

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Právnická fakulta

Katedra obchodního práva

**Ochranné známky a jejich praktické využití
v hospodářské soutěži**

Diplomová práce

Monika Drápalová

Vedoucí diplomové práce:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.

Praha, březen 2012

Prohlášení

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

V Praze dne 29. března 2012

Podpis

Poděkování

Děkuji JUDr. Vítovi Horáčkovi, Ph.D., vedoucímu mé diplomové práce, za jeho cenné rady a připomínky při jejím zpracování.

Také bych chtěla poděkovat své rodině za jejich podporu při psaní této práce a hlavně své tetě Verunce za její komentáře a velkou trpělivost při čtení mé práce.

Obsah

Úvod	1
1. Ochranné známky	3
1.1. Pojem ochranné známky a její náležitosti	3
1.2. Právní úprava ochranných známek	6
1.3. Druhy ochranných známek	7
1.4. Funkce ochranných známek	9
2. Řízení o udělení ochrany	10
2.1. Národní přihláška	10
2.2. Řízení o ochranné známce Společenství	12
2.3. Mezinárodní zápis ochranných známek	15
3. Užívání ochranné známky	18
3.1. Práva a povinnosti majitele ochranné známky	18
3.2. Problematika mezinárodního systému třídění služeb	23
3.3. Doba ochrany	27
3.4. Licenční smlouva k ochranné známce	28
3.4.1. Uzavření licenční smlouvy	31
3.4.2. Práva a povinnosti účastníků licenční smlouvy	32
3.5. Jiná práva k ochranné známce	32
3.5.1. Zástavní právo k ochranné známce	33
4. Praktické využití ochranných známek v hospodářské soutěži	34
4.1. Vymezení hospodářské soutěže	34
4.2. Ochrana před klamavou reklamou	36
4.3. Ochrana před klamavým označením zboží a služeb	38
4.4. Ochrana před vyvoláním nebezpečí záměny	42
4.4.1. Vyvolání nebezpečí záměny dle §47 písm. a)	44

4.4.2. Vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 písm. b)	46
4.4.3. Vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 písm. c)	48
4.5. Ochrana před parazitováním na pověsti.....	49
4.6. Ochrana před srovnávací reklamou	51
4.7. Ochrana poskytovaná ochranné známce správním právem	52
4.8. Ochrana poskytovaná ochranné známce trestním právem.....	53
5. Uplatňování práv plynoucích k ochranné známce	54
Závěr.....	57
Seznam použitých zkratk	59
Použitá literatura a další zdroje	60
Literatura.....	60
Články.....	61
Internetové zdroje.....	61
Použité právní předpisy	62
Judikatura.....	63
Zahraniční judikatura.....	63
Národní judikatura.....	63
Abstrakt	65
Abstrakt	66
Klíčová slova	67
Keywords.....	67

Úvod

Téma ochranných známek a jejich praktické využití v hospodářské soutěži je dle mého názoru velmi aktuální, neboť se jedná o fenomén, který se netýká jen majitelů ochranných známek, potažmo soutěžitelů na trhu, ale který se dotýká zejména spotřebitelů na trhu, tedy každého z nás. Úspěch ochranné známky totiž spočívá zejména v pozitivní odezvě od spotřebitelů, kteří se pomocí ochranných známek orientují na trhu a v případě, že u nich výrobek nebo služba se zapsanou ochrannou známkou uspěje, tj. zapíše se do povědomí veřejnosti, jsou ochotni zaplatit za výrobek nesoucí ochrannou známku více, hodnota ochranné známky stoupne a tím stoupne i majetek společnosti. Nezřídka se stává, že ochranná známka se stane tím nejcennějším, co společnost vlastní. Z toho důvodu představuje ochranná známka značnou konkurenční výhodu oproti jiným soutěžitelům.

Díky své povaze se však může stát snadným terčem zneužití ostatními soutěžiteli, a proto je důležité, aby majitel svou ochrannou známku řádně registroval. Taková ochranná známka pak v hospodářské soutěži poskytuje jejímu majiteli či licenciátu ochranu před řadou nekalosoutěžních jednání, zabezpečuje snadnější dokazování před Úřadem průmyslového vlastnictví nebo soudy a je pod ochranou orgánů veřejné moci jako jsou např. celní úřady, ČOI a Policie ČR v případě, že se jedná o porušování práv k ochranné známce.

S ochrannou známkou úzce souvisí i problematika doménových jmen, kdy majitel ochranné známky Společenství podnikající v celé EU vlastní odpovídající doménové jméno s koncovkou „com“ nebo „eu“, ale nezakoupí si již totéž jméno s koncovkou „cz“, „de“, „at“ pro jednotlivé země, v nichž působí, načež se objeví parazitující firma, která využije doménové jméno s nezaregistrovanou koncovkou. Tento, v dnešní době stále aktuální problém je však příliš rozsáhlý a nebude tak předmětem této diplomové práce.

Vzhledem k tomu, že ochranné známky nejsou upraveny pouze na národní úrovni, ale jsou z velké míry i záležitostí komunitární a mezinárodní, je snahou této práce zaměřit se i na tyto oblasti a vyzdvihnout zejména praxi Evropského společenství a s tím související judikaturu Soudního dvora Evropské Unie.

Cílem této práce není komplexně postihnout problematiku známkového práva a

práva hospodářské soutěže, neboť samotná tato témata jsou velice široká, ale spíše poukázat a zamyslet se nad možnostmi praktického využití ochranných známek.

1. Ochranné známky

1.1. Pojem ochranné známky a její náležitosti

Ochranné známky tvoří v dnešní době nedílnou součást našeho života. Setkáváme se s nimi denně, aniž by si většina z nás uvědomovala, že se jedná o významný právní institut, kterým se konkrétní tržní subjekty snaží odlišit své produkty (výrobky či služby) od stejných či podobných produktů konkurence. S nadsázkou lze tedy říci, že ochranné známky nás obklopují ze všech stran, neboť mohou představovat označení výrobků, které pijeme, jíme, čteme, do kterých se oblékáme nebo ve kterých jezdíme. Ochranná známka nemůže nikdy existovat samostatně, nýbrž vždy jen ve spojení s konkrétním zbožím, tj. s výrobky, které jsou známkou označeny, nebo se službami, které jsou pod ochrannou známkou poskytovány.¹

Základním právním předpisem upravujícím problematiku ochranných známek na národní úrovni je zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudců a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOZ), a na něj navazující vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. Avšak ani tento zákon, ani prováděcí vyhláška přesně nevymezují definici ochranné známky. ZOZ pouze stanovuje, která označení mohou tvořit ochrannou známku. Jedná se tedy o tzv. pozitivní vymezení ochranné známky.

Za zákonem stanovených podmínek může být ochrannou známkou jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.² Současné však takovéto označení musí být zapsáno v příslušném rejstříku ochranných známek. Z uvedeného vyplývá, že ochrannou známkou může být pouze to označení, které je graficky znázornitelné a které má rozlišovací způsobilost.

Pokud jde o grafickou podobu ochranné známky, ZOZ demonstrativním výčtem

¹ Horáček, R a kol.: Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení, původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 56.

² Viz § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

stanoví, která označení lze graficky znázornit. Jsou to zejména slova, včetně osobních jmen, písmena, číslice, barvy, kresby, tvar výrobku či jeho obal, popř. jejich kombinace.³ Uvedený výčet byl rozšířen o samotnou barvu⁴, je-li dostatečně distinktivní pro dané výrobky a služby, tedy s výjimkou barev základních, které musí zůstat volně k dispozici pro ostatní soutěžitele. Podá-li však přihlašovatel návrh na zápis černobílé ochranné známky, není barva znakem známky a známka je tak chráněna v jakémkoliv barevném provedení; její majitel tak není při jejím používání omezen určitou barevnou kombinací. Výše uvedené platí jen za podmínky, že ochranná známka má rozlišovací způsobilost. Za označení, které je graficky znázornitelné, se považuje i označení, které sice není znázornitelné v grafické podobě, ale může do ní být převedeno. V takovém případě je však předmětem ochrany pouze tento záznam, nikoliv jeho provedení.

Spornou otázkou však nadále zůstávají známky čichové a zvukové. Co se týče známek zvukových, jejich hlavní problém je spatřován ve způsobu grafické znázornitelnosti. Stěžejním rozhodnutím v této oblasti je rozsudek Soudního dvora Evropské Unie (dále jen SDEU) ve věci *Schild Mark BV v. Joost Kist*⁵, které se týká notového záznamu skladby Ludwiga van Beethovena (skladba "Pro Elišku"). SDEU tímto svým rozhodnutím připustil možnost existence zvukové ochranné známky za splnění určitých předpokladů, tj. za splnění podmínky dostatečné rozlišovací schopnosti a podmínky grafické znázornitelnosti, která je jasná, jednoznačná, ucelená, srozumitelná, trvalá a skutečná (např. v podobě notového záznamu). Problémem však zůstává skutečnost, že ochrana je poté poskytována pouze tomuto zápisu, nikoliv jeho interpretaci, jelikož ta se může výrazně odlišovat ve vztahu k jednotlivému interpretovi.

Požadavek na schopnost grafického zobrazení pravděpodobně vyplývá z faktu, že ještě donedávna byly ve všech zemích rejstříky ochranných známek vedeny ve formě katalogizačních listků a věstníky úřadů se vydávaly výhradně v papírové formě, což znemožňovalo zvukovou reprodukci a tedy regulérní zveřejnění přihlášky zvukové ochranné známky a rešerši takovýchto známek. Ačkoli například v Evropě již řada zemí vede rejstříky i věstníky pouze v elektronické podobě, která by mohla umožňovat i zvukovou reprodukci, nelze dle mého názoru očekávat, že by se v brzké době připustila

³ Viz § 1 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

⁴ Musí se jednat o specifický odstín barvy, který je povinen přihlašovatel konkretizovat pomocí odstínu barev PANTONE, CMYK či barevné stupnice RAL.

⁵ Rozsudek SDEU ze dne 27. 11. 2003, C-283/01 ve věci *Shield Mark BV v. Joost Kist*.

možnost registrace skutečných zvukových známek.

Jsem názoru, že by zvukovým známkám měla být přiznána větší ochrana, a to zejména z důvodu jejich vysoké rozlišovací způsobilosti, kdy běžný spotřebitel je schopen rozlišit různé druhy melodie a spojit si je s konkrétními výrobky či službami, a tím je odlišit od ostatních. Samozřejmě je tu však námitka, že se de facto nejedná o zvukovou známku, ale vzhledem k nutnosti jejího přepisu do notové osnovy, o známku obrazovou. Nicméně se domnívám, že zvukové ochranné známky by měly být chráněny vzhledem k hlavnímu účelu ochranných známek, tedy ke schopnosti odlišit výrobky a služby od ostatních.

K problematice známek čichových zaujal SDEU stanovisko ve svém rozsudku ve věci *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent - und Markenamt*⁶, ve kterém vyslovil názor, že vůni není možno dostatečně graficky znázornit ani pomocí chemického vzorce, ani popisem slovy, ani uložením vzorku či kombinací těchto elementů. Tím tedy čichové ochranné známky prakticky vyloučil z možnosti registrace. Toto rozhodnutí však není zcela v souladu s praxí, neboť jako ochranná známka Společenství byla donedávna zapsána čichová ochranná známka ve třídě 28 pro tenisové míčky - the smell of freshly cut grass (vůně čerstvě posekané trávy).

Známky čichové jsou dle mého názoru více problematické než známky zvukové, kdy hlavní problém spatřuji v jejich dlouhodobé rozlišovací způsobilosti. Například co se týče parfémů, většina žen je schopna rozpoznat typickou vůni parfému „CHANEL No. 5“, ale je schopná tak učinit jen v určitý moment, protože vůně velice rychle „vyprchá“ a poté již nelze poznat, zda se jedná o Chanel či jiný parfém. Řešením pro parfémový průmysl by mohl být jedině registr vzorků, který by se musel vždy po určité době obnovit, aby nedošlo k vyprcháání vůně.

Druhý požadavek kladený na ochrannou známku je rozlišovací způsobilost. Ta se vždy posuzuje ve vztahu ke konkrétním výrobkům či službám, k jejichž rozlišení má sloužit.^{7,8} Což v praxi znamená, že míra rozlišení nebude vždy stejná. Chápu to tedy tak, že rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům nebo službám buď je anebo není zřejmá. Pakliže zřejmá není, musí být prokázáno, že rozlišovací způsobilost ochranné

⁶ Rozsudek SDEU ze dne 12. prosince 2002, C 273/00 ve věci *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent - und Markenamt*.

⁷ Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví. 2. doplněné a rozšířené vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006, s. 124.

⁸ Např. rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. října 1995 č.j. OZ 76502-93.

známky byla získána užíváním svým majitelem v obchodním styku pro dané zboží či služby. Teprve při prokazování se bere v úvahu, zda se jedná o výrobky běžné denní spotřeby, u nichž je nutno doložit získanou rozlišovací způsobilost většími prodeji, reklamními kampaněmi apod., nebo zda se jedná o speciální výrobky s malým okruhem potencionálních spotřebitelů, u nichž lze prokázat získanou rozlišovací způsobilost menšími objemy prodeje, či méně rozsáhlými reklamními nabídkami.

1.2. Právní úprava ochranných známek

Na území České republiky se kromě známky národní, která je upravena ZOZ, přiznává ochrana také známkám Evropského společenství a známkám mezinárodním, které designují Českou republiku nebo Evropské společenství.

V oblasti práva mezinárodního je stěžejní smlouvou Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví uzavřená již roku 1883, publikovaná ve svém revidovaném stockholmském znění z roku 1967 pod č. 64/1975 Sb. Nemalý význam však mají i další smlouvy mezinárodního charakteru, jako například Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), publikovaná pod č. 191/1995 Sb., která zavazuje smluvní státy k ochraně ochranných známek a k zajištění výlučného práva vlastníků ochrannou známkou užívat, nebo Madridská dohoda (+Protokol k Madridské dohodě) o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, publikovaná pod č. 65/1975 Sb., která umožňuje přiznat vlastníkům ochranných známek ochranu v dalších státech na základě jediné přihlášky podané u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví.

Na úrovni Evropského společenství byla za účelem dosažení vyššího stupně harmonizace známkového práva přijata směrnice Rady (ES) č. 89/104/EHS ze dne 21. 12. 1988, kterou dochází ke sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách. Tato směrnice, jako východisko pro vnitrostátní úpravy, stanovuje znaky ochranné známky, důvody pro zamítnutí přihlášky, prohlášení neplatnosti a zrušení ochranné známky, či práva z ochranné známky. Stejně jako právo mezinárodní, i právo Evropského společenství umožňuje na základě Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. 12. 1993, o ochranné známce Společenství, zápis tzv. komunitární ochranné známky. Rozumí se tím taková ochranná známka, která vyžaduje pouze jednu přihlášku u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante, přičemž po úspěšném projití

zápisným řízením u tohoto úřadu má tato ochranná známka platnost pro území celé Evropské Unie (dále jen EU).

1.3. Druhy ochranných známek

Základním tříděním ochranných známek je dělení dle formy označení. Takovéto dělení ostatně vyplývá i ze ZOZ, kdy ustanovení § 1 ZOZ rozlišuje známky na označení tvořené slovy, čísly, kresbami, prostorovým vyjádřením anebo jejich kombinací. Toto dělení používá i rejstřík ochranných známek vedený Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad).

Rozlišujeme tyto druhy:

- a) slovní ochranná známka – označení v běžném písmu (tj. Times New Roman ve velikosti 12⁹) nebo ve zvláštním grafickém písmu (např. rukopis, speciální stínování písma). Typickou ochrannou známkou vyjádřenou ve zvláštním grafickém písmu je ochranná známka „*Bata*“. Dle mého názoru, čím více se známka odlišuje od ostatních, tedy i použitím jiného písma, tím větší má rozlišovací způsobilost a zároveň má i tím vyšší šanci na její zapamatování spotřebitelem. Slovní označení může být tvořeno jedním slovem („*Danone*“), jménem („*Coco Chanel*“), spojením slov, které mohou tvořit chráněný slogan („*Kooperativa, pojišťovna pro život jaký je*“), čísly („*1188*“), písmeny („*IBM*“) nebo jejich kombinací.



Slovní-grafická ochranná známka Bata. Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví.

⁹ Horáček, R a kol.: Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení, původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 56.

- b) obrazová ochranná známka – označení tvořené kresbou či jiným obrazcem, které v sobě neobsahuje text, který by ji zakrýval. Pro obrazovou ochrannou známku platí, že je nutné, aby byla při přenosech na různé povrchy a při velikostních úpravách zachována její čitelnost a jasnost.



Obrazová ochranná známka ŠKODA POWER s.r.o. Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví.

- c) prostorová ochranná známka – označení tvořené trojrozměrným (plastickým) vyobrazením. Předmětem ochrany jsou zejména zvláštní tvary výrobků (např. čokoláda “*TOBLERONE*”), lahve („*Becherovka*“), krabice nebo flakony. Tvar ochranné známky může být chráněn i jako průmyslový vzor, který má ovšem na rozdíl od ochranné známky maximální možnou dobu platnosti omezenou na 25 let a navíc musí být přihlášen do jednoho roku od prvního zveřejnění, jinak nebude splňovat podmínku novosti.



Prostorová ochranná známka Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví.

- d) kombinovaná ochranná známka – označení, které v sobě spojuje kombinaci výše uvedených prvků, tedy zejména prvku slovního s prvkem obrazovým, příp. prostorovým, v jeden celek. V současné době kombinované ochranné známky převažují nad ostatními druhy.



Kombinovaná ochranná známka Plzeňský Prazdroj, a.s. Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví.

Při tvorbě ochranné známky by měl mít její tvůrce na zřeteli, pro jaké spotřebitele je výrobek určen. Ochranná známka by měla být fantazijní, zvučná, zapamatovatelná a měla by být v jazyce země, na jejíž trh ji hodlá majitel uvést. Zároveň by měla reprezentovat majitele ochranné známky; pro tyto účely jsou vhodné známky tvořené názvem samotné společnosti (Koh-i-noor) nebo jeho zkratkou.

1.4. Funkce ochranných známek

Hlavní funkcí ochranné známky je *funkce rozlišovací*, která umožňuje spotřebiteli identifikovat daný výrobek na trhu a poté jej na trhu odlišit od výrobku jiného výrobce. Mnohdy bývá ochranná známka pro spotřebitele kritériem jeho výběru, protože mu zaručuje určitou kvalitu, a i přesto, že je výrobek označený určitou ochrannou známkou v praxi často dražší než jiný podobný výrobek, spotřebitel si jej koupí radši než výrobek, pro který není zaregistrovaná ochranná známka a který je pro něj neznámý. Rozlišovací funkce má tedy pro spotřebitele i pro majitele ochranné známky obrovský význam. Pokud totiž majitel ochranné známky dostane svůj výrobek chráněný ochrannou známkou do povědomí spotřebitelů a bude neustále udržovat jeho úroveň a kvalitu, může se ochranná známka stát cenným podnikatelským aktivem; v případě mnoha společností dokonce i tím nejcennějším, co společnost vlastní (např. ochranná známka „Coca-Cola“ či „IBM“). Naopak existuje-li o určité známce všeobecné mínění, že vykazuje znaky nekvality, je poté, dle mého názoru, velice obtížné toto mínění změnit. Na druhé straně, i výrobky či služby nabízené pod takto nechvalně známou ochrannou známkou si mohou najít na trhu své místo, pokud si spotřebitelé spojují danou známku s nízkou cenou nebo jinou výhodou (např. ochranná známka „Ryanair“). Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ochranná známka představuje i důležitou konkurenční výhodu proti ostatním soutěžitelům.

Další významnou funkcí ochranné známky je *funkce identifikační*, která má za cíl zaručit spotřebiteli určitou kvalitu výrobku.

Ochranná funkce známky pak zaručuje vlastníkovu ochranné známky jeho výlučné právo známku užívat, volně s ní disponovat a rovněž možnost bránit se proti jejímu neoprávněnému užití.

Ochranná známka má také *funkci propagační*. Slouží k tomu, aby jejím prostřednictvím výrobce prezentoval své výrobky a služby.

Nelze však opomenout ani další významné funkce ochranné známky, jako například *funkci soutěžní*, neboť ochranná známka silně ovlivňuje soutěžitele i spotřebitele v hospodářské soutěži a díky této její funkci má spotřebitel lepší možnost se orientovat v často nepřehledném konkurenčním prostředí.

2. Řízení o udělení ochrany

V této části diplomové práce se budu zabývat otázkami týkajícími se postupu při podávání přihlášky ochranné známky a její zápisné způsobilosti.

2.1. Národní přihláška

V českém právním řádu je řízení o zápisu ochranné známky upraveno § 19 -§ 27 ZOZ. Řízení se vždy zahajuje na návrh - podání přihlášky, která musí splňovat tyto základní náležitosti:

- a) žádost o zápis ochranné známky do rejstříku;
- b) dostatečná specifikace přihlašovatele (pokud je přihlašovatel osoba, nemající na území České republiky podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo, musí být povinně zastoupena advokátem nebo patentovým zástupcem);¹⁰
- c) pokud je přihlašovatel zastoupen, musí být uvedeny i údaje o totožnosti zástupce;
- d) seznam výrobků nebo služeb, pro které se požaduje zápis ochranné známky (uvádí se v pořadí tříd mezinárodního třídění);
- e) znění nebo plošné vyobrazení přihlašované známky; a
- f) podpis přihlašovatele či jeho zástupce.

Přihláška se podává písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. S podáním přihlášky vzniká přihlašovateli povinnost zaplatit správní poplatek, jehož výše je stanovena v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Po přijetí přihlášky pracovník Úřadu vyznačí datum a čas jejího přijetí a od toho okamžiku vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později

¹⁰ Viz § 46 odst. 2 ZOZ.

příhlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky a služby.¹¹ Následně Úřad zkoumá, zda přihláška splňuje všechny stanovené náležitosti, tzv. formální průzkum přihlášky. Pokud přihlašce chybí některá z náležitostí stanovená ZOZ, Úřad vyzve přihlašovatele, aby v prekluzivní lhůtě 15 dnů doplnil chybějící náležitosti. Výzvu Úřad opatří poučením, že teprve dnem doplnění chybějících náležitostí vzniká přihlašovatelovi právo přednosti. Nejsou-li požadované náležitosti ve stanovené lhůtě doplněny, Úřad přihlášku odmítne (rozhodnutí o odmítnutí musí splňovat náležitosti § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.).

Po skončení fáze formálního průzkumu Úřad podrobí přihlášku materiálnímu (věcnému) průzkumu. V rámci věcného průzkumu Úřad zkoumá, zda je přihlášená známka způsobilá zápisu, tedy zda nevykazuje některý ze znaků uvedených v § 4 a § 6 ZOZ s přihlédnutím k § 22 odst. 2 ZOZ (shodnost nebo zaměnitelnost s již zapsanou známkou). Pokud Úřad dospěje k názoru, že existuje důvod pro odmítnutí ochrany, přihlášku zamítne. Předtím však umožní přihlašovatelovi se k důvodům zamítnutí vyjádřit a případně i doložit písemný souhlas majitele starší ochranné známky se zápisem podle přihlášky, tzv. *Letter of Consent*¹². V případě, že přihlašovatel nedisponuje takovým souhlasem, Úřad přihlášku zamítne.

Pokud Úřad ve formálním a materiálním průzkumu přihlášku nezamítne, zveřejní ji ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví a od té doby začíná běžet prekluzivní tříměsíční lhůta pro podání námitek třetími osobami. Úřad ve Věstníku zveřejní i rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ve fázi materiálního průzkumu.

Oproti původní úpravě zavedl ZOZ do české právní úpravy institut připomínek k zápisu ochranné známky, které na rozdíl od námitkového řízení nemají omezen okruh osob oprávněných k jejich podání, ale jejich podání je umožněno prakticky komukoli, i když v praxi se této možnosti téměř nevyužívá, a pokud ano, podává obvykle připomínky konkurent, tvrdící, že známka je tvořena druhovým označením.¹³ Připomínky mají charakter jakéhosi podnětu veřejnosti Úřadu, přičemž jimi Úřad není vázán, jen k nim přihlíží. O podaných připomínkách musí být informován přihlašovatel

¹¹ Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Část F. Ochranné známky, s. 4., [cit. 2012-02-25]. Dostupné z WWW: <<http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-řízení-před-upv/metodicke-pokyny.html>>.

¹² Prosazování práv z duševního vlastnictví. Učební texty. 1. vydání, 2003, str. 47, [cit. 2012-02-25]. Dostupné z WWW: <<http://www.dusevni vlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovani-prav-duševni-vlastnictvi.pdf>>.

¹³ Praxe patentové kanceláře Kania, Sedlák, Smola.

z důvodu jeho možnosti se k nim vyjádřit. Poté, co se k nim vyjádří, Úřad rozhodne, zda jsou připomínky důvodné, a výsledky svého šetření sdělí osobě podávající připomínky, která však v tomto připomínkovém řízení nefiguruje jako účastník řízení.

Jak již bylo uvedeno výše, po zveřejnění přihlášky začíná běžet lhůta pro podání námitek. ZOZ vymezuje v § 7 osoby aktivně legitimované k podání námitek (osoby, jejichž práva mohou být ochrannou známkou nějakým způsobem dotčena). Osoba, která podá námitky, se stává účastníkem řízení a je povinna zaplatit poplatek za podání námitek. Je tedy patrné, že právo klade na námitkové řízení vyšší nároky než na řízení připomínkové, s čímž souvisí i fakt, že řízení je ukončeno rozhodnutím o zamítnutí námitek či rozhodnutím o zamítnutí, případně částečném zamítnutí přihlášky a lze proti němu podat rozklad.

V případě, že je námitkové řízení ukončeno rozhodnutím o zamítnutí námitek, Úřad známkou zapíše do rejstříku ochranných známek a své rozhodnutí zveřejní ve Věstníku. Zápis do rejstříku má konstitutivní účinky.¹⁴ Vlastníkovi je poté zasláno sdělení o zápisu společně s osvědčením o zápisu ochranné známky.

2.2. Řízení o ochranné známce Společenství

Vedle národních systémů ochranných známek funguje od roku 1996 i systém ochrany v rámci Evropského Společenství (dále jen ES). Na základě Nařízení Rady ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství, je možné podáním jediné přihlášky u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen OHIM) ve španělském Alicante získat ochranu pro území celé EU. *„Důvodem přijetí nařízení (původně č. 40/94) byla nutnost nejen odstranit v rámci vnitřního trhu překážky volného oběhu zboží a služeb, ale musely být také vytvořeny podmínky pro podniky, aby mohly rozšířit své aktivity na celé území ES, a poskytnuty jim takové ochranné známky, které umožňují rozlišovat výrobky a služby stejnými prostředky v rámci celého ES bez ohledu na hranice.“*¹⁵ Je nutno podotknout, že velká část hmotněprávních ustanovení výše zmíněného Nařízení je shodná s harmonizační směrnicí (Směrnice Rady č. 89/104, kterou se sblížují předpisy

¹⁴ Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 205.

¹⁵ Úřad průmyslového vlastnictví. Ochranné známky Společenství. [cit. 2012-03-01]. Dostupné z WWW: <<http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi.html>>.

členských států o ochranných známkách), a tedy i s národním právem členských států, které směrnici promítly do svých zákonů.¹⁶

Nařízení Rady ES č. 207/2009 (dále jen Nařízení) upravuje ochrannou známku Společenství – OZS (Community Trade Mark), která poskytuje teritoriální ochranu známkám na území všech členských států Evropské Unie. Často je tento systém ochrany využíván paralelně s národním systémem subjekty, jejichž podnikatelské zájmy nejsou omezeny jen na území České republiky. Může to být ale i komplikací, neboť tím, že je platnost známky automaticky rozšiřována na území celé Unie, dochází k souběhu národní a komunitární ochrany, což může jednoduše vést k současné registraci zaměnitelných známek pro jedno území jako část Unie tak i jako samostatné teritorium.¹⁷ Tato situace je zejména důsledkem toho, že OHIM v průběhu zápisného řízení provádí rešerši pouze ve vlastním rejstříku a nikoli v národních rejstřících členských zemí. Navíc v případě, že při rešerši nalezne starší kolizní OZS, nenamítá tuto známku sám, pouze upozorní majitele starší OZS na nově přihlášenou zaměnitelně podobnou známku. Je pak na majiteli starší OZS, zda podá, či nepodá námitky.

Problematickým se ukazuje i postupné připojování dalších států k EU, které s sebou přináší i další komplikace. OZS může totiž s přístupem státu k EU začít platit ve státě, kde již platí i mnohem starší shodná známka národní. Nejde tu přitom jen o kolizi těchto známek, ale o zablokování známkových řad, které si oba subjekty mohou do budoucna přát vytvářet. Tak například s přistoupením ČR k EU alespoň prozatím skončila známková řada APETITO a situace se těžko změní dokud se majitel známkové řady APETITO nedohodne na smírném řešení s majitelem mladší komunitární známky APETITO, která jako starší známka vůči nově podávaným známkám brání každému dalšímu zápisu.

Jak jsem uvedla výše, OZS má jednotný charakter, tj. pokud je známka registrována u OHIM, má stejné účinky na území celého Společenství – může být zapsána, převedena či zrušena pouze pro území celého Společenství.

Řízení o OZS je upraveno jak ZOZ v § 49 - § 51, tak i samotným Nařízením.

¹⁶Úřad průmyslového vlastnictví. Ochranné známky Společenství. [cit. 2012-03-01]. Dostupné z WWW: <<http://www.upv.cz/cs/prumysl-ova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi.html>>.

¹⁷Charvát, R. Ochranná známka Evropských společenství. Právní rádce, 2004, č. 8, Praktická příručka, s. II.

Každý, kdo má bydliště, sídlo nebo podnik na území členského státu EU nebo státu, který je smluvním státem Pařížské úmluvy nebo Světové obchodní organizace (WTO) je oprávněn podat přihlášku OZS u OHIM, u příslušného úřadu průmyslového vlastnictví členského státu přihlašovatele, případně i u Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu. Stejně jako v případě zápisu národní známky platí pravidlo, že pokud je přihlašovatelem osoba nemající bydliště, sídlo, podnik nebo místo podnikání na území EU, musí být zastoupena právním zástupcem ve všech stádiích řízení.

Vzhledem k výše uvedenému je patrné, že aktivní legitimace pro podání přihlášky je značně široká a možnost přihlášení ochranné známky Společenství tak není odepřena přihlašovatelům z nečlenských států. Díky tomuto přístupu měli přihlašovatelé z České republiky, ještě před vstupem ČR do EU, možnost registrovat své známky na území členských států EU.

V případě, že se zájemce rozhodne pro variantu podání přihlášky u Úřadu, je Úřad při převzetí přihlášky povinen vyznačit na ní datum podání a současně vydat přihlašovateli potvrzení o přijetí přihlášky. Pokud Úřad ve lhůtě jednoho měsíce přihlášku postoupí OHIM, hledí se na ni, jako by byla podána u OHIM. Datum podání je rozhodné pro případ přiznání práva priority. Úkony Úřadu jsou v rámci systému OZS pouze administrativní, tj. Úřad sám nerozhoduje o zápisu nebo odmítnutí ochranné známky, je pouze jakýmsi prostředníkem mezi přihlašovatelem a OHIM. Tato možnost je v praxi velmi málo využívána, většina přihlašovatelů využívá možnost podání přihlášky elektronicky přímo u OHIM.

Přihlášku lze podat v českém jazyce (jakožto úředním jazyce EU), zároveň je ale přihlašovatel povinen uvést jeden z jednacích jazyků OHIM,¹⁸ který se uplatní v případném námitkovém řízení či zrušovacím řízení. Poplatek za podání přihlášky prostřednictvím Úřadu činí 500,- Kč.¹⁹ Nadto je přihlašovatel, v případě podání přihlášky v papírové podobě, povinen uhradit poplatek ve výši 1050 EUR, v případě elektronického podání přihlášky přímo na OHIM činí poplatek 900 EUR.²⁰ Poplatek

¹⁸ Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 266.

¹⁹ Ustanovení § 14 vyhlášky č. 97/2004 Sb., v platném znění.

²⁰ Sazebník poplatků podle Nařízení Evropské komise (EC) č. 355/2009 z 31. března 2009, v platném znění. [cit. 2012-03-01]. Dostupné z WWW: < <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi/poplatky-OZS.html>>.

v eurech se v případě zatřídění výrobků a služeb do více než tří tříd navyšuje o 150 EUR za čtvrtou a každou další třídu. Je tedy patrné, že elektronická podoba je upřednostňována z důvodu ulehčení práce a ušetření peněz za tisky a poštovné.

Po podání přihlášky OHIM zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené čl. 26 Nařízení (průzkum formálních náležitostí). Chybí-li některá z náležitostí, vyzve OHIM přihlašovatele k doplnění. Přihlašovatel má povinnost údaje doplnit pod sankcí zamítnutí přihlášky.

Pokud přihláška splňuje předepsané náležitosti, přichází na řadu rešerše (její výsledek se přihlašovatelům sdělí obvykle do dvou týdnů od podání) a poté následuje proces, ve kterém OHIM zjišťuje, zda zápisu nebrání některý z tzv. absolutních důvodů pro zamítnutí. Příkladem absolutního důvodu zamítnutí (taxativní výčet je stanoven čl. 7 Nařízení) je označení, které odporuje veřejnému pořádku nebo přijatým morálním zásadám. V praxi je ale nejčastějším důvodem skutečnost, že přihlášené označení je tvořeno údaji obvyklými v některém z úředních jazyků Unie. Pro zamítnutí stačí, že je dán důvod alespoň v jednom členském státě. Přihlašovatel má možnost se před zamítnutím přihlášky k důvodům vyjádřit, případně například doložit získanou rozlišovací způsobilost přihlášeného označení. Proti zamítnutí se může přihlašovatel bránit odvoláním, směřovaným odvolacímu senátu OHIM, a následně i odvoláním proti rozhodnutí odvolacího senátu u SDEU.

Poté se přihláška oficiálně zveřejní ve Věstníku (ačkoli na internetu je v databázi asi týden po podání). O přihlášce jsou následně informováni majitelé starších OZS nalezených při rešerši. Obdobně jako u národního systému jsou majitelé starších ochranných známek oprávněni proti přihlášce zveřejněné ve Věstníku podávat námítky podle čl. 42 Nařízení. Skutečnosti, na základě kterých lze námítky podávat, jsou upraveny čl. 8 Nařízení; jedná se především o možnou zaměnitelnost se starší ochrannou známkou. Splňuje-li známka všechny předepsané náležitosti a nejsou-li proti ní podány námítky nebo tyto námítky byly zamítnuty, nic nebrání tomu, aby bylo označení zapsáno jako ochranná známka Společenství do Rejstříku ochranných známek.

2.3. Mezinárodní zápis ochranných známek

Dalším systémem ochrany fungujícím vedle systému národního a komunitárního, je systém mezinárodní, který dává přihlašovatelům možnost zaregistrovat

svou známku v zemích, které jsou signatáři Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek²¹(dále jen Dohoda) a/nebo Protokolu k Madridské dohodě²² (dále jen Protokol). Pokud má přihlašovatel zájem na přihlášení známky u nesmluvního státu Dohody či Protokolu, může svou známku přihlásit jako národní u tamního Úřadu průmyslového vlastnictví. V takovém případě se však nebude jednat o postup prostřednictvím mezinárodní přihlášky, ale pouze o národní zápis. Dle mého názoru je vždy nutno tuto eventualitu zvážit s ohledem na míru vynaložených nákladů, např. na zastoupení a na stát, kde má být označení přihlášeno. V řadě států, které nejsou signatáři Dohody či Protokolu, nedochází ani k dodržování základních lidských práv, natož k řádnému dodržování práv z průmyslového vlastnictví. Na druhé straně si ale uvědomuji, že smluvní stranou Dohody ani Protokolu není např. Kanada, Chile, Indie nebo JAR. V takových případech představuje výše uvedený postup jedinou možností, jak své označení v daných státech registrovat.

Nejčastějším postupem při žádosti o mezinárodní ochranu je podání mezinárodní přihlášky ochranné známky u Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen WIPO) se sídlem v Ženevě. Výrazným kladem tohoto systému je, dle mého názoru, jak jednodušší a rychlejší postup při zápisu ochranné známky, tak i značná finanční úspora, protože v případě podávání národních ochranných známek v jednotlivých zemích, je vždy nutno komunikovat s místním úřadem prostřednictvím místního známkového zástupce, jehož práce získání ochrany značně prodražuje.

Chtěla bych však zdůraznit, že internacionální prvek se projevuje pouze ve stádiu registrace známky a nelze z něj vyvozovat poskytnutí mezinárodní ochrany, která se neustále řídí právem země, ve které je známka zapsána.²³

Dle Dohody má každá fyzická i právnická osoba, která je příslušníkem smluvního státu nebo příslušníkem nesmluvního státu, která má trvalé bydliště nebo sídlo ve smluvním státě, právo podat mezinárodní přihlášku prostřednictvím domovského Úřadu průmyslového vlastnictví.²⁴

Žádost musí obsahovat výčet smluvních států, ve kterých chce přihlašovatel

²¹ Vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek.

²² Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 548/96 Sb., o Protokolu k Madridské dohodě.

²³ Týč, V. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Praha: Linde, 1997, s. 71.

²⁴ Ustanovení čl. 1 odst. 3 Dohody zní: „*stát, v němž vykonává přihlašovatel skutečnou ekonomickou aktivitu, případně subsidiárně stát, kde má bydliště nebo jehož má státní příslušnost.*“

uplatnit svoji ochranu. V žádosti uvede číslo zápisu ochranné známky v České republice, pokud je již známka registrována, nebo číslo přihlášky této známky, jde-li o přihlášku ochranné známky, u níž dosud probíhá zápisné řízení.²⁵ Stejně jako u národního a komunitárního systému je přihlašovatel povinen zaplatit poplatek, který ale na rozdíl od nich není stanoven pevnou částkou, neboť jeho výše je odvislá od formy známky, počtu států, pro které chce známku přihlásit, a dalších okolností. Přihlašovatel je povinen zaplatit paušální poplatek 2.500,-Kč na ÚPV.

Na základě podané žádosti vypracuje národní úřad (v ČR je tímto úřadem ÚPV) mezinárodní přihlášku, kterou zašle na WIPO.

I zde je dána možnost uplatnit právo priority, ale opět pouze za předpokladu, že mezi datem podání přihlášky v České republice a datem zápisu této ochranné známky do rejstříku neuplyne více než šest měsíců.

Poté provede WIPO formální průzkum přihlášky. Zjistí-li nějaký nedostatek (např. nesprávné zařazení výrobku do tříd, vada týkající výše správného poplatku), stanoví tříměsíční lhůtu k jeho odstranění.

Není-li dán některý z důvodů pro zamítnutí přihlášky, WIPO ochrannou známku zapíše do svého registru a zveřejní ji ve svém Věstníku (Les marques internationales). Zároveň má povinnost toto oznámit státům, jichž se zápis týká. Tyto státy mohou ve lhůtě²⁶ odmítnout ochranu této známky za podmínky, že by tatáž známka byla odmítnuta i při národním řízení. Jedná se o prozatímní odmítnutí ochrany, které je po formálním průzkumu WIPO sděleno úřadu domovské země a majiteli. Ten má proti tomuto odmítnutí možnost využít stejných prostředků, jako kdyby podal přihlášku národní známky v této zemi, včetně lhůt stanovených tamními předpisy.²⁷ Pokud je v mezinárodní známce designována Česká republika a ÚPV ji (prozatímně) odmítne, může se majitel mezinárodní známky ve lhůtě šesti měsíců k důvodům odmítnutí vyjádřit, a to prostřednictvím českého známkového zástupce. Poté vydá Úřad definitivní rozhodnutí, proti kterému může majitel podat rozklad podle § 42 ZOZ.

Zvláštností mezinárodní známky je, že podmínkou pro její získání je podání

²⁵Úřad průmyslového vlastnictví. Mezinárodní ochranná známka. Obecné informace. [cit. 2012-03-02]. Dostupné z WWW: < <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochrannne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html>>.

²⁶ Lhůta činí 1 rok u smluvních států Dohody, prodloužená na základě prohlášení až na 18 měsíců u smluvních států Protokolu.

²⁷ Týč, V. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Praha: Linde, 1997, s. 75.

příhlášky národní ochranné známky, přičemž mezinárodní známka je závislá na platnosti této základní národní známky - pokud je totiž základní známka v zemi původu v průběhu prvních pěti let platnosti mezinárodní známky vymazána, ztrácí platnost i tato mezinárodní známka.²⁸

3. Užívání ochranné známky

Práva z ochranné známky mají povahu výlučných práv absolutní povahy spočívající zejména v právu vlastníka ochrannou známku užívat a nakládat s ní (možnost poskytnout licenci, převést ji nebo ji zastavit) ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž byla zapsána.²⁹ Za osobu oprávněnou z takovýchto práv je považován výlučně majitel ochranné známky. Všechny ostatní subjekty mají naopak povinnost se zásahu do jeho práv zdržet, práva z ochranné známky tedy působí erga omnes.³⁰

3.1. Práva a povinnosti majitele ochranné známky

Základním právem majitele ochranné známky je výlučné právo vlastníka označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou, která pro ně byla zapsána, a užívat ji nebo s ní jinak nakládat. Tomu odpovídá povinnost ostatních nezasahovat do práv majitele ochranné známky, neužívat označení shodné nebo zaměnitelné s právem majitele.

Právo vlastníka označovat své výrobky a služby je spojeno s oprávněním užívat symbol ® (z anglického *registered*), který signalizuje ostatním subjektům trhu, že se jedná o výrobek či službu chráněnou ochrannou známkou.³¹ Dle názoru Romana Horáčka, užití symbolu ® u označení, které není registrováno – zapsáno jako ochranná známka, je považováno za nekalosoutěžní jednání.³² Za zmínku ovšem stojí, ostatně i jak Horáček sám uvádí, že SDEU vyslovil zcela odlišný názor ve věci *Pall Corp v. P.J.*

²⁸ Vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, čl. 6.

²⁹ Slovácová, Z. Průmyslové vlastnictví. 2. doplněné a rozšířené vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006, s. 147.

³⁰ Tamtéž.

³¹ Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 127.

³² Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2009 sp.zn. 23 Cdo 2032/2008.

*Dallhausen & Co.*³³ Soud v této věci zaujal stanovisko, že symbol ® je spíše doplňujícím prvkem právní ochrany a není tedy pro spotřebitele údajem směrodatným. Pakliže spotřebitel považuje za důležité zjistit, zda je ochranná známka pro daný výrobek řádně registrována, má možnost tak zjistit ve veřejně přístupném registru.

V praxi se z tohoto rozhodnutí SDEU zejména vyvozuje, že v případě, že má vlastník zaregistrovanou národní ochrannou známku pro určité výrobky a služby v jedné zemi, může symbolu ® užívat i pro výrobky a služby v ostatních zemích EU, kde výrobky uvádí na trh a kde ochrannou známku zapsanou nemá.

S názorem SDEU se zcela neztotožňuji, neboť se domnívám, že v dnešní době, kdy je na trhu velké množství výrobků, je užití symbolu ® pro spotřebitele vodítkem, jak rozpoznat, zda má výrobek registrovanou ochrannou známku. Dle mého názoru, není v silách průměrného spotřebitele neustále kontrolovat ve veřejně přístupném registru, zda je či není ochranná známka pro ten či onen výrobek řádně zapsána. V případě, že je symbol neoprávněně užíván, je tím, dle mého mínění, spotřebitel úmyslně klamán a je zcela logické, že takovéto jednání by mělo být považováno za nekalosoutěžní, neboť naplní všechny požadavky generální klauzule nekalé soutěže,³⁴ zejména pak požadavek způsobilosti přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Dokonce bych se pro českou praxi přiklonila k řešení situace dle amerického práva, kdy opomenutí uvedení takového symbolu (®, ™ nebo ©) je sankcionováno nemožností požadovat náhradu škody za porušení chráněných práv do doby, než je informace o registraci sdělena porušiteli.³⁵

ZOZ ve svém § 8 odst. 3 demonstrativně vypočítává způsoby užití ochranné známky v obchodním styku; např. užívání označení v obchodních listinách nebo reklamách, umístění označení na výrobky nebo obaly a další.³⁶

Právo ochrannou známku užívat nebo korespondující právo zakázat třetím osobám užití ochranné známky prokazuje vlastník výpisem z rejstříku ochranných známek či osvědčením o zápisu. Tyto listiny jsou považovány za listiny veřejné, tedy takové, které jsou nadány tzv. veřejnou vírou.³⁷ Vlastník má v případě sporného řízení lepší dokazovací pozici.

³³ Rozsudek SDEU ze dne 13. prosince 1990, C – 238/89 ve věci *Pall Corp. v. P.J. Dallhausen & Co.*

³⁴ Viz § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

³⁵ Úřad průmyslového vlastnictví. Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje. 2004, str. 87.

³⁶ Viz § 8 odst. 3 ZOZ.

³⁷ Veřejné listiny - listiny, u nichž se předpokládá se jejich pravost do té doby, než je prokázán opak.

Dále jsou v zákoně uvedena oprávnění, která náleží vlastníku v případě, že jsou jeho práva porušena. K tomu však blíže v kapitole 5.

Právům majitele ochranné známky odpovídají i určité povinnosti, které jsou majiteli ukládány z důvodu ochrany veřejného zájmu.³⁸ Jednou ze základních povinností je povinnost vlastníka známku užívat pro výrobky a služby, pro které byla zapsána, pod sankcí případného omezení práv ochranné známky či dokonce ztráty práv k ochranné známce. Mluvíme o tzv. řádném užívání ochranné známky, které je nutno zahájit do pěti let od zápisu ochranné známky a nemělo by být nikdy přerušeno na dobu pěti let nebo delší. Veřejný zájem je v tomto případě spatřován ve snaze zabránit nadměrnému hromadění ochranných známek v rejstříku, které nejsou užívány a které blokují dané označení pro jeho možné přihlášení jinými subjekty. Zákon nespécifikuje, o jaké užívání se musí jednat, zda o užívání skutečné či fiktivní, dle R. Horáčka však postačí užívání fiktivní, tj. užívání pro účely reklamní a propagační v reklamě, v katalogích, v obchodní korespondenci, aniž by toto užití bylo použito v souvislosti s uváděním zboží do oběhu.³⁹ Výše uvedené platí pouze za předpokladu, že fiktivní užívání je používáno na území států, pro které byla ochrana poskytnuta. Stejnou povinnost má i nabyvatel licence, jehož užívání se považuje za užívání vlastníka. ZOZ v § 13 umožňuje vlastníku, aby v případě pochybností o užívání ochranné známky, zdůvodnil její neužívání.

SDEU ovšem zaujal ve své rozhodovací praxi⁴⁰ k problematice fiktivního užívání zcela odlišné stanovisko. Na rozdíl od české praxe vyžaduje skutečné užívání ochranné známky spočívající v jejím aktivním užívání pro výrobky a služby, pro které byla zapsána. Takovéto užívání však nesmí spočívat pouze v užívání známky pro interní potřeby podnikatele (např. v obchodní korespondenci, vnitřních dokumentech společnosti), nýbrž je požadováno užívání ochranné známky ve vztahu ke spotřebitelům, tedy na trhu, kam jsou výrobky a služby uváděny.

Myslím si, že taková praxe je lepším řešením než praxe fiktivního užívání, protože pokud si soutěžitel zaregistruje ochrannou známku pro určité výrobky a služby,

³⁸ Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M. Práva k nehmotným statkům. Kodex, 1994, str. 207.

³⁹ Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 128.

⁴⁰ Srov. rozsudek SDEU ze dne 11. března 2003, C – 40/01 ve věci Ansul BV. v. Ajax Brandbeveiliging BV.

je v jeho zájmu ji v konkurenčním prostředí pro takové výrobky a služby užívat. A pokud se rozhodne, že ji nemá zájem užívat na trhu, je dle mého názoru lepší ji prodat jinému soutěžiteli, který ji bude užívat, protože známka, která na trhu není dlouhodobě užívána, zcela ztrácí smysl své existence. Navíc brání i ostatním soutěžitelům v přihlášení podobného nebo stejného označení. Dle mého názoru i praxe Úřadu více tíhne k faktickému než fiktivnímu užívání. Domnívám se tak z toho důvodu, že z jeho rozhodovací praxe vyplývá, že v případě sporu o řádné užívání, Úřad vyžaduje značné množství důkazů a z toho důvodu by, dle mého mínění, nepostačovalo doložit, že známka byla užívána pouze fiktivně.

Dle § 13 ZOZ je vlastníku ochranné známky umožněno, aby v případě, že existují pochyby o řádném užívání ochranné známky, ospravedlnil její neužívání řádnými důvody. ZOZ pouze dává vlastníkovu takovéto právo, aniž by blíže specifikoval, jaké důvody mohou být považovány za ospravedlňující; právo posoudit adekvátnost liberačního důvodu je tak ponecháno na Úřadu průmyslového vlastnictví.

K výkladu liberačních důvodů zaujal SDEU ve svém rozsudku ve věci *Armin Häupl v. Lidl Stiftung*⁴¹ následující stanovisko: „*Řádnými důvody pro neužívání ochranné známky jsou překážky s přímým vztahem k této ochranné známce, které znemožňují její užívání nebo kvůli nimž užívání této ochranné známky ztrácí smysl a které jsou nezávislé na vůli majitele uvedené ochranné známky. Je na předkládajícím soudu, aby posoudil skutkové okolnosti sporu v původním řízení ve světle těchto úvah.*“ Lze tedy za ně považovat takové okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli vlastníka ochranné známky nebo nevznikly jeho chybou či nedbalostí. Pod takovými okolnostmi si dovedu představit např. probíhající soudní řízení, jehož předmětem jsou ochranné známky, nebo dlouholeté schvalovací řízení u léčiv.

Další povinnost, kterou ZOZ ukládá vlastníkovu ochranné známky, je povinnost oznamovací, tj. povinnost oznámit Úřadu případnou změnu názvu obchodní firmy, sídla atd., tak aby údaje zapsané v rejstříku odpovídaly skutečnosti.

Práva vlastníka ochranné známky dle současné dikce zákona nejsou absolutní. ZOZ obsahuje ustanovení, které vlastníka v určitých směrech omezuje. Jedná se o ustanovení §10 ZOZ, které vlastníkovu ukládá povinnost strpět jednání uvedené právě v §10 odst. 2 ZOZ (tzv. předchozí užívání – „*Vlastník je povinen v obchodním styku*

⁴¹ Rozsudek SDEU ze dne 14. června 2007, C - 246/05 ve věci *Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG*.

strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky ochranné známky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky). Zároveň toto ustanovení omezuje vlastníka v tom smyslu, že ten není oprávněn zakázat určitá jednání, která by jinak mohla být považována za porušování jeho práv k ochranné známce.⁴² Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat v obchodním styku třetím osobám používání identifikačních údajů (tj. jméno, příjmení, obchodní firmu nebo sídlo), dále také údajů týkajících se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu výrobku nebo poskytnutí služby. Výše uvedené platí pro vlastníka pouze v případě, že identifikační údaje jsou třetími osobami užity v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.⁴³ Toto by si měl uvědomit každý přihlašovatel při zápisu ochranné známky a měl by dbát na to, aby přihlašovaná ochranná známka nebyla příliš popisná.

Na tomto místě je dobré upozornit na skutečnost, že většina přihlašovatelů se mylně domnívá, že nejlepší ochranná známka je ta, která nejlépe popisuje zboží nebo služby, které má chránit. Dle mého názoru naopak známka tvořená fantazijním slovem nebo slovem, jehož spojení s příslušnými výrobky či službami je překvapivé, bude daleko lépe plnit svou funkci a poskytovat svému majiteli větší výhody. Pokud by totiž např. společnost Google označila svůj produkt jako „Internetový vyhledávač“, nemohla by se bránit proti ostatním společnostem s podobným produktem (např. Seznam, Centrum atd.), pakliže by ty ve své reklamě používaly slovních spojení jako „internetové vyhledávání“ či „internetový vyhledávač“ a zároveň by tyto společnosti tvrdily, že takovýchto slovních spojení užívají v dobré víře a že není možné, aby jim kdokoliv bránil v popisu toho, jak jejich produkt funguje. Slovo „GOOGLE“ však produkt společnosti Google nepopisuje, takže konkurenti této společnosti nemohou přiblížení se této známce vydávat za popis jejich produktů. Naopak zlidovělé slovo „googlování“ není porušováním práva ke známce, ale naopak bezplatnou reklamou.

Mimo omezení práv vlastníka, ZOZ obsahuje speciální ustanovení týkající se tzv. konzumpce práva, tedy vyčerpání práva. Jde o institut omezující vlastníka ochranné známky v tom smyslu, že vlastník ochranné známky není oprávněn bránit

⁴² Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví, vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení. Praha : LexisNexis, 2006, str. 15.

⁴³ Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 136.

třetím osobám v užívání ochranné známky na výrobcích, které jím nebo s jeho svolením byly uvedeny na trh spolu s ochrannou známkou. Pod pojmem “trh” rozumíme trh České republiky, Evropského společenství nebo trh ve státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. V případě, že má vlastník oprávněné důvody, týkající se zejména stavu nebo povahy výrobku, jestliže ty se po jejich uvedení na trh změnilo nebo zhoršily, je oprávněn zakázat pozdější obchodní využití výrobků, tj. institut vyčerpání práva se neaplikuje.⁴⁴

Právo se vždy vyčerpává ve vztahu ke konkrétním výrobkům, nikdy tedy ne druhově. Můžeme tedy říci, že má věcnou povahu.

3.2. Problematika mezinárodního systému třídění služeb

Jak bylo již uvedeno výše, vlastník je povinen zahájit užívání ochranné známky do pěti let od zápisu a zároveň má i povinnost ochrannou známkou užívat pro výrobky a služby, pro které byla zapsána. Není-li ochranná známka užívána pro výrobky a služby, pro něž byla zapsána, může být zrušena v rozsahu těch výrobků a služeb, pro něž nebyla po dobu pěti let před podáním návrhu na její zrušení užívána.⁴⁵

Při přihlašování ochranné známky je její vlastník ve většině zemí povinen uvést výrobky a služby, pro které chce, aby byla známka zaregistrována a zařadit je do tříd. Nejrozšířenějším systémem třídění je Mezinárodní systém třídění výrobků a služeb dle Niceské dohody, který dělí výrobky do 34 tříd a služby do 11 tříd. Je nezbytné, aby přihlašovatel uvedl všechny třídy, pro něž chce ochrannou známkou užívat. Např. Plzeňský Prazdroj, a.s. má registrovanou slovní ochrannou známkou “URQUELL“ pro třídy 2, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,⁴⁶ tedy jednak pro pivo, ale i pro další produkty s ním spojené, např. popelníky, tácky pod sklenice, korbele atd.

Každá ze tříd je uvedena záhlavím třídy tzv. class heading, které vymezuje obory, do nichž výrobky a služby patří. Ke zjištění správného zařazení do tříd je třeba vzít v potaz abecední seznam výrobků a služeb a zároveň i přihlídnout k vysvětlivkám,

⁴⁴ Viz ustanovení § 11 odst. 3 ZOZ.

⁴⁵ Viz ustanovení §13 a § 34 ZOZ.

⁴⁶ Úřad průmyslového vlastnictví. Databáze ochranných známek. [cit. 2012-03-02]. Dostupné z WWW: <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.detail>>.

kteře jsou uvedeny u kařždě třídě. Např. znění class heading pro třídě 9 je: „*Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; nosiče dat magnetické, záznamové disky; kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; ústrojí pro přístroje na mince; pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače; počítačový software; hasicí přístroje.*“ Ve vysvětlivkách k této třídě je pak demonstrativní výčet položek, které lze pod class heading podřadit, což však neznamená, že všechny položky lze subsumovat pod alespoň některý z jednotlivých pojmů class heading (např. elektrické zařízení na vážení a hubení hmyzu (090528), ochranné helmy pro sportovní účely (090656), hologramy (090291) nebo jezdecké přilby (090690) nelze subsumovat pod žádný z pojmů, z nichž se sestává class heading).

A tady vzniká problém, jehož řešení je již několik let předmětem debaty profesních organizací patentových zástupců a patentových úřadů, např. OHIM. Pokud totiž přihlašovatel ochranné známky v seznamu zboží a služeb, pro něž má být známka chráněna, pouze ocituje class heading, může to znamenat, že chtěl ochránit veškeré zboží či služby spadající do této třídě, a některé patentové úřady (např. OHIM nebo německý patentový úřad) to skutečně takto vykládají. Jsou však jiné úřady, např. Velká Británie, které v dané třídě považují za chráněné pouze to, co lze přímo subsumovat pod jednotlivé pojmy class heading.

To znamená, že výše uvedený příklad položek pro třídě 9 tj. ochranné helmy pro sportovní účely (090656), hologramy (090291) nebo jezdecké přilby (090690) jsou při použití class heading chráněny v Německu nebo v EU, ale nejsou chráněny ve Velké Británii. Různá interpretace znamená značnou míru nejistoty pro všechny přihlašovatele, poněvadž bez vyřešení této otázky existuje možnost, že v různých zemích bude na základě stejných skutečností v případě sporných řízení (námitkové, neužívání, porušení práv) rozhodováno jinak. Například, pokud dojde ke sporu o výmaz známky pro její neužívání, může dojít k výmazu mezinárodní nebo národní známky v jedné zemi a k opačnému výsledku sporu v zemi jiné.

Niceská dohoda ve svém čl. 2 stanoví: „*S výhradou závazků uložených touto*

*dohodou je dosah třídění takový, jaký mu přiznává každý stát Zvláštní unie. Zejména pak mezinárodní třídění nezavazuje státy Zvláštní unie, ani pokud jde o posouzení rozsahu ochrany známky, ani pokud jde o uznání známek služeb.*⁴⁷ Jinými slovy řečeno, interpretace, zda ten či onen výrobek či služba spadá do té které třídy, je ponechána na každém státu dle jeho vlastního uvážení. V rámci EU platí Směrnice 2008/95/ES (harmonizační směrnice), která v čl. 5 odst. 1 stanoví, že ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly označení totožné nebo zaměnitelně podobné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo zaměnitelně podobné s těmi, pro něž je známka zapsána. U OZS se aplikuje Nařízení ES 207/2009, které v čl. 26 odst. 1 písm. c) stanoví, že přihláška ochranné známky Společenství musí obsahovat seznam výrobků nebo služeb, pro něž se zápis požaduje. V souladu s pravidlem čl. 2 odst. 2 Nařízení (ES) č. 2868/95 se „tento seznam [...] uvede tak, aby jasně označoval povahu výrobků nebo služeb a aby každá položka mohla být zařazena jen do jedné třídy Niceské klasifikace.“ Dále Nařízení (ES) č. 2868/95 čl. 2 odst. 4 stanoví následující: „Klasifikace výrobků a služeb slouží výlučně ke správním účelům. Výrobky a služby proto nelze považovat za podobné na základě toho, že patří do stejné třídy podle Niceské klasifikace, a výrobky a služby nelze považovat za odlišné proto, že patří do odlišných tříd podle Niceské klasifikace.“

K této věci se vyjádřil i prezident OHIM ve svém sdělení č. 4/03, jehož cílem bylo vysvětlit a vyjasnit praxi OHIM týkající se užívání názvů tříd a důsledků tohoto užívání, jestliže jsou přihlášky nebo zápisy ochranné známky Společenství předmětem omezení nebo částečného zpětvzetí nebo jestliže jsou uplatňovány v námitkovém řízení nebo v řízení o prohlášení neplatnosti. Z jeho sdělení vyplývá, že OHIM nebrání užívání obecných označení a názvů tříd z důvodu, že by byly příliš vágní či neurčité, na rozdíl od praxe některých národních úřadů Evropské unie a třetích zemí s ohledem na určité názvy tříd a určitá obecná označení. Kromě toho bod IV tohoto sdělení stanoví: „34 tříd výrobků a 11 tříd služeb obsahují veškeré výrobky a služby, v důsledku čehož použití veškerých obecných označení uvedených v názvu konkrétní třídy představuje požadavek s ohledem na všechny výrobky nebo služby spadající do této konkrétní třídy. Stejně tak

⁴⁷ Niceská dohoda o mezinárodním systému třídění výrobků a služeb, ze dne 15.6.195. [cit. 2012-03-02]. Dostupná z WWW: < <http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html> >.

se použití určitého obecného označení nacházejícího se v názvu třídy bude týkat veškerých výrobků nebo služeb, které spadají pod toto obecné označení a jsou správně zařazeny do téže třídy.“ To je jinými slovy odůvodnění postoje OHIM, totiž že jestliže je všechno zboží rozděleno do 34 tříd, pak class heading každé třídy reprezentuje veškeré zboží do této třídy zařazené.

Tímto problémem se momentálně zabývá i SDEU (C-307/10) v případě IP Translator (Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) vs. Registrar of Trade Marks). Jde o spor, kdy CIPA požádala o zápis ochranné známky „IP TRANSLATOR“ pro služby spadající do třídy 41 Niceského třídění – „výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní aktivity.“ Registrar však odmítl toto označení zapsat s odůvodněním, že označení je vzhledem k některým službám spadajícím do této třídy (patří sem i překladatelské služby) popisné. Toto tvrzení však CIPA odmítla s tím, že nechce pokrývat překladatelské služby podle třídy 41, a že obvykle nejsou překladatelské služby považovány za výchovu, vzdělávání, zábavu nebo sportovní a kulturní aktivity. Dále vyplynulo, že krom abecedního seznamu služeb pro třídu 41 dle Niceského třídění, britská databáze eviduje dalších 2000 hesel popisujících služby spadající do třídy 41. To by však dle mínění předkládajícího soudu znamenalo, že by se přihláška vztahovala na všechny služby, které v ní nejsou uvedeny, ani nevyplývají z jejího zápisu. Byly tedy položeny předběžné otázky týkající se přesné a jasné identifikace služeb a výrobků, přípustnosti používání obecných termínů z názvů tříd (Niceského třídění) za účelem identifikace různých výrobků nebo služeb, na něž se vztahuje přihláška ochranné známky. Došlo tedy ke sporu, znamená-li class heading všechny služby patřící do dané třídy nebo jen ty, které lze pod jednotlivé pojmy class heading subsumovat.

V současnosti bylo v této věci vydáno pouze stanovisko generálního advokáta Yvese Bota⁴⁸, který vyjádřil názor, že identifikace výrobků nebo služeb, pro které přihlašovatel požaduje ochranu, musí odpovídat požadavkům na dostatečnou jasnost a přesnost, aby bylo příslušným orgánům a hospodářským subjektům umožněno určit přesně dosah ochrany vyplývající z ochranné známky. Tyto požadavky mohou být splněny konkrétním výčtem každého výrobku a každé služby, pro které přihlašovatel

⁴⁸ Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota ze dne 29. 11. 2011, C -307/10 ve věci Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) vs. Registrar of Trade Marks.

požaduje ochranu. Mohou být rovněž splněny identifikací základních výrobků nebo služeb, která příslušným orgánům a hospodářským subjektům umožní určit základní objektivní charakteristické rysy a vlastnosti dotčených výrobků a služeb. K otázce přípustnosti používání obecných termínů z názvů tříd poznamenal, že přihlašovatel může výrobky nebo služby, pro které požaduje ochranu, identifikovat tak, že použije obecná označení z názvů tříd společného třídění výrobků a služeb, pro které je ochranná známka zapsána, avšak za podmínky, že tato identifikace splňuje požadavky na vyžadovanou jasnost a přesnost. Aby však mohla tato identifikace splňovat požadavky na vyžadovanou jasnost a přesnost, musí se strany dohodnout, jaký je rozsah ochrany při použití class heading pro danou třídu.

V této věci byly proto vyzvány vlády členských zemí EU, aby podaly stanovisko o praxi ve své zemi (očekává se, že v nejbližší době svá stanoviska předloží Velká Británie, Německo a Dánsko).

Domnívám se, že by přihlašovatel měl při zápisu co nejpřesněji specifikovat, pro jaké výrobky a služby chce, aby byla ochranná známka zapsána, tedy aby bylo zřejmé, jaké výrobky a služby má ochranná známka chránit. Jen tak lze, dle mého názoru, předejít sporům, které výrobky či služby jsou vlastně ochrannou známkou chráněny. Ostatně praxe co nejpřesnější specifikace je vyžadována i v USA.

3.3. Doba ochrany

Doba platnosti ochranné známky je 10 let ode dne podání přihlášky Úřadu. Délka doby se ukazuje jako optimální, a to hned ze dvou důvodů. Jednak stejná délka platí i ve všech evropských zemích a za druhé si myslím, že během deseti let má ochranná známka šanci, aby se dostala do podvědomí spotřebitelů různých věkových skupin, tedy aby se uchytila či nikoliv. Jakmile uplyne doba 10 let a známka není obnovena, dochází k jejímu zániku ex lege a označení se stává volným pro ostatní přihlašovatele. Pokud má ale majitel ochranné známky zájem na tom, aby známka i nadále požívala ochranu, je povinen podat nejdříve 12 měsíců před skončením její platnosti a nejpozději 6 měsíců po skončení její platnosti (tzv. dodatečná lhůta zavedená čl. 5 Pařížské Úmluvy) žádost u Úřadu a zaplatit správní poplatek. Pokud je žádost podána v dodatečné lhůtě, správní poplatek se zvyšuje na dvojnásobek původního

poplatku.⁴⁹

Dle současné praxe v případě, že Úřad zná e-mailové adresy majitelů ochranných známek či jejich zástupců, elektronicky je informuje o tom, že doba platnosti ochranné známky v nejbližší době vyprší a zároveň by mu měl nabídnout možnost prodloužení doby ochrany ochranné známky. Na rozdíl od WIPO, jehož povinností je takovýto dopis zaslat, u nás zůstává pouze u dobré vůle Úřadu. Doba prodloužení činí dalších 10 let a je možné ji provádět opakovaně.

V praxi často dochází k situaci, kdy se majitelé ochranných známek mylně domnívají, že se doba 10 let počítá ode dne zápisu, když ve skutečnosti, jak již bylo uvedeno výše, doba uplyne po 10 letech ode dne podání přihlášky. Vzhledem k tomu, že se v praxi často stává, že zápisné řízení (díky formálnímu průzkumu, připomínkovému a námitkovému řízení) trvá delší dobu, doba od podání přihlášky do skutečného zápisu se tak značně prodlužuje. Stane-li se tak a majitel opomene obnovit ochrannou známku, má možnost využít dodatečné doby, ovšem s tím důsledkem, že je povinen uhradit správný poplatek ve dvojnásobné výši.

V případě ochranné známky Společenství je doba platnosti zápisu stejná jako u národní známky, tedy 10 let ode dne podání přihlášky s možností opakovaného zpoplatněného prodloužení.

Délka ochrany mezinárodní ochranné známky je různá v závislosti na tom, zda je stát, do něž je známka přihlašována, smluvní stranou pouze Protokolu nebo Dohody. Zatímco dle Dohody je dle jejího čl. 6 ochrana poskytována na dobu 20 let s možností opakované obnovy na dalších 10 let,⁵⁰ dle Protokolu (čl. 6) je tato doba poloviční, tj. desetiletá, taktéž s možností opakované obnovy zápisu vždy na dalších 10 let.

3.4. Licenční smlouva k ochranné známce

Licenční smlouva je velmi důležitý institut práva průmyslového vlastnictví, neboť dává vlastníku ochranné známky možnost, jak ochrannou známku komerčně využít.

⁴⁹ Prosazování práv z duševního vlastnictví. Učební texty. 1. vydání, 2003, str. 47. [cit. 2012-03-02]. Dostupné z WWW: <<http://www.dusevni vlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovani prav dusevni vlastnictvi.pdf>>

⁵⁰ WIPO. Guide to the International Registration of Marks. Part B. Chapter II. The International Procedure, s. 35. [cit. 2012-03-02]. Dostupné z WWW: <<http://wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/part2.pdf>>.

Pod pojmem licenční smlouva rozumíme smlouvu, kterou jedna strana (poskytovatel licence) uděluje druhé straně (nabyvateli licence) povolení užívat ochranného práva v oboru průmyslového vlastnictví.⁵¹ Licenční smlouva je nejčastějším prostředkem, kterým jsou převáděna práva k průmyslovému vlastnictví.⁵² Udělením licenční smlouvy se realizuje právo vlastníka s ochrannou známkou nakládat. Svými vlastnostmi ji řadíme mezi smlouvy typu *sui generis*⁵³ (svého druhu) vzhledem ke svému předmětu (průmyslové vlastnictví), i přesto, že je svými znaky a prvky podobná smlouvě nájemní, ale nepostrádá ani významné prvky smlouvy kupní aj.

Licenční smlouva je upravena v §18 ZOZ a § 508 - § 515 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen Obch.Z.). Je ovšem nezbytné si uvědomit, že ne všechny licenční smlouvy je možno podřadit pod výše uvedená zákonná ustanovení, např. licenční smlouva k jiným nehmotným statkům (know-how), se bude řídit § 269 odst. 2 Obch. Z. (o takové smlouvě hovoříme jako o *inominátní*).⁵⁴

Ustanovení týkající se licenční smlouvy nemají z velké části povahu kogentních ustanovení, záleží tedy na dohodě stran, zda budou postupovat dle ustanovení zákona nebo zda se od nich dle své vlastní dohody odchýlí. Strany uzavírající licenční smlouvu ovšem musí respektovat, že jsou povinny uzavřít licenční smlouvu v písemné formě. Toto ustanovení je kogentní a nelze se od něj odchýlit. Současně s touto povinností je pro účinnost licenční smlouvy k ochranným známkám vyžadován zápis této smlouvy do rejstříku ochranných známek. Na rozdíl od licence k patentu apod. je zápis známkové licence podmínkou pro vznik platnosti licenční smlouvy. Nesplnění této podmínky má za následek skutečnost, že v případě návrhu na zrušení ochranné známky pro neužívání nebude užívání předmětné ochranné známky licenciátem (nabyvatelem ochranné známky) považováno za řádné a nebude vzato v úvahu.

Opačně judikoval Nejvyšší správní soud⁵⁵, který ve sporu o užívání ochranné známky rozhodl ve prospěch majitele ochranné známky a uznal užívání ochranné známky licenciátem, ačkoliv licence nebyla zapsána v rejstříku. Navíc v této věci uznal

⁵¹ Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování. Příručka pro praxi vědecko-výzkumných pracovníků. Technologické centrum AV ČR, září 2006, str. 23.

⁵² Čada, K. In Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 268.

⁵³ Čada, K., Knížek, M. Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství. 3. doplněné vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001, s. 52.

⁵⁴ Eliáš, K. a kol. Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 1900. 4. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Linde, 2004, s. 770.

⁵⁵ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. listopadu 2005, sp. zn. 7 A 73/2000.

užívání ochranné známky na základě ústní licence (licence byla poskytnuta dle španělského práva, které nevyžaduje písemnou formu pro uzavření licenční smlouvy).

S tímto rozhodnutím Nejvyššího správního soudu se zcela neztotožňuji, neboť jsem názoru, že situace, kdy licence není řádně zapsána v rejstříku, může na trhu vyvolat značné nejasnosti v tom smyslu, že bude velmi těžké se zorientovat, kdo je licenciátem, kdo je majitelem, na jak dlouhou dobu je licence udělena, zda byla udělena jako výlučná či nevýlučná. Domnívám se, že skutečnost, že licence je řádně zapsaná, přispívá k přehlednosti na trhu. Na druhé straně si uvědomuji, že pro velké společnosti může tato formalita znamenat značné obtíže, neboť poskytují množství licencí a je složité si uhlídat, aby byly všechny řádně zapsány v Rejstříku. Například společnost Doctor's Associates Inc. má registrovanou ochrannou známku „Subway“ pro služby třídy 42 – restaurační služby, z rejstříku také vyplývá, že společnost má uzavřenou 1 licenční smlouvu a 11 podlicenčních smluv. Dle mého názoru je však nezbytné, co se týče formy licenční smlouvy, trvat na písemné formě, neboť písemnost zajišťuje značnou míru právní jistoty.

Licenční smlouva k ochranné známce neboli známková licence má v praxi převážně nevýlučný charakter tzv. non-exclusive licence, tj. poskytovatel si ponechává oprávnění uzavírat obdobně (nevýlučné) licenční dohody s jinými zájemci. U nevýlučné licence se taktéž poskytovatel málokdy zříká, na rozdíl od licence výlučné, výroby předmětu licence vedle poskytovatele. Jinými slovy řečeno, vedle nabyvatele je oprávněn užívat ochrannou známku i její majitel. Nevýhodou poskytování nevýlučné licence může být případ, kdy poskytovatel uzavře licenční smlouvu s velkým množstvím subjektů a tím se může dostat do situace, kdy dojde k postupnému rozměňování známky, které může vést až k jejímu „zduhování“.⁵⁶ Oproti tomu výlučné známkové licence jsou uzavírány např. pro určitá smluvní území. Tyto licence však více omezují původně výlučná práva poskytovatele, a tak se s nimi v praxi často neseťkáváme.

Známkové licence se nejčastěji vyskytují v kombinaci s jinými druhy licencí, nejčastěji je tomu tak s licencemi patentovými či know-how licencemi. V praxi se s nimi taktéž setkáváme ve franchizingové smlouvě, tj. smlouvě mezi dvěma subjekty, z nichž jeden (*příjemce*) má oprávnění provozovat podnikatelskou činnost pod firmou,

⁵⁶ Čada, K., Knížek, M. Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství. 3. doplněné vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001, s. 58.

s použitím ochranných známek a podle pokynů *poskytovatele*, který příjemci za úplatu předal celkový obchodní koncept metody podnikání v dané oblasti.⁵⁷ Typicky jde především o celosvětové restaurační řetězce, např. Mc. Donalds, KFC nebo Subway.

3.4.1. Uzavření licenční smlouvy

Jak již bylo uvedeno výše, pro licenční smlouvu platí, že by měla mít písemnou formu. Před uzavřením je také důležité si uvědomit, kdo je naším smluvním partnerem, protože v případě spoluvlastnictví k ochranné známce, je zapotřebí k poskytnutí licence souhlas všech spoluvlastníků. Ve smlouvě je dále nutné přesně konkretizovat, co je předmětem licenční smlouvy, u ochranné známky bych se přiklonila tomu, aby zde bylo uvedeno číslo spisu, číslo zápisu v rejstříku OZ, země zápisu, vyobrazení či popis ochranné známky, druh, uvedení výrobků a služeb a území, pro které je licence poskytována. Současně by ze smlouvy mělo jasně vyplývat, zda je licence poskytována jako výlučná či nevýlučná a jaký je rozsah práv, která jsou licencí udělována. Poskytovatel licence musí při stanovení okruhu práv zejména dodržovat právní zásadu, která stanoví, že nikdo nemůže převést na druhého více práv, než má on sám.⁵⁸

Licenční smlouva má zpravidla charakter smlouvy úplatné. Cena poskytnuté licence může být určena buď jednorázově, nebo stanovením pravidelného licenčního poplatku. Cena by měla zejména odrážet charakter licence (výlučnost/nevýlučnost), délku platnosti licenční smlouvy, kvalitu známkové ochrany, míru zisku daného odvětví, velikost trhu a postavení nabyvatele na něm, světovost předmětu licence atd.⁵⁹

Vzhledem k tomu, že při uzavření licenční smlouvy, zůstává poskytovatel licence nadále majitelem ochranné známky, je dle mého názoru nezbytné, aby byly v licenční smlouvě stanoveny sankce (např. odebrání licence, smluvní pokuta aj.) pro případ, kdy by nabyvatel vědomě zneužíval dobrého jména ochranné známky. Zvláště by měl majitel ochranné známky na takové ustanovení dbát v případě, kdy je poskytována nevýlučná licence na výrobky či služby, ve vztahu k nimž užívá ochrannou známku i sám majitel ochranné známky. V případě, kdy by např. byla poskytnuta

⁵⁷ Týč, V. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Praha: Linde, 1997, s. 142.

⁵⁸ Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 168.

⁵⁹ Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování. Příručka pro praxi vědecko-výzkumných pracovníků. Technologické centrum AV ČR, září 2006, str. 33.

licence k ochranné známce „Algida“ a licenciát by pod touto ochrannou známkou z důvodu úspory peněz prodával zmrzliny z levných a nekvalitních ingrediencí, mohlo by se stát, že ochranná známka „Algida“ ztratí u spotřebitele své dobré jméno, následkem toho ztratí stálé, ale i potenciální zákazníky a tím klesne celková hodnota ochranné známky. Je tedy v zájmu poskytovatele se v licenční smlouvě chránit pro takové případy.

3.4.2. Práva a povinnosti účastníků licenční smlouvy

Stejně jako v případě majitele ochranné známky, je základním právem nabyvatele ochrannou známkou užívat způsobem sjednaným ve smlouvě. Tomu odpovídá povinnost majitele strpět zásah do takového svého výlučného práva. Poskytovatel má dále povinnost dle § 510 Obch. Z. udržovat právo plynoucí z licenční smlouvy po celou dobu trvání licenční smlouvy v platnosti. Strany se ale mohou od této povinnosti odchýlit a ve smlouvě si stanovit vlastní úpravu této povinnosti.

Je-li během doby platnosti licenční smlouvy nabyvatel omezován či narušován ve výkonu svých práv třetími osobami, je povinen o takové skutečnosti zpravit poskytovatele. To však nevylučuje situaci, kdy se nabyvatel rozhodne učinit potřebná opatření k nápravě sám, ale i v takovémto případě je povinen poskytnout poskytovateli veškeré informace a zajistit mu potřebnou součinnost při dalších krocích.⁶⁰ Pokud by poskytovatel nesplnil svou povinnost a neučinil potřebná opatření k odstranění omezování či narušování výkonu práv nabyvatele třetími osobami, jednalo by se o podstatné porušení smlouvy ze strany poskytovatele, a tedy by byl dán důvod pro odstoupení od licenční smlouvy podle § 345 Obch. Z.⁶¹

3.5. Jiná práva k ochranné známce

Ochranná známka může být předmětem zástavního práva, výkonu rozhodnutí, exekuce či může být zahrnuta do seznamu konkurzní podstaty v insolvenčním řízení.

⁶⁰ Viz § 514 Obch.Z.

⁶¹ Marek, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. Brno, Masarykova univerzita, 2006, s. 187.

3.5.1. Zástavní právo k ochranné známce

Právo vlastníka nakládat s ochrannou známkou souvisí i s jeho právem zřídit k ochranné známce zástavní právo působící erga omnes (proti všem). Zástavní právo představuje nejčastější institut zajištění závazku spočívající v dočasném omezení vlastnického práva majitele do doby, než bude pohledávka včas a řádně zaplacená. Nebude-li pohledávka včas a řádně zaplacená, je zástavní věřitel oprávněn se uspokojit z výtěžku prodeje zastavené věci. To znamená, že zástavní právo má dvě funkce – zajišťovací a uhrazovací; a stejně je tomu i u ochranných známek.

Zástavní právo k ochranné známce vzniká v souladu s § 17 odst. 2 ZOZ zápisem do rejstříku ochranných známek. Smluvní zástavní právo vzniká uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k ochranné známce, která musí mít písemnou formu pod sankcí neplatnosti. Oproti starší úpravě však nejsou účastníci povinni doložit ověřené podpisy ve smlouvě o zřízení zástavního práva k ochranné známce. Spolu se smlouvou předloží účastníci i žádost o zřízení zástavního práva. Úřad poté zkoumá, zda smlouvu uzavřela osoba oprávněná nakládat s ochrannou známkou a jejíž smluvní volnost není omezena,⁶² nepřísluší mu ale zkoumat smluvní podmínky stran.

Zástavním právem nezaniká právo vlastníka známku užívat a dále s ní nakládat (ochranná známka může být předmětem více zástavních práv, není-li ve smlouvě stanoveno, že ji majitel ochranné známky nesmí dále zastavit). Majitel ochranné známky je povinen udržovat známku v platnosti, dbát aby známka neztratila svou rozlišovací způsobilost či aby nedošlo k jejímu znehodnocení.

Domnívám se, že ve smlouvě by měla být tato povinnost majitele ochranné známky podmíněna nějakou sankcí, poněvadž zánikem ochranné známky, která představuje zástavu, zaniká i zástavní právo k ní zřízené.

Zástavní právo k ochranné známce může vzniknout i na základě rozhodnutí soudu či správního orgánu; v takovém případě je Úřad na rozdíl od smluvního zástavního práva, povinen zkoumat, zda byly splněny jak podmínky stanovené ZOZ, ale

⁶² Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 166.

i předpisem, podle kterého se zástavní právo zřizuje.⁶³

Stejně jako u zřízení zástavního práva se i u zániku zástavního práva vyžaduje vyznačení takové skutečnosti v rejstříku ochranných známek.

S ohledem na mnohdy vysokou hodnotu ochranné známky představuje zástavní právo k ní zřízené velmi důležitý zajišťovací institut.

4. Praktické využití ochranných známek v hospodářské soutěži

4.1. Vymezení hospodářské soutěže

Ačkoliv není pojem hospodářská soutěž v českém právním řádu definován, lze z jednotlivých ustanovení upravujících pravidla hospodářské soutěže dovodit, že se jedná o souběžné úsilí subjektů – soutěžitelů dosáhnout na trhu určitých výrobků či služeb zisku neboli hospodářského prospěchu na trhu.

Soutěžní právo se obvykle dělí na dvě části, které jsou na sobě relativně nezávislé - právo proti omezování hospodářské soutěže a právo proti nekalé soutěži. Zatímco právo proti omezování hospodářské soutěže je upraveno veřejnoprávním předpisem, tj. zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) a jeho cílem je zejména ochrana existence hospodářské soutěže jako takové; právo proti nekalé soutěži má soukromoprávní charakter a jeho účelem je chránit čistotu soutěžních vztahů.⁶⁴

Oproti prvorepublikovému zákonodárství, kdy bylo právo proti nekalé soutěži upraveno samostatným právním předpisem, současná právní úprava zařazuje ustanovení o nekalé soutěži do Obch. Z. Ponechává však koncept založený na generální klauzuli (§ 44 odst. 1 Obch. Z.), která je doprovázena demonstrativním výčtem jednání, které zákon považuje za nekalé (§ 44 odst. 2 Obch. Z.). Takový koncept se jeví jako výhodný

⁶³ Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 166.

⁶⁴ Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P. et al. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 297.

⁶⁴ Hajn, P. Jak postihnout nekalé jednání vůči soutěžitelům nebo spotřebitelům (O smyslu evropských směrnic). Obchodněprávní revue. 2009, č. 9, s. 243.

zejména proto, že soutěžitelé neustále vynalézají nové metody konkurenčního boje, nové obchodní praktiky atd., z nichž řada se pohybuje na hranici a mnohdy i za hranici poctivé soutěže.⁶⁵ Zákodárce se tak demonstrativním výčtem chrání pro případ nové nekalé praktiky, která není zákonem přímo předvídána (tzv. soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže).

Generální klauzule obsažená v § 44 odst. 1 Obch. Z. zní: *„Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.“* Z uvedeného je patrné, že ačkoli je toto ustanovení formulováno velmi obecně, obsahuje tři základní znaky, které musí být vždy, v případě sporu, zda se jedná o nekalou soutěž či nikoliv, kumulativně naplněny. V každém případě tedy musí jít o : (i) jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je (ii) v rozporu s dobrými mravy soutěže a které je zároveň (iii) způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Chybí-li některý z výše uvedených znaků, nemůžeme o takovém jednání hovořit jako o nekalé soutěži.

Z pohledu známkového práva se tedy jedná o samostatnou a vzájemně se doplňující právní úpravu, tj. vlastník ochranné známky má povinnost dodržovat nejenom ustanovení ZOZ, ale i ty dané právem proti nekalé soutěži. Především je vlastník ochranné známky vázán dobrými mravy soutěže, kterých musí dbát nejen při zápisu ochranné známky do Rejstříku, ale hlavně při jejím pozdějším užívání. Při zápisu ochranné známky se však nelze domáhat toho, aby soud uložil předběžným opatřením žalované straně povinnost zdržet se jakýchkoli úkonů vůči Úřadu průmyslového vlastnictví ohledně zaregistrování ochranné známky.⁶⁶ Tím by bylo omezeno ústavní právo každého předkládat příslušnému správnímu orgánu své návrhy, resp. by tím bylo neoprávněně zasaženo do kompetence jiného státního orgánu.⁶⁷

Naproti tomu z judikatury vyplývá, že soudním rozhodnutím lze omezit práva majitele ochranné známky, příčí-li se zákazu jednání nekalé soutěže, jak je upraveno v § 44 a násl. ObchZ. Základem pro toto mé tvrzení je rozhodnutí Vrchního soudu ve

⁶⁵ Munková, J. K některým otázkám rozhodování nekalosoutěžních sporů. Soudní rozhledy. 1998, č. 7, s. 169.

⁶⁶ Tamtéž.

⁶⁷ Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. srpna 1997, sp. zn. 3 Cmo 189/97.

věci ČEZ⁶⁸, které navázalo na prvorepublikovou judikaturu. Jádrem sporu byla skutečnost, že společnost ČEZ začala v roce 1992 ve svých reklamních kampaních užívat zcela nové označení, které ale neměla v té době zapsané jako ochrannou známku, čehož využil jiný soutěžitel a přihlásil jako ochrannou známku velmi podobné označení znějící: „EČEZ“. Společnost podala návrh na vydání předběžného opatření, kterým se domáhala, aby bylo žalovanému uloženo zdržení se užívání předmětných ochranných známek. Vrchní soud, s odvoláním na prvorepublikovou judikaturu (spor ve věci „Krako“) dospěl k závěru, že v případě, kdy má soutěžitel zapsanou ochrannou známku, která je zaměnitelná s obchodním jménem jiného soutěžitele i jím užívaným podnikovým označením (byť nechráněným jako ochranná známka) pro něho příznačným, může být toto označení považováno za jednání proti dobrým mravům soutěže, tj. jednáním nekalým. Soud ve svém rozhodnutí rovněž potvrdil, že výkon práv k ochranné známce nesmí být v rozporu s dobrými mravy a právem nekalé soutěže.

Právní úprava ochranných známek a ochrany proti nekalé soutěži společně přispívají k existenci přehledného trhu zboží a služeb a k ochraně soutěžních vztahů mezi podnikateli při prosazování těchto výrobků na trhu. Institut ochranné známky napomáhá v boji proti nekalé soutěži, tedy poskytuje svému vlastníku ochranu před řadou nekalých jednání.

V následujících podkapitolách se budu věnovat ochranou známky před jednotlivými způsoby nekalosoutěžního jednání.

4.2. Ochrana před klamavou reklamou

Ustanoveními Obch. Z. o klamavé reklamě jsou především chráněny zájmy soutěžitelů, kteří v soutěži používají poctivých metod. V rámci hospodářské soutěže se tedy posuzuje způsob užití ochranné známky v ní nebo v hospodářském styku. Tímto svým pojetím se liší zásadně od koncepce „klamavosti“ upravené ZOZ, která sleduje zejména veřejný zájem spočívající v průzkumu, zda je označení způsobilé vyvolat u spotřebitele klamnou domněnku pokud jde o výrobky a služby, pro které má být zapsána, tzn., že základním cílem je ochrana spotřebitele.

Aby bylo jednání považováno za klamavou reklamu, musí být kumulativně

⁶⁸ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 12. června 1995, sp. zn. 3 Cmo 1446/94.

naplněny tři znaky stanovené v § 45 odst. 1 Obch. Z. Tedy musí se jednat o (i) šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, (ii) toto jednání musí být způsobilé vyvolat klamnou představu a (iii) musí jím zjednat vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků. Za šíření údajů považuje Obch. Z. sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem.⁶⁹

Při posuzování způsobilosti údaje vyvolat klamnou domněnku využívá judikatura stejná hlediska jako při hodnocení klamavosti ochranné známky, tedy zda klamavá reklama vyvolává mylnou představu u průměrného spotřebitele.⁷⁰

Pro úplnost je třeba dodat, že problematiku klamavé reklamy upravují kromě Obch. Z. i veřejnoprávní předpisy, jmenovitě zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen zákon o reklamě), a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen zákon o ochraně spotřebitele). Dle zákona o reklamě dbají správní úřady na dodržování povinností stanovených tímto zákonem, přičemž jejich rozhodnutí jsou přezkoumatelná ve správním soudnictví.

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3. 1., za klamavou reklamu je třeba považovat jednání, kdy je v reklamě uváděno označení spolu se symboly ® a TM, i když není jako ochranná známka zapsáno. Naopak klasickým příkladem reklamy, která není pokládána za klamavou, je reklama na vodku „Stalinovy slzy“, ve které figuruje slovní ochranná známka společnosti MERLE BLANC a.s. Jen stěží si lze představit, že by se průměrný spotřebitel domníval, že se vodka vyrábí ze slz J. V. Stalina.

Obecně tedy lze říci, že reklamou se soutěžitel snaží upozornit na výrobek, který je chráněn ochrannou známkou. Její funkcí v hospodářské soutěži je propagovat onen výrobek či službu a z toho důvodu je nutné chránit soutěžitele před jejím zneužitím.

⁶⁹ § 45 odst. 2 Obch. Z.

⁷⁰ Průměrný spotřebitel - *spotřebitel, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory.*

4.3. Ochrana před klamavým označením zboží a služeb

Dle § 46 odst. 1 Obch. Z. je klamavým označením zboží a služeb *každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost.*

Z dikce zákona plyne, že není rozhodující, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo, jakým prostředkem nebo zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod.

Pro klamavé označení zboží platí stejně jako pro klamavou reklamu skutečnost, že i údaj sám o sobě pravdivý, může, vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, být klamavým. Naopak uvádění nepravdivých údajů nelze vždy hodnotit jako klamavé. Je tomu tak třeba v případě, kdy soutěžitel zakomponuje do své ochranné známky označení teritoria, jež spotřebitel ani nemůže považovat za místo skutečného původu výrobku. Např. slovní ochrannou známku „KILIMANJARO“ zapsanou u OHIM pro výrobky ze třídy 3, tj. mýdla, voda po holení, vlasové oleje atd. je nutné považovat za označení ryze fantazijní, nikoliv za označení místa, odkud výrobky pochází.

Nyní se budu zabývat jednotlivými způsoby klamání uvedenými v § 46 odst. 1.

a) **Označení způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určitého místa či určité oblasti.**

Sporem o označení výrobku zeměpisným údajem se zabýval už v roce 1938 Nejvyšší soud ve věci Fernet-Roma.⁷¹ Tehdy se žalobce (italská firma), prodávající likér „Fernet-Branca“ domáhala, aby se žalovaný, uvádějící na trh likér pod označením „Fernet Roma“ s vyobrazením římského vojáka, zdržel jak používání takového označení, tak i vyobrazení římského vojáka. Zatímco soud prvního stupně žalobu zamítl s tím, že označení jsou různá a neexistuje tak jak z hlediska fonetického, tak z hlediska gramatické podobnosti možná zaměnitelnost obou označení, odvolací soud závěry soudu prvního stupně odmítl a shledal tvrzení žalobce jako důvodné, neboť označení Fernet-Roma s vyobrazením římského vojáka může u spotřebitele vyvolat mylnou

⁷¹ Rozhodnutí Vážný Rc 16858/1938.

představu, že se jedná o fernet dovezený s Itálie a že jde tudíž o italský výrobek nebo výrobek s užitím speciálních ingrediencí, pocházejících z ciziny, a to právě těch, které jsou pro likér tohoto typu rozhodující.

Problematickým se ovšem v praxi ukazuje stav, kdy je v názvu ochranné známky uveden údaj o zeměpisném původu zboží (např. město), ale vlastník ochranné známky přestěhuje z důvodu hospodárnosti svou výrobu do zahraničí a tím ochranná známka označující, že výrobky či služby pocházejí z určitého regionu, ztratí na pravdivosti. Příkladem může být ochranná známka společnosti Povltavské mlékárny „Sedlčanský hermelín“. Z názvu ochranné známky je patrné, že obsahuje zeměpisný údaj vztahující se k městu Sedlčany, pokud by ale společnost přesunula svou výrobu sedlčanského hermelínu do Polska, mohla by stále užívat stejnou ochrannou známku nebo by tímto označením klamala spotřebitele? Dle mého názoru, má-li ochranná známka u spotřebitele dobrou pověst a spotřebitel ví, co od výrobku očekávat, neměla by změna místa výroby nutně znamenat klamavé označení. To platí pouze za předpokladu, že kvalita výrobku zůstane stále stejná.

Podobným případem se zabýval i Vrchní soud ve věci ochranné známky „Běloveské kyselky IDA“ a „IDA“⁷², kdy v důsledku změny majitele těchto ochranných známek došlo k tomu, že nový majitel používal tyto ochranné známky k označování minerální vody dovážené ze Slovenska, přičemž ale spotřebitelé byli zvyklí, že IDA pochází z minerálních vrtů v Bělovsi. Vrchní soud se pak ve svém rozhodnutí přiklonil k názoru, že šlo o klamavé označení zboží, neboť minerální vodu „IDA“ a „Běloveskou kyselku IDA“, má spotřebitel spojenou s kvalitou běloveských minerálních pramenů a proto jsou od ní očekávány určité specifické vlastnosti, spojené právě s místem původu.

Toto rozhodnutí Vrchního soudu podporuje moji hypotézu, že změní-li se místo výroby, ale podstata (v případě minerálky – chemické složení, u hermelínu – chuť, vzhled, chemické složení) zůstane stejná, ochranná známka by měla být zachována. Na rozdíl od případu, kdy změnou výroby dojde k zásadní změně na podstatě a kvalitě výrobku a ochranná známka uvádějící údaj o původu výrobku tak zcela ztrácí na pravdivosti a lze ji považovat za označení klamavé.

⁷² Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. dubna 2007, sp. zn. 7 Cmo 261/2006.

b) Označení způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že zboží či služby pochází od určitého výrobce.

Termín „pocházející od určitého výrobce“ vzbuzuje otázku, zda tím zákonodárce myslel pouze takový původ, pro nějž je důležité místo působení výrobce, nebo zda se uvedený pojem vztahuje rovněž k povaze podniku či poskytovatele služeb, k tzv. podnikovému původu, tj. k subjektu, který je výrobcem (poskytovatelem služeb) bez ohledu na místo jeho konkrétního působení. Pokud se připustí tento širší výklad, může docházet k souběhu se skutkovými podstatami vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.⁷³

Osobně se přikláním spíše k širšímu výkladu pojmu "pocházející od určitého výrobce", neboť mám za to, že místo působení výrobce není v mnoha případech jednoznačné. Většina dnešních výrobců svou výrobu přesouvá do zemí s levnější pracovní silou a levnějšími výrobními náklady, a tak je mnohdy obtížné zjistit, kde je opravdu místo působení výrobce.

Dle mého názoru se pod toto ustanovení dá zařadit případ, který byl v nedávné době předmětem rozhodování jak francouzského soudu, tak následně i SDEU.⁷⁴ V dané věci se jednalo o spor mezi společnostmi Google a Louis Vuitton. Společnost Google nabízí pro svůj internetový vyhledávač placenou optimalizaci nazvanou „Adwords“. Tato služba umožňuje jakémukoli hospodářskému subjektu výběr určitých klíčových slov. Zadá-li uživatel do vyhledávače určité slovo nebo slovní spojení, tak se, v případě shody mezi tímto či těmito slovy a předplaceným klíčovým slovem nebo slovy, objeví reklamní odkaz na internetovou stránku takového předplatitele. Společnost Louis Vuitton uvádějící na trh zejména luxusní oblečení, kabelky a jiné kožené zboží vlastní OZS „Vuitton“ a dále národní (francouzské) ochranné známky „Louis Vuitton“ a „LV“. Z pohledu spotřebitele i soutěžitele na trhu je vzhledem k tradici a kvalitě výrobku zřejmé, že tyto známky mají na trhu dobré jméno. V roce 2003 však došlo k tomu, že společnost nabízející napodobeniny výrobků společnosti Vuitton si zaplatila výše zmíněnou službu „Adwords“. Došlo tedy k situaci, kdy zadal-li uživatel do vyhledávače slovo „Vuitton“ či „LV“ či „Louis Vuitton“, objevil se v kolonce „sponzorované odkazy“ odkaz na internetové stránky nabízející napodobeniny výrobků společnosti

⁷³ Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 167.

⁷⁴ Rozsudek SDEU ze dne 23. března 2010, ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08.

Vuitton.

Soud prvního stupně v Paříži i odvolací soud určil, že společnost Google padělala ochranné známky společnosti Vuitton. Společnost Google se odvolala ke kasačnímu soudu, který následně položil SDEU několik předběžných otázek, z nichž právě tato byla, dle mého názoru, klíčová: *„Zda poskytovatel placené optimalizace pro vyhledávače, který zpřístupňuje inzerentům klíčová slova reprodukcující nebo napodobující zapsané ochranné známky a na základě smlouvy o poskytování optimalizace pro vyhledávače zajišťuje prostřednictvím těchto klíčových slov vytvoření a přednostní zobrazení reklamních odkazů na internetové stránky, na nichž jsou nabízeny padělané výrobky, tyto ochranné známky užívá, přičemž je [jejich] majitel oprávněn takové užívání zakázat?“* Odpověď SDEU byla následující: *„Majitel ochranné známky je oprávněn zakázat inzerentovi, aby prostřednictvím klíčového slova totožného s uvedenou ochrannou známkou, které tento inzerent bez souhlasu uvedeného majitele vybral v rámci optimalizace pro vyhledávače na internetu, prováděl reklamu pro výrobky nebo služby totožné s výrobky či službami, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, jestliže uvedená reklama průměrnému uživateli internetu neumožňuje nebo mu umožňuje jen obtížně zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby. Poskytovatel však ochranné známky neužívá.*

Mimo jiné SDEU konstatoval, že poskytovatel není odpovědný za data, která na základě zadání zájemce o službu do vyhledávače vložil, ale jen do doby, kdy se dozvěděl o protiprávním charakteru těchto dat a takováto data neodstranil.

Domnívám se, že rozsudek SDEU je zcela správný, neboť v opačném případě by si mohl kdokoliv předplatit klíčová slova tvořící ochrannou známku svého konkurenta a tím vyvolat mylnou domněnku, že zboží pochází od určitého výrobce a parazitovat tak na jeho dobré pověsti, přičemž riziko porušování známky by nesl ten, komu své nekalosoutěžní údaje zadal.

- c) **Označení způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že zboží či služby vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost.**

Zajímavým rozhodnutím v této věci bylo usnesení Nejvyššího soudu⁷⁵ ve sporu, kdy žalobkyně požadovala, aby žalované byla uložena povinnost zdržet se výroby bílého pečiva - rohlíků s povrchovou úpravou vyznačující se rýhováním povrchu rohlíků obrazcem sítě v podobě cihelné zdi nebo plotové sítě, a to v kolmé nebo šikmé poloze k sobě přiléhajících čar, nebo v podobě obrazové ochranné známky žalobkyně. Dle žalobkyně se žalovaná dopustila nekalosoutěžního jednání podle § 46 odst. 1 Obch. Z. spočívající ve vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 písm. b) a c) Obch. Z. a porušuje práva žalobkyně k ochranné známce zapsané Úřadem pro pečivo ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb (povrchová úprava pečiva tzv. mřížkováním). Nejvyšší soud v této věci, stejně jako soud prvního stupně a soud odvolací, dospěl k názoru že: *“...v předmětné záležitosti se nejedná o porušení práv k ochranné známce žalobkyně zapsané ÚPV, když žalovaná při výrobě bílého pečiva používá ve svém provozu pouze nosný prvek v kynárně a nikoliv uvedenou ochrannou známku žalobkyně, přičemž síťování na pečivu nevzniká žádnou technologickou pomůckou (strojem, přípravkem či přímo pracovníkem), ale je pouhým technologickým důsledkem výroby, ke kterému dochází při kynutí bílého pečiva. Případný obtisk síťoviny na bílém pečivu, který ani nemusí být natolik výrazný a zřetelný, že by mohl být spotřebitelem vůbec spatřen, nemůže žalobkyně považovat za záměrné označování svých výrobků ochrannou známkou a ani spotřebitelé tento prvek nevnímají jako identický pro dané výrobky konkrétního výrobce.“*

Z judikatury tedy vyplývá, že mřížky na rohlíku nejsou charakteristickým znakem rohlíku a nelze je tedy považovat, ani v případě, že jsou vyobrazeny na zapsané ochranné známce, za skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání.

4.4. Ochrana před vyvoláním nebezpečí záměny

Ochranná známka zaručuje spotřebitelům identifikaci a dostatečné rozlišení výrobků různých soutěžitelů. Ustanovení o vyvolání nebezpečí záměny chrání tedy nejenom spotřebitele, ale zejména samotného soutěžitele a jeho výrobky a služby.

⁷⁵ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2009, sp. zn. 23 Cdo 1057/2009.

Shodnost nebo podobnost nově přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a shodnost nebo podobnost výrobků a služeb, existuje-li pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, zkoumá Úřad v průběhu námitkového řízení pod sankcí nezapsání označení do rejstříku. Ze stejných důvodů prohlásí Úřad ochrannou známkou za neplatnou dle § 32 ZOZ. Nadto ZOZ v § 8 stanoví pravidlo, že nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:

- a) *označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána;*
- b) *označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně asociace mezi označením a ochrannou známkou;*
- c) *označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.*

Skutková podstata uvedená v § 47 Obch. Z. (vyvolání nebezpečí záměny) je, dle P. Hajna, pouze jakýmsi doplněním a rozšířením ochrany stanovené v ZOZ. Doplnění spatřuje zejména v tom, že ochrany se dostává rovněž označením, která nebyla formálním způsobem přiznána, ale stala se příznačnými faktickým užíváním. Rozšíření ochrany pak vidí v tzv. křížovém charakteru poskytované ochrany.⁷⁶

Obchodní zákoník v § 47 rozlišuje tři dílčí skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny, nicméně pro všechny platí, že aby bylo jednání považováno za nekalosoutěžní, musí být způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele.⁷⁷ Dle praxe Úřadu se pravděpodobnost záměny ochranné známky posuzuje jako celek, tedy s přihlédnutím ke všem prvkům, z nichž je známka tvořena (písmo, vyobrazení, fonetika),⁷⁸ tj. je třeba ji posuzovat z hlediska vizuálního, sémantického a

⁷⁶ Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 174.

⁷⁷ Viz § 47 Obch. Z.

⁷⁸ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26.1.1996, sp. zn. OZ 76337.

fonetického, přičemž k určení, zda existuje pravděpodobnost záměny, postačí, je-li shoda alespoň v jednom z hledisek.⁷⁹ Nutno říci, že není podstatné, zda k záměně skutečně dojde, k naplnění skutkové podstaty postačí, existuje-li riziko záměny. Hodnocení způsobilosti vyvolat nebezpečí záměny se ve vztahu k ochranným známkám posuzuje dle celkového dojmu průměrného spotřebitele. V odborné literatuře⁸⁰ převažuje názor, že do role průměrného spotřebitele je stavěn soudce, který pravděpodobnost záměny posuzuje. Na tomto místě si dovoluji polemizovat s K. Čermákem, který je zastáncem takového postoje.

Domnívám se, že v některých případech může mít subjektivní úvaha soudce negativní vliv na celkové rozhodnutí ve věci. Uvědomuji si sice, že subjektivní úvahy nelze z hodnocení nikdy zcela vyloučit, ale na rozdíl od K. Čermáka si myslím, že v ojedinělých případech je třeba vzít v úvahu spotřebitelské návyky osoby provádějící hodnocení. Jedná-li se např. o výrobky určené pro úzce specializovaný okruh spotřebitelů, jako jsou elektronové mikroskopy, potápěčské náčiní atd., jsem přesvědčena, že by průměrný spotřebitel nedokázal rozpoznat pravděpodobnou zaměnitelnost. V takových případech by měl soudce, dle mého názoru, vyhledat osobu z potenciaálního okruhu spotřebitelů a společně vyhodnotit pravděpodobnost záměny. Samozřejmě v případech věcí denní spotřeby (potravin, nápoje atd.) zcela postačí osoba soudce jako průměrného spotřebitele.

4.4.1. Vyvolání nebezpečí záměny dle §47 písm. a)

Dílní skutková podstata upravená v § 47 písm. a) Obch. Z. charakterizuje vyvolání nebezpečí záměny jako užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku, jsou-li již užívána po právu jiným soutěžitelem. Pod termínem „užívání po právu“ lze dle P. Hajna chápat, že se výše uvedené ustanovení vztahuje pouze na označení zapsaná.⁸¹ Na stejné stránce však P. Hajn připouští, že rovněž nezapsaná označení jsou užívána po právu, tedy nikoliv v rozporu s právem. Domnívám se, že by se užívání po právu, v případě ochranných známek, mělo týkat i těch nezapsaných, např. ochranných známek všeobecně známých.

⁷⁹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 11. 2005, sp.zn. O-102375-95.

⁸⁰ Čermák, K. Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. Právní rádce, březen 2006.

⁸¹ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 405.

Ačkoliv ustanovení § 47 písm. a) ObchZ má za cíl zejména ochranu práva firemního (viz. §10 ObchZ), není pochyb, že se týká i ochranných známek, poněvadž jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, obchodní firma či jiné označení podniku se může stát součástí ochranné známky.

K této věci se vyjádřil i Nejvyšší soud ve věci Strategie,⁸² kdy se žalobce, jehož obchodní jméno zní Strategie P-a, spol. s.r.o. a jenž je majitelem ochranné známky „Strategie“ dožadoval, aby žalovaný s obchodním jménem Strategia P. spol. s.r.o. (i) upravil své obchodní jméno tak, aby neobsahovalo slovní kmen „Strateg“, a to v žádné kombinaci nebo podobě, (ii) podal návrh příslušnému rejstříkovému soudu na změnu zápisu svého obchodního jména a (iii) zdržel se označování svých výrobků a služeb označením shodným nebo zaměnitelným s ochrannou známkou žalobce „Strategie“.

Soud prvního stupně naznal, že obchodní jména žalobce a žalovaného jsou zaměnitelná, neboť jednak se v obchodním názvu účastníků řízení vyskytuje shodný kmen slova – Strateg a zároveň i právní forma obou společností je shodná – společnost s ručeným omezením. Soud posuzoval zaměnitelnost z hlediska celkového dojmu průměrného spotřebitele a uvedl, že rozhodujícím, jde-li o názvy složené z více prvků, jsou tzv. silné prvky (ty, které jsou významné pro celkový dojem). V obchodním názvu žalobce a žalovaného je silným prvkem právě kmen slova – Strateg (ten je daný i v ochranné známce žalobce), ostatní přídavky jako písmeno P. je pro spotřebitele slabým prvkem a nemá velkou rozlišovací schopnost. Závěrem soud uvedl, že v hospodářské soutěži tak vzniká nebezpečí záměny žalobce a žalovaného.

Proti rozsudku žalovaný následně podal odvolání k Vrchnímu soudu. Vrchní soud ve svém rozhodnutí ztotožnil s názorem Krajského soudu ohledně posouzení zaměnitelnosti a stanovil, že při posouzení zaměnitelnosti není výlučně rozhodující jen úplné slovní znění obou obchodních jmen, ale je nutno vždy přihlížet i k dojmu, který vzniká u průměrného spotřebitele. Odvolací soud tedy dospěl k závěru, že *volbou svého obchodního jména žalovaný naplnil skutkovou podstatu nekalé soutěže - vyvolal nebezpečí záměny s obchodním jménem žalobce spolu s tím, že narušil práva k zapsané ochranné známce.*

Rozhodnutí Vrchního soudu se stalo, z důvodu zásadního významu po právní stránce, přípustným k dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten ve svém odůvodnění

⁸² Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2005, sp. zn. 1 Odon 5/97.

zpochybnil zákaz používat slovního kmene Strateg, neboť se domnívá, že se tento jeví jako příliš obecný a striktní, protože si je jist, že je možné sestavit z kmene Strateg takovou slovní kombinaci, která by s obchodním jménem žalobce zaměnitelná nebyla. Ve vztahu k ochranné známce pak Nejvyšší soud stanovil: *„Označení zboží a služeb žalovaným ochrannou známkou Strategie, byť s jiným koncovým písmenem „a“, je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že označené zboží pochází od určitého výrobce či poskytovatele – žalobce, ačkoli by ve skutečnosti pocházely od někoho jiného – žalovaného. Také je nutno přihlédnout k tomu, že z hlediska zapsané ochranné známky proti nekalé soutěži není rozhodné, zda určité činnosti spojené s touto známkou jsou tím, komu práva z ochranné známky náležejí, skutečně a aktuálně vykonávány či nikoliv.“*

S názorem Nejvyššího soudu se zcela ztotožňuji, neboť se mi, jako průměrnému spotřebiteli, obchodní jména obou společností jeví velice podobná a existuje zde veliké riziko záměny. V případech, kdy má spotřebitel zájem o koupi zboží pod ochrannou „Strategie“, existuje vysoká míra rizika, že si při svém nákupu odlišné koncovky „Strategia“ nepovšimne nebo bude firmu "Strategia" považovat za slovenskou pobočku firmy "Strategie".

4.4.2. Vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 písm. b)

Dle § 47 písm. b) Obch. Z. je vyvolání nebezpečí záměny způsobeno užitím zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků). Příznačnost lze chápat tak, že zákaznické kruhy, tedy jiné kruhy než je okruh soutěžitelů, si spojují vzhled úpravy výrobků nebo obchodního materiálu s představou určitého podniku, s určitým označením či určitou úpravou výrobku (např. typicky barevný obal Lentilek).

Z výše uvedeného je zřejmé, že jsou chráněna i označení neregistrovaná, která jsou ale pro podnik a jeho výrobky či služby příznačná. Vedle tohoto ustanovení mohou soutěžitelé se zapsanou ochrannou známkou, splňuje-li jejich ochranná známka podmínku příznačnosti v zákaznických kruzích, na svou ochranu využít § 8 odst. 2 písm. a) či b) ZOZ.

Z judikatury vyplývá, že i druhové označení se může stát příznačným. Nejvyšší soud ve sporu o „Miss“ (volbu královny krásy) konstatoval, že *není vyloučeno, aby se obecné označení stalo pro určitý podnik natolik příznačné, že je s ním v zákaznických kruzích zcela nepochybně spojováno.*⁸³ V daném případě však ovšem použití takového tvrzení odmítl s tím, že *označení „miss“ není zvláštním označením podniku či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku ve smyslu ustanovení § 47 písm. b) Obch. Z., nýbrž je obecně (nejen v České republice, ale i celosvětově) chápaným označením pro vítězku soutěží krásy, případně označením soutěže krásy jako takové.*

V daném případě existovaly dvě soutěže – původní s názvem Miss ČR a druhá s názvem Česká miss. Závěr Nejvyššího soudu, který uvedl, že se v daném případě nejedná o zaměnitelnost, je dle mého názoru velice rozporuplný. Souhlasím s Nejvyšším soudem v závěru, že označení „miss“ je pojmem, který je celosvětově chápán jako označení pro královnu krásy, na druhé straně se ale domnívám, že soud měl vzít v úvahu hovorovou verzi ochranné známky (Misska), která se pro společnost v čele s Milošem Zaplětalem stala příznačným. Mluví-li totiž běžný spotřebitel o soutěži „Miss ČR“, hovoří o ní jako o „Missce“, nepoužije tak celý název ochranné známky. A stejně je tomu tak v případě ochranné známky „Česká miss“, spotřebitel pro ni použije název „Misska“. Myslím si tedy, že v daném případě byla naplněna skutková podstata § 47 Obch. Z. Navíc druhá část označení, v prvním případě ČR, ve druhém česká, je sémanticky natolik podobná, že pravděpodobnost asociace je téměř 100%.

Ochranu hovorovému výrazu ochranné známky, stal-li se pro podnik příznačným, přičkl Nejvyšší soud ve sporu BOHEMKA.⁸⁴ Žalobce, majitel ochranné známky „BOHEMIA SEKT“ pro třídu výrobků 33, se domáhal po žalované zdržení se užívání označení „BOHEMKA“ zapsaného pro třídu výrobků 33. Dle závěru Nejvyššího soudu, se žalovaná vědomě dopustila nekalosoutěžního jednání, když na trh výrobků (shodný s trhem žalobce), uvedla šumivé víno s názvem „Bohemka“ ačkoliv věděla, že běžný spotřebitel si pod výrazem „Bohemka“ vybaví šumivé víno s ochrannou známkou „Bohemia Sekt“.

S tímto závěrem Nejvyššího soudu nemůžu než souhlasit, neboť je zde zcela patrná zaměnitelnost obou označení.

⁸³ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. ledna 2009, sp. zn. 32 Cdo 3367/2007.

⁸⁴ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 4933/2009.

4.4.3. Vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 písm. c)

Obchodní zákoník v § 47 písm. c) za vyvolání nebezpečí záměny dále považuje napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže jde o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil.

Jedná se tedy pouze o tzv. otrocké napodobení výrobků, obalů a výkonů postrádající jakoukoliv vlastní invenci.

Dle názoru Nejvyššího soudu⁸⁵ je *úprava obsažená v § 47 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb doplněním a rozšířením úpravy speciálních práv k nehmotným statkům o ochranu nekalosoutěžní, která je zcela neformální a brání zneužití označení produktů právě v těch případech, kdy produkt není chráněn ochrannou známkou či jiným průmyslovým právem, a může být proto nabízen pod různým označením.*

V roce 2005 se Nejvyšší soud⁸⁶ zabýval případem, kdy žalovaná, majíce zaregistrovanu ochrannou známku „S“, užíla pro svůj časopis název S. v takovém provedení (velikost písma, barva písma, stínování písma, tmavý podklad názvu), že průměrný spotřebitel mohl nabýt klamně představu, že jde o časopis E., anebo o určitou souvislost s dříve vydávaným časopisem E., jehož vydavatelka má zaregistrovanu kombinovanou ochrannou známkou „E“ (slovo E., provedené stínovaným písmem s patkami, v bílé barvě na černém nepravidelném podkladu). Nejvyšší soud se ztotožnil s názorem odvolacího soudu, který stanovil, že o vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 písm. c) ObchZ jde vždy, pokud napodobitel neučinil veškerá opatření, která lze od něho požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil (v daném případě např. tím, že nezvolil dostatečně rozlišitelnou velikost písma nebo barvu písma pro název časopisu, neprovedl dostatečně rozlišitelnou úpravu celé titulní strany časopisu) tak, že průměrný spotřebitel při běžné míře své pozornosti nemohl rozlišit dva podobné časopisy s podobnými, resp. zaměnitelnými názvy a pokud současně svým jednáním naplnil kumulativně tři základní podmínky nekalé soutěže podle ust. § 44 odst. 1 ObchZ, tj. tzv. generální klauzuli, jako nutný předpoklad každého nekalého soutěžního jednání. Žalované tedy bylo uloženo zdržet se vydávání, distribuce,

⁸⁵ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2010, sp.zn. 23 Cdo 2962/2009.

⁸⁶ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2006, sp. zn. 32 Odo 1151/2005.

propagace a šíření časopisu pod názvem „S.“

Dle mého názoru se jedná o zcela správné rozhodnutí Nejvyššího soudu, neboť cílem žalované bylo prostřednictvím téměř totožného grafického zpracování časopisu S. vyvolat ve spotřebiteli mylnou představu, že se jedná o jemu známý časopis E. V tomto případě nelze tyto ochranné známky posuzovat pouze v rámci jejich počátečního písemného vyjádření písmen E a S, nýbrž také v rámci jejich grafického znázornění. S ohledem na skutečnost, že se oba časopisy zabývají totožnou tematikou a působí na totožném trhu, je rozhodnutí NS dle mého názoru namístě.

4.5. Ochrana před parazitováním na pověsti

Dobrá pověst podniku a jemu příznačná kvalita výrobků a služeb na trhu představuje pro podnikatele mnohdy nehmotný statek značné majetkové hodnoty. I přesto, že získání dobré pověsti často vyžaduje značné a dlouhodobé úsilí, je pro podnikatele výhodné o svou dobrou pověst usilovat, neboť právě na ní stojí úspěch u spotřebitelů, kteří v konečné fázi rozhodují o existenci a přežití podniku. Oproti tomu je zcela logickým faktem, že se řada soutěžitelů, s vidinou většího zisku, snaží na úspěchu slavnějšího jména přizívit.

Vzhledem k tomu, že podnik vyrábí či poskytuje své výrobky nebo služby pod ochrannou známkou, je ochranná známka nositelem dobrého jména výrobků a služeb, potažmo i dobré pověsti podniku. Ostatně ochranu známce s dobrým jménem poskytuje i ZOZ v několika svých ustanoveních - § 7 odst. 1 písm. b), ve kterém umožňuje vlastníku starší ochranné známky podat námitku proti zápisu nové ochranné známky do rejstříku, pokud by přihlašované označení nepoctivě těžilo z dobrého jména starší ochranné známky nebo by jí bylo na újmu, § 8 odst. 2 písm. c), zákaz užívání označení, jehož užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, a v neposlední řadě zde může být dán důvod pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky.

Tato skutková podstata nejvíce ohrožuje vlastníky světově proslulých ochranných známek, nejčastěji se jedná o majitele ochranných známek zapsaných pro sportovní oděvy, kdy dochází k užívání mírně pozměněných ochranných známek pro nekvalitní a levný textil z Asie. I když je mnohdy zřejmé, že se nejedná o originál výrobku prodávaného pod světoznámou ochrannou známkou, dochází jak

k poškozování dobré pověsti majitele ochranné známky, tak i k nezaslouženému zisku bez vlastního přičinění.

V praxi je známá německá kauza hodinek Rolex⁸⁷, kdy jejich výrobce požadoval, aby se provozovatelé e-aukcí eBay a Ricardo zdrželi nabízení plagiátů hodinek značky Rolex, které byly takto jako výhodné kopie přímo inzerovány (slogany jako „imitace“, „napodobenina – k nerozeznání od originálu“ apod). Německý spolkový soud žalobci vyhověl, přičemž tak učinil v rozporu se směrnicí evropského práva - Směrnice 2000/31/ES, která byla do německého právního řádu implementována a která stanoví, že uživatelé sami nabízejí a prodávají zboží na e-aukci a provozovatel e-aukce jim pouze poskytuje podmínky. Výklad, který tedy učinil německý spolkový soud, je tedy značně extenzivní a v praxi těžko realizovatelný, poněvadž provozovatel by buď musel na výzvu kteréhokoli majitele ochranné známky (kterých jsou stovky tisíc) ověřovat obsah uložených informací, popř. se vystavit soudnímu sporu a nést v případě neúspěchu jeho náklady.

Pokud bychom přenesli kauzu „Rolex“ do českého právního prostředí, lze jednání uživatele nabízejícího imitace hodinek „Rolex“ posoudit jako parazitování na pověsti, protože nabízené hodinky byly výslovně označeny jako imitace (nešlo tedy o nebezpečí záměny). Porušování práv k ochranné známce, která byla na těchto imitacích uvedena, pak spadá pod obecnou definici nekalosoutěžního jednání dle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku. Odpovědnost prodávajícího je nepochybná, provozovatel e-aukcí by odpovědnost nést neměl.⁸⁸

Nepřímý vliv na budoucí rozhodovací praxi by mohl mít i vývoj smlouvy ACTA, která rovněž, mimo jiné, řeší odpovědnost provozovatele za obsah uložený uživateli.

Jako zvláštní se mi však jeví rozhodnutí německého soudu v kauze⁸⁹, kdy byly fekální vozy označeny výraznými telefonními číslicemi 4711, čímž dle názoru německého soudu došlo k parazitování na pověsti kolínské vody, pro kterou byla zapsána ochranná známka se stejnými číslicemi.

⁸⁷ Rozsudek OLG Düsseldorf ze dne 24. února 2009, sp. zn. I-20 U 204/02.

⁸⁸ Otevřel, P. Odpovědnost provozovatelé e-aukcí. [cit. 2012-03-06]. Dostupné z WWW: <<http://www.pravoit.cz/article/odpovednost-provozovatele-e-aukci>>.

⁸⁹ Jakl, L. Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice. 2. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003, s. 79.

Použití čísla 4711 u fekálního vozu mi připadá ve vztahu ke kolínské vodě velmi vtípné a snadno zapamatovatelné. Pokud existuje více společností provozujících fekální vozy, telefonní číslo 4711 představuje pro svého majitele, dle mého mínění, výraznou konkurenční výhodu. Tedy se domnívám, že je tak sice poněkud neobvyklým, ale nezpochybnitelným druhem parazitování na pověsti dané známky. Poškození majitele známky se sice prakticky nekoná (i když třeba jen podvědomé spojení parfému s fekáliemi pověsti parfému nepřidá), jistě ale jde o nezasloužené zvýhodnění.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že k naplnění skutkové podstaty dle § 48 Obch. Z. se vyžaduje úmyslného zavinění soutěžitele, není-li úmyslné zavinění prokázáno, je třeba jednání spotřebitele subsumovat pod generální klauzuli či jinou skutkovou podstatu nekalé soutěže.

4.6. Ochrana před srovnávací reklamou

Novelou č. 370/2000 byla do českého právního řádu zavedena nová skutková podstata nekalé soutěže - srovnávací reklama. Důvodem pro novelu byla implementace směrnice č. 97/55/ES, která měla za cíl sjednotit přístup ES ke srovnávací reklamě.

Termínem „srovnávací reklama“ obchodní zákoník v § 50a odst. 1 chápe jakoukoli reklamu, která výslovně nebo i nepřímou identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem.

Sama o sobě však srovnávací reklama není zakázaná, o nekalou soutěž jde pouze tehdy, pokud srovnávací reklama nesplňuje podmínky stanovené obchodním zákoníkem v § 50a odst. 2, za nichž je srovnávací reklama přípustná. Zákon tedy taxativně vyjmenovává případy, kdy je třeba srovnávací reklamu považovat za nekalé jednání.

K definici srovnávací reklamy zaujal stanovisko i SDEU,⁹⁰ když konstatoval, že aby se jednalo o srovnávací reklamu, postačuje, aby existovala komunikace v jakékoli formě, která, ať již výslovně, nebo nepřímou, poukazuje na jiného soutěžitele nebo na výrobky či služby, které nabízí. Nezáleží na tom, zda existuje srovnání mezi výrobky a službami nabízenými zadavatelem reklamy a jeho konkurentem.

Ve vztahu k ochranným známkám nesmí srovnávací reklama vést k vyvolání nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami různých soutěžitelů, k nepoctivému

⁹⁰ Rozsudek SDEU ze dne 25. října 2001, ve věci C-112/99 Toshiba Europe GmbH et Katun Germany GmbH, odst. 31.

těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou soutěžitele, k nabízení zboží a služeb jako napodobení nebo reprodukci zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a nesmí ani nepravdivými údaji zlehčovat ochranné známky soutěžitele.

Vzhledem k tomu, že pomocí ochranných známek spotřebitelé v reklamě identifikují zboží a služby konkrétních soutěžitelů, mohou se ochranné známky stát snadným prostředkem nekalého jednání v rámci srovnávací reklamy.

V jednom ze svých rozsudků nicméně SDEU připustil v rámci srovnávací reklamy užívání cizích ochranných známek a konstatoval: *„Majitel zapsané ochranné známky není oprávněn zakázat ve srovnávací reklamě, která splňuje všechny podmínky přípustnosti..., užívání označení totožného nebo podobného jeho ochranné známce třetími osobami.“*⁹¹

4.7. Ochrana poskytovaná ochranné známce správním právem

Jak jsem již v předešlých kapitolách zmínila, ochranné známce je kromě soukromoprávní ochrany poskytována rovněž veřejnoprávní ochrana. Tato propojenost přispívá k širší a komplexnější ochraně ochranných známek. Ty jsou tedy chráněny nejen samy o sobě, ale i proti jejich nenáležitému použití v hospodářské soutěži jinými soutěžiteli v té oblasti, kam zákon o ochranných známkách nezasahuje.

V rámci veřejnoprávních předpisů se ochranné známce a její ochraně v hospodářské soutěži, vedle ZOZ, věnuje i správní a trestní právo.

Ve správním právu se jedná především o ochranu spotřebitelů jako slabších subjektů v právních vztazích. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen ZoOS), který po implementaci evropských směrnic doznal určitých změn, ve svém § 4 odst. 3 v souladu s praxí ostatních evropských zemí, stanovuje obecný zákaz nekalých obchodních praktik, za které jsou považovány zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky, jejichž znaky jsou v zákoně dále specifikovány. Ve vztahu k ochranným známkám, ZoOS určuje v § 5 odst. 2., že za klamavou obchodní praktiku se považuje také nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování takových výrobků za účelem jejich nabízení nebo prodeje a dále neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu

⁹¹ Rozsudek SDEU ze dne 12. června 2008, ve věci C-533/06, O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited proti Hutchison 3G UK Limited.

(ZOZ) v obchodním styku.

Dozorem nad dodržováním zákona je pověřena Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI), která je ze zákona oprávněna vydávat závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků, pozastavit prodej výrobků nebo uzavřít provozovnu v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku nebo uložit rozhodnutím povinnost stáhnout výrobek z trhu.

ČOI při své kontrolní činnosti spolupracuje i s jinými orgány státní správy, mezi nimi i s celními orgány. Ty jsou podle zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží, v případě porušení práv k duševnímu vlastnictví, oprávněny takovému zboží zadržet, zajistit zničení anebo zboží vyřadit z obchodování a jiného nakládání se zbožím. V případě, že celní orgány mají podezření na porušení práv k duševnímu vlastnictví, informují o takové skutečnosti vlastníka, který se do tří dnů musí vyjádřit, zda toto zboží porušuje jeho práva k průmyslovému vlastnictví. Kromě takového postupu mají vlastníci možnost požádat celní orgán o spolupráci, tj. aby celní orgány samy aktivně vyhledávaly zboží, o kterém mají za to, že porušuje práva vlastníka. Takový postup je typický spíše pro vlastníky celosvětově známých ochranných známek, které mohou být snadným terčem zneužití, např. (S. Oliver, Adidas atd.). Celní orgány se tedy aktivně zapojují do potírání nekalosoutěžních praktik spojených s porušováním práv duševního vlastnictví, do kterého řadíme i ochranné známky.

Do správního práva se nepochybně řadí i problematika spojená s projednáváním přestupků. Podle § 33 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně vykonával práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv, neoprávněně užíval obchodní firmu nebo jakékoliv značení zaměnitelné s obchodní firmou nebo označením příznačným pro jiného podnikatele. Takovéto chování je stíháno pokutou až 15 000,- Kč.

4.8. Ochrana poskytovaná ochranné známce trestním právem

Před nekalou soutěží může soutěžitele odradit i skutková podstata vymezená v § 268 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, která stanoví, že trestného činu porušování práv k ochranné známce se dopustí ten, kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo

jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje.

Domnívám se, že hrozba v podobě trestu odnětí svobody až na dvě léta, zákazu činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty je zcela na místě.

5. Uplatňování práv plynoucích k ochranné známce

V důsledku snahy o harmonizaci právních předpisů týkajících se oblasti vymáhání práv k duševnímu vlastnictví v Evropském společenství, byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování práv duševního vlastnictví (č.2004/48/ES). Jejím hlavním cílem je zajistit vysokou, rovnocennou a homogenní úroveň ochrany duševního vlastnictví ve vnitřním trhu.⁹² Za tímto účelem stanovuje členským státům obecnou povinnost zajistit opatření, řízení a prostředky nutné k zajištění výkonu práv k duševnímu vlastnictví. Tato opatření, řízení a prostředky mají být rovná, spravedlivá, nikoli nezbytně komplikovaná nebo nákladná a nesmějí být spojena s nepřiměřenými lhůtami nebo nedůvodnými prodlevami. Současně musí být efektivní, přiměřená a odrazovat od porušování práv.⁹³

Tato směrnice se zejména dotýká úpravy práv v občanském procesním právu, autorském právu a v oblasti průmyslových práv.

Česká právní úprava implementovala směrnici do zcela nového zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen ZVPPV). Nutno však zdůraznit, že stejně jako směrnice, ani tento zákon se nedotýká pravidel hospodářské soutěže.

Cílem uvedeného zákona je tedy upravit práva vlastníků či majitelů průmyslových práv, popřípadě jiných oprávněných osob v případě, že jejich práva byla porušena.⁹⁴

⁹² Čermák jr., K.: Prosazování práv k duševnímu vlastnictví v ČR v kontextu směrnice EU. Právní rádce, 2005, číslo 2, s. 18.

⁹³ tamtéž

⁹⁴ Trojan, O. Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví. [cit. 2012-03-10]. Dostupné z WWW: <<http://www.epravo.cz/top/clanky/vymahani-prav-k-prumyslovemu-vlastnictvi-41798.html>>.

Oprávněnými osobami dle tohoto zákona k vymáhání dodržování průmyslových práv jsou kromě vlastníka/majitele i další osoby:

- a) *licenciát* uplatňuje svá práva svým jménem a na svůj účet se souhlasem vlastníka/majitele nebo tak činí v případě nečinnosti vlastníka/majitele po marném uplynutí měsíční lhůty od doručení oznámení licenciáta o porušování práv
- b) *profesní organizace ochrany práv*, které jsou řádně uznávány jako organizace oprávněné zastupovat vlastníky/majitele práv.

Základním nástrojem oprávněných osob, v případě, že jsou jejich průmyslová práva porušována či ohrožována, je zdržovací žaloba, která skýtá možnost domáhat se u soudu zdržení se jednání, kterým dochází k porušování či ohrožování práv. Dále se oprávněné osoby mohou domáhat pomocí odstraňovací žaloby (i) stažení výrobků z obchodních kanálů, ale jen v případě, kdy je možná dohoda mezi vlastníkem/majitelem a porušovatelem; (ii) trvalého odstranění z obchodních kanálů nebo zničení výrobků za předpokladu, že dohoda mezi vlastníkem/majitelem a porušovatelem nepřichází v úvahu a (iii) stažení, odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných k porušování nebo ohrožování práv průmyslového vlastnictví. Právo na zničení však není absolutní, v taxativně vymezených případech soud zničení nenařídí (např. v případě, že se to jeví v poměru k porušovanému právu jako nepřiměřené)

Jestliže byla oprávněným osobám způsobena nemajetková újma, jsou oprávněny dle ZVPPV požadovat náhradu škody, přiměřené zadostiučinění a vydání bezdůvodného obohacení. Nadto zákon přiznává oprávněným osobám, které ve sporu zvítězí, právo na uveřejnění rozsudku na náklady neúspěšného porušovatele.

Z výše uvedeného plyne, že náhrada škody je poskytována každému, komu svědčilo právo předmět ochrany užívat a jehož práva byla třetí osobou porušena či ohrožena. Soud přitom musí vycházet ze skutečné způsobené škody, ušlého zisku poškozených osob a v neposlední řadě i nekalého zisku na straně porušovatele. Získal-li porušovatel ze svého nekalého jednání zisk, je třeba uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení, způsobil-li porušovatel nemajetkovou újmu (např. poškodil dobré jméno ochranné známky), může oprávněný požadovat přiměřené zadostiučinění.

V tomto ustanovení (§ 5 ZVPPV) jde tedy o stejné soukromoprávní nároky, které již obsahovaly jednotlivé zvláštní zákony upravující oblast průmyslových práv. Je pouze na oprávněných osobách, zda a v jaké výši budou své nároky uplatňovat, event. prokazovat.

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví dle mého názoru zajišťuje ochranu předmětům průmyslového vlastnictví, aniž by tím bylo dotčeno používání pravidel hospodářské soutěže.

Závěr

Cílem mé diplomové práce bylo poukázat jednak na možnosti praktického využití ochranných známek v hospodářské soutěži a jednak na problémy spojené s užíváním ochranných známek.

Ochranná známka představuje na trhu velmi důležitý institut, kterým se konkrétní tržní subjekty snaží odlišit své produkty (výrobky či služby) od stejných či podobných produktů konkurence. Aby se tedy označení mohlo stát ochrannou známkou, musí být způsobilé odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby. Během procesu registrace proto Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá, jestli je tato podmínka splněna.

Pečlivě zvolená a kvalitně udržovaná ochranná známka může pro svého majitele představovat cenné podnikatelské aktivum a zároveň i značnou konkurenční výhodu oproti ostatním soutěžitelům.

Za mírně problematický považuji konzervativní přístup ke známkám zvukovým. Malý posun v této oblasti vidím v rozhodnutí SDEU, který ve věci Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex připustil možnost existence zvukové ochranné známky za splnění podmínky dostatečné rozlišovací schopnosti a podmínky grafické znázornitelnosti, která je jasná, jednoznačná, ucelená, srozumitelná, trvalá a skutečná (např. v podobě notového záznamu). Nicméně negativem zůstává, že ochrana je poté poskytována pouze tomuto zápisu, nikoliv jeho interpretaci.

Licenční smlouva a zástavní právo jsou projevem dispozičního práva vlastníka s ochrannou známkou volně nakládat. Zejména licenční smlouva představuje možnost vlastníka, jak ochrannou známkou komerčně využít. V oblasti licenčních smluv se mi jako kontroverzní rozhodnutí jeví rozsudek Nejvyššího správního soudu, který připustil existenci ústní licenční smlouvy. To je z mého pohledu nepřijatelné a požaduji pro platnost licenční smlouvy její písemné uzavření.

V hospodářské soutěži představuje ochranná známka důležitý institut v boji proti nekalé soutěži. Tato oblast tvoří velmi důležitou část mé diplomové práce, kdy jsem využívala jak zahraniční, tak národní judikaturu a snažila se s názory vyslovenými v takovéto judikatuře polemizovat.

Jistý nedostatek v úpravě nekalé soutěže spatřuji v nejasné formulaci pojmu

uvedeném v § 47 písm. a) Obch. Z. - „užívaného již po právu“. Zde totiž vyvstává otázka, zda se dílčí skutková podstata pod písmenem a) vztahuje pouze na označení formálně registrovaná nebo i na ostatní nezapsaná označení, která nejsou užívána v rozporu s právem. Do textu dílčí skutkové podstaty pod písmenem a) by tedy bylo vhodné zavést definici pojmu „označení užívaného po právu“.

S ohledem na výše uvedené, se domnívám, že platná právní úprava ochranných známek a práva hospodářské soutěže je, až na drobné výjimky, na velmi dobré úrovni. Pozitivní vliv na úpravu ochranných známek měl nepochybně vstup České Republiky do Evropské Unie, neboť většina národních právních předpisů musela být přizpůsobena komunitárním normám, a to v relativně nedávné době. Zároveň i judikatura SDEU je velmi rozsáhlá a má na danou problematiku a její další vývoj nesporný vliv. Proto jsem názoru, že normy upravující tato práva jsou moderní a prozatím dostačují potřebám majitelů práv na označení. Je však třeba mít na zřeteli, že se objevují nové skutečnosti a potřeby, na které bude muset právní úprava svojí změnou v budoucnu reagovat.

Seznam použitých zkratk

ACTA	Obchodní dohoda proti padělatelství (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)
ČOI	Česká obchodní inspekce
EU/ES	Evropská Unie/Evropské Společenství
Nařízení	Nařízení Rady ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství
Obch. Z.	zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění
OHIM	Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (The Office of Harmonization for the Internal Market)
OZS	Ochranná známka Společenství (Community Trade Mark)
SDEU	Soudní dvůr Evropské Unie
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
ÚPV/Úřad	Úřad průmyslového vlastnictví
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organisation)
WTO	Světová obchodní organizace
ZoOS	zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění
ZOZ	zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění
ZVPPV	zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví v platném znění

Použitá literatura a další zdroje

Literatura

ČADA, K., KNÍŽEK, M. *Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství*. 3. doplněné vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001

ELIÁŠ, K. A KOL. *Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 1900*. 4. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Linde, 2004

ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol. *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo*. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004

HAJN, P. *Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži*. Brno: Masarykova univerzita, 2000

HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008

HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C.H.Beck, 2005

KNAP, K., OPLTOVÁ, M., KŘÍŽ, J., RŮŽIČKA, M. *Práva k nemotným statkům*. Praha: Codex, 1994

MAREK K. *Smluvní obchodní právo. Kontrakty*. Brno: Masarykova univerzita, 2006

Průmyslová práva a nemotné statky, jejich licenční využití a oceňování. Příručka pro praxi vědecko-výzkumných pracovníků. Technologické centrum AV ČR, září 2006

SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví, vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení*. 2. rozš. vyd., Praha : Lexis Nexis, 2006

SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2. doplněné a rozšířené vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006

TÝČ, V. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. Praha: Linde, 1997

Články

ČERMÁK jr., K.: *Prosazování práv k duševnímu vlastnictví v ČR v kontextu směrnice EU*. Právní rádce, únor 2006

ČERMÁK, K. *Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*. Právní rádce, březen 2006

CHARVÁT, R. *Ochranná známka Evropských společenství*. Právní rádce, 2004, č. 8, Praktická příručka, s. II.

HAJN, P. *Jak postihnout nekalé jednání vůči soutěžitelům nebo spotřebitelům* (O smyslu evropských směrnic). Obchodněprávní revue. 2009, č. 9

MUNKOVÁ, J. *K některým otázkám rozhodování nekalosoutěžních sporů*. Soudní rozhledy. 1998, č. 7

JAKL, L. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*. 2. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003

Internetové zdroje

<http://www.upv.cz/>

<http://www.dusevniivlastnictvi.cz/>

<http://www.wipo.int/>

<http://www.pravoit.cz/>

<http://www.epravo.cz/>

<http://www.nssoud.cz/>

<http://oami.europa.eu/>

<http://www.justice.cz/>

<http://eur-lex.europa.eu/>

Použité právní předpisy

zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění

zák. č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci v platném znění

zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění

zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění

zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění

zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví v platném znění

vyhl. č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách v platném znění

vyhl. č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o zápisu továrních nebo obchodních známek

vyhl. č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě

vyhl. 66/1975 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek

sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)

sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 548/96 Sb., o Protokolu k Madridské dohodě

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství

Směrnice Rady č. 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin

Judikatura

Zahraniční judikatura

Rozsudek SDEU ze dne 27. 11. 2003, C-283/01 ve věci Shield Mark BV v. Joost Kist

Rozsudek SDEU ze dne 12. 12. 2002, C 273/00 ve věci Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent - und Markenamt

Rozsudek SDEU ze dne 13. 12. 1990, C – 238/89 ve věci Pall Corp. v. P.J. Dallhausen & Co

Rozsudek SDEU ze dne 11. 3. 2003, C – 40/01 ve věci Ansul BV. v. Ajax Brandbeveiliging BV

Rozsudek SDEU ze dne 14. června 2007, C - 246/05 ve věci Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG

Rozsudek SDEU ze dne 23. března 2010, ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08

Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota ze dne 29. 11. 2011, C -307/10 ve věci Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) vs. Registrar of Trade Marks.

Rozsudek OLG Düsseldorf ze dne 24. února 2009, sp. zn. I-20 U 204/02

Rozsudek SDEU ze dne 25. října 2001, ve věci C-112/99 Toshiba Europe GmbH et Katun Germany GmbH, odst. 31

Rozsudek SDEU ze dne 12. června 2008, ve věci C-533/06, O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited proti Hutchison 3G UK Limited

Národní judikatura

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25.10.1995 č.j. OZ 76502-93

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2009 sp.zn. 23 Cdo 2032/2008

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. listopadu 2005, sp. zn. 7 A 73/2000

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. srpna 1997, sp. zn. 3 Cmo 189/97

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 12. června 1995, sp. zn. 3 Cmo 1446/94

Rozhodnutí Vážný Rc 16858/1938

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2009, sp. zn. 23 Cdo 1057/2009

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. dubna 2007, sp. zn. 7 Cmo 261/2006

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. listopadu 2005, sp.zn. O-102375-95

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. března 1998, sp. zn. 1 Odon 5/97

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. ledna 2009, sp. zn. 32 Cdo 3367/2007

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 4933/2009

Abstrakt

Ochranné známky a jejich praktické využití v hospodářské soutěži

Cílem mé diplomové práce je poukázat jednak na možnosti praktického využití ochranných známek v hospodářské soutěži a jednak na problémy spojené s užíváním ochranných známek.

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol.

Úvodní kapitola vymezuje, jaké označení se může či nemůže stát ochrannou známkou a způsob registrace takového označení. Zde poukazuji i na stávající konzervativní přístup ohledně známek zvukových a čichových a snažím se navrhnout možnosti budoucí úpravy, neboť známkové právo se neustále vyvíjí a v budoucnu bude třeba se ještě více přizpůsobovat potřebám trhu. Tato problematiku je rozebrána jak z hlediska národního, tak i komunitárního a mezinárodního.

Následující kapitoly jsou věnovány jednotlivým způsobům využití ochranných známek v hospodářské soutěži. Důraz je kladen zejména na dvě oblasti – licenční smlouvu a ochranu před nekalou soutěží.

Licenční smlouva je v dnešní době nejčastějším prostředkem, kterým jsou převáděna práva k průmyslovému vlastnictví. Z toho důvodu se snažím nastínit možné problémy jak při uzavírání licenční smlouvy, tak i průběhu jejího trvání, s odkazem na aktuální judikaturu. Velmi zajímavý, ale pro mě poněkud kontroverzní názor, byl vyřčen v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který přiznal platnost ústně uzavřené a v rejstříku nezapsané licenční smlouvě.

V hospodářské soutěži představuje ochranná známka důležitý institut v boji proti nekalé soutěži. Tato oblast tvoří velmi důležitou část mé diplomové práce, kdy je využívána jak zahraniční, tak národní judikaturu a je mou snahou s názory vyslovenými v takovéto judikatuře polemizovat.

Poslední kapitola je pak věnována vymáhání práv k ochranné známce, tedy případům, kdy dojde k porušení práv vlastníka.

Abstrakt

Trademarks and their practical use in economic competition

The aim of my thesis is to highlight both the possibility of practical use of trademarks in economic competition and the problems associated with use of the trademarks.

The thesis is divided into five main chapters.

The first chapter defines which label may or may not become a trade mark and also describes the registration procedure. In this chapter I also point to the current conservative approach concerning sound and smell trademarks and try to suggest a possible future legislation, because in my view the trade mark law is constantly evolving and it is necessary to adapt it to the future market needs. This issue is discussed from the national, european and international point of view.

The following chapters concentrate on particular ways of use of trademarks in economic competition. The emphasis is placed mainly on two areas - license agreement and protection against unfair competition.

The license agreement is currently the most common means by which the industrial rights are transferred. For this reason I try to outline possible problems arising from a conclusion of a license agreement and from its duration; with reference to the current legislation. Very interesting, but in my point of view, rather controversial opinion was expressed in the decision of the Highest Administration Court, which acknowledged validity of orally concluded and not registered license agreement.

In economic competition the trade mark constitutes an important instrument in the fight against unfair competition. This area forms a significant part of my thesis with use of both the international and national case law with which I try to argue.

Last chapter is devoted to the enforcement of the trade marks rights, that is, cases where there is an infringement of the rights of the owner.

Klíčová slova

Ochranná známka

Licenční smlouva

Hospodářská soutěž

Keywords

Trade mark

License agreement

Economic competition