrována přede dnem vstupu České republiky do Evropských společenství, tedy před 1. květnem 2004, samozřejmě za podmínky, že byla přihlášena v dobré víře.

S problematikou ochranné známky Společenství souvisí také úprava tzv. vyčerpání práv k ochranné známce. Co to znamená? Koncept vyčerpání práv stanoví limity toho, do jaké míry je vlastník těchto práv chráněn proti paralelním dovozům jeho vlastních

¹¹³ Viz Příloha č. 3 této práce.

¹¹⁴ Podrobný rozbor problematiky kolize národní ochranné známky a ochranné známky Společenství je proveden v publikaci Havlík, M.: Rozšíření Evropské unie a ochranná známka Společenství, časopis Průmyslové vlastnictví č. 5-6/2003, str. 86 an.

výrobků, resp. výrobků, které byly vlastníkem těchto práv nebo s jeho souhlasem¹¹⁵ uvedeny na trh, a které jsou opatřeny jeho ochrannou známkou.¹¹⁶ V této souvislosti tak lze hovořit o jakési „vnitřní konkurenci“, která je limitována uzemním rozsahem, na něž se vztahuje. Obecně je nutno předeslat, že vlastník ochranné známky je oprávněn zakázat neoprávněné užívání ochranné známky na výrobcích a službách. Vlastník ochranné známky ale není oprávněn zakázat užívání ochranné známky na výrobcích a službách, které byly za výše uvedených podmínek uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství. Tento požadavek vychází ze směrnice č. 89/104 ES¹¹⁷, jehož použití ovšem není bezvýjimečné. Výjimkou je případ, kdy „...má vlastník ochranné známky oprávněné důvody bránit obchodování s takovými výrobky, zejména tehdy, jestliže se stav, popřípadě povaha výrobků, které jsou opatřeny jeho ochrannou známkou, po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.“¹¹⁸ Příkladem praktické aplikace této výjimky je stažení potravin z trhu, u nichž po jejich uvedení na trh došlo ke zhoršení kvality, čímž by mohla být ohrožen good will vlastníka ochranné známky.

Jak již bylo výše naznačeno, komunitární či mezinárodní vyčerpání práv souvisí s tzv. paralelními dovozy, jejichž předmětem je uvedení výrobků a služeb na relevantní trh několikrát, a to různými subjekty. Paralelní dovozy je možné posuzovat jak z hlediska práva soutěžního, tak i známkového. Obě tyto varianty se staly předmětem rozhodovací praxe ESD.

Ve věci *Silhouette*¹¹⁹ rozhodl ESD tak, že vlastník ochranné známky je oprávněn zakázat třetím osobám, aby používaly ochrannou známkou pro výrobky uvedené na trh pod touto známkou mimo EHS, což vlastně znamená komunitární vyčerpání práv a z toho plynoucí zákaz mezinárodního vyčerpání práv.¹²⁰

¹¹⁵ Tento souhlas může být učiněn i konkludentně, jak vyplývá z rozhodnutí ESD č. C-414/99, C-416/99 *Zino Davidoff SA v. A G Imports Ltd, Levi Strauss Co., Levi Strauss (UK) Ltd v. Tesco Stores Ltd. Tesco plc, Levi Strauss Co., Levi Strauss (UK) Ltd. V. Costco Wholesale UK Ltd.*

¹¹⁶ Pomaizlová, K.: Vyčerpání práv k ochranné známce, uveřejněno v časopise *EU Accession Newsletter*, Linklaters 2003.

¹¹⁷ Pomaizlová, K.: Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům – současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU – část II., článek uveřejněný dne 28.1.2004 na serveru www.epravo.cz.

¹¹⁸ Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, *Vybrané otázky spojené s evropskou harmonizací a integrací*, druhé doplněné a přepracované vydání. ÚPV 2003, str.114.

¹¹⁹ Rozhodnutí ESD č. C-355/96 ve věci *Silhouette International Schmidt GmbH Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft*.

¹²⁰ Dobřichovský, T.: *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva*, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde Praha a.s. 2004, str. 96 an.

Omezení známkových práv v důsledku tzv. tolerance je zakotveno ve směrnici č. 89/104 ES, podle níž pokud vlastník starší ochranné známky strpí na území členského státu po dobu pěti po sobě následujících let užívání mladší ochranné známky zapsané v daném členském státu, přičemž si byl tohoto užívání vědom, nemůže se již domáhat zrušení mladší ochranné známky, ani se bránit jejímu užívání ve vnitřním trhu, ledaže by přihláška této mladší ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Oblast prolínání práv z ochranné známky a práva soutěžního, tedy systém tzv. paralelních dovozů je jedním z nejdiskutovanějších témat na půdě Evropských společenství, jehož problematika je však natolik široká, že by vydala na celou další práci. Proto se omezím pouze na výše zmíněné poznámky.

Vedle Nařízení č. 40/94 je na poli Evropských společenství stále platná a účinná i směrnice 89/104 ES, o sbližování známkových zákonů členských států, jež je výrazem harmonizace práva v této oblasti.

Evropské známkové právo je tak založeno na koexistenci národních známek harmonizovaných směrnicí 89/104 ES a ochranné známky Společenství dle Nařízení 40/94 ES, které spolu vytvářejí velice významný regionální systém ochrany značek jako ochranných známek, jež je přístupný nejen subjektům z Evropských společenství, ale i mimo ně.¹²¹

4.2. Mezinárodní zápis dle Madridské dohody

Dalším způsobem, jak využít výhody mezinárodní formy zápisu označení, je systém založený Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních značek ze dne 14. dubna 1891, ve znění revizí. I v tomto případě tedy k získání ochrany ve více státech postačí jediná přihláška podaná prostřednictvím českého ÚPV Mezinárodnímu úřadu v Ženevě. Největším rozdílem proti přihlášce ochranné známky

¹²¹ Vývoj počtu přihlášek evidovaných u OHIMu viz Příloha č. 4 této práce. Vývoj počtu registrovaných ochranných známek u OHIMu viz Příloha č. 5 této práce. Pro zajímavost je uvedeno též Statistické srovnání počtu přihlášek ochranných známek u OHIMu, u ÚPV a u příslušného úřadu v Japonsku, viz Příloha č. 6 této práce.

Společenství je okruh zemí, ve kterých je možné ochranu získat. Tyto země je v přihlášce nutno přesně vymežit a mohou jimi být pouze smluvní státy Madridské dohody, buď všechny či jen některé, nebo země, které uzavřely takzvaný Protokol k této dohodě.

Přihláška podléhá formálnímu průzkumu u Mezinárodního úřadu, materiální průzkum probíhá u jednotlivých úřadů států, pro které je označení přihlašováno, podle národní legislativy. Při tomto materiálním průzkumu může dojít ve lhůtě jednoho roku¹²² k odmítnutí ochrany. Nedošlo-li k odmítnutí ochrany, je označení chráněno ve všech požadovaných státech, přičemž tato ochrana platí po dobu 10 let.

V posledních letech došlo ke zcela zásadní změně týkající se vztahu známkového systému v Evropských společenstvích a systému založeném Madridskou dohodou. Dle Nařízení Rady č. 2003/1992/ES ze dne 27.10.2003 se ES stalo členem Madridského protokolu, což znamená, že „teritorium ES bude možno v mezinárodní přihlášce uvádět jako území požadované ochrany a bude tak možné získat známku Společenství na základě mezinárodního zápisu.“¹²³

4.3. Ostatní mezinárodní aspekty ochranných známek

Významnou mezinárodní úmluvou týkající se nejen ochranných známek, nýbrž celé oblasti duševního vlastnictví je dohoda TRIPS, jež je představitelem soft-law a představuje tak významný harmonizační prvek v dané oblasti. Stěžejní pro oblast ochranných známek je samotná definice ochranné známky, neboť jak bylo vysvětleno výše, určení, které značky mohou být jako ochranné známky chráněny je naprosto klíčové. Dohoda TRIPS umožňuje, aby ochranu získaly i značky světelné či zvukové; v tomto bodě tak představuje výrazný modernizační prvek ochrany značek, po němž volají národní legislativy většiny států.

V zemích sdružených v rámci Evropských společenství našla tato úmluva odezvu v nové, moderní směrnici 2004/48/EC o prosazování práv z duševního vlastnictví, která zakotvuje závazek k razantnějšímu prosazování práv z duševního vlastnictví, jež by však neměl vést ke zvýšení potřeby vynakládat nějaké další dodatečné výdaje

¹²² Dle Protokolu mají jednotlivé státy možnost prolongace této lhůty až na dobu 18 měsíců.

¹²³ Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropské práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde Praha a.s. 2004, str. 87.

k prosazování těchto práv.

Známkové právo „procesní“, tedy to, které se týká nikoliv hmotného práva, nýbrž řízení ve věcech ochranných známek upravuje Smlouva o známkovém právu z 28.10.1994. Smlouva vymezuje povahu ochranných známek a také náležitosti, které musí přihláška splňovat, aby přihlašované označení bylo lze zaregistrovat. Smluvní státy pak mohou formou národní legislativy určit, zda budou vyžadovat veškeré tyto náležitosti nebo jen některé. „Uzavření Smlouvy o známkovém právu je důležitým mezníkem v etapě prací na harmonizaci právních předpisů ve sféře ochranných známek a mělo by přispět k dalšímu prohloubení mezinárodní spolupráce v této oblasti.“¹²⁴

¹²⁴ Lochmanová, L.: Práva na označení - obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobků, Orac 1997, str. 69.

5. Ochrana práv z ochranné známky

5.1. Důvody a obecný systém ochrany známkového práva

Obecnou základní zásadou ochrany nehmotných statků je skutečnost, že jednotlivým subjektům vznikají tzv. absolutní výlučná práva působící erga omnes, jak již ostatně bylo zmíněno v kapitolách předcházejících. Těmto právům odpovídá povinnost blíže neurčeného okruhu subjektů do těchto práv nezasahovat.

Naproti tomu zvláštností práv vázících se k duševnímu vlastnictví je jejich územní limitace, tzn. že ochrana působí pouze na území toho státu, kde byla přiznána. Hovoříme pak o tzv. principu teritoriality¹²⁵, jež je v řadě případů nevídaným limitujícím faktorem ochrany duševního vlastnictví, neboť v případě nutnosti ochrany ve více státech ji značně prodražuje a znesnadňuje.¹²⁶

Práva na označení tvoří, jak bylo ostatně zmíněno již v úvodu, specifickou skupinu práv, která jsou upravena zvláštními zákony. V této souvislosti se většinou hovoří o tzv. odvětvové ochraně. V případě, že je odvětvové odštěpení práv provedeno důsledně, nacházíme v příslušném zákoně ustanovení týkající se soukromoprávní i veřejnoprávní ochrany těchto práv. Náš současný právní řád a nutno dodat, že ani předchozí ZOOZ pův., tento systém neuplatňuje, neboť ponechává některé oblasti v ZOOZ neupravené, resp. tato úprava je obsažena v jiných předpisech, jako je tomu například u trestního zákona. Systém komplexní odvětvové ochrany se v českém právním řádu vyskytoval za první republiky, kdy součástí známkových předpisů byla jak ustanovení práva trestního, tak i správního a finančního.¹²⁷ Obě tyto tendence mají mnoho odpůrců i přívrženců, přesto jejich hlavním posláním je vytvořit takový systém ochrany, který by ji zaručil v co možná největším rozsahu. Není meritem této práce zkoumat, který systém je dokonalejší a výhodnější; naopak je vhodné zvýraznit nejpalčivější problémy porušování známkových předpisů. Tuto problematiku

¹²⁵ Viz též Boháček, M. a kolektiv: Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze 1994. str. 16 a 17.

¹²⁶ Viz kapitoly vztahující se k mezinárodním aspektům ochrany.

¹²⁷ Pítra, V.: K některým obchodním aspektům průmyslového vlastnictví, časopis Průmyslové vlastnictví č. 3-4/1997.

rozpracoval na konci 90. let minulého století JUDr. Pítra, jenž za největší problém porušování známkového práva a vůbec celého průmyslového vlastnictví považoval nikoliv standardní zásahy do absolutních práv, nýbrž tzv. výrobkové pirátství a obchod s padělanými výrobky.¹²⁸ Že se jedná o skutečně závažný problém dokazují i studie WTO provedené na konci 20. století, které komplexně mapovaly vývoj porušování práv duševního vlastnictví.

Například v rámci Evropských společenství představuje pirátské a padělané zboží 5-10 % tržeb náhradních automobilových dílů, 10 % tržeb z prodeje CD a MC nosičů, 22 % tržeb z obuvi a oděvů. Tento jev se samozřejmě odráží i v makroekonomických dimenzích, jako jsou příjmy států z DPH a celních poplatků. Negativní faktory pirátství a padělaní se vyskytují i v oblasti zaměstnanosti, přičemž se uvádí, že ročně je v důsledku pirátství a plagiátorství propuštěno v zemích sdružených v Evropských společenstvích až 17 000 osob.¹²⁹ Problematikou vynucení práv k duševnímu vlastnictví se na úrovni Evropských společenství zabývá i výše zmíněná směrnice č. 2004/48 ES, jejímž cílem je zajistit efektivní a homogenní aplikaci zákonů na ochranu duševního vlastnictví prostřednictvím spravedlivých a rovných opatření, řízení a prostředků, které nesmějí být zbytečně komplikované a nákladné.¹³⁰

Právní řád České republiky poskytuje ochranu práv z ochranné známky jak cestou veřejnoprávní, tak i soukromoprávní.

5.2. Soukromoprávní aspekt ochrany

Soukromoprávní aspekty ochrany práv z ochranné známky jsou zakotveny přímo v ZOOZ ovládaném dispoziční zásadou, tak typickou pro celé odvětví soukromého práva.

Základním nástrojem je uplatnění ochrany práv podáním žaloby u soudu, a to jednak

¹²⁸ Tamtéž str. 46.

¹²⁹ Kopecká, S.: Nová směrnice ES o vynucení práv k duševnímu vlastnictví, časopis Průmyslové vlastnictví č. 9-10/2004, sr. 153 an.

¹³⁰ Viz článek Směrnice EU o prosazování práv k duševnímu vlastnictví uveřejněný v Informačním bulletinu advokátní a patentové kanceláře Čermák, Hořejš, Myslíl a spol., Speculi Juris č. 12, Access Marketing a.s. 2004.

žaloby negatorní, tj. záporní, jíž se vlastník ochranné známky domáhá zákazu dalšího zásahu do svých práv. Jiným typem žaloby, která v případě porušování práv z ochranných známek přichází v úvahu, je žaloba zdržovací, jejímž cílem je preventivně zabránit opakování porušování práv vlastníka ochranné známky.

Současně s těmito žalobami dochází často i uplatnění nároku na náhradu škody, jejímž předpokladem je kumulativní splnění následujících podmínek:

1. porušení práv z ochranné známky,
2. vznik škody,
3. kauzální nexus mezi porušením práv a vznikem škody,
4. zavinění, přičemž je irelevantní, zda se jedná o zavinění ve formě nedbalosti či úmyslu.

Je nutné poznamenat, že v těchto případech se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku, konkrétně § 420 an. Škodou se rozumí jak skutečná škoda (*damnum emergens*), která vlastníku vznikla, tak i ušlý zisk (*lucrum cessans*). Výše působené škody přitom nemusí být vyvozována pouze z obvyklých licenčních poplatků, jak tomu bylo v minulosti u nás, ale je možné uplatňovat i jiné druhy škod:

1. ztrátu zisku způsobenou neoprávněným prodejem výrobků nebo poskytováním služeb, k nimž se daná ochrana vztahuje,
2. ztrátu zisku způsobenou prováděním reklamy o budoucím prodeji výrobků či služeb, která přinutila majitele ochranné známky ke snížení ceny nebo objemu produkce,
3. ztrátu zisku způsobenou vynuceným snížením ceny výrobků nebo služeb vlivem uvedení na trh konkurenčních výrobků nebo služeb zasahujících do jeho práv,
4. ztrátu zisku způsobenou snížením prodeje náhradních dílů k výrobkům nebo prostředků, např. programů k provádění služeb, k nimž se ochrana vztahuje,
5. ztrátu zisku způsobenou snížením prodeje výrobků nebo poskytováním služeb, které sice nejsou předmětem práv k ochranné známce, ale které by jejich majitel prodával, resp. poskytoval v souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytováním služeb, které jsou, resp. byly předmětem práv k ochranné známce, apod.

Určení konkrétní výše škody však je v praxi velice problematické a vždy závisí na množství okolností, které je nutno při řešení sporu, resp. určení výše škody zohlednit.

V rozhodovací praxi soudů lze v některých případech nalézt určitý společný zjednodušovací element. Soudy se často uchylují k domněnce, že ztráta zisku způsobená neoprávněným prodejem výrobků nebo služeb činí 50 % zisku, kterého dosáhl porušovatel. V případě ušlého zisku z licenčních poplatků se jeho výše pohybuje v rozmezí 1-3 % z prodejní ceny produkce nabyvatele.¹³¹

Použití k ochraně práv z ochranné známky lze i ta ustanovení občanského zákoníku, jež se týkají bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění.¹³²

Soudem, který je příslušný pro řešení sporů ze známkového práva je dle § 9 občanského soudního řádu senát krajského soudu.

5.2.1. Ochrana dle ZOOZ

Vedle těchto institutů má vlastník ochranné známky právo užít k ochraně svých práv i instituty zakotvené přímo v ZOOZ i jiných právních předpisech.

Vlastník ochranné známky se může na každém, kdo uvádí na trh výrobky nebo služby označené jeho ochrannou známkou, domáhat zveřejnění informace o původu výrobku či služby.

Současně s tím je vlastník oprávněn požadovat, aby soud nařídil zničení výrobků, které byly neoprávněně označeny ochrannou známkou, a to včetně nástrojů a podobných instrumentů určené nebo používané při činnostech porušujících nebo ohrožujících jeho práva.¹³³

¹³¹ Jakl, L.: Škody z porušování práv k předmětům průmyslového vlastnictví, časopis Průmyslové vlastnictví č. 1-2/1996, str. 4 an.

¹³² Biskupová, E.: K zákonu 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, ve znění pozdějších předpisů, časopis Průmyslové vlastnictví č. 3-4/2004, str. 37 an.

¹³³ Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), C.H.Beck 2004, str. 90.

5.2.2. Nekalá soutěž dle obchodního zákoníku

Z výše uvedeného by bylo lze nabýt dojmu, že chráněna jsou pouze ta označení, jež jsou jako ochranné známky zapsána v registru ochranných známek vedeném ÚPV. Nutno dodat, že tomu tak není, i když zapsaná označení požívají vyššího stupně ochrany, resp. k jejich ochraně je možné využít vícero právních nástrojů. Základním nástrojem ochrany nezapsaného označení jsou ustanovení obchodního zákoníku upravující nekalou soutěž, tedy §§ 44-55, které lze samozřejmě využít i k ochraně označení již zapsaného. Nekalosoutěžní je takové jednání, jež je v rozporu s dobrými mravy soutěže a (současně) je způsobilé vyvolat újmu jinému soutěžiteli či spotřebiteli. Obě tyto podmínky musejí být splněny současně, neboť může dojít k situaci, kdy subjekt jedná v rozporu s dobrými mravy, přesto však ke škodě žádného subjektu nemusí dojít či naopak jinému soutěžiteli může v důsledku jeho jednání vznikat škoda, ale soutěžitel přitom nejedná v rozporu s dobrými mravy (typicky konkurenční jednání). Obchodní zákoník pak demonstrativně vyjmenovává některé typické skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání.¹³⁴ Zbývá dodat, že nekalosoutěžní jednání je zakázáno.¹³⁵

Vztah ZOOZ k obchodnímu zákoníku není vztahem speciality, ale (jak je ostatně vyplývá z dikce § 46 odst. 1 obchodního zákoníku) stojí vedle sebe, přičemž každý z těchto předpisů chrání a upravuje specifickou sféru. Společně pak vytvářejí komplexní systém ochrany práv k ochranným známkám.¹³⁶

Problematika ochranných známek zasahuje i do oblasti ochrany hospodářské soutěže, jejíž problematika je v České republice obsažena v zákoně č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění novel,¹³⁷ na evropské úrovni pak v čl. 81 a 82 Smlouvy ES. Tyto dva články evropského práva zakazují přijímání takových opatření,

¹³⁴ § 44 až § 55, zejména klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování, porušení obchodního tajemství, ohrožení zdraví a životního prostředí a nově též srovnávací reklama, jež je povolena pouze při splnění zákonných podmínek.

¹³⁵ O nekalé soutěži a dalších aspektech soutěžního práva na poli práv k duševnímu vlastnictví viz též Knap, K.: Principy nového československého práva v publikaci Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, Ústav práva autorského a práv průmyslových Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1992, str. 9 an.

¹³⁶ Munková, J.: Průmyslová práva a nekalá soutěž, časopis Průmyslové vlastnictví č. 1/1995, str. 11 an., též Horáček, R.: Ochranné známky a nekalá soutěž – z judikatury, časopis Průmyslové vlastnictví č. 11-12/1996

¹³⁷ Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3. aktualizované a doplněné vydání, Linda Praha, a.s. 2002, str. 221 an.

kteřá by se mohla dotknout obchodu mezi členskými státy a jejichž cílem nebo důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení soutěže v rámci společného trhu.¹³⁸

Z rozhodovací praxe orgánů ES vyplývá skutečnost, že značkování zboží či služeb může vést ke vzniku výrobních trhů, tzn. takových trhů, kde jednotlivé výrobky jsou v důsledku používání označení natolik diferencované, že si již navzájem nekonkurují, což může mít a v praxi také má za následek vznik dominantního postavení na trhu, přičemž vstup na takový trh je velice komplikovaný, ne-li nemožný.¹³⁹ V tomto případě pak platí klasická přímá úměra; čím je ochranná známka známější, proslulejší, tím obtížnější je vstup na daný trh a tím také více tato skutečnost inklinuje ke vzniku dominantního postavení na trhu.¹⁴⁰

5.3. Veřejnoprávní aspekty ochrany

Veřejnoprávní aspekty ochrany práv k ochranné známce jsou zakotveny v § 150 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „trestní zákon“ a v § 33 zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „přestupkový zákon“. Trestním zákonem je postiženo úmyslné jednání pachatele, který doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadnou s ní zaměnitelnou. Trestněprávní postih na poli ochranných známek však není v praxi příliš často uplatňován, neboť je stále ve skrytu ochrany jiných odvětví duševního vlastnictví, týkajících se především práv autorů a práv souvisejících s autorským právem. Teprve v roce 1999 byl vydán pokyn k rozpracování postihů za trestné činy porušování práv k ochranným známkám, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu ve smyslu § 150 trestního zákona, jehož výsledkem byla „Metodika vyšetřování trestných činů proti duševnímu vlastnictví.“ I přesto zůstává tato oblast velice málo rozpracovanou, stejně jako např. trestné činy postihující nekalou soutěž, kde ještě nebylo nashromážděno tolik případů, jež by umožnily dostatečné

¹³⁸ Týč, V.: Základy evropského práva pro ekonomy, 3. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha a.s., 2002, str. 221 an.

¹³⁹ Utěšený, P.: Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu, 1. vydání, Praha: C.H.Beck 2005, str. 50 an.

¹⁴⁰ Tento názor se objevil i v díle Komise nazvaném Guidelines on Vertical Restraints, 2000, O.J. C 291/1.

zevšeobecnění.¹⁴¹

Trestní postih je nutno odlišovat od postihu správního, resp. tzv. správního trestání, které sice není legálním pojmem, přesto se však v teorii i praxi často používá. Zahrnuje ukládání sankcí orgány veřejné správy za spáchané protiprávní činy, jež nejsou a vzhledem ke své povaze ani nemohou být předmětem trestního stíhání. Základním normativem pro správní trestání je přestupkový zákon, se správními delikty se však setkáváme i v jiných předpisech. Přestupkem se rozumí zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek označeno v přestupkovém či jiném zákoně. Oblast ochranných známek je v přestupkovém zákoně upravena v § 33, který mj. postihuje toho, který neoprávněně vykonává práva, která jsou vyhrazena vlastníkovi ochranné známky. Za tento přestupek lze ve správním řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů¹⁴² uložit pokutu až do výše 15.000,- Kč. O přestupek se bude tedy jednat zejména tehdy, jestliže rozsah trestného jednání nebude dosahovat výše, která je potřebná pro kvalifikaci jednání jako trestného činu.¹⁴³

5.4. Doplnkové nástroje ochrany

Doplnkový charakter k těmto předpisům mají i příslušná ustanovení obsažená v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění novel a v zákoně č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, ve znění novel, jež se vztahují na padělky zboží, obaly, formy a raznice, jejichž užitím dochází k porušení známkového práva. Oprávněná osoba může vyzvat celní úřad, aby přijal příslušná opatření, která by porušování známkového práva zabránila. Podle dřívější právní úpravy, jež se však v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie ukázala jako nevhodná a jako taková byla zrušena¹⁴⁴, měl vlastník ochranné známky či osoba, již právo z ochranné známky svědčilo, právo požádat celní úřad, aby do režimu volného oběhu

¹⁴¹ Konrád, Z.: Kriminologické problémy vyšetřování trestných činů proti duševnímu vlastnictví, Policejní akademie ČR, vydavatelství PA ČR, Praha 2004.

¹⁴² V této souvislosti je vhodné zmínit, že od 1.1.2006 nabude účinnosti nový správní řád, jenž je uveřejněn ve Sbírce zákonů pod číslem 500/2004.

¹⁴³ Kupka, P.: Trestněprávní aspekty ochrany průmyslového vlastnictví, časopis Průmyslové vlastnictví č. 7-8/2001, str. 145 an.

¹⁴⁴ Zákon č. 187/2004 Sb., o změně celního zákona.

zboží porušující známkové právo nepropustil.¹⁴⁵

Zvláštní ustanovení týkající se ochrany práv osoby oprávněné z ochranné známky jsou obsažena i v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění novel. Podle tohoto předpisu zjistí-li Česká obchodní inspekce porušení známkových předpisů, může zboží, jež známkové právo porušuje, zajistit, uskladnit, příp. rozhodnout o jejich propadnutí či zabrání, a zničit. V poslední době však byla tato striktní pravidla změkčena ve prospěch dobročinných organizací¹⁴⁶ Dle nové právní úpravy zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví, může být místo likvidace použito k humanitárním účelům (např. pro dětské domovy), ovšem pouze za podmínky, že z těchto výrobků budou odstraněny prvky ochrany a tyto výrobky se neocitnou v obchodním styku.¹⁴⁷ I když se z hlediska známkového práva jedná o zcela okrajovou záležitost, ze sociálního kontextu se jedná o změnu velice vítanou a vhodnou.

¹⁴⁵ § 98 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁴⁶ Zákon č. 439/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁴⁷ Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kolektiv: Kurs obchodního práva, obecná část, soutěžní právo, 4. vydání, C.H.Beck 2004, str. 578 a 579.

6. Známkoprávní ochrana v USA

Známkové právo prožívalo na území dnešních Spojených států amerických bouřlivý vývoj, jenž byl a stále ještě je determinován především odlišným systémem práva v anglicky hovořících zemích. I v těchto státech se však počínají objevovat instituty tak typické pro kontinentální právní systémy, totiž zákony a prováděcí předpis.

I v současné době tak na rozdíl od práva patentového či autorského (tzv. copyright) je ochrana ochranných známek stále obsažena spíše v common-law, tedy v soudních precedencích.¹⁴⁸ Tyto skutečnosti determinují samotnou materii ochranných známek, která je tak vystavěna na jiných principech než systém práv k ochranným známkám v kontinentálním systému práva. Základním rozdílem je skutečnost, že práva k ochranné známce se v systému common law získávají nikoliv registrací, nýbrž prostřednictvím přijetí a užívání, tedy vytvořením daného konkrétního označení a jeho užíváním v obchodním styku. Výhodou tohoto systému je zcela bezformální způsob získání ochrany, která je nabyta prvním užitím označení. Nevýhodou je naopak malá transparentnost užití a především velice problematický způsob prokazování práva přednosti před uživatelem stejného či zaměnitelného označení pro stejné výrobky a služby.

6.1. Ochrana práv k ochranné známce dle Lanhamova zákona

Výraznou modifikaci do systému federální ochrany ochranných známek přinesl Lanhamův zákon¹⁴⁹, dle kterého má uživatel označení právo požádat o zápis do oficiálního federálního registru ochranných známek tehdy, jestliže toto označení užíval a v době přihlášení stále užívá v obchodním styku. Žádost o registraci je podrobně zkoumána, zda přihlašované označení splňuje podmínky pro registraci. To může

¹⁴⁸ Boguszak, J., Čapek, J.: *Toerie práva*, CODEX Bohemia Praha 1997, str. 40 an.

¹⁴⁹ Lanhamův zákon z roku 1946, účinný od 5. července 1946, je základním normativem v oblasti ochranných známek na federální úrovni, který je výsledkem silné historické geneze, jejíž počátky se tradují k roku 1791, kdy Thomas Jefferson, jako státní sekretář, obdržel žádost továrníků, aby tito mohli exkluzivně užívat označení pro rozlišení výrobků pocházejících z jejich továrny. První známkový předpis na území Spojených států amerických byl vydán v New Yorku roku 1845. Ve skutečnosti prvním právní normou byl v důsledku platnosti precedentů jako pramenů práva rozhodnutí soudu ve sporu vedeném ve státě Massachussets v roce 1837 (Thompson vs. Winchester).

samořejmě samotný proces registrace značně prodloužit, v některých případech dokonce až na roky. V případě, že přihlašované označení splňuje podmínky, je uveřejněno v oficiálním věstníku Patent and Trademark Office – Official Gazette. Osoby, které by byly na svých právech přihlašovaným označením dotčeny mají lhůtu 30 dnů, aby proti přihlášce podaly odpor. Jestliže odpor není podán, je registrace ukončena. Platnost ochranné známky je stanovena stejně jako u nás, tedy na 10 let s možností prolongace v desetiletých cyklech.

6.2. Novelizace Lanhamova zákona

Teprve v roce 1988 byla Kongresem přijata novela¹⁵⁰ Lanhamova zákona, která umožnila vlastníku označení požádat o registraci tohoto označení ještě před jeho skutečným užíváním, ovšem pouze za podmínky, může dokázat záměr bona fidea užívat tuto ochrannou známku v budoucnu.¹⁵¹ Do šesti měsíců je pak vlastník povinen předložit Patent and Trademark Office osvědčení o skutečném užívání ochranné známky. Registrace tak není ukončena, dokud není známka skutečně užívána; právo přednosti má však vlastník ke dni podání žádosti.¹⁵²

Další změna tohoto normativu byla přijata v roce 1996, kdy byla lhůta, ve které je nutno ochrannou známku užívat, aby nedošlo k jejímu zániku v důsledku fikce opuštění, prodloužena ze stávajících dvou let na tři roky, což je jistě jev vhodný.

K dalším změnám došlo v důsledku přistoupení Spojených států amerických k některým multilaterálním mezinárodním úmluvám, jejichž ustanovení se pak promítají do národních právních řádů. V souladu s tím došlo s účinností od 1.1.1996 k zamezení možnosti registrace klamavých zeměpisných označení pro vína a lihoviny, tak jak to ostatně zná i český ZOOZ.

V souvislosti se státoprávním uspořádáním Spojených států amerických souvisí též problematika dvojí úpravy známkoprávního práva, totiž na federální úrovni

¹⁵⁰ Trademark Revision Act, jenž vstoupil v účinnost dne 16. listopadu 1989.

¹⁵¹ Goldstein, P.: Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, New York Foundation Press, New York, 2002, Fifth Edition, str. 211.

¹⁵² Kitch, E. W., Perlman, H. S.: Intellectual Property and unfair competition, 5th edition, New York, Foundation Press 1998.

reprezentované Lanhamovým zákonem a na úrovni jednotlivých států. Přihlašovatel je tak v počátcích registrace vystaven důležitému rozhodnutí¹⁵³, jakým způsobem bude označení přihlašováno; zda-li jej přihlašovatel přihlásí jako federální ochrannou známku či pouze jako ochrannou známkou platnou v jednom státě. Rozhodne-li se přihlašovatel chránit své označení na státní úrovni, pak se vystavuje nebezpečí, že stejné či zaměnitelné označení si v budoucnu zaregistruje jiný subjekt, který tak získá ochranu pro toto označení ve všech státech vyjma toho, ve kterém je dané označení již chráněno. Subjekt, který ochrannou známku přihlásil pouze na státní úrovni si tak vlastním jednáním zamezil možnost expanze na další trhy (tedy na trhy v ostatních státech USA) pod stejným označením, neboť toto označení je v dalších státech chráněno pro jiný subjekt.¹⁵⁴ Vlastník ochranné známky zapsané dle ustanovení state-law příslušného státu je oprávněn uvádět na svých výrobcích symbol TM, na službách, které nabízí pak označení SM. Je-li označení chráněno na federální úrovni, pak je vlastník tohoto označení oprávněn užívat symbolu ® bez rozlišení, zda se jedná o výrobky či služby.

Pro pořádek uvádím též jedno z mnoha soudních rozhodnutí, na kterých systém common law vystavěn.

Z hlediska zápisné způsobilosti ochranné známky je též významné rozhodnutí týkající se možnosti registrace barvy jako ochranné známky. Dle rozhodnutí soudu ve věci *Qualitex Co. V. Jacobson Product, Inc.* (US 34, USPQ 2d 1161, U.S. 1995), může být barva jako ochranná známka chráněna, ovšem pouze za podmínky, že byla prokázána její rozlišovací způsobilost. V těchto případech pak může být požadován i přísnější průzkum ochranné známky.¹⁵⁵

Vztahy USA k mezinárodním úmluvám byly v minulých letech velice chladné. Teprve s příchodem Clintonovy administrativy dochází k postupnému pochopení významu a smyslu mezinárodních úmluv (především Madridské dohody a Protokolu). V květnu roku 2000 podepsal prezident USA Protokol k Madridské dohodě. Členem

¹⁵³ Rozhodující je zde především časová a finanční náročnost přihlašovací procedury, přehled poplatků za přihlášení ochranné známky v jednotlivých státech USA a na federální úrovni tvoří Přílohu č. 7 této práce.

¹⁵⁴ www.tmexpress.com

¹⁵⁵ Hill, D.W.: Nedávné změny v zákonodárství na poli práv k duševnímu vlastnictví v USA, časopis Průmyslové vlastnictví, č. 3-4/1996, str. 75 an.

tohoto Protokolu se Spojené státy staly 2.12.2003¹⁵⁶. Připojení Spojených států k této multilaterální úmluvě je velice vítaným krokem kupředu, jenž ulehčí břemeno především malým podnikatelům, kteří nemají finanční prostředky pro registraci svého označení v každé zemi zvlášť, tedy pro registraci tzv. národní cestou.¹⁵⁷

¹⁵⁶ www.wipo.int

¹⁵⁷ Dreyfuss, R.C., Kwall, R.R.: Intellectual Property, Cases and Materials on Trademark, Copyright and Patent Law, New York Foundation Press, New York, 2002, str. 1.

7. Úvahy de lege ferenda

7.1. Z pohledu mezinárodního známkového práva

Základní otázkou v této souvislosti je, jakým způsobem by měla být ochranná známka navázána na podnik či podnikatelskou činnost přihlašovatele. Jednou z tendencí je ochrannou známku zcela osamostatnit, a tím ji velice zásadně komercializovat, přičemž je nutno mít na paměti, že v tomto případě se systém ochranných známek stane oblastí obrovských spekulativních činností, na jejichž nebezpečí upozorňoval již v roce 1997 V. Pítra.¹⁵⁸ Nezbytným komplementem tohoto vývoje je nazírání na ochrannou známku jako na předmět vlastnictví se všemi aspekty, jež s tímto institutem souvisí. Tato tendence je implicitně patrná i z Úmluvy TRIPS a i systému, na mezinárodní úrovni asi nejprogressivnějším, ochranné známky Společenství.

Druhá tendence, jež vyplývá z dlouholetého vývoje institutu ochranných známek, je tendence kontrární k výše zmíněné, tedy systém ochranných známek silně vázaných na podnik a podnikatelskou činnost subjektu, v němž je otázka vlastnického práva k ochranné známce silně potlačena ve prospěch teorie výlučnosti práv. Nutno podotknout, že tento názor je velice konzervativní, přesto má však své přívržence i v dnešní době.¹⁵⁹

Dle mého názoru jsou vhodnější spíše progresivnější tendence, které povedou k větší dynamičnosti celého odvětví, jež se tak dostane do povědomí většího počtu osob z řad laické veřejnosti. Vždy je však mít na paměti, že bezbřehá liberalizace či komercializace je nevhodná, přinášející více negativních důsledků než výhod.

Další velkou oblastí, v níž lze spatřovat zásadní vývoj, je samotný základní požadavek grafického znázornění přihlašovaného označení. I v tomto případě jsem zastáncem většího uvolnění trhu, neboť základní funkci ochranné známky, totiž odlišení

¹⁵⁸ Pítra, V.: K některým obchodním aspektům průmyslového vlastnictví, časopis Průmyslové vlastnictví č. 3-4/1997.

¹⁵⁹ Např. Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k průmyslovému vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde Praha a.s. 2004, str. 108.

výrobků a služeb jednoho subjektu od druhého, může zabezpečit jak ochranná známka slovní, tak i značka čichová a zvuková. Skutečnost, že v současné době nevíme, jakým způsobem vytvořit rejstřík takových ochranných známek pro zamezení kolize se shodnou či podobnou ochrannou známkou pro stejný či podobný druh výrobků a služeb je otázkou technickou, která by však v žádném případě neměla bránit dalšímu rozšíření ochranných známek. Naopak, měla by se stát hnacím motorem tohoto vývoje, na jehož konci by bylo možné registrovat ochranné známky zvukové, čichové, ale třeba i holografické či jiné světelné.

7.2. Z pohledu české národní legislativy

Problémy českého právního řádu do značné míry odrážejí tendenci nastolené na mezinárodní úrovni, přesto však je na tomto místě vhodné zmínit některé nedůslednosti a vývojové tendence jak současné, tak i recentní normotvorby v oblasti ochranných známek.

Otázka vlastnického práva k nehmotným statkům byla již podrobně řešena v jiné části této práce, přesto je však vhodné učinit na tomto místě ještě několik poznámek k této problematice. ZOOZ pův. byl v oblasti vlastnického práva poněkud rozdvojený, neboť v části s vlastnickým právem pracoval, v jiné ji naopak zavrhoval, i když pouze implicitně. Současný ZOOZ je již důslednější, když systematicky používá institutu vlastnického práva v celém svém obsahu. To se odráží i na skutečnosti, že dřívější majitel ochranné známky je v současném znění nahrazen pojmem vlastník, což potvrzuje názor na aplikaci vlastnického práva na ochranné známky.

Druhé téma nastolené v předchozí kapitole však již tak pozitivně v současné právní úpravě zhodnotit nelze. Otázka zápisu zvukové či čichové ochranné známky u českého ÚPV zůstává spíše v oblasti nerealizovatelných přání, a proto nezbyvá než doufat, že tendence rozšiřující zápisnou způsobilost i na jiné značky než graficky vyjádřitelné proniknou ze zahraničí i do české právní úpravy.

Další úvahy *de lege ferenda* lze směřovat do oblasti veřejnoprávní ochrany duševního vlastnictví, zejména důsledným uplatňováním nástrojů zakotvených v trestním zákoně. Dalším krokem by měly pak být reformní snahy na poli ochrany

průmyslových práv, jež by vyústily v silnější veřejnoprávní ochranu těchto práv. Hlavní meritum úvahy při případné novelizace trestního zákona v oblasti ochranných známek bych viděl v odproštění se od tradičního nazírání na tyto trestné činy jako na tzv. bagatelní trestné činnosti, která však v mnoha případech má charakter organizovaného zločinu. V této souvislosti se dostáváme již k tradičním nářkům vztahujícím se trestnímu právu, totiž neúměrné represí drobných subjektů a naproti tomu téměř beztrestnost velkoobchodníků s plagiáty, kteří tímto způsobem realizují své zisky. Žádoucí by tedy bylo zamezit současné situaci, kdy je pro postih subjektu, jenž porušuje práva k ochranné známce vhodnější užít příslušná ustanovení správního práva (zejména pravomocí ČOI) než trestního zákona. Východiskem z této tristní situace by mohla být připravovaná rekodifikace trestního zákona, jež s sebou přináší jak rozšíření znaků objektivních stránek trestného činu, tak i přísnější postih a v neposlední řadě i institut odpovědnosti právnických osob za trestné činy, po kterém již dlouhá léta volá laická i část odborné veřejnosti.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Viz Návrh trestního zákona uveřejněný na serveru www.juristic.cz včetně důvodové zprávy.

8. Závěr

System ochranných známek v současném světě, ať již představovaném systémem rozličných multilaterálních mezinárodních dohod, systémem ochranné známky Společenství, či národními předpisy jednotlivých států, je systémem dynamicky se vyvíjejícím a vytvářejícím tak prostor pro výraznější implementaci práv na označení do strategií obchodních společností, či fyzických osob, kteří jsou podnikateli. Nelze samozřejmě tvrdit, že současný systém je systémem dokonalým, přesto je však nutno podotknout, že nastolené tendence jsou pozitivními.

Největšími překážkami většího rozvoje zápisu značek na národní úrovni jsou především doba zápisu či v některých případech i poměrně značná finanční nákladnost celého zápisu. Jak již ale bylo zmíněno v úvodu, určité vstupní náklady se v případě vhodné implementace známkových tezí do strategie společnosti rozhodně vyplatí, což si v posledních letech začínají podnikatelé stále více uvědomovat.

Je samozřejmé, že vybudovat takovou ochrannou známku, která bude mít značnou hodnotu je velice komplikované. Prvotní skutečností je především volba takové značky, která bude nejen snadno zapamatovatelná, vtipná, originální, ale také vhodná vzhledem k nabízeným výrobkům a službám. Ale i sebelepší ochranná známka je k ničemu, nestojí-li za ní kvalitní výrobek či služba a propracovaná marketingová kampaň, která ochrannou známku zviditelní. Proto image podniku je nutno vytvářet a budovat komplexně.

A co je na ochranných známkách vlastně tak zajímavého a hodnotného? Zeptejme se sami sebe; vždyť kdo z nás nebude potěšen dárkem s renomovanou ochrannou známkou???

9. Seznam literatury

Boguszak, J., Čapek, J.: Toerie práva, CODEX Bohemia Praha 1997

Boháček, M., a kolektiv: Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze 1994

Čada, K: Průmyslověprávní informace, Nakladatelství Karolinum, Praha 2002

Čada, K., Knížek, M.: Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství, Úřad průmyslového vlastnictví 2001

Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO, Linde Praha a.s. 2004

Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kolektiv: Kurs obchodního práva, obecná část, soutěžní právo, 4. vydání, Praha: C.H.Beck 2004

Hofbauer, K.: Duševní vlastnictví, práva k nehmotným statkům – patenty, ochranné známky, autorské právo, Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Ústí nad Labem 1998

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, Praha: C.H.Beck 2005

Horáček, R., a kolektiv: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení), Praha: C.H.Beck 2004

Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, Vybrané otázky spojené s evropskou harmonizací a integrací, druhé doplněné a přepracované vydání, Úřad průmyslového vlastnictví 2003

Jakl, L., a kolektiv: Ochranné známky a práva na označení, Úřad průmyslového vlastnictví 1997

Jakl, L. a kolektiv: Ochranné známky a označení původu, Úřad průmyslového vlastnictví 1997.

Jakl, L.: Sběrka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, I. Díl, Úřad průmyslového vlastnictví 1996

Jakl, L.: Sběrka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, II. Díl, Úřad průmyslového vlastnictví 1998

Jakl, L.: Sběrka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III. díl, Úřad průmyslového vlastnictví 1999

Ježek, J.: Právo průmyslového vlastnictví, Právní předpisy a mezinárodní smlouvy s výkladem a judikaturou, Linde Praha, a.s. 1996

Kolektiv autorů: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, Ústav práva autorského a práv průmyslových Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1992

Konrád, Z.: Kriminalistické problémy vyšetřování trestných činů proti duševnímu vlastnictví, Policejní akademie ČR, vydavatelství PA ČR, Praha 2004.

Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům, Codex, Nakladatelství Hugo Grotia, a.s. Praha 1994

Lochmanová, L.: Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobků, Orac 1997

Malý, J.: Obchod nehmotnými statky, patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky, Praha: C.H.Beck 2002

Mankiw, N., G.: Zásady ekonomie, GRADA Publishing 1999

Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, Doplněk Brno 1994

Telec, I., Bejček, J., Hajn, P.: Právo průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže, Nakladatelství VUT Brno, 1993

Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3. aktualizované a doplněné vydání, Linda Praha, a.s. 2002

Utěšený, P.: Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu, 1. vydání, Praha: C.H.Beck 2005

Zahraniční prameny:

Dreyfuss, R.C., Kwall, R.R.: Intellectual Property, Cases and Materials on Trademark, Copyright and Patent Law, New York Foundation Press, New York, 2002

Goldstein, P.: Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, New York Foundation Press, New York, 2002, Fifth Edition

Goldstein, P.: Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, Fifth Edition, New York Foundation Press 2002

Jetschgo, J.: Skoda, Gablonz, Budweiser&Co, Neuer Glanz auf alten Marken, Bohlau Verlag Wien-Koln-Wiemar, 2001

Kitch, E.W., Perlman, H.S.: Intellectual Property and unfair competition, 5th edition, New York, Foundation Press 1998

McJohn, S., M.: Intellectual Property, ASPEN Publisher 2003.

Časopisecké zdroje:

Průmyslové vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, ročník 1996 až 2005

Speculi Iuris, Informační bulletin advokátní a patentové kanceláře Čermák, Hořejší, Myslíl a spol., Access Marketing, ročník 2003 až 2005

Internetové zdroje:

www.americangreatestbrands.com

www.chillingeffect.org

www.chinatrademaregister.com

www.epravo.cz

www.hpo.hu

www.juristic.cz

www.ohim.eu.int

www.pravniradce.ihned.cz

www.tmexpress.com

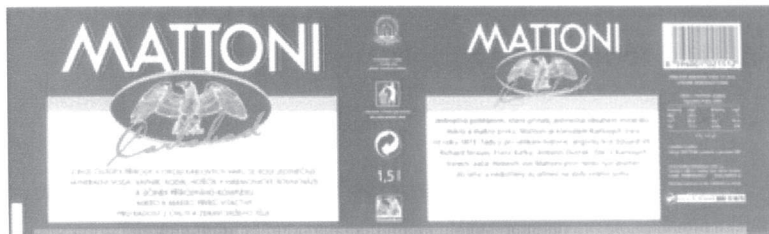
www.upv.cz

www.wipo.int

10. Přílohy

Příloha č. 1 - Příklady typů ochranných známek (Mattoni)

Kombinovaná:



Prostorová:



**Příloha č. 2 - Přehled poplatků vybíraných v souvislosti s registrací
ochranné známky na území České republiky**

a) Přijetí přihlášky	
- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb	Kč 5 000
- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb	Kč 10 000
- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy	Kč 500
b) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku	Kč 1 000
a) Přijetí žádosti	
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky	Kč 2 500
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky	Kč 5 000
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data	Kč 5 000
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data	Kč 10 000
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky	Kč 2 000
Přijetí žádosti	
- o mezinárodní zápis ochranné známky	Kč 2 500
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky	Kč 3 000
- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky	Kč 500

**Příloha č. 3 - Přehled poplatků vybíraných v souvislosti s registrací
ochranné známky u OHIM**

a) Přijetí přihlášky	
- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb	EUR 900
- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb	EUR 1300
- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy	EUR 150/300
b) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku	EUR 350
a) Přijetí žádosti	
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky	EUR 1500
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky	EUR 3000

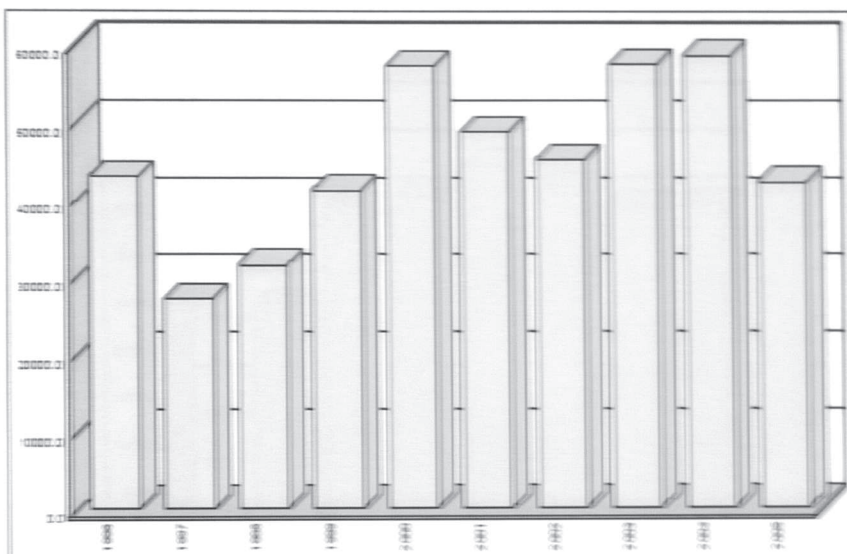
Příloha č. 4 - Vývoj počtu přihlášek evidovaným u OHIMu od roku 1996 do konce září 2005



SSC009 - Statistics of Community Trade Marks
 Until receiving date 30/09/2005
 RESUMEN - ÜBERSICHT - OVERVIEW - RESUMÉ - RIASSUNTO
 Solicitudes - Anmeldungen - Applications - Demandes - Domande

Executed at 30/10/2006

	Solicitudes Anmeldungen Applications Demandes Domande	±
1996	43,132	43,132
1997	27,276	70,408
1998	31,625	102,033
1999	41,283	143,316
2000	57,374	200,690
2001	48,901	249,591
2002	45,210	294,801
2003	57,651	352,452
2004	58,344	411,298
2005	42,354	453,950



SSC009 - Statistics of Community Trade Marks.xls

10/11

Date: 10/10/2006

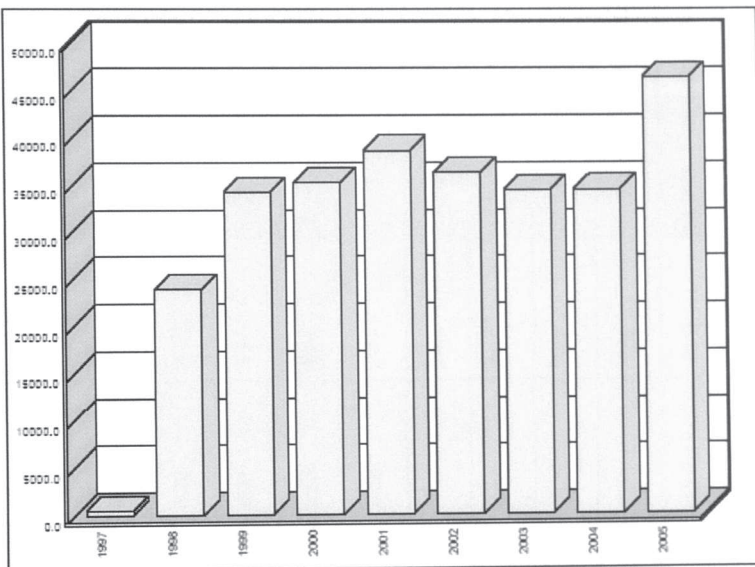
Příloha č. 5 - Vývoj počtu registrovaných ochranných známek u OHIMu od roku 1997 do září 2005



SSC009 - Statistics of Community Trade Marks
 Until receiving date 30/09/2005
 RESUMEN - ÜBERSICHT - OVERVIEW - RESUMÉ - RIASSUNTO
 Marcas Registradas - Eingetragene Gemeinschaftsmarken - Registered Trade Marks - Marques Enregistrées - Marchi Registrati

Executed at
 00:10:2006

	Marcas Registradas Eingetragene Gemeinschaftsmarken Registered Trade Marks Marques Enregistrées Marchi Registrati	+
1997	513	513
1998	23,918	24,431
1999	34,238	58,669
2000	35,213	93,882
2001	38,641	132,523
2002	36,234	168,767
2003	34,412	203,189
2004	34,479	237,648
2005	46,443	284,091



ssc009 - Statistic of Community Trade Marks.rep

1 / 1

Date: 03/10/2005

Příloha č. 6 - Statistické srovnání počtu přihlášek ochranných známek podaných u OHIMu, v České republice a v Japonsku v jednotlivých měsících roku 2004

	metoda přihlášení	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
OHIM		3 867	4 584	5 503	6 841	4 763	4 843	5 148	4 352	4 679	4 548	4 946	4 774	58 848
Česká republika	národní cestou	721	885	964	1 023	794	931	761	961	813	826	839	889	10 407
	mezinárodní cestou	652	650	441	533	465	553	699	557	481	562	506	411	6 510
	celkem	1 373	1 535	1 405	1 556	1 259	1 484	1 460	1 518	1 294	1 388	1 345	1 300	16 917
Japonsko	národní cestou	9 038	10 220	12 251	10 753	8 950	10 404	10 092	9 399	9 661	9 531	9 976	10 113	120 388
	mezinárodní cestou	469	588	447	664	496	528	688	569	568	689	624	830	7 160
	celkem	9 507	10 808	12 698	11 417	9 446	10 932	10 780	9 968	10 229	10 220	10 600	10 943	127 548

**Příloha č. 7 - Přehled poplatků požadovaných v souvislosti s registrací
ochranné známky v jednotlivých státech USA a na federální úrovni**

stát	poplatek	stát	
Alabama	\$30	Montana	\$20
Alaska	\$50	Nebraska	\$100
Arizona	\$15	Nevada	\$100
Arkansas	\$50	New Hampshire	\$50
California	\$70	New Jersey	\$50
Colorado	\$50	New Mexico	\$25
Connecticut	\$30	New York	\$50
Delaware	\$35	North Carolina	\$50
Florida	\$87.50	North Dakota	\$30
Georgia	\$15	Ohio	\$125
Hawaii	\$50	Oklahoma	\$50
Idaho	\$30	Oregon	\$20
Illinois	\$10	Pennsylvania	\$52
Indiana	\$10	Rhode Island	\$50
Iowa	\$10	South Carolina	\$15
Kansas	\$25	South Dakota	\$50
Kentucky	\$10	Tennessee	\$20
Louisiana	\$50	Texas	\$50
Maine	\$20	Utah	\$20
Maryland	\$50	Vermont	\$20
Massachusetts	\$50	Virginia	\$30
Michigan	\$50	Washington	\$50
Minnesota	\$50	West Virginia	\$25
Mississippi	\$25	Wisconsin	\$15
Missouri	\$50	Wyoming	\$100

Poplatek pro přihlášení ochranné známky na federální úrovni je stanoven na 375 \$ pro jednu třídu výrobků a služeb.