

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Jan Vančura

Ochranné známky a jejich praktické využití v hospodářské soutěži

Diplomová práce

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

Katedra obchodního práva

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 15. srpna 2011

Čestné prohlášení

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

V Praze dne 10. 8. 2011

Jan Vančura

Obsah:

Úvod	1
1. Pojem ochranných známek	4
1.1 Prameny právní úpravy ochranných známek	7
1.1.1 Zákon o ochranných známkách	7
1.1.2 Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví	8
1.1.3 Zákon o soudech a soudcích	9
1.1.4 Obchodní zákoník	10
1.1.5 Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce společenství	10
1.1.6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES	10
1.1.7 Pařížská unijní úmluva	10
1.1.8 Madriidská dohoda	11
1.1.9 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)	12
1.2 Historický vývoj institutu ochranných známek	12
1.2.1 Prvotní vývoj institutu ochranných známek	12
1.2.2 Vývoj právní ochrany ochranných známek u nás	13
2. Funkce ochranných známek a jejich praktické využití v hospodářské soutěži	15
2.1 Funkce ochranných známek	15
2.2 Různé formy praktického využití ochranných známek	17
3. Zápis a užívání ochranných známek	18
3.1 Rejstřík ochranných známek	18
3.1.1 Zápisní způsobilost označení	18
3.1.2 Přihláška a zápis ochranné známky do rejstříku	21
3.1.3 Námitky a připomínky	22
3.1.4 Změna vlastníka ochranné známky	24
3.2 Užívání ochranné známky	24
3.2.1 Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky	25
3.2.2 Licence a licenční smlouvy	26
3.2.3 Zástavní právo k ochranné známce	27
4. Nástroje právní ochrany ochranné známky	28
4.1 Porušování práv z ochranné známky	29
4.2 Právo na informace	31
4.3 Opatření k nápravě	32
4.4 Náhrada škody, bezdůvodné obohacení a přiměřené zadostiučinění	33
4.5 Ochranné známky a právo proti nekalé soutěži	35
4.6 Veřejnoprávní ochrana ochranných známek	36
5. Ochranné známky v Evropě a v mezinárodním právu	38
5.1 Ochranná známka společenství	38
5.2 Mezinárodní zápis ochranné známky	39
Závěr	41
Resumé	43
Abstract	44
Použitá literatura	46
Literatura	46
Právní předpisy a jiné legislativní dokumenty	47
Judikatura	48

Úvod

S tématem své diplomové práce, tedy s ochrannými známkami, jsem se poprvé blíže seznámil při stáži na obchodním úseku Městského soudu v Praze, kterou jsem vykonával po dobu několika měsíců v roce 2010, a to právě pod vedením soudce senátu, který se zabývá spory souvisejícími s porušením práv z průmyslového vlastnictví, přičemž Městský soud v Praze je výlučně příslušným soudem pro tento typ sporů pro celou Českou republiku. V průběhu této stáže jsem se seznámil s nejčastějšími typy sporů, které v rámci těchto právních institutů mohou vznikat, se způsobem jejich projednávání a rozhodování a také se způsobem, jakým k této problematice přistupují jejich strany, soukromé subjekty, a jejich právní zástupci. Z takto získaných informací jsem nabyl dojmu, že i přes velmi dlouhou tradici tohoto oboru (a to i na území dnešní České republiky) jde stále o obor velmi dynamicky se rozvíjející, který má obrovský význam v hospodářské soutěži a jako takový bude do budoucna i nadále významnou součástí sporné agendy obchodního práva. Právo průmyslového vlastnictví jakož i právo proti nekalé soutěži jsou obory, o které se již delší dobu aktivně zajímám a jejichž potenciál spatřuji i ve svém možném budoucím profesním uplatnění.

Ochranné známky jsou součástí práva průmyslového vlastnictví, které je samo na pomezí práva občanského a obchodního¹ a náleží do širší kategorie duševního vlastnictví (které kromě něj zahrnuje ještě právo autorské a v jiných právních řádech potenciálně i další právní instituty). Právní úprava průmyslového vlastnictví v České republice dále zahrnuje instituty, jako jsou například patenty (upraveny zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů), průmyslové vzory (zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů), užité vzory (zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů), topografie polovodičových výrobků (zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů), označení původu a zeměpisná označení (zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele ve znění

¹ HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. s. VI

zákona č. 131/2003 Sb.). Posledně jmenovaný právní institut, podobně jako ochranné známky, slouží k ochraně určitého označení, zejména tedy z hlediska hodnoty, kterou takové označení má na trhu; oproti tomu všechny ostatní soudobé instituty průmyslového a duševního vlastnictví chrání vždy určitý druh výsledku tvořivé činnosti, například vývoje či designu.

Ochranné známky slouží tržnímu hospodářství řadou svých funkcí (těmto se budu podrobněji zabývat v kapitole 2 této diplomové práce). Spotřebitelé mohou rozlišovat výrobky a služby na výrobky a služby označené důvěryhodnou značkou a naopak na ty, s nimiž dobré zkušenosti nemají. Podnikatelé (resp. výrobci výrobků a poskytovatelé služeb, ať již tyto hodnoty tvoří v rámci podnikatelské činnosti, či v rámci činnosti neziskové či veřejnoprávní) mohou tedy se spotřebitelským trhem prostřednictvím označení svých výrobků a služeb komunikovat, mohou akumulovat dobré jméno a budovat pevnou spotřebitelskou základnu. Základní motivací pro udržování vysoké kvality výrobků a služeb je právě skutečnost, že díky unikátnímu označení těchto výrobků a služeb budou spokojení zákazníci schopni při příštím výběru v této kategorii výrobků a služeb vyhledávat opět stejné výrobky a služby, či výrobky a služby od stejného výrobce/poskytovatele či stejného původu. Existují celé obory v rámci marketingu, které se právě označováním výrobků a služeb zabývají – zejména se tedy zabývají vztahem mezi označením (jeho rozlišovací schopností, originalitou, líbivostí, historií či exkluzivitou) a odbytem výrobků a služeb za účelem zvýšení tržeb (tzv. *brand management*).

Výše uvedené role v hospodářském styku by ovšem označení výrobků a služeb nemohlo splňovat bez příslušné právní ochrany. Záruku původu (a potažmo tedy i kvality) výrobku či služby může označení poskytnout pouze v případě, že je exkluzivní, jinak by mohli jiní výrobci parazitovat na dobré pověsti původního výrobce a tento i spotřebitelé by byli takovým jednáním poškozeni – právní úprava tedy musí efektivně znemožňovat užívání chráněného označení osobami, které nejsou jeho oprávněnými uživateli.

Označení výrobku nebo služby navíc může popisovaný účel (účely) plnit pouze pokud je k tomu fakticky způsobilé. Skutečnost, že právní úprava některá zcela nezpůsobilá označení z registrace vylučuje, znamená, že tímto plní i funkci regulativní a

zajišťuje, aby se ochrannou známkou mohla stát jen taková označení, která uvedené teoretické funkce mohou na trhu i reálně plnit. Vyloučena jsou tedy například označení, která jsou natolik generická, že nemohou výrobky či zboží v dané kategorii efektivně odlišit od jiných, nebo označení, která svou rozlišovací funkci nemohou plnit z důvodu, že jsou příliš podobná s označením již zapsaným nebo obecně známým. Otázce způsobilosti označení k registraci coby ochranná známka se blíže věnuji v podkapitole 3.1.1.

1. Pojem ochranných známek

V úvodu této kapitoly bych nejprve rád pojednal o samotném pojmu ochranné známky, přičemž při tomto pojednání nemohu opomenout zmínky o některých funkcích tohoto institutu, které jsou však rozebrány podrobněji až v následující kapitole. V rámci této kapitoly následuje také stručný přehled pramenů právní úpravy a následně historického vývoje práva ochranných známek.

Ochrannou známkou se rozumí právem chráněné označení výrobků a služeb podnikatele. Takové označení je ve spojení s právní ochranou jemu poskytovanou zapotřebí považovat za nehmotný statek v kategorii průmyslového vlastnictví². Různé právní systémy ochrannou známkou definují s většími či menšími odlišnostmi³, české právo obsahuje pozitivní definici ochranné známky (přesněji řečeno formální vymezení označení, která mohou být ochrannými známkami, jsou-li řádně zaregistrována⁴) v § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů⁵ [cit.]:

„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.“

Prvním předpokladem registrace obsaženým přímo v citovaném ustanovení je podmínka, že musí jít o označení schopné grafického znázornění. V českém právu je tedy z rozsahu pojmu ochranné známky a tím i z právní ochrany ochranným známkám poskytnuté vyloučena celá škála označení, která grafického znázornění schopna nejsou. V tomto kontextu považuji za vhodné zmínit, že v některých zahraničních právních systémech jsou poměrně běžné širší definice pojmu ochranné známky – například ve Spojených státech amerických pod tento pojem může spadat jakékoli označení, tedy i označení, které není vnímatelné zrakem (tedy označení, které nelze znázornit graficky),

² Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Obecná část, čl. I.

³ Zatímco české právo zná pouze jeden pojem pro všechny ochranné známky, některé právní úpravy označují různé druhy ochranných známek různými pojmy. Například Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví rozlišuje tzv. tovární a obchodní známku, americký zákon 15 U.S.C. §§ 1051 – 1127 („Lanham Act“) zase rozlišuje „trade mark“ a „service mark“, tedy odlišné typy ochranných známek pro výrobky a pro služby.

⁴ HORÁČEK, R. a kol., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. s. 56

⁵ 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).

ale je vnímatelné hmatem, sluchem, či případně čichem nebo chutí⁶. Zároveň ale zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů nevylučuje registraci ochranných známek pro označení, která nejsou primárně grafické povahy, ale lze je graficky znázornit – příkladem takového druhu označení je melodie, která je označením zvukovým, ale lze ji zaznamenat do not⁷. Od roku 2005 dokonce Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu zapisuje i ochranné známky nemelodické, tedy takové, které nelze zapsat do not, pokud je ke grafickému vyhotovení sonografického záznamu přiložena i elektronická nahrávka. Tyto nahrávky jsou pak dostupné v rejstříku komunitárních ochranných známek (a to i přes webové rozhraní, na <http://oami.europa.eu>), přičemž i laické posouzení postačuje k učinění závěru, že sonografický záznam v kvalitě, ve které do rejstříku bývá zaveden, nemůže plnit účel identifikace ochranné známky, který je ve skutečnosti naplňován přiloženou nahrávkou, a jeho požadavek je tedy čistě formalistický, aby bylo učiněno zadost požadavku grafické znázornitelnosti.⁸ Přesto ovšem Úřad průmyslového vlastnictví přihlášky zvukových ochranných známek do národního registru nepřijímá a česká odborná právní literatura se k jejich přípustnosti nestaví o nic příznivěji. Oproti výše popsanému přístupu ke grafické znázornitelnosti označení, které není grafické povahy však judikatura ESD poněkud odlišně dovozuje, že obdobnou logiku nelze vztáhnout na čichové vjemy, a to ani v případě jejich vyjádření chemickým vzorcem.⁹ Pro zajímavost zmiňují, že ESD v minulosti opakovaně potvrdil zápis tzv. ochranné známky pohybové, tedy sérii grafických znázornění, která teprve ve svém souhrnu, zobrazená postupně, vyobrazují označení, které spočívá v charakteristickém pohybu, který je způsobilý odlišit výrobek či službu.¹⁰ Pro úplnost dodávám, že zvukové, čichové, pohybové, holografické a jednobarevné ochranné známky se často nazývají

⁶ GINSBURG, J. „See me, feel me, touch me, hear me“ (and maybe smell and taste me too): I am a trademark - a US prospective. In BENTLEY, L., DAVIS, J., GINSBURG, J. *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*. New York: Cambridge University Press, 2008. s. 92

⁷ K tomuto viz Rozsudek ESD sp. zn. C-283/01 ve věci Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. MEMEX

⁸ Viz interní manuál OHIM pro posuzování přihlašovaných označení, OHIM *Manual of Trade Mark Practice, Part B: Examination*, dostupný ke dni 15. srpna 2011 na internetových stránkách OHIM, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partb_examination.pdf; tato skutečnost je rovněž patrná z nezanedbatelného počtu nemelodických ochranných známek zavedených v rejstříku přístupném tamtéž.

⁹ K tomuto viz Rozsudek ESD sp. zn. C-273/00 ve věci Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt, ze dne 12. 12. 2002

¹⁰ Jde například o charakteristický pohyb otevírání dveří vozů značky Lamborghini, zaregistrovaný jako ochranná známka Společenství č. 1400092

„nekonvenčními“ ochrannými známkami a jak jsem již naznačil výše, přístupy k těmto známkám ze strany jednotlivých právních řádů a soudních orgánů se značně liší.

V české právní úpravě jsou způsobilé ochranné známky typově rozlišeny na známky slovní, obrazové, kombinované a prostorové. Slovní ochranná známka se sestává z pouhé sekvence alfanumerických znaků (zpravidla tedy skutečných či smyšlených slov, případně sloganů) a ochrana se pak vztahuje k jejich jazykovému využití, ať již v písemném či ústním vyjádření nebo třeba jako součásti internetové domény. Zatímco obrazová ochranná známka se sestává výhradně z grafických prvků, kombinovaná ochranná známka v sobě kombinuje prvky grafické i slovní. V případě, že obrazová ochranná známka obsahuje text (např. stylizovaný název anebo rok založení podniku), neposkytuje se ochrana tomuto textu jako takovému, ale pouze jeho grafickému znázornění odpovídajícímu zaregistrované ochranné známce, přičemž kombinovaná ochranná známka pak může poskytnout ochranu jak grafickému znázornění, tak slovnímu vyjádření. Posledním druhem ochranné známky podle typového rozlišení obsaženého v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů je ochranná známka prostorová, která slouží k ochraně specifického tvaru výrobku či obalu (často například charakteristický tvar láhve či léku), přičemž její součástí mohou být i grafické prvky (např. kromě tvaru léku i jeho barva, kromě tvaru láhve i tvar a barva její etikety).¹¹

Shora citované zákonné ustanovení dále stanoví, že ochrannou známkou může být pouze takové označení, které je způsobilé odlišit výrobky a služby jednotlivých osob. V souvislosti s touto formulací je vhodné zmínit, že vlastníkem ochranné známky může být podle současné právní úpravy obsažené v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách jakákoli osoba (tedy fyzická či právnická osoba), která je způsobilá nabývat práva a povinnosti, pochopitelně ale budou ochrannými známkami označovat své výrobky a služby zejména osoby činné na nabídkové straně trhu výrobků a služeb, tedy zpravidla podnikatelé – současná úprava ovšem umožňuje nabývat a užívat ochranné známky i nepodnikatelským subjektům, jako jsou například občanská

¹¹ HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 296 – 300

sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace či organizační složky státu¹². Způsobnost odlišit výrobky a služby je dána zejména schopností spojit se v paměti spotřebitelů s konkrétním výrobcem, výrobkem, poskytovatelem nebo službou, tedy i určitou mírou originality (nesmí jít o označení zaměnitelné s jiným označením) a nevšednosti¹³. Není tedy například možné registrovat jako ochrannou známku takové označení, které se již nachází v obecném povědomí spotřebitelů a je spojeno s jiným obecným významem¹⁴.

1.1 Prameny právní úpravy ochranných známek

V této podkapitole své diplomové práce uvádím nejprve tři zákony přijaté a účinné v České republice, které upravují otázku ochranných známek, následně několik předpisů komunitárních a nakonec mezinárodní prameny právní úpravy ochranných známek. U každého z pramenů je pak následně uvedena jeho stručná charakteristika, rozsah působnosti a předmětu úpravy, případně okolnosti jeho vzniku.

1.1.1 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) ze dne 3. 12. 2003 obsahuje komplexní úpravu hmotného práva ochranných známek a procesní úpravu jejich zápisu, jímž je vznik hmotných práv

¹² Předchozí právní úprava (zákon č. 137/1995 Sb.) v tomto směru byla ovšem restriktivnější a umožňovala nabývat ochranné známky pouze podnikatelům, a to ještě jen v rozsahu jejich registrovaného předmětu podnikání. Zdroj: Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Zvláštní část, k § 1. Je zřejmé, že nepodnikatelské subjekty mohou z možnosti registrovat ochrannou známku rovněž benefitovat (jedním příkladem za všechny mohou být například soukromá vzdělávací zařízení, která často mívají formu obecně prospěšných společností, přesto však provozují aktivní konkurenční boj a pro tento je možnost využití výlučného označení velmi zásadní). Zdroj: Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Zvláštní část, k § 1.

¹³ HORÁČEK, R. a kol., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. podstatně doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, 2004. s. 60

¹⁴ Viz Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 5 Ca 25/2005, který judikuje [cit.]: „Do rejstříku tak není možné zapisovat mj. taková označení, která bez ohledu na činnost podnikatelských subjektů získala jistou obecnou povědomost, která se stala pro tato samotná označení příznačnou. Takovým označením je i označení ‚Panthenol‘, které je označením jedné ze složek vitamínů skupiny B (triviálním či technickým názvem v chemii), v současné době využívaným zejména ve farmacii a léčivech. Z tohoto důvodu proto takové označení nemůže samo o sobě známkoprávní ochrany pro konkrétního podnikatele požívat, neboť se jedná o vžitě označení, které bývá součástí názvu kosmetických či léčivých přípravků, v nichž je tato látka obsažena.“

podmíněn, a v tomto ohledu plně nahrazuje předchozí úpravu poskytovanou zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Důvodem přijetí nové úpravy byla především nutnost dále harmonizovat národní úpravu s komunitárním právem, a to zejména „v oblasti propojení národního a evropského systému ochranných známek“¹⁵. Tento zákon rovněž přijímá pojetí známkové ochrany ze Směrnice Rady Evropských společenství č. 89/104 ze dne 21. 12. 1988, ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách, a to včetně některých fakultativních ustanovení (např. možnost odmítnout zápis ochranné známky, jejíž přihláška nebyla podána v dobré víře). Dále tento zákon rozšiřuje způsobilost nabývat ochranné známky i na nepodnikatele, resp. na všechny osoby způsobilé k právním úkonům, jak již bylo ostatně řečeno výše, rozšiřuje způsobilost označení k zápisu i na pouhé barvy a umožňuje širšímu okruhu osob podávat k návrhům na zápis ochranných známek připomínky.¹⁶ Nový zákon o ochranných známkách rovněž zavádí některé pojmy pro český právní řád zcela nové, a to „ochranné známky s dobrou pověstí“ a užší pojem „všeobecně známé známky“.¹⁷ Uvedený zákon rovněž změnou zákona č. 6/2002, o soudech a soudcích, upravuje výlučnou věcnou a místní příslušnost Městského soudu v Praze v prvním stupni pro spory o ochranné známky společenství, nicméně toto ustanovení již bylo novelizováno a v současnosti je Městský soud v Praze výlučně věcně i místně příslušný v prvním stupni pro všechny spory plynoucí z práv z průmyslového vlastnictví (tyto spory rozhoduje vždy tříčlenný senát složený z předsedy senátu a dvou soudců).¹⁸

1.1.2 Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) ze dne 25. 4. 2006 doplňuje hmotněprávní úpravu obsaženou v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů o potřebnou úpravu procesní. Stanovením konkrétních postupů pro vymáhání práv z průmyslového vlastnictví zákon zároveň sjednocuje procesní úpravu pro všechny kategorie

¹⁵ [cit.] Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Obecná část I.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek, In *Právní rádce*, č. 2/2004, s. 13. Praha: *Economia*

¹⁸ Zákon 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, § 39, odst. 2

průmyslového vlastnictví, jejichž hmotněprávní úprava je rozdrobena do samostatných zákonů. Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí i přesné okolnosti jeho vzniku a právní základy, na kterých je postaven:

„Postavení vlastníků práv duševního vlastnictví a jejich procesní oprávnění byla doposud stanovena Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) schválenou v rámci vícestranných jednání Uruguayského kola a uzavřenou v rámci Světové obchodní organizace (publikována pod č. 191/1995 Sb.). Dne 29. dubna 2004 přijal Evropský parlament a Rada směrnici č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví, která je motivována nutností odstranění rozdílů v prostředcích k vymáhání práv duševního vlastnictví, které v členských státech, nehledě na Dohodu (TRIPS), stále existují.

*Přijetí směrnice bylo odůvodněno jako prostředek k odstraňování padělání, pirátství a porušování práv k duševnímu vlastnictví, která představují vážnou hrozbu pro národní ekonomiky a vlády členských států. Vytvoření vnitřního trhu Evropské unie sebou nese potřebu odstranit omezení svobody pohybu a narušování hospodářské soutěže vytvořením prostředí podporujícího inovaci a investice. V této souvislosti je ochrana duševního vlastnictví základním předpokladem úspěchu vnitřního trhu. Podle směrnice je ochrana duševního vlastnictví důležitá nejen pro podporu inovace a tvořivosti, ale také pro rozvoj zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti. Bez účinných prostředků k vymáhání práv duševního vlastnictví je bržděna inovace a kreativita a jsou omežovány investice. Tudíž je nezbytné zajistit, aby hmotné právo duševního vlastnictví, které nyní tvoří rozsáhlou část *acquis communautaire*, bylo ve Společenstvích používáno účinně. V tomto ohledu mají prostředky k vymáhání práv duševního vlastnictví rozhodující význam pro úspěch vnitřního trhu.“¹⁹*

Jak je patrné z výše uvedeného, je tedy zákon částečnou transpozicí uvedené Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, přičemž zákonodárce vynechal část směrnice sestávající z úpravy autorského práva, neboť v českém pojetí tato nespadá pod pojem „průmyslového vlastnictví“. Tato část směrnice pak byla samostatně transponována novelou zákona o právu autorském a občanského soudního řádu č. 216/2006 Sb.²⁰

1.1.3 Zákon o soudech a soudcích

Zákon č. 6/2002 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) ze dne 30. 11. 2001, jak bylo již zmíněno výše, stanovuje ve svém ustanovení § 39, odst. 2 výlučnou věcnou a místní příslušnost Městského soudu v Praze v prvním stupni pro všechny spory z průmyslového vlastnictví, tedy včetně sporů z ochranných známek. Odvolacím

¹⁹ [cit.] Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, Obecná část, 1.

²⁰ HORÁČEK, R. a kol., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 328

soudem v těchto sporech bude pochopitelně Vrchní soud v Praze, jako soud odvolací proti všem prvoinstančním rozhodnutím Městského soudu v Praze. V případě sporů souvisejících se samotnou správní procedurou registrace ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví může být dána příslušnost správních soudů, resp. správních senátů obecných soudů.

1.1.4 Obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů je z hlediska ochrany průmyslového vlastnictví významný zejména pro svou úpravu práva proti nekalé soutěži obsažené v ustanoveních § 44 a násl. O tomto tématu samostatně podrobněji pojednávám v podkapitole 4.5.

1.1.5 Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce společenství

Nařízení Rady ES č. 207/2009 ze dne 26. 2. 2009, které nahradilo původní Nařízení Rady ES č. 40/94 o ochranné známce společenství ze dne 20. 12. 1993, je přímo aplikovatelným zdrojem právní úpravy tzv. ochranné známky společenství. Podstatou tohoto institutu je ochranná známka, které je po úspěšné registraci u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) v Alicante poskytována ochrana na celém území Evropské unie (dříve tedy na území Evropského společenství). O tomto tématu samostatně podrobněji pojednávám v podkapitole 5.1.

1.1.6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o vymáhání práv z duševního vlastnictví není na rozdíl od uvedeného nařízení bez dalšího přímo aplikovatelná, a proto musela být do práva jednotlivých členských států Evropské unie do stanovené lhůty implementována (v opačném případě by se členský stát vystavoval odpovědnosti za porušení této povinnosti). Jak již bylo uvedeno výše, tato směrnice se do českého právního řádu promítla jednak v právu autorském a jednak v zákoně č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

1.1.7 Pařížská unijní úmluva

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911,

v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, v České republice uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb., je prvním vyústěním mezinárodní snahy o sjednocení a zjednodušení ochrany práv z průmyslového vlastnictví mezi evropskými státy²¹. Tato prastará úmluva vymezuje všechny nezákladnější pojmy průmyslového vlastnictví a v tomto ohledu na ni mnohé další právní dokumenty odkazují. Pařížská unijní úmluva rovněž mimo jiné zaručuje cizím státním příslušníkům na území smluvního státu právní ochranu obdobnou té poskytované vlastním příslušníkům²², zavádí též tzv. unijní prioritu (tedy princip, podle kterého má přihlašovatel průmyslového práva v jednom smluvním státě po stanovenou dobu, která pro ochranné známky činí šest měsíců, přednost při jeho registraci v jiném smluvním státě)²³, dále zavádí možnost zadržet zboží porušující ochrannou známku při dovozu a možnost zrušit nepoužívanou ochrannou známku a také upravuje institut „všeobecně známých známek“²⁴.

1.1.8 Madridská dohoda

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. 4. 1891 v revidovaném znění (vyhláška č. 65/1975 Sb. ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) a Protokol k této dohodě (sdělení č. 248/1996 Sb.) tvoří základ právní úpravy zápisu tzv. mezinárodních ochranných známek, které spravuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), a je tedy především procesním předpisem. Tuto dohodu odmítla jako znevýhodňující ratifikovat řada států, včetně Spojeného království, Spojených států amerických, Dánska, Irska, Řecka, Austrálie a Japonska, tedy převážně státy právní kultury *common law*. Ve snaze vytvořit úpravu pro tyto státy přijatelnou připravila Světová organizace duševního vlastnictví Protokol k Madridské

²¹ TRITTON, G., *Intellectual Property in Europe*, 3rd Edition. Londýn: Thomson, Sweet & Maxwell, 2008. s. 228

²² S drobnými výjimkami – mohou se například uplatnit zvláštní procesní pravidla vůči cizincům, anebo mohou být cizinci oproti tuzemcům zvýhodněni.

²³ POSPÍŠIL M., HÁK J., REMIŠOVÁ J., *Práva z průmyslového vlastnictví*. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2007. s. 99 – 101

²⁴ TRITTON, G., *Intellectual Property in Europe*, 3rd Edition. Londýn: Thomson, Sweet & Maxwell, 2008. s. 230

dohodě.²⁵ Této právní úpravě (tzv. Madridskému systému) se věnuji podrobněji v podkapitole 5.2 této práce.

1.1.9 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)

Dohoda Světové obchodní organizace o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) uzavřená v rámci tzv. uruguayského kola jednání Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) tvoří v současné době nejucelenější mezinárodní smlouvu v oblasti práv z průmyslového vlastnictví. Dohoda TRIPS rozšiřuje výše popisovaný koncept cizineckého režimu na režim nejvyšších výhod, obsahuje katalog práv a povinností vlastníka ochranné známky, upravuje nástroje k vymáhání nároků z průmyslového vlastnictví a obsahuje rovněž pravidla pro řešení sporů mezi smluvními státy. Dále dohoda TRIPS klade důraz na rozlišovací schopnost označení, která mají být registrována jako ochranné známky,²⁶ a obsahuje důvody pro odmítnutí ochrany do značné míry odpovídající důvodům obsažených v § 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

1.2 Historický vývoj institutu ochranných známek

1.2.1 Prvotní vývoj institutu ochranných známek

Nehmotné statky jsou přirozenou součástí společenského života lidstva – od pradávna se jednotlivci neživí jen tvorbou hmotných hodnot, ale i tvorbou hodnot nehmotných, jako je například umění, věda a rozličné formy *know-how*. Označování výrobků za účelem jejich odlišení od výrobků jiného výrobce či označování budov za účelem oznámení, jakého druhu služby jsou v těchto budovách poskytovány, je praxe, kterou lze vysledovat až do starověku²⁷. Rozmach právní ochrany takového

²⁵ *Ibid.*, s. 244, s. 248 – 249; autor uvádí, že důvodem byla jednak podmínka předchozí domácí registrace ochranné známky, která znevýhodnila osoby působící ve státech s přísnější úpravou či delším procesem registrace, a jednak ustanovení o oficiálním jazyku, kterým měla být pouze francouzština. Oba tyto nedostatky byly odstraněny Protokolem.

²⁶ TRITTON, G., *Intellectual Property in Europe*, 3rd Edition. Londýn: Thomson, Sweet & Maxwell, 2008. s. 236

²⁷ Příkladem prvního druhu označení jsou značky jednotlivých lomů nalezené na kamenných kvádrech egyptských staveb, příkladem druhého jsou různé formy vývěsních štítů vyobrazující předměty spojené s druhem poskytovaných služeb (písemné vývěsní štíty by v negramotné společnosti nebyly příliš účelné)

označení nastal ovšem až v době středověkých cechů, přičemž teprve v 19. století se začalo objevovat pojetí chráněných označení a práv k nim jakožto určitého druhu majetku v souvislosti s průmyslovou revolucí a během ní používanými továrními známkami.

1.2.2 Vývoj právní ochrany ochranných známek u nás

První dokumentovanou právní úpravou ochranných známek na území, které dnes tvoří Českou republiku, je patrně Císařský patent č. 230/1858 ř. z., ze dne 7. 12. 1858, kterým se vydal Zákon o ochraně živnostenských známek a jiných označení. Vzápětí byla rovněž registrována první ochranná známka na našem území, a to nikoliv překvapivě „Pilsner Bier“²⁸. Tuto právní úpravu nahradil zákon č. 19 ze dne 6. 1. 1890 o ochraně známek, uveřejněný v Zákoníku říšském pro království a země v radě říšské zastoupené.²⁹ Tato původní právní úprava byla doplněna vládním nařízením č. 30/1933 Sb. z. a n., o dokladech, kterých jest třeba k průkazu prioritního práva při přihláškách známek a vládním nařízením č. 204/1933 Sb. z. a n., o otiscích a štočcích ochranných známek. Tuto právní úpravu nahradil až zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, který sjednotil pojem průmyslových vzorů a podobně jako současný zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů vymezil označení, která mohou být ochrannými známkami takto [cit.]: „*ochrannými známkami mohou být slova, vyobrazení a jiné značky plošné i prostorové*“ a dále k ochranným známkám a jejich funkci stanovil [cit.]:

„[...] aby podniky mohly své výrobky nebo zboží odlišit od jiných výrobků téhož druhu, a tak odběratelům usnadnit výběr výrobků, které se osvědčily, a tím zároveň i navenek projevit svou odpovědnost za jejich jakost, mohou podniky své výrobky opatřovat ochrannou známkou.“

– vývěsní štít ale zpravidla neodlišoval služby jednotlivých poskytovatelů, jen různé druhy služeb. Podobně též PIPKOVÁ, H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. s. 1

²⁸ SLOVÁKOVÁ, Z., *Průmyslové vlastnictví*, druhé, rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 121

²⁹ Pozoruhodný aspekt tehdejší společnosti je patrný ze zvláštního ustanovení, podle kterého byly z registrace vyloučeny značky obsahující [cit.] „*jedině obrazy Císaře Pána a členů císařské rodiny*“, přičemž tato formulace byla novelou z roku 1919 nahrazena slovy [cit.] „*výhradně obraz nebo jméno presidenta republiky nebo jiných osob o stát či národ zasloužilých a všeobecně známých*“

Dalším zákonem Československé socialistické republiky upravujícím toto právní odvětví byl zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, který obsahoval legální pozitivní definici ochranné známky [cit.]:

„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 č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, dále zavedl určitou obdobu dnešních „všeobecné známých známek“ a „ochranných známek s dobrou pověstí“, a to zavedením tzv. „proslulých“ ochranných známek, které v sobě kombinují prvky obou prvně jmenovaných institutů a které takto na žádost jejich majitele označoval Úřad pro vynálezy a objevy.

Nové tržní poměry po roce 1989 vyžadovaly modernější úpravu, která by odpovídala právní úpravě v ostatních zemích Evropy a světa a splňovala mezinárodní závazky nově vzniklé Republiky. Takto kompatibilní úpravu přinesl zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění zejména novely č. 116/2000 Sb., která do zákona inkorporovala některá ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

Na předchozí porevoluční zákon pak navazuje již současná úprava zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, o němž je podrobněji pojednáno výše v podkapitole 1.1.1.³⁰

³⁰ KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek, In *Právní rádce* č. 2/2004, s. 13. Praha: *Economia*

2. Funkce ochranných známek a jejich praktické využití v hospodářské soutěži

2.1 Funkce ochranných známek

Ochranné známky plní několikero důležitých funkcí. Zatímco základní funkcí označení, které ochrannou známku tvoří, je zpravidla odlišit dané výrobky či služby od výrobků jiných, respektive jiného původu (tzv. funkce distinkční³¹), základní funkcí registrované ochranné známky jako takové je zabránit ostatním osobám, aby ochrannou známku, byť neúmyslně, narušovali označováním jiných výrobků či služeb (tedy takových, které nevyrábí či neposkytuje vlastník ochranné známky) chráněným označením, nebo označením způsobilým vyvolat u spotřebitele záměnu s označením chráněným (obecně lze tuto funkci nazvat záповědní funkcí, která je v různých obměnách charakteristickým znakem takřka všech odvětví práva průmyslového, resp. duševního, vlastnictví³²).

Smyslem ochrany popsané výše (tedy tzv. záповědní funkce ochranné známky) je zaručit majiteli ochranné známky, že označení, které pro své výrobky či služby zvolil, bude v mysli spotřebitelů spojené výhradně s jeho výrobky či službami a že dobrá pověst, kterou tyto výrobky a služby na trhu nashromáždí, bude sloužit k jejich další propagaci (případně propagaci jiných výrobků a služeb, dle jeho vlastní volby) a nebude na ní parazitováno konkurencí či třetími osobami.³³ Druhou stranou této mince je ochrana poskytovaná tímto institutem zákazníkovi, který může podle chráněného označení bezpečně rozeznat výrobky a služby pro něj důvěryhodných a nedůvěryhodných výrobců a poskytovatelů.

Ochranu zájmů spotřebitele považují některé zdroje za primární smysl ochranných známek, a tedy ochranu obchodních zájmů majitele ochranné známky považují za odvozenou a druhotnou. Z těchto mohou odkázat například na Evropský soudní dvůr, který ve svém rozsudku C-206/01 ve věci Arsenal FC Plc proti Reed

³¹ JEŽEK, J. Ochranné známky po novelách známkového zákona, In *Právní rozhledy* č. 4/2003, s. 171. Praha: C.H.Beck

³² POSPÍŠIL M., HÁK J., REMIŠOVÁ J., *Práva z průmyslového vlastnictví*. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2007. s. 44

³³ JEŽEK, J. Ochranné známky po novelách známkového zákona, In *Právní rozhledy* č. 4/2003, s. 171. Praha: C.H.Beck

judikoval, že: „základní funkcí ochranné známky je zaručit identitu původu výrobku označeného touto ochrannou známkou spotřebiteli a koncovému uživateli“³⁴ a na podobné pojetí primární funkce ochranných známek obsažené v TRITTON, G., *Intellectual Property in Europe*, 3rd Edition. Londýn: Thomson, Sweet & Maxwell, 2008. s. 255.

V českém právním prostředí se častěji upřednostňuje pojetí vycházející z ochranné známky jakožto nástroje sloužícího soutěžitelům (majitelům ochranných známek) k ochraně jejich hospodářských zájmů a jejich rozlišovací funkci z hlediska spotřebitele považuje za odvozenou. K tomuto si dále dovoluji stručnou citaci z komentáře k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách³⁵, který vystihuje podstatu Rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 A 39/2001 vyjadřující tuto základní tržní funkci ochranných známek [cit.]:

„Ochranná známka je jedním z nástrojů legálního konkurenčního boje mezi konkurenty, jehož cílem je získat zákazníka, tedy přesvědčit jej, aby si z různě širokého portfolia často homogenních výrobků či služeb nabízených různými subjekty pořídil zboží opatřené konkrétní ochrannou známkou patřící konkrétnímu výrobcí či dodavateli. To je rovněž hlavním a původním cílem subjektu usilujícího o ochranu označení své produkce prostřednictvím institutu ochranné známky. Obdobné zájmy vedly na mezinárodní i vnitrostátní úrovni k tvorbě a aplikaci známkového práva a k poskytování právní ochrany ochranným známkám.[...]

Institut ochranné známky tradičně slouží výrobcům a obchodníkům k ochraně označení jimi vyráběných nebo jimi dodávaných výrobků a služeb. [...] Ochranná známka na straně jedné slouží k snazší identifikaci výrobku ze strany spotřebitelů, a tím usnadňuje jejich orientaci na trhu, na straně druhé usnadňuje jejímu majiteli budovat dobrou pověst a proslulost svého podniku nebo svých výrobků či služeb, a tím je odlišit od výrobků a služeb nabízených jinými výrobci nebo obchodníky na trhu. V důsledku těchto skutečností na straně jedné budování a propagace ochranné známky vyžaduje od jejího majitele investování nemalých finančních prostředků, na straně druhé vybudovaná ochranná známka představuje pro jejího majitele nemalou majetkovou hodnotu, která může tvořit nezanedbatelnou část hodnoty jeho podniku. Lze tedy shrnout, že ochranné známky jednak odlišují výrobky nebo služby téhož druhu pocházející od různých subjektů, jednak plní funkci ochrannou a soutěžní.“

³⁴ V původním znění [cit.]: “the essential function of a trade mark is to guarantee the identity of the origin of the trade-marked product to the consumer and ultimate user”

³⁵ HORÁČEK, R. a kol., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. s. 61

2.2 Další způsoby praktického využití ochranných známek

Na závěr této podkapitoly považuji za důležité zmínit, že shora uvedený a popsaný primární účel ochranné známky jako institutu není zdaleka jediný účel, ke kterému jsou ochranné známky využívány. Podnikatelé si nezdědka registrují ochranné známky čistě za účelem zabránit ostatním v jejich užívání (tzv. blokážní ochranné známky), a to například z důvodu, že jsou podobné označením jimi užívaným, anebo že jsou s to tato označení nějakým způsobem poškodit (tzv. obranné ochranné známky). Některé registrované ochranné známky jsou zase zamýšlené k možnému, ale nejistému, využití v budoucnu (zásobní ochranné známky) a jiné jsou registrované čistě spekulativně za účelem jejich následného prodeje. Proti zápisu takových ochranných známek je za splnění podmínek možné podat námitku či připomínku v tom smyslu, že navrhovatel nepodává návrh v dobré víře – o procesu registrace včetně těchto jmenovaných procesních nástrojů je pojednáno podrobněji níže.³⁶

³⁶ POSPÍŠIL M., HÁK J., REMIŠOVÁ J., *Práva z průmyslového vlastnictví*. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2007. s. 47, obdobně i HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 303

3. Zápis a užívání ochranných známek

3.1 Rejstřík ochranných známek

Rejstřík ochranných známek je veřejný rejstřík vedený Úřadem průmyslového vlastnictví³⁷, ve kterém jsou zavedeny všechny rozhodné³⁸ údaje o jednotlivých ochranných známkách, včetně údajů o řízení o jejich přihlášce a zápisu. Každý má právo do rejstříku nahlížet a pořizovat z něj výpisy – oba tyto úkony je dokonce možné provést dálkově přes rozhraní internetových stránek Úřadu³⁹. Úřad na požádání rovněž vydává úředně ověřené výpisy z rejstříku ochranných známek, resp. úřední potvrzení, že určitý údaj v rejstříku není veden. Uvedené vyplývá z ustanovení § 44 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů.

Úprava obsažená v citovaném zákoně vychází z kontinentálního pojetí vzniku známkoprávní ochrany, tedy z tzv. registračního principu. Právní ochrana vzniká ochranné známce až zápisem do rejstříku (s výjimkou všeobecně známých ochranných známek, u kterých vzniká ochrana kvalifikovaným užíváním) a tento je tedy zpravidla (tam, kde to zákon stanoví) konstitutivní, právotvornou, skutečností. Nutno dodat, že rejstřík obsahuje i skutečnosti, jejichž zápis je pouze deklaratorní (např. existence licenčního či zástavního právního vztahu v souvislosti s ochrannou známkou) či evidenční (např. změny sídla, zástupce aj.) a nemá tedy vliv na účinnost těchto údajů.⁴⁰

3.1.1 Zápisní způsobilost označení

Aby mohlo být určité označení zapsáno do rejstříku ochranných známek a tím se stát ochrannou známkou, musí splňovat řadu zákonných podmínek – některé podmínky jsou čistě formální, jiné vyplývají z účelu a funkce, kterou má ochranná známka plnit.

³⁷ Úřad průmyslového vlastnictví sídlí v Praze, je zřízen zákonem č. 2/1969 Sb., kompetenčním zákonem a zákon č. 14/1992 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví upravuje jeho kompetence mj. i ve věci ochranných známek. Zdroj: HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 323

³⁸ Demonstrativní výčet údajů, které jsou rozhodné, obsahuje § 13 vyhlášky Úřadu průmyslového vlastnictví k provedení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách č. 97/2004 Sb. ze dne 20. 2. 2004. Zdroj: HORÁČEK, R. a kol., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. s. 246

³⁹ Ke dni vyhotovení rukopisu této práce dostupné na: <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.frm>

⁴⁰ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Zvláštní část, k § 44.

Splnění těchto podmínek se nazývá zápisní způsobilost či způsobilost označení k zápisu do rejstříku ochranných známek. Nesplnění konkrétní podmínky je důvodem pro odmítnutí ochrany, resp. odmítnutí zápisu do rejstříku. Do rejstříku tedy nemohou být zapsána následující označení:⁴¹

- označení, která nesplňují první podmínku uvedenou v § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, tedy nejsou znázornitelná graficky;
- označení, která nesplňují druhou podmínku uvedeného ustanovení zákona, tedy nejsou způsobilá plnit rozlišovací funkci ochranné známky;
 - rozlišovací způsobilost označení je přitom zapotřebí posuzovat ve vztahu k danému zboží;⁴²
 - označení příliš běžná (všední), jako jsou například základní geometrické prvky, písmena, číslice, zažité symboly pro daný typ zboží nebo samotný standardní obal nelze považovat za způsobilá označení;
 - v případě přihlášky o zápis pouhé barvy jakožto ochranné známky nelze zapsat vzhledem k jejich omezenému počtu barvy základní⁴³, ale pouze přesně stanovené odstíny charakteristické pro daný výrobek či službu⁴⁴, přičemž se způsobilost k zápisu posuzuje opět individuálně a s přihlédnutím k druhu výrobků či služeb, které má označovat;⁴⁵
 - za nedostatečně rozlišující je nutno považovat i čistě popisná označení (označení, které pouze popisuje určitou kvalitu či kvantitu daného výrobku nebo služby by obdobně mohlo označovat kterýkoli jiný výrobek či službu se stejnou kvalitou či

⁴¹ Struktura vyplývá z uspořádání § 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, další údaje včetně relevantní judikatury čerpány z HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 306 – 322

⁴² *Ibid.*: Například označení obrázkem jablka není způsobilé odlišovat od sebe výrobky z jablek, ale je velice způsobilé odlišovat takto označenou elektroniku od elektroniky jiných výrobců.

⁴³ Viz rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-167546

⁴⁴ Příkladem může být například fialová barva „lila“ čokolád Milka, která je první takto registrovanou komunitární ochrannou známkou. Zdroj: PIPKOVÁ, H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. s. 5

⁴⁵ Srov. též rozsudek Soudu prvního stupně, T-316/00 ve věci Viking-Umwelttechnik GmbH proti OHIM, kde soud zhodnotil kombinaci šedé a zelené pro zahradní techniku jako nedistinktivní označení.

kvantitou a nemůže tyto tedy rozlišovat)⁴⁶ – či označení druhová⁴⁷;

- při hodnocení rozlišovací způsobilosti daného označení je klíčové subjektivní vnímání hypotetického běžného spotřebitele, přičemž k této otázce existuje poměrně bohatá judikatura;⁴⁸
- při hodnocení rozlišovací způsobilosti označení spočívající v internetové doméně je rozhodující pouze doména druhé úrovně, doména třetí a dalších úrovní pouze pokud nezní „www“ – zároveň se posuzuje její rozlišovací schopnost v očích spotřebitele bez ohledu na skutečnost, že je z technického hlediska individuální⁴⁹;
- označení chráněná jiným právním předpisem (např. ČSN, DIN, ESČ) a jiná označení sloužící k označení jakosti, původu či druhu zboží v obchodech;
- označení obsahující pouze slova obecně užívaná v běžném jazyce nebo tvořící součást obchodních zvyklostí;
- označení, které je „*tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu*“⁵⁰;
- označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy;⁵¹

⁴⁶ Mezi taková označení náleží např. označení určující typ výrobku, jako „light“, „dry“, „slim“, slova výrobek hodnotící, jako „extra“, „prima“ apod., či slova označující určitou složku výrobku, jako „pantenol“ (viz pozn. č. 14), „aurit“ apod.

⁴⁷ Jde o druhové skupiny výrobků jako je „porcovaný čaj“, „horské kolo“, ale i označení, která mají svůj původ v názvu konkrétního výrobku ale jsou natolik zobecněná, že si je spotřebitel spojuje s druhem výrobku, ne konkrétní značkou (např. „linoleum“, „termoska“, „alobal“, „staniol“ aj.).

⁴⁸ Viz například rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 25/2000, rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 5 A 16/1998, rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví spisových značek O-172042, O-170235, O-160825 či O-164305

⁴⁹ Viz rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-125316

⁵⁰ [cit.] Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů, § 4, písm. e)

⁵¹ Zejména jde o označení hanlivá či pornografická, která narušují dobré mravy, ale ochranu veřejného pořádku lze vztáhnout i na označení obsahující názvy veřejnoprávních institucí či zasloužilých osob („Parlament ČR“, „Masaryk“ – viz rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-131254) či jinak nevhodná slova („sebevražda“ – viz rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-171663).

- označení potenciálně klamavá (označení zjevně fantazijní však nelze považovat za klamavá⁵²), přičemž zákon dále obsahuje speciální ustanovení pro označení původu vína a lihovin;
- označení obsahující označení chráněná článkem 6ter Pařížské unijní úmluvy, tedy označení mezinárodně uznávaného charakteru (pokud k tomuto nemá návrhatele písemné povolení vydané oprávněnou osobou), nebo jiná označení touto úmluvou nechráněná, pokud je jejich ochrana ve veřejném zájmu (jde zejména o označení zaměnitelná s prvne jmenovanými);
- označení obsahující [cit.] *„znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol“* (kromě náboženských symbolů může jít i o symboly významné například pro kulturní symboliku či z hlediska bezpečnosti);
- označení, které bylo k zápisu přihlášeno zjevně nikoliv v dobré víře; toto ustanovení se uplatní zejména proti známkám zapsaných spekulativně, za účelem parazitování na již používaných označeních nebo za účelem jejich poškození, nicméně v praxi příliš aplikováno není⁵³.

3.1.2 Přihláška a zápis ochranné známky do rejstříku

Přihlášku k zápisu ochranné známky do rejstříku může podat každá fyzická i právnická osoba, včetně organizačních složek státu, přičemž evropská praxe připouští registraci i pro seskupení bez právní subjektivity – přihlašovatel se po zápisu stává vlastníkem ochranné známky.⁵⁴ Podáním přihlášky a zaplacením správního poplatku je zahájeno správní řízení, které se dále řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů. Součástí přihlášky musí být kromě grafického znázornění označení, které má tvořit ochrannou známku, a identifikace přihlašovatele i seznam tříd výrobků a služeb, pro které má být ochranná známka zaregistrována. Podáním přihlášky vzniká tzv. právo přednosti, které přihlašovatel zaručuje přednost před dalšími

⁵² Viz rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-156954

⁵³ Srov. například rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-185437, ve kterém se Úřad rozhodl zapsat ochrannou známku pro označení „Lacina“ i přes podobnost se zavedenou známkou „Lučina“; úřad se v tomto případě námitkami zlé víry příliš nezabýval.

⁵⁴ HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 323

osobami, které by se snažily zaregistrovat totožnou či zaměnitelnou ochrannou známku v tuzemsku či v zahraničí.

Úřad průmyslového vlastnictví nejprve přezkoumá, zda přihláška splňuje formální náležitosti požadované zákonem a následně přezkoumá, zda je označení způsobilé k zápisu do rejstříku ochranných známek, tedy že splňuje podmínky popsané v podkapitole 3.1.1 výše, a zda neexistuje již zapsaná jiná ochranná známka pro shodný druh výrobků či služeb, která by s novou mohla být zaměnitelná (tzv. „starší právo“, přihlášce lze vyhovět i přes existenci staršího práva, pokud je dodán písemný souhlas jeho vlastníka). V rámci tohoto řízení se musí Úřad zabývat i připomínkami a námitkami, přičemž o těchto je pojednáno podrobněji v následující podkapitole.⁵⁵

3.1.3 Námitky a připomínky

Námitky a připomínky jsou zákonem o ochranných známkách upraveny jako nástroje, kterými je možné zabránit zápisu ochranné známky, pokud by tato odporovala zákonným principům. Připomínky jsou nástrojem relativně neformálním a jejich původce se nestává účastníkem řízení. Přímo zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve svém § 24 stanoví, že se mají vztahovat zejména k důvodům uvedeným v § 4 a § 6 téhož zákona, tedy důvodům, které jsou uvedeny výše jako důvody pro odmítnutí zápisu známky. Zákon nestanoví, že by připomínka nemohla být podána z jiných důvodů, ale výslovně vylučuje jejich podání z důvodů, pro které je možné podat námitku (§ 7 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách). Úřad průmyslového vlastnictví bere námitky v úvahu při posuzování přihlášky, ale není jimi vázán.⁵⁶ Připomínku lze podat až do zápisu ochranné známky, zatímco námitku lze podat pouze ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, poté toto právo prekluduje. Námitka je výrazně formálnější nástrojem, neboť ji může podat pouze taxativně určený okruh osob z taxativně určených důvodů (jde zejména o vlastníky již zapsaných ochranných známek či o vlastníky zatím nezapsaných označení, která však již prochází zákonnou registrační procedurou pro ochranné známky, ale i o osoby, která by mohly být případným zápisem jinak poškozeny). Námitky musejí být odůvodněny a tvrzení v nich musejí být podložena označenými důkazy již při samotném podání, které je

⁵⁵ *Ibid.*, s. 324 – 330

⁵⁶ *Ibid.*, s. 332

zpoplatněno. Proti rozhodnutí o námitkách lze podat do jednoho měsíce rozklad.⁵⁷ Jednotlivé důvody k podání námitek jsou obsaženy v ustanovení § 7 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a podrobně zpracovány například v HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 333 – 348. Pro názornost považuji za vhodné uvést citaci tohoto zákonného ustanovení [cit.]:

„(1) Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“)

a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,

b) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu,

c) vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,

d) vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky,

e) vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu,

f) vlastníkem ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy 3 nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, 4 pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy 3 (dále jen „obstaravatel“) na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil,

g) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným

⁵⁷ *Ibid.*, s. 333

označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky,

h) fyzickou osobou, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti,

i) osobou, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno,

j) vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena,

k) tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

(2) Námitky podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f) může podat rovněž přihlašovatel ochranných známek v těchto ustanoveních uvedených.

(3) V případě, že osoba oprávněná podat námitky podle odstavce 1 (dále jen „namítající“) po podání námitek udělí písemný souhlas k zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku, platí, že své námitky vzala zpět, a Úřad řízení o námitkách zastaví.“

3.1.4 Změna vlastníka ochranné známky

S ochrannou známkou lze nakládat jako s předmětem vlastnického práva, neboť jde o tzv. „nehmotný statek“⁵⁸ – literatura navíc dovozuje, že jde přímo o předmět vlastnického práva⁵⁹, nicméně ani zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ani zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník tak výslovně nestanovuje. Jedním z těchto dispozičních práv vlastníka ochranné známky je právo ochrannou známku převádět. Podstatné ovšem je, že ačkoliv k převodu všech práv z ochranné známky dochází již uzavřením příslušné smlouvy (včetně práva přednosti), je tento převod účinný vůči třetím osobám až jeho zapsáním do rejstříku. Ke změně vlastníka může dojít i přechodem, tedy například v případě dědictví. Právní následek přechodu a převodu je ovšem totožný.

3.2 Užívání ochranné známky

Zápisem ochranné známky do rejstříku vznikají vlastníkovi určitá zákonem stanovená práva a obdobně i povinnosti. V úvodu této podkapitoly se budu věnovat takto vzniklým právům vlastníka, povinnostem ostatních osob, které jim odpovídají, jejich omezením a povinnostem vlastníka. Dále následuje stručné pojednání o licenčních smlouvách a zástavnímu právu k ochranné známce, jakožto nástroji

⁵⁸ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Zvláštní část, k § 15

⁵⁹ HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 362

dispozice s těmito právy (změna vlastníka jako další forma dispozice s právy vlastníka ochranné známky je zpracována výše v podkapitole 3.1.4).

3.2.1 Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky

K ochranné známce se pojí především právo tuto užívat pro označování výrobků a služeb, pro které byla zapsána; zásadním aspektem tohoto práva je jeho výlučnost (jde o výlučné právo již z definice, podobně jako u vlastnického práva samotného či u jiných práv z průmyslového vlastnictví, která by bez výlučnosti takřka postrádala smysl), ze které vyplývá povinnost všech ostatních subjektů zdržet se jejího užívání, jakož i užívání podobných označení, pro zapsané kategorie výrobků a služeb⁶⁰. Podobným označením se rozumí takové označení, které by mohlo být ze strany spotřebitelů či veřejnosti zaměnitelné – nerozhoduje tedy, zda je označení podobné formálně, ale zda je reálně způsobilé vyvolat záměnu⁶¹. Širší ochrana je poskytována tzv. „ochranné známce s dobrým jménem“ – v tomto případě je porušením nejen označení výrobků či služeb ze zapsané kategorie, ale jakékoli užívání, které by nepoctivě těžilo z tohoto dobrého jména (tzv. parazitování na pověsti) či mohlo toto jméno poškodit.⁶² Otázce vymáhání práv vlastníka ochranné známky se věnuji podrobněji níže, v kapitole 4 – ve zkratce na tomto místě alespoň zmíním, že vlastník, resp. oprávněný držitel licence, se u soudu může domáhat jednak upuštění od protiprávního jednání (případně včetně likvidace závadných výrobků) a jednak přiměřeného zadostiučinění (zpravidla peněžitého), vydání bezdůvodného obohacení a/nebo náhrady škody.

Zákon výslovně upravuje některá omezení těchto práv, která jsou rozdělena do dvou skupin, z nichž první obsahuje § 10 a druhou, tzv. „vyčerpání práv“ § 11 [cit.]:

⁶⁰ Vezmeme-li si například označení „Java“, je zřejmé, že se využívá primárně jako označení druhu kávy. Pro tento účel jej proto nelze samostatně zapsat jako ochrannou známku, neboť mu schází potřebná rozlišovací způsobilost; nicméně v kombinaci s dalšími slovy či obrazy již tuto způsobilost má a řada výrobců či dodavatelů ji má zapsanu pro kávové výrobky (příkladem budiž ochranná známka „Planet Java“ společnosti The Coca Cola Company, č. zápisu 247134). Coca Cola Company se samozřejmě může domáhat zákazu užívání zaměnitelných názvů pro výrobky v předepsaných třídách (tzn. především nápoje), nemohou ale zabránit např. společnosti Oracle, resp. Sun Microsystems, v hypotetické registraci označení „Planet Java“ pro novou službu v oblasti software (viz například ochrannou známku „Java“ společnosti Oracle America, Inc., č. zápisu 194688).

⁶¹ Například označení AAA Radiotaxi a označení AAA Taxi, s.r.o. v textové podobě zaměnitelné není, ale v provedení na automobilu, kde prominentní význam zaujímají písmena AAA, nikoliv zbytek názvu, případně v kombinaci s barevným označením, je způsobilost vyvolat záměnu zřejmá.

⁶² HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 357

„§ 10 – Omezení účinků ochranné známky

(1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku

a) jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název anebo adresu,

b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností,

c) označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů,

pokud užívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

(2) Vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.“

„§ 11 – Vyčerpání práv z ochranné známky

(1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

[...]“

Vlastníkovi ochranné známky zároveň vzniká ze zákona povinnost ochrannou známkou užívat. Neužívání ochranné známky může mít za následek její výmaz z rejstříku („zrušení“) [cit.]:

„§ 13 – Užívání ochranné známky

(1) Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známkou řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně (§ 14 a 31), ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

(2) Za řádné užívání ochranné známky podle odstavce 1 se považuje rovněž

a) užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost,

b) umístování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.

(3) Užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy (§ 18) a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, se považuje za užívání vlastníkem.“

3.2.2 Licence a licenční smlouvy

Licenční smlouva je nástroj, kterým může vlastník ochranné známky poskytnout právo tuto známkou užívat pro výrobky a služby, pro které byla zapsána, případně část těchto výrobků a služeb – zároveň je přitom přenesena i povinnost ochrannou známkou užívat. Licenční smlouvu upravuje § 18 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů a § 508 až § 515 zákona č. 513/1991 Sb.,

obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Licenční smlouva podle jmenovaných ustanovení musí být vyhotovena písemně a musí obsahovat protiplnění⁶³.

Typickým příkladem využití licenční smlouvy jsou různé formy franšízy a podobných podnikatelských uskupení, kdy jedna strana poskytuje druhé za úplatu určité know-how a právě pomocí licence ochrannou známku, kterou takto sdílí jednotlivé podniky v celé síti. Z pohledu spotřebitelů jde často o homogenní celek vystupující pod shodným označením a nabízející podobné výrobky či služby, ačkoli tomu tak z hlediska vlastnické struktury není a jde o samostatné subjekty.⁶⁴

3.2.3 Zástavní právo k ochranné známce

Ochranná známka může být předmětem zástavního práva. Vlastník ochranné známky (resp. oprávněný držitel licence), která je předmětem zástavního práva, je ovšem nadále oprávněn tuto užívat – toto právo na zástavního věřitele nepřechází. Zástavní právo vlastníka omezuje na dispozičních právech, nikoli na užívacích právech.

⁶³ § 508, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

⁶⁴ Příkladem jsou celosvětově známé řetězce rychlého občerstvení, včetně McDonalds, Subway, KFC, Starbucks atd.

4. Nástroje právní ochrany ochranné známky

V této kapitole se věnuji otázce vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, kterou osobně považuji za velmi důležitou, a která je v praxi velmi často podceňována. Během své stáže na Městském soudě v Praze jsem měl příležitost vyzorovat, že mnoho advokátů zastupujících klienty ve sporech z průmyslového vlastnictví považuje za podstatné porozumět pouze úpravě primárních povinností, nikoliv však již odpovědnostním nárokům vzniklých porušením těchto primárních povinností a hmotněprávním i procesněprávním aspektům jejich vymáhání. Výsledkem bývá nespočet sporů, u kterých soudu například nezbyvá, než zamítnout žalobu podanou proti osobě reálně porušující práva z ochranné známky pouze z toho důvodu, že právní zástupce žalobce například neumí rozlišit bezdůvodné obohacení od náhrady škody či přiměřeného zadostiučinění.

Zákon č. 221/2006, o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, obsahuje procesněprávní úpravu společnou pro jednotlivé instituty průmyslového vlastnictví, jejichž hmotněprávní úprava je upravena v jednotlivých zákonech (pro ochranné známky tedy v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách). K ochraně práv z ochranných známek (jakož i jiných práv z průmyslového vlastnictví) lze rovněž využít ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, obsahující právní úpravu proti nekalé soutěži (§ 44 až § 54).

Téma této kapitoly jsem rozdělil na tři okruhy nástrojů, z nichž první tvoří právo na informace, druhý opatření k nápravě a třetí nástroje umožňující získání peněžité kompenzace či protiplnění, přičemž jsem vycházel zejména z úpravy obsažené v zákoně č. 221/2006, o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Na druhou a třetí skupinu nástrojů ovšem také velmi stručně odkazuje i § 53 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jemuž se věnuji v další podkapitole. Poslední podkapitola se věnuje stručně veřejnoprávní ochraně ochranných známek. Bez hlubšího rozpracování ponechávám tři obecné instituty občanského práva procesního, a to institut určovací žaloby (tedy žaloby, kterou se navrhovatel u soudu domáhá závazného určení právního stavu), institut předběžného opatření (který slouží k upravení poměrů mezi stranami před zahájením samotného soudního řízení) a institutu zajištění důkazu – tyto instituty

lze užit i ve sporech vycházejících z práv z ochranných známek, ale jejich užití se v těchto případech nijak významně neliší od jejich obecné úpravy obsažené v zákoně č. 99/1963, občanském soudním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a navíc mají vůči ostatním nástrojům právní ochrany pomocný charakter. Následující podkapitola slouží jako úvod k popisovaným nástrojům právní ochrany, neboť stručně pojednává o jednotlivých formách porušování práv z ochranné známky, tedy protiprávního jednání, k jehož předcházení tento právní institut slouží.

4.1 Porušování práv z ochranné známky

Výčet negativních práv majitele ochranné známky, tedy práv naplňujících její tzv. zápočetní funkci, která působí *erga omnes*, nalezneme přímo v ustanovení § 8, odst. 2 a 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů [cit.]:

„(2) Nestanoví-li tento zákon jinak [...], nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat

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

(3) Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména

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

Kromě samotného zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů upravuje negativní práva majitele ochranné známky nepřímou i zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů ve své úpravě nekalé soutěže, neboť některé ze skutkových podstat nekalé soutěže lze naplnit právě porušením ochranné známky (zpravidla dochází k souběhu nekalé soutěže a porušení práv z ochranné známky a její majitel se tedy může domáhat ochrany plynoucí z obou

právních předpisů – k tomuto tématu podrobněji viz následující podkapitoly). Pro úplnost tedy dodávám citaci některých ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, obsahující relevantní skutkové podstaty nekalé soutěže [cit.]:

„[...] (2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména:

[...]

b) klamavé označování zboží a služeb,

c) vyvolávání nebezpečí záměny,

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,

[...]

§ 45 [...]

(3) Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.

§ 46

Klamavé označení zboží a služeb

(1) Klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Ustanovení § 45 odst. 3 platí obdobně.

[...]

(4) Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti ze zapsaného označení původu výrobku, ochranných známek, chráněných odrůd rostlin a plemen zvířat, stanovená zvláštními zákony.

§ 47

Vyvolání nebezpečí záměny je:

a) užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem,

b) užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků),

c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele.

§ 48

Parazitováním je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.“

Z citovaných ustanovení předmětných právních předpisů je patrné, že zcela klíčovým pojmem z hlediska ochrany práv plynoucích z ochranných známek je pojem „nebezpečí vyvolání záměny“ (podotýkám, že tento pojem je v citovaných předpisech

užíván v různých jazykových obměnách, nicméně jeho obsah a význam je takřka totožný). V zahraničí se v této souvislosti užívá pojmu „*passing off*“, který na první pohled působí zcela shodně s tuzemským pojetím institutu vyvolání nebezpečí záměny, neboť jej lze volně definovat jako prodej (resp. nabízení apod.) výrobků či služeb způsobem, který může u veřejnosti vyvolat mylný dojem, že se jedná o výrobky či služby jiného subjektu – tento pojem je ovšem výrazně širší, než pojetí obsažené v českých právních předpisech, neboť chrání před vyvoláním nebezpečí záměny nejen v rámci obchodněprávních styků (resp. v souvislosti s právy z průmyslového vlastnictví a různými formami obchodního označení), ale i v rámci například tzv. práva publicity, relevantního například pro umělce a různé celebrity, nebo práva autorského.⁶⁵

Kromě uvedených soukromoprávních porušení práv z ochranné známky lze ještě uvažovat o porušení ustanovení obsažených v pramenech veřejného práva, přičemž této otázce se věnuji podrobněji v podkapitole 4.6 této práce.

4.2 Právo na informace

Dříve, než se může vlastník (resp. oprávněný držitel licence) účinně domáhat svých práv (ať již vyjednáváním, či u soudu), musí úspěšně identifikovat osoby s pasivní žalobní legitimací pro jednotlivé nároky, jakož i míru porušení práva a tedy rozsah potenciálních nároků na náhradu škody, bezdůvodného obohacení, případně přiměřeného zadostiučinění. V případě sporů z ochranných známek často dochází k situacím, ve kterých samotný původce neoprávněně označeného zboží není osoba, u níž je zboží zadrženo, anebo že dopadením jednoho porušovatele nebude dosaženo účinné ochrany práva, neboť porušovatelů existuje značný počet (případně organizovaná síť)⁶⁶. Nástroj, který umožňuje efektivní vymáhání práv na samotných porušovatelích, upraveným v § 3 zákona č. 221/2006, o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je tedy právo na informace o původu zboží (služeb) které porušuje právo z průmyslového vlastnictví. V případě, že osoby uvedené ve jmenovaném ustanovení

⁶⁵ ŠALOMOUN, M., *Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl*, 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. s. 140

⁶⁶ Jde zejména o různé operace dovážející falešného zboží za účelem parazitice na pověsti. Příkladem může být neoprávněně označení běžného výrobku (batož, penál, psací potřeba) populárním motivem (Pokémon, Hello Kitty apod.) či populární značkou (Adidas, Nike, Puma, apod.) za účelem zvýšení jeho atraktivitu a konkurenceschopnosti na cílovém trhu.

nevydají přiměřeně požadované informace, lze se jich domáhat u soudu. Vtělení ustanovení upřesňující právo na informace (zejména okruh subjektů a okruh dotčených informací) do českého právního řádu je implementací čl. 47 Dohody TRIPS.⁶⁷

4.3 Opatření k nápravě

Ustanovení § 4 zákona č. 221/2006, o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, obsahuje demonstrativní výčet několika různých opatření, kterými se může poškozená osoba domáhat [cit.] „*toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny*“. Poškozený se tedy může domáhat stažení porušujících výrobků z trhu či jejich trvalého odstranění, resp. zničení⁶⁸, dále pak [cit.] „*stažení, trvalého odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo*.“ Soud v těchto případech aplikuje princip přiměřenosti a subsidiarity, tedy nařízená opatření musejí být přiměřené míře porušení práva a v případě, že postačí mírnější opatření k nápravě, nenařídí přísnější (například nenařídí zničení výrobků, když postačí jejich stažení z trhu – tyto výrobky poté mohou být uvedeny na trh znovu po nezbytných úpravách pod nezávadným označením či nezávadným způsobem). V některých případech pak soud může namísto uvedených opatření k nápravě uložit peněžní vyrovnání.

Jak již bylo uvedeno výše, práva z průmyslového vlastnictví mají mnoho společného s právem vlastnickým – uvedené nástroje mají charakter zdržovací žaloby a odpovídají tedy jedné ze dvou základních vlastnických žalob, a to žalobě zápuřčí (*actio negatoria*), kterou se majitel dovolává ukončení zásahů do svých práv.⁶⁹

⁶⁷ Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006, o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, k § 3

⁶⁸ Tedy pouze pokud i jejich skladování porušuje či ohrožuje právo, což s největší pravděpodobností nemůže u práva na označení nastat, nicméně u porušení patentů či průmyslových vzorů je toto představitelné.

⁶⁹ Druhá základní vlastnická žaloba je žaloba reivindikační, tedy žaloba o navrácení věci, a tato nemá v právu průmyslového vlastnictví obdoby, neboť duševní vlastnictví nemá na rozdíl od hmotného majetku polohu ani není ovladatelné, takže se nemůže nacházet v neoprávněné držbě. Pozoruhodným důsledkem tohoto rozdílu mezi duševním vlastnictvím a vlastnictvím hmotných věcí je například situace, kdy vlastník artiklu duševního vlastnictví (řekněme topografie polovodičového výrobku) nemá k těmto datům přístup a jejich poslední známou kopii ovládá třetí osoba na vlastním datovém nosiči (oprávněně). Kdyby daná topografie byla předmětem vlastnického práva, nebylo by nic jednoduššího, než žaloba na vydání věci – nicméně skutečnost je ta, že dotyčná třetí osoba nedrží žádnou věc vlastníka topografie a český

4.4 Náhrada škody, bezdůvodné obohacení a přiměřené zadostiučinění

Paralelně s výše uvedenými „zápůrčími“ nástroji lze uplatňovat nástroje „kompenzační“ podle ustanovení § 5 zákona č. 221/2006, o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Tyto nástroje jsou v principu tři – obecné instituty náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení a specifický institut přiměřeného zadostiučinění. Zákon výslovně stanovuje, že oprávněná osoba má nárok na všechny tři tyto kompenzace zároveň a zcela jasně z něj rovněž vyplývá, k čemu který institut slouží – v praxi činí ovšem velmi často oprávněným i porušujícím subjektům obtíže jejich rozlišení v konkrétní situaci.

Náhrada škody slouží ke kompenzaci veškerých způsobených ztrát, dodatečných výdajů a ušlého zisku, které způsobil porušující subjekt svým protiprávním jednáním a je upravena v ustanoveních § 420 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku – smyslem je tedy odvrácení negativního ekonomického dopadu na oprávněnou osobu⁷⁰. Z tohoto důvodu je nutné škodu vyčíslit a zcela přesně výši odůvodnit a tyto důvody prokázat – v případě, že se podaří škodu prokázat, nemůže soud náhradu žádným způsobem moderovat. V oblasti ochranných známek mohou být škodou například náklady vynaložené na vypátrání porušení práv z ochranné známky, ztráty způsobené měřitelným poklesem prodejů (pokud se podaří prokázat příčinnou souvislost s jednáním porušitele) apod.

Oproti tomu vydání bezdůvodného obohacení slouží k přenesení příjmů, které získal porušující subjekt zásahem do práv oprávněného subjektu, a které by jinak získat nemohl, na oprávněný subjekt – jde tedy o vyrovnání pozitivního ekonomického dopadu na porušitele. V tomto případě není relevantní, zda by oprávněný subjekt k tomuto příjmu dospěl nebýt zásahu do práv oprávněného subjektu či nikoliv. Zároveň je nutné si uvědomit, že bezdůvodné obohacení se řídí ustanoveními § 451 a § 454 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a nemůže vzniknout jinak, než způsobem

právní řád nezná žádný nástroj, kterým by se mohl svého vlastnictví domoci. Osobně jsem přesvědčen, že právo duševního vlastnictví nelze s právem vlastnickým ztotožňovat, neboť s ním sdílí pouze některé aspekty, ale značnou část s ním zcela jistě nesdílí. Zatímco hlavní složkou obsahu vlastnického práva k věci je pozitivní právo s věcí nakládat, hlavní složkou práv k duševnímu vlastnictví je negativní právo, tedy právo všem ostatním bránit v „neoprávněném“ užívání nehmotného statku, a to ještě s různými specifiky mezi jednotlivými instituty napříč duševním vlastnictvím.

⁷⁰ Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006, o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, k §5

tam určeným, tedy (i) plněním bez právního důvodu, (ii) plněním z neplatného právního úkonu, (iii) plněním z právního důvodu, který odpadl, (iv) majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů a (v) pokud bylo plněno namísto jiného subjektu. V oblasti ochranných známek tedy bezdůvodným obohacením může být například příjem z neoprávněného poskytování licence k označení anebo částka, o kterou se zvýšily prodeje společnosti prokazatelně díky neoprávněnému užívání označení (obojí ad iv výše). Bezdůvodné obohacení je rovněž nutné zcela přesně vyčíslit, odůvodnit a prokázat – návrhem ale může vyčíslení být ponecháno na soudu.

Přiměřené zadostiučinění je specifický institut, který pokrývá potřebu, kterou instituty náhrady škody a přiměřeného zadostiučinění nepokrývají, a to tzv. „nemajetkovou újmu“. Častou procesní chybou žalobců v nekalosoutěžních sporech je snaha žalovat náhradu škody způsobenou poškozením dobrého jména či tržního postavení společnosti – takové žaloby jsou ovšem odsouzeny k neúspěchu a svědčí o nepochopení jak institutu náhrady škody, tak institutu přiměřeného zadostiučinění. Náhrady škody se za těchto okolností nelze domoci, neboť ji zpravidla nelze vyčíslit – zároveň není ovšem soudu dána žádná možnost škodu zhodnotit volně, neboť zákon jasně stanoví, že jde o „skutečnou škodu“ a „ušlý zisk“ – škodu je tedy nutné tvrdit a prokázat co do důvodu i výše. V případě přiměřeného zadostiučinění má soud podstatně vyšší diskreční pravomoc, přičemž není ani stanovena forma, v jaké může být přiměřené zadostiučinění poskytnuto. Oprávněný může tedy požadovat jakékoli zadostiučinění, které považuje za přiměřené, a pokud se soud s jeho názorem ztotožní, bude mu takové zadostiučinění přiznáno. Může jít zejména o omluvu, zveřejnění omluvy, rozsudku či prohlášení, které uvádí situaci na pravou míru, ale i zadostiučinění peněžité. V případě peněžitého zadostiučinění není na rozdíl od náhrady škody a bezdůvodného obohacení nutné přesně vyčíslit jeho výši, ale stačí udat výši, kterou považuje oprávněný za přiměřenou a ideálně danou částku podpořit argumenty a důkazy.

Krom výše uvedeného zákon umožňuje soudu na návrh použít alternativní cestu stanovení náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění, a to

paušální částkou odvozenou od výše obvyklého poplatku za získání licence k porušenému právu.⁷¹

4.5 Ochranné známky a právo proti nekalé soutěži

Nekalá soutěž je upravena zcela nezávisle na úpravě průmyslového vlastnictví v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, a to z toho důvodu, že nekalosoutěžní jednání zahrnuje i taková jednání, jež nejsou porušením práv z průmyslového vlastnictví a naopak, ne každé porušení průmyslového vlastnictví je nekalosoutěžním jednáním ve smyslu obchodního zákoníku. Jde tedy o vzájemně se doplňující se právní instituty, přičemž situace, kdy dojde zároveň k porušení práv z průmyslového vlastnictví i práva proti nekalé soutěži, lze považovat za relativně velmi časté⁷². I v tomto případě zákon umožňuje, aby se vlastník ochranné známky (respektive osoba poškozená nekalou soutěží) dovolával zdržení se závadného jednání a napravení závadného stavu. Nezávisle na případných nárocích na náhradu škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění podle ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů se tedy vlastník ochranné známky může domáhat obdobných nároků podle ustanovení § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů [cit.]:

„§ 53

Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.“

Z uvedeného pochopitelně ale nelze usuzovat, že by se subjekt mohl domáhat náhrady téže škody dvakrát, a totéž platí o bezdůvodném obohacení a přiměřeném zadostiučinění.

⁷¹ Tento odlišný přístup pramení ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví; důvodem je odlišné pojetí škody a nemateriální újmy, než obsahuje naše právní úprava – viz též HORÁČEK, R. a kol., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. s. 336

⁷² SLOVÁKOVÁ, Z., *Průmyslové vlastnictví*, druhé, rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 122

4.6 Veřejnoprávní ochrana ochranných známek

Nejvýraznějším institutem veřejnoprávní ochrany ochranných známek je zcela jistě samostatná skutková podstata obsažená v ustanovení § 268 trestního zákoníku, která postihuje závažná porušení práv z ochranné známky i velmi přísnými tresty – z podstaty trestního práva v případech, kde postih soukromoprávními nástroji není postačující [cit.]:

„(1) Kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Stejně bude potrestán, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu neoprávněně užívá obchodní firmu nebo jakékoliv označení s ní zaměnitelné nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně opatřené označením původu nebo zeměpisným označením anebo takovým označením s ním zaměnitelným nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nebo služby nabídne, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.“

Ochranné známky jsou trestním zákoníkem chráněny i v další skutkové podstatě, a to ve spojení s právem proti nekalé soutěži, a to ustanovením § 248:

„(1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí

a) klamavé reklamy,

b) klamavého označování zboží a služeb,

c) vyvolávání nebezpečí záměny,

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,

e) podplácení,

f) zlehčování,

g) srovnávací reklamy,

h) porušování obchodního tajemství, nebo

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí,

a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněně výhody, bude potrestán odnětím

svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž, kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení, nebo kdo v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím činnost bank a jiných právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, kolektivního investování, penzijního připojištění a pojišťovnictví, poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání, obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo úředním rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné činnosti, a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

- a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
- b) spáchá-li takový čin opětovně,
- c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
- d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

- a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
- b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
- c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.“

Právní ochranu poskytuje ochranným známkám kromě uvedených pramenů i zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 191/1999 Sb. o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5. Ochranné známky v Evropě a v mezinárodním právu

5.1 Ochranná známka společenství

Základním pramenem právní úpravy ochranné známky společenství (též „CTM“ – *Community Trade Mark*) je Nařízení Rady ES č. 207/2009. Právní ochrana podle tohoto nařízení je založena registrací u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) v Alicante, na základě podané přihlášky. Úřad tedy provádí proceduru registrace komunitárních ochranných známek, vede rejstřík takto chráněných označení a jejich registraci i zpětně přezkoumává, a to jak *ex officio*, tak i na základě podnětů třetích osob. V rámci registrační procedury se při posuzování přihlášky Úřad zabývá nejprve absolutními důvody k odmítnutí přihlášky, kterými jsou důvody taxativně vymezené v článku 7 uvedeného nařízení (jde především o nedostatek rozlišovací způsobilosti či nemožnost grafického znázornění, obdobně jako v případě registrační procedury v České republice) a v případě, že tyto důvody neshledá, provede rešerši již registrovaných označení dříve k registraci podaných přihlášek. Registrační procedura trvá v průměru kolem jednoho roku, avšak v případě, že jsou proti přihlášce podány námitky, může se řízení protáhnout až na pět let.⁷³

Takto poskytovaná ochrana komunitárních ochranných známek platí na celém území Evropské unie (dříve tedy na území Evropského společenství) a nabízí jednotlivým, zejména podnikatelským subjektům výrazné usnadnění formální procedury ochrany jejich průmyslově hodnotných označení. Dalším usnadňujícím prvkem této úpravy je skutečnost, že přihlášku není nutné podat přímo k Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu v Alicante, ale postačí ji podat ke kterékoliv národní registrační autoritě (v České republice tedy jde o Úřad průmyslového vlastnictví), a to navíc v jakémkoli úředním jazyce Evropské unie.

Označení musí pro registraci jakožto ochranná známka společenství splňovat v zásadě obdobná kritéria jako pro registraci národní, neboť tato úprava je do značné míry harmonizována – označení se tedy do rejstříku zavádí prostřednictvím svého grafického znázornění. Zároveň u komunitárních ochranných známek rovněž platí, že

⁷³ POSPÍŠIL M., HÁK J., REMIŠOVÁ J., *Práva z průmyslového vlastnictví*. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2007. s. 65 – 66

tyto je nutné registrovat vždy pro přesně vymezený okruh zboží a služeb. Vlastníkem ochranné známky společenství může být fyzická osoba, právnická osoba i veřejnoprávní subjekt.

Subjekt, jehož přihláška byla zamítnuta, subjekt, který svou přihlášku vzal zpět a subjekt, jemuž již zanikly účinky registrace ochranné známky, může požádat o tzv. konverzi přihlášky, respektive převod ochranné známky z registru komunitárního do registru národního. Žádost o konverzi je nutno podat do tří měsíců od té shora uvedené rozhodné skutečnosti, která subjekt k této žádosti kvalifikovala. Pro názornost dodávám, že i přes podobnost podmínek registrace se může stát, že některé označení je na komunitární úrovni neregistrovatelné a přitom je možné jej registrovat jako ochrannou známku na úrovni národní, a to zejména z hlediska rozlišovací schopnosti, která je determinována hlediskem průměrného spotřebitele, a tak například cizojazyčné označení může být mezi obyvateli České republiky vnímáno jako unikátní, zatímco na evropské úrovni by působilo genericky.

5.2 Mezinárodní zápis ochranné známky

Mezinárodní právní ochranu ochranných známek upravuje tzv. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. 4. 1891 (vyhlášená v České republice vyhláškou č. 65/1975 Sb. ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) a později přijatý Protokol k této dohodě (v České republice vyhlášen jako sdělení č. 248/1996 Sb.). Zápisy a evidenci mezinárodně registrovaných ochranných známek v režimu těchto normativních smluv (tedy v tzv. Madridském systému) spravuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO – *World Intellectual Property Organization*). Důvodem k dodatečnému přijetí Protokolu byla skutečnost, že Madridskou dohodu v původním znění považovala řada států za znevýhodňující (namátkou šlo například o Spojené království, Spojené státy americké, Dánsko, Irsko, Řecko, Austrálii a Japonsko, tedy převážně státy právní kultury *common law*), mimo jiné i proto, že podmínkou pro registraci byla existence ochranné známky již zapsané u národní registrační autority smluvního státu a tato podmínka implicitně znevýhodňovala státy s přísnější národní úpravou registrace či s delší registrační procedurou národních ochranných známek. Protokol tuto spornou podmínku vypustil a

v jeho režimu již postačuje jako podmínka pro mezinárodní pouze zápis skutečnost, že v některém smluvním státě byla pro danou ochrannou známku podána přihláška. Madridský Protokol rovněž prodloužil lhůtu k podání námitek proti zápisu, zkrátil dobu přiznané mezinárodní ochrany na deset let a také do značné míry zjednodušil systém poplatků zavedením tzv. individuálního poplatkového systému.⁷⁴ Madridský protokol rovněž umožnil vstup mezivládních organizací do Madridského systému mezinárodní registrace ochranných známek – Evropské společenství tedy na základě této změny mohlo přistoupit k Madridskému protokolu a učinilo tak Nařízením Rady č. 2003/1990/ES ze dne 27. 4. 2003 (do tohoto závazku vstoupila jako právní nástupce Evropského společenství i Evropská unie). V současné době je tedy možné v rámci mezinárodní přihlášky žádat o ochranu na území Evropské unie (původně na území Evropského společenství) – na základě podané přihlášky k mezinárodnímu zápisu lze tedy získat registraci ochranné známky společenství.⁷⁵

⁷⁴ TÝČ, V., *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. Praha: Linde, 1997. s. 76

⁷⁵ DOBŘICHOVSKÝ, T., *Moderní trendy práv k duševního vlastnictví v kontextu Evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO*. Praha: Linde, 2004. s. 87

Závěr

Cílem této práce je přiblížit problematiku ochranných známek v současné úpravě *de lege lata*, představit práva a povinnosti, které z této úpravy vyplývají a uvést je do kontextu reálného využití v hospodářské soutěži, zejména jejich uplatňování soudní cestou při porušení jinými subjekty (zejména tedy soutěžiteli). Z tohoto pramení i vnitřní struktura této diplomové práce, kde ihned po teoretickém úvodu, který obsahuje také historické pozadí institutu ochranných známek, následuje rozbor praktického využití ochranných známek (jejich funkcí), procesu jejich registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví, jakožto národní registrační autority (přičemž zápis do registru ochranných známek je nutným předpokladem vzniku právní ochrany) a nástrojů jejich právní ochrany. Závěrečné pasáže této práce jsou pak věnovány mezinárodním aspektům řešené problematiky.

Institut ochranné známky tedy poskytuje právní ochranu exkluzivnímu označení, které slouží k odlišování výrobků a služeb konkrétního výrobce, poskytovatele či dodavatele. V případě zásahu do této ochrany (tedy zejména neoprávněným použitím chráněného označení) se může majitel ochranné známky domáhat jednak ukončení a zdržení se narušujícího jednání a jednak majetkové kompenzace, zejména ve formě náhrady způsobené škody, vydání bezdůvodného obohacení a neméně důležité kompenzace nemajetkové újmy, přiměřeného zadostiučinění.

Ochranné známky jsou jedním z institutů průmyslového vlastnictví, jejichž právní úpravu *de lege lata* považují za funkční a relativně vyspělou. Jejich právní úprava jak v České republice, tak i mezinárodně, poskytuje efektivní a dostatečnou ochranu chráněným označením, zcela tak naplňujíc svůj původní a současný účel. Přesto si dovoluji poznamenat, že jsem přesvědčen, že požadavek grafické znázornitelnosti nesměřuje přímo k naplnění účelu právního institutu ochranných známek, nýbrž pouze jeho provedení usnadňuje po technicko-administrativní stránce registračním a evidenčním autoritám. Za smysl tohoto omezení považuji usnadnění evidence zapsaných ochranných známek, neboť bylo v minulosti zvykem vést rejstříky fyzicky na papíru a dnes jsou tyto sice vedeny elektronicky, ale zpravidla pouze jako databáze grafických dokumentů (tedy textu a obrázků). V dnešní době by přitom ale

nebylo nikterak obtížné do rejstříků zavést značnou řadu nikoliv grafických označení, jako jsou například nahrávky zvukových označení, videonahrávky různých označení spočívajících v pohybu, trojrozměrné modely namísto pouhých náčrtků (anebo k jejich doplnění) a nakonec i třeba komplexní chemické vzorce a popisy označení čichových či chuťových. Zároveň nemůže být sporu o tom, že taková označení jsou způsobilá odlišit výrobek a zpětně jej i identifikovat v očích spotřebitele, stejnou měrou či dokonce i lépe, nežli označení slovní, grafická a kombinovaná. Stanovením podmínky grafického znázornění pro vznik právní ochrany daného označení dochází vlastně k diskriminaci těch výrobků a služeb, které jsou v očích spotřebitelů spojeny výhradně s označením jiné, než grafické povahy – k zamyšlení je například skutečnost, že OHIM a Evropský soudní dvůr postupem času dovedly přípustnost zápisu zvukových známek (nejprve pouze prostřednictvím notového zápisu, poté i prostřednictvím sonografického v kombinaci s elektronickou nahrávkou, kde však sonografické znázornění plní čistě symbolickou roli), zatímco česká praxe i teorie tento postup prozatím odmítá, a to přesto, že úprava obsažená v čl. 4 Nařízení Rady ES č. 207/2009 je co se týče jejího jazykového vyjádření a významu takřka totožná se zněním ustanovení § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů.

K vývoji právní úpravy institutu ochranných známek na závěr dodávám, že je v nezanedbatelné míře dotvářena rozhodovací činností soudů v České republice, ale i judikaturou Evropského soudního dvora, jak je ostatně patrné i z množství citací z této judikatury obsažené v této práci. Vzhledem k nutnosti posuzovat zaměnitelnost a podobnost jednotlivých označení v očích průměrného spotřebitele, jedná se o právní obor značně subjektivní a tuto skutečnost odráží i nutnost rozhodování souvisejících sporů v senátech složených ze tří soudců. Z tohoto pohledu je do jisté míry komplikované i rozhodování ESD, kdy je soud nucen hledisko průměrného spotřebitele hodnotit a vnímat celoevropskou optikou.

Resumé

Cílem této práce je přiblížit problematiku ochranných známek v současné úpravě *de lege lata*, představit práva a povinnosti, které z této úpravy vyplývají a uvést je do kontextu reálného využití v hospodářské soutěži, zejména jejich uplatňování soudní cestou při porušení jinými subjekty (zejména tedy soutěžiteli). Tato diplomová práce obsahuje přímé citace i některé přejaté odborné názory, přičemž zdroje těchto citací jsou označeny v poznámce pod čarou.

První kapitola této diplomové práce je teoretickým úvodem, tedy rozborem pojmu ochranných známek, národních, komunitárních a mezinárodních pramenů jejich právní úpravy a jeho historického vývoje.

Druhá kapitola se zabývá funkcí ochranných známek, tedy zejména způsobem jejich využití v hospodářské soutěži, jejich užitečností z hlediska spotřebitelů a jejich dopadem na tržní hospodářství.

Třetí kapitola této práce obsahuje popis registrační procedury, na níž je právní ochrana poskytovaná ochranným známkám vázána, dále konkrétní práva a povinnosti subjektů (zejména vlastníka ochranné známky a třetích osob) a některé způsoby nakládání s nimi (jde o institut licenční smlouvy a zástavního práva).

Čtvrtou kapitolu považuji za jádro této práce, neboť se zabývá způsobem, jak se uvedených práv domáhat, respektive jaké konkrétní nároky vlastníku ochranné známky vznikají z jejího porušení třetí osobou a jakým způsobem lze tyto nároky vymáhat soudní cestou. Tato kapitola rozebírá dvojí ochranu poskytovanou českým právním řádem ochranným známkám, tedy ochranu podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů a ochranu podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů o nekalé soutěži. Poslední část této kapitoly pojednává o ochraně veřejnoprávní.

Poslední číslovanou kapitolou této práce je kapitola pátá, která se zabývá mezinárodněprávními aspekty známkového práva, včetně ochrany komunitární.

Abstract

The purpose of this thesis is to outline the legal institution of trade marks in the current positive law – *i.e. de lege lata*, to introduce the rights and obligations granted and imposed by this legal regulation and to portray the actual usage of these in economic competition, with focus on their enforcement by suit of law in case of the infringement of these rights and obligations by third parties (most commonly competitors). This thesis contains direct citations and certain acquired professional opinions, the source of each of which is denoted in an appended footnote.

The first chapter of this thesis is a theoretical introduction, comprising of the definition of trade marks, the national, community and international legal regulation of trade marks and a brief history of trademarks.

The second chapter discusses the functions of trade marks, especially their uses in economic competition, their utility from the consumer's perspective and their impact on the market economy.

The third chapter of this thesis includes a description of the registration procedure, which is a precondition for the creation of the right to legal protection of trade marks, an enumeration of the particular rights and obligations of persons (namely the owner of a trade mark and third parties) and a description of certain permissible dispositions with these rights and obligations (namely license agreements and pledges).

The fourth chapter is the core of this thesis in my opinion, as it discusses the methods of enforcing the above rights, which specific entitlements the trade mark owner gains by an infringement on part of a third party against that party and how these entitlements may be enforced in court. This chapter presents the dual protection afforded by the Czech legal system, *i.e.* the protection granted by Act No. 441/2003, on trade marks, and protection under unfair competition provisions of Act No. 513/1991, Commercial Code. The final section of this chapter briefly introduces protection granted to trademarks under public law.

The last numbered chapter of this thesis is the fifth chapter, which presents the international aspects of trade mark law, including the regulation of Community Trade Marks.

Použitá literatura

Literatura

DOBŘICHOVSKÝ, T., *Moderní trendy práv k duševního vlastnictví v kontextu Evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO*. Praha: Linde, 2004.

GINSBURG, J. „See me, feel me, touch me, hear me“ (and maybe smell and taste me too): I am a trademark - a US prospective. In BENTLEY, L., DAVIS, J., GINSBURG, J. *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*. New York: Cambridge University Press, 2008. s. 92, ISBN 978-0-521-88965-0

HORÁČEK, R. a kol., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*, 2. podstatně doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, 2004

HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005

JEŽEK, J. Ochranné známky po novelách známkového zákona, In *Právní rozhledy* č. 4/2003, s. 171, Praha: C.H.Beck

KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek, In *Právní rádce*, č. 2/2004, s. 13
Praha: Economia

PIPKOVÁ, H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007

POSPÍŠIL M., HÁK J., REMIŠOVÁ J., *Práva z průmyslového vlastnictví*
Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2007

SLOVÁKOVÁ, Z., *Průmyslové vlastnictví*, druhé, rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2007

ŠALOMOUN, M., *Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl*, 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009.

TRITTON, G., *Intellectual Property in Europe*, 3rd Edition. Londýn: Sweet & Maxwell, 2008.

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

Právní předpisy a jiné legislativní dokumenty

Důvodová zpráva k zákonu 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)

Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006, o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Manual of Trade Mark Practice, Part B: Examination, dostupný ke dni 15. srpna 2011 na internetových stránkách OHIM, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partb_examination.pdf

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Směrnice Rady Evropských společenství č. 89/104 ze dne 21. 12. 1988, ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách

Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví k provedení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách č. 97/2004 Sb. ze dne 20. 2. 2004

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

Zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon

Zákon č. 14/1992 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Zákoník Spojených států amerických: 15 U.S.C. §§ 1051 – 1127 („**Lanham Act**“)

Judikatura

Rozsudek Soudu prvního stupně, T-316/00 ve věci Viking-Umwelttechnik GmbH proti OHIM

Rozsudek ESD, C-283/01 ve věci Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. MEMEX

Rozsudek ESD, C-273/00 ve věci Sieckmann proti Deutsches Patent und Markenamt, ze dne 12. 12. 2002

Rozsudek ESD, C-39/97 ve věci Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc.) ze dne 29. 9. 1998

Rozsudek ESD, C-206/01 ve věci Arsenal FC Plc proti Reed, 1992

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 5 Ca 25/2005

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

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 25/2000

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 5 A 16/1998

Rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-172042

Rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-170235

Rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-167546

Rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-160825

Rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-164305

Rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví sp. zn. O-125316

Název práce: Ochranné známky a jejich praktické využití v hospodářské soutěži

Klíčová slova: Ochranná známka, hospodářská soutěž, průmyslové vlastnictví

Thesis title: Trade Marks and Their Practical Use in Economic Competition

Keywords: Trade Mark, Economic Competition, Industrial Property