

Univerzita Karlova v Praze  
Právnická fakulta

Rigorózní práce

SROVNÁVACÍ STUDIE PRÁVNÍ ÚPRAVY PŘEVODU  
A LICENCE OCHRANNÉ ZNÁMKY V ČESKÉ REPUBLICE  
A ITÁLII

Jméno zpracovatele: Mgr. Iva Bíliková

Leden 2006

„Prohlašuji, že jsem tuto rigorózní práci zpracovala samostatně a že jsem vyznačila prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpala, způsobem ve vědecké práci obvyklým.“

*Iva Bíliková*

Mgr. Iva Bíliková

## Obsah

Obsah .....	3
Seznam použitých zkratk.....	6
Úvod .....	8
1. Úvod do problematiky ochranných známek .....	12
1.1 Vymezení některých pojmů .....	12
1.2 Historický vývoj institutu ochranné známky .....	14
1.3 Pojem ochranné známky .....	15
2. Právní úprava ochranných známek .....	18
2.1 Právní úprava ochranných známek v České republice.....	18
2.2 Právní úprava ochranných známek v Itálii.....	24
2.3 Právní úprava ochranných známek v Evropské unii.....	34
2.3.1 Právní úprava ochranných známek v primárním právu ...	34
2.3.2 Právní úprava ochranných známek v sekundárním právu .....	37
2.3.3 Ochranná známka Společenství.....	38
2.4 Mezinárodní smlouvy v oblasti ochranných známek .....	39
2.4.1 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví....	40
2.4.2 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek.....	43
2.4.3 Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.....	44
2.4.4 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek.....	45
2.4.5 Smlouva o známkovém právu .....	46
2.4.6 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) .....	46
3. První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.....	48

3.1	Shrnutí obsahu První směrnice Rady ES.....	49
3.2	Implementace První směrnice Rady ES do českého práva.....	58
3.3	Implementace První směrnice Rady ES do italského práva .....	59
4.	<b>Převod ochranné známky .....</b>	<b>62</b>
4.1	Právní úprava převodu ochranné známky v České republice .....	62
	4.1.1 <i>Převod ochranné známky .....</i>	62
	4.1.2 <i>Přechod ochranné známky .....</i>	67
4.2	Právní úprava převodu ochranné známky v Itálii .....	68
	4.2.1 <i>Judikatura .....</i>	73
5.	<b>Licence ochranné známky .....</b>	<b>77</b>
5.1	Právní úprava licence ochranné známky v České republice .....	77
	5.1.1 <i>Pojem licence, resp. licenční smlouvy .....</i>	77
	5.1.2 <i>Právní úprava licence, resp. licenční smlouvy.....</i>	78
	5.1.3 <i>Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví.....</i>	78
	5.1.4 <i>Licenční smlouva na ochranné známky.....</i>	80
5.2	Právní úprava licence ochranné známky v Itálii .....	82
	5.2.1 <i>Judikatura .....</i>	88
5.3	Franchising.....	90
5.4	Merchandising.....	92
5.5	Dohody o sdílení ochranných známek .....	95
6.	<b>Ochranná známka jako předmět vlastnictví v Evropské unii .....</b>	<b>98</b>
6.1	Judikatura ESD vztahující se k převodu ochranné známky .....	101
	6.1.1 <i>Rozhodnutí ve věci Sirena S.r.l. v Eda S.r.l. a ostatní č. 40/70.....</i>	101
	6.1.2 <i>Rozhodnutí ve věci EMI Records Limited v CBS United Kingdom Limited č. 51/75.....</i>	104
	6.1.3 <i>Rozhodnutí ve věci IHT Internationale Heiztechnik GmbH a Uwe Danziger v Ideal-Standard GmbH a Wabco Standard GmbH č. C-9/93.....</i>	106
6.2	Judikatura ESD vztahující se k licenci ochranné známky .....	109

6.2.1	<i>Rozhodnutí ve věci Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc. č. 15/74</i> .....	109
6.2.2	<i>Rozhodnutí ve věci L.C. Nungesser KG a Kurt Eisele v Komise č. 258/78</i> .....	110
6.2.3	<i>Rozhodnutí ve věci Windsurfing International Inc. v Komise č. 193/83</i> .....	111
7.	<b>Srovnání převodu a licence ochranné známky v České republice a Itálii</b> .....	113
7.1	Převod ochranné známky v České republice .....	113
7.2	Převod ochranné známky v Itálii .....	114
7.2.1	<i>Před reformou z roku 1992 – princip vázaného převodu ochranné známky</i> .....	114
7.2.2	<i>Po reformě z roku 1992 – princip volné převoditelnosti ochranné známky</i> .....	114
7.2.3	<i>Po 19. březnu 2005 – nabytí účinnosti Codice della proprietà industriale</i> .....	115
7.3	Licence ochranné známky v České republice .....	115
7.4	Licence ochranné známky v Itálii .....	116
	<b>Závěr</b> .....	119
	<b>Seznam použité literatury</b> .....	122

## Seznam použitých zkratk

art. = articolo = článek, artt. = články

c.c. = codice civile = občanský zákoník = R.d. 16 marzo 1942, n. 262

capo = hlava

c.p. = codice penale = trestní zákoník = R.d. 19 ottobre 1930, n. 1398

c.p.i. = Codice della proprietà industriale = Zákoník průmyslového vlastnictví = D.lg. 10 febbraio 2005, n. 30

CTM = Community Trade Mark = ochranná známka Společenství

d.lg. = decreto legislativo = nařízení vlády

d.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica = dekret prezidenta republiky

EU = Evropská unie

EHS = Evropské hospodářské společenství

ES = Evropská společenství

ESD = Evropský soudní dvůr

GATT = Všeobecná dohoda o clech a obchodu

G.U. = Gazzetta ufficiale = Sběrka zákonů

Komise<sup>1</sup> = Evropská komise

l. = legge = zákon

L.M./l.m. = Legge Marchi = zákon o ochranných známkách = R.d. 21 giugno 1942, n. 929

n. = numero = číslo

**Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství** = Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

**ObZ** = Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**OHIM** = Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu

---

<sup>1</sup> Po přejmenování Rady ministrů na Radu Evropské unie se postupně pro Komisi Evropských společenství ustálilo označení Evropská komise (Fiala, P. - Pitrová, M.: Evropská unie, 1. vydání, Brno, 2003, str. 217, 260)

OZ = Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
p. = pagina = strana  
PO = právnická osoba  
První směrnice Rady ES = První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách  
PUÚ = Pařížská unijní úmluva = Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví  
Rada<sup>2</sup> = Rada EU = Rada Evropské unie  
R.d. = regio decreto = královský výnos/dekret  
Sez. = sezione = oddíl  
ss. = successivo = následující  
TRIPS = Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví  
UIBM = Ufficio italiano brevetti e marchi = Italský patentový a známkový úřad (*překlad autora*)  
ÚPV = Úřad průmyslového vlastnictví  
WIPO = Světová organizace duševního vlastnictví  
WTO = Světová obchodní organizace  
ZOZ = Zákon o ochranných známkách = Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)

---

<sup>2</sup> Rada ministrů přijala dne 8.11.1994, po podpisu Smlouvy o Evropské unii, označení Rada Evropské unie, čímž chtěla zdůraznit svou kompetenci ve všech třech pilířích Unie (tamtéž, str. 189, 214).

## Úvod

Základním stavebním kamenem jednotného vnitřního trhu ES je volný pohyb zboží. Jeho cílem je zabezpečit jednotný trh bez vnitřních omezení. Ochrana průmyslového vlastnictví je však již svojí podstatou ve značném protikladu k základním zásadám jednotného vnitřního trhu. Průmyslové vlastnictví totiž propůjčuje určité osobě na určitou dobu výhradní právo užívat předmět ochrany, např. právě ochrannou známku, a všem ostatním subjektům takové užívání zakazuje. Zásada volného pohybu zboží naopak stanovuje, že nesmí existovat žádné umělé omezení obchodu.

Konflikt mezi jednotným vnitřním trhem a průmyslověprávní ochranou byl původně dán značnou rozdílností národních úprav. Členské státy jsou totiž oprávněny na základě čl. 295 (222) Římské smlouvy vydávat vlastní předpisy upravující práva k průmyslovému vlastnictví, tedy i k ochranným známkám. K tomu přistupoval teritoriálně omezený charakter těchto práv, která spočívala na národní úrovni a neexistovala žádná ochrana regionální. V neposlední řadě byla problémem i interpretace některých ustanovení Římské smlouvy, zejména čl. 28 (30) – 30 (36) upravujících odstraňování kvantitativních omezení mezi členskými státy (volný pohyb zboží) a čl. 81 (85) – 82 (86), zabývajících se kartelovými dohodami a zneužíváním dominantního postavení (ochrana hospodářské soutěže ve Společenství). Právě ESD připadla úloha tato ustanovení interpretovat a objasnit jejich význam.

Již od 70. let, ale zejména od poloviny 80. let, dochází v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví v ES k vývoji, který se ubírá těmito směry:

- sblížování zákonů členských států upravujících ochranu jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví;
- poskytování ochrany na bázi komunitární;
- rozhodnutí ESD.

Pokud se jedná o řešení prvního problému, sblížování (harmonizace) probíhala vydáváním směrnic ES, které musely členské státy promítnout do



svého právního řádu. Pro zpracování rigorózní práce byla stěžejní První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Druhý problém byl vyřešen prvním společným institutem v oblasti průmyslových práv, který požívá nezávislosti na ochraně v jednotlivých členských státech, a jímž je ochranná známka Společenství. Vytvoření komunitární ochranné známky spočívalo ve dvou krocích. Nejprve byla uskutečněna základní harmonizace vnitrostátních právních úprav, a poté byl vytvořen jednotný režim ochranné známky Společenství. Řešení třetího problému spočívá v rozhodnutích ESD, na základě nichž byla vytvořena teorie rozlišení existence a výkonu práv a teorie vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví. Při tvorbě rigorózní práce jsem se ve vztahu k ochranným známkám snažila postihnout všechny tři výše uvedené aspekty.

Propojení ekonomik jednotlivých států ve formě mezinárodního obchodního styku a internacionalizace kapitálu si však již před více než 100 lety vyžádalo alespoň částečné překonání této teritoriální omezenosti průmyslových práv. V současné době se relativně snižuje význam pouhé národní ochrany průmyslových práv a prudce roste význam ochrany v zahraničí. Snaha zaručit možnost získání řádné ochrany průmyslových práv svých občanů i v jiných státech vedla některé státy ke sjednání mnohostranné mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví, kterou je Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví<sup>3</sup>, podepsaná v roce 1883. Na jejím základě byla sjednána celá řada speciálních smluv. Ideálním právním prostředkem účinné mezinárodní ochrany se u ochranných známek stala možnost mezinárodního zápisu s účinností ve smluvních státech podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k ní. Z tohoto důvodu jsem téma rigorózní práce zasadila rovněž do mezinárodního prostředí přiblížením multilaterálních mezinárodních smluv v oblasti známkového práva, jimiž je Česká republika vázána.

---

<sup>3</sup> Dále jen Pařížská unijní úmluva - PUÚ

Předmětem mého stěžejního zájmu přesto zůstala problematika převodu a licence ochranné známky. Jak jsem již naznačila výše, rozdílnost známkového práva členských států ES vedla k přijetí První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách<sup>4</sup>. První směrnice Rady ES připravila půdu pro úplnou unifikaci, ke které došlo v rámci přijetí Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství<sup>5</sup>. Cílem První směrnice Rady ES je sblížit zákony o ochranných známkách, jejichž vzájemné rozdíly mohou bránit volnému pohybu výrobků i svobodě poskytování služeb a mohou narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu. Směrnice stanovuje, že postačí, omezí-li se sblížení na ty vnitrostátní předpisy, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu. Licencím ochranných známek se věnuje čl. 8 První směrnice Rady ES. Záměrné opomenutí úpravy institutu převodu ochranné známky v textu První směrnice Rady ES můžeme chápat jako důsledek rozdílnosti úpravy převodu ochranné známky v jednotlivých zemích ES a z podstaty První směrnice Rady ES jako normativního nástroje omezeného dosahu tam, kde úprava převodu ochranné známky vyžaduje zásah rozdílné kvality.

Téma rigorózní práce jsem zúžila na srovnání právní úpravy převodu a licence ochranné známky v České republice a Itálii. Vycházela jsem ze stavu bádání, kdy zejména v Itálii se řada autorů problematice ochranných známek, resp. dispozičních práv vlastníka ochranné známky, věnovala a věnuje. Zmínila bych zejména tato jména: *Ammendola, Auteri, Di Cataldo, Franceschelli, Frassi, Hassan, Levi, Sena, Vanzetti a Zorzi*. Pokud se týká českých autorů věnujících se této problematice, uvedla bych především *Brandýse, Čadu, Dědiče, Horáčka, Marka, Knížka, Růžičku, Šroňka, Telce a Týče*. Chtěla bych podotknout, že problematika ochranných známek má v Itálii opravdu dlouhou a bohatou tradici, jejímž projevem je mnohost

---

<sup>4</sup> Dále jen První směrnice Rady ES

<sup>5</sup> Dále jen Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství

knižních publikací a článků o ní pojednávajících. Vědecké a odborné literární prameny českého původu, pokud jde o ochranné známky, jsou však skoupé. Odborná veřejnost nemá bohužel k dispozici žádnou komplexní práci zaměřenou monotematicky na problematiku ochranných známek. Lepší situace je v časopisecké produkci, kde je patrný živější odborný zájem věnovaný vybraným otázkám známkového práva.

Jestliže cílem První směrnice Rady ES byla harmonizace známkového práva členských států ES, jako pracovní hypotézu jsem si stanovila předpoklad, že úprava převodu a licence ochranné známky v českém a italském právním řádu by si měla zhruba odpovídat, neboť jak Itálie, tak i Česká republika jsou členskými státy EU a zmiňovaná směrnice jimi musela být implementována do vnitrostátních právních řádů.

Cílem rigorózní práce je provést srovnání právní úpravy převodu a licence (resp. licenčních smluv) ochranné známky v České republice a Itálii. Pro její zpracování využiji formálně-právních metod, jejichž nutnost vyplývá ze základního požadavku aplikace právních norem, jímž je znalost jejich přesného obsahu, resp. významu. Použiji tak metodu gramatickou (sémantickou), logickou, systematickou a metodu historickou. Kromě formálně-právních metod se pokusím rovněž o využití systémové metody chápající právo jako systém právních norem, tedy jako objektivní právo, a zdůrazním zejména, ve vztahu k ochranným známkám, resp. institutům převodu a licence ochranné známky, její aspekt historicko-genetický, a to v právu českém, italském, v právu EU a v právu mezinárodním. Stěžejní metodou rigorózní práce je metoda rozborově-popisná a metoda srovnávací (komparace). Za *comparatum* volím českou právní úpravu převodu a licence ochranné známky a za *comparandum* italskou právní úpravu těchto institutů. Pokusím se vysvětlit podstatu obou institutů, a to jak obecně, tak v rámci obou právních řádů, poukázat na jejich shody a rozdíly, to vše na pozadí práva EU a mezinárodního práva.

Rigorózní práce je zpracována podle právního stavu platného ke dni 31. prosince 2005.

# 1. Úvod do problematiky ochranných známek

## 1.1 Vymezení některých pojmů

Pojem průmyslového vlastnictví je spjat s širším pojmem duševního vlastnictví. Vymezení těchto pojmů je záležitostí především právní nauky.

Duševní vlastnictví Telec<sup>6</sup> vymezuje jako „právní a ekonomickou abstrakci, která je tvořena souhrnem různých objektivně (smysly vnímatelně) vyjádřených ideálních (tj. nehmotných) předmětů, které nejsou věcmi v našem dnešním právním smyslu, ani právy samými, nýbrž jako nehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými předměty právních a ekonomických vztahů“. Tyto ideální předměty duševního vlastnictví mohou být buď výsledkem duševní tvůrčí činnosti fyzických osob, nebo výsledkem činnosti netvůrčí povahy jak osob fyzických, tak právnických. Pro ideální předměty duševního vlastnictví je typické, že mohou být kdykoli, kdekoli a kýmkoli, současně i následně, užívány, aniž by došlo k újmě na jejich podstatě (nespotřebovávají se) nebo na jejich funkci (kvalita se užíváním nesnižuje). Můžeme tedy tvrdit, že duševní vlastnictví je nezávislé na hmotném substrátu, s nímž je spojeno. Tato vlastnost je označována jako **potenciální ubikvita** (z lat. *ubique* – všude)<sup>7</sup>. Pro Malého<sup>8</sup> duševní vlastnictví představuje „souhrn práv k autorským dílům, jako individuálně ztvárněným výsledkům tvůrčí činnosti, který též označujeme termínem autorské právo“.

Jak uvádí Telec<sup>9</sup> pojem průmyslového vlastnictví je ve vztahu k pojmu duševního vlastnictví pojmem užším. Průmyslové vlastnictví představuje pouze určitý výsek z duševního vlastnictví vyznačující se specifickými rysy. Předměty průmyslového vlastnictví se vyznačují svou průmyslovou (hospodářskou) využitelností a převážně též uplatněním registračního principu (přestože to neplatí zdaleka pro všechny tyto předměty) pro vznik

<sup>6</sup> Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, 1. vydání, Brno, 1994, str. 20

<sup>7</sup> tamtéž, str. 21

<sup>8</sup> Malý, J.: Obchod nehmotnými statky, 1. vydání, Praha, 2002, str. 23

<sup>9</sup> Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, 1. vydání, Brno, 1994, str. 21-22

výlučných práv k těmto předmětům podle zvláštních právních předpisů. Předmětem průmyslového vlastnictví jsou jakékoliv objektivně vyjádřené ideální předměty a na jejich způsobilost být předmětem občanskoprávních vztahů jako tzv. jiné majetkové hodnoty (§ 118/1 OZ) nemá vliv skutečnost, zda jsou či nejsou chráněny zvláštními zákony. Podle Malého<sup>10</sup> průmyslové vlastnictví představuje „souhrn práv k nehmotným statkům průmyslově (opakovaně hospodářsky) využitelným a jejich právní ochranu“. Malý poznamenává, že je možné se setkat i s analogickým termínem **průmyslová práva**, avšak průmyslové vlastnictví je podle něj jednoznačně vhodnější.

Pojmem **nehmotný statek** můžeme, jak uvádí Malý<sup>11</sup>, chápat „určitou myšlenku nebo označení, a je třeba jej odlišovat od hmotného předmětu, v němž je realizován“. Vlastnictví k hmotnému předmětu může být převedeno na jinou osobu, ale osobnostní právo k nehmotnému statku, jenž je v hmotném předmětu ztělesněn, zůstane stále stejné osobě. Pro nehmotné statky jako objekty právních vztahů je charakteristické, že je poskytovatelé neztrácejí (jako při změně vlastnictví k hmotnému předmětu), tyto statky se mohou ve stejném okamžiku vyskytovat na několika místech najednou, nelze je spotřebovat nebo zničit při využívání, naopak využíváním je lze zhodnocovat a v neposlední řadě mohou být rychle změněny a přeneseny na velké vzdálenosti.

Podle jejich povahy Malý člení nehmotné statky na:

#### A. Nehmotné výsledky duševní činnosti

##### a) výsledky tvůrčí činnosti

- z hlediska vlastního obsahu myšlenky (vynálezy, průmyslové a užité vzory, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat aj.)
- z hlediska individuální formy ztvárnění myšlenky (autorská díla včetně počítačových programů, výkony umělců, kteří prodávají autorská díla, např. herci nebo zpěváci)

##### b) výsledky dlouhodobější zkušenosti (know-how) nebo jiné netvůrčí

<sup>10</sup> Malý, J.: Obchod nehmotnými statky, 1. vydání, Praha, 2002, str. 23

<sup>11</sup> tamtéž, str. 21-22

činnosti (běžná data, informace aj.)

B. Znaky vyjadřující individualitu a osobnost subjektu

- a) technicko-organizační opatření podnikatele (ochranná označení, zvukové nahrávky, televizní a rozhlasové pořady)
- b) hodnoty a projevy lidské osobnosti

1.2 Historický vývoj institutu ochranné známky

Samostatnou skupinu práv z průmyslového vlastnictví tvoří tzv. práva na označení, najmě právo známkové.

Označení výrobce nebo podniku a výrobku či služby bylo vždy spojováno s obchodní a podnikatelskou činností. Tím se takové obchodní označení v nejšířším slova smyslu stalo prostředkem pro individualizaci výrobce a identifikaci výrobku a do určité míry spoluurčovalo jejich postavení na trhu a v hospodářské soutěži s jinými subjekty, které vyráběly totéž nebo podobné zboží nebo poskytovaly tytéž nebo podobné služby.

V souvislosti s ochrannou známkou často slyšíme mluvit o značce. **Značka** je jakýkoliv způsob označování výrobků či zboží, ale i hodnot mimo ekonomickou oblast. Značka je předchůdcem, ale i průvodcem ochranné známky, která v dnešním smyslu vznikla až v 19. století. Již v době, kdy ve společnosti dochází k dělbě práce, označovali tehdejší „specialisté“ své výrobky označením prokazujícím zřetelně jejich původ. V otrokářské době měly značky kromě obchodního i význam kontrolní, sledovala se podle nich práce otroků. Ve starém Římě již byla poskytována majitelům značek právní ochrana a porušovatelé bývali trestně stíháni. Po pádu říše římské význam značek v obchodě upadá a k novému rozmachu dochází až v době renesanční Benátské republiky, florentské městské republiky a městské republiky Janov. O značkách můžeme mluvit i za feudalismu v souvislosti se znaky a symboly panovníků, kteří tak nahrazovali neznalost písma. V této době se začíná přihlížet kromě funkčnosti také k estetické stránce znaků a značek. Začínají se objevovat nejen na zboží, ale i na obalu, počíná éra moderní propagace a reklamy. Dochází ke konkurenčnímu boji a aby značky nemohly

být zneužívány, přistupuje se k jejich registraci a značka se mění v ochrannou známku.

Ochranná známka je tedy značka, která požívá právní ochrany tím, že byla zaregistrována u příslušného zápisného úřadu. Značka je pojem širší, ochranná známka užší. Každá ochranná známka je zároveň značkou, ale každá značka nemusí být ochrannou známkou.

### 1.3 Pojem ochranné známky

Podstata ochranné známky je navzdory rozdílnému vymezení v jednotlivých právních řádech v zásadě shodná. Jedná se o označení, které plní rozlišovací funkci. Ochranná známka bývá stejně jako ostatní práva průmyslového vlastnictví vymezena v platném právu pozitivně i negativně. Termín ochranná známka není ve známkovém právu jednotný.<sup>12</sup>

Jak První směrnice Rady ES, tak i pozitivní vymezení ochranné známky v Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství, ve znění Nařízení Rady Evropských společenství č. 3288/1994 ze dne 22. prosince 1994, kterým se mění Nařízení č. 40/94, definují ochrannou známku jako „jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních (vlastních) jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou (tato označení) způsobilá odlišit (rozlišit) výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků“.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> V některých právních řádech se užívá termínu obchodní známka „trade mark“ (V. Británie) nebo „trademark“ (USA), obdobně i v právu Evropského společenství a v dokumentech Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světové obchodní organizace (WTO). Odpovídá výrazu „la marque déposée“ (franc.), „Marke“ resp. „Warenzeichen“ (něm.), „товарный знак“ (rusky). Relevantní termín v českém úředním znění v universální mezinárodní smlouvě je „tovární a obchodní známka“. V českém právu byl termín „ochranná známka“ prvně užit v zákoně č. 8/1952 Sb., poté i v zákoně č. 174/1988 Sb. a č. 137/1995 Sb. [Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení), Komentář, 1. vydání, Praha, 2004, str. 44]. V italském právu se používá pojmu „il marchio d'impresa“ přeložitelného jako „továrenská známka“.

<sup>13</sup> Institut ochranné známky poskytuje jejímu vlastníkovu záruku, že jiná osoba v podnikatelské sféře nebude moci označovat své výrobky a služby stejným způsobem, a tím dává vlastníkovu ochranné známky oprávnění označovat své výrobky a služby ochrannou známkou [Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o

Ochranná známka, jakožto kvalifikované označení, musí plnit následující funkce: identifikační, rozlišovací, ochrannou a garanční. Funkce **identifikační** napomáhá spotřebiteli vybrat si výrobek nebo službu vykazující požadované vlastnosti, zejména kvalitu, jakož i výrobek (službu) určitého původu. Funkce **rozlišovací** umožňuje snadno odlišit výrobky různých výrobců nebo služby různých poskytovatelů. Podstata **funkce ochranné** spočívá v tom, že danou značkou bude označen právě jen ten výrobek, který byl vyroben příslušným výrobcem, a nikoliv výrobek jiný (obdobně o poskytovatelích služeb). Funkce **garanční** naopak vyjadřuje skutečnost, že ochranná známka má být ve vztahu k zákazníkovi či obchodním partnerům garantem určité kvality.<sup>14</sup>

Ochranná známka může mít podobu slovní, jako např. „Orion“, „Cartier“. Mezi obecné požadavky, na které je kladen důraz, patří jednoduchost, srozumitelnost, dobrá výslovnost a snadná zapamatovatelnost. Může mít také podobu písmen a číslic, jako např. „IBM“, „BBC“, „BMW“ či kolínská voda „4711“; podobu prostorovou čili trojrozměrnou, sem patří různé sošky, láhve, figurky a reliéfy; podobu grafickou, kterou tvoří kresba nebo obrázek a podobu kombinovanou, tvořenou jak slovy, popř. písmeny, tak obrazovým označením.

Ochranné známky se dají členit i dle jiných kritérií, a to např. na individuální, náležející jednomu subjektu (fyzické nebo právnické osobě); kolektivní, sloužící k označování výrobků či služeb nejméně dvou fyzických či právnických osob, které jsou hospodářsky, organizačně či právně spjaty (holdingy, zájmová sdružení); blokážní a zásobní, jako variace, napodobeniny určité používané ochranné známky; všeobecně známé

---

ochraně označení původu a zeměpisných označení), Komentář, 1. vydání, Praha, 2004, str. 43].

<sup>14</sup> Růžička naopak rozlišuje **funkci ochrannou (zápovědní)**, **rozlišovací (identifikační)** a **funkci soutěžní**. Posledně uvedená však není ontologickou funkcí ochranné známky, nýbrž cílem a naplněním života ochranné známky. Čím důkladněji budou naplňovány ontologické funkce ochranné známky, tím rozhodněji bude realizována funkce soutěžní a tím lépe se bude ochranná známka prosazovat v praxi (Růžička, M.: Několik úvah k novému známkovému zákonu, Průmyslové vlastnictví, č. 6, 1993, str. 168).



známky, jejichž pojem byl novou právní úpravou představovanou zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách) zúžen a v souvislosti s tím zaveden pojem ochranné známky s dobrým jménem; a známky telle-quelle dle čl. 6 quinquies Pařížské unijní úmluvy z r. 1883.

## 2. Právní úprava ochranných známek

### 2.1. Právní úprava ochranných známek v České republice

Právní úprava v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na území současné České republiky navazuje na vývoj v bývalém Rakousku-Uhersku a v Československu.

Československo po 1. světové válce, bezprostředně po vzniku své státnosti, právně upravilo i vztahy v oblasti průmyslového vlastnictví, a to v oblasti vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek. V roce 1919 přistoupilo k PUÚ a k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek. Tento úspěšně probíhající vývoj byl přerušen na několik let událostmi 2. světové války a na 40 let změnou politického systému po roce 1948, „kdy všeobecné povědomí o možnostech označování výrobků zvláštní značkou vážně utrpělo, kdy byl jeho význam znevažován a kdy známková ochrana byla dokonce považována za přežitek, neboť odbyt byl zaručován plánem“.<sup>15</sup>

Ochrana označení našich světově proslulých výrobků má u nás dlouholetou tradici.<sup>16</sup>

Novodobá úprava ochrany práv na označení byla v naší zemi založena rakouským císařským patentem č. 230 z roku 1858, kterým se vydal Zákon o ochraně živnostenských známek a jiných označení. Tento zákon vymezil pojem ochranné známky jako zvláštní označení, které slouží v obchodním styku k rozlišení výrobků různých výrobců. Přiznání ochrany takovému označení vyžadovalo zápis, jímž majitel ochranné známky k ní získal výlučné právo. Přiznané výlučné právo zajistilo majiteli vedle ochrany i možnost postihu proti zneužívání ochranné známky, proti neoprávněnému využívání její dobré pověsti jiným výrobcem, zhotovujícím výrobky téhož

---

<sup>15</sup> Pitra, V.: Několik poznámek k legislativnímu záměru ve známkovém právu, Průmyslové vlastnictví, č. 1, 1994, str. 5

<sup>16</sup> První registrace ochranné známky na našem území – „Pilsner Bier“ – pochází již z roku 1859 (Zamrzla, V.: Vývoj práv na označení v České republice, Průmyslové vlastnictví, č. 11, 1994, str. 343).

druhu či proti dalším zásahům do práv majitele, např. napodobováním jeho ochranné známky.

K novelizaci došlo zákonem č. 19 z roku 1890 ř. z., o ochraně známek. Nový zákon převzal z dosavadního definici ochranné známky, její rozlišovací funkci, výlučné právo k ochranné známce, jež bylo možné i nadále získat zápisem. Podrobně se však zaměřil na negativní vymezení ochranné známky, do něhož zahrnul zásady, které se staly předmětem i mezinárodní právní úpravy.<sup>17</sup> Užívání ochranné známky bylo fakultativní, ale ministr obchodu byl oprávněn nařídit, aby určité druhy výrobků byly povinně označeny ochrannou známkou. Postihem bylo, že neoznačené výrobky nebylo možné uvést na trh. Podle zákona právo k ochranné známce lpělo na podniku, pro který byla zapsána a zanikalo spolu s ním. Bez souhlasu majitele nebylo možné užívat nejen ochranné známky, ale i jména, obchodního jména nebo znaku užívaného jiným výrobcem pro jeho výrobky. Samostatná kapitola zákona se zabývala zásahem do práv majitele k ochranné známce a postihem takového jednání. Zákon č. 19/1890 ř. z. tak upravoval ochranné známky v celém rozsahu a vytvořil pevný právní základ zajišťující ochranu jak výrobce – majitele chranné známky, tak spotřebitele.

Dílní novelizaci přinesl zákon č. 108 z roku 1895 ř. z., jímž se doplňuje a mění zákon ze dne 6. ledna 1890, č. ř. z. 19, o ochraně známek. Zákon vymezil slovní označení vyloučená ze zápisu. Jednalo se o označení vytvořená výlučně údajem o místě, času nebo způsobu výroby, o vlastnostech, určení, ceně, množství a váze výrobků.

Jednotlivými výnosy Ministerstva obchodu byly upraveny podrobnosti, jako např. povinnost prokazovat oprávnění užívat v ochranné známce medaile z výstav, řády nebo znaky, užívat ochrannou známku pouze v registrované barevné kombinaci, přihlašování ochranných známek zahraničními podniky atd.

---

<sup>17</sup> Jako ochranné známky nebyla zapisována označení, která tvořila nebo obsahovala znaky státní svrchovanosti, vyobrazení hlavy státu, dopravní značky, druhová označení výrobků, klamavá označení, označení, jež byla v rozporu s veřejným pořádkem atd. (Zamrzla, V.: Vývoj práv na označení v České republice, Průmyslové vlastnictví, č. 11, 1994, str. 343)

Další částečnou novelizaci obsahoval zákon č. 27/1933 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek. Tento měl přizpůsobit zákon o ochranných známkách novému státoprávnímu uspořádání, zejména v té části, která se týkala negativního vymezení ochranné známky a zahrnovala nové pojmy, ve vztahu k hlavě státu a ke znakům státní svrchovanosti. Dále došlo k doplnění zákona o zákaz užívat úřední, zkušební nebo záruční značky nebo puncovní značky k označování zboží ve formě ochranné známky. Zákonem bylo rovněž ošetřeno uplatňování prioritního práva. Délka ochranné doby nadále zahrnovala desetileté období.

Zákon byl doplněn dvěma vládními nařízeními, a to vládním nařízením č. 30/1933 Sb. z. a n., o dokladech, kterých jest třeba k průkazu prioritního práva při přihláškách ochranných známek, a vládním nařízením č. 204/1933 Sb. z. a n., o otiscích a štočcích ochranných známek.

Kvalitativně zcela nová úprava je představována zákonem č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech a nařízením ministra – předsedy Státního úřadu plánovacího č. 15/1952 Sb., k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. Citovaný zákon zachovával zásady, jež tvořily a dodnes tvoří základ právních předpisů o ochranných známkách jak v České republice, tak v ostatních státech. Ochranná známka zůstala nadále výlučným právem majitele a její hlavní funkcí zůstala funkce rozlišovací. Negativní vymezení bylo velmi stručné. Zápisný úřad nemohl podle této právní úpravy zamítat přihlášky shodných ochranných známek. Jestliže přihlašovatel trval na zápisu shodné ochranné známky, byl Úřad nucen ji zapsat. Ve většině případů následoval výmaz shodné ochranné známky podaný majitelem staršího práva. Ochranná doba 10 let počínala běžet dnem podání přihlášky a bylo možno ji obnovit vždy na dalších 10 let. Při obnově zápisu byly jednak připuštěny změny v ochranné známce, které se však nesměly dotknout jejího celkového rázu ani jejího podstatného prvku, jednak rozšíření seznamu výrobků. Licence k ochranným známkám nebyly zákonem výslovně

upraveny. Převod ochranné známky byl vázán na převod s podnikem, pro nějž byla ochranná známka zapsána, nebo na nové uspořádání hospodářské činnosti podniku. Zákon umožňoval držiteli nezapsané značky, aby mohl vystoupit proti majiteli shodné nebo zaměnitelné ochranné známky, a to pouze za podmínky, že od jejího zápisu neuplynuly 3 roky. Návrh na výmaz však Úřad zamítl, pokud majitel užíval ochranné známky alespoň po stejnou dobu jako držitel nezapsané značky. Zákon upravoval právo priority, žádost o zjištění zaměnitelnosti ochranné známky, práva cizinců, zastupování a rejstřík ochranných známek.

V roce 1988 byl přijat zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách a vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy č. 187/1988 Sb., o řízení ve věcech ochranných známek. Oba předpisy nabyly účinnosti 1. ledna 1989. Zákon o ochranných známkách obsahoval tuto legální definici ochranné známky: „Ochranná známka je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek.“ Zákon také zavedl institut **proslulých ochranných známek**, které se rozsáhlým nebo dlouhodobým užíváním pro vysoce jakostní výrobky nebo služby staly všeobecně známé pro svého majitele na území naší republiky. O prohlášení ochranné známky za proslulou rozhodoval tehdejší Úřad pro vynálezy a objevy na žádost majitele, který byl povinen předložit příslušné doklady.

Právní úprava průmyslového vlastnictví prošla od počátku 90. let minulého století řadou významných změn, jejichž základ lze vysledovat zejména v nastolení nových společenských a právních podmínek. V komerčním prostředí totiž předměty průmyslového vlastnictví získávají svou cenu jednak tím, že umožňují lepší fungování trhu a stimulují soutěžitele, a rovněž se samy mohou stát předmětem tržních vztahů.

Česká republika má od roku 1990 zcela nové zákonodárství v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Jednou z posledních překážek v naší kompatibilitě s EU v této sféře byla absence moderní právní úpravy

ochranných známek. Myšlenka nové právní úpravy ochranných známek byla nejprve pojata jako novelizace stávajícího zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Nakonec byla idea částečné novelizace opuštěna a bylo rozhodnuto započít s přípravou zcela nové právní normy.

V roce 1995 byl v České republice přijat zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který nabyl účinnosti dnem 1. října 1995 a který zrušil zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách a vyhlášku bývalého Úřadu pro vynálezy a objevy č. 187/1988 Sb., o řízení ve věcech ochranných známek. Jeho ustanovení přinášejí zásadní změny ve srovnání s dosavadním stavem. Impulsem pro přeměnu známkového práva byla dosavadní úprava koncipovaná na principech direktivního řízení národního hospodářství a fatálního nerozlišování mezi veřejnou a soukromou sférou. Stát tak stále mohl administrativně zasahovat do právního postavení podnikatele. Nadále totiž bylo možné např. uzavřít licenci či převést známku na jiný subjekt pouze se souhlasem orgánu veřejné správy, což však již dávno neodpovídalo právnímu postavení podnikatelů jako relativně nezávislých tržních subjektů. Přijetím zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách došlo k nastolení úrovně právní ochrany vztahů vzniklých ze zápisu a užívání ochranných známek srovnatelné se standardem ve vyspělých evropských zemích a současně tento zákon splnil i mezinárodní závazky České republiky v oblasti průmyslových práv. Později byla v zájmu účinnější prosaditelnosti práv do zákona novelou č. 116/2000 Sb. vtělena ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

Právní stav, navozený zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, byl změněn zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)<sup>18</sup>, který se stal součástí platného práva ke dni 19. prosince 2003. Zákon o ochranných známkách nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou

---

<sup>18</sup> Dále jen Zákon o ochranných známkách - ZOZ

taxativně vypočtených ustanovení uvedených v § 56 zákona, která nabyly účinnosti dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, tedy ke dni 1. května 2004. K 1. květnu 2004 se tak právní úprava platná v EU stala platnou i pro nás. K provedení zákona o ochranných známkách byla vydána vyhláška č. 97/2004 Sb.

Dnem přístupu České republiky k EU nabývají na území České republiky automatické účinnosti i ochranné známky Společenství (Community Trade Mark - CTM), stejně tak Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství, a bylo proto nutné vyladit právní prostředí tak, aby systémy národních a komunitárních ochranných známek fungovaly koherentně a bez rozdílů v přístupu k získání známkoprávní ochrany cestou národní či komunitární.

Zákon zavádí relativně dosti změn, jak co do vlastního obsahu normativního textu, tak co do terminologie. Zejména posiluje postavení **vlastníka** (dříve majitele) **ochranné známky** rozšířením katalogu možností ochrany jeho práv, dále se ruší dosud explicitně vyjádřený princip speciality známkoprávní ochrany (**princip zvláštní známkoprávní subjektivity**), podle které mohla přihlášku ochranné známky podat pouze fyzická nebo právnická osoba pro výrobky či služby, které byly k datu podání přihlášky předmětem jejího podnikání, neboť zákon již nadále takovou podmínku nestanoví a okruh možných vlastníků ochranné známky se tak rozšiřuje i na nepodnikatele. Tím však není dotčena povinnost přihlašovatele či vlastníka ochranné známky být oprávněn nakládat s výrobky či provozovat služby, pro které si ochrannou známku přihlásil, na základě jiných právních předpisů.

Novinkou v legální definici ochranné známky je výslovné zavedení možnosti přihlásit jako ochrannou známku samotnou barvu. Pozitivní definice<sup>19</sup> označení, která mohou tvořit ochrannou známku je obsažena v § 1

---

<sup>19</sup> Je zajímavé, že předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví se vyhýbají pozitivnímu definování předmětu práva. Toto ustanovení je tudíž třeba chápat jako vymezení forem a odtud potažmo i druhů označení způsobilých veřejnoprávní ochrany podle zákona. [Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení), Komentář, 1. vydání, Praha, 2004, str. 44]

zákonu: „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem 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.“

Demonstrativní výčet možných označení implikuje, že *a priori* nejsou vyloučena ani ta označení, která sice nejsou primárně vnímána graficky, avšak za určitých okolností mohou být graficky znázorněna, jako např. zvuková označení.

Do českého právního řádu se zavádí zcela nový legální pojem ochranné známky s dobrým jménem. S novou právní úpravou dochází k zúžení pojmu všeobecně známá známka. Jde o ochrannou známku, která zvyšuje svou hodnotu dobrou pověstí u spotřebitelské veřejnosti, která známku spojuje s dobrými vlastnostmi příslušného zboží či služeb a má k nim důvěru. Známkou s dobrým jménem je natolik silnou známkou, že odlišuje svého vlastníka od jiných osob bez ohledu na určitý druh zboží nebo služeb a dále je pro ni typické, že na rozdíl od všeobecně známé známky je formálně registrována.

## 2.2 Právní úprava ochranných známek v Itálii

Italský codice civile vymezuje, že ochranná známka je označení mající způsobilost rozlišit zboží a služby určitého podniku. Její úpravou se zabývá jak národní právní řád, tak mezinárodní právo. Národní ochranná známka byla do dne 19. března 2005 upravena artt. 2569 – 2574 c.c. a R.d. 21. giugno 1942, n. 929, sui marchi (Legge Marchi)<sup>20</sup>, jejichž ustanovení byla významně pozměněna D.lg. 480/92 přijatým k provedení První směrnice Rady ES. Legge Marchi byla dále pozměněna D.lg. 198/96. Mezinárodní ochranná známka se na druhou stranu řídí úpravou obsaženou v PUÚ, v Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

---

<sup>20</sup> Dekret č. 929 ze dne 21. června 1942, o ochranných známkách (zákon o ochranných známkách) (překlad autora)



a Nařízením Rady ES o ochranné známce Společenství. Dne 16. prosince 1999 vstoupil v účinnost D.lg. 8. ottobre 1999, n. 447 Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi<sup>21</sup>, který pozměnil R.d. 929/42 pokud se týká mezinárodního zápisu ochranných známek.

Jak jsem již naznačila výše, předmět studia ochranných známek prodělal v Itálii významnou změnu prostřednictvím D.lg. 4 dicembre 1992, n. 480 Attuazione della direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa<sup>22</sup> vydaného na základě zmocnění obsaženého v art. 62 L. 19 febbraio 1992, n. 142.

Předchozí právní úprava tak byla tvořena několika ustanoveními codice civile (artt. 2569 – 2574), R.d. 21 giugno 1942, n. 929 nejprve Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa, poté Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati<sup>23</sup>, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540 Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia... di registrazione di marchi d'impresa<sup>24</sup>, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 Disciplina delle tasse sulle concessioni governative: tariffa<sup>25</sup> a dalšími právními předpisy, které provedly změny pouze formálního charakteru.

D.P.R. 1° dicembre 1993, n. 595 Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di

---

<sup>21</sup> Nařízení vlády č. 447 ze dne 8. října 1999, Ustanovení v oblasti ochranných známek pro aplikaci Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (*překlad autora*)

<sup>22</sup> Nařízení vlády č. 480 ze dne 4. prosince 1992, Provedení První směrnice Rady č. 89/104/EHS, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (*překlad autora*)

<sup>23</sup> Dekret č. 929 ze dne 21. června 1942, dříve Text legislativních ustanovení v oblasti patentů pro ochranné známky, nyní Text legislativních ustanovení v oblasti registrovaných ochranných známek (*překlad autora*)

<sup>24</sup> Dekret prezidenta republiky č. 540 ze dne 30. června 1972, Zjednodušení správního řízení v oblasti... registrace ochranných známek (*překlad autora*)

<sup>25</sup> Dekret prezidenta republiky č. 641 ze dne 26. října 1972, Úprava daní v oblasti vládních koncesí: sazebník (*překlad autora*)

impresa approvato con D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795<sup>26</sup> byl změněn, také v tomto případě převážně po formální stránce, text ustanovení D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795.

Následně byly L. 29 dicembre 1994, n. 747 ratifikovány a provedeny závěrečné akty mnohostranných jednání v rámci Uruguayského kola, přijaté v Marrakeši dne 15. dubna 1994 a vláda byla zmocněna přizpůsobit vnitrostátní právní úpravu v oblasti průmyslového vlastnictví všem obligatorním ustanovením TRIPS. Došlo k přijetí D.lg. 19 marzo 1996, n. 198 contenente modifiche al R.d. 21 giugno 1942, n. 929<sup>27</sup>, již pozměněného D.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.

Zákonem L. 12 marzo 1996, n. 169, při příležitosti ratifikace Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, byla vláda zmocněna k přijetí právních předpisů k provedení průzkumu náležitostí žádostí o registraci ochranné známky u Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)<sup>28</sup> a k úpravě námitkového řízení vedeného majiteli starších známek.

Na základě tohoto zmocnění vlády, které zákonodárce obnovil L. 29 marzo 1999, n. 102, byl přijat D.lg. 8 ottobre 1999, n. 447, prostřednictvím kterého byly zavedeny do zákona o ochranných známkách důležité novinky mající podstatný dopad na jeho systematiku.

Je nezbytné zdůraznit, že revize vnitrostátní právní úpravy mezi lety 1992 a 1999 dalekosáhle pozměnila právní úpravu z roku 1942 a dotkla se zejména principů, kterými se řídila úprava ochranných známek po více než půl století a na kterých byla založena právní nauka i judikatura.

Některé závěry vyplývající z D.lg. 1992/480, D.lg. 1996/198 a D.lg. 1999/447 jsou rozhodně zlomové, zatímco jiné pouze ztvrzují úsudky, které tu již existovaly, ale nyní se mohou opřít o mnohem pevnější normativní základ.

---

<sup>26</sup> Dekret prezidenta republiky č. 595 ze dne 1. prosince 1993, Právní předpis obsahující změny textu ustanovení týkajících se oblasti patentů pro ochranné známky schválený Dekretem prezidenta republiky č. 795 ze dne 8. května 1948 (*překlad autora*)

<sup>27</sup> Nařízení vlády č. 198 ze dne 19. března 1996 obsahující změny Dekretu č. 929 ze dne 21. června 1942 (*překlad autora*)

<sup>28</sup> Italský patentový a známkový úřad (*překlad autora*)

D.lg. 1992/480, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993, obsahuje v artt. 87 – 93 přechodná ustanovení, která se zabývají aplikací v té době platné právní úpravy na předchozí žádosti o registraci ochranné známky a na ochranné známky již udělené.

D.lg. 1996/198 naopak takovou úpravu neobsahuje a dle art. 32 vstoupil v účinnost dnem 16. dubna 1996. Tímto nařízením vlády byly nahrazeny artt. 17 a 48 l.m.

Právní úpravou předcházející přijetí novely z roku 1992 se řídily ochranné známky zaregistrované před vstupem této novely v účinnost. Dojde-li k využití institutu obnovy zápisu ochranné známky, jejíž právní ochrana tudíž není časově omezena, vytvoří se tak dva typy ochranných známek, a to ochranné známky předcházející vstupu a následující po vstupu v účinnost D.lg. 1992/480, s rozdílným právním režimem.

Je nutno zdůraznit výjimečný charakter této právní úpravy, jehož projevem je aplikace D.lg. 1992/480 také na žádosti o registraci ochranné známky předcházející okamžiku jeho vstupu v účinnost a ochranné známky již udělené.

Při interpretaci předchozí právní úpravy musíme brát v potaz i následnou právní úpravu vyplývající jak z První směrnice Rady ES, tak i z D.lg. 1992/480 a principy, které utvářejí komplexní úpravu této problematiky. Nové právní úpravě tak můžeme přiznat retroaktivní účinek, který ovlivňuje i samotnou interpretaci původního Legge Marchi, což ve svém důsledku vede k harmonizaci starých a nových pravidel, realizované prostřednictvím systematické a evoluční interpretace předchozí právní úpravy, která redukuje disharmonii vyplývající ze současné platnosti různých norem pro dva odlišné typy ochranných známek.

Postupem vývoje byla vláda L. 12 dicembre 2002, n. 273 pověřena přeorganizovat ustanovení právních předpisů vztahující se k problematice průmyslových práv, a to v rozmezí 12 měsíců počínaje prosincem 2002 (art. 15). Tato lhůta byla následně prodloužena. Stejný zákon L. n. 273/2002 pověřil vládu zřízením specializovaných soudních oddělení na problematiku

průmyslového a duševního vlastnictví (art. 16) a stanovil, že autorské právo bude aplikováno i na návrhy a průmyslové vzory (art. 17).

Normativní zjednodušení v oblasti průmyslových práv ale nebylo jediným cílem zákona L. n. 273/2002. Tento zákon dále obsahuje opatření pro podporu soukromé iniciativy a rozvoje konkurence, a ve svém důsledku považuje problematiku průmyslového vlastnictví za uspořádanou na těchto základech. Kromě uvědomění si skutečnosti, že oblast průmyslových práv je hybnou silou trhu, zákonodárce zákonem L. n. 273/2002 zřetelně projevil vůli problematiku průmyslových práv považovat za nástroj soutěživosti italské právní úpravy na tzv. globálním trhu.

Dne 19. března 2005 tak vstoupil v účinnost nový Codice della proprietà industriale, D.lg. 10 febbraio 2005, n. 30<sup>29</sup>, který byl publikován v Gazzetta Ufficiale<sup>30</sup> dne 4. března 2005 pod číslem 52. Tento zákoník je složen z osmi hlav, přičemž hlava osmá obsahuje ustanovení přechodná a závěrečná, a z 246 článků, čímž došlo k nahrazení a zrušení ne méně než 40 zákonů a mnohých dalších prováděcích předpisů.

Pokud jde o strukturu samotného zákoníku, můžeme tvrdit, že se nejedná pouze a výjimečně o jednotný text. Zákoník se totiž neomezuje pouze na sjednocení oněch 40 zákonů a dalších prováděcích předpisů, které upravovaly problematiku průmyslového vlastnictví. Zákoník, modifikující však jen v nezbytně nutné míře jednotlivá ustanovení utvářející do té doby platnou právní úpravu, vytváří systematická spojení, která propojují jednotlivá průmyslová práva za současného rozšíření kategorie těchto práv o práva, která byla dříve chráněna právními normami proti nekalé soutěži a která mohou být nyní zahrnuta do kategorie průmyslového vlastnictví.

Tato systematická přestavba odpovídá přísnějšímu vymezení vztahů mezi průmyslovým vlastnictvím a nekalou soutěží, pravidlům vyplývajícím z TRIPS a stěžejní zásadě zákona L. n. 273/2002, která ukládá formální

---

<sup>29</sup> Zákoník průmyslového vlastnictví, Nařízení vlády č. 30 ze dne 10. února 2005

<sup>30</sup> Sbírka zákonů

a materiální koordinaci platných ustanovení za účelem nastolení souvislosti právní, logické a systematické.

Nejvhodnějším způsobem provedení vládního zmocnění byla reorganizace celé problematiky průmyslového vlastnictví přijetím schématu TRIPS, která zakotvuje minimální standard ochrany průmyslového vlastnictví a dále definuje s vysokou mírou přesnosti vztah, který by měl probíhat mezi ochrannou průmyslového vlastnictví a zásadou svobody konkurence.

Capo<sup>31</sup> I c.p.i. je věnován všeobecným ustanovením a základním principům a obsahuje šest článků. Capo II c.p.i. je částí nejdůležitější a stěžejní a je souhrnem oddílů věnovaných jednotlivým právům průmyslového vlastnictví v tomto pořadí: ochranné známky, zeměpisná označení, návrhy a průmyslové vzory, vynálezy, užité vzory, topografie výrobků a polovodičů, tajné informace a nové rostlinné odrůdy. Capo III c.p.i. obsahuje právní normy vztahující se k soudní ochraně. Capo III Sezione<sup>32</sup> II c.p.i. shromažďuje ustanovení na ochranu před pirátstvím, určená k fungování v národním právním řádu. Capo IV c.p.i. upravuje nabývání a udržování práv průmyslového vlastnictví a tomu odpovídající řízení. Jsou předpokládány dva typy řízení konstitutivního charakteru: patentování (it. *brevettazione*) a zápis/registrace (it. *registrazione*) odpovídající terminologii komunitární a mezinárodní. Na Capo IV c.p.i. navazují další tři hlavy, které shrnují zbývající ustanovení speciálních zákonů. Capo V c.p.i. je věnován speciálním řízením jakými jsou vyvlastnění (it. *procedura di espropriazione*), zápis/přepis práv k průmyslovému vlastnictví do rejstříku (it. *procedura di trascrizione*), exekuce a zabavení předmětu práva k průmyslovému vlastnictví (it. *procedura di esecuzione e sequestro*), utajování informací vztahujících se k právům průmyslového vlastnictví ve vojenském prostředí (it. *procedura di segretazione militare*), povinná a dobrovolná licence k farmaceutickým účinným látkám

---

<sup>31</sup> Hlava

<sup>32</sup> Oddíl

(it. *procedura di licenza obbligatoria e di licenza volontaria sui principi attivi farmaceutici*) a procedura upravující spornou věc před odvolací komisí (it. *procedura che regola il contenzioso davanti alla commissione dei ricorsi*). Capo VI c.p.i. je věnován profesnímu řádu, upravuje podrobně výkon zastupování a činnost znalců pro oblast průmyslového vlastnictví. Capo VII c.p.i. se dotýká správy služeb a průmyslových práv prostřednictvím UIBM, a to jak při jejich samotném udělování, tak při udržování právních titulů k průmyslovému vlastnictví.

Problematicke ochranných známek se věnují artt. 7 – 28 (Capo II Sezione I):

- art. 7 c.p.i., nazvaný „*Oggetto della registrazione*“ (Předmět registrace),
- art. 8 c.p.i., nazvaný „*Nomi, ritratti di persone e segni notori*“ (Jména, podobizny osob a známé značky),
- art. 9 c.p.i., nazvaný „*Marchi di forma*“ (Ochranné známky určené tvarem),
- art. 10 c.p.i., nazvaný „*Stemmi*“ (Znaky),
- art. 11 c.p.i., nazvaný „*Marchio collettivo*“ (Kolektivní ochranná známka),
- art. 12 c.p.i., nazvaný „*Novità*“ (Novost),
- art. 13 c.p.i., nazvaný „*Capacità distintiva*“ (Rozlišovací způsobilost),
- art. 14 c.p.i., nazvaný „*Liceità*“ (Zákonnost),
- art. 15 c.p.i., nazvaný „*Effetti della registrazione*“ (Účinky registrace),
- art. 16 c.p.i., nazvaný „*Rinnovazione*“ (Obnova),
- art. 17 c.p.i., nazvaný „*Registrazione internazionale*“ (Mezinárodní registrace),
- art. 18 c.p.i., nazvaný „*Protezione temporanea*“ (Dočasná právní ochrana),
- art. 19 c.p.i., nazvaný „*Diritto alla registrazione*“ (Právo na registraci),
- art. 20 c.p.i., nazvaný „*Diritti conferiti dalla registrazione*“ (Práva přiznaná registrací),
- art. 21 c.p.i., nazvaný „*Limitazioni del diritto di marchio*“ (Omezení práva z ochranné známky),
- art. 22 c.p.i., nazvaný „*Unitarietà dei segni distintivi*“ (Jednotnost práv na označení),

- art. 23 c.p.i., nazvaný „Trasferimento del marchio“ (Převod ochranné známky), reprodukuje art. 15 l.m.,
- art. 24 c.p.i., nazvaný „Uso del marchio“ (Užívání ochranné známky),
- art. 25 c.p.i., nazvaný „Nullità“ (Neplatnost),
- art. 26 c.p.i., nazvaný „Decadenza“ (Propadnutí práva),
- art. 27 c.p.i., nazvaný „Decadenza e nullità parziale“ (Propadnutí práva a částečná neplatnost),
- art. 28 c.p.i., nazvaný „Convalidazione“ (Konvalidace).

Jak jsme si mohli povšimnout, Capo II Sezione I c.p.i. je věnován ustanovením vztahujícím se k problematice ochranných známek. Z hlediska systematiky zákoníku, by bylo zřejmě korektnější odkazovat na celou kategorii práv na označení (it. **segni distintivi**) a nikoliv pouze na ochrannou známku. Ve skutečnosti se v rámci Sezione I hovoří o právech na označení pouze v art. 22 c.p.i.

Co do jednotnosti práv na označení, art. 22 c.p.i. stanovuje zákaz přijmout jako firmu (it. **ditta**), obchodní jméno (it. **denominazione** či **ragione sociale**), firemní označení (it. **insegna**) či jako doménové jméno (it. **nome a dominio aziendale**) označení shodné či podobné ochranné známce jiného subjektu, jestliže na základě shodnosti či podobnosti mezi aktivitou podniků osob oprávněných k těmto označením či na základě shodnosti a podobnosti zboží a služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, by mohlo vzniknout nebezpečí záměny ze strany veřejnosti, které může spočívat také v nebezpečí asociace mezi těmito označeními.

Tento zákaz se vztahuje obdobně na situaci, kdy by bylo přijato označení, které by bylo shodné či podobné zaregistrované ochranné známce pro výrobky a služby, které se nemusí nutně podobat, a které požívá proslulosti, jestliže by užívání takového označení vedlo k získání výhody z rozlišovacího charakteru či proslulosti ochranné známky, nebo by jim způsobilo újmu.

Pokud se budeme věnovat předmětu registrace, art. 7 c.p.i. stanovuje, že „jako ochranná známka mohou být zaregistrována všechna označení

schopná grafického ztvárnění, zejména slova včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, zvuky, tvar výrobku nebo jeho obal a zvuková označení, pokud jsou určena k odlišení výrobků a služeb jednoho podniku od výrobků a služeb jiných podniků“. Předmětem registrace podle zákoníku jsou osobní jména a podobizny osob (it. **nomi e ritratti di persona**), ochranné známky určené tvarem (it. **marchi di forma**), znaky (it. **stemmi**) a kolektivní ochranné známky (it. **marchi collettivi**).

Můžeme hovořit o následujících druzích ochranných známek rozlišovaných doktrínou a judikaturou posledních let:

- a) ochranné známky denominativní (it. **marchio denominativo**), tvořené pouze slovy;
- b) ochranné známky figurativní či obrazné (it. **marchio figurativo o emblematico**), tvořené výlučně vyobrazeními, písmeny či číslicemi;
- c) ochranné známky smíšené (it. **marchio misto**), které jsou kombinací slov a vyobrazení;
- d) ochranné známky určené tvarem (it. **marchio di forma**), jedná se o ochranné známky určené tvarem či obalem výrobků. Bývají také nazývány ochranné známky trojrozměrné (it. **marchi tridimensionali**). Tento druh ochranné známky je italským právem přijímán, s výjimkou ustanovení art. 9 c.p.i.;
- e) ochranné známky určené barvou (it. **marchio di colore**), ke kterým se vyjádřil dne 9. října 2004 Soud první instance ES za účelem zdůraznění jejich rozlišovací způsobilosti, kdy zdůraznil, že postačí, pokud taková ochranná známka umožňuje zainteresované veřejnosti odlišit službu, kterou označuje od služeb majících odlišný ekonomický původ;<sup>33</sup>
- f) ochranné známky určené zvukem (it. **marchio di suono**);
- g) čichové ochranné známky (it. **marchio olfattivo**), které jsou v současné době přijímány pouze některými autory (Sandri, Rizzo). Všeobecně

---

<sup>33</sup> Sirotti Gaudenzi, A.: *Marchi, protezione a tutto campo*, in *Guida al diritto*, n. 3, 2005, p. 124



však čichová ochranná známka není považována za přijatelnou, a to na základě nemožnosti čichového orgánu vysílat zprávy, které trvají v čase a které mohou být vnímány kýmkoliv.

Požadavky na ochrannou známku stanovené zákoníkem jsou následující: rozlišovací způsobilost, novost, originalita a zákonnost.

Vstupem zákoníku v účinnost však nebyla dotčena ustanovení codice civile. Ve smyslu art. 2569 c.c. mohou být ochranné známky klasifikovány podle různých kritérií. První způsob klasifikace je na základě charakteru aktivity vykonávané osobou oprávněnou k ochranné známce, a to na tovární známku (it. *marchio di fabbrica*) a obchodní známku (it. *marchio di commercio*). Další možností členění je členění na všeobecnou ochrannou známku (it. *marchio generale*) a zvláštní ochrannou známku (it. *marchio speciale*) na základě skutečnosti, zda podnikatel užívá jedinou ochrannou známku pro všechny své výrobky (it. *marchio generale*) či více ochranných známek pro odlišení výrobků pocházejících z vlastního podniku (it. *marchi speciali*). Dále s přihlédnutím k distinktivní způsobilosti ochranné známky rozlišujeme silné ochranné známky (it. *marchi forti*) a slabé ochranné známky (it. *marchi deboli*). *Marchi forti* se vyznačují důraznou rozlišovací schopností a velmi silnou právní ochranou, jsou-li plodem fantazie. *Marchi deboli* jsou tvořeny slovy běžného užívání či slovy popisnými mezi sebou zkombinovanými, přičemž postačí pouze mírné úpravy či doplnění pro vyloučení možnosti záměny s dalšími ochrannými známkami. Naopak v případě silné ochranné známky bychom se nevyhnuli padělání podle art. 473 c.p.

Ochranná známka musí splňovat jisté požadavky na svou platnost, proto aby mohla být prostřednictvím národního právního řádu chráněna. Především nesmí obsahovat označení protikladná zákonu, veřejnému pořádku a dobrým mravům, ani označení poškozující autorské právo jiné osoby (požadavek zákonnosti). Dále do ochranné známky nesmějí být zahrnuta označení způsobilá oklamat veřejnost o povaze a kvalitě výrobků (princip pravdivosti). Ochranná známka musí být také původní (požadavek

původnosti) a musí se jednat o ochrannou známku, která ještě nebyla registrována jiným podnikatelem pro stejnou kategorii výrobků (požadavek novosti).

## 2.3 Právní úprava ochranných známek v Evropské unii

### 2.3.1 Právní úprava ochranných známek v primárním právu

Volný pohyb zboží je jedním z hlavních pilířů společného trhu<sup>34</sup>. Zrušení cel a obdobných dávek samo o sobě k zajištění volného pohybu zboží nestačí. Kromě peněžního nástroje (cla) se k jeho omezování v mezinárodním obchodním styku ještě uplatňují nástroje administrativní. Nejčastěji se uplatňují tzv. kvantitativní omezení (restrikce), tedy omezení množství zboží dováženého nebo vyváženého. Jejich vyjádřením jsou dovozní a vývozní kvóty, stanovené pro určitá období, které jsou závazné pro obchodní subjekty.

Římská smlouva<sup>35</sup> upravuje v rámci společného (vnitřního) trhu zákaz kvantitativních omezení, jakož i jiných opatření podobného účelu, tedy diskriminace dováženého či vyváženého zboží členskými státy, v čl. 28 (30) až 30 (36). Čl. 28 (30) zakazuje kvantitativní omezení dovozu, čl. 29 (34) vývozu. Čl. 30 (36) obsahuje exempční (salvatorní) klauzuli, neboť stanoví, kdy se zákaz kvantitativních omezení nebo podobných opatření neuplatní.

---

<sup>34</sup> Dne 1.7.1968 byl vytvořen společný trh, zahrnující kromě uvolněného pohybu zboží, služeb a kapitálu i volný pohyb osob provádějících ekonomickou činnost. Dalším krokem bylo zlikvidovat ostatní omezení obchodu, tedy opatření mající obdobný účinek jako cla a restrikce, rozšířit režim volného pohybu osob na všechny kategorie osob, uvolnit poskytování služeb a též pohyb kapitálu. K splnění tohoto úkolu dochází až počátkem 90. let, kdy se „úplný“ společný trh přeměňuje v trh vnitřní. Došlo ke zrušení kontrol zboží při přechodu vnitřních hranic Společenství. Jednotný vnitřní trh Společenství tak vzniká v roce 1993 se vstupem Maastrichtské smlouvy v platnost. Je definován v čl. 14 (7a) odst. 2 Římské smlouvy jako „prostor bez vnitřních hranic, v němž je podle ustanovení této smlouvy zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu“. K těmto čtyřem základním svobodám je ještě nutno přičíst nerušenou hospodářskou soutěž v měřítku celého Společenství, bez níž by vnitřní trh nemohl fungovat. (Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3. vydání, Praha, 2001, str. 131-133).

<sup>35</sup> Smlouva o založení Evropského společenství

Římská smlouva tedy podle čl. 30 (36) umožňuje v určitých případech výjimky, kdy lze přímo uplatnit kvantitativní omezení nebo opatření obdobného účinku. Jde tedy o derogaci zákazu uvedeného v čl. 28 (30).

Dovoz, vývoz nebo průvoz zboží lze podle čl. 30 (36) zakázat nebo omezit, je-li to odůvodněno:

- veřejnou morálkou;
- veřejným pořádkem;
- veřejnou bezpečností;
- ochranou zdraví a života lidí a zvířat a ochranou rostlin;
- ochranou národních kulturních statků, jež mají uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu;
- ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Jde o výčet taxativní. Jsou stanoveny dvě kumulativní podmínky pro uplatnění výjimky. Nesmí jít o prostředek svévolné diskriminace ani o skryté omezování obchodu mezi členskými státy. Jde o výjimky ex lege.

Pokud se jedná o výjimku z ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví, jedná se vlastně o výjimku z ochrany duševního vlastnictví, tedy průmyslových a autorských práv. Uplatnění práv z duševního vlastnictví představuje vždy určitá omezení práv jiných subjektů, což dále znamená zásah do volného pohybu zboží nebo do hospodářské soutěže Společenství.

K samotné oblasti ochranných známek se vztahují ustanovení čl. 12 (6), 28 (30), 29 (34), 30 (36), 81 (85), 82 (86), 295 (222) Římské smlouvy.

Pokud jde o výklad čl. 12 Římské smlouvy, stěžejním bylo rozhodnutí ESD ve věci *Phil Collins v. Imtrat Handelsgesellschaft GmbH* C-92/92<sup>36</sup>, ve kterém ESD rozhodl, že práva duševního vlastnictví spadají pod čl. 12 (6) Římské smlouvy, protože tato práva ovlivňují obchod se zbožím a službami. Aby národní právo bylo kompatibilní s čl. 12 (6), nesmí rozlišovat mezi osobami oprávněnými či povinnými na základě státní příslušnosti (jedná-li

---

<sup>36</sup> Míracký, T.: Ochranné známky na jednotném vnitřním trhu EU, diplomová práce, Brno, Právnická fakulta MU, 2004, str. 13-14

se o občany EU). Čl. 12 (6) se mohou občané EU dovolávat přímo před národními soudy.

Čl. 28 – 30 Římské smlouvy jsou základem, z něhož ESD vychází při rozhodování o sporech týkajících se ochranných známek. Majitel či držitel práva k ochranné známce má výlučné právo uvést produkt jí označený na trh a bránit tak dovozům těchto produktů ze zahraničí. Tím by avšak mohlo dojít k rozdělení vnitřního trhu na jednotlivé části a k porušení čl. 28 (30) a 29 (34) Římské smlouvy, i přesto, že tato ustanovení jsou určena pouze státům. Kdyby totiž bylo soukromým osobám umožněno prostřednictvím jejich práv zabránit volnému pohybu zboží na vnitřním trhu, došlo by k výraznému omezení významu těchto článků. Přestože čl. 30 (36) Římské smlouvy umožňuje zákaz či omezení dovozů a vývozů z důvodu ochrany práv k duševnímu vlastnictví, což dokládá i čl. 295 (222) Římské smlouvy, který zajišťuje ochranu vlastnického práva prostřednictvím národních právních řádů, není tím možné ospravedlňovat jednání porušující pravidla platná na vnitřním trhu. ESD tak vytvořil doktrínu rozdílu mezi existencí a výkonem práv k duševnímu vlastnictví.

Čl. 81 (85) a 82 (86) Římské smlouvy se o ochranných známkách výslovně nezmiňují, avšak řada rozhodnutí Komise a ESD vytvořila pravidla pro výkon práv z ochranných známek ve světle soutěžního práva. Čl. 81 (85) Římské smlouvy upravuje kartelové dohody omezující soutěž. ESD rozhodl, že je možné porušit toto ustanovení i uzavíráním dohod týkajících se ochranných známek. Čl. 82 (86) se týká zneužívání dominantního postavení prostřednictvím monopolů. Stěžejním rozhodnutím v této oblasti je RTE and ITP v. Commission (Magill TV Guide) C-241 a 242/91<sup>37</sup>, kdy ESD posuzoval, zda právo k duševnímu vlastnictví může porušovat čl. 82 (86) Římské smlouvy. Stanovil, že vlastnění práva k duševnímu vlastnictví nezakládá dominantní postavení. Odmítnutí licencovat právo k duševnímu vlastnictví

---

<sup>37</sup> Mířacký, T.: Ochranné známky na jednotném vnitřním trhu EU, diplomová práce, Brno, Právnická fakulta MU, 2004, str. 14

může za určitých podmínek znamenat porušení tohoto článku. Jako nápravu při porušení čl. 82 (86) Římské smlouvy ESD stanovil nucenou licenci.

### *2.3.2 Právní úprava ochranných známek v sekundárním právu*

Sekundární právo ES se zabývá dvěma oblastmi, a to harmonizací právních řádů a vytvořením komunitárního práva ochranných známek.

V terminologii Římské smlouvy jsou dle čl. 95 (100a) odst. 1 základem pro sblížení (harmonizaci) práva v rámci ES opatření ke sblížení ustanovení těch zákonů a ostatních právních předpisů členských států, jejichž předmětem je vytváření a fungování vnitřního trhu, k jejichž vydávání je zmocněna Rada postupem dle čl. 251 (189b) Římské smlouvy po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.

Od 2. poloviny 80. let se uplatňuje nový způsob harmonizace upravující pouze základní otázky dané problematiky a speciální úpravu ponechávající členským státům.

Čl. 95 (100a) odst. 3 Římské smlouvy posiluje úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele prostřednictvím harmonizačních opatření.

Dle čl. 95 (100a) odst. 4 Římské smlouvy může členský stát požádat Komisi o výjimku, pokládá-li za nutné zachovat vlastní předpisy z důvodů v citovaném ustanovení vymezených.

Projevem harmonizačních snah v oblasti ochranných známek je přijetí První směrnice Rady ES.

Komunitární právo ochranných známek je představováno Nařízením Rady ES o ochranné známce Společenství, Nařízením Rady ES č. 3288/94 z 22. prosince 1994 o změnách Nařízení Rady ES č. 40/94, Nařízením Komise ES č. 2868/95 z 13. prosince 1995 provádějící Nařízení Rady ES č. 40/94, Nařízením Komise ES č. 2869/95 z 13. prosince 1995 o poplatcích Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (známky a vzory) a Nařízením

Komise ES č. 216/96 z 5. února 1996 stanoví pravidla pro řízení před Odvolací komisí Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (známky a vzory).<sup>38</sup>

### 2.3.3 Ochranná známka Společenství

Institut ochranné známky Společenství (CTM) vzniká na základě Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství. Jedná se o obsáhlý dokument upravující všechny aspekty známkového práva Společenství, včetně registrace známek s působností na území Společenství.

Základní zásady vyplývající z Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství jsou:

- Vnitřní trh má fungovat podobně jako národní trh státu, proto je třeba sjednotit způsoby označování zboží a služeb, je třeba také sjednotit způsoby označování zboží a identifikace výrobců.
- Známková ochrana má být v celém Společenství stejná a má tak být překonána její teritoriální omezenost.
- Znamka Společenství nenahrazuje národní známky, ale existuje vedle nich.
- Majitel známky Společenství nesmí znemožňovat její užití třetí osobou u zboží, které je ve volném oběhu ve Společenství.
- Znamka musí být převoditelná.
- Administrativní činnost zajišťuje Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM), orgán nezávislý na členských státech sídlící v Alicante ve Španělsku.
- Členské státy stanoví soudy pro ochranné známky Společenství, rozhodnutí těchto soudů musí být uznána v celém Společenství na základě Bruselské úmluvy o pravomoci soudů a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních.

Jde o známku jednotnou, která má jednotný účinek na celém území Společenství. Majiteli známky Společenství mohou být fyzické a právnické osoby, a to nejen příslušníci členských států ES, ale i ty, které jsou

<sup>38</sup> Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3. vydání, Praha, 2001, str. 150

příslušníky smluvních států PUÚ nebo mají na území těchto států bydliště (sídlo).

#### 2.4 Mezinárodní smlouvy v oblasti ochranných známek

Právní režim ochranných známek a označení původu výrobků je stejně jako u ostatních předmětů průmyslových práv upraven nejen právními předpisy, platnými vždy pro území jednotlivého státu, ale též mnohostrannými mezinárodními smlouvami, které pro členské státy závazně stanoví některé principy zápisu známek a uplatnění jejich ochrany. Klíčové mezinárodní dohody z oblasti průmyslových práv jsou postaveny na zásadách mnohostrannosti<sup>39</sup>, asimilace a reciprocity<sup>40</sup>, a teritoriality<sup>41</sup>.

Zastřešující mezinárodní mezivládní organizací na úseku mezinárodních smluv uzavřených na tomto úseku je Světová organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě (WIPO) založená v roce 1967. Jedná se o zvláštní organizaci OSN, která prostřednictvím svého Mezinárodního úřadu plní administrativní funkce v rámci většiny mezinárodních smluv v oblasti duševního vlastnictví. Jejím úkolem je vytvářet podmínky pro další zdokonalování ochrany těchto práv. V posledních letech sehrála významnou roli také současná Světová obchodní organizace (WTO), v jejímž rámci došlo k uzavření Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která se zabývá

<sup>39</sup> Většina mezinárodních smluv o ochranných známkách a označení původu je mnohostrannými (multilaterálními) dohodami, k nimž přistupuje velký počet států, popř. mezistátních organizací (ES), které vytvářejí smluvní unii.

<sup>40</sup> Podstatou této zásady je, že každý smluvní stát nakládá s příslušníky ostatních smluvních států jako s příslušníky vlastního státu za předpokladu vzájemnosti. To znamená, že stát nemůže zacházet za předpokladu reciprocity s cizími státními příslušníky hůře než se svými vlastními. V poslední době se začíná v uzavíraných mezinárodních smlouvách prosazovat **princip národního zacházení (režimu)**, podle kterého se smluvní státy zavazují v oblasti ochrany duševního vlastnictví poskytovat občanům ostatních členských států zacházení neméně příznivé, než jaké poskytují svým vlastním občanům.

<sup>41</sup> Podmínky zápisu ochranné známky a označení původu zboží a ochrana z nich vyplývající se vždy řídí právními předpisy státu, pro jehož území je známka nebo označení původu zapsáno. Zápisná způsobilost ochranné známky a označení původu, řízení o přihlášce a zápisu a práva jejich majitelů se i pro cizí státní příslušníky řídí zákonodárstvím země, kde se ochrana uplatňuje.

i některými základními otázkami ve vztahu k ochranným známkám a označení původu výrobků.

Česká republika je členskou zemí těchto mnohostranných mezinárodních smluv v oblasti ochranných známek<sup>42</sup>:

1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhláška ministra zahraničí č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.),
2. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních ochranných známek (vyhláška ministra zahraničí č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.),
3. Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 248/1996 Sb.),
4. Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě,
5. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb.),
6. Smlouva o známkovém právu (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 199/1996 Sb.),
7. Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (vyhláška Ministerstva zahraničí č. 67/1975 Sb. ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb.),
8. Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží (vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 64/1963 Sb.),
9. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, tzv. TRIPS (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.).

#### *2.4.1 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví*

Pařížská unijní úmluva byla uzavřena dne 20. března 1883 v Paříži. Byla několikrát revidována na mezinárodních konferencích. Každá

---

<sup>42</sup> I když Česká republika není členem Vídeňské dohody o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek, ÚPV postupuje při třídění obrazových známek podle této dohody.



z konferencí přijala akt revize PUÚ.<sup>43</sup> Jedná se o základní mezinárodní smlouvu upravující průmyslové vlastnictví. Předmětem ochrany v rámci průmyslového vlastnictví jsou vynálezy, užité vzory (tzv. malé patenty), průmyslové vzory, ochranné známky, obchodní jméno, označení původu a potlačování nekalé soutěže.<sup>44</sup> Dále zakotvuje stěžejní zásady ochrany průmyslového vlastnictví, na nichž jsou vybudovány právní systémy této ochrany v jednotlivých zemích **Pařížské unie**<sup>45</sup>.

Oblast úpravy PUÚ můžeme rozdělit do čtyř oblastí: postavení cizinců (cizinecký režim), unijní priorita, přímá smluvní pravidla průmyslově právní ochrany, institucionální rámec.

Jednou z nejdůležitějších zásad je úprava uznání **prioritního práva** při podání přihlášky vynálezu, užitého vzoru, průmyslového vzoru nebo modelu a ochranné známky, která je zakotvena v čl. 4 PUÚ. To znamená, že podá-li přihlašovatel přihlášku v jedné z unijních zemí a ve stanovené lhůtě následně podá tutéž přihlášku v další jedné nebo několika zemích unie, bude v těchto zemích uznáno jako datum podání přihlášky datum, kdy přihlašovatel podal přihlášku v první zemi. Tyto přihlášky mají přednost před eventuálními přihláškami podanými v průběhu **prioritní lhůty** jinými přihlašovately pro stejný vynález, stejnou ochrannou známku apod. Praktická výhoda práva priority spočívá v tom, že přihlašovatel nemusí podat přihlášky ve všech zemích, kde žádá o udělení ochrany, současně, ale může tak učinit v průběhu celé prioritní lhůty s vědomím, že rozhodným datem pro všechny další přihlášky je datum podání přihlášky první. Prioritní lhůta činí u ochranných známek šest měsíců. Právo priority se neuplatňuje automaticky, je nutné se ho dovolat a zajistit odpovídající

---

<sup>43</sup> Každý smluvní stát je vázán tím zněním PUÚ, které odpovídá poslednímu znění PUÚ přijatému tímto státem.

<sup>44</sup> TRIPS oproti tomu mezi předměty průmyslového a duševního vlastnictví zahrnuje i nezveřejněné informace a integrované obvody (u nás označované jako topografie polovodičových výrobků).

<sup>45</sup> Smluvní státy PUÚ tvoří tzv. Pařížskou unii. Jedná se o mezinárodní organizaci, která ovšem v mezinárodních vztazích nevystupuje samostatně, ale v rámci WIPO.

náležitosti. Právo priority může být uplatněno pouze pro stejný předmět ochrany.<sup>46</sup>

PUÚ stanovuje některé přímé normy, které jsou přímo aplikovatelné v členských státech. S výjimkou toho, co je v PUÚ výslovně stanoveno, smluvní státy mají naprostou svobodu ve vnitrostátní právní úpravě průmyslového vlastnictví.

Čl. 12 PUÚ je základem pro vytváření úřadů průmyslového vlastnictví členských států. V České republice je jím Úřad průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).<sup>47</sup>

Co se týká ochranných známek, PUÚ neupravila podmínky pro přihlašování a registraci ochranných známek. Ty byly upraveny jak národními zákony, tak navazujícími mezinárodními smlouvami. Upravila však vztahy mezi ochrannými známkami udělovanými v jednotlivých členských státech s ochrannými známkami přihlašovanými z jiných států do těchto zemí. Položila základ pro posuzování zápisné způsobilosti ochranných známek z hlediska jejich zaměnitelnosti, rozlišovací způsobilosti a klamavosti. Řešila otázku platnosti ochranných známek ve vztahu k jejich užívání. Moderně pojala úpravu tzv. všeobecně známých známek. Založila i ochranu státních znaků a jiných mezinárodních organizací a tzv. kolektivních ochranných známek.

PUÚ obsahuje v čl. 6quater důležité ustanovení o převoditelnosti ochranné známky. V případě, že zákonodárství některé unijní země činí převod známky platný jen tehdy, nastal-li současně s převodem podniku či obchodu, jemuž známka náleží, k jeho platnosti postačí, aby část podniku nebo obchodu, která je v této zemi, byla převedena na právního nástupce s výlučným právem v ní vyrábět nebo prodávat výrobky opatřené převedenou známkou. Toto ustanovení navíc neukládá unijním zemím povinnost uznávat platnost převodu kterékoliv známky, pokud by její užívání právním nástupcem uvádělo veřejnost v omyl.

---

<sup>46</sup> PUÚ však umožňuje uplatnění priority částečné nebo několikanásobné např. pro zdokonalené řešení vynálezu.

<sup>47</sup> Do rozdělení ČSFR jím byl Federální úřad pro vynálezy.

#### 2.4.2 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek byla uzavřena dne 14. dubna 1891 v Madridu a několikrát revidována. Je zvláštní mnohostrannou dohodou opírající se o PUÚ. Členské státy Madridské dohody vytvářejí **Madridskou unii** a mohou jimi být pouze členské státy PUÚ.

Podstatou Madridské dohody je možnost přihlašovatele přihlásit svou ochrannou známku na základě jediné mezinárodní přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě prostřednictvím zápisného úřadu země přihlašovatele, do těch členských zemí, které přihlašovatel označil v přihlášce. Podmínkou podání mezinárodní přihlášky je zápis ochranné známky v zemi původu, již se rozumí:

- země Madridské unie (tvoří ji členské státy Madridské dohody), rozhodující je sídlo podniku podnikatele (přihlašovatele);
- nemá-li přihlašovatel v žádné zemi Madridské unie skutečný průmyslový nebo obchodní podnik, je rozhodující jeho bydliště;
- nemá-li přihlašovatel na území Madridské unie ani sídlo ani trvalé bydliště, je rozhodující jeho státní příslušnost. Příslušníci smluvních států Madridské unie jsou postaveni naroveň příslušníkům nečlenských zemí.

Ochranné známky zapsané na základě Madridské dohody do mezinárodního rejstříku vedeného Mezinárodním úřadem se nazývají **mezinárodní zápisy ochranných známek** neboli **mezinárodní ochranné známky**.

Doba platnosti mezinárodního zápisu ochranné známky je podle Madridské dohody dvacet let. Platnost mezinárodního zápisu může být neomezeně obnovována na základě zaplacení příslušných poplatků, vždy na dvacet let.

Po dobu pěti let od data mezinárodního zápisu je tento zápis závislý na existenci tzv. **základního zápisu** této ochranné známky v zemi původu. Mezinárodní zápis ztrácí zcela nebo zčásti ochranu, jestliže národní známka

dříve zapsaná v zemi původu přestala v době pěti let od data mezinárodního zápisu požívat ochrany. Zánik základního zápisu ochranné známky oznamuje úřad země původu Mezinárodnímu úřadu a ten příslušný mezinárodní zápis ochranné známky vymaže z mezinárodního rejstříku.

#### *2.4.3 Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek*

Byl uzavřen dne 27. června 1989 na diplomatické konferenci v Madridu. Protokol přináší do stávajícího systému mezinárodního přihlašování ochranných známek některé změny, které původní Madridská dohoda podle svých ustanovení neumožňuje. Protokol mění zásadu Madridské dohody, podle níž se mezinárodní zápis ochranné známky musí opírat o zápis téže známky v zemi původu přihlašovatele (tzv. **základní zápis**). Podle Protokolu je možné podat mezinárodní přihlášku ochranné známky jen na základě přihlášky ochranné známky (tzv. **základní přihlášky**) u úřadu v zemi původu, aniž by v okamžiku podání mezinárodní přihlášky musel být již proveden zápis této známky u úřadu v zemi původu<sup>48</sup>.

Doba platnosti mezinárodního zápisu se zkracuje na deset let.

Protokol umožňuje propojení současného systému mezinárodních zápisů ochranných známek podle Madridské dohody se systémem zápisů podle Protokolu.

Vstupem Protokolu v platnost se zavádějí tři druhy mezinárodních zápisů ochranných známek:

1. Mezinárodní zápisy výlučně podle Madridské dohody v rámci států, které jsou členy Madridské dohody, bez ohledu na to, zda jsou členy Protokolu.
2. Mezinárodní zápisy výlučně podle Protokolu, mezi smluvními stranami Protokolu.
3. Mezinárodní zápisy vztahující se k Madridské dohodě i Protokolu současně.

---

<sup>48</sup> Jakl, L. a kol.: Ochranné známky a označení původu, 2. vydání, Praha, 2002, str. 118

Stranou Protokolu se může stát vedle státu i mezivládní organizace vytvářející regionální seskupení více států s jednotným známkovým systémem, jaký v současné době představují např. ES s institutem tzv. ochranné známky Společenství.

Podávání mezinárodních přihlášek ochranných známek podle Protokolu bylo zahájeno až dnem 1. dubna 1996, kdy vstoupil v účinnost *Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě*, schválený 18. ledna 1996.

#### *2.4.4 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek*

Tato mezinárodní smlouva opírající se o PUÚ byla uzavřena dne 15. června 1957 v Nice a revidována dne 14. července 1967 ve Stockholmu. Smlouva stanoví jednotný systém mezinárodního třídění výrobků a služeb pro zápis ochranných známek založený na druhu výrobku nebo služby.

Do 1. ledna 2002 obsahovalo mezinárodní třídění výrobků a služeb 42 tříd (34 tříd výrobků a 8 tříd služeb). Od 1. ledna 2002 vstupuje v účinnost 8. znění tohoto třídění, které rozšiřuje počet tříd na 45, a to na stávajících 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb.

Jednotlivé smluvní země mohou vydat třídění ve svém jazyce.

Úřady smluvních zemí jsou povinny vyznačovat ve známkových rejstřících a jiných úředních publikacích ochranných známek čísla tříd mezinárodního třídění, do nichž patří výrobky nebo služby, pro něž se známka zapisuje.

Základním hlediskem pro zatřídění výrobku nebo služby je zpravidla jeho určení.

Pro svou jednoduchost a výhodnost je Niceské třídění užíváno i v některých nečlenských státech.

#### *2.4.5 Smlouva o známkovém právu*

Byla uzavřena dne 28. října 1994 v Ženevě a patří k nejnovějším mezinárodním smlouvám v oblasti ochranných známek. Pro Českou republiku vstoupila v platnost dnem 1. srpna 1996.

Smlouva upravuje formální náležitosti žádostí tak, že stanoví u každé žádosti maximální rozsah náležitostí, které může úřad smluvní strany pro danou žádost vyžadovat. Součástí smlouvy jsou vzorové formuláře jednotlivých žádostí, jichž se Smlouva týká.

#### *2.4.6 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví*

##### *(TRIPS)*

TRIPS patří do komplexu mnohostranných dohod sjednaných dne 15. dubna 1994 v Marrakeši, které tvoří součást Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO). Vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1995, a to i pro Českou republiku. Je závazná pro všechny členy WTO.

Cílem TRIPS je usnadnění mezinárodního obchodu.

TRIPS lze rozdělit na tři části. První obsahuje hmotněprávní úpravu jednotlivých prvků duševního vlastnictví, druhá předepisuje smluvním státům národní prostředky pro vynucování práv z duševního vlastnictví a třetí se zabývá prevencí a řešením sporů mezi smluvními státy.

TRIPS svými hmotněprávními ustanoveními zajišťuje minimální standard ochrany duševního vlastnictví ve smluvních státech. Odkazuje na čtyři mnohostranné úmluvy spravované WIPO, a to na PUÚ, Bernskou úmluvu na ochranu literárních a uměleckých děl, Římskou úmluvu na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních vysílání a Smlouvu o duševním vlastnictví týkající se integrovaných obvodů. Přesto TRIPS obsahuje řadu vlastních pravidel.

Co se týká vynucování práv z duševního vlastnictví, TRIPS stanoví v této souvislosti povinnosti smluvních států, které se zavazují respektování porušovaných práv zajistit.

TRIPS obsahuje ustanovení o prevenci vzniku sporů mezi smluvními státy a jejich řešení (Část V, čl. 63 a 64). Smluvní státy tak mají rozsáhlou informační povinnost, jestliže se jedná o otázky upravené dohodou. Pro řešení vzniklých sporů TRIPS odkazuje na čl. XXII a XXIII GATT a Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů.

V oblasti ochranných známek TRIPS upravuje definici označení, které může být ochrannou známkou s tím, že členové mohou její zápisnou způsobilost podmínit užíváním ochranné známky. Skutečné užívání ochranné známky však nemůže být podmínkou pro podání přihlášky k zápisu. Členské státy musí každou ochrannou známkou před provedením zápisu nebo bezprostředně po něm zveřejnit a umožnit podání žádosti o její výmaz. Mohou poskytnout možnost podat proti zápisu ochranné známky námitku. TRIPS zakotvuje práva majitelů ochranných známek domáhat se ochrany proti porušení svých práv a rozšiřuje ochranu tzv. všeobecně známé známky podle čl. 6bis PUÚ. Práva z všeobecně známé známky se lze domáhat za splnění určitých podmínek i ve vztahu k jiným výrobkům či službám, než pro které je tato známka zapsána. TRIPS upravuje podmínky pro povinné užívání ochranné známky, licenci k ochranné známce a její převod.

### 3. První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách

V prosinci roku 1988 byla vydána směrnice<sup>49</sup> ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách z hlediska fungování vnitřního trhu. Zákony členských států totiž obsahovaly rozdíly, které by mohly bránit volnému oběhu zboží a volnosti poskytování služeb, a tím narušovat soutěž v rámci společného trhu. Právě jen o odstranění těchto rozdílů První směrnice Rady ES usiluje. Nejedná se o všeobsahující harmonizační předpis, jak ostatně vyplývá i z její preambule.

První směrnice Rady ES ponechala členským státům právo i nadále chránit známky získané užíváním, jakož i volnost upravit řízení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek, účinky zrušení či neplatnosti ochranných známek aj.

Její ustanovení se ale na druhou stranu týkají hlavních oblastí známkového práva, jako jsou podmínky zápisu, účinky starších práv a účinky zápisu, od nichž se členské státy nesmí jak odchýlit, tak jít nad jejich rámec.

První směrnice Rady ES rozlišuje mezi ustanoveními obligatorními, která členské státy převzít musí, a fakultativními, která převzít mohou.

První směrnice Rady ES uložila členským státům ES uvést své předpisy do souladu s jejími ustanoveními původně do 28. prosince 1991, tento termín byl však prodloužen do 31. prosince 1992. Implementace neproběhla ve všech státech stejně. Rozdíly se objevily nejenom v čase

---

<sup>49</sup> Směrnice jako legislativní akt Společenství nemá obecnou závaznost a zavazuje jen subjekty, kterým je adresována. Těmi mohou být výhradně členské státy. Směrnice předepisuje pouze výsledek, jehož má být dosaženo, zatímco formy a metody dosažení tohoto cíle zůstávají na vůli států. Směrnice zpravidla stanoví zásady, které mají být vtěleny do právních řádů členských států. Proto zpravidla obsahuje i lhůtu, do jejíhož ukončení musí být vnitrostátně provedena (Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3. vydání, Praha, 2001, str. 67)



samotné implementace, ale i v obsahu přeneseném do národních právních řádů. I když tato směrnice byla významným krokem vpřed pro harmonizaci národních právních řádů v oblasti známkoprávní ochrany, nevyřešila všechny problémy.

První směrnice Rady ES obsahuje několik právních zásad úpravy ochranných známek:

- jednotná definice ochranné známky;
- uzákonění ochrany starších práv třetích osob;
- jednotné vymezení práv majitele ochranné známky;
- stanovení povinného užívání ochranných známek;
- soulad národních úprav členských států ES s ustanoveními PUÚ.

### 3.1 Shrnutí obsahu První směrnice Rady ES<sup>50</sup>

Směrnice má 17 článků:

#### Čl. 1 Oblast působnosti

Směrnice se aplikuje na individuální, kolektivní, garanční a certifikační ochranné známky, které jsou zapsány nebo přihlášeny v členských státech ES, v zemích Beneluxu nebo jsou předmětem mezinárodní registrace dle Madridské dohody.

#### Čl. 2 Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku

Směrnice stanoví dvě základní podmínky, které musí označení splňovat, aby mohlo tvořit ochrannou známku: označení musí být schopno grafického ztvárnění a musí být schopno odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Směrnice vyjmenovává příklady označení, která mohou tvořit ochrannou známku (slova, včetně vlastních jmen, kresba, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obalu). Tato definice je shodná s čl. 4 Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství.

---

<sup>50</sup> Čerpáno z Kopecká, S.: Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví, 1. vydání, Praha, 2002, str. 44-54 a z Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení), Komentář, 1. vydání, Praha, 2004, str. 419-429.

### Čl.3 Důvody pro zamítnutí či neplatnost

#### **Absolutní důvody**

##### *Obligatorní ustanovení*

Směrnice obsahuje taxativní výčet důvodů zamítnutí nebo neplatnosti týkající se samotné známky. Uvádí osm důvodů, které musí členské státy převzít do svých zákonů jako důvody zamítnutí nebo neplatnosti, popřípadě obou:

- označení, která nemohou tvořit ochrannou známku, jedná se o označení, která nesplňují podmínky definice;
- další tři důvody:
  - ochranné známky, které nemají rozlišovací způsobilost;
  - ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností;
  - ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.

Pro tyto tři případy je společné, že přihláška ochranné známky nebude zamítnuta, pokud před jejím podáním získalo označení v důsledku užívání rozlišovací způsobilost.

- označení tvořená výlučně tvarem, který je dán samotnou povahou výrobku nebo tvarem výrobku, nezbytným pro dosažení technického výsledku, nebo tvarem dodávajícím výrobku podstatnou hodnotu;
- ochranné známky odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům;
- ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost ohledně své povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobku nebo služby;

- ochranné známky, k nimž nedaly příslušné orgány souhlas a které budou zamítnuty podle čl. 6ter PUÚ.

#### *Fakultativní ustanovení*

Každý členský stát může stanovit, že ochranná známka nebude zapsána a byla-li již zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud:

- užívání ochranné známky může být zakázáno podle ustanovení jiného zákona, než je zákon o ochranných známkách;
- ochranná známka obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty;
- ochranná známka obsahuje znaky, emblémy a erby jiné než ty, které jsou uvedeny v čl. 6ter PUÚ;
- přihlašovatel ochranné známky nebyl v dobré víře.

Směrnice se zabývá důvody týkajícími se střetu mezi ochrannou známkou a třetími právy, tzv. relativními důvody zamítnutí či neplatnosti.

#### Čl. 4 Další důvody zamítnutí či neplatnosti, týkající se střetu se staršími právy

##### **Relativní důvody**

#### *Obligatorní ustanovení*

Ochranná známka nebude zapsána a byla-li zapsána, bude prohlášena neplatnou, je-li ve střetu se starší ochrannou známkou. K tomuto střetu dochází:

- je-li totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které je přihlášena nebo zapsána, jsou totožné s těmi, pro které je zapsána starší ochranná známka;
- jestliže z důvodů totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny v povědomí veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou;
- je-li totožná nebo podobná starší ochranné známce Společenství a má být nebo byla zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je zapsána ochranná známka Společenství, jestliže

ochranná známka Společenství má ve Společenství dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jí bylo na újmu.

Starší ochranné známky jsou definovány jako:

- ochranné známky Společenství, ochranné známky zapsané v členském státě (v případě Beneluxu známky zapsané u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu) a mezinárodní ochranné známky zapsané s účinky pro členský stát, mají-li dřívější datum podání, než je datum podání přihlášky, s přihlédnutím k případným uplatněným prioritám;
- ochranné známky Společenství, které platně nárokují senioritu ze starší ochranné známky;
- přihlášky výše uvedených ochranných známek s podmínkou jejich zápisu;
- ochranné známky, které ke dni podání přihlášky nebo ke dni uplatněného práva přednosti jsou v členském státě obecně známé ve smyslu čl. 6bis PUÚ.

*Fakultativní důvody*

- je-li ochranná známka totožná nebo podobná starší národní ochranné známce a má být nebo byla zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je zapsána starší ochranná známka, jestliže starší ochranná známka má v příslušném členském státě dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jí bylo na újmu;
- může-li být užívání ochranné známky zakázáno na základě jiného staršího práva, zejména: práva na jméno, práva k osobnímu portrétu, práva autorského nebo práva k průmyslovému vlastnictví;
- je-li ochranná známka totožná:
  - se starší kolektivní ochrannou známkou, která zanikla během tří let před podáním přihlášky;
  - se starší garanční nebo certifikační známkou, která zanikla před

podáním přihlášky ve lhůtě, kterou stanoví členský stát;

- se starší ochrannou známkou, která zanikla během dvou let před podáním přihlášky.
- může-li ochranná známka vést k záměně s ochrannou známkou, která byla užívána ke dni podání přihlášky v zahraničí a která se tam dosud užívá, nejednal-li přihlašovatel v dobré víře.

#### Čl. 5 Práva z ochranné známky

Jedná se o klíčové ustanovení směrnice. Mělo by být tudíž členskými státy převzato doslovně. Je zde promítnut princip absolutní ochrany v případě totožnosti známky a přihlašovaného či používaného označení a výrobků či služeb, a koncepce nebezpečí záměny v případě podobnosti mezi známkou a označením a výrobků a služeb. Rozlišujeme obligatorní a fakultativní ustanovení.

##### *Obligatorní ustanovení*

Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

- označení totožné s ochrannou známkou, pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána;
- označení, u něhož z důvodů jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a z důvodů totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením, existuje nebezpečí záměny na straně veřejnosti, včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou.

##### *Fakultativní ustanovení*

Členské státy mohou rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat užívání označení, které je totožné s ochrannou známkou nebo je jí podobné, pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána, pokud se jedná o ochrannou známkou, která má v členském státě dobré jméno a pokud by užívání označení bez řádného důvodu nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Majitelem mohou být zakázána tato jednání:

- umísťovat označení na výrobky či obaly;
- nabízet, uvádět na trh či skladovat za tímto účelem pod tímto označením výrobky;
- nabízet nebo poskytovat pod tímto označením služby;
- užívat označení v obchodních listinách a v reklamě.

#### Čl. 6 Omezení účinků ochranné známky

Majitel ochranné známky nemůže zakázat třetím osobám, aby užívaly v obchodním styku:

- své jméno a adresu;
- údaje o druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných vlastností výrobků i služeb;
- ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů.

Takové užívání musí být však v souladu s poctivými obchodními zvyky.

#### Čl. 7 Vyčerpání práv z ochranné známky

Směrnice vychází z principu komunitárního vyčerpání práv, jak jej formuloval ESD při interpretaci čl. 28 až 30 Římské smlouvy. Majitel ochranné známky není tudíž oprávněn zakázat její užívání pro výrobky, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství. Výjimkou je situace, kdy má majitel rozumné důvody bránit další komercializaci výrobků, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu výrobků po jejich uvedení na trh.

#### Čl. 8 Licence

Ochranná známka může být předmětem licence, a to pro některé nebo všechny výrobky či služby, pro které byla zapsána, a pro celé území daného členského státu či pouze pro jeho část. Licence může být výlučná a nevýlučná. Majitel ochranné známky bude postupovat proti nabyvateli licence v případě některých porušení licenční smlouvy stejně jako proti

každé třetí osobě, která porušuje práva z jeho ochranné známky. Takovými porušeními licenční smlouvy jsou:

- trvání licence;
- podoba, v jaké může být známka užívána;
- rozsah výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta;
- území, na kterém může být ochranná známka užívána;
- jakost výrobků nebo služeb, vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.

Jsou-li porušeny jiné podmínky licence, může majitel známky žalovat nabyvatele licence jen pro porušení smlouvy a na výrobky uváděné nabyvatelem licence na trh za těchto okolností nelze pohlížet jako na výrobky porušující práva z ochranné známky.

#### Čl. 9 Prekluze práva strpěním

Majitel ochranné známky je povinen svou známku bránit. Sankcí za neplnění této povinnosti je propadnutí práv. K propadnutí práv dojde v případě, že majitel tzv. starší ochranné známky strpěl užívání pozdější ochranné známky v některém členském státě, v tomto státě také zapsané, nepřetržitě po dobu 5 let a je si vědom jejího užívání. To neplatí, pokud by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

#### Čl. 10, 11, 12, 13, 14

##### **Neužívání ochranné známky**

Majitel ochranné známky je povinen svou ochrannou známku užívat. Neplnění této povinnosti je postiženo sankcemi s výjimkou případů, kdy pro něj existují řádné důvody. Znáмка není užívána, pokud během období pěti let následujících po jejím zápisu, nezačal majitel ochrannou známku užívat pro výrobky a služby, pro které byla zapsána, nebo jestliže bylo toto užívání pozastaveno na dobu pěti let. Za užívání ochranné známky se považuje také její užívání v podobě, která se liší v jednotlivostech, neměnicích její rozlišovací způsobilost, a rovněž umístování ochranné známky na výrobky nebo jejich obaly výlučně pro potřeby vývozu. Obdobně užívání ochranné známky se souhlasem majitele nebo užívání osobou, která má oprávnění

užívat kolektivní, záruční či certifikační známku, se považuje za užívání majitelem.

Sankce za neužívání ochranné známky:

#### *Obligatorní*

- zrušení ochranné známky, jestliže nebyla po dobu pěti let užívána pro výrobky či služby, pro které byla zapsána;
- nesplňuje-li starší ochranná známka požadavek užívání, nemůže být uplatněna jako důvod pro prohlášení pozdější ochranné známky neplatnou.

#### *Fakultativní*

- nesplňuje-li starší ochranná známka požadavek užívání, nemůže být uplatněna jako důvod zamítnutí pozdější přihlášky ochranné známky;
- v řízení o porušení práv se nelze úspěšně dovolávat ochranné známky, je-li podán protinávrh na její zrušení a je-li prokázáno jako výsledek obhajoby, že by známka mohla být zrušena pro neužívání.

#### **Zrušení ochranné známky**

Směrnice upravuje tři obligatorní důvody zrušení ochranné známky:

- Neužívání ochranné známky. Jestliže po nepřerušenu dobu pěti let nebyla ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody.
- Ochranná známka se stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobek nebo službu, pro který je zapsána.
- V důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, by mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

Pokud zde budou důvody zrušení pouze ve vztahu k některým výrobkům či službám, týká se zrušení ochranné známky jen těchto výrobků či služeb.



Jde-li o účinky zrušení ochranné známky, je členským státům ponechána volnost.

#### **Neplatnost ochranné známky**

Známka může být prohlášena neplatnou z důvodů, které jsou ve směrnici uváděny jako důvody zamítnutí či neplatnosti.

Pokud jde o relativní důvody, je třeba mít na paměti, že nelze jako důvod prohlášení ochranné známky neplatnou uvádět existenci starší ochranné známky, pokud majitel této starší známky:

- strpěl užívání pozdější ochranné známky po dobu pěti let.
- neužíval bez řádných důvodů tuto známku po dobu pěti let.

Jde-li o účinky neplatnosti ochranné známky, je členským státům ponechána volnost.

#### **Čl. 15 Zvláštní ustanovení o známkách kolektivních, garančních a certifikačních**

Směrnice neharmonizuje ochranu kolektivních, garančních a certifikačních známek. Tam, kde tyto známky existují, mohou členské státy stanovit i jiné důvody pro zamítnutí přihlášky, zrušení známky či její prohlášení neplatnou, vyžaduje-li to funkce těchto známek. Členské státy mohou rovněž stanovit, že tyto známky mohou tvořit i taková označení, která mohou sloužit v obchodě k označení zeměpisného původu výrobků nebo služeb.

#### **Čl. 16 Vnitrostátní předpisy, které mají být přijaty podle této směrnice**

Členské státy byly povinny přijmout vnitrostátní právní a správní předpisy k provedení této směrnice ve lhůtách, zde stanovených, a to nejpozději do 28. prosince 1991, popřípadě po prodloužení této lhůty do 31. prosince 1992. Členské státy byly dále povinny sdělit Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů přijatých v oblasti působnosti této směrnice.

#### **Čl. 17 Osobní působnost**

Směrnice je určena členským státům ES.

### 3.2 Implementace První směrnice Rady ES do českého práva

Zmíněná směrnice byla do českého práva provedena nejprve zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který byl změněn zákonem č. 116/2000 Sb. V roce 2003 došlo k přijetí nové právní úpravy Zákonem o ochranných známkách (ZOZ) č. 441/2003 Sb., který převzal pojetí známkoprávní ochrany vyplývající z První směrnice Rady ES a je s ní plně slučitelný. Navíc ZOZ převzal i některá z jejích ustanovení, která EU označila za fakultativní. Jedná se zejména o možnost odmítnout zápis ochranné známky, jejíž přihláška nebyla podána v dobré víře.

Taxativní výčet důvodů zápisné nezpůsobilosti přihlášeného označení uvedený v § 4 ZOZ v podstatě koresponduje s předchozí právní úpravou. Přesto v novém zákoně dochází k rozšíření tohoto výčtu. Jedná se o transpozici ustanovení čl. 3 První směrnice Rady ES zahrnující i princip **dobré víry**. Novými důvody jsou zejména zákaz zápisu těch označení, jejichž užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu (předpisu práva veřejného, kdy musí jít o přímý rozpor s dikcí jiné právní normy) a situace, kdy přihláška ochranné známky nebyla zjevně podána v dobré víře. S nedostatkem dobré víry přihlašovatele jako absolutním důvodem pro odmítnutí právní ochrany souvisí i nový institut **připomínek**, který se sice v dosavadní praxi ÚPV vyskytoval, avšak neměl výslovnou právní oporu. Ustanovení je chápáno jako **negativní vymezení ochranné známky**. V § 4 písm. a) ZOZ je upravena výslovně, na rozdíl od zákona č. 137/1995 Sb., výlučka vybočení z legální definice ochranné známky.

Část ZOZ týkající se vzdání se, zrušení a neplatnosti ochranné známky je obsahově zcela novou úpravou a představuje způsob zániku práv k ochranné známce. Vzdát se práva k ochranné známce může její vlastník buď zcela, nebo pouze v určitém rozsahu s tím, že účinky vzdání se nastávají dnem doručení písemného prohlášení a nelze je vzít zpět. ÚPV nevydává zvláštní rozhodnutí, pouze tuto skutečnost vyznačí v rejstříku. Ochranná známka zanikne rovněž *ex lege* uplynutím ochranné doby za předpokladu, že vlastník včas nepodá žádost o obnovu zápisu.

Hojně užívaný institut výmazu ochranné známky je zcela nahrazen zrušením a prohlášením neplatnosti ochranné známky. Zrušení s účinky *ex nunc* je možné pouze z taxativně vymezených důvodů a na návrh třetí osoby. Pokud by byl dán důvod zrušení jen ve vztahu k některým výrobkům nebo službám, pro které je ochranná známka zapsána, ÚPV ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.

Prohlásit ochrannou známku za neplatnou s účinky *ex tunc* lze jak v řízení návrhovém, tak v řízení zahájeném *ex officio*. Dojde-li k prohlášení známky za neplatnou, hledí se na ni jako by nikdy nebyla zapsána. Platí, že ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou, zjistí-li se dodatečně zápis ochranné známky v rozporu s absolutními (§§ 4 a 6 ZOZ) či relativními (§ 7 ZOZ) důvody, a to i poté, co se vlastník ochranné známky vzdal či zanikla uplynutím doby platnosti.

Prohlášení neplatnosti ochranné známky i její zrušení nelze považovat za správní řízení, v nichž by docházelo k opravě původního rozhodnutí o zápisu známky do rejstříku, nýbrž se jedná o přezkum zápisné způsobilosti konkrétního označení jinými zákonnými prostředky.

ZOZ obsahuje v § 33 zcela nová zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti.

### 3.3 Implementace První směrnice Rady ES do italského práva

První směrnice Rady ES byla do italského práva provedena D.lg. 4 dicembre 1992, n. 480 Attuazione della direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa<sup>51</sup>.

Tato směrnice byla italským zákonodárcem implementována nad rámec zavazujících obligatorních ustanovení.

---

<sup>51</sup> Nařízení vlády č. 480 ze dne 4. prosince 1992, Provedení První směrnice Rady č. 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (*překlad autora*)

Reformní práce však pokračovaly dále. Příležitost, která se naskytla jejím provedením do vnitrostátního právního řádu, byla využita k zásadní novelizaci Legge Marchi nad rámec oblastí První směrnice Rady ES upravených, a to zejména pokud se jedná o **převod ochranné známky** a nositele práv z průmyslového vlastnictví.

Právě tato novelizace, která svým rozsahem dalece překročila samotnou implementaci První směrnice Rady ES do vnitrostátního právního řádu, zcela a zásadně pozměnila institut ochranné známky.

Nejrozšířenější názor, zastávaný nikoliv výhradně v Itálii, ale v celém evropském měřítku, přiznával ochranné známce funkci rozlišovací, která umožňuje snadné odlišení výrobků různých výrobců nebo služeb různých poskytovatelů. Tato úvaha se v Itálii opírala o právní normy, které vymezovaly neoddělitelné spojení mezi ochrannou známkou a podnikatelskou činností, a to od okamžiku podání žádosti o registraci ochranné známky (ke kterému byl oprávněn pouze podnikatel, který by takovou známkou užíval, nebo by ji navrhoval užívat v rámci své podnikatelské činnosti), přes období života ochranné známky (kdy toto spojení bylo zaručeno zákazem převodu ochranné známky bez podniku či alespoň jeho části), až do jejího závěrečného okamžiku (s domněnkou propadnutí práv z ochranné známky v případě definitivního ukončení podnikatelské činnosti oprávněné osoby dle art. 43/2 D.lg. 480/1992). Novelizovaný Legge Marchi předvídal, že ochrannou známkou může zaregistrovat každý (art. 22 l.m.), tudíž i ten, kdo není podnikatelem (v souvislosti s tím bylo zrušeno propadnutí práva z průmyslového vlastnictví z důvodu definitivního ukončení podnikatelské činnosti oprávněné osoby) a dále stanovil volný převod ochranné známky (art. 15 l.m.).

Vytracení vázaného převodu ochranné známky z novelizovaného Legge Marchi nemusíme nutně považovat za legislativní nedostatek. Není jím z toho důvodu, že téměř iluzorní pouto mezi ochrannou známkou a podnikem či jeho částí bylo nahrazeno systémem efektivních záruk pro

spotřebitele. Jedná se o systém záruk, na základě kterého jak z užívání ochranné známky (art. 11 a 41/1 b) l.m.), tak z jejího převodu (art. 15/4 l.m.) nesmí dojít ke klamání veřejnosti v těch znacích výrobku či služby, které jsou podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti.

V novelizovaném zákoně jsou i nadále zachovány prvky, které jsou spojovány s tradiční rozlišovací funkcí ochranné známky. Nacházíme se zde však před systémem, ve kterém dochází ke spojení funkce garanční s funkcí rozlišovací.

## 4. Převod ochranné známky

### 4.1 Právní úprava převodu ochranné známky v České republice

S ochrannou známkou jako nehmotným statkem lze nakládat jako s předmětem vlastnického práva. Lze ji převádět, přechází na právního nástupce, může být předmětem licenční smlouvy nebo může tvořit zástavu, podléhá výkonu rozhodnutí a může být zahrnuta do konkurzní podstaty v konkurzním řízení nebo do seznamu majetku ve vyrovnávacím řízení.

Práva vlastníka ochranné známky stanoví ZOZ jednak pozitivně, jakožto výčet činností, k nimž je oprávněn a jednak negativně výčtem činností, které je vlastník ochranné známky oprávněn zakázat všem třetím osobám. Pozitivní vymezení práv z ochranné známky je založeno na tzv. teorii výlučnosti práv k předmětům právní ochrany průmyslového vlastnictví. Negativní vymezení práva k ochranné známce zahrnuje převážně základní účinek veřejnoprávního zápisu, který spočívá v záповědním právu působícím absolutně.<sup>52</sup>

Ustanovení § 15 ZOZ o převodu a přechodu ochranné známky vytvářejí možnost jak smluvního převodu známky, tak i přechodu *ex lege* a zajišťují, aby práva k zapsané ochranné známce nezanikla v případech změn u subjektů, které jsou vlastníky ochranné známky.

#### 4.1.1 Převod ochranné známky

Převod ochranné známky je dispozičním právem vlastníka ochranné známky, kterým se mění vlastnictví k ochranné známce. Nový vlastník ochranné známky vstupuje do veškerých práv předchozího vlastníka tak, jak mu tato práva příslušela v době uskutečnění převodu, tedy včetně práva přednosti. K zcizení ochranné známky dochází již samotným uzavřením písemné převodní smlouvy. Vůči třetím osobám účinky převodu podle § 15/3 ZOZ však nastávají až formálním zápisem do rejstříku. Žádost o zápis

---

<sup>52</sup> Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, 1. vydání, Praha, 1999, str. 90

převodu může podat kterýkoli účastník smluvního vztahu.<sup>53</sup> Převod ochranné známky se zapisuje do rejstříku jako důležitá skutečnost vlastnická proto, aby bylo dosaženo souladu skutečného a zapsaného právního stavu k ochranné známce. Tzv. intabulační zásada ovládající tyto zápisy neznamena ovšem splnutí účinků smlouvy o převodu s účinky věcnými. Přímá účinnost převodu není vázána na zápis převodu, význam má jen pro účinnost vůči třetím osobám. Jeho povaha je spíše deklaratorní a představuje symbolické odevzdání ochranné známky nabyvateli, aniž by s tím byly spojeny účinky pro smlouvu o převodu samotnou. To však nemění nic na zásadě legality, která zápis o převodu známky provází.

Převod ochranné známky je především akt vůle smluvních stran, jehož předmětem je ochranná známka. Převodem ochranné známky na jiný subjekt přechází práva k ochranné známce na nový subjekt – nového vlastníka, a to na základě smluvního vztahu – smlouvy o převodu, včetně všech práv i závazků (např. z licenčních smluv).

Ochrannou známku je možné převést pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v tomto případě hovoříme o tzv. úplném převodu, nebo jen pro část výrobků a služeb, kdy se jedná o tzv. částečný převod ochranné známky. Pak dojde k situaci, že zde existují dva samostatní vlastníci vnější formou shodných známek, které se odlišují pouze seznamem zapsaných výrobků nebo služeb.

U mezinárodních ochranných známek je možné vedle úplného převodu ochranné známky, kdy nabyvatel vstupuje do všech práv předchozího vlastníka, mezinárodní ochrannou známku převést jen částečně, tzn. jen pro některé výrobky a služby nebo jen pro některé státy, ve kterých tato ochranná známka platí. Pro ostatní výrobky a služby či státy zůstává známka zapsána a chráněna pro původního vlastníka.

---

<sup>53</sup> Podle předchozí právní úpravy obsažené v § 19/1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, byl o tento zápis povinen požádat ÚPV nabyvatel ochranné známky.

Smlouva o převodu ochranné známky<sup>54</sup> (absolutního práva k ochranné známce) je ve své podstatě smlouvou inominátní (nepojmenovanou), tzn. není v našem obchodním zákoníku i ve většině jiných zemí upravena jako samostatný smluvní typ (má blízko ke kupní smlouvě), přesto však musí obsahovat základní náležitosti každé smlouvy. Podstatnou náležitostí této smlouvy je **písemná forma**. Smlouva o převodu ochranné známky je účinná vůči třetím osobám dnem registrace v rejstříku. Registrace této smlouvy je podmínkou účinnosti smlouvy z důvodu právní jistoty veřejnosti a zajišťuje úplnost a správnost údajů vedených v rejstříku ochranných známek.

Převod ochranné známky z původního vlastníka na nabyvatele je akt soukromoprávní, a proto za skutečnosti uvedené ve smlouvě o převodu ochranné známky odpovídají smluvní strany, tj. původní vlastník ochranné známky a nabyvatel. ÚPV tento převod pouze registruje, aniž by byl oprávněn do smluvního vztahu zasahovat.

Při řízení před ÚPV může nabyvatel jako doklad o převodu doložit nejenom samotnou smlouvu, ale i „Doklad o převodu“ nebo „Potvrzení o převodu“, což jsou doporučené formuláře ÚPV. Výhodou těchto dokumentů je, že neobsahují některé údaje, které jsou podmínkou smlouvy, např. cenu

---

<sup>54</sup> „Působnost ÚPV (z rozsudku Vrchního soudu v Praze 5 A 93/98) ÚPV v řízení o zapsání převodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek může, resp. dokonce musí jako předběžnou otázku posuzovat, zda dotyčná smlouva o převodu ochranné známky byla platně uzavřena a zda může vyvolat zamýšlené právní účinky, a to i když zákon č. 137/1995 Sb. a dříve zákon č. 174/1988 Sb. to výslovně nestanoví. Pokud pak správní orgán dojde k závěru, že předmětná smlouva je neplatná, nezbyvá, než aby žádost o zápis do rejstříku zamítl.“

Podle ustanovení § 45/1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (rovněž ve znění v době uzavření dotyčné smlouvy) podniky nemohou mimo obvyklé hospodaření uzavírat smlouvy o převodu vlastnictví majetku, k němuž mají právo hospodaření, nakládat se svými majetkovými účastmi na podnikání právnických osob, ani tyto zakládat. Zákaz obsažený v tomto ustanovení se týkal toliko uzavírání smluv o převodu vlastnictví majetku, a to jen toho majetku, ke kterému podnik, který hodlal majetek na jiný subjekt převést, měl právo hospodaření. Toto tzv. blokační ustanovení se tedy netýkalo převodů jiného majetku podniku, tedy především vlastních práv podniku (příslušné právnické osoby), rovněž se pak nevztahovalo na případy převodu práva hospodaření mezi dvěma „podniky“ („státními organizacemi“), neboť v tomto druhém případě se nejednalo o smlouvy o převodu vlastnictví majetku (převáděný majetek zůstával ve vlastnictví státu).“ [Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení), Komentář, 1. vydání, Praha, 2004, str. 128]



či další obchodní podmínky.<sup>55</sup> Doporučené formuláře těchto listů odpovídají vzorům formulářů obsažených ve Smlouvě o známkovém právu<sup>56</sup>.

Při převodu ochranné známky ÚPV nezkoumá, která ze smluvních stran o převod žádá, ale zda jsou splněny všechny zákonné předpoklady.

Ochranná známka může být převedena spolu s podnikem jako jeho součást, nicméně ZOZ v § 15/1 umožňuje, aby byla převedena i samostatně, tj. nezávisle na převodu podniku (v našich podmínkách se tedy uplatňuje tzv. **teorie volného převodu**). Podle § 15/2 ZOZ přechází ochranná známka na nového vlastníka též v případech stanovených zvláštními právními předpisy, kterým je i § 479 ObZ spadající do ustanovení §§ 476 – 488a ObZ, která upravují smlouvu o prodeji podniku. Právě smlouva o prodeji podniku bývala a doposud je častým způsobem derivativního nabytí práva k ochranné známce.

Zavedením smlouvy o prodeji podniku do tuzemského obligačního práva bylo mimo jiné reagováno na potřebu komplexně řešit složitou právní problematiku převodu práv a závazků, které tvoří majetkovou podstatu podniku. Ve smyslu § 5 ObZ se **podnikem** rozumí „soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit“. Podnik jako objekt obchodněprávních vztahů zahrnuje jednak složky hmotné (např. budovy, stroje, zařízení, zásoby a ostatní výrobní prostředky), osobní složky (např. znalosti a zkušenosti osob, které pracují v podniku) a složky nehmotné (práva a závazky, nehmotné statky jako obchodní firma, postavení na trhu apod.). Komplex všech těchto složek tvoří podnik jako

---

<sup>55</sup> Podle předchozí právní úpravy bylo při zápisu převodu ochranné známky třeba předložit ÚPV smlouvu o převodu nebo výňatek ze smlouvy, z něhož byla patrná změna majitele (nyní vlastníka), popřípadě potvrzení o převodu, ve kterém obě strany potvrzovaly, že došlo ke smluvnímu převodu ochranné známky. Podle ustanovení Smlouvy o známkovém právu, bylo lze předložit i úřední doklad o převodu zápisů ochranných známek prokazující změnu majitele (Jakl, L. a kol.: Ochranné známky a označení původu, 2. vydání, Praha, 2002, str. 68).

<sup>56</sup> blíže o Smlouvě o známkovém právu v pasáži 2.4.5 rigorózní práce

zvláštní objekt obchodněprávních vztahů a součást obchodního majetku podnikatele.

Dle § 477 ObZ na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje. Obchodní zákoník zde hovoří o přechodu práv a nikoliv pohledávek, což znamená, že uvedený režim platí pro všechna práva majetkové povahy, tedy nejen pro pohledávky, ale i pro věcná práva, práva z duševního a průmyslového vlastnictví, práva z pracovněprávních vztahů apod. Ustanovení § 477 je kogentní v tom, že určuje, že přecházejí práva a závazky patřící k podniku, pokud je přímo zákon nebo účastníci smlouvy nevyloučí.

Práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (zejména patentová práva, známková práva, know-how aj.) týkající se podnikatelské činnosti provozované v převáděném podniku přecházejí na kupujícího okamžikem účinnosti<sup>57</sup> smlouvy o prodeji podniku. § 479/1 ObZ *in fine* stanovuje, že je-li pro nabytí nebo zachování těchto práv rozhodné uskutečňování určité podnikatelské činnosti, započítává se do této činnosti nabyvatele uskutečněné po prodeji podniku i činnost uskutečněná při provozu podniku před jeho prodejem. Z přechodu jsou vyloučena ta práva, u nichž to vylučuje povaha věci nebo pokud by to odporovalo licenční smlouvě, kterou uzavřel prodávající podniku s majitelem těchto práv. Pokud by některá práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví na kupujícího v rozporu s uzavřenou smlouvou nepřešla, vzniknou mu práva z odpovědnosti za právní vady jako při kupní smlouvě podle obchodního zákoníku.

---

<sup>57</sup> Účinností smlouvy se rozumí okamžik, kdy smlouva vyvolává zamýšlené právní důsledky, kdy prodávajícímu a kupujícímu vznikne povinnost splnit závazky předvídané smlouvou a zákonem. Smlouva o prodeji podniku nabývá účinnosti dnem, kdy byla smluvními stranami uzavřena, pokud účastníci její účinnost neodložili na pozdější dobu či na splnění odkládací podmínky (Dědič, J.: K některým problémům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, č. 2, 1993, str. 106).

Jak uvádí Biskupová<sup>58</sup>, zajímavým problémem se jeví přípustnost kolektivní ochranné známky být předmětem převodu na další subjekt. S ohledem na účel institutu kolektivní ochranné známky, má právní subjektivitu známkoprávní sdružení podnikatelů. Právo užívat kolektivní ochrannou známku mají pouze členové či společníci sdružení, a nikoli sdružení jako takové, které pouze dbá nad udržováním známky v platnosti a dodržováním podmínek jejího užívání. Takto pojatý institut kolektivní ochranné známky vylučuje, aby mohla být předmětem převodu na další subjekt, neboť její existence je nerozlučně spjata s podnikatelským sdružením a s podmínkami užívání kolektivní ochranné známky. Platná právní úprava se s názorem Biskupové ztotožňuje a vlastníkovi kolektivní ochranné známky, kterým je sdružení podnikatelů, jehož členům nebo společníkům známka slouží, nepřiznává právo převést kolektivní ochrannou známku.

#### 4.1.2 Přejed ochranné známky

Citovaný § 15 ZOZ upravuje také institut přechodu ochranné známky. Přechodem nabývá ochrannou známku právní nástupce<sup>59</sup> vlastníka ochranné známky. U vlastníka, fyzické osoby, je nejčastějším důvodem přechodu ochranné známky úmrtí dosavadního vlastníka, a to ke dni smrti zůstavitele (§ 460 OZ), na dědice ze zákona nebo ustanoveného v závěti.<sup>60</sup> U

<sup>58</sup> Biskupová, E.: K novému známkovému zákonu v České republice, Průmyslové vlastnictví, č. 6, 1995, str. 177

<sup>59</sup> „Podmínky řízení – posouzení právního nástupnictví po majiteli ochranné známky (z rozsudku Vrchního soudu v Praze 7 A 69/96) Nemůže-li správní orgán pokračovat s původním přihlašovatelem ochranné známky, neboť ten jako právní subjekt zanikl, je na správním orgánu, aby posoudil, zda a s kterým právním nástupcem, či nástupci, bude v řízení pokračovat.

Jestliže správní orgán ponechal otázku právního nástupnictví v řízení o přihlášce ochranné známky bez povšimnutí, a pokračoval tak v řízení s bezsubjektivním útvarem a zapsal tento útvar jako majitele ochranné známky, byla založena práva a povinnosti někomu, kdo není osobou v právním smyslu a není způsobilý mít práva a povinnosti.

Převod práva k ochranné známce může uskutečnit jen majitel ochranné známky.“ [Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení), Komentář, 1. vydání, Praha, 2004, str. 129]

<sup>60</sup> Podle předchozí právní úpravy přechod práv k ochranné známce mohl rovněž nastat i děděním. V takovém případě musel nabyvatel ochranné známky předložit doklad o nabytí

právnícké osoby dochází nejčastěji k přechodu sloučením nebo splynutím právnícké osoby podle § 69a ObZ, při kterém veškeré jmění zanikajících právníckých osob, včetně ochranné známky, přechází na právního nástupce.<sup>61</sup> Účinky přechodu ochranné známky vůči třetím osobám nastávají, stejně jako u převodu, až zápisem této skutečnosti do rejstříku ochranných známek.

#### 4.2 Právní úprava převodu ochranné známky v Itálii

Jak uvádí Franceschelli<sup>62</sup>: „Jestliže by nebylo možné užívat a disponovat ochrannou známkou nezávisle na existenci podniku, ke kterému se váže, zdála by se oprávněnou úvaha těch, kteří popírají její existenci a nevidí v ní nic jiného než příslušenství podniku.“ Tato úvaha přisuzuje ochranné známce vlastnosti věci materiálních, což není možné, ani odůvodnitelné.

Problematickým se jeví převod ochranné známky *inter vivos*, uskutečňovaný na základě vlastní vůle a za úplatu. Termín používaný italským právem pro tento právní úkon je *cessione del marchio*, resp. *trasferimento del marchio*.

Je nezbytné rozlišovat mezi převodem (it. *cessione/trasferimento del marchio*) a licencií ochranné známky (it. *licenza del marchio*). V případě převodu ochranné známky je převáděn i právní titul k ochranné známce. U licence právní titul k ochranné známce zůstává jejímu poskytovateli,

---

dědictví. Nebyl-li dědic způsobilý být majitelem ochranné známky, tj. nejednalo se např. o osobu, jejímž oprávněným předmětem podnikání byly výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, příslušelo tomuto dědici pouze právo poskytnout licenci, popřípadě převést ochrannou známku na osobu, která by byla způsobilá být majitelem ochranné známky ve smyslu § 4/2 zákona č. 137/95 Sb., o ochranných známkách (Jakl, L. a kol.: Ochranné známky a označení původu, 2. vydání, Praha, 2002, str. 68).

<sup>61</sup> Podle předchozí právní úpravy, na základě rozhodnutí o podniku podle § 68 a 259 ObZ a § 12 až 17 Zákona o státním podniku, tj. při přeměně společnosti nebo podniku na jinou formu, při rozdělení, sloučení nebo splynutí s jinou společností nebo podnikem, přecházela ochranná známka na nového majitele. V takovém případě bylo třeba předložit ÚPV doklad o přechodu práva k ochranné známce, např. výpis z obchodního rejstříku. Tento přechod ochranné známky nabýval účinnosti zápisem do rejstříku ochranných známek vedeného ÚPV. O tento zápis byl povinen požádat nabyvatel ochranné známky (Jakl, L. a kol.: Ochranné známky a označení původu, 2. vydání, Praha, 2002, str. 68).

<sup>62</sup> Franceschelli, R.: *Sui marchi di impresa*, 4<sup>a</sup> edizione, Milano, 1988, pag. 367

na nabyvatele licence přechází možnost užívání ochranné známky *ve stricto sensu*, v reklamě a možnost soudní ochrany. Přesto se jedná o práva užšího rozsahu.

Otázka převodu ochranné známky byla v Itálii do přijetí reformy v roce 1992 upravena dvěma ustanoveními vnitrostátního práva a jedním ustanovením práva mezinárodního. Pokud se jedná o vnitrostátní ustanovení, jednalo se o artt. 2573 c.c. a 15 l.m. Třetím ustanovením, pramenem mezinárodního práva, byl čl. 6quater PUÚ ve stockholmském znění.

Art. 2573 c.c. stanovil, že výlučné právo užívat zaregistrovanou ochrannou známku může být převedeno pouze s podnikem (it. *azienda*)<sup>63</sup> či jeho částí<sup>64</sup> (it. *ramo d'azienda*)<sup>65</sup>. Naopak podle zvláštního ustanovení obsaženého v art. 15 l.m. ochranná známka nemohla být převedena, jestliže se tak nestalo v souvislosti s převodem podniku nebo alespoň jeho části<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Výrazy „azienda“ či „ramo d'azienda“ musíme rozumět souhrn prvků, které jsou nepostradatelné pro umožnění novému vlastníkovi ochranné známky výroby výrobků shodných nebo ekvivalentních výrobkům jejího původního vlastníka. Musí se jednat o ty složky podniku, které zachovávají podstatné hodnoty výroby. Často postačí převod některých nehmotných složek, jako např. patentů, chemických vzorců a dalších tajných technických informací (Hassan, S.: *Ramo d'azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni problemi aperti sull'art. 15 L.M.*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1987, p. 154).

<sup>64</sup> Překlad „ramo d'azienda“ jako „část podniku“ je můj pracovní výraz, kterého se přidržím.

<sup>65</sup> „Ramo d'azienda“ je vymezován také jako souhrn prvků objektivně podstatných pro zdůvodnění důvěry veřejnosti v danou ochrannou známku (Hassan, S.: *Ramo d'azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni problemi aperti sull'art. 15 L.M.*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1987, p. 167).

<sup>66</sup> „Pravidlo obsažené v art. 15 R.d. 929/1942, podle kterého převod zaregistrované ochranné známky nemůže nastat bez současného převodu podniku či jeho části, je namířeno na potřebu trhu se moci spolehnout na pokračování vztahu mezi ochrannou známkou a podnikem. Toto pravidlo se neuplatní v případě, kdy původní vlastník ochranné známky ještě nevyrobil či neuvedl na trh výrobky označené touto ochrannou známkou, neboť v tomto případě není nezbytné chránit spotřebitele (Rozsudek Cassazione civile, sez. I, 17 dicembre 1987, n. 9404, rv. 456539 uveřejněný na <http://www.iuritalia.it/Giurisprudenza>, navštíveno dne 31.3.2005).“

„Z art. 2573 c.c. nevyplývá povinnost současného převodu podniku s převodem ochranné známky, pokud zákaz zeřízení ochranné známky bez současného převodu podniku nevyžaduje současný převod jednoho s převodem druhého, ale vyžaduje, aby převod ochranné známky mohl být spojen, na základě vztahu hospodářské návaznosti, s převodem podniku, s cílem zabránění možnosti klamání a podvodů ohledně původu výrobku. Povinnost prokázat, že ochranná známka byla převedena bez současného převodu podniku či jeho části, tíží toho, kdo namítne neplatnost převodu a prokáže ji (Rozsudek Cassazione civile, sez. I, 20 novembre 1982, n. 6259, rv. 423918 uveřejněný na <http://www.iuritalia.it/Giurisprudenza>, navštíveno dne 31.3.2005).“

a za podmínky, že převod ochranné známky se uskutečnil za účelem jejího užívání na základě výlučného titulu. V každém případě, převodem ochranné známky nesmělo dojít ke klamání v těch znacích výrobků a zboží, které byly podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti.

Zatímco tedy na základě *codice civile* ne každý převod či užití ochranné známky byly podřízeny zvláštním podmínkám či omezením jako ty, jejichž předmětem převodu bylo výlučné právo, na základě zvláštního zákona, *Legge Marchi*, jim byla podřízena každá smlouva o užívání ochranné známky. Zatímco podle *codice civile* byl volný převod pravidlem, dle *Legge Marchi* výjimkou. Zatímco podle *codice civile* byly přípustné i licenční smlouvy a jakékoli jiné smlouvy mající za svůj předmět užívání práva rozsahově užšího než je právo poskytovatele licence, dle *Legge Marchi* byly přípustné pouze převody výlučných práv.

Nutno přihlídnout k těmto skutečnostem:

- a) V rámci členských států PUÚ probíhal proces uvolňování rigidních pravidel týkajících se nepřevoditelnosti ochranné známky bez podniku.
- b) Na ochrannou známku se přestalo pohlížet jako na označení odlišující podniky a počala být vnímána jako označení odlišující výrobky a určující jejich kvalitu.
- c) Ti, kteří měli zájem zachovat pevný svazek ochranné známky s podnikem, přisuzovali ochranné známce čím dál zanedbatelnější význam.
- d) Mnohé právní řády vycházely z více liberálních pozic.
- e) R.d. 13 settembre 1934, n. 1602 v art. 84 stanovil, že ochranná známka je volně převoditelná bez závislosti na podniku za podmínky, že nedojde ke klamání v těch znacích zboží, které jsou podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti.

Nesoulad mezi ustanoveními artt. 2573 c.c. a 15 l.m. měl být vyřešen podle názoru Franceschelliho upřednostněním art. 2573 c.c. před art. 15 l.m. s tím, že obě normy měly být interpretovány současně takto: „Výlučné právo

k užívání registrované ochranné známky může být převedeno pouze s podnikem či jeho částí. V každém případě při převodu ochranné známky nesmí dojít ke klamání v těch znacích výrobků či zboží, které jsou podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti.<sup>67</sup>

Podle Frassiho<sup>68</sup> se nezbytnost převodu podniku společně s ochrannou známkou vysvětluje tím, že

- ochranná známka vykonává funkci identifikace původu zboží určitého podniku či služeb určitého poskytovatele, tedy funkci rozlišovací, která umožňuje snadné odlišení výrobků různých výrobců nebo služeb různých poskytovatelů<sup>69</sup>;
- vázaný převod má zajistit trvalé spojení ochranné známky s podnikem či jeho částí za účelem garantování kvality zboží či služeb spotřebiteli, který se tak může spolehnout na stálost zdroje původu zboží.

Je třeba se kriticky ptát:

- zda ochrana spotřebitele je důvod, který ovládá podstatu převodu ochranné známky a ospravedlňuje tak jeho spojení s podnikem;
- zda vázaný převod podniku opravdu umožní ochránit spotřebitele na základě principů stanovených Legge Marchi k jeho ochraně.

Frassi dále argumentuje, že volný převod ochranné známky by byl slučitelný s označením, které nenaznačuje nic o výrobku (o jeho kvalitě, původu apod.), pouze ho odlišuje od ostatních výrobků jemu podobných.

<sup>67</sup> Franceschelli, R.: Sui marchi di impresa, 4° edizione, Milano, 1988, pag. 371

<sup>68</sup> Frassi, P.: È possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi?

L'esempio francese e comunitario, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1989, p. 264

<sup>69</sup> Pro hodnocení rozlišovací způsobilosti ochranné známky je nezbytné prověřit, zda je způsobilá identifikovat výrobek jako pocházející z určitého podniku a tím ho odlišit od výrobků jiných podniků. Kritéria hodnocení rozlišovací způsobilosti ochranné známky jsou totožné pro různé kategorie ochranných známek, a tudíž platné i pro ochranné známky složené ze znaků, které jsou používány jako obchodní slogany, označení kvality či jako výroky motivující ke koupi výrobků nebo služeb, ke kterým se daná ochranná známka vztahuje. V případě takovýchto ochranných známek by rozlišovací způsobilost měla být hodnocena v průběhu „života“ zboží a služeb a na základě očekávání zainteresovaných sektorů reprezentovaných průměrnými spotřebiteli těchto výrobků či služeb, kteří jsou informováni obvyklým způsobem a jsou přiměřeně pozorní a obezřetní (Rozsudek Corte giustizia CE, 21. října 2004, n. 64 uveřejněný na <http://www.iuritalia.it/Giurisprudenza>, navštíveno dne 31.3.2005).

Novelizovaná právní úprava překonala princip vázaného převodu ochranné známky a zakotvila princip volné převoditelnosti ochranné známky. V artt. 2573 c.c. a 15 l.m. ve skutečnosti eliminovala jakýkoli odkaz na převod podniku či jeho části.

V souvislosti s převodem ochranné známky musíme mít stále na paměti pravidlo obsažené v art. 15/4 l.m., na základě kterého při převodu ochranné známky nesmělo docházet ke klamání v těch znacích zboží a služeb, které byly podstatné při hodnocení ze strany veřejnosti.<sup>70</sup>

Zmínku si zaslouží i další případy převodu ochranné známky (odlišné od smlouvy o jejím postoupení) či zřízení věcných práv k ní jako např. nástupnictví *mortis causa*, vyvlastnění, zahrnutí do konkurzní podstaty v konkurzním řízení a poskytnutí práv z ochranné známky v zástavu (artt. 49 – 51 l.m.).

Podle art. 49/1 l.m. musely být u UIBM zapsány právní úkony *inter vivos*, uskutečněné jak na základě právního titulu bezplatného, tak zpoplatněného, které konstituovaly, modifikovaly či převáděly osobní práva, věcná práva užívací či záruční práva vztahující se k národním ochranným známkám.

Zápis neměl konstitutivní účinky. Svůj význam požíval ve vztahu k třetím osobám, které nabyly práva k ochranné známce a jejichž práva byla registrována.

Art. 23 c.p.i. se omezuje na reprodukci textu art. 15 l.m. Podle art. 23/1 c.p.i. ochranná známka může být převedena pro všechny či část výrobků nebo služeb, pro které byla zaregistrována. Pokud nastane druhá možnost, hovoříme o tzv. **částečném převodu ochranné známky**, kdy převodci zůstane právo k těm výrobkům a službám, které nebyly převedeny. Dochází tím k rozdělení práv plynoucích z ochranné známky. Pokud se částečný převod dotýká výrobků různorodých ve vztahu k těm, které

---

<sup>70</sup> Pokud by se označení stalo klamavým, popřípadě jeho užívání, jednalo by se o předpoklad propadnutí práva z ochranné známky, tak jak to vyplývalo z art. 41/1 b) l.m., či o jeho nezákonné užívání dle art. 11 l.m.



zůstávají v dispozici převodce, nenastává žádný problém. Problém však vzniká v případě, pokud se jedná o výrobky, které se do jisté míry podobají.

Jestliže předmětem částečného převodu bude ochranná známka vztahující se k výrobkům podobajícím se těm, pro které si převodce ponechává výlučné právo, vytváří se situace podobná té, kdy jsou k jedné ochranné známce oprávněni dva podnikající subjekty. Jak původní vlastník, tak nový vlastník požívají stejné právní ochrany, právní ochrany, která se střetává. Tím bychom dospěli k závěru, že částečný převod ochranné známky by byl přijatelný pouze za situace, pokud by se vztahoval k výrobkům odlišným od těch, které zůstávají v dispozici původního vlastníka.

Považuji za nutné poukázat na nedostatek zkoordinování právní úpravy v artt. 2573 c.c. a 23 c.p.i., na straně jedné, s právní úpravou obsaženou v art. 2565 c.c., na straně druhé, který s odkazem na firmu (it. *ditta*) stanovuje, že její převod se nemůže uskutečnit bez současného převodu podniku (it. *azienda*). Problém, který zde nastává je důležitý jak z hlediska praktického, neboť firma se často kryje s ochrannou známkou, tak i z hlediska systematického, v souvislosti s principem jednotnosti práv na označení.

#### *4.2.1 Judikatura*

Nejprve bych se ráda vyjádřila k rozsudku Cassazione civile, sez. I, 17 dicembre 1987, n. 9404, rv. 456539 a poté k rozsudku Cassazione civile, sez. I, 20 novembre 1982, n. 6259, rv. 423918 uvedených v poznámce pod čarou v této části rigorózní práce:

#### *Rozsudek Cassazione civile, sez. I, 17 dicembre 1987, n. 9404, rv. 456539*

Tento judikát vychází z tzv. vázaného převodu ochranné známky, který kladl důraz především na funkci identifikační ochranné známky – jež napomáhá spotřebiteli vybrat si výrobek nebo službu vykazující požadované vlastnosti, zejména kvalitu, jakož i výrobek (službu) určitého původu – a na

funkci rozlišovací ochranné známky, která umožňuje snadné odlišení výrobků různých výrobců nebo služeb různých poskytovatelů. Z těchto důvodů se zde objevovala poptávka trhu po spojitosti ochranné známky s podnikem. To, že se toto pravidlo neuplatnilo v případě, kdy původní vlastník ochranné známky nezapočal s výrobou či ještě neuvedl na trh výrobky označené touto ochrannou známkou, je pochopitelné, neboť zde nebyla ohrožena ani funkce identifikační ani rozlišovací. Naše předchozí právní úprava obsažená v zákoně č. 137/1995 Sb., vázala převod ochranné známky kromě písemné převodní smlouvy ještě na kvalifikovaného nového vlastníka, kterým mohla být fyzická nebo právnická osoba, jestliže výrobky či služby byly k datu uzavření smlouvy o převodu předmětem jejího podnikání.

*Cassazione civile, sez. I, 20 novembre 1982, n. 6259, rv. 423918*

Není nutný současný převod podniku s ochrannou známkou, existuje-li vztah hospodářské návaznosti, který umožní propojit převod ochranné známky s navazujícím převodem podniku. Jedná se o projev funkce rozlišovací.

Dále bych ráda přiblížila následující rozhodnutí a svůj komentář k nim:

*Cassazione civile, 12 ottobre 1970, n. 1945*

„Zápis převodu ochranné známky nemá žádný vliv na podstatu a platnost právního úkonu, ale je realizací jisté formy zveřejnění a ochrany dobré víry a práv třetích osob, a jeho právní funkcí je tudíž zajistit prioritu práva nabytého a přeepsaného. V případě konfliktu mezi převodcem a třetí osobou, a nikoli mezi následujícími převodci, nedostatek zápisu nemá žádný význam, protože právní úkon převodu ochranné známky, také v případě, kdy není zapsán, je platný a vyvolává právní účinky ve vztahu k převodci

a třetím osobám, jež nedisponují právním titulem obvyklého zápisu převodu samotných práv.“<sup>71</sup>

V souladu s platnou českou právní úpravou obsaženou v § 15/3 ZOZ se převod ochranné známky zapisuje do rejstříku jako důležitá skutečnost vlastnická proto, aby bylo dosaženo souladu skutečného a zapsaného právního stavu k ochranné známce (tzv. intabulační zásada). Zápis převodu nemá konstitutivní účinky, význam má pro účinnost vůči třetím osobám. Jeho povaha je tedy deklaratorní, nejsou s ním spojeny účinky pro smlouvu o převodu samotnou. Zápis o převodu vychází ze zásady legality. Domnívám se, že české soudy by se s tímto rozsudkem nemohly ztotožnit, neboť převod nabývá účinnosti vůči třetím osobám právě zápisem do rejstříku. Registrace převodní smlouvy (prostřednictvím, které se převod ochranné známky uskutečňuje) je vyžadována ve většině evropských států.<sup>72</sup>

*Tribunale di Milano, 8 febbraio 1979, in RDI, 1983, II, 250*

„Přestože ustanovení artt. 2565 a 2573 c.c. a art. 15 l.m. stanovují, že převod firmy a ochranné známky může nastat pouze ve spojitosti s převodem podniku (či v případě ochranné známky s převodem jeho části), nevyžadují v jediném právním úkonu vymezení takového převodu a převodu vztahujícího se ke zmíněným právům na označení, ani neukládají žádnou závaznou formu pro samotný převod těchto práv: s důsledkem, že souhlas vlastníka k převodu ochranné známky a firmy může být učiněn mlčky.“<sup>73</sup>

V tomto případě se domnívám, že české soudy by se neztotožnily s úvahami Tribunale di Milano, neboť jak je uvedeno v § 15/1 ZOZ: „Ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou.“ Česká platná právní úprava uzákoňuje tzv. volný převod ochranné známky

---

<sup>71</sup> Rozsudek získán osobně při stáží v advokátní kanceláři.

<sup>72</sup> Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách, zákon o označení původu a zeměpisných označení), Komentář, 1. vydání, Praha, 2004, str. 128

<sup>73</sup> Rozsudek získán osobně při stáží v advokátní kanceláři.

vázaný na písemnou smlouvu, která je inominátem, popř. na smlouvu o prodeji podniku podle § 476 a násl. ObZ, která rovněž ke své platnosti vyžaduje písemnou formu. Při hodnocení rozsudku Tribunale di Milano musíme vzít v úvahu rok, ze kterého pochází. V roce 1979 platil v Itálii tzv. vázaný převod ochranné známky (závislý na souběžném převodu podniku nebo alespoň jeho části), od kterého bylo upuštěno novelou Legge Marchi z roku 1992. Pokud se týká formy převodu ochranné známky, art. 23 c.p.i. (dříve art. 15 l.m.) nestanovuje písemnou formu jako závaznou.

## 5. Licence ochranné známky

### 5.1 Právní úprava licence ochranné známky v České republice

#### 5.1.1 Pojem licence, resp. licenční smlouvy

Pojem licence pochází z latinského výrazu *licentia* znamenajícího „volnost, svobodu“ či vyplývá z latinského slovesa *licere* přeložitelného jako „dovolit“.<sup>74</sup>

V oblasti práva duševního vlastnictví a práv k nehmotným statkům je výraz licence používán ve významu svolení neboli oprávnění k využívání nehmotného statku jinou osobou. Za licenci tak můžeme považovat souhlas majitele nehmotného statku, v našem případě předmětu průmyslového vlastnictví k jeho využívání. Při tomto právním jednání však nedochází k převodu licencovaného předmětu. Tento ideální předmět se nezczizuje a zůstává v majetku tzv. poskytovatele licence (lat. *licencianta*), tj. osoby, která licenci uděluje. Poskytovatel licence tak prostřednictvím svého výlučného (absolutního) zákonného práva a v jeho rozsahu<sup>75</sup> zřizuje nabyvateli licence (*licenciáři, licencionáři* či *licenciátovi*), tj. osobě, jíž je licence poskytována, určité dispoziční majetkové oprávnění k licencovanému ideálnímu předmětu. Tím poskytovatel licence sám sebe omezuje ve výkonu svého zákonného práva k užití licencovaného ideálního předmětu. Rozsah odvozeného práva, které nabyvatel licence získá, je odůvodněn především hospodářským účelem, pro který bylo nabyto. Zánikem licence se poskytovatelovo dočasně omezené právo konsoliduje do své původní právní podoby, jakou mělo před poskytnutím licence<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví (1), Lidskoprávní základy, Licenční smlouva, 1. vydání, Brno, 2002, str. 99

<sup>75</sup> *Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* – Nikdo nemůže na jiného převést více práv než sám má.

<sup>76</sup> Telec, I.: Licenční základy francouzové smlouvy, Časopis pro právní vědu a praxi, č. 4, 2003, str. 291

Podle Šronka je za licenci považován „souhlas majitele předmětu průmyslového vlastnictví k jeho využití. Licenční smlouva je pak dokument, jímž se tento souhlas uděluje“.<sup>77</sup>

### *5.1.2 Právní úprava licence, resp. licenční smlouvy*

Pro právní úpravu licenčního smluvního práva je v České republice charakteristická „roztríštěnost“, která nijak nepřispívá k jeho přehlednosti a srozumitelnosti. Vedle typové úpravy v autorském zákonu (§ 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění) české právo stanoví též typovou úpravu licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví (§ 508 a násl. ObZ) a též některá zvláštní ustanovení o licenčních smlouvách v jednotlivých průmyslověprávních zákonech (nás bude dále zajímat § 18 ZOZ).<sup>78</sup>

Obecná úprava licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví je obsažena v ustanoveních §§ 508 – 515 ObZ. V § 18 ZOZ je stanovena zvláštní úprava tzv. licenční smlouvy na ochranné známky.

### *5.1.3 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví*

Text základního ustanovení licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví (§ 508 ObZ) zní následovně: „Licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví opravňuje poskytovatel nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví (dále jen „právo“) a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty.“ Jedná se o kogentní ustanovení.

V souladu s platnou právní úpravou lze tuto typovou smlouvu použít jen pro předměty průmyslového vlastnictví, tj. pro práva chráněná patenty na vynálezy, pro užitné vzory, pro průmyslové vzory, ochranné známky, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat.

---

<sup>77</sup> Šroněk, I.: Praxe licenčních smluv, Právní rádce, č. 2, 1995, str. 15

<sup>78</sup> Telec, I.: Licenční základy frančizové smlouvy, Časopis pro právní vědu a praxi, č. 4, 2003, str. 290

V souladu s § 511 ObZ, pokud z licenční smlouvy neplyne nic jiného, jde o licenci nevýlučnou, takže poskytovatel licence může i nadále poskytovat další licence na stejné právo jiným subjektům, přičemž právo poskytování dalších sublicencí se upírá nabyvateli licence. Jedná se však o ustanovení dispozitivní, které je možné dohodou stran vyloučit, nebo ujednat jinak a nic tak nebrání uzavření sublicenční smlouvy.

Sjednání smlouvy umožňuje výkon práva, nikoliv jeho převod<sup>79</sup>.

Podle kogentního ustanovení obsaženého v § 509/1 ObZ se k výkonu práva poskytnutého na základě smlouvy, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, vyžaduje zápis do příslušného rejstříku těchto práv. V případě ochranných známek tímto zvláštním předpisem bude § 18/3 ZOZ, který odkazuje na rejstřík ochranných známek.

S výjimkou ustanovení v §§ 508 a 509/1 ObZ jsou zbylá ustanovení u této typové smlouvy dispozitivní. Bude tak vhodné smluvně upravit řadu otázek, které v obchodním zákoníku zmíněny nejsou jako např. odborná pomoc poskytovatele, odborné vzdělávání příslušných pracovníků, podrobnosti o předávané dokumentaci a o obsahu příslušných zápisů, platební podmínky apod., a to v souladu se speciální právní úpravou vztahující se obecně k předmětům průmyslového vlastnictví, v našem případě k ochranným známkám.

Pro licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví je předepsána v § 508/2 ObZ písemná forma.

Podle § 512 ObZ je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace, jež jsou potřebné k výkonu práva podle smlouvy.

Zákonnou povinností nabyvatele je utajovat poskytnuté podklady a informace před třetími osobami, ledaže ze smlouvy nebo z povahy poskytnutých podkladů a informací vyplývá, že poskytovatel nemá zájem na jejich utajování. Po zániku smlouvy je nabyvatel povinen poskytnuté

---

<sup>79</sup> K institutu převodu ochranné známky viz kapitola 4 rigorózní práce.

podklady vrátit a dále utajovat poskytnuté informace do doby, kdy se stanou obecně známými.

Je-li nabyvatel podle § 514 ObZ omezován ve výkonu práva jinými osobami nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu poskytovateli. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit potřebná právní opatření k ochraně výkonu práva nabyvatelem. Při těchto opatřeních je nabyvatel povinen poskytnout poskytovateli potřebné spolupůsobení.

Smlouva může být sjednána na dobu určitou i neurčitou.

#### *5.1.4 Licenční smlouva na ochranné známky*

Uzavřením licenční smlouvy na ochranné známky podle § 18 ZOZ se realizují dispoziční práva vlastníka ochranné známky. Prostřednictvím této smlouvy poskytuje vlastník ochranné známky třetím osobám, nabyvatelům licence<sup>80</sup>, právo užívat ochrannou známku.

Smlouva je platná a účinná mezi smluvními stranami již jejím uzavřením, účinky vůči třetím osobám však nastávají až zápisem<sup>81</sup> této

---

<sup>80</sup> Předchozí právní úprava obsažená v § 18/2 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách stanovila, že nabyvatelem licence může být pouze taková fyzická nebo právnická osoba, předmětem jejíhož podnikání jsou výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána.

<sup>81</sup> „Význam zápisu licenční smlouvy do rejstříku (z rozsudku Vrchního soudu v Praze 7 A 93/96) Uzavírání licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví je upraveno obchodním zákoníkem v § 508 a násl. (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle ustanovení § 509 odst. 1 obchodního zákoníku, stanoví-li tak zvláštní předpis, vyžaduje se k výkonu práva poskytnutého na základě licenční smlouvy zápis do příslušného rejstříku těchto práv. Citované ustanovení je v obchodním zákoníku kogentní – viz ustanovení § 263 téhož předpisu, a stanoví tak ze zákona povinnost registrovat uzavřenou licenční smlouvu u Úřadu průmyslového vlastnictví. Toto kogentní ustanovení je tedy nutno uplatnit v režimu zákona o ochranných známkách, který v ustanovení § 18 odst. 3 jednoznačně stanoví, že licenční smlouva nabude účinnosti dnem zápisu do rejstříku. Nelze se ztotožnit s úvahami, podle nichž již samotným uzavřením licenční smlouvy, jíž majitel ochranné známky poskytne právnické nebo fyzické osobě způsobilé podle § 18 odst. 2 zákona být majitelem ochranné známky právo k užívání své ochranné známky, může či dokonce musí být toto právo vykonáváno; podle výše uvedené právní úpravy výkon takového práva je v oboru právní úpravy ochranných známek podmíněn zápisem do rejstříku vedeného Úřadem.“ [Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení), Komentář, 1. vydání, Praha, 2004, str. 135-136]



skutečnosti do rejstříku, který provede ÚPV na žádost kterékoli<sup>82</sup> ze smluvních stran.

V rámci licenční smlouvy je možné sjednat poskytnutí licence jen pro některé výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro všechny z nich. Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná. Zatímco u **nevýlučné licence**<sup>83</sup> vlastník ochranné známky není ve svých dalších dispozicích s ochrannou známkou omezen a je oprávněn ochrannou známkou nadále užívat nebo ji poskytovat k užívání třetí osobě, u licence **výlučné** dochází k omezení výlučných práv vlastníka ochranné známky v rozsahu uvedeném v licenční smlouvě a ochrannou známkou je oprávněn (ale i povinen) užívat ve stanoveném rozsahu pouze nabyvatel licence. Takovou licenci je tedy získáno privilegované, exkluzivní postavení proti ostatním subjektům na trhu. Někdy si však právo využívání vlastníka ochranné známky sám ponechává, aniž by se tato skutečnost považovala za zánik výlučnosti. V žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku musí být údaj o její výlučnosti nebo nevýlučnosti uveden.

Podmínky licenční smlouvy lze z hlediska důsledků jejich porušení rozdělit na dvě skupiny. Do první skupiny patří např. ujednání o trvání smlouvy nebo výčet výrobků či služeb, ve vztahu k nimž je nabyvatel licence oprávněn užívat ochrannou známkou. Dojde-li k porušení těchto podmínek, jde nejen o porušení smlouvy, ale i o porušení práv z ochranné známky (§ 18/2 ZOZ). Do druhé skupiny patří např. ujednání o tom, že jde o licenci výlučnou. Nedodržení této podmínky není porušením práva k ochranné známce, ale porušením licenční smlouvy.

Uzavřením licenční smlouvy vznikají dle § 18/4 ZOZ nabyvateli licence vedle práva užívat ochrannou známkou i procesní práva k jeho ochraně.

---

<sup>82</sup> Podle předchozí právní úpravy obsažené v § 18/3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, o zápis licenční smlouvy do rejstříku byl povinen požádat ÚPV majitel ochranné známky, tedy poskytovatel licence (Jakl, L.: Ochranné známky a označení původu, Praha, 2002, str. 67).

<sup>83</sup> Nabyvateli vzniká nevýlučné právo na užívání ochranné známky, a proto se snaží získat i tzv. **doložku nejvyšších výhod** ve vztahu k ostatním nabyvatelům (právo na nejvýhodnější podmínky, které poskytovatel některému nabyvateli již udělil), aby ve vztahu k nim nebyl znevýhodněn.

Může tak jako vedlejší účastník vstoupit do řízení o porušení práv k ochranné známce a o náhradě škody způsobené porušením, nebo je za určitých podmínek oprávněn takové řízení sám dokonce zahájit.

Licence na ochrannou známku (známková licence) byla většinou udělována společně s licencí patentovou (tzv. pravá licence) nebo na know-how (tzv. nepravá licence).<sup>84</sup> V zemích, kde je možný jen tzv. vázaný převod ochranné známky spolu s podnikem, je její udělení obtížné, neboť by mohla vést ke klamání spotřebitelů o tom, kdo je opravdu výrobcem výrobků, které ochrannou známku nesou. Proto je nabyvatel podle práva některých zemí povinen na výrobcích uvádět, že byly vyrobeny v licenci na ochrannou známku. Poskytovatel často usiluje o prosazení do textu smlouvy sankcí pro nabyvatele, nedodrží-li sjednaný výrobní postup a právo provádět u něj kontrolu dodržování tohoto postupu a stanovené úrovně kvality. Mimo jiné bývá nabyvatel zavázán, že ochrannou známku nenapadne, nepřepíše na své jméno, nebude ji po skončení smlouvy používat apod. Známková licence se obvykle neuděluje jako výlučná, neboť by jí poskytovatel ztratil možnost využít popularity ochranné známky a pro nabyvatele by se známka naopak stala příznačnou.

## 5.2 Právní úprava licence ochranné známky v Itálii

Právní nauka reprezentovaná Vanzettim a Senou<sup>85</sup> licenční smlouvou či licencí rozumí „jakoukoli smlouvu, prostřednictvím které vlastník ochranné známky zmocňuje druhou smluvní stranu k užívání ochranné známky, které by bez udělení tohoto souhlasu poškozovalo právo jejího výlučného užívání“.

Jedná se o velmi širokou definici, která byla dále zpřesněna tak, že licenční smlouvou či licencí se rozumí „smlouva, prostřednictvím které

---

<sup>84</sup> Rozdělení licencí na pravé a nepravé se děje obvykle podle zákonné ochrany poskytovaného nehmotného statku. Svoji roli hraje samozřejmě i povaha nehmotného statku.

<sup>85</sup> Scritti di diritto industriale, Collana diretta da Adriano Vanzetti e Giuseppe Sena, Segni e forme distintive: La nuova disciplina, Atti di Convegno, Milano 16 – 17 giugno 2000, 1<sup>a</sup> edizione, Milano, 2001, p. 157

vlastník ochranné známky, aniž by se vzdal svého práva, uděluje druhé smluvní straně, nabyvateli licence, právo – omezené co do svého obsahu a trvání – užívat ochrannou známku za účelem odlišení výrobků a služeb, které budou vyrobeny (poskytnuty) a uvedeny na trh samotným nabyvatelem licence“.<sup>86</sup>

Za zvláštnost licenční smlouvy na ochranné známky můžeme považovat, že nabyvatel licence nabývá právo (výlučného) užívání ochranné známky svým jménem za účelem odlišení vlastních výrobků a služeb a jejich uvedení na trh. V rámci omezení stanovených licenční smlouvou nabyvatel licence nahrazuje vlastníka ochranné známky v jejím užívání.

Licence se tak zcela zřetelně odlišuje od převodu ochranné známky. V rámci převodu ochranné známky se její vlastník zcela a definitivně vzdává svého práva k ochranné známce a převádí ho na vlastníka nového, který tím nastupuje do všech oprávnění, která tvoří jeho obsah. Licencí si její poskytovatel ponechává právní titul k ochranné známce a uděluje nabyvateli licence pouze právo užívat ochrannou známku v rámci stanovených časových a obsahových limitů. Zatímco smlouva o převodu ochranné známky je smlouva s okamžitými právními účinky, licenční smlouva na ochranné známky je smlouva, která uvádí v život závazkový vztah určitého trvání.

Frignani<sup>87</sup> licenci ochranné známky chápe jako „smlouvu, na základě níž vlastník ochranné známky převede za licenční poplatky na jinou osobu (nabyvatele licence) jisté pravomoci vyplývající z práva na označení – především právo na jeho užívání – pravomoci, které jsou omezené časově, územně a co do oblasti aplikace, a které se navrátí vlastníkovi ochranné známky okamžikem zániku licenční smlouvy“.

Dle Auteriho<sup>88</sup> licence ochranné známky je „smlouva, prostřednictvím které se vlastník ochranné známky (poskytovatel licence) zavazuje, aniž by se vzdával svého práva, umožnit druhé straně (nabyvateli licence) užívat

---

<sup>86</sup> tamtéž, p. 158

<sup>87</sup> Gelpi, P.: Il marchio e il contratto di franchising, Tesi di Laurea, Milano, 1991, p. 57

<sup>88</sup> tamtéž, p. 57

ochrannou známku, ke které má zákonné výlučné právo, za účelem jejího umístění na výrobcích a následnému uvedení takto odlišených výrobků na trh“.

Je nezbytné zdůraznit, že i přes přijímané definice licenční smlouvy či licence ochranné známky, máme co dočinění se smlouvami, které se navzájem odlišují co do svého záměru a obsahu. Přesto však můžeme vymezit určité smluvní schéma, které se objevuje u velké části licenčních smluv a které získalo i jistou společenskou příznačnost. Podle tohoto schématu vlastník ochranné známky usiluje o valorizaci ekonomické hodnoty ztělesněné v ochranné známce na trzích (zeměpisně a zbožně) odlišných od těch, na kterých je sám přítomen, a to nikoliv zvyšováním vlastní výrobní a distribuční aktivity, ale udělením jinému podnikateli – za určitý licenční poplatek – práva užívat ochrannou známku za účelem odlišení a uvedení na trh výrobků a služeb, které takovýto podnikatel vyrobí (nebo poskytne) podle návodu poskytovatele licence a za eventuálního využívání poskytovatelova know-how. Licenční smlouva tudíž předpokládá, že ochranná známka, která je jejím předmětem, již ztělesňuje (či eventuálně může nabýt na základě průmyslového projektu či marketingu) ekonomickou hodnotu vycházející z hodnoty zboží a služeb, které označuje, a z její známosti či pověsti.

Licenční smlouva přiznává jejímu nabyvateli právo užívat ochrannou známku a vyhrazuje jejímu poskytovateli oprávnění řídit a kontrolovat užívání ochranné známky a související výrobní a distribuční aktivitu, jejíž obsah se bude měnit v závislosti na charakteristice výrobků, které ochranná známka odlišuje.

Koncepce licence ochranné známky tak umožňuje zachovat originální právo k ochranné známce jejímu poskytovateli a přiznává právo jejího užívání nabyvateli, čímž dochází k oddělení ochranné známky od podniku, ke kterému se vztahuje.

Jak poznamenává Sena<sup>89</sup>, art. 15/2 l.m.<sup>90</sup> a čl. 22/1 Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství upravují institut licenční smlouvy a předvídají licence výlučné a nevýlučné, licence pro všechny či jen některé výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, a licence pro celé území příslušného členského státu nebo Společenství či jeho část.

Institut tzv. výlučné licence pro všechny výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána (či pro všechny podobné výrobky a služby) a zároveň pro celé území státu či Společenství (it. *licenza esclusiva*), tj. smlouvy, která uděluje nabyvateli licence možnost užívat ochrannou známku pro výrobky a služby svého podniku s vyloučením analogického užívání ze strany vlastníka této ochranné známky a případných dalších nabyvatelů licence, nezpůsobuje v praxi zvláštní problémy. Úprava tohoto druhu licence je ponechána zcela na vůli smluvních stran s jedinou výjimkou, a to že nesmí dojít ke klamání v těch znacích zboží a služeb, které jsou podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti.<sup>91</sup> Tento druh licence nezpůsobuje na daném trhu koexistenci podobných výrobků označených stejnou ochrannou známkou, které by však pocházely z různých podniků. Neexistuje tedy důvod pro aplikaci jiného pravidla než toho, které by se použilo v případě převodu ochranné známky. Licenční smlouva může přiznat nabyvateli licence oprávnění určit, pro které výrobky se ochranná známka použije, s výjimkou eventuálního závazku užívání ochranné známky způsobem umožňujícím zachování její povahy a ekonomické hodnoty.

Problematičtějším se jeví institut tzv. částečné výlučné licence (it. *licenza esclusiva parziale*) udělené pouze pro některé výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána. V tomto případě je nutné, aby se licence vztahovala k celé skupině podobných, sourodých výrobků, tak aby

---

<sup>89</sup> Sena, G.: *Il nuovo diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario*, 3<sup>o</sup> edizione, Milano, 2001, p. 180

<sup>90</sup> Ode dne 19. března 2005 je tato úprava obsažena v art. 23/2 c.p.i.

<sup>91</sup> Art. 23 c.p.i. (dříve art. 15 l.m.) nevyžaduje písemnou formu licenční smlouvy. K srovnání viz kapitola 5.1.3 rigorózní práce nazvaná „Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví“.

nedocházelo ke střetávání se zájmů ochranných známek užívaných rozdílnými podnikateli. Částečná výlučná licence je ve své podstatě licence výlučná ve vztahu ke zboží, ke kterému je poskytována.

Analogicky v případě institutu tzv. výlučné licence omezené územně (it. *licenza esclusiva limitata territorialmente*) případné možnosti střetávání se zájmů (vyplývající např. z reklamy) vyžadují použití licence nevýlučné.

Můžeme tedy shrnout, že instituty *licenza esclusiva parziale* a *licenza esclusiva limitata territorialmente* jsou z hlediska své podstaty licencemi nevýlučnými, které upravoval art. 15/2 l.m., nyní se jim věnuje art. 23/2 c.p.i. Nevýlučná licence přiznává nabyvateli licence právo užívat ochrannou známku pro výrobky a služby stejného druhu, pro které je ochranná známka užívána svým vlastníkem či dalšími nabyvateli licence. Z citovaného ustanovení vyplývá pro nabyvatele licence zároveň i závazek užívat ochrannou známku za účelem odlišení výrobků a služeb shodných s těmi, které byly uvedeny na trh či poskytnuty na území státu pod stejnou ochrannou známkou jejím vlastníkem či jejími dalšími nabyvateli. Na základě tohoto pravidla je veřejnost chráněna před setkáváním se s výrobky stejného druhu, nesoucími stejnou ochrannou známku, ale majícími odlišnou charakteristiku a kvalitu. Licenční smlouva musí upravovat závazky nabyvatele licence, eventuálně také poskytovatele licence tak, aby ochranná známka byla užívána pro výrobky odpovídající charakteristice a kvalitě stanovené poskytovatelem licence pro všechny výrobky uvedené na trh na daném území vlastníkem ochranné známky a jejími dalšími nabyvateli.

Existuje-li zájem na zachování rozlišovací funkce ochranné známky, funkce umožňující snadné odlišení výrobků různých výrobců a služeb různých poskytovatelů, přípustnost nevýlučné licence (it. *non esclusiva*) musí být omezena na úvahu, která předpokládá aktivní přínos výrobě uskutečňované nabyvateli licence ze strany poskytovatele licence, a to nikoliv pouze ve smyslu, že nabyvatelé licence mohou opatřit ochrannou známkou výrobky odpovídající výrobkům, které pocházejí z podnikatelské činnosti poskytovatele licence, ale také ve smyslu, že licenční smlouva

předpokládá právo poskytovatele licence kontrolovat a řídit výrobní činnost nabyvatelů licence za účelem dosažení nezbytné jednotnosti výroby.

Toto pravidlo je výslovně předvídáno v art. 23/2 c.p.i., který stanovuje, že ochranná známka může být předmětem nevýlučné licence za podmínky, že nabyvatel licence se výslovně zaváže užívat ochrannou známku pro odlišení výrobků a služeb shodných s těmi, které byly uvedeny na trh či poskytnuty na území státu pod shodnou ochrannou známkou vlastníkem ochranné známky a dalšími nabyvateli licence. Tím má být dosaženo stavu, kdy stejné výrobky nesoucí stejnou ochrannou známku, musí mít v daném okamžiku stejné vlastnosti.<sup>92</sup>

Rovněž První směrnice Rady ES a Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství předpokládají možnost majitele ochranné známky kontrolovat kvalitu výrobků či služeb poskytnutých nabyvatelem licence.

Zmíněné normy odkazují na obligatorní obsah vztahu, tedy na smluvní závazek nabyvatele licence a odpovídající právo majitele ochranné známky, aniž by byla předvídána jakákoliv forma přímé ochrany zájmů veřejnosti.

Toto pravidlo musí být doplněno ustanoveními art. 23/4 c.p.i. a art. 2573 c.c.<sup>93</sup>, která stanovují, že prostřednictvím licence ochranné známky nesmí dojít ke klamání v těch znacích výrobků a služeb, které jsou podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti. Tyto právní normy jsou sankcionovány ustanoveními artt. 14/2 a) c.p.i. a 21/2 c.p.i., jež zakazují užívat ochrannou známku způsobem, který sám či v kontextu uvede v omyl veřejnost co do podstaty, kvality nebo původu výrobků a služeb označených touto známkou.

V případě porušení licenční smlouvy, vlastník ochranné známky může jednat nejenom na základě pravidel, která ovládají samotný závazkový vztah (žaloba na plnění či rozvázání smlouvy, žaloba na náhradu škody apod.), ale také na základě art. 23/3 c.p.i. a čl. 22/2 Nařízení Rady ES o

---

<sup>92</sup> Vanzetti, A.: *La nuova legge marchi*, 1° edizione, Milano, 1993, pp. 65-66

<sup>93</sup> Tento článek dále stanoví, že je-li ochranná známka tvořena figurativním či fantazijským označením nebo firmou, má se za to, že právo jejího výlučného užívání je převedeno společně s podnikem.

ochranné známce Společenství, jimiž se řídí padělání ochranné známky.<sup>94</sup> Vlastník ochranné známky tak může uplatnit svá práva z ochranné známky proti nabyvateli licence, který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy týkající se:

- trvání licence;
- podoby, v jaké může být ochranná známka užívána;
- druhu výrobků či služeb, pro které je poskytnuta licence;
- území, na němž může být ochranná známka užívána; nebo
- jakosti výrobků či služeb, vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.

Ráda bych se zmínila také o oprávnění nabyvatele licence vystupovat na obranu ochranné známky. Toto oprávnění není italským právem výslovně předvídáno. Převažující právní nauka a judikatura jej přiznávají výlučnému nabyvateli licence, mnohem skeptičtější přístup zaujímají k oprávnění nevýlučného nabyvatele licence.

Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství v čl. 22/3 a 4 obsahuje naopak analytickou úpravu problému, když stanovuje, že „aniž jsou dotčena ujednání licenční smlouvy, může nabyvatel licence zahájit řízení ve věci porušení ochranné známky Společenství pouze se souhlasem jejího majitele. Nabyvatel výlučné licence však může zahájit toto řízení, pokud majitel ochranné známky v přiměřené lhůtě po výzvě sám řízení ve věci porušení nezahájí. Nabyvatel licence je oprávněn vstoupit do řízení ve věci porušení, zahájeného majitelem ochranné známky Společenství, aby získal náhradu škody, která mu náleží“.

### *5.2.1 Judikatura*

Ráda bych přiblížila následující rozhodnutí a svůj komentář k nim:

---

<sup>94</sup> Vanzetti, A.: *La nuova legge marchi*, 1° edizione, Milano, 1993, p. 70 a Vanzetti, A. – Di Cataldo, V.: *Manuale di diritto industriale*, 2° edizione, Milano, 1996, p. 221 se domnívají, že povolané normy předpokládají rozvázání smlouvy jako následek porušení závazků nabyvatelem licence. Zaloba na padělání vychází ze skutečnosti, že nabyvatel licence působící mimo rámec licence není nadále označitelný jako její nabyvatel, nýbrž jako třetí osoba – padělatel.



*Pretura Milano, 8 agosto 1991, in GI, 1994, I, 2, 157<sup>95</sup>*

„Udělení licence na ochranné známky způsobuje na národním území převod všech oprávnění vlastních výlučným právu z ní plynoucímu, které je uplatnitelné *erga omnes*. Musí být vyloučena možnost, aby ostatní, včetně samotného vlastníka ochranné známky, mohli využívat na území určeném nabyvateli licence stejné ochranné známky za účelem odlišení výrobků náležejících do stejné kategorie.“

Domnívám se, že české soudy by v případě rozhodování vycházely ze situace, zda nabyvateli licence byla udělena licence výlučná či nevýlučná. U licence výlučné dochází k omezení užívacích práv vlastníka ochranné známky v rozsahu uvedeném v licenční smlouvě a ochrannou známku je oprávněn (ale i povinen) ve stanoveném rozsahu užívat pouze nabyvatel licence. U licence nevýlučné však vlastník ochranné známky není ve svých dalších dispozicích s ochrannou známkou omezen a je oprávněn ochrannou známkou nadále užívat nebo ji poskytnout k užívání třetí osobě. Údaj o sjednání výlučné nebo nevýlučné licence musí být uveden v žádosti o zápis do rejstříku, který je veřejný a který obsahuje rozhodné údaje o přihláškách a zapsaných ochranných známkách (§ 44 ZOZ). Soud by měl při svém rozhodování vycházet z této informace.

*Tribunale Como, 13 ottobre 1997, in GI, 1999, 342<sup>96</sup>*

„Na rozdíl od převodu ochranné známky, jehož předpokladem je převod podniku či jeho části, pro platnost nevýlučné licence postačí schopnost vlastníka ochranné známky usměrňovat a kontrolovat užívání ochranné známky licenciátem, tak aby zboží vyráběné a prodávané nabyvatelem licence bylo obdařeno know-how a zbožími standardy, které jsou schopny garantovat danému zboží kvalitativní stejnorodost s výrobky vlastníka ochranné známky.“

---

<sup>95</sup> Rozsudek získán osobně v průběhu stáže v advokátní kanceláři.

<sup>96</sup> Rozsudek uveřejněný na <http://www.iuritalia.it/Giurisprudenza>, navštíveno dne 31.3.2005.

Podle mého názoru je v zájmu poskytovatele licence zajistit užívání ochranné známky takovým způsobem, aby byla naplněna zejména její funkce identifikační, na základě níž ochranná známka napomáhá spotřebiteli si vybrat výrobek nebo službu vykazující požadované vlastnosti, zejména kvalitu, jakož i výrobek (službu) určitého původu. A dále také funkce garanční, kdy ochranná známka má být ve vztahu k zákazníkovi či obchodním partnerům garantem určité kvality. Je na zvážení soudu, zda „pouhé“ usměrňování a kontrolování užívání ochranné známky licenciátem bude tyto funkce naplňovat, či-li zboží vyráběné nabyvatelem licence bude nadáno zbožními standardy, které budou garantovat jeho kvalitativní stejnorodost s výrobky vlastníka ochranné známky.

### 5.3 Franchising<sup>97</sup>

Pro naznačení využitelnosti nevýlučných licenčních smluv v obchodní praxi jsem zařadila do této části rigorózní práce také stručné pojednání o franchisingu pojímaném právě jako série nevýlučných licenčních smluv.

Franchising je optimální podnikatelský systém či marketingová metoda určená garantovat – v našem případě – vlastníkovu ochranné známky „kapilární“ distribuci výrobků a rozšíření územního rozsahu poskytování služeb nesoucích jeho ochrannou známku.

Vytvořením sítě vertikálních dohod, které posilují jednotný charakter franchisingu v očích veřejnosti, dochází k prohloubení konkurenční schopnosti na horizontální úrovni, tedy ve vztahu k dalším formám distribuce.

Cílem franchisingu je vzbudit u spotřebitelské veřejnosti přesvědčení, že nakupuje přímo od franchisora – vlastníka ochranné známky –

---

<sup>97</sup> Gelpi, P.: Il marchio e il contratto di franchising, Tesi di Laurea, Milano, 1991, pp. 54-62  
Sena, G.: Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario, 3<sup>o</sup> edizione, Milano, 2001, p. 183-184  
Nováček, M. a kol.: Obchodní podnikání, 1. vydání, Brno, 1997, str. 93-98

(poskytovatele franchisy<sup>98</sup>), přestože franchisee (nabyvatel, příjemce franchisy) je subjekt ekonomicky a právně od něj odlišný. Aniž by došlo ke klamání veřejnosti, může být tento záměr legálně naplňován, neboť vlastník ochranné známky (poskytovatel franchisy) může na základě svého vlivu uplatňovaného na nabyvatele (příjemce) franchisy garantovat, že zboží a/nebo služby jím prodávané či poskytované budou mít vlastnosti, které veřejnost spojuje s ochrannou známkou (franchisou).

Právní forma, prostřednictvím které se realizuje tento podnikatelský systém, je **smlouva o franchisingu**.

Smlouva o franchisingu je dohoda, na základě které:

- a) jedné smluvní straně (nabyvateli franchisy) je udělena licence k užívání franchisy druhé smluvní strany (jejího poskytovatele), nebo je jí uděleno právo realizovat se při nabídce, prodeji a distribuci výrobků a/nebo služeb vztahujících se právě k této franchise;
- b) nabyvatel franchisy si počíná na základě plánu či marketingového systému určeného z velké části poskytovatelem franchisy;
- c) je zde jednota zájmů, pokud se jedná o komercializaci zboží a/nebo služeb;
- d) nabyvatel franchisy je povinen hradit přímo či nepřímo poplatek z franchisingu (franchise fee).

Komise v Nařízení č. 4087/88 definuje franchising jako „dohodu, jíž jeden podnik (poskytovatel franchisy) uděluje druhému podniku (nabyvateli franchisy) výměnou za přímou či nepřímou finanční kompenzaci právo využívat veškerých práv vlastnictví průmyslového či duševního, pokud jde o známky, obchodní názvy, firmy, design a modely, autorské právo, know-how nebo patent, určených k tomu, aby byla využívána pro další prodej produktů či poskytování služeb finálním uživatelům.“

---

<sup>98</sup> Franchisa je soubor práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo některá práva z tohoto souboru (např. právě ochranná známka), který má být využíván při prodeji zboží a/nebo poskytování služeb.

#### 5.4 Merchandising<sup>99</sup>

Dále bych se chtěla zmínit o merchandisingu ochranné známky, fenoménu rozšířeném v obchodní praxi, kdy vlastník proslulé ochranné známky (it. *marchio di rinomanza*, *marchio celebre*), která je chráněna pro všechny třídy výrobků a služeb, poskytne právo jejího užívání třetím osobám pro výrobky náležející ke zboží zcela odlišnému, než pro které byla ochranná známka původně užívána a nabyla proslulosti.

Merchandising je z hlediska své podstaty **částečná výlučná licence**, neboť se vztahuje pouze k určité kategorii výrobků. V rámci této kategorie výrobků se však jedná právě o licenci výlučnou.

Cílem, o který usilují smluvní strany, je využít proslulosti a „atraktivnosti“ ochranné známky. Jedná se tedy o cíl převážně reklamního charakteru, který má podpořit odbyt zboží označeného takovou ochrannou známkou.

Z důvodu přiblížení problematiky přípustnosti smluv o merchandisingu jsem se rozhodla přiblížit *rozsudek Corte di Cassazione, 21 ottobre 1988, n. 5716*.<sup>100</sup>

Tímto rozsudkem se Corte di Cassazione v rámci *obiter dictum* poprvé vyjádřila k situaci, kdy vlastníci proslulých ochranných známek usilují o využití jejich ekonomické hodnoty prostřednictvím těchto smluv.

Zdá se, že Corte di Cassazione odmítala smlouvám o merchandisingu přiznat jakoukoli právní relevanci i přes význam, který nabyly v praxi. Což nastolilo následující možnosti: buď výrobky, pro které je ochranná známka licencována, nespádají do její ochranné sféry a licenční smlouva je tudíž bez předmětu, a tak každý může užívat označení, aniž by byl k tomu oprávněn jejich vlastníkem; nebo výrobky, pro které je ochranná známka licencována, spadají do její ochranné sféry a licenční smlouva na užívání ochranné

---

<sup>99</sup> Sena, G.: *Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, 3<sup>o</sup> edizione, Milano, 2001, p. 183-184

Pugliese, M. T.: *La tutela del marchio celebre*, Tesi di Laurea, Milano, 1991, pp. 92-98

<sup>100</sup> Rozsudek byl čerpán z Pugliese, M. T.: *La tutela del marchio celebre*, Tesi di Laurea, Milano, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano 1991, p. 92

známky vztahující se k výrobkům nikoli v daném okamžiku vlastníkem ochranné známky vyráběným, je v rozporu s artt. 15 l.m. a 2573 c.c. (převod ochranné známky), a tudíž neplatná, pokud vlastník ochranné známky není schopen poskytnout nabyvateli licence ani část svého podniku (it. *ramo di azienda*).

Právní nauka zastávala názor, že je obtížné se vyhnout této alternativě, vycházíme-li z předpokladu, že proslulé ochranné známky jsou chráněny pouze proti užívání, které by mohlo způsobit nebezpečí klamání co do původu výrobků.

Jestliže, na straně jedné, zde není pochyb o tom, že licence na užívání ochranné známky má své opodstatnění v případě, kdy její poskytovatel by mohl zakázat užívání ochranné známky ve vztahu k výrobkům, ke kterým se licence vztahuje; na straně druhé, smlouva o merchandisingu se z důvodu podobnosti výrobků nabyvatele licence a vlastníka ochranné známky jeví neslučitelnou s principy známkového práva ve všech případech, kdy užívání ochranné známky těmito subjekty může propojit výrobky nesoucí označení podniku vlastníka této ochranné známky.

Do novelizace Legge Marchi v roce 1992, byly tyto úvahy v rozporu s art. 15 l.m., který zakazoval nevýlučný převod ochranné známky.

Rozsudek je dokladem, jak úsilí sledované právní naukou za účelem rozšíření oblasti ochrany proslulých známek a známek značné hodnoty není schopno vytvořit podmínky pro využívání hodnoty těchto ochranných známek prostřednictvím smluv o merchandisingu.

Úvahy obsažené v rozsudku, které směřují k prokázání/vyvrácení akceptace smluv o merchandisingu, přestávají být platné ve vztahu k ochraně proslulých známek, která by byla namířena k zachování jejich hodnoty, aniž by zde hrozilo nebezpečí záměny. Taková ochrana by, na straně jedné, dovolila vlastníkovi ochranné známky autorizovat užívání ochranné známky také ve vztahu k výrobkům, které by veřejnost nemohla spojit s jeho podnikem, na straně druhé, smlouvy, které obsahují takovou autorizaci, by nepodléhaly režimu licenčních smluv podle artt. 2573 c.c.

a 15 l.m., neboť tato ustanovení se odvolávají na ochrannou známku, která by byla užívána na základě funkce rozlišovací, ale nikoli na ochrannou známku, která by byla užívána na základě funkce ozdobné či pouze reklamní.

Pouze za podmínky poskytnutí proslulým ochranným známkám a/nebo známkám značné hodnoty ochrany proti nedovolenému využívání jejich hodnoty, i při absenci zaměnitelnosti mezi výrobky a aktivitami, se vytváří předpoklady pro akceptaci smluv o merchandisingu.

Corte di Cassazione zdůraznila, že je třeba vymežit podmínky a omezení, kterým takové smlouvy musí být podřízeny, aby nedocházelo ke konfliktům s principy známkového práva a aby užívání ochranné známky nevedlo ke klamání veřejnosti.

Teoretický problém nastává, pokud máme určit, zda a případně do jaké míry je na smlouvy o merchandisingu v Itálii aplikovatelný režim licence vyplývající z art. 23 c.p.i. Existuje zde důvod pochybovat, zda má význam aplikovat tento režim na smlouvy, na jejichž základě bude ochranná známka licencována pro užívání za účelem zejména reklamním, kdy přítomnost ochranné známky na výrobku či v reklamě nebude veřejností vnímána jako ukazatel původu výrobku.

Jestliže se zamyslím, zda-li by české soudy souhlasily s Corte di Cassazione, nemohu si odpustit připomenout funkce, které ochranná známka, jakožto kvalifikované označení, musí plnit. Jedná se o funkci identifikační, rozlišovací, ochrannou a garanční. Zdůraznila bych funkci rozlišovací, na základě níž má ochranná známka umožnit snadné odlišení výrobků různých výrobců. Podstatná je rovněž funkce ochranná, jež zaručuje, že danou ochrannou známkou bude označen právě jen ten výrobek, který byl vyroben příslušným výrobcem, a nikoliv výrobek jiný. Smlouva o merchandisingu (jako částečná výlučná licence) by se, podle mého názoru, rovněž mohla jevit českým soudům neslučitelnou s principy českého známkového práva v těch případech, kdyby užívání ochranné známky nabyvatelem licence vedlo k možnosti klamání veřejnosti ohledně vazby jím

vyráběných výrobků na ochrannou známku poskytovatele licence. Domnívám se, že skutečnou nezbytností je vymezit podmínky a omezení, jimž smlouvy o merchandisingu musí být podřízeny, tak aby nedocházelo k nejasnostem ohledně původu licencovaného zboží. Dále se domnívám, že splněním této podmínky by české soudy uznaly právo na existenci tohoto typu licenčních smluv, na základě nichž vlastníci proslulých známek (v českém právu všeobecně známých známek, resp. ochranných známek s dobrým jménem) a známek značné hodnoty usilují o využití jejich ekonomické hodnoty, tím že poskytují právo jejího užívání třetím osobám pro výrobky náležející ke zboží zcela odlišnému, než pro které byla ochranná známka původně užívána a nabyta „atraktivností“.

#### 5.5 Dohody o sdílení ochranných známek<sup>101</sup>

Dále bychom neměli opomenout zmínit smlouvy a dohody, které jsou určeny ke smluvní úpravě zaměnitelnosti mezi označeními, podobnosti mezi výrobky apod., a tudíž k úpravě koexistence ochranných známek – všeobecně práv na označení – příslušejících různým oprávněným osobám, tzv. dohody o sdílení ochranných známek (it. *accordi di coesistenza*). Jedná se o dohody, které upravují užívání rozdílných ochranných známek náležejících rozdílným vlastníkům. Platnost takovýchto dohod může být v italském právu odvozována z art. 20/1 c.p.i., který výrazem „salvo il proprio consenso“ (s výjimkou vlastního souhlasu) přiznává vlastníkovi zapsané ochranné známky právo udělit souhlas k užívání třetími osobami v obchodním styku:

- označení shodného s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné těmi, pro které byla ochranná známka zapsána;
- označení shodného nebo podobného zapsané ochranné známce pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, jestliže z důvodu shodnosti nebo podobnosti mezi označeními a shodnosti nebo podobnosti mezi výrobky

---

<sup>101</sup> Sena, G.: *Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, 3<sup>o</sup> edizione, Milano, 2001, p. 184-188

nebo službami by mohlo vzniknout nebezpečí záměny na straně veřejnosti, které může spočívat také v nebezpečí asociace mezi dvěma označeními: označení shodného nebo podobného ochranné známce zapsané pro výrobky nebo služby také nikoli si podobné, jestliže se jedná o proslulou ochrannou známku (it. marchio di rinomanza)<sup>102</sup> a jestliže by užívání označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo proslulosti ochranné známky nebo jím bylo na újmu.

V případě porušení podmínek uložených dohodou o sdílení ochranných známek se aplikuje ustanovení art. 23/3 c.p.i., které stanovuje, že vlastník ochranné známky může jednat na základě vlastního výlučného práva (a nikoli pouze na základě smluvního vztahu mezi jím a nabyvatelem licence) proti nabyvateli licence, který by porušil ustanovení licenční smlouvy. Toto ustanovení můžeme *per analogiam* považovat za aplikovatelné také na dohody o sdílení ochranných známek.

Pokud bych měla provést srovnání s úpravou v České republice, tak z pohledu systematiky ZOZ je toto oprávnění vlastníka ochranné známky obsaženo v § 8 ZOZ, který upravuje práva z ochranné známky. § 8/2 ZOZ vymezuje shodně oprávnění vlastníka ochranné známky dát souhlas k užívání v obchodním styku označení uvedených v písm. a), b) a c) tohoto ustanovení (jinak s výjimkou odkazu na §§ 10 a 11 ZOZ platí zákaz *ex lege* užívat v obchodním styku bez souhlasu vlastníka těchto označení), která odpovídají písm. a), b) a c) art. 20/1 c.p.i. Zatímco § 8 ZOZ v následujících odstavcích vymezuje, co je míněno „užíváním v obchodním styku“, jaká práva má vlastník ochranné známky v případě neoprávněného zásahu do práv z ochranné známky (s odkazem na § 9 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů), jeho právo na informaci o původu výrobků či dokladů provázející výrobky nebo služby atd., art. 20/2 c.p.i. se věnuje oprávněním vlastníka ochranné známky v případech uvedených v art. 20/1 c.p.i. zakázat třetím osobám např. umístit označení na výrobky nebo na jejich obaly, nabízet výrobky, uvádět je na trh nebo je za tímto

<sup>102</sup> § 8/2 písm. c) ZOZ používá pojem „ochranná známka, která má dobré jméno“.



účelem zadržovat apod. Art. 20/3 c.p.i. stanovuje, že obchodník může umístit vlastní ochrannou známku na zboží, které uvádí do oběhu, ale nemůže odstranit ochrannou známku výrobce nebo obchodníka, od kterého získal výrobky nebo zboží.

## 6. Ochranná známka jako předmět vlastnictví v Evropské unii

Na základě Úmluvy o udělování evropských patentů (též Evropská patentová úmluva, EPC), uzavřené v Mnichově v roce 1973 řadou evropských států, se počalo uvažovat o smluvní úpravě ochranných známek. EPC není komunitárním právem, ovšem v podstatě jej nahrazuje, neboť na jejím základě došlo *de facto* k harmonizaci práva jednotlivých členských států. V roce 1973 byl přijat Návrh úmluvy o evropském známkovém právu. Jeho pátý oddíl nesl název „O evropské ochranné známce jako o předmětu vlastnictví“. Čl. 23 a čl. 24 upravovaly převod a licenci ochranné známky na principu maximální volnosti. Ochranná známka mohla být postoupena pro všechny nebo část výrobků, ke kterým se vztahovala, a to nezávisle na podniku, a mohla být předmětem licence bez dalších závazků jakými jsou omezení se pouze na část výrobků či na určité časové období.

Následně byla přijata První směrnice Rady ES a Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství. První směrnice Rady ES připravila půdu pro úplnou unifikaci, ke které došlo v rámci přijetí Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství. Je zřejmé, že cílem První směrnice Rady ES bylo sblížit ustanovení národních právních řádů, která mají přímý dopad na volný pohyb zboží a služeb.

Pokud se jedná o problematiku licencí k ochranným známkám, její úprava je z velké části sjednocena. Převod ochranných známek rozlišujeme dvojího druhu: existují státy, kde převod ochranných známek je volný a státy, kde je vázán na úplný či částečný převod podniku. Záměrné opomenutí úpravy institutu převodu ochranných známek v textu První směrnice Rady ES je výsledkem politického rozhodnutí, vycházejícího z:

- podstatné rozdílnosti úpravy převodu ochranných známek v zemích ES;
- podstaty První směrnice Rady ES jako normativního nástroje omezeného dosahu, tam, kde úprava převodu ochranných známek vyžaduje zásah rozdílné kvality.

První směrnice Rady ES upravuje licence ochranných známek v čl. 8. Tento článek říká, že „ochranná známka může být předmětem licence pro některé nebo všechny výrobky či služby, pro které byla zapsána, a pro celé území příslušného členského státu nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.“ Čl. 8/2 První směrnice Rady ES autorizuje nositele práv k ochranné známce uplatnit svá práva vůči nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy, pokud se týká trvání licence, podoby, v jaké může být ochranná známka užívána, druhu výrobků či služeb, pro které je poskytnuta licence, území, na němž může být ochranná známka užívána, nebo jakosti výrobků či služeb, vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence. Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství je ve svém čl. 22 preciznější co do formulace, když stanovuje, že skutečnou povinností poskytovatele licence je sledovat, zda kvalita zboží a služeb nabyvatele licence odpovídá kvalitě předvídané v licenční smlouvě.

Jak jsem již naznačila, jak První směrnice Rady ES v čl. 8/1, tak Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství v čl. 22/1 výslovně předpokládají institut nevýlučné licence, tj. situaci, kdy smlouva připouští souběžné užívání ochranné známky osobou oprávněnou k ochranné známce a jedním či více nabyvateli licence, a dochází tak k vymezení zájmů střetávajících se jak na úrovni územní, tak úrovni zboží mezi shodnými označeními užívanými však různými podnikateli. Nevýlučná licence značí, že většímu počtu subjektů bude udělena licence ve vztahu ke stejnému zboží, nebo že poskytovatel poskytne licenci ochranné známky třetí osobě a pro sebe si ponechá právo ochrannou známku užívat pro stejné zboží. V případě nevýlučné licence zde vystupují dva i více podnikatelů, kteří uvádějí na trh shodné zboží nesoucí shodnou ochrannou známku.

Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství, vychází z čl. 308 (235) Římské smlouvy a je chápáno jako jediná možnost vytvoření evropského práva průmyslového vlastnictví, jehož důsledkem je eliminace bariér existujících na jednotlivých vnitrostátních trzích. Jedná se mimo jiné

o politicky delikátní nástroj, neboť vytváří vyšší stupeň ochrany, který je nadřizený ochraně národní a jí také konkuruje.

Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství vymezuje pojem ochranné známky Společenství v čl. 4. Dále se v něm můžeme dočíst, že s ochrannou známkou musí být zacházeno jako s předmětem vlastnictví nezávisle na podniku, jehož výrobky a služby označuje. Aby se zamezilo podvodům namířeným vůči spotřebitelům, musí být ochranná známka převoditelná, zastavitelná a způsobilá tvořit předmět licence.

Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství se v oddíle 4 věnuje problematice ochranné známky Společenství jako předmětu vlastnictví. V čl. 17 upravuje **převod ochranné známky**: „Ochranná známka Společenství může být nezávisle na převodu podniku převedena na všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo na některé z nich. Je-li z převodních listin zřejmé, že v důsledku převodu by ochranná známka Společenství mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, úřad převod nezapiše, ledaže by právní nástupce přistoupil na omezení zápisu ochranné známky Společenství na výrobky nebo služby, ve vztahu k nimž klamání nehrozí. Převod se zapíše na žádost jedné ze stran do rejstříku a zveřejní. Dokud není převod zapsán v rejstříku, nemůže právní nástupce uplatňovat práva vyplývající ze zápisu ochranné známky Společenství.“

Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství dále v čl. 19 výslovně předvídá **zřízení věcných práv**: „Ochranná známka Společenství může být nezávisle na podniku poskytnuta jako zástava nebo může být předmětem věcného práva“. V čl. 20 **nucený výkon práva**: „Ochranná známka Společenství může být předmětem nuceného výkonu práva“. V čl. 21 **konkursní a obdobné řízení**: „Dokud nevstoupí mezi členskými státy v platnost společná ustanovení o této oblasti, může být ochranná známka Společenství zahrnuta do konkursního nebo obdobného řízení pouze v tom členském státě, ve kterém bylo toto řízení podle vnitrostátních právních předpisů nebo příslušných smluv zahájeno jako první“. A obsahuje normy

týkající se zápisu výše uvedených práv do rejstříku a jeho významu (čl. 17/5, 19/2, 20/3, 21/2, 22/5 a 23). Čl. 23 obsahuje komplexní úpravu, která podmiňuje platnost právního úkonu zápisem a která předpokládá výjimky v případě, kdy třetí osobě byl nezapsaný právní úkon znám a v případě univerzálního právního nástupnictví.

Ochranná známka Společenství nemá jinou primární funkci než odlišit výrobky pocházející z jednoho podniku od výrobků pocházejících z jiných podniků. Komunitární režim převodu ochranné známky je velice liberální za současného respektování práv spotřebitele.

Jak uvádí Frassi<sup>103</sup>: „vázaný převod ochranné známky není nutný ani pro odpovídající ochranu spotřebitele. Hypotéza klamavého převodu bude vždy postižena neplatností, a to i v evropském právním řádu, který je nakloněný volnému převodu. Mimo jiné se nejedná o klamání, které by automaticky vyplývalo z volného převodu, ale jedná se o formu disfunkce ochranné známky. Všeobecné principy evropského známkového práva inspirují svobodu převodu a způsob zacházení, který ve své komplexnosti staví na stejnou úroveň právo k ochranné známce a vlastnické právo“.

## 6.1 Judikatura ESD vztahující se k převodu ochranné známky

### 6.1.1 Rozhodnutí ve věci *Sirena S.r.l. v Eda S.r.l. a ostatní č. 40/70*

Jedná se o prejudiciální řízení na základě čl. 234 (177) Římské smlouvy ve sporu mezi *Sirena S.r.l.* a *Eda S.r.l.* a ostatními za účelem interpretace čl. 81 (85) a čl. 82 (86) Římské smlouvy.

Tribunale Civile e Penale di Milano předložil ESD dvě otázky týkající se interpretace čl. 81 (85) a čl. 82 (86) Římské smlouvy. Soudní dvůr byl požádán, aby rozhodl, zda-li čl. 81 (85) a čl. 82 (86) jsou aplikovatelné na účinky smlouvy o převodu ochranné známky, uzavřené před vstupem Římské smlouvy v účinnost a zda-li tyto články musí být interpretovány tak, že zabraňují majiteli ochranné známky legálně zapsané v jednom členském

---

<sup>103</sup> Frassi, P.: È possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? L'esempio francese e comunitario, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1989, p. 282

státě ve výkonu jeho absolutního práva zakázat třetím stranám dovážet z dalších zemí Společenství výrobky označené shodnou ochrannou známkou legálně výrobku přidělenou v místě jeho původu.

Jednalo se o smlouvu z roku 1937, prostřednictvím které americký podnikající subjekt, jako majitel ochranné známky na kosmetický a lékařský krém, který také sám vyráběl, prodal, udělil a převedl všechna práva, právní tituly a úroky vztahující se k ochranné známce italské společnosti pro italské území, která od tohoto okamžiku vyráběla a uváděla do oběhu na italském trhu krém nesoucí shodnou ochrannou známkou náležitě zapsanou podle italského práva. Podstata sporu tkví v žádosti italské společnosti, tvrdící porušení práv z ochranné známky, zakázat distribuci na italském území krému stejného druhu dováženého z Německa a opatřeného ze strany německého výrobce spornou ochrannou známkou, kterou německý výrobce nabyl uzavřením obdobné smlouvy, jako v případě italského výrobce, s americkým podnikajícím subjektem, vztahující se na německé území.

Otázka zněla následovně: „Vycházíme-li z faktu, že národní právo uznává oprávnění majitele ochranné známky bránit importům z dalších členských států Společenství, do jaké míry ovlivňuje rozsah tohoto oprávnění komunitární právo?“

Čl. 81 (85) a násl. Římské smlouvy výslovně neupravují vztah mezi komunitárním systémem hospodářské soutěže a národními zákony dotýkajícími se práv průmyslového a obchodního vlastnictví a především ochranných známek.

Protože však národní pravidla vztahující se k ochraně průmyslového a obchodního vlastnictví nebyla na úrovni Společenství ještě sjednocena, národní charakter ochrany je způsobilý vytvářet překážky jak volnému pohybu výrobků, tak komunitárnímu systému hospodářské soutěže.

V rámci ustanovení vztahujících se k volnému pohybu výrobků, zákazy a omezení dovozu ospravedlněné na základě ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví jsou povoleny čl. 30 (36) Římské smlouvy, za podmínky, že tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky

svévolné diskriminace nebo skrytého omezování obchodu mezi členskými státy. Čl. 30 (36) je postaven na zásadě, která je rovněž aplikovatelná na problematiku hospodářské soutěže. Tudíž, jestliže práva uznaná právním řádem členského státu ES v oblasti průmyslového a obchodního vlastnictví nejsou dotčena, avšak je alespoň dotčena jejich existence čl. 81 (85) a čl. 82 (86), jejich výkon může přesto spadat pod zákazy uložené těmito ustanoveními.

Žádost o interpretaci je namířena k určení, za jakých podmínek výkon práv z ochranné známky může způsobovat porušení zákazu uloženého čl. 81 (85) odst. 1.

Samo o sobě právo k ochranné známce neobsahuje prvky dohod mezi podniky a sladěných postupů, na které se odvolává čl. 81 (85) Římské smlouvy. Nicméně výkon tohoto práva může spadat mezi oblast zákazů obsažených v Římské smlouvě pokaždé, kdy se projeví jako subjekt, prostředek nebo následek omezujících postupů. Jestliže je právo k ochranné známce vykonáváno prostřednictvím jeho udělení uživatelům v jednom či více členských států, je nutné určit, a to v každém jednotlivém případě, zda takové užívání práva vede k situaci spadající pod zákazy čl. 81 (85).

Žádost o interpretaci usilovala také o určení, za jakých podmínek výkon práv k ochranné známce je neslučitelný se společným trhem a je zakázán čl. 82 (86).

Soudní dvůr rozhodnul následovně:

1. a) Čl. 81 (85) Římské smlouvy je aplikovatelný v rozsahu, v jakém práva z ochranné známky jsou povolána k zabránění dovozům zboží, které pochází z různých členských států a nese shodnou ochrannou známku, na základě skutečnosti, že majitelé ochrannou známku či právo k jejímu užívání nabyly, buď na základě smluv uzavřených mezi sebou či smluv uzavřených s třetími stranami.
- b) Jestliže výše zmiňované dohody byly uzavřeny před vstupem Římské smlouvy v účinnost, je zároveň nutné a dostačující, že pokračují ve vyvolávání účinků po tomto datu.

2. a) Majitel ochranné známky nepoživá dominantního postavení ve smyslu čl. 82 (86) Římské smlouvy pouze na základě skutečnosti, že se nachází v postavení, kdy může zabránit třetím stranám v uvedení do oběhu na území členského státu výrobků označených shodnou ochrannou známkou. Musí být také nadán mocí zabránit udržování efektivní soutěže na značné části relevantního trhu.
- b) Ačkoliv cenová hladina výrobku nemusí sama o sobě stačit k odhalení zneužívání dominantního postavení ve smyslu výše citovaného článku, může však být rozhodujícím faktorem, není-li ospravedlněna jakýmkoli objektivním kritériem a je-li obzvláště vysoká.

#### *6.1.2 Rozhodnutí ve věci EMI Records Limited v CBS United Kingdom Limited č. 51/75*

Jedná se opět o prejudiciální řízení, ve kterém the High Court of Justice požádal Soudní dvůr o interpretaci ustanovení Římské smlouvy vztahujících se k volnému pohybu zboží a k pravidlům hospodářské soutěže ve světle zákona o ochranných známkách, a to ve sporu mezi EMI Records Limited, Middlesex a CBS United Kingdom Limited, London.

The High Court of Justice předložil Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„Mají být ustanovení Římské smlouvy utvářející EHS a zejména ustanovení stabilizující zásady komunitárního práva, ale také pravidla vztahující se k volnému pohybu zboží a k hospodářské soutěži interpretována tak, že zbavují subjekt A na základě daného národního práva výkonu práv z ochranné známky v každém členském státě ES a zabraňují tím:

- 1.) prodeji subjektem B na území členských států ES zboží nesoucího ochrannou známku X, vyráběného a touto ochrannou známkou označeného subjektem B mimo území členských států ES, a to na území A, na kterém je subjekt B oprávněn užívat ochrannou známku X, nebo
- 2.) výrobě subjektem B na území jakéhokoli členského státu ES zboží



nesoucího ochrannou známku X?“

Soudní dvůr v odpovědi na tyto dvě předběžné otázky rozhodl takto:

Ad 1) „Zásady komunitárního práva a ustanovení vztahující se k volnému pohybu zboží a k hospodářské soutěži nezabraňují majiteli shodné ochranné známky ve všech členských státech ES ve výkonu práv z ochranné známky, přiznaných mu jednotlivými národními právními řády členských států ES, jejichž prostřednictvím může zabránit prodeji či výrobě třetí stranou zboží označeného shodnou ochrannou známkou, vlastněnou ve třetím státě, na území ES, za podmínky, že výkon těchto práv není výsledkem dohody či sjednaných praktik, jejichž předmětem či účinkem je izolace nebo dělení společného trhu.

Ad 2) Aby tato podmínka byla splněna, požadavek, že třetí strana se musí za účelem svých exportů na území ES zdržet užívání ochranné známky na dotčených výrobcích a užít pro ně snad označení odlišných, vychází z připuštěných následků právní ochrany, kterou poskytují národní právní řády jednotlivých členských států ES vlastníkovi ochranné známky proti importu výrobků pocházejících ze třetích zemí a označených podobnou či shodnou ochrannou známkou.“

Soudní dvůr v tomto rozhodnutí zopakoval, že práva z ochranné známky sama o sobě nejsou v rozporu s čl. 81 (85) Římské smlouvy, ale mohou se do něj dostat při svém výkonu.

Pro aplikaci čl. 81 (85) Římské smlouvy na případy dohod, které již nejsou platné, postačí, jestliže tyto dohody mají nadále účinky i poté, co přestaly být formálně platné.

Soudní dvůr stanovil, že dohoda je považována za způsobující účinky, jestliže z chování zúčastněných osob může být usuzováno na existenci prvků smluvené praxe a na koordinaci příznačnou pro dohodu, a vyvolávající stejný výsledek jako ten, který je předvídaný smlouvou.

Není však tímto případem situace, kdy výše zmíněné účinky nepřesáhnou ty, které vycházejí z pouhého výkonu národních práv k ochranné známce. A to zejména v případě, kdy zahraniční obchodník může

získat přístup ke společnému trhu, aniž by se obohatil o spornou ochrannou známku.

### *6.1.3 Rozhodnutí ve věci IHT Internationale Heiztechnik GmbH a Uwe*

#### *Danziger v Ideal-Standard GmbH a Wabco Standard GmbH č. C-9/93*

V tomto prejudiciálním řízení Oberlandesgericht Düsseldorf požádal Soudní dvůr o interpretaci čl. 28 (30) a 30 (36) Římské smlouvy ve sporu mezi IHT Internationale Heiztechnik GmbH a Uwe Danziger v Ideal-Standard GmbH a Wabco Standard GmbH, za účelem zhodnocení kompatibility komunitárního práva s omezeními vztahujícími se k užívání jména, utvářejícího ochrannou známku, prostřednictvím poboček skupiny společností v několika členských státech ES za situace, kdy tato ochranná známka byla převedena podnikatelskému subjektu mimo toto uskupení v rámci pouze jednoho členského státu ES a pouze pro některé výrobky, pro které byla zaregistrována.

Oberlandesgericht Düsseldorf položil Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Způsobuje nezákonné omezení intrakomunitárního obchodu ve smyslu čl. 28 (30) a 30 (36) Římské smlouvy dovoz zboží označeného „Ideal Standard“ za situace, kdy podnikající subjekt, pobočka výrobce topících systémů v členském státě B, uskutečňuje svoji obchodní aktivitu v členském státě A? Mělo by být subjektu z členského státu A zakázáno užívat jako ochrannou známku jméno „Ideal Standard“ na základě nebezpečí záměny s ochrannou známkou stejného původu, v případě kdy jméno „Ideal Standard“ je zákonně užíváno výrobcem topících zařízení v jeho domovské zemi, bylo zde zaregistrováno jako ochranná známka, kterou nabyl převodem a která byla původně ve vlastnictví společnosti propojené s namítajícím podnikajícím subjektem v členském státě A?“

Soudní dvůr v odpovědi na předběžnou otázku rozhodl takto:

„Z hlediska nebezpečí záměny prostředkem stejného původu neexistuje žádné nezákonné omezení obchodu mezi členskými státy ES z pohledu

ustanovení čl. 28 (30) a 30 (36) Římské smlouvy za situace, kdy pobočka činná v členském státě A výrobce ustaveného v členském státě B užívá jako ochranné známky jméno „Ideal Standard“, přestože výrobce zákonně užívá tohoto jména ve své zemi původu prostřednictvím ochranné známky zde chráněné, nabyt této ochranné známky převodem a tato ochranná známka byla původně ve vlastnictví společnosti spojené s podnikajícím subjektem, který ve státě A namítá dovoz zboží nesoucího jméno „Ideal Standard“.

Soudní dvůr rozhodl, že převod ochranné známky není v rozporu s čl. 28 (30) Římské smlouvy. Dále stanovil, že národní práva k ochranným známkám nejsou pouze teritoriálně omezena, ale jsou také vzájemně nezávislá. Aplikace čl. 28 (30) Římské smlouvy by totiž znamenala nemožnost zajistit jednu ze základních funkcí ochranné známky, a to garanci kvality. Je třeba toto rozhodnutí Soudního dvora chápat tak, že majitel ochranné známky, jež byla částečně převedena na jiný subjekt, může využít její garanční funkce k ospravedlnění dělení vnitřního trhu. ESD odmítl myšlenku užít na převody ochranných známek principu vyčerpání práv.

ESD se vyslovil i k problematice čl. 81 (85) Římské smlouvy a stanovil, že kde jsou subjekty na sobě vzájemně nezávislé a převod ochranné známky následuje po dohodě o rozdělení trhu, čl. 81 (85) Římské smlouvy musí být aplikován a takovéto dohody jsou neplatné. Je však vždy třeba prostudovat všechny okolnosti, úmysl a podmínky, za nichž byla dohoda uzavřena a je dále nezbytné, aby dohoda měla vliv na trh mezi členskými státy.

Tak, jak naznačuje citovaná judikatura, hovoříme-li o převodu ochranné známky, nesmíme opomenout zmínit problémy s převodem ochranných známek, zaregistrovaných v různých zemích a náležejících původně pouze jediné oprávněné osobě, na rozdílné subjekty.

Komunitární judikatura zastávala nejprve názor, že dělení ochranné známky (přesněji řečeno přisouzení rozdílných národních ochranných známek tvořených totožným znakem rozdílným subjektům) je v rozporu

s články 28 (30) – 30 (36) a 81 (85) Římské smlouvy. Připustila paralelní dovozy, tj. volný oběh zboží nesoucího stejnou ochrannou známku v každé zemi EU za podmínky, že národní ochranné známky budou mít společný původ, tj. původ odvíjející se od jediné oprávněné osoby.

Současná judikatura ESD změnila svůj pohled na věc a popřela s ohledem na čl. 28 (30) Římské smlouvy jakýkoli význam společného původu ochranných známek a vyloučila tím zákonnost paralelních dovozů v případě dělení ochranné známky prostřednictvím dobrovolného postoupení.

Paralelní dovozy budou zákonné pouze v případě, kdy bude ke zboží připojena ochranná známka a výrobek bude uveden na trh v zahraničí osobou oprávněnou v zemi dovozu či s jejím souhlasem za situace, kdy ochranná známka byla převedena pro jeden či několik členských států EU, ve kterých byla zaregistrována na subjekt, který nepojí s převodcem žádné ekonomické pouto. Čl. 28 (30) a čl. 30 (36) Římské smlouvy tak nezabraňují aplikaci národní právní úpravy, jež umožňuje převodci namítat marketing zboží nesoucího shodnou ochrannou známku, nabyvatelem ochranné známky, ve státě, ve kterém si převodce ochrannou známku ponechal. Pokud by však převodce uvedl zboží do oběhu v exportujícím státě či k němu dal souhlas, čl. 28 (30) a čl. 30 (36) mu neumožní marketing daného zboží namítat. Jedná se o tzv. teorii vyčerpání práv z ochranné známky prvním uvedením na trh<sup>104</sup>, která se aplikuje v případě, kdy majitel ochranné známky v importujícím státě a majitel ochranné známky v exportujícím státě je stejný nebo v případě, kdy jsou tyto subjekty ekonomicky propojeny.

---

<sup>104</sup> Znamka neopravňuje držitele práva zakázat její používání ve vztahu ke zboží, které bylo uvedeno na trh ve Společenství pod touto známkou jejím majitelem nebo s jeho souhlasem, ledaže by existovaly zvláštní důvody jako např. změna kvality zboží dalším prodejem (Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3. vydání, Praha, 2001, str. 152).

## 6.2 Judikatura ESD vztahující se k licenci ochranné známky

### 6.2.1 Rozhodnutí ve věci *Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc.* č. 15/74

Jedná se o řízení o předběžné otázce dle čl. 234 (177) Římské smlouvy, na základě kterého Hoge Raad of the Netherlands ve sporu mezi Centrafarm BV a Sterling Drug Inc. požádal o interpretaci pravidel Římské smlouvy vztahujících se k volnému pohybu zboží ve spojení s čl. 42 Aktu připojeného k Římské smlouvě a upravujícího přístup nových členských států do EHS, a o interpretaci čl. 81 (85) Římské smlouvy ve vztahu k právům z patentů.

Soudní dvůr se vyjádřil následovně:

1. Výkon práva majitelem patentu, kterého požívá na základě legislativy členského státu, zakázat prodej v tomto státě výrobku chráněného patentem, který byl komercializován v jiném členském státě majitelem patentu či s jeho souhlasem, je neslučitelný s pravidly Římské smlouvy týkajícími se volného pohybu zboží v rámci společného trhu.
2. Je nepodstatné znát, zda-li majitel patentu či podnikající subjekt, kterému byly majitelem patentů patenty licencovány, patří do stejného uskupení.
3. Je dále nepodstatné znát, zda mezi vyvážejícím a dovážejícím státem existují cenové rozdíly vyplývající z vládních opatření přijatých ve vyvážejícím státě s úmyslem kontrolovat cenu výrobku.
4. Majitel patentu k farmaceutickému výrobku se nemůže vyhnout dopadu komunitárních pravidel týkajících se volného pohybu zboží za účelem kontroly distribuce výrobku s vidinou ochrany veřejnosti proti jeho nedostatkům.
5. Čl. 42 Aktu upravujícího podmínky přístupu a přizpůsobení se smlouvám nemůže být povolán k zabránění dovozu do Nizozemí, dokonce před 1. lednem 1975, zboží uvedeného na trh ve Spojeném království majitelem patentu či s jeho souhlasem.
6. Čl. 81 (85) Římské smlouvy se nezabývá dohodami či sladěnými postupy

mezi podnikajícími subjekty náležejícími ke stejnému uskupení a majícími status příbuzné či podřízené společnosti, jestliže podnikající subjekty vytvářejí ekonomickou jednotku, v rámci které podřízená společnost nemá žádnou svobodu rozhodnout o svém průběhu činnosti na trhu a jestliže dohody či praktiky se dotýkají pouze vnitřního rozložení úkolů mezi podnikajícími subjekty.

#### *6.2.2 Rozhodnutí ve věci L. C. Nungesser KG a Kurt Eisele v Komise č. 258/78*

L.C. Nungesser KG a Kurt Eisele, jako strana žalující Komisi, požádali v tomto sporu Soudní dvůr o prohlášení zrušení těch bodů rozhodnutí Komise č. 78/823/EHS ze dne 21. září 1978, které prohlašovaly za rozporné s ustanovením čl. 81 (85) odst. 1 a nepodléhající ustanovení čl. 81 (85) odst. 3 některé dohody uzavřené mezi INRA – Institut National de la Recherche Agronomique – a K. Eiselem v oblasti rostlinných invencí.

Dotčené dohody se zabývaly převodem majetkových práv vyplývajících z rostlinných invencí a výkonem těchto práv v Německu společností Nungesser – právním nástupcem K. Eisela.

Přestože se rozhodnutí zabývá právy k rostlinným invencím, představuje některé základní principy v oblasti výlučných licencí a vyjadřuje změnu stanoviska Soudního dvora v této oblasti.

Soudní dvůr uznal, že licenční smlouvy, které neobsahují klauzule vztahující se k třetím osobám (paralelním dovozcům, nabyvatelům licence pro jiná území), nejsou samy o sobě v rozporu s čl. 81 (85) odst. 1 Římské smlouvy.

Soudní dvůr od sebe oddělil tzv. **otevřenou výlučnou licenci**<sup>105</sup> a **výlučnou licenci s absolutní územní ochranou**<sup>106</sup>, ukládající zákaz jakékoli

---

<sup>105</sup> Otevřená výlučná licence byla definována v rámci tohoto rozhodnutí jako „licence vztahující se pouze k smluvnímu vztahu mezi majitelem práva a nabyvatelem licence, prostřednictvím které se majitel práva zavazuje neposkytovat další licence ve vztahu ke stejnému licencovanému území a nesoutěžit na tomto území s nabyvatelem licence“. Udělení výlučné licence k právům rostlinných pěstitelů ve vztahu k určitým odrůdám nově vypěstovaných semen v členském státě ES není samo o sobě v rozporu s čl. 81 (85) Římské

formy konkurence ze strany třetích osob. Otevřená výlučná licence byla uznána v souladu s komunitárním právem. Naopak výlučná licence s absolutní územní ochranou byla shledána protiprávní.

Myšlenka Soudního dvora o aplikaci čl. 81 (85) Římské smlouvy vychází z úvah, na základě kterých výkon práv průmyslového vlastnictví vyústuje v omezující dohodu, která zabraňuje paralelním dovozům a způsobuje roztržštění či rozdělení společného trhu.

Nová cesta vytčená Soudním dvorem našla normativní ztvrzení v Nařízení ES č. 2349/84 vydaném Komisí, která při zpracování tohoto právního aktu zaujala nový právní přístup.

Soudní dvůr tak dospěl k závěru, že čl. 1 (B) rozhodnutí Komise ze dne 21. září 1978 vztahující se k řízení dle čl. 81 (85) Římské smlouvy je neplatný v rozsahu, ve kterém se vztahuje ke klauzuli 1 Smlouvy ze dne 5. října 1965, obsahující závazek INRA vzdát se na území Německa výroby a prodeje dotčených semen jinými nabyvateli licence, a výroby a prodeje samotných semen na území Německa.

### *6.2.3 Rozhodnutí ve věci Windsurfing International Inc. v Komise č. 193/83*

Společnost Windsurfing International Inc., jako strana žalující Komisi, požádala Soudní dvůr na základě čl. 230 (173) Římské smlouvy – na základě tzv. Žaloby na neplatnost aktu – o prohlášení rozhodnutí Komise ze dne 11. července 1983, vztahující se k porušení čl. 81 (85) Římské smlouvy, za neplatné, neboť řada ustanovení licenčních smluv uzavřených mezi stranou žalující a německými podnikajícími subjekty konstituovala porušení pravidel hospodářské soutěže Společenství. Alternativně žádala o zrušení či zmírnění pokuty ve výši 50 000 ECU uložené jí dotčeným rozhodnutím.

---

smlouvy, z hlediska zvláštní povahy dotčených produktů, jestliže dochází k rozšíření nové technologie a soutěžního chování ve Společenství mezi novým výrobkem a jemu podobnými existujícími výrobky.

<sup>106</sup> V rámci výlučné licence s absolutní územní ochrannou smluvní strany navrhuje, u dotčených produktů a území, vyloučit veškeré soutěživé chování ze strany třetích osob, kterými jsou paralelní dovozci či nabyvatelé licence pro jiná území. Tyto licence vedou k umělému udržování oddělených národních trhů a jsou tak v rozporu s Římskou smlouvou.

V této žalobě na neplatnost aktu společnost Windsurfing International Inc. napadala jak faktická zjištění Komise, tak její právní hodnocení klauzulí, jež shledala neslučitelnými s čl. 81 (85) Římské smlouvy.

1. Soudní dvůr prohlásil čl. 1 rozhodnutí Komise ze dne 11. července 1983 za neplatný v těchto částech:

Licenční smlouva uzavřená se společností Shark stanovila nabyvateli licence závazek využívat licencovaných patentů pouze k výrobě prken určených k provozování windsurfingu, za předchozího souhlasu společnosti Windsurfing International Inc.

Licenční smlouvy mezi společností Windsurfing International Inc. a společnostmi San, Klepper a Marker a dohoda mezi společností Ten Cate a společností Ostermann, předtím než byla převzata společností Windsurfing International Inc., stanovily nabyvatelům licence závazek platit z čisté obchodní ceny poplatky vyplývající z autorských práv za součástky prken určených k provozování windsurfingu.

Licenční smlouvy se společnostmi Ostermann a Shark stanovily závazek připevnit k prknům určeným k provozování windsurfingu nápis „licencováno Hoylem Schweitzerem“ či „licencováno Windsurfing International“.

Licenční smlouvy se společnostmi Ostermann a Shark stanovily licenciátům závazek uznat ochranné známky společnosti Windsurfing International Inc. a společnosti Ten Cate za platné ochranné známky.

Závazek licenciátů platit poplatky z autorského práva z vybavení určeného k provozování windsurfingu vyráběného pod německým patentem pouze na základě čisté prodejní ceny úplného prkna určeného k provozování windsurfingu, byl shledán porušením čl. 81 (85) Římské smlouvy.

2. Soudní dvůr vymezil pokutu uloženou společnosti Windsurfing International Inc. na 25 000 ECU (56 896,50 DM).
3. Ve zbývající části žádost zamítnul.



## 7. Srovnání převodu a licence ochranné známky v České republice a Itálii

### 7.1 Převod ochranné známky v České republice

S ochrannou známkou lze nakládat jako s předmětem vlastnického práva. Mimo jiné ji lze převádět a přechází na právního nástupce. Ustanovení § 15 ZOZ o převodu a přechodu ochranné známky vytvářejí možnost jak smluvního převodu známky, tak i přechodu *ex lege*. Převod ochranné známky je dispozičním právem vlastníka ochranné známky, kterým se mění vlastnictví k ochranné známce. Nový vlastník ochranné známky vstupuje do veškerých práv předchozího vlastníka. K zřízení ochranné známky dochází již samotným uzavřením převodní smlouvy. Vůči třetím osobám účinky převodu nastávají podle § 15/3 ZOZ až formálním zápisem do rejstříku. Tzv. intabulační zásada ovládající tyto zápisy neznamena splnutí účinků smlouvy o převodu s účinky věcnými. Převodem ochranné známky na jiný subjekt přechází práva k ochranné známce na nový subjekt, a to na základě smluvního vztahu, smlouvy o převodu, včetně všech práv i závazků (např. z licenčních smluv). Ochrannou známku lze podle § 15/1 ZOZ převést pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána (tzv. úplný převod) nebo jen pro část výrobků nebo služeb (tzv. částečný převod). Smlouva o převodu ochranné známky je smlouva inominátní, jejíž podstatnou náležitostí je písemná forma. Ochranná známka může být převedena s podnikem jako jeho součást, nicméně také samostatně, tj. nezávisle na převodu podniku (tzv. teorie volného převodu). Ochranná známka může podle § 15/2 ZOZ na nového vlastníka přejít i v případech stanovených zvláštními právními předpisy, a to na základě §§ 476 – 488a ObZ (smlouva o prodeji podniku), § 460 OZ (nástupnictví *mortis causa*), § 69a ObZ (splnutí, sloučení PO). Účinky přechodu ochranné známky vůči třetím osobám nastávají dle § 15/3 ZOZ rovněž až zápisem této skutečnosti do rejstříku ochranných známek.

## 7.2 Převod ochranné známky v Itálii

### 7.2.1. Před reformou z roku 1992 – princip vázaného převodu ochranné známky

Podle art. 2573 c.c. výlučné právo užívat zapsanou ochrannou známku mohlo být převedeno pouze s podnikem (it. azienda) či jeho částí (it. ramo d'azienda). Podle art. 15 l.m. ochranná známka nemohla být převedena, jestliže se tak nestalo v souvislosti s převodem podniku nebo alespoň jeho částí a za podmínky, že se převod ochranné známky uskutečnil za účelem jejího užívání na základě výlučného práva. Převodem ochranné známky nesmělo dojít ke klamání v těch znacích výrobků a zboží, které byly podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti.

#### Codice civile

- ne každý převod či užití ochranné známky byly podřízeny zvláštním podmínkám nebo omezením, jen ty, jejichž předmětem převodu bylo výlučné právo;
- volný převod pravidlem;
- přípustné i licenční smlouvy a jakékoli jiné smlouvy mající za svůj předmět užívání práva rozsahově užšího než je právo poskytovatele licence.

#### Legge Marchi

- každá smlouva o užívání ochranné známky byla podřízena zvláštním podmínkám či omezením;
- volný převod výjimkou;
- přípustné pouze převody výlučných práv.

### 7.2.2. Po reformě z roku 1992 – princip volné převoditelnosti ochranné známky

V artt. 2573 c.c. a 15 l.m. byl eliminován jakýkoli odkaz na převod podniku či jeho části. Ochranná známka mohla být převedena pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo jen pro některé z nich. Na základě art. 15/4 l.m. při převodu ochranné známky nesmělo docházet ke

klamání v těch znacích zboží a služeb, které byly podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti. Dalšími případy převodu ochranné známky (odlišnými od smlouvy o jejím postoupení) a zřízení věcných práv k ní byly nástupnictví *mortis causa*, vyvlastění, zahrnutí do konkurzní podstaty v konkurzním řízení, poskytnutí práv z ochranné známky v zástavu (artt. 49 – 51 l.m.). Podle art. 49/1 l.m. byly u UIBM zapisovány právní úkony *inter vivos*, bezplatné i zpoplatněné, které zakládaly, měnily nebo převáděly osobní nebo věcná práva uživateli či záruční práva vztahující se k národním ochranným známkám. Zápis neměl konstitutivní účinky, význam měl ve vztahu k třetím osobám.

### *7.2.3. Po 19. březnu 2005 – nabytí účinnosti Codice della proprietà industriale*

Art. 23 c.p.i. reprodukoval art. 15 l.m. Podle art. 23/1 c.p.i. může být ochranná známka převedena pro všechny či část výrobků nebo služeb, pro které byla zaregistrována. Je zde nadále eliminován jakýkoli odkaz na převod podniku či jeho části. Na základě art. 23/4 c.p.i. při převodu ochranné známky nesmí docházet ke klamání v těch znacích zboží a služeb, které jsou podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti. Nedošlo však ke sjednocení právní úpravy v artt. 2573 c.c. a 23 c.p.i., na straně jedné, a art. 2565 c.c., na straně druhé, kdy převod firmy se nemůže uskutečnit bez současného převodu podniku.

### **7.3 Licence ochranné známky v České republice**

Dalším z dispozičních práv vlastníka ochranné známky je poskytnutí licenční smlouvy. Za licenci považujeme souhlas vlastníka ochranné známky k jejímu využívání. Při tomto právním jednání nedochází k převodu ochranné známky. Ta zůstává v majetku poskytovatele licence. Poskytovatel licence prostřednictvím svého výlučného zákonného práva a v jeho rozsahu zřizuje nabyvateli licence určité dispoziční majetkové oprávnění k ochranné známce. Tím poskytovatel licence sám sebe omezuje ve výkonu svého

zákonného práva k jejímu užívání. Zánikem licence se poskytovatelovo dočasně omezené právo konsoliduje do své původní právní podoby, jakou mělo před poskytnutím licence. Obecná úprava licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví je obsažena v §§ 508 – 515 ObZ. V § 18 ZOZ je stanovena zvláštní úprava licenčních smluv na ochranné známky.

#### Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

V souladu s dispozitivním ustanovením § 511 ObZ, pokud z licenční smlouvy neplyne něco jiného, jedná se o licenci nevýlučnou. Podle kogentního ustanovení § 509/1 ObZ s odkazem na § 18/3 ZOZ je vyžadován k výkonu práva poskytnutého na základě smlouvy zápis do rejstříku ochranných známek. V souladu s kogentním ustanovením § 508/2 ObZ je pro tento smluvní typ předepsána písemná forma. Smlouva může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.

#### Licenční smlouva na ochranné známky

Jejím prostřednictvím vlastník ochranné známky poskytuje třetím osobám právo užívat ochrannou známku. Smlouva je platná a účinná již uzavřením, účinky vůči třetím osobám nastávají dle § 18/3 ZOZ až zápisem této skutečnosti do rejstříku. Podle § 18/1 ZOZ je možné sjednat poskytnutí licence jen pro některé výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro všechny z nich. Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná. V případě porušení ustanovení licenční smlouvy dle § 18/2, se jedná nejenom o porušení smlouvy samotné, ale i o porušení práv z ochranné známky. Naopak např. v případě nedodržení podmínky, že se jedná o licenci výlučnou, půjde o porušení licenční smlouvy. Uzavřením licenční smlouvy vznikají nabyvateli licence podle § 18/4 vedle práva užívat ochrannou známku i procesní práva k jeho ochraně.

#### **7.4 Licence ochranné známky v Itálii**

Licenční smlouva přiznává jejímu nabyvateli právo užívat ochrannou známku a vyhrazuje jejímu poskytovateli oprávnění řídit a kontrolovat

užívání ochranné známky a související výrobní a distribuční aktivitu. Koncepce licence ochranné známky umožňuje zachovat originální právo k ochranné známce jejímu poskytovateli a přiznává právo jejího užívání nabyvateli, čímž dochází k oddělení ochranné známky od podniku, ke kterému náleží.

Úprava licenčních smluv je obsažena v artt. 2573 c.c. a 23 c.p.i. (dříve art. 15 l.m.). Art. 23 c.p.i. předvídá licence výlučné a nevýlučné, licence pro všechny či jen některé výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, a licence pro celé území příslušného členského státu či jeho část.

#### Licenza esclusiva – výlučná licence

Uděluje nabyvateli licence možnost užívat ochrannou známku pro výrobky a služby svého podniku s vyloučením analogického užívání ze strany vlastníka této ochranné známky a případných dalších nabyvatelů licence. Úprava tohoto druhu licence je ponechána zcela na vůli smluvních stran s jedinou výjimkou, že podle art. 23/4 c.p.i. nesmí dojít ke klamání v těch znacích zboží a služeb, které jsou podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti. Licenční smlouva může přiznat nabyvateli licence oprávnění určit, pro které výrobky se ochranná známka použije s výjimkou eventuálního závazku užívání ochranné známky způsobem umožňujícím zachování její povahy a ekonomické hodnoty.

#### Licenza esclusiva parziale – částečná výlučná licence

Uděluje se pouze pro některé výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána. Je nutné, aby se vztahovala k celé skupině podobných výrobků. Jedná se o licenci výlučnou ve vztahu ke zboží, ke kterému je poskytována.

#### Licenza esclusiva limitata territorialmente – výlučná licence omezená

##### územně

Případné možnosti střetávání se zájmů vyžadují použití licence nevýlučné.

Licenza esclusiva parziale a licenza esclusiva limitata territorialmente jsou licence nevýlučné (it. *licenza non esclusiva*).

#### Licenza non esclusiva – nevýlučná licence

Nevýlučná licence přiznává nabyvateli licence právo užívat ochrannou známku pro výrobky a služby stejného druhu, pro které je ochranná známka užívána svým vlastníkem či dalšími nabyvateli licence. Nabyvatel nevýlučné licence je však podle art. 23/2 c.p.i. povinen užívat ochrannou známku za účelem odlišení výrobků a služeb shodných s těmi, které byly uvedeny na trh či poskytnuty na území státu pod stejnou ochrannou známkou jejím vlastníkem či dalšími nabyvateli licence. Tím má být dosaženo stavu, kdy stejné výrobky nesoucí stejnou ochrannou známku budou mít v daném okamžiku stejné vlastnosti.

Podle art. 23/4 c.p.i. licencí ochranné známky nesmí dojít ke klamání v těch znacích výrobků a služeb, které jsou podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti. Tyto normy jsou sankcionovány ustanoveními artt. 14/2 a) c.p.i. a 21/2 c.p.i., jež zakazují užívat ochrannou známku způsobem, který sám či v kontextu uvede v omyl veřejnost co do podstaty, kvality nebo původu výrobků a služeb označených danou ochrannou známkou.

V případě porušení licenční smlouvy vlastník ochranné známky může jednat nejenom na základě pravidel, která ovládají samotný závazkový vztah (žaloba na plnění či rozvázání smlouvy, žaloba na náhradu škody), ale rovněž na základě art. 23/3 c.p.i., který odpovídá § 18/2 ZOZ.

Ustanovení § 18/4 ZOZ, kdy uzavřením licenční smlouvy vznikají nabyvateli licence vedle práva užívat ochrannou známku i procesní práva k jeho ochraně, nemá v Codice della proprietà industriale obdobu. Převažující právní nauka a judikatura přiznávají oprávnění vystupovat proti porušení práv z ochranné známky pouze výlučnému nabyvateli licence.

## Závěr

V úvodu rigorózní práce jsem si stanovila pracovní hypotézu, na základě níž presumuji, že jestliže cílem První směrnice Rady ES byla harmonizace známkového práva členských států ES, pak tedy právní úprava převodu a licence ochranné známky v českém a italském právním řádu by si měla zhruba odpovídat, neboť jak Itálie, tak i Česká republika jsou členskými státy EU a zmiňovaná směrnice jimi musela být implementována do vnitrostátních právních řádů.

Za účelem potvrzení nebo vyvrácení pracovní hypotézy, a metodického dosažení cíle jsem využila formálně-právních metod, které mi posloužily pro interpretaci českých a italských právních předpisů upravujících ochranné známky. Využitím zejména historicko-genetického aspektu metody systémové jsem usilovala o propojení problematiky ochranných známek, zejména institutů převodu a licence ochranné známky, v právu českém, italském, v právu EU a v právu mezinárodním. Stěžejní metodou rigorózní práce byla metoda rozborově-popisná a metoda srovnávací (komparace), a to jednak mezinárodní a jednak historická. Za *comparatum* jsem zvolila českou právní úpravu převodu a licence ochranné známky a za *comparandum* italskou právní úpravu těchto institutů.

S ochrannou známkou jako nehmotným statkem lze nakládat jako s předmětem vlastnického práva. Mimo jiné ji lze převádět a může být předmětem licenční smlouvy. Pokud se jedná o převod ochranné známky, jak v České republice (§15 ZOZ), tak v Itálii (artt. 2573 c.c., 23 c.p.i.) platí tzv. volný převod ochranné známky, kdy ochranná známka může být převedena nezávisle na převodu podniku. V obou zemích je přípustný jak částečný, tak výlučný převod ochranné známky, odvíjející se od skutečnosti, zda je ochranná známka převáděna pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Pro právní úpravu v České republice je navíc charakteristické, že převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou, s tím, že převod, resp. přechod ochranné

známky nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku. Italská právní úprava písemnou formu nevyžaduje.

Pokud se jedná o licenci ochranné známky, je v České republice obecná úprava licenční smlouvy obsažena v §§ 508 – 515 ObZ a úprava zvláštní v § 18 ZOZ. V Itálii je obecná úprava licence obsažena v art. 2573 c.c. a zvláštní v art. 23 c.p.i. Licence může být jak v České republice, tak v Itálii sjednána pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Může být sjednána jako výlučná nebo nevýlučná, pro celé území státu či jeho část. Licenční smlouva podle českého práva musí být dle § 508/2 ObZ písemná a na základě § 18/3 ZOZ se zapisuje do rejstříku. Tímto zápisem nabývá účinnosti vůči třetím osobám. Vlastník ochranné známky se může v České republice dovolávat svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy ve smyslu § 18/2 ZOZ, které odpovídá italské úpravě v art. 23/3 c.p.i. Uzavřením licenční smlouvy vznikají dle § 18/4 ZOZ nabyvateli licence vedle práva užívat ochrannou známku i procesní práva k jeho ochraně, která italské právo výslovně neupravuje a právní nauka a judikatura je přiznává pouze výlučnému nabyvateli licence. V Itálii může být ochranná známka předmětem licence nevýlučné za podmínky, že nabyvatel nevýlučné licence je povinen užívat ochrannou známku za účelem odlišení výrobků a služeb shodných s těmi, které byly uvedeny na trh či poskytnuty na území státu pod shodnou ochrannou známku jejím vlastníkem nebo dalšími nabyvateli licence. Podle art. 23/4 c.p.i. při převodu a licenci ochranné známky nesmí dojít ke klamání v těch znacích výrobků a služeb, které jsou podstatné pro hodnocení ze strany veřejnosti. Licenční smlouva dle italského práva nemusí být písemná.

Domnívám se, že svoji pracovní hypotézu mohu na závěr potvrdit. Přes jisté rozdíly úpravy institutů převodu a licence ochranné známky v České republice a Itálii, na které jsem se také snažila ve své rigorózní práci upozornit, se mi jeví česká a italská právní úprava dostatečně kompatibilní. Jde o projev sblížování zákonů členských států EU, které probíhá právě



promítáním směrnic do vnitrostátních právních řádů. V tomto případě se jednalo o První směrnici Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, na kterou později navázalo Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, které přispělo k unifikaci institutů převodu a licence ochranné známky Společenství.

Využitelnost poznatků své rigorózní práce vidím především v metodě jejího zpracování, a to metodě srovnávací (komparace), která je užitečná a potřebná jak pro legislativu národní, tak pro legislativu EU. Komparativní poznání právní úpravy určité problematiky v jiných zemích se může stát inspirací pro legislativní úpravy v zemi vlastní. Ale může jít dále, může se stát rovněž inspirací pro harmonizaci nebo unifikaci vybraných problematik členských států EU prostřednictvím směrnic a nařízení či jejich zpětnou kontrolou. Praktickou využitelnost bych viděla pro experty EU, kteří stále pečlivě zkoumají řadu otázek s cílem zjistit, zda národní předpisy členských států odpovídají První směrnici Rady ES.

Je zřejmé, že nabývání vlastnického práva k průmyslovému vlastnictví je jedním ze způsobů, jak může podnik vstoupit na tuzemský, ale zejména na zahraniční (např. italský) trh, a to způsob nevyžadující kapitálové zdroje v takové míře jako kapitálová účast na tomto trhu založením vlastního podniku či zakoupením podniku cizího.

## Seznam použité literatury

### Česká literatura

#### *Monografie*

- Čada, K., Knížek, M.: Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství, 3. vydání, Praha, Úřad průmyslového vlastnictví, 2001
- Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví, 1. vydání, Linde Praha, 2004
- Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva, Obecná část, Soutěžní právo, 3. vydání, Praha, C.H.BECK, 2002
- Fiala, P., Pitrová, M.: Evropská unie, 1. vydání, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003
- Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení), Komentář, 1. vydání, Praha, C.H.BECK, 2004
- Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, 1. vydání, Praha, Úřad průmyslového vlastnictví, 1999
- Jakl, L.: Ochranné známky a označení původu, 2. vydání, Praha, Úřad průmyslového vlastnictví, 2002
- Knapp, V., Gerloch, A.: Vědecké metody poznání práva, Sborník: Studie a informace – ročník XVI, Praha, Ústav státní správy, 1983
- Kopecká, S.: Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví, 1. vydání, Praha, Úřad průmyslového vlastnictví, 2002
- Kopecká, S.: Ochranná známka Společenství, 1. vydání, Praha, Úřad průmyslového vlastnictví, 2002
- Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé, 5. vydání, Brno, Doplněk, 2001
- Malý, J.: Obchod nehmotnými statky, 1. vydání, Praha, C.H.BECK, 2002
- Munková, J.: Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž, 1. vydání, Praha, Úřad průmyslového vlastnictví, 2000

- Nováček, M. a kol.: Obchodní podnikání, 1. vydání, Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 1997
- Pítra, V. a kol.: Zákon o ochranných známkách, Komentář, Praha, C.H.BECK, 1996
- Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví, 1. vydání, Praha, Orac, 2003
- Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví 1: Lidskoprávní základy, Licenční smlouva, 1. vydání, Brno, Doplněk, 2002
- Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, 1. vydání, Brno, Doplněk, 1994
- Týč, V.: Dokumenty ke studiu práva Evropské unie, 2. vydání, Masarykova univerzita Brno, 2003
- Týč, V.: Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv, 1. vydání, Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 1993
- Týč, V.: Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě, 1. vydání, Linde Praha, 1997
- Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3. vydání, Linde Praha, 2001

### *Články*

- Biskupová, E.: K novému známkovému zákonu v ČR, Průmyslové vlastnictví, č. 6, 1995, str. 170-179
- Brandýs, J.: Ještě k převodu či přechodu ochranných známek, Průmyslové vlastnictví, č. 5, 1993, str. 133-134
- Dědič, J.: K některým problémům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, č. 2, 1993, str. 103-112
- Horáček, R.: Převody ochranných známek při změnách podnikatelských subjektů, Průmyslové vlastnictví, č. 1, 1992, str. 14-17
- Jakl, L.: Nový zákon o ochranných známkách a vývoj v oblasti průmyslového vlastnictví, Průmyslové vlastnictví, č. 8, 1995, str. 229-235
- Marek, K.: Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Bulletin advokacie, č. 4, 2004, str. 40-43

Pítra, V.: Několik poznámek k legislativnímu záměru ve známkovém právu, Průmyslové vlastnictví, č. 1, 1994, str. 5-7

Pítra, V.: K zákonu o ochranných známkách, Správní právo, č. 3, 1995, str. 129-133

Růžička, M.: Několik úvah k novému známkovému zákonu, Průmyslové vlastnictví, č. 6, 1993, str. 168-175

Šroněk, I.: Praxe licenčních smluv, Právní rádce, č. 2, 1995, str. 15-16

Telec, I.: Licenční základy frančizové smlouvy, Časopis pro právní vědu a praxi, č. 4, 2003, str. 288-293

Zamrzla, V.: K některým aktuálním otázkám známkoprávní ochrany, Průmyslové vlastnictví, č. 7, 1993, str. 207-210

Zamrzla, V.: Vývoj práv na označení v České republice, Průmyslové vlastnictví, č. 11, 1994, str. 343-347

#### *Diplomové práce*

Mířacký, T.: Ochranné známky na jednotném vnitřním trhu EU, diplomová práce, Brno, Právnická fakulta MU 2004, 68 str.

#### *Zákony a judikáty*

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rozsudek Vrchního soudu v Praze 5 A 93/98, čerpáno z Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení), Komentář, 1. vydání, Praha, str. 128

Rozsudek Vrchního soudu v Praze 7 A 69/96, čerpáno tamtéž, str. 129

Rozsudek Vrchního soudu v Praze 7 A 93/96, čerpáno tamtéž, str. 135-136

#### *Internetové zdroje*

<http://isdvapl.upv.cz>

#### *Italská literatura*

##### *Monografie*

Ammendola, M.: Licenza di marchio e tutela dell'avviamento, 1° edizione, Padova, CEDAM, 1984

Auteri, P.: Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti „originali“, 1° edizione, Milano, Giuffrè editore, 1973

Di Cataldo, V.: I segni distintivi, 2° edizione, Milano, Giuffrè editore, 1993

Franceschelli, R.: Studi riuniti di diritto industriale: Il saggio sulla cessione dei marchi, 2° edizione, Milano, Giuffrè editore, 1972

Franceschelli, R.: Sui marchi di impresa, 4° edizione, Milano, Giuffrè editore, 1988

Galli, C.: Funzione del marchio e ampiezza della tutela, 1° edizione, Milano, Giuffrè editore, 1996

Lecce, G.: Il marchio nella giurisprudenza, 1° edizione, Milano, Giuffrè editore, 1996

Marasà, G. [et al.]: Commento tematico della Legge marchi, 1° edizione, Torino, G. Giappichelli, 1998

- Ricolfi, M.: Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, 1° edizione, Milano, Giuffrè editore, 1991
- Sena, G.: Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario, 3° edizione, Milano, Giuffrè editore, 2001
- Segni e forme distintive: la nuova disciplina: atti del Convegno, Milano 16 - 17 giugno 2000, Milano, Giuffrè editore, 2001
- Vanzetti, A.: La nuova legge marchi: codice e commento alla riforma, 1° edizione, Milano, Giuffrè editore, 1993
- Vanzetti, A., Di Cataldo, V.: Manuale di diritto industriale, 2° edizione, Milano, Giuffrè editore, 1996

### *Články*

- Auteri, P.: Cessione e licenza di marchio per Stati e diritto europeo della concorrenza, in *Rivista di diritto industriale*, 1972, IV, p. 320 ss.
- Frassi, P.: È possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? L'esempio francese e comunitario, in *Rivista di diritto industriale*, 1989, I, p. 264 ss.
- Guida al diritto: Il codice della proprietà industriale*, 3/2005, Il Sole 24 Ore
- Hassan, S.: Ramo d'azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni problemi aperti sull'art. 15 L.M., in *Rivista di diritto industriale*, 1987, I, p. 151 ss.
- Levi, A.: Circolazione del marchio tra società appartenenti allo stesso gruppo, in *Rivista di diritto industriale*, 1978, II, p. 188 ss.
- Vanzetti, A.: Cessione del marchio, in *Rivista del diritto commerciale*, 11 - 12/1959, I, p. 385 ss.
- Zorzi, N.: La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza?, in *Contratto e impresa: dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale*, 1985, I, p. 373 ss.

### *Diplomové práce*

Balzaretti, D.: Il diritto di esclusività attribuito dal brevetto e/o dal marchio e la disciplina antimonopolistica, Tesi di Laurea, Milano, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano 1990, 101 p.

Busto, E. M.: La volgarizzazione del marchio d'impresa, Tesi di Laurea, Milano, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano 1995, 145 p.

Fornier, C.: Il marchio tridimensionale, Tesi di Laurea, Milano, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano 1992, 189 p.

Gelpi, P.: Il marchio e il contratto di franchising, Tesi di Laurea, Milano, Facoltà di Giurisprudenza degli Studi di Milano 1991, 194 p.

Pugliese, M. T.: La tutela del marchio celebre, Tesi di Laurea, Milano, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano 1991, 159 p.

### *Zákony a judikáty*

R.d. 21 giugno 1942, n. 929 Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa

R.d. 21 giugno 1942, n. 929 Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati

R.d. 16 marzo 1942, n. 262 Codice civile

D.lg. 4 dicembre 1992, n. 480 Attuazione della direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa

D.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale

Rozsudek Cassazione civile, 12 ottobre 1970, n. 1945 (získán osobně během stáže v advokátní kanceláři)

Rozsudek Tribunale di Milano, 8 febbraio 1979, in *RDI*, 1983, II, 250 (získán osobně během stáže v advokátní kanceláři)

Rozsudek Cassazione civile, sez. I, 20 novembre 1982, n. 6259, rv. 423918 (uveřejněný na <http://www.iuritalia.it/Giurisprudenza>, navštíveno dne 31.3.2005)

Rozsudek Cassazione civile, sez. I, 17 dicembre 1987, n. 9404, rv. 456539 (uverejnený na <http://www.iuritalia.it/Giurisprudenza>, navštívěno dne 31.3.2005)

Rozsudek Corte di Cassazione, 21 ottobre 1988, n. 5716 (čerpán z Pugliese, M. T.: La tutela del marchio celebre, Tesi di Laurea, Milano, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano 1991, p. 92)

Rozsudek Pretura Milano, 8 agosto 1991, in *GI*, 1994, I, 2, 157 (získán osobně během stáže v advokátní kanceláři)

Rozsudek Tribunale Como, 13 ottobre 1997, in *GI*, 1999, 342 (uverejnený na <http://www.iuritalia.it/Giurisprudenza>, navštívěno dne 31.3.2005)

Rozsudek Corte giustizia CE, 21 ottobre 2004, n. 64 (uverejnený na <http://www.iuritalia.it/Giurisprudenza>, navštívěno dne 31.3.2005)

#### *Internetové zdroje*

[www.diritto.it](http://www.diritto.it)

[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

[www.governo.it](http://www.governo.it)

[www.iuritalia.it](http://www.iuritalia.it)

[www.normeinrete.it](http://www.normeinrete.it)

#### Literatura vztahující se k Evropské unii

##### *Právní normy Evropské unie*

První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, čerpáno z Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení), Komentář, 1. vydání, Praha, 2004, str. 419-429

Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, čerpáno tamtéž, str. 365-417



### *Rozhodnutí Evropského soudního dvora*

Rozhodnutí ve věci Sirena S.r.l. v Eda S.r.l. a ostatní č. 40/70 (uveřejněné na <http://curia.eu.int>, navštíveno dne 6.4.2005)

Rozhodnutí ve věci EMI Records Limited v CBS United Kingdom Limited č. 51/75 (uveřejněné na <http://curia.eu.int>, navštíveno dne 6.4.2005)

Rozhodnutí ve věci IHT Internationale Heiztechnik GmbH a Uwe Danziger v Ideal-Standard GmbH a Wabco Standard GmbH č. C-9/93 (uveřejněné na <http://curia.eu.int>, navštíveno dne 6.4.2005)

Rozhodnutí ve věci Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc. č. 15/74 (uveřejněné na <http://curia.eu.int>, navštíveno dne 6.4.2005)

Rozhodnutí ve věci L.C. Nungesser KG a Kurt Eisele v Komise č. 258/78 (uveřejněné na <http://curia.eu.int>, navštíveno dne 6.4.2005)

Rozhodnutí ve věci Windsurfing International Inc. v Komise č. 193/83 (uveřejněné na <http://curia.eu.int>, navštíveno dne 6.4.2005)

### *Internetové zdroje*

<http://europa.eu.int>

<http://curia.eu.int>

### *Články*

Folliard-Monguiral, A., Rogers, D.: The Community Trade Mark and Designs System and the Enlargement of the European Union, European Intellectual Property Review, Issue 2, 2004, p. 48-58