

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Ochranná známka Společenství a její srovnání s národní ochrannou
známkou.

(diplomová práce)

Jindřiška Macková
červen 2006

Diplomová práce předkládaná na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v červnu 2006

Vedoucí: JUDr. Zuzana Slováková, PhD.

Diplomant: Jindřiška Macková

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila výhradně citovaných pramenů.

Judr. Bára Maclová

Obsah	
Úvod	5
I. Obecně o ochranných známkách	7
1. Pojem ochranné známky	7
2. Funkce ochranných známek	7
3. Potřeba chránit ochranné známky	9
4. Druhy ochranných známek	9
II. Ochranná známka Společenství a její srovnání s národní ochrannou známkou	12
1. Prameny práva	12
2. Základní principy známkového práva	13
2.1. Zásada autonomie	13
2.2. Zásada jednotnosti	13
2.3. Zásada koexistence	14
2.4. Princip priority	15
3. Předmět ochrany	16
4. Subjekt známkových práv	17
5. Nabytí známky	18
6. Důvody pro odmítnutí ochrany	18
6.1. Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu	19
6.2. Relativní důvody pro zamítnutí zápisu	24
7. Účinky ochranné známky a omezení účinků	29
7.1. Práva z ochranné známky	29
7.2. Reprodukce ochranných známek ve slovnících	32
7.3. Omezení účinků ochranné známky	33
7.4. Vyčerpání práv z ochranné známky	33
7.5. Ztráta prosaditelnosti práva z ochranné známky	35
8. Užívání ochranné známky	36
9. Ochranná známka jako předmět vlastnictví	38
9.1. Převod a přechod ochranné známky	39
9.2. Jiná práva	40
9.3. Licence	41
10. Doba platnosti a obnova zápisu ochranné známky	44
11. Zánik známkového práva	45
11.1. Uplynutí doby platnosti	45
11.2. Vzdání se	45
11.3. Zrušení	46
11.4. Neplatnost	50
12. Kolektivní ochranné známky	53
13. Kolize národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství	54
14. Ochrana práv z ochranné známky	55
Závěr	60
Seznam použité literatury	62

ÚVOD

Ochranná známka je jedním z nosných pilířů systému práv k průmyslovému vlastnictví. Ve vztahu k ostatním nehmotným statkům má ochranná známka stejnou hodnotu a je stejně tak hodná ochrany jako kterýkoli jiný nehmotný statek. Ne vždy tomu tak bylo. Ještě v 70. letech 20. století byla ochranná známka diskreditována rozhodovací praxí ESD jako imateriální statek jen „málo hodný ochrany.“ Rozhodovací praxe ESD se za uplynulá desetiletí výrazně proměnila, přispěly k tomu přelomové případy HAG II., SIRENA, TERRANOVA, EMI. V právní věci HAG II. Zanalyzoval a negativně zhodnotil dosavadní rozhodovací praxi ESD generální advokát Jacobs, když výslovně zdůraznil, že ochranné známky nejsou ani méně důležité ani méně ochranyhodné než jakákoli jiná forma duševního vlastnictví. Ochranné známky jsou spojeny se současnou hodnotou zboží (služeb) a jako takové stimulují hospodářský pokrok. Bez ochranných známek bylo by pro obchodníky jen stěží možné vytvářet a zavádět nové produkty na trh nebo udržet kvalitu produktů současných. Pomocí ochranných známek může být tohoto účinku dosaženo, a proto fungují i jako významná garance pro spotřebitele – dávají mu jistotu kvality zboží či služeb spojených s konkrétní ochrannou známkou. Tato Jacobsova argumentace umožnila nový vývoj judikatury ESD ve známkoprávních věcech a tím i nový vývoj známkového práva.¹

Dnes mají ochranné známky v systému průmyslových práv² pevné místo a dalo by se s určitou nadsázkou říct, že se nacházejí na výsluní zájmu. To je odrazem jejich ekonomické hodnoty. ESD resp. Soud první instance mají známkoprávní tematiku na denním pořádku a ani pro národní soudy není toto téma ničím neobvyklým. Téměř všechny země světa registrují a chrání ochranné známky, vedou svůj rejstřík ochranných známek obsahující všechny podstatné informace o přihláškách, registracích, obnovách, řízeních a „námitkách“ třetích osob etc. Vedle toho zabezpečuje WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví) systém registrace známek s mezinárodním účinkem podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k Madridské dohodě. Tato práce se omezuje na regionální resp. národní známkoprávní rovinu, je věnována srovnání dvou moderních známkových předpisů – nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství ze dne 20. 12. 2003 a zákona 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. Tyto normy jsou si v mnohém podobné. Vždyť prvním z hlediska této práce relevantním komunitárním předpisem byla první směrnice Rady č. 89/104/EEC, která sblížuje legislativu členských států v oblasti ochranných známek. Ta byla vzorem evropského zákonodárce při tvorbě Nařízení a k jejímu provedení byl přijat Zákon. Přesto by však bylo nepravdivé tvrdit, že jde o shodné předpisy.

¹ Joliet, R. Markenrecht und freier Warenverkehr: Abkehr von HAG I.. GRUR Int. 1991, s. 177

² Průmyslové vlastnictví bývá definováno jako práva k nehmotným součástem obchodního jmění ve smyslu § 6 odst. 1 obchodního zákoníku. Knappová, M. a kol. Občanské právo hmotné I. Praha: ASPI, 2002, s. 266

Vedle ochrany poskytované ochranným známkám zákonem o ochranných známkách stojí ochrana poskytovaná obchodním zákoníkem v rámci úpravy práva nekalé soutěže (§ 44 a násl. ObchZ). Neoprávněné užití ochranné známky totiž zpravidla zakládá i nedovolené soutěžní jednání, proto se vlastníci ochranných známek velmi často paralelně s uplatněním nároků vyplývajících ze zákona o ochranných známkách resp. zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví domáhají i ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání.

Ochranné známky jsou chráněny i dalšími právními předpisy zejména zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, trestním zákonem, zákonem o přestupcích, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími.

Z důvodu omezeného rozsahu práce se zaměřím pouze na hmotněprávní aspekty právní úpravy ochranných známek.

I. OBECNĚ O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

1. Pojem ochranné známky

Ochranná známka je distinktivní označení, které rozlišuje konkrétní zboží nebo služby vyráběné nebo poskytované určitou konkrétní osobou. Jejich původ se datuje do antických časů, kdy se umělci a řemeslníci takto podepisovali na svá umělecká a užitná díla. V průběhu času se pak tato prvotní označení vyvinula v dnešní systém registrace a ochrany známek, který slouží ku prospěchu jak vlastníkům známek tak i spotřebitelům. Těm ochranné známky pomáhají identifikovat produkt nebo službu na základě unikátní ochrannou známkou garantované povahy a kvality, která přesně odpovídá jejich potřebám.³

2. Funkce ochranných známek

Tradiční nauka rozlišuje mezi právními a hospodářskými (ekonomickými) funkcemi ochranné známky. Právní funkce jsou právní úpravou chráněné funkce ochranné známky, jejichž ochrana vyplývá přímo ze zákona o ochranných známkách. Funkce hospodářské (ekonomické) jsou takové, které vyplývají z ekonomické podstaty ochranných známek.⁴

Základní funkcí ochranných známek je funkce rozlišovací (individualizační, identifikační). Hlavním účelem ochranné známky je rozlišit zboží a služby jedné osoby od zboží a služeb jiných osob. ESD vykládá tuto funkci jako schopnost ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku označeného ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek odlišit bez možnosti záměny od výrobku jiného původu.⁵

Ochranná známka přináší svému vlastníkovvi možnost individualizovat své plnění na nepřehledném pluralitním trhu a rozlišit své plnění od plnění ostatních nabízejících. Ochranná známka umožňuje exkluzivní komunikaci mezi nabízejícím a poptávajícím. První nákup ze strany poptávajících zajistí vlastníkovvi ochranné známky přístup na trh, další opakované nákupy pak odrážejí vzniknuvší důvěru zákazníka v danou ochrannou známku, díky čemuž pak vlastník ochranné známky získává určitou pozici na trhu – známka získává dobré jméno. Z této komunikace jsou třetí osoby vyloučeny.⁶

Rozlišovací funkce je velice úzce navázána na rozlišovací způsobilost ochranné známky (viz níže). Ochranná známka není významná jen pro jejího vlastníka, ale také pro spotřebitele. Jemu přináší v první řadě orientaci na trhu (funkce orientační). Pomocí ochranné známky může rozlišit jeden produkt od jiných, je schopen mu přiřadit konkrétní původ a podle obliby se k němu buď vracet –

³ http://www.wipo.int/freepublications/en/marks/450/wipo_pub_1450tm.pdf

⁴ Dále Heydt, L. Zur Funktion der Marke. GRUR Int. 1976. s. 339

⁵ Rozsudky ESD ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28); ze dne 4. října 2001, Merz & Krell (C-517/99, Recueil, s. I-6959, bod 22), a ze dne 12. února 2004, Henkel (C-218/01, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 30

⁶ blíže k tomu Hennig-Bodewig, K., Franke, A. Marke und Verbraucher, Funktion der Marke in der Marktwirtschaft, Band I Grundlagen, Weinheim 1998

vyhledávat jej nebo se mu vyhýbat. Obrazně řečeno představuje ochranná známka pro spotřebitele kompas v moři nabízeného zboží a služeb.

Další funkcí ochranné známky projevující se ve vztahu k spotřebiteli je funkce garanční (záruční). Ochranná známka zaručuje spotřebiteli, že výrobek či služba splňuje očekávání, která jsou spojena s výrobky a službami dané ochranné známky.

Stimulační funkce ochranných známek působí především na vlastníka ochranné známky. Prezentace a ohlas známky na trhu vytváří zpětnou vazbu, působí na vlastníka známky a nutí jej k dodržování zavedené, příznačné jakosti i vzhledu výrobku a upevňování vztahu ke spotřebiteli.

Ochranná funkce ochranných známek je významná jak pro vlastníka ochranné známky tak pro spotřebitele. Znamená, že danou ochrannou známkou bude označen výrobek (služba), který byl vyroben příslušným uživatelem ochranné známky a nikoliv výrobek jiný.

Propagační (neboli reklamní) funkce ochranných známek spočívá v tom, že podnik vlastníka ochranné známky se dostává do širšího povědomí veřejnosti a jeho vlastník tím vylepšuje své postavení na trhu. Nejnovější nauka označuje tradiční náhled na funkce ochranné známek jako příliš úzký, postrádající flexibilitu, který nemůže pokrýt nejnovější vývoj konceptu. Moderní vývoj se nese ve znamení funkcí zohledňujících hospodářsko-podnikové aspekty ochranných známek, marketing a psychologické působení známek na spotřebitele.⁷

Do popředí zájmu se dostává funkce komunikační, jejíž podstatou je náhled na ochrannou známku jako na prostředek komunikace. Ochranná známka vytváří komunikační vztah mezi vlastníkem ochranné známky a spotřebitelem - informační kanál mezi stranou nabídky (vlastníkem ochranné známky) a stranou poptávky (spotřebitelem). Obsahem této komunikace je vytvářena image produktu. Výše zmíněná orientační funkce ochranné známky je vyčerpána dovršením procesu vytvoření spotřebitelova rozhodnutí, jaké zboží nakoupí. Ochranná známka však na spotřebitele působí i po samotném nákupu – tím, že je zboží jí označené ve spotřebitelově blízkosti. A tak může ochranná známka spotřebiteli kromě informací týkajících se jí označených produktů poskytnout i nehmotný psychologický nebo sociální užitek zprostředkovaný užitím zboží nebo služeb ochrannou známkou označených. Každá ochranná známka vysílá ke spotřebiteli svůj vlastní signál, pomocí kterého mu sděluje, co od ní může očekávat, jaká pozitiva mu nákup výrobku (služby) té či oné ochranné známky přinese. Už v reklamě prezentovaná image ochranné známky je tak vlastně přenášena i na uživatele ochrannou známkou označeného zboží.

Psychologická funkce ochranných známek je spojena s účinky ochranných známek na sociální komunikaci a sociální orientaci spotřebitele.

Spotřebitel si s ochrannou známkou spojuje své představy, které jsou ztělesněny právě v tou či onou ochrannou známkou označeném produktu. Tyto představy realizuje spotřebitel nákupem takto označeného zboží. Čím pozitivnější tyto představy jsou, tím větší je spokojenost s nákupem.

⁷ Dále Schwartzkopf, A.-Ch. Die Schutzfähigkeit von Farben als Marken. Universität Hamburg – Dissertation, 2002 nebo též Sekretaruk, W. Farben als Marke. Köln: Heymanns, 2005

Čím větší je spokojenost spotřebitele se zbožím označeným vybranou ochrannou známkou, tím větší je šance vlastníka ochranné známky, že jeho zboží resp. služby budou nakupovány znovu, že jeho ochranná známka získá vysokou důvěru spotřebitele. Z ekonomického hlediska představuje důvěra v konkrétní ochrannou známku 75 i více procent její tržní hodnoty (např. hodnota ochranné známky Coca-Cola se odhaduje na více než 35 miliard amerických dolarů).

Ochranná známka slouží také jako prostředek sociální orientace mezi spotřebiteli. Ať už se jedná o osobní automobil, náramkové hodinky, oblečení, bydlení, destinaci ve které trávíme dovolenou nebo dopravní společnost, která nás na ni dovezla. Člověk se chtít nechtít ocitá v pomyslném kabátu z ochranných známek, kterými se obklopuje a tento kabát pak působí na ostatní členy společnosti a poskytuje jim hrubé informace o osobnosti i sociálně významných i nevýznamných faktech. S tím jak vzrůstá anonymita ve společnosti, vzrůstá i sociálně orientační funkce ochranné známky.⁸

3. Potřeba chránit ochranné známky

Potřeba chránit ochranné známky vyplývá z jejich hospodářské hodnoty. Ta nespočívá ani tak v hodnotě kreativity vyvinuté při sestavování označení ji tvořící, ale právě ve výše popsaném komunikačním vztahu, který ta či ona ochranná známka vytváří a v úsilí vyvinutém jejím vlastníkem za účelem jeho dalšího prohlubování. Vlastník ochranné známky investuje nemalé prostředky, aby jeho ochranná známka získala dobré jméno a tím se patřičně usadila na trhu.

Komunikace mezi vlastníkem ochranné známky a jejím konzumentem jde ku prospěchu obou stran jen tehdy, není-li rušena, deformována nebo jinak ovlivňována třetími osobami. Tam, kde se vyskytují shodné nebo podobné resp. zaměnitelné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky a služby, ať už v podobě pirátství nebo jiného zásahu ze strany třetích osob, dochází k jejímu narušení. Ochrana ochranných známek spočívá v zabránění takových rušivých vlivů a v případě, kdy k nim už došlo v zabránění jejich dalšího vzniku a zajištění kompenzace vzniklých škod.⁹

Ochrana ochranných známek představuje průmyslově právní ochranu ve známce ztělesněné imateriální hodnoty, která je způsobilým předmětem vlastnického práva.

4. Druhy ochranných známek

Základní dělení známek je dělení podle formy – rozlišujeme známky slovní, obrazové, prostorové, kombinované.¹⁰

Slovní ochranné známky

Jsou tvořeny z jediného slova (Eurotel), z víceslovního spojení (New Yorker) včetně osobních jmen. Slovní známka může být tvořena i krátkou větou – například reklamním sloganem (Dej si pauzu, dej si

⁸ Srov. Vanzetti, A. Funktion und Rechtsnatur der Marke. GRUR Int. 1965, s. 128 a n., s. 165 a n.

⁹ Blíže k tomu Wölfel, H. Rechtsfolgen von Markenverletzungen und Massnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie. Köln: Heymann, 1990

¹⁰ Blíže k tomu Slováková, Z. Průmyslové vlastnictví. Praha: LexisNexis CZ, 2006

Kit Kat).¹¹ V úvahu přichází i známka tvořená z krátkého textu složeného z více vět, avšak takový text by musel být originální, výstižný a navíc jednotně vnímaný jako celek. Jen takový text je způsobilý k ochraně. Do této kategorie spadají i známky tvořené z písmen, z číslic.

Obrazové (vizuální, optické) ochranné známky

Obrazové ochranné známky jsou tvořeny z vyobrazení všeho druhu. Jedná se o velké množství nejrůznějších forem vyobrazení – např. etikety, pečete, reliéfy, hologramy, loga, nebo jejich kombinace. Často jsou vyobrazovány výrobky, jejich obaly, kombinace čísel, písmen a slov etc.

Prostorové ochranné známky

Jde o ochranné známky trojrozměrné, v současné době nejméně používané. Jsou de facto omezeny ve svém užívání, protože jejich rozměry nemohou být libovolně měněny. Prostorové ochranné známky někdy nahrazují jiná průmyslová práva nebo dochází k průniku těchto dvou typů práv.

Kombinované ochranné známky

Kombinované ochranné známky v sobě spojují vlastnosti slovní, obrazové a příp. prostorové známky. Jejich výhodou je, že mohou obsahovat i tzv. disclaimer – prvek neschopný zápisu pro svou nedistinktivnost nebo popisnost za předpokladu, že druhý z údajů je dostatečně nosný a zajistí ochranné známce jako celku nutnou rozlišovací způsobilost

Ochranné známky spočívající v barvě nebo jejich kombinaci

Jedná se o známky tvořené barvou příp. kombinací barev postrádajících jakékoli obrysy. Ne každé barvě může být poskytnuta ochrana, tzv. „základní barvy“ musí být přístupné všem.¹² V první řadě musí být naplněna legální definice OZ, barva musí být jedinečně charakteristická pro výrobky nebo služby dané osoby. O takový případ se jedná např. u speciálního odstínu fialové barvy spojené s čokoládou Milka, nebo u speciálního odstínu žluté barvy spojené s německou poštou etc.¹³

Ochranné známky spočívající v označení čichových, zvukových

Takovýmto označením není možné poskytnout ochranu z důvodu absence grafické znázornitelnosti. U zvukového označení přichází v úvahu přepis do notového zápisu, pak by se ale jednalo o ochrannou známku obrazovou, nikoli zvukovou.

ESD řešil otázku vizuálně nevnímání označení v rozsudku ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann (C-273/00, Recueil, s. I-11737), ve kterém rozhodl, že označení, která nejsou sama o sobě schopná být vizuálně vnímána, jako zvuky nebo vůně, mohou tvořit ochrannou známku za podmínky, že mohou

¹¹ Erdmann, W. Schutz von Werbeslogans. GRUR 1996, s. 550

¹² Blíže k tomu Schwartzkopf, Ch. Die Schutzfähigkeit von Farben als Marken

¹³ Rozsudek ESD C-283/01, tuto problematiku řeší i rozsudky Soudu prvního stupně T-316/00, Recueil, s. II-3715, ze dne 25. září 2002, Viking-Umwelttechnik v. OHIM, T-234/01 Andreas Stihl v. OHIM ze dne 9. července 2003

být předmětem grafického ztvárnění. Grafické ztvárnění vůně lze provést prostřednictvím vyobrazení, čar nebo znaků a musí být „jasné, přesné, úplné samo o sobě, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní“ (bod 55 rozsudku). Pokud jde konkrétně o čichová označení, Soudní dvůr rozhodl, že „požadavky grafického ztvárnění nesplňuje chemický vzorec, písemný slovní popis, předložení vzorku vůně nebo kombinace těchto prvků“ (bod 73 rozsudku).

Přestože teorie striktně trvá na požadavku grafické znázornitelnosti přihlašovaného označení, praxe se znovu a znovu snaží prokázat si cestu k získání ochrany čichových, zvukových případně dalších netradičních forem známek. Jako příklad poslouží přihláška čichové ochranné známky Společenství doprovázené slovy „Vůně zralé jahody“ spolu s vyobrazením jahody. OHIM ochranu neposkytl s tím, že čichová ochranná známka nevyhovuje legální definici ochranné známky obsažené v Nařízení a nic na tom nezmění ani fakt, že přihlašované označení je kombinací čichové, obrazové a slovní ochranné známky.¹⁴ Případ se dostal až k Soudu první instance, který žalobu proti OHIM zamítl s tím, že dotčené čichové označení nebylo graficky ztvárněno ve smyslu článku 4 Nařízení.¹⁵

Že tato snaha získat ochranu pro všemožná označení nemusí vyjít vždy naprázdno naznačuje rozhodnutí OHIM, který v druhostupňovém řízení vyhověl přihlášce čichové ochranné známky Společenství – vůně čerstvě posečené trávy pro tenisové míčky. Nakolik se jedná o precedens resp. excés z dosavadní rozhodovací praxe ukáže další vývoj.¹⁶ Zatím se, zdá se, můžeme přiklonit k druhé z variant.

Další dělení známek

Dále dělíme známky podle osoby vlastníka na individuální (vlastněné jednotlivcem) a známky kolektivní (vlastněné sdružením osob).

Podle způsobu vzniku práva ke známce rozlišujeme známky zapsané (registrované) a známky všeobecně známé, jejichž ochrana vznikla neformálně na základě užívání.

Podle způsobu užívání rozlišujeme užívané a neužívané ochranné známky. Typickým příkladem neužívaných známek jsou známky spekulativní (přihlášeny za účelem dosažení zisku z jejího převodu nebo jiného nakládání s nimi), obranné (přihlášeny za účelem ochrany určité známky) a zásobní (přihlášeny za účelem jejich užívání v budoucnu).

Podle typů užití rozlišujeme ochranné známky výrobní, obchodní a služeb.

¹⁴ Viefhues, M. Geruchsmarken als neue Markenform. MarkenR 1999, s. 249, nebo také Tetzner, H. Neue Markenformen. GRUR 1951, s. 66

¹⁵ Rozsudek Soudu první instance T-305/04 z 27. 10. 2005

¹⁶ Judikatura Evropského soudního dvora k této otázce předznamenalo rozhodnutí Ralf Sieckmann (rozsudek ESD č. C-273/00 ve věci Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- und Markenamt), na které současná rozhodovací praxe navazuje. Rozhodnutí na jednu stranu výslovně otevírá cestu netradičním formám ochranných známek (jiným než grafickým, např. čichovým, zvukovým, pohybovým), na druhou stranu klade přísné a v praxi obtížně splnitelné požadavky na jejich grafickou znázornitelnost. Účelem těchto přísných požadavků je především zajistit široké veřejnosti, ale i samotnému majiteli ochranné známky spolehlivé informace o tom, co je předmětem známkové ochrany, a dále i přiměřený stupeň právní jistoty o tom, kam až známková ochrana sahá (posuzování zaměnitelnosti označení).

II. – OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ A JEJÍ SROVNÁNÍ S NÁRODNÍ OCHRANNOU ZNÁMKOU

1. PRAMENY PRÁVA

Ochranná známka Společenství je upravena nařízením Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství ze dne 20. 12.2003 ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení), dále nařízením Komise č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství ve znění pozdějších předpisů, nařízením Komise č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ve znění pozdějších předpisů a nařízením Komise č. 216/96, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ve znění pozdějších předpisů.

Národní ochranná známka je upravena zákonem č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), vydaným k provedení první směrnice Rady č. 89/104/EEC, která sblíží legislativu členských států v oblasti ochranných známek (dále jen Směrnice), a dále v prováděcích předpisech Úřadu pro průmyslové vlastnictví (vyhláška č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách). Zákon č. 441/2003 Sb. nahradil starší euronekonformní zákon č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách.

Z přednosti komunitárního práva před právem národním vyplývá povinnost eurokonformního výkladu zákona o ochranných známkách, tj. povinnost výkladu, který je v souladu se smyslem a účelem Směrnice.¹⁷ Případné sporné otázky týkající se výkladu právní úpravy mohou být odstraněny pomocí řízení o předběžné otázce podle článku 234 Smlouvy o založení Evropského Společenství před Evropským soudním dvorem (dále jen ESD). Směrnici i národní úpravu známkového práva je třeba vykládat shodně.¹⁸

¹⁷ Di Fabio, U. Richtlinienkonformität als ranghöchstes Normauslegungsgprinzip?. NJW 1990, s. 947 viz. rozsudky ESD např. č. 334/92 Wagner Miret, 79/83 Harz, 14/83 von Colson aj.

¹⁸ Everling, U. ECLR: Zur Auslegung des durch EG-Richtlinien angeglichenen nationalen Rechts. ZGR (Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht) 1992. s. 376 nebo též Jarass, H. D. Richtlinienkonforme bzw. EG-rechtskonforme Auslegung nationalen Rechts. Zeitschrift für Europarecht (EuR), 1991, s. 211

2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZNÁMKOVÉHO PRÁVA

2.1. Zásada autonomie

Zásada autonomie promítající se ve společenském právu znamená, že známkové právo tvoří samostatně stojící úpravu navazující na obecné komunitární právo, nikoli už na národní právo členských států. Proto také podléhají ochranné známky Společenství jen nařízení o ochranné známce Společenství a nařízením jej provádějícím.

Autonomie známkového práva Společenství není absolutní. Komunitární právo neobsahuje předpisy nutné k ochraně ochranné známky Společenství, proto i přes zásadu autonomie společenského známkového práva požívají národní právní řády členských států značnou důležitost. Samo Nařízení na několika místech přímo odkazuje na použití národních předpisů vztahujících se na danou problematiku (např. článek 14 Nařízení upravující doplňkové použití vnitrostátních právních předpisů při porušení ochranné známky Společenství). Dále pak je nutno aplikovat vnitrostátní procesní předpisy pro řízení o žalobě pro porušení práva k ochranné známce Společenství a stejně tak ochrana ochranné známky Společenství spočívá, nejedná-li se o řízení spadající do pravomoci OHIM, na vnitrostátních soudech. Zásadu autonomie je proto třeba vykládat tak, že přednostně je třeba aplikovat předpisy nařízení upravujících ochrannou známku Společenství v kontextu celého komunitárního práva, které je doplněno odkazy na vnitrostátní úpravy členských států.¹⁹

Zásada autonomie se v národním známkovém právu neuplatňuje. Pro českou úpravu známkového práva je rozhodující znění Směrnice, výsledkem jejíhož provedení zákon o ochranných známkách je. České známkové právo není autonomním systémem nezávislým na jakékoli jiné úpravě, ba přímo naopak.

2.2. Zásada jednotnosti

Zásada jednotnosti ve známkovém právu znamená jednotnou povahu známky na celém vymezeném územním celku, tj. známka může být zapsána, převedena, zrušena, prohlášena za neplatnou etc. vždy pro dané území jako celek. Další teritoriální diferenciacie známkového práva není až na výjimky stanovené přímo právním předpisem možná.

Zásada jednotnosti známkového práva Společenství je obsažena v článku 1 odstavci 2 Nařízení, který stanoví, že ochranná známka Společenství má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství – může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, může být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství jako celku. Tato zásada platí, nestanoví-li Nařízení jinak. Výjimku ze zásady jednotnosti stanoví samotné Nařízení. Týká se žaloby směřující proti užívání ochranné známky Společenství. Důsledné dodržení zásady jednotnosti by v důsledku vedlo k zákazu užívání ochranné známky Společenství jen pro celé území

¹⁹ Ingerl, R. Die Gemeinschaftsmarke, Stuttgart, Dresden 1996

Společenství jako celku. Užívání ochranné známky Společenství může porušit jiné než vnitrostátní známkoprávní normy (např. normy občanského, obchodního nebo trestního práva), typické právě pro ten konkrétní stát. Porušení vnitrostátních norem působících na místě vymezeném státními hranicemi daného členského státu pak může mít právní následky opět jen pro takto vymezené území, nikoli pro celé území Společenství. V tomto smyslu nalézá zásada jednotnosti své přirozené hranice. Evropský „zákonodárce“ na tento fakt zareagoval v článku 106 odstavci 2 Nařízení ve kterém stanoví, že zakázat užívání ochranné známky Společenství je možné i pro jednotlivé členské státy zvlášť.

Dalšími výjimkami ze zásady jednotnosti jsou negatorní žaloby pro porušení práva k ochranné známce Společenství, které také mohou být podány s účinky jen pro část Společenství a oslabení ochranné známky Společenství v důsledku „kvalifikovaného“ strpění užívání pozdější národní ochranné známky s účinky právě pro konkrétní členský stát.²⁰

Výše řečené by nás mohlo svádět k tvrzení, že se zásada jednotnosti uplatňuje i v českém známkovém právu – i národní ochranná známka má jednotnou povahu, je možné s ní nakládat vždy pro celé území státu etc.. Tato argumentace však neobstojí při porovnání uspořádání Společenství na jedné straně a ČR na straně druhé.

2.3. Zásada koexistence

Zásada koexistence se uplatňuje jak v komunitárním tak v národním známkovém právu.²¹

Zásada koexistence znamená, že jednotlivé druhy ochranných známek existují paralelně vedle sebe, aniž by se nahrazovaly či vytlačovaly. Tato zásada se uplatňuje jak v rovině čistě známkoprávní (ve vztahu více druhů ochranných známek), tak v rovině duševního resp. průmyslového vlastnictví (ve vztahu ochranné známky vůči jinému předmětu práv duševního resp. průmyslového vlastnictví). V této souvislosti hovoříme o tzv. paralelní ochraně, tj. stavu, kdy je jedno označení současně chráněno vícero druhy ochranných známek, resp. ochrannou známkou a současně některým dalším právem duševního vlastnictví. Zásadu koexistence je třeba posuzovat i z hlediska otázky kolize ochranné známky s právy třetích osob. Ta jsou známkoprávními předpisy respektována především pomocí úpravy relativních důvodů pro zamítnutí zápisu (článek 8 Nařízení, § 7 Zákona) a úpravy důvodů neplatnosti známky (článek 52 Nařízení, § 32 Zákona).

Případným kolizím práv vyplývajících z ochranné známky s právy třetích osob se známkoprávní předpisy snaží zabránit vícero způsoby, jako např. zařazením pravidel snažících se donutit vlastníka ochranné známky k jejímu řádnému výkonu (v opačném případě se ochranná známka nemůže stát „namítacím důvodem“ proti pozdější ochranné známce), nebo pravidlem upravujícím oslabení účinků ochranné známky v důsledku „kvalifikovaného“ strpění užívání pozdější ochranné známky aj..

²⁰ Mühlendahl, v., A. Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht GRUR Int., 1976, s. 27

²¹ Ta vyplývá z § 2 Zákona, který vypočítává ochranné známky, kterým se v ČR poskytuje ochrana. Jedná se o národní ochrannou známku, mezinárodní ochrannou známku, ochrannou známku Společenství a všeobecně známou známku podle článku 6bis Pařížské Úmluvy a článku 16 TRIPS. Zákon ne jen že deklaruje ochranu těchto známek, ale také obsahuje konkrétní ustanovení sloužící k jejich právní i faktické koexistenci.

2.4. Princip priority

Právní úpravy stanoví předpoklady zápisu přihlašovaných označení, které se domáhají ochrany.

Vůdčím požadavkem je, aby přihlašované označení bylo nějakým způsobem inovativní, aby přišlo s novým nápadem nebo myšlenkou, která nebude zasahovat do starších práv.

Průmyslová práva obecně jsou ovládána zásadou ochrany starších práv. Aplikováno na případ ochranných známek – aby mohla být udělena ochrana později přihlašovanému označení, nesmí to ohrožovat již existující ochranné známky. Proto upravují známkoprávní předpisy právo priority (přednosti), které vzniká podáním přihlášky u příslušného úřadu.

Význam práva přednosti spočívá v tom, že skutečnosti vzniklé až po datu vzniku práva přednosti nemohou být na překážku zápisné způsobilosti.

Nářízení upravuje právo přednosti v článcích 29-35. Zákon obsahuje úpravu práva přednosti v § 20.

Článek 29 odst. 1 Nářízení stanoví, že osoba, která řádně podala přihlášku ochranné známky v kterémkoli státě nebo pro kterýkoli stát, který je stranou Pařížské úmluvy nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, nebo její právní nástupce, požívá pro účely podání přihlášky ochranné známky Společenství pro stejnou ochrannou známku pro totožné výrobky nebo služby právo přednosti po dobu šesti měsíců od podání původní přihlášky.

Pokud byla první přihláška podána ve státě, který není stranou Pařížské úmluvy nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, přiznává se právo priority pouze v případě, že tento stát přiznává na základě prvního podání přihlášky u příslušného úřadu a za srovnatelných podmínek právo přednosti se srovnatelnými účinky.

Nářízení obsahuje kromě priority vzniklé na základě podané přihlášky v některém členském státě Pařížské úmluvy (čl. 29 N) navíc i tzv. výstavní prioritu, která odvozuje den nabytí práva přednosti ode dne, ve kterém byly poprvé vystaveny výrobky nebo služby opatřené přihlašovanou ochrannou známkou na úřední nebo úředně uznávané mezinárodní výstavě za předpokladu, že bude pro toto zboží nebo služby do 6 měsíců podána přihláška.

Zákon v § 20 stanoví, že dnem podání přihlášky vzniká přihlašovatelovi právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. Vedle toho umožňuje Zákon uplatňovat právo priority vyplývající z Pařížské unijní úmluvy.²²

²² Článek 4 Pařížské unijní úmluvy

3. PŘEDMĚT OCHRANY

Precizní definici ochranné známky nenajdeme ani v Nařízení ani ve Směrnici či Zákoně. Všechny tři předpisy obsahují definici postavenou na demonstrativním výčtu označení, která mohou tvořit ochrannou známku, žádný však obstojnou definici právního pojmu ochranné známky.

Článek 1 odst. 1 Nařízení stanoví, že ochrannou známkou Společenství je ochranná známka pro výrobky nebo služby, která je zapsána za podmínek a způsobem stanoveným v Nařízení. Článek 4 Nařízení stanoví, jaká označení mohou být ochrannou známkou Společenství. Ochrannou známkou Společenství může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Definice ochranné známky je tu vybudována na dvou základních parametrech – grafické znázornitelnosti a rozlišovací způsobilosti.

Grafická znázornitelnost označení není v Nařízení blíže specifikována. Bližší ustanovení obsahuje nařízení č. 2868/95 EG provádějící Nařízení o ochranné známce Společenství.

Rozlišovací způsobilost je základní vlastností každé ochranné známky. Relevance rozlišovací způsobilosti je dána základní funkcí ochranné známky a sice rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiných osob. Obecně řečeno, rozlišovací způsobilost je dána originalitou známky. Jen takové označení, jehož svérázné znaky jsou schopny individualizovat zboží či služby jeho majitele, má rozlišovací způsobilost, tj. je schopné odlišit výrobky a služby jeho vlastníka od výrobků a služeb jiných osob.²³

Rozlišujeme mezi abstraktní a konkrétní rozlišovací způsobilostí. Abstraktní rozlišovací způsobilost je způsobilost daného označení individualizovat zboží a služby v obecné rovině, je upravena článkem 4 Nařízení. Konkrétní rozlišovací způsobilost se váže k určitým výrobkům nebo službám, které má dané označení individualizovat, je upravena v článku 7 Nařízení.²⁴

Vymezení pojmu ochranné známky v Zákoně jde stejnou cestou jako Nařízení. Ochrannou známkou podle Zákona může být za stanovených podmínek jakékoli 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.

Úprava definice ochranné známky v Zákoně je téměř doslovným převzetím definice ze Směrnice. To, že ve výčtu označení schopných tvořit národní ochrannou známku je navíc uvedena barva, nehraje

²³ Rozhodnutí ÚPV ze dne 15. 1. 1998 O-87408-94

²⁴ blíže k problematice rozlišovací způsobilosti Čermák, K. Rozlišovací způsobilost ochranné známky, Průmyslové vlastnictví 1-2, 3-4, 5-6 2000

žádnou právně relevantní roli, protože výčet označení schopných tvořit ochrannou známku je příkladný – demonstrativní a tudíž ochrannou známku mohou tvořit i jiná než v něm uvedená označení.

Zajímavější z pohledu právní komparatistiky je uvedení subjektů, jejichž výrobky nebo služby mají být ochrannou známkou odlišeny. Nařízení i Směrnice shodně uvádějí, že ochranná známka musí být schopna rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Přitom § 1 Zákona uvádí, že ochranná známka musí být schopna rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Na první pohled markantní rozdíl pojmů však z hlediska hmotněprávního nehraje roli, jiné pojmosloví vychází z rozdílných koncepcí pojmu podniku v českém a evropském právu. Jednoduše řečeno znamená podnik v evropském právu fungující organizmus, kdežto český význam podniku sahá jen do majetkové sféry, podnik je chápán jako soubor hmotných jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.²⁵ Proto zákonodárce nepoužil pojem podnik ale pojem osoba a tím splnil povinnost k eurokonformnímu výkladu ustanovení komunitárního práva.²⁶

4. SUBJEKT ZNÁMKOVÝCH PRÁV

Původní znění článku 5 Nařízení obsahovalo výčet osobnostních předpokladů vlastnictví ochranné známky Společenství. Jednalo se o „právní způsobilost“ spočívající jednak v právní subjektivitě²⁷ a jednak ve způsobilosti k právním úkonům a dále o příslušnost k v článku 5 odst. 1 Nařízení vypočítaným státům.

Článek 5 Nařízení byl změněn Nařízením Rady č. 422/2004 ze dne 19. února 2004. Podle nového znění článku 5 Nařízení mohou být majiteli ochranné známky Společenství všechny fyzické nebo právnické osoby včetně veřejnoprávních subjektů.

Ani Zákon nestanoví žádné podmínky vlastnictví národní ochranné známky. Vlastníkem ochranné známky tak mohou být všechny fyzické a právnické osoby včetně subjektů veřejného práva. Tento stav nebyl vždy samozřejmostí, v předchozí úpravě mohl být přihlašovatelem ochranné známky pouze podnikatel a to jen pro výrobky nebo služby, které byly k datu podání přihlášky předmětem jeho podnikání.

V této souvislosti však musím zmínit § 46 Zákona, který stanoví, že osobám, které jsou státním příslušníkem resp. mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo ve státě, který není unijní zemí

²⁵ § 5 odst. 1 obchodního zákoníku

²⁶ Bernhardt, R. Zur Auslegung des europäischen Gemeinschaftsrechts. Festschrift für Kutscher. Baden-Baden: 1981 Blackmann, A. Teleologische und dynamische Auslegung des europäischen Gemeinschaftsrechts. Zeitschrift für Europarecht 1979, s. 239

²⁷ Z důvodu nedostatku právní subjektivity se vlastníkem ochranné známky nemohla stát sdružení bez právní subjektivity (sdružení podle občanského zákoníku, německá GbR, anglická partnership). V tomto případě museli přihlášku podat společníci sdružení – jen ti mohli být vlastníky ochranné známky Společenství

Pařížské úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace, lze práva podle tohoto zákona přiznat jen za podmínky vzájemnosti.

5. NABYTÍ ZNÁMKY

Kontinentální známkové právo je tradičně vybudováno na principu zápisu (registrační princip). Právo k ochranné známce vzniká na základě formalizovaného zápisu do příslušného rejstříku, kterému předchází řízení vedené známkoprávním úřadem.

Princip zápisu je striktně dodržen v Nařízení v článku 6, který stanoví, že ochrannou známku Společenství lze nabýt zápisem do rejstříku.

Zákon o ochranných známkách se vydal jinou cestou, když poskytl ochranu ochranným známkám, které jsou na území ČR všeobecně známé ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy a článku 16 TRIPS. Jsou označovány jako „všeobecně známé známky.“

Jedná se o významný posun v chápání známkového práva jako práva vznikajícího na základě formálního zápisu do rejstříku vedeném příslušným úřadem.²⁸ Vlastnictví všeobecně známé známky není nabýváno na základě formalizovaného procesu, nýbrž neformálním získáním všeobecné známosti na území ČR tj. neformální cestou tím, že v důsledku užívání ochranné známky se ta stane natolik silnou, že se vtiskne do povědomí lidí i bez zápisu do rejstříku. Získání všeobecné známosti není presumováno, je třeba jej prokázat v každém řízení. Podaří-li se jej prokázat, požívá všeobecně známá známka stejné ochrany jako známka národní.

6. DŮVODY PRO ODMÍTNUTÍ OCHRANY

Legální definice ochranné známky stanoví, že jí může být (graficky znázornitelné, mající rozlišovací způsobilost) označení za podmínek stanovených danými právními předpisy (ať už Nařízením nebo Zákonem). K těmto podmínkám patří absence absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti a případné překonání relativního důvodu zápisné nezpůsobilosti.²⁹ Nejsou-li tyto podmínky splněny, hovoříme o ochranných známkách nezpůsobilých k zápisu, tj. ochranných známkách, které nemohou být zapsány do rejstříku. Vzhledem k tomu, že právo k ochranné známce je konstruováno jako právo vznikající na základě formálního zápisu známky do rejstříku vedeného příslušným úřadem, nemůže v takovém případě právo k ochranné známce vzniknout.

Důvody, pro které je odmítnuta ochrana dělíme na absolutní a relativní. Absolutní důvody zamítnutí zápisu ochranné známky slouží k ochraně veřejnosti. Jsou zkoumány z moci úřední – jejich použití přísluší pouze příslušnému úřadu (OHIM, ÚPV) a za absolutní jsou označeny, protože je není možno

²⁸ Blíže k tomu Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck 2004, s. 50

²⁹ Pojem absolutní/relativní důvod zápisné nezpůsobilosti je v poslední době vytlačován pojmem absolutní/relativní důvod zamítnutí zápisu. V nauce se setkáváme s oběma názvoslovími.

překonat. Jedná se vlastně o negativní definici ochranné známky, která doplňuje pozitivní definici obsaženou v článku 4 Nařízení a § 1 Zákona.

Naproti tomu relativní důvody zamítnutí zápisu chrání práva jednotlivců, ve většině případů jsou uplatňované 3. osobou v konkrétním řízení (řízení o námitkách) a relativní jsou pojmenovány, protože je lze překonat rozhodnutím příslušného úřadu o neoprávněnosti vznesených námitek nebo případně dohodou stran.

6.1. Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

V Nařízení jsou absolutní důvody upraveny článkem 7, který stanoví jejich taxativní výčet. Stejně absolutní důvody zamítnutí zápisu obsahuje Zákon v § 4 písm. a) až j). Rozhodovací praxe OHIM i ÚPV je v této oblasti do značné míry stejná, proto budou v následující pasáži ocitována i některá rozhodnutí ÚPV.

Nařízení uvádí jako absolutní důvody pro zamítnutí zápisu:

Označení nespĺňující podmínky vymezení pojmu ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 4 Nařízení, to znamená označení, které nevyhovuje definici ochranné známky.

Označení postrádající rozlišovací způsobilost. Rozlišovací způsobilost má takové označení, které je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiných osob.

V německé verzi zní toto ustanovení: „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, tj. známky, které nemají žádnou rozlišovací způsobilost. Formulace tohoto důvodu napovídá, že i nízký stupeň rozlišovací způsobilosti může znamenat překonání tohoto důvodu odmítnutí zápisu. Vždy bude záležet na okolnostech konkrétního případu.

Rozhodovací praxe OHIM a ÚPV jde v této problematice stejnou cestou. ÚPV dovodil, že aby přihlašované označení jako ochranná známka mělo rozlišovací způsobilost, nestačí, aby se pouze odlišovalo od známých označení, ale musí být svou formou a obsahem do té míry originální, že jeho svérázné znaky mají schopnost individualizovat zboží nebo služby, pro které má být zapsáno v rejstříku.³⁰ A dále, že označení má rozlišovací způsobilost pro určité výrobky či služby tehdy, pokud spotřebitel je nebo bude schopen podle něj rozeznat výrobky či služby z určitého obchodního zdroje.

³¹Každé označení má jinou (osobitou míru) míru rozlišovací způsobilosti. Rozlišujeme fantazijní (smyšlené) známky³², které se pravidelně vyznačují vysokou rozlišovací způsobilostí, známky tvořené obvyklými slovy užívanými v běžném jazyce, jejichž míra rozlišovací způsobilosti je závislá na více

³⁰ Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 2. 1998 (O-97527-95)

³¹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 2. 1998 (O-97524-95)

³² Fantazijními známkami se ÚPV zabýval např. v Rozhodnutí ze dne 25. 2. 1997 (O-90726-94), ve kterém dovodil, že fantazijní označení může pro běžného spotřebitele vykazovat dostatečnou rozlišovací schopnost, zejména pokud jeho obsahový význam nějak nesouvisí s výrobky, které jsou jím označeny

faktorech a známky tvořené sugestivními pojmy³³, které se snaží vyvolat pozitivní představy o výrobcích a službách.³⁴

Označení popisná jsou označení tvořená výlučně označeními, nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.

Takovéto údaje slouží k popisu vlastností výrobků resp. rozhodných údajů týkajících se výrobků a služeb, proto je nutné zachovat je pro užívání neomezenému počtu osob účastnících se obchodního styku, jejich monopolizace v rukou určité skupiny osob není možná.³⁵

Popisnost označení je absolutním důvodem pro zamítnutí zápisu ochranné známky jen v případě označení výlučně tvořenými popisnými prvky a to i popisnými prvky tvořenými jedním nebo více výrazy zcela běžně užívanými v cizích jazycích.³⁶ Podle ustálené judikatury ESD může být posouzení popisného charakteru označení provedeno pouze jednak ve vztahu k dotýčným výrobkům nebo službám, a jednak ve vztahu k jeho chápání cílovou veřejností.³⁷

Na označení složené z kombinace popisného prvku s jiným nikoli popisným prvkem toto ustanovení nedopadá. V této souvislosti odkazují na článek 38 odst. 2 Nařízení který upravuje ponechání popisného prvku (tzv. disclaimer) v ochranné známce Společenství. OHIM může v případě, že ponechání takového prvku v ochranné známce Společenství může vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, požadovat přihlašovatelovo prohlášení, že ve vztahu k tomuto prvku nebude uplatňovat výlučné právo.³⁸ Popisnost označení musí být jasně viditelná, jednoznačná, jinak není tento důvod naplněn. Na druhou stranu označení tvořená různými obměnami popisných označení jsou v zásadě považovány za zápisu způsobilé.

Podskupinou popisných označení jsou označení o původu výrobků nebo služeb. Nařízení tak respektuje samostatnou úpravu původu výrobku, výjimku obsahuje článek 64 odst. 2 ve prospěch kolektivních ochranných známek Společenství.

Další skupinu absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu tvoří druhová označení zboží nebo služeb, tj. označení tvořená výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech. ÚPV v této souvislosti několikrát zdůraznil, že za označení obvyklé v běžném jazyce se považují slova přístupná běžnému spotřebiteli, a to i v cizích světových jazycích, jejichž překlady se považují za označení shodná.³⁹ Označení, které je označením

³³ viz např. rozhodnutí ÚPV ze dne 4.6.1997 (O-71475-92), ve kterém bylo dovozeno, že sugestivní označení vyvolávající asociaci mezi výrobky a jejich vlastnostmi, které není popisné, je zápisuschopné

³⁴ Blíže k tomu Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 54

³⁵ V německé doktríně se hovoří o tzv. Freihaltebedürfnis, tj. potřebě zachovat určitá označení široké veřejnosti. Jejich monopolizace v užívání určitým omezeným okruhem osob není možná.

³⁶ Rozhodnutí ÚPV ze dne 6.5.1998 (O-86314-94)

³⁷ Rozsudek Soudu první instance ze dne 20. března 2002, DaimlerChrysler v. OHIM (CARCARD), T-356/00, Recueil, s. II-1963, bod 25

³⁸ Obdobné ustanovení obsahuje i Zákon v § 22 odstavci 3, ÚPV zavedl stejnou praxi i za účinnosti předešlého zákona o ochranných známkách, k tomu viz rozh. ze dne 12.6.1997 O-85940-94

³⁹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 25. 2. 1997 O-90727-94

druhovým pro určitý druh výrobků, není druhovým označením pro jiný druh výrobků. Proto nelze jeho zápisnou způsobilost vyloučit.⁴⁰

Částečně se tento důvod kryje s označeními popisnými, rozdíl však spočívá v tom, že označení popisná jsou ve své podstatě nedistinktivní od samého počátku, kdežto označení druhová původně byla schopná rozlišení, tuto svoji způsobilost však v průběhu času ztratila. V této souvislosti odkazují na pasáž týkající se zdruhování ochranných známek. Může však nastat i situace opačná, kdy původně nedistinktivní označení rozlišovací způsobilost v průběhu času nabude.

Dalším důvodem jsou označení tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, tvarem, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku nebo tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu. Toto ustanovení předchází kolizím s jinými předměty průmyslových práv (zejména s průmyslovými vzory).

Dále pak označení, která jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy. Veřejný pořádek a dobré mravy jsou jen těžce definovatelné.⁴¹ V souladu se zásadou jednotnosti je třeba hledat jedno měřítko pro celé Společenství.

Označení, které by mohly klamat veřejnost. Není třeba, aby ke klamání veřejnosti skutečně došlo, k naplnění tohoto důvodu postačí, existuje-li li byt jen nebezpečí jeho vzniku. Tento důvod nebude naplněn, je-li možné a ne nepravděpodobné, že označení bude užíváno způsobem veřejnosti neklamoucím. V případě, že by se po zápisu ochranné známky Společenství ukázal opak, může být její užívání zakázáno podle vnitrostátní úpravy.

Dalším důvodem jsou ochranné známky odporující článku 6ter Pařížské úmluvy a stejně tak i označení tvořená znaky, emblémy, erby jiné než ty uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu.

Dále pak ochranné známky pro vína nebo lihoviny obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, určený k identifikaci vín a lihovin, přičemž tato vína nebo lihoviny tento původ nemají.

Dalším důvodem jsou ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisného označení zapsaného v souladu s nařízením č. 2081/92 nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje článek 13 uvedeného nařízení a týkají se stejného druhu výrobků, za podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni, k němuž byla Komisi podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení.

V souladu se zásadou jednotnosti stanoví Nařízení, že ustanovení obsahující absolutní důvody pro zamítnutí zápisu se použijí i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství. Pod částí Společenství je třeba rozumět jednotlivé členské státy i jiné části Společenství za předpokladu, že je tato část dostatečně reprezentativní.

⁴⁰ Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 12. 1998 O-100188-95

⁴¹ Např. ÚPV v této souvislosti hovoří o společenských a ústavních zásadách (rozh. ze dne 25.11. 1998 O-107262-95)

Rozhodným okamžikem zápisné způsobilosti, pomíneme-li ustanovení článku 7 odstavce 2 a článku 51 odstavce 2, je den dojití přihlášky k Úřadu. K tomuto dni musí být přihlašované označení způsobilé k zápisu

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu založené na nedostatku rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení nebudou použity, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je přihlášena, rozlišovací způsobilost.⁴² Přitom ESD dovodil, že rozlišovací způsobilost ochranné známky může být získána v důsledku užívání této ochranné známky jako součásti zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní.⁴³

Přestože článek 7 obsahuje numerus clausus absolutních důvodů odmítnutí zápisu známky, může dojít k tomu, že přihlašované označení nebude moci být zapsáno z jiného než v tomto ustanovení popsaného důvodu. Bude se jednat o porušení jiných než známkoprávních norem – např. Nařízení 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin. Nařízení na tuto skutečnost pamatuje v článku 142 kde stanoví, že výše zmíněné nařízení není tímto Nařízením dotčeno.

Článek 7 Nařízení v podstatě (až na poslední důvod) odpovídá článku 3 Směrnice upravujícímu absolutní důvody pro odmítnutí či neplatnost zápisu národních ochranných známek. Směrnice navíc dává členským státům možnost stanovit, že ochranná známka nebude zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud:

- a) užívání ochranné známky může být zakázáno podle jiného zákona než zákona o ochranných známkách příslušného členského státu.
- b) ochranná známka obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol⁴⁴
- d) přihlášku ochranné známky podal přihlašovatel, který nebyl v dobré víře⁴⁵

Toho ČR využila a zahrнула tyto důvody do § 4 písm. l), k), m) Zákona mezi ostatní absolutní důvody odmítnutí zápisu ochranné známky, proto je výčet absolutních důvodů odmítnutí zápisu známky v Zákoně širší.

⁴² ESD se k otázce dodatečného získání rozlišovací způsobilosti v poslední době vyjádřil mj. v rozsudku C -108/05 ze 7.9.2006, ve kterém mj. dovodil, že článek 3 odst. 3 Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že zápis ochranné známky lze na základě tohoto ustanovení připustit pouze tehdy, pokud se prokáže, že tato ochranná známka získala užíváním rozlišovací způsobilost v celé části území členského státu, nebo v případě Beneluxu v celé části jeho území, ve které existuje důvod pro zamítnutí. A dále pokud jde o ochrannou známku sestávající z jednoho nebo více slov úředního jazyka některého členského státu nebo Beneluxu, pokud důvod pro zamítnutí existuje pouze v jednom z jazykových regionů členského státu, nebo v případě Beneluxu v jednom z jeho jazykových regionů, je třeba prokázat, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v celém tomto jazykovém regionu. V takto vymezeném jazykovém regionu je namísto posoudit, zda zúčastněné kruhy, nebo přinejmenším jejich značná část, identifikují dotyčný výrobek nebo službu díky ochranné známce jako pocházející od určitého podniku.

⁴³ Rozhodnutí ESD C-353/03 ze dne 7.7.2005

⁴⁴ Nemusí se však nutně jednat jen o náboženský symbol, může jít o jakýkoli jiný symbol, jehož použití by mohlo naznačovat např. nedostatečnou úctu k určitým významným tradicím, kulturám apod. Např. rozhodnutí ÚPV ze dne 26.6.1998 (O-83703-93)

⁴⁵ Např. u spekulativních ochranných známek. Na absenci dobré víry je často poukazováno 3. osobami pomocí podání připomínek k přihlášce ochranné známky, může však sama vyplynout v průběhu Úřadem prováděného šetření.

Bod a) odmítající zápis z důvodu, že se užívání přihlašovaného označení přičí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro ČR z mezinárodních smluv se do jisté míry uplatní i v případě ochranné známky Společenství (samozřejmě s ohledem na nesoulad s jinými komunitárními právními předpisy), i když není v Nařízení explicitně uveden.

Na rozdíl od Nařízení, které tento podle Zákona absolutní důvod pro zamítnutí zápisu řadí mezi relativní důvody pro zamítnutí zápisu, nebude do rejstříku podle § 6 Zákona zapsáno ani označení, které je shodné se starší ochrannou známkou⁴⁶ zapsanou nebo přihlášenou pro jiného vlastníka nebo přihlašovatele pro shodné výrobky či služby. To neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

Proto přestože jsou dvě označení zcela shodná, jsou schopná zápisu do rejstříku ochranných známek pro různé a nepodobné výrobky nebo služby.⁴⁷

Na rozdíl od předchozí právní úpravy vztahuje se § 6 Zákona jen na označení shodné se starší ochrannou známkou za předpokladu, že je registrace požadována pro shodné výrobky a služby. Podobnost výrobků a služeb se tak dále bude řešit v režimu námitkového řízení podle § 7 Zákona. Podobnost označení se starší ochrannou známkou pak může podle § 22 Zákona vést k zamítnutí přihlášky Úřadem z důvodu nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou (i v tomto případě je možné zabránit zamítnutí přihlášky písemným souhlasem uděleným vlastníkem starší známky).

Při posuzování shodnosti označení se starší ochrannou známkou je předmětem úvahy Úřadu, zda je přihlašované označení natolik odlišné, aby nemohlo dojít k záměně mezi ním a starší ochrannou známkou, při tom bude vycházeno z hlediska spotřebitelské veřejnosti, které je ochranná známka určena (lékařská veřejnost u označení přihlašovaného pro léky, obvazový materiál etc.; právnická veřejnost pro označení přihlašované pro výtisky úplných znění zákonů atd.).⁴⁸

Avšak i takové označení bude zapsáno, v případě že majitel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku. Souhlas musí mít písemnou formu a takto zachycený projev vůle musí být dostatečně určitý. Souhlas je možné udělit i jen pro část výrobků nebo služeb, pro které je označení přihlašováno, takový „částečný“ souhlas pak vede k částečnému zamítnutí přihlášky pro výrobky a služby, na které se nevztahuje. Při podstatné změně okolností je zřejmě možné odstoupení od uděleného souhlasu, což by mělo mít za následky možnost podání návrhu na zrušení ochranné známky podle §32 (1) Zákona.

⁴⁶ Starší ochrannou známkou se rozumí zapsaná národní ochranná známka, mezinárodní ochranná známka nebo ochranná známka Společenství, má-li dřívější datum podání. Dále ochranná známka Společenství, k níž je ve smyslu čl. 34 Nařízení Rady uplatněn nárok na vstup do práv ze starší ochranné známky výše uvedené. Dále přihlášená ochranná známka výše uvedená za předpokladu, že bude zapsána. A dále všeobecně známá známka, jejíž ochrana vznikla před datem podání přihlášky pozdější ochranné známky a k tomuto datu dosud trvá - § 3 Zákona

⁴⁷ např. rozhodnutí ÚPV ze dne 6.5.1998 O-86314-94

⁴⁸ K tomu rozsudky Soudu první instance T-169/03 ze dne 1. 3. 2005

6.2. Relativní důvody pro zamítnutí zápisu

Relativní důvody pro zamítnutí zápisu slouží k ochraně práv jednotlivců před jejich konkrétním porušením, proto nejsou přezkoumávány z moci úřední, ale představují překážku zápisu ochranné známky jen v případě, že byly uplatněny oprávněnou osobou v námitkovém řízení podle článků 42, 43 Nařízení a článků 15-22 prováděcího nařízení nebo podle §§ 25-26 Zákona. Nařízení i Zákon stanoví k podání námitek shodně tříměsíční lhůtu, která začíná běžet od zveřejnění přihlášky.

Relativní důvody pro zamítnutí zápisu jsou v Nařízení upraveny článkem 8. První směrnice upravuje tuto problematiku v článku 4, zákon o ochranných známkách v §7.

Namítacím důvodem se může stát jen starší ochranná známka, tj. ochranná známka, která má starší prioritu, tj. ochranná známka s dřívějším datem podání, než je datum podání přihlášky ochranné známky.⁴⁹

Namítacím důvodem se mohou stát i nezapsané známky nebo jiná označení (obchodní firma, jiná podnikatelská označení). To však za předpokladu, že jejich význam není pouze místní a pokud podle právních předpisů Společenství nebo práva členského státu, které se na toto označení vztahují, práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství případně přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství a pokud poskytují jejich vlastníkům právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.⁵⁰

Relativní důvody pro zamítnutí zápisu jsou v Nařízení upraveny v článku 8. Oprávněné osoby mohou podat námitky za předpokladu, že nastane jedna z v Nařízení předpokládaných kolizních skutkových podstat, jedná se o úpravu článku 8 odst. 1 a 5 Nařízení.

První skutková podstata představuje případ absolutního nebezpečí záměny, kdy se do kolize se starší ochrannou známkou dostává označení shodné, přihlašované pro shodné výrobky.

Druhá skutková podstata představuje případ nebezpečí záměny včetně nebezpečí asociace přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou vyvolaný shodností nebo podobností přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou při současné shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, pro který je zápis požadován.

Třetí skutková podstata obsahuje úpravu ochrany dobrého jména známky. V případě totožnosti nebo podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou bez současného naplnění znaku shodnosti nebo podobnosti zboží a služeb, pro které je zápis požadován, nebude v důsledku podaných

⁴⁹ Co se rozumí pod pojmem starší ochranné známky, vysvětluje článek 8 odstavec 2 Nařízení, který dělí starší ochranné známky do tří kategorií. Jednak se jedná o zapsané ochranné známky (Společenství, národní, BENELUXU, mezinárodní s účinky pro některý členský stát, mezinárodní s účinky pro Společenství). Dále se jedná o přihlášky takových známek za předpokladu, že budou zapsány a dále o všeobecně známé ochranné známky ve smyslu článku 6bis Pařížské unijní úmluvy (s účinky pro některý členský stát). V případě všeobecně známých známek se jedná vždy o národní ochranné známky, odkaz na článek 6bis PUÚ se týká jen pojmu „všeobecně známosti“ nikoli ostatních podmínek daného předpisu. Jedná se o situaci, kdy vlastník národní ochranné známky členského státu PUÚ je zároveň vlastníkem známky, která se v jiném členském státě stala obecně známou bez zápisu do příslušného registru. Pojem starší ochranné známky je v Zákoně vysvětlen v § 3.

⁵⁰ Požadavkem na nikoli jen místní význam namítaného označení zdůraznil evropský zákonodárce, že z hlediska Společenství jako celku nevýznamná práva musí ustoupit ochraně práv odehrávajících se v měřítku celospolečenským (zásada jednotnosti). Srov. § 7 odst. 1 písm. g).

námitek zapsána ochranná známka Společenství, jestliže je shodná nebo podobná se starší ochrannou známkou Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno nebo s národní ochrannou známkou, která má v příslušném členském státě dobré jméno, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, nebo jim bylo na újmu.⁵¹

Podle judikatury ESD jsou dvě ochranné známky podobné tehdy, pokud mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti, co se týče jednoho nebo více relevantních aspektů, existuje alespoň částečná totožnost.⁵²

Nebezpečí asociace přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou bylo do Nařízení převzato po vzoru právní úpravy v BENELUXU, ovšem s tím rozdílem, že v Nařízení je nebezpečí asociace pojato jako podmnožina nebezpečí záměny. Proto při posuzování případu bude vždy třeba jako první podmínku zkoumat, jestli je dáno nebezpečí záměny a v případě kladné odpovědi pak bude možno zkoumat, zda je naplněna obava z možné asociace. Bez nebezpečí záměny není nebezpečí asociace. Posuzování zaměnitelnosti označení tvoří samostatnou kapitolu.⁵³ Je jí věnována celá řada rozhodnutí ESD.⁵⁴ Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že by se veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejné osoby nebo případně od osob hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posouzeno globálně podle toho, jak dotčená veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být přihlédnuto ke všem faktorům relevantním v daném případě, zejména k vzájemné závislosti mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se označení vztahují.⁵⁵ Globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo koncepční podobnosti kolidujících označení, musí být nicméně založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům.⁵⁶

⁵¹ Blíže k tomu Keller, E. *Der Schutz eingetragener Marken gegen Rufausnutzung nach deutschem und europäischem Recht*. Baden-Baden: Nomos-Verlag-Gesellschaft, 1994 nebo Sambuc, T. *Rufausbeutung bei fehlender Warengleichartigkeit*. GRUR 1983, s. 533. Zesílené ochranné známky s dobrou pověstí se ESD zabýval mj. v rozsudku ESD ve věci C-292/00 Davidoff Cie SA a Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd., ve kterém toto pravidlo vyložil tak, že zesílenou ochranu známkám s dobrou pověstí lze poskytnout nejen v případech, kdy srovnávané výrobky nebo služby nejsou podobné, ale tím spíše i v případech, kdy podobné jsou, přičemž jejich ochrana v těchto případech musí být alespoň stejně intenzivní jako v případech, kdy se nejedná o podobné výrobky nebo služby.

⁵² rozsudek Soudu první instance ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany* (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 30

⁵³ Zaměnitelnost se posuzuje buď v rámci řízení o námitkách nebo v rámci řízení pro porušení známkových práv užíváním za např. rozsudek ESD ve věci č. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, rozsudek ESD ve věci č. C-251/95 *SABEL v. Puma*, rozsudek ve věci C-425-98 *Marca Mode CV v. Adidas AG a Adidas Benelux BV* aj. měnitelného označení

⁵⁴ např. rozsudek ESD ve věci č. C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, rozsudek ESD ve věci č. C-251/95 *SABEL v. Puma*, rozsudek ve věci C-425-98 *Marca Mode CV v. Adidas AG a Adidas Benelux BV* aj.

⁵⁵ rozsudek Soudu první instance ze dne 9. července 2003, *Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills* (GIORGIO/GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 30 až 32

⁵⁶ rozsudek Soudu první instance ze dne 14. října 2003, *Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS)*, T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47

Jak vyplývá ze sedmého bodu odůvodnění Nařízení, posouzení nebezpečí záměny závisí na množství prvků, zejména na tom, jak je ochranná známka na dotčeném trhu známá. Protože je nebezpečí záměny tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost ochranné známky jeví vyšší, ochranné známky, které mají buď vnitřně nebo z důvodu své známosti u veřejnosti vysokou rozlišovací způsobilost, požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší.⁵⁷

V této souvislosti bych ráda zmínila ještě rozsudek ESD z roku 1998 ve věci Canon. V něm šlo sice o výklad ustanovení Směrnice, sám ESD však cituje závěry v něm obsažené i ve svých pozdějších rozsudcích vykládajících jak Nařízení tak Směrnici. ESD v něm posuzoval mj., zda pravděpodobnost záměny ve smyslu článku 4(1)(b) Směrnice je dána, i když veřejnost přisuzuje výrobky (a)nebo služby různým místům původu. Tj. zda podobnost výrobků nebo služeb a podobnost označení má být hodnocena nezávisle nebo zda mají být oba tyto faktory zvažovány ve své vzájemné souvislosti. Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost záměny je již podle preambule k Směrnici a předchozí judikatuře ESD nutno posuzovat celistvě, přiklonil se ESD k názoru, že je třeba vycházet ze vzájemné provázanosti relevantních faktorů, a tak nižší stupeň podobnosti výrobků nebo služeb může být vyvážen vyšší stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Současně platí, že čím vyšší je rozlišovací způsobilost starší známky, tím větší je nebezpečí záměny. K druhé části otázky pak ESD poznamenal, že pravděpodobnost záměny může být dána i tehdy, pokud veřejnost vnímá výrobky nebo služby jako pocházející z různých výrobních míst, ovšem za předpokladu, že se veřejnost může domnívat, že výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo z ekonomicky svázaných podniků (resp. osob).⁵⁸

Dále (stejně jako u národní ochranné známky), nezapiše OHIM ochrannou známku, byla-li přihlášena *g* vlastním jménem zástupce jejího majitele bez jeho souhlasu a to na základě námitek podaných majitelem ochranné známky. K odmítnutí zápisu nedojde, pakliže zástupce své jednání řádně zdůvodní. Zástupce je v tomto případě myšlen v širším slova smyslu, Nařízení jmenovitě uvádí zástupce nebo jednatele. Pakliže přesto dojde k zápisu ochranné známky na jméno zástupce vlastníka ochranné známky bez jeho souhlasu, má vlastník možnost domáhat se zákazu používání ochranné známky Společenství.

Námítka proti zápisu národní ochranné známky jsou v Zákoně řešeny v § 7 pomocí taxativního výčtu osob, které je mohou podat a důvodů, pro které je možné je vznést (písm. a) až k)).

Námítka může podle §7 odst. 1 písm. a) podat vlastník 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

⁵⁷ Rozsudek ESD T-227/04, obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24; ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 18, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 20

⁵⁸ Čermák, K. jr. Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva. Praha: ASPI, 2003

straně veřejnosti. Za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Nebezpečí záměny je chápáno jako riziko, že by se veřejnost mohla domnívat, že zboží pochází od stejného výrobce, poskytovatele služeb apod. Nejsou-li porovnávané ochranné známky pro spotřebitele zaměnitelné, mohou vedle sebe existovat. Za podobné výrobky nebo služby jsou považovány jen takové, o nichž jejich uživatelé mohou předpokládat, že jsou rovněž poskytovány majitelem starší namítané ochranné známky.⁵⁹

Písmeno b) opravňuje k podání námitek vlastníka 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 ČR dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Dobré jméno známky (renomé) je spojeno s tím, že veřejnost ochrannou známku zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi zboží či služeb, jinak řečeno, důvěřuje jí. Dobré jméno bude vždy třeba v řízení prokázat.

Písmeno c) dává možnost podání námitek vlastníku starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti či 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. O všeobecně známou známku se jedná, vešla-li ochranná známka do obecného povědomí spotřebitelů a majitel její všeobecnou známost na území ČR Úřadu prokázal předloženými doklady. Námitky z důvodu všeobecné známosti namítané ochranné známky je nutno ve lhůtě pro podání námitek doložit doklady, jinak k nim není možno v rámci námitkového řízení přihlédnout.

Písmeno d) dává možnost podat námitky vlastníku 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 ochranná známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v ČR 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.

Námitky z důvodu všeobecné známosti namítané ochranné známky je nutno ve lhůtě pro podání námitek doložit doklady, jinak k nim není možno v rámci námitkového řízení přihlédnout.

Písmeno e) dává možnost podání námitek vlastníku 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

⁵⁹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 21.10. 1998 O-112345-96

užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Písmeno f) přiznává právo podat námitky vlastníku ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil. Nejčastěji se jedná o neoprávněné jednání obchodního zástupce.

Písmeno g) přiznává právo podat námitky uživateli nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.

Písmeno h) přiznává toto právo fyzické osobě, jejíž práva na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobě oprávněné uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti.

Písmeno i) přiznává toto právo osobě, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno

Písmeno j) opravňuje k podání námitek vlastníka staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena.

A posledním oprávněným podle písm. k) je ten, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. O případ zlé víry půjde např. v případě, kdy je označení přihlášeno s jiným úmyslem než s úmyslem řádného užívání známky. Půjde např. o situaci, kdy je známka přihlašována jen proto, aby ji nemohla nabýt určitá třetí osoba.

Je třeba dodat, že shodnost je objektivní povahy, podobnost posuzuje ÚPV z hlediska § 1 Zákona na základě volného uvážení (při posuzování z hlediska „běžného spotřebitele“ – tj. osoby, jíž je ochranná známka určena).

Stejně jako v případě komunitární praxe, je posuzování zaměnitelnosti označení věnována velká pozornost i na národní rovině. Zejména ÚPV se po vstupu ČR do EU musel vypořádat s judikaturou ESD řešící tuto problematiku (viz výše). ÚPV totiž otázky podobnosti výrobků a služeb na straně jedné a zaměnitelnosti označení na straně druhé posuzoval odděleně a současně, pokud nebyl dán jeden z těchto předpokladů (ať již podobnost výrobků nebo služeb nebo zaměnitelnost označení), nezabýval se již hodnocením druhého předpokladu, neboť to pokládal za nadbytečné.⁶⁰

Osoba, která podala námitky v souladu s § 7 Zákona, může udělením písemného souhlasu k zápisu přihlašovaného označení způsobit zastavení řízení o námitkách. Udělení souhlasu platí za zpětvzetí námitek.

⁶⁰ Viz Jakl, L. Sbírnka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv I - III, Úřad průmyslového vlastnictví 1999

Vydeme-li při porovnávání ustanovení Nařízení a Zákona z konstrukce relativních důvodů obsažených v Nařízení, najdeme v ní tři základní skutkové podstaty (článek 8 odst. 1 a 5 Nařízení).

První skutková podstata představuje případ absolutního nebezpečí záměny, kdy se do kolize se starší ochrannou známkou dostává označení shodné, přihlašované pro shodné výrobky.

Druhá skutková podstata představuje případ nebezpečí záměny včetně nebezpečí asociace přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, vyvolaný shodností nebo podobností přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou při současné shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, pro který je zápis požadován.

Třetí skutková podstata obsahuje úpravu ochrany dobrého jména známky. V případě totožnosti nebo podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou bez současného naplnění znaku shodnosti nebo podobnosti zboží a služeb, pro které je zápis požadován, nebude v důsledku podaných námitek zapsána ochranná známka Společenství, jestliže je shodná nebo podobná se starší ochrannou známkou Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno nebo s národní ochrannou známkou, která má v příslušném členském státě dobré jméno, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, nebo jim bylo na újmu.

Na první pohled nás zarazí absence „první skutkové podstaty“ v ustanovení Zákona upravujícím relativní důvody pro zamítnutí zápisu, čímž se může zdát, že je vlastníkově ochranné známky zúžena možnost podání námitek a tím i možnost obrany jeho známky. Při bližším ohledání ji však nalézáme v § 6 Zákona jako speciální absolutní důvod pro zamítnutí ochrany vyčleněný od ostatních absolutních důvodů uvedených v § 4 Zákona do samostatného paragrafu zřejmě z důvodu možnosti jeho překonání pomocí udělení písemného souhlasu vlastníka či přihlašovatele starší ochranné známky k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

Zákon se tu odchyluje od ustanovení Směrnice, když tento ve Směrnici relativní důvod pro zamítnutí zápisu přesouvá mezi důvody absolutní, čímž vlastně rozšiřuje ochranu starších známek, protože přítomnost resp. absence tohoto důvodu pro zamítnutí ochrany přihlašované známky bude zkoumána z moci úřední v každém řízení o přihlášce.

7. ÚČINKY OCHRANNÉ ZNÁMKY A OMEZENÍ ÚČINKŮ

7.1. Práva z ochranné známky

Moderní předpisy známkového práva (tj. i Nařízení, Směrnice a Zákon) jsou vybudovány na teorii vlastnické, to znamená, že ochranná známka je samostatný předmět vlastnického práva. Základním účinkem zápisu ochranné známky do rejstříku je výlučné právo vlastníka ochranné známky užívat ochrannou známkou ve spojení s výrobky nebo službami, pro které byla zapsána a tomu odpovídající

právo domáhat se zákazu rušebního jednání třetích osob.⁶¹ Své právo prokazuje vlastník známky výpisem z rejstříku, případně osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.⁶² Práva z ochranné známky můžeme definovat jako výlučná práva absolutní povahy, tj. práva působící proti všem - erga omnes. To znamená že u nich právu určitého, individuálně určeného subjektu odpovídá povinnost neurčitého počtu neurčených subjektů. Tato povinnost se soustřeďuje na nekonání něčeho, tj. nerušení oprávněného v jeho právech.⁶³ Účinky ochranné známky reguluje Nařízení v článku 9, Směrnice v článku 5 a Zákon v § 8. Úpravy v Nařízení i Směrnici a tedy i v Zákoně se shodují. Nařízení i Zákon na sebe navazují, dodržují svou systematiku. Shodně oba předpisy stanoví, že ochranná známka poskytuje svému vlastníku výlučné právo, které vlastníku umožňuje zakázat třetím osobám chování je poškozující nebo ohrožující.

Toto chování, tj. chování je poškozující nebo ohrožující je definováno pomocí tří skutkových podstat, které se shodují se skutkovými podstatami stanovenými pro relativní důvody pro zamítnutí zápisu známky.

Dále je v obou ustanoveních obsažen příkladný katalog jednání, která mohou být zejména zakázána (umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly, nabídka výrobků pod tímto označením etc.).

Ochranná známka Společenství poskytuje svému vlastníku právo bránit se proti užívání stejného nebo podobného označení třetími osobami. Toto právo je upraveno článkem 9 Nařízení, který ve svém odstavci prvním upravuje jednotlivé kolizní případy a v odstavci druhém uvádí příkladný výčet jednání, která poškozují práva vyplývající z ochranné známky Společenství, které tudíž může být zakázáno. Zvláštní případ jednání obsahuje článek 10 Nařízení upravující reprodukce ochranných známek Společenství ve slovnících a jiných veřejně dostupných publikacích.

Kolizní skutkové podstaty jsou jednak identita označení a identita zboží případně služeb, případy nebezpečí záměny z důvodu identity nebo podobnosti označení a identity nebo podobnosti zboží a služeb a konečně případy vykořisťování a poškozování dobrého jména ochranné známky Společenství. Konstrukce kolizních případů je vybudována stejně jako v případě relativních důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství, proto mohu odkázat na příslušnou pasáž práce. Rozdíl mezi články 8 (relativní důvody pro zamítnutí zápisu) a 9 (zápovědní právo) je možno spatřovat v tom, že článek 8 upravuje abstraktní možnosti kolizí ochranných známek, kdežto článek 9 upravuje konkrétní formy porušení známkového práva.

Příkladný katalog chování, které za výše stanovených podmínek porušují práva k ochranné známce Společenství zahrnuje umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly, nabízení výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo jejich skladování za tímto účelem nebo nabízení či poskytování

⁶¹ Viz důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb.

⁶² U slovních známek se umísťuje v pravém rohu posledního slova nahoře, u obrazových známek a etiket v jejich pravém horním rohu

⁶³ Knappová, M. a kol. Občanské právo hmotné I. Praha: ASPI, 2002, s. 210

služeb pod tímto označením, dovážení nebo vyvážení výrobků pod tímto označením (aniž by bylo třeba uvést dané výrobky na trh) anebo užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

Z uvedených jednání bych ráda vyzdvihla důležitost jmenování skladování zboží za účelem nabízení nebo uvádění na trh takto označených výrobků. Vlastník ochranné známky Společenství tak nemusí čekat než nashromáždí důkazy prokazující konkrétní porušení jeho práv, může se efektivně bránit už v přípravném stádiu, což představuje významný prostředek v boji proti pirátství.⁶⁴

Jak vidno je užíváním, které je možno zakázat, chápáno jak faktické tak fiktivní užívání daného označení. Dále Nařízení stanoví, že záповědní právo je možno vůči 3. osobám uplatnit až po zveřejnění zápisu ochranné známky s tím, že za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství lze požadovat přiměřenou náhradu za podmínky, že bylo toto jednání po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství zakázáno. I o tomto nároku však bude moci být rozhodnuto až po zveřejnění zápisu..

V článku 11 pak Nařízení upravuje specifický nárok vlastníka ochranné známky a sice nárok proti obstaravatelí, který si nechal zapsat známku na své jméno bez souhlasu jejího skutečného vlastníka. Byla-li ochranná známka zapsána na jméno obstaravatele bez souhlasu vlastníka známky⁶⁵, má takový vlastník právo zakázat užívání známky obstaravatelem, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil (např. dobrá víra obstaravatele).

Práva z národní ochranné známky jsou v Zákoně upraveny v § 8. Zákon nejdřív v odstavci prvním propůjčuje vlastníkoví známky výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je zapsána, a dále stanoví, že nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro stejné výrobky či služby. Dále nikdo nesmí v obchodním styku užívat označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou pro shodné nebo podobné výrobky či služby, pokud z tohoto důvodu existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (včetně pravděpodobnosti asociace). A stejně tak nikdo nesmí užívat v obchodním styku označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou, pro výrobky či služby, které sice nejsou shodné nebo podobné výrobkům, pro které je ochranná známka zapsána, jestliže jde o ochrannou známku, která má v ČR dobré jméno a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu (protože jestliže má známka dobré jméno, je jí poskytována ochrana nejen pro výrobky shodné nebo podobné těm, pro které byla zapsána, ale i pro jiné výrobky). Konstrukce tohoto ustanovení (§ 8 odst. 2. zákona) navazuje na konstrukci důvodů pro podání námitek proti zapsání označení do rejstříku (§ 7). Co se rozumí pod pojmem užívání v obchodním styku, uvádí zákon demonstrativně v odstavci třetím. Je jím např. umístování označení na výrobky nebo jejich obaly, nabídka výrobků pod tímto

⁶⁴ Henning/ Harte-Bavendamm. Handbuch der Markenpiraterie in Europa. München: C. H. Beck, 2000 nebo též Wölfel, H. Rechtsfolgen von Markenverletzungen und Massnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie. Köln: Heymann, 1990

⁶⁵ Pak hovoříme o nelojálním agentu („agent illoyal“)

označením, dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením, jeho užívání v obchodních listinách a v reklamě. Teorie rozlišuje faktické a fiktivní (nominální) užití ochranné známky. Fakticky je ochranná známka užívána v případě jejího skutečného umístění na výrobcích, jejich obalech etc. Je-li známka užívána v inzerci, letáčích, katalogích aniž by toto užití bylo ve spojitosti s uváděním zboží do oběhu, jedná se o užití fiktivní.

Stejně jako Nařízení obsahuje i Zákon v § 8 odstavci 4 ustanovení opravňující vlastníka ochranné známky zakázat užívání známky obstaravatelem, který si nechal známku zapsat na vlastní jméno bez souhlasu vlastníka známky. Toto ustanovení bylo původně umístěno v § 8 odstavci 8. Pak byl ale Zákon změněn zákonem č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví“), kterým došlo ke zrušení ustanovení odstavců 4-7, původní odstavec 8 byl přesunut za tři nezrušené odstavce do odstavce čtvrtého.

Zrušené odstavce 4-7 obsahovaly katalog práv vyplývajících z porušení práv z ochranné známky. Jednalo se o oprávnění vlastníka ochranné známky domáhat se u soudu zákazu porušení nebo ohrožení práva, odstranění následků porušení, přiměřeného zadostiučinění (i v penězích), náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, práva na informaci o původu výrobků či dokladů je provázejících a práva požadovat stažení z trhu a zničení výrobků, jejichž výrobou, uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva z ochranné známky, případně zničení materiálu a nástrojů používaných výlučně nebo převážně při činnostech ohrožujících nebo porušujících práva z ochranné známky.

Dnes tuto problematiku upravuje nový zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (zákon č. 221/2006 Sb.), kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES (dále jen „směrnice 2004/48/ES“) ze dne 29. 4. 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví. Blíže o něm bude pojednáno v samostatné kapitole

7.2. Reprodukce ochranných známek ve slovnících

Úprava reprodukce známky ve slovnících poskytuje vlastníkům ochranných známek účinný nástroj v obraně ochranné známky před možným zduhověním. V případě, že vlastník svou známku nebrání, riskuje, že společnost přestane nadále spojovat danou ochrannou známku s jejím producentem a bude ji používat obecně jako označení daného druhu zboží či služeb (generizace). V důsledku generizace ochranná známka ztrácí na své hodnotě, v konečném důsledku zaniká.⁶⁶ Generizace tvoří nebezpečí hlavně pro slovní ochranné známky, u kterých je rozhodující jejich znění.

Nařízení i Zákon dávají vlastníkovi ochranné známky možnost účinně zabránit jejímu zduhovění a tím i zániku. Nařízení reguluje tuto problematiku v článku 10, Zákon v § 9, Směrnice podobné

⁶⁶ Blíže k tomu Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 104

ustanovení neobsahuje. Úprava reprodukce známky ve slovnících je pro ochrannou známku Společenství v Nařízení i pro národní ochrannou známku v Zákoně shodná.

Vzbuzuje-li reprodukce zapsané ochranné známky publikovaná ve veřejné publikaci (tj. encyklopedii, slovníku nebo jiné veřejné publikaci) dojem, že se jedná o druhový název zboží nebo služeb, má vlastník ochranné známky právo žádat po vydavateli nebo nakladateli, aby reprodukce ochranné známky byla nejpozději při následujícím uveřejnění nebo vydání díla opatřena údajem, že se jedná o zapsanou ochrannou známku.

7.3. Omezení účinků ochranné známky

Vlastník ochranné známky nemůže zakázat výkon veškerého jednání, které by se mohlo dotknout jeho práv z ochranné známky, ale musí respektovat práva 3. osob na to, aby v obchodním styku užívaly svá jména, adresy, údaje popisující charakter zboží nebo služeb i svou ochrannou známku, je-li to nezbytně nutné k označení účelu výrobku nebo služby zejména u náhradních dílů a příslušenství za předpokladu, že je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodu (tj. nejedná se o nekalé soutěžní jednání např. snažící se obejít známkoprávní normy aj.⁶⁷).

Nemožnost vyloučení užívání jmen, adres a popisných údajů vyplývá z potřeby zachovat tyto údaje pro všechny osoby působící v obchodním styku, jejich výhradní užívání konkrétní privilegovanou skupinou osob není přípustné.⁶⁸

7.4. Zásada vyčerpání práv z ochranné známky

Ochranná známka poskytuje svému vlastníku výlučné právo opatřit výrobky danou ochrannou známkou a takto označené výrobky poprvé uvést na trh nebo nechat uvést na trh s jeho souhlasem třetí osobou. Toto právo se vyčerpává pro každý jednotlivý výrobek jeho prvním uvedením na trh. To platí i v případě, kdy vlastník ochranné známky uvádí na trh zboží různého složení, provedení nebo kvality pod jednou a tou samou ochrannou známkou. Jakmile bylo toto právo vyčerpáno, nemůže už vlastník bránit dalšímu použití známky.

Vyčerpání (konzumpce) práv z ochranné známky tedy znamená nemožnost vlastníka ochranné známky zakázat její užívání na výrobcích, které byly jím nebo s jeho souhlasem pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh na daném území – tj. na území ČR, ES resp. EHS.

Hranice zásady vyčerpání práv tj. případy, ve kterých nebude tato zásada aplikována, jsou stanoveny pro případy, kdy vlastník ochranné známky nemůže mít z objektivně existujících důvodů zájem na další komercializaci pod touto známkou na trh uvedených produktů a díky neuplatnění zásady vyčerpání práv může účinně chránit dobré jméno své ochranné známky, které by mohlo být snadno poškozeno právě uváděním na trh výrobků, které neodpovídají standardům přičítaným produktům

⁶⁷ Evropský soudní dvůr tuto výjimku interpretuje dosti striktně. Viz např. rozhodnutí ESD č. C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV vs. Ronald Karel Deenik

⁶⁸ V německé doktríně zásada tzv. Freihaltebedürfnis

označeným danou ochrannou známkou (viz část práce věnované psychologicko sociálním funkcím ochranných známek).⁶⁹

Jedná se v první skupině o případy změny produktů nebo zhoršení jejich kvality, kdy dochází k objektivní změně podstatných vlastností zboží. V druhé skupině půjde o případy změny obalu produktu, kdy dochází buď k zřetelnému poškození obalu výrobku, což může výrazně ohrozit dobrý tón známky, anebo k přebalování výrobků nejčastěji v souvislosti s paralelním dovozem zboží.⁷⁰ Přebalování zboží v souvislosti s paralelním dovozem může být nutným předpokladem uvedení výrobku na jiný trh (speciálně v oblasti obchodu s léčivými prostředky⁷¹), v takovém případě je však třeba posoudit, zda nedochází k nepovolenému zásahu do známkového práva a podle toho pak aplikovat resp. neaplikovat ustanovení známkoprávních předpisů upravujících vyčerpání práv.⁷² Teorie rozlišuje věcné a územní vyčerpání. Věcné vyčerpání je konkrétní užití práva z ochranné známky jednorázové povahy. Práva z ochranné známky se vyčerpává vždy ve vztahu ke konkrétnímu výrobku nebo službě. Územním vyčerpáním se rozumí fakt, že vlastník práva musí souhlasit s uvedením zboží na každý jednotlivý trh, odpovídající území, pro něž je ochranná známka chráněna (tj. vyčerpat své právo pro určité území). V ES se uplatňuje zásada tzv. celokomunitárního vyčerpání⁷³, kdy prvním udělením souhlasu vyčerpá vlastník práva duševního vlastnictví své právo pro celé Společenství. To znamená, že zboží, které bylo řádně uvedeno do oběhu v některém členském státu EU, může volně obíhat po trhu Evropského společenství.

Nařízení i Zákon upravují vyčerpání práv z ochranné známky shodně. Nařízení v článku 13 stanoví, že ochranná známka Společenství neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání na výrobcích, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh ve Společenství majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem. Přitom se toto ustanovení podle odstavce druhého nepoužije, pokud má majitel oprávněné důvody k tomu, aby bránil pozdějšímu odbytu výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.⁷⁴

Ustanovení Nařízení (čl. 13) odpovídá článku 7 Směrnice. Ta byla do českého právního řádu transponována § 11 zákona, který v podstatě přebírá znění Směrnice s tím, že v prvním odstavci výslovně zmiňuje vyčerpání práva pro výrobky uvedené na český trh. Vzhledem k tomu, že ČR je

⁶⁹ Schuster, S. Die Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz. Frankfurt am Main, Lang 1998

⁷⁰ Beier, F.-K. Grenzen der Erschöpfungslehre im Markenrecht: Zur Beurteilung des Vertriebs umgepackter und neu gekennzeichnete Originalware in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. GRUR Int. 1978, strana 263, dále Sack, R. Zeichenrechtliche Grenzen des Umpackens fremder Waren. GRUR 1997, s. 1

⁷¹ Morton, D. Die markenrechtliche Erschöpfung beim Parallelimport von Arzneimitteln. Köln, Heymanns 2005

⁷² Vyčerpání práv k ochranné známce ve vztahu k takovým výrobkům slouží k určení do jaké míry se majitelé ochranné známky mohou bránit proti paralelním dovozům vlastních výrobků, které jsou označeny jejich ochrannou známkou, ze zemí s nízkou cenovou hladinou do zemí s vyšší tržní cenou a to mimo jejich síť autorizovaných distributorů, dealerů nebo obchodních zástupců – dále k tomu Pomaizlová, K., Vyčerpání práv k ochranné známce. EU Accession Newsletter, Linklaters. 2003

⁷³ zásada celokomunitárního vyčerpání platí pro všechna práva průmyslového vlastnictví

⁷⁴ k problematice vyčerpání práv z ochranné známky viz rozsudek ESD č. C-355/96 ve věci Silhouette International Schmied GmbH Co. KG vs. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, dále pak rozsudek ESD č. C-414-99 - C-416/99 Zino Davidoff SA vs. A G Imports Ltd, Levi Strauss Co., Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores Ltd, Tesco plc, Levi Strauss Co., Levi Strauss (UK) Ltd vs. Costco Wholesale UK Ltd

členem EU, zdá se být toto ustanovení nadbytečným, zákonodárce nejspíš sledoval dosažení absolutní jasnosti předpisu. Je třeba dodat, že úprava vyčerpání práv z ochranné známky v národních předpisech o ochranných známkách je výrazně doplňována judikaturou ESD k článkům 28, 30 SES a článku 7 Směrnice.⁷⁵

S touto problematikou úzce souvisí problém paralelních dovozů motivovaných profitem z důvodu rozdílnosti cen v jednotlivých státech. Jedná se zpravidla o soutěž cen výrobků. I toto téma doprovází obsáhlá judikatura ESD.⁷⁶

7.5. Ztráta prosaditelnosti práva z ochranné známky

Další hranice známkového práva představuje ztráta prosaditelnosti práva z ochranné známky v důsledku strpění.

Ochranná známka představuje pro svého vlastníka určitou majetkovou hodnotu. Ta je odrazem na začátku práce popsaného komunikačního vztahu mezi vlastníkem známky a spotřebitelem. Probíhá-li komunikace nerušeně, je vše v pořádku. V mnohých případech však dochází k četným narušováním této komunikace ze strany třetích osob, a to nejčastěji v podobě přihlašování pozdějších shodných nebo podobných ochranných známek pro shodné či podobné výrobky nebo služby.

Ať už je toto rušení komunikačního vztahu vlastníkem známky – spotřebitel podnikáno s dobrými nebo zlými úmysly, vždy se nějakým způsobem dotýká postavení předmětné ochranné známky a to nejčastěji s negativními dopady.

Známkoprávní předpisy poskytují vlastníkům ochranných známek vícero prostředků, jak těmto nežádoucím jevům zabránit. Ať už se jedná o institut námitek (případně připomínek), návrh na prohlášení známky za neplatnou nebo požadování zákazu jejího užívání. Všechna tato opatření však vyžadují aktivní přístup vlastníka. V případě, že se vlastník o svou známku nestará tj. nebrání ji před rušivými vlivy zvenčí, musí počítat s oslabením svých práv ze známky vyplývajících.

Hranice známkového práva doplňuje Zákon v ustanovení § 12, které omezuje právo obrany starší ochranné známky resp. možnost napadat pozdější shodnou nebo podobnou známku z důvodu strpění jejího užívání po kvalifikovanou dobu pěti let, když stanoví, že vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení podle § 7 odst. 1 písm. g) Zákona není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou, případně bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu pěti let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl (tj. o skutečném užívání). To neplatí jen v případě, že přihláška této pozdější známky nebyla podána v dobré víře (např. byla-li přihláška podána s cílem poškodit vlastníka starší známky).

⁷⁵ např. případy „Nabarvené džíny“, „Hoffmann – La Roche“ aj.

⁷⁶ Např. rozsudek ESD ve spojených věcech C-427/93, C-429/93 a C-436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S a Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim A/S v. Paranova A/S a Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Danmark A/S v. Paranova A/S, rozsudek ve věci C-313/94 F.lli Graffione SNC v. Ditta Fransa, rozsudek ve věci C-352/95 Phytheron International SA v. Jean Bourdon SA, rozsudek ve věci C-443/99 Merck, Sharp Dohme GmbH v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH aj.

Dochází tak k oslabení postavení vlastníka známky, Zákon však plně respektuje skutečnost, že se jedná o starší ochrannou známku, a proto výslovně stanoví, že vlastník pozdější ochranné známky nemůže bránit užívání staršího práva, i když toto právo nemůže být již vůči pozdější ochranné známce uplatněno.

To platí samozřejmě jen ve vztahu k těm výrobkům nebo službám, pro které byla pozdější ochranná známka užívána. Ve vztahu k ostatním výrobkům či službám se na pozici starší ochranné známky nic nemění.

Stejné ustanovení obsahuje Nařízení v článku 53 pod rubrikou „propadnutí práva v důsledku strpění“, které je poněkud nesystematicky zařazeno nikoli mezi ustanovení upravující hranice známkového práva, nýbrž do hlavy VI. upravující zánik známkového práva jinak než uplynutím doby platnosti (vzdání se, zrušení, neplatnost). Protože se jedná o předpis komunitárního práva vycházející ze zásady koexistence, obsahuje toto ustanovení dvě roviny – komunitární a národní, tj. toto pravidlo je popsáno nejprve pro ochrannou známku Společenství ve vztahu k pozdějším ochranným známkám Společenství a pak pro starší národní ochrannou známku nebo jiné starší označení chráněné Zákonem ve vztahu k pozdější ochranné známce Společenství.

8. UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Kontinentální známkové právo je tradičně, pomíneme-li možnost nabytí všeobecně známé známky jejím dlouhodobým užíváním⁷⁷, založené na principu zápisu, tj. ochranná známka se nabývá zápisem do příslušného rejstříku, kterému předchází řízení u příslušného úřadu. Rozhodný je stav rejstříkový. Dříve znaly úpravy jako jeden z předpokladů nabytí ochranné známky její předcházející užívání v obchodním styku (v některých státech je tomu tak dodnes), jenže jak se přešlo na princip zápisu, rejstříky se postupně naplňovaly dlouhodobě neužívanými ochrannými známkami, které znemožňovaly zápis nových známek a musely být „odstraňovány“ v řízení o neplatnosti, námitkách, výmazech etc. Takový stav nebyl dále udržitelný, proto moderní známkoprávní předpisy obsahují ustanovení donucující vlastníky ochranných známek k jejich skutečnému užívání.⁷⁸ Vlastně ani tak nejde o donucení k užívání ochranných známek, jedná se o systém sankcí pro případ, že zapsaná známka nebude vůbec nebo jen nedostatečně užívána. Vlastník ochranné známky má výlučné právo svou známku užívat. Je jen na něm, jestli se tak stane nebo ne, ale v případě, že ochranná známka nebude řádně užívána, musí její vlastník počítat s předepsanými právními následky.

⁷⁷ Z hlediska ustanovení nutících vlastníka k užívání známky není třeba řešit problematiku všeobecně známých známek, protože v jejich případě je užívání jejich imanentním znakem

⁷⁸ Fezer, K.-H. Der Benutzungszwang im Markenrecht. Berlin 1974 nebo též Gamm, O.-F., v. Markenbenutzung und Benutzungszwang. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift – GRUR. Weinheim: 1991, s. 801

Sankční ustanovení nebudou aplikována, jestliže je známka řádně užívána. Německá verze článku 15 Nařízení hovoří o „ernsthafte Benutzung“ (vážné užívání), anglická verze zní „genuine use“ (skutečné užívání). Znamka je užívána řádně, jestliže je užívána způsobem na trhu běžným. O řádné užívání ochranné známky nepůjde tehdy, kdy k němu dochází výlučně za cílem vyhnout se sankcím vyplývajícím z neužívání. Proto se německá i anglická verze jeví být výstižnější.

Vlastník, tj. osoba zapsaná jako vlastník ochranné známky v registru, je oprávněn a povinen ji užívat. O užívání vlastníkem půjde i v případě převodu ochranné známky, který ještě nebyl zapsán do registru. Zápis právního nástupce vlastníka ochranné známky do rejstříku není konstitutivní povahy, proto je užívání převedené známky novým vlastníkem jemu přičitatelné, i když ještě není jako vlastník zapsán v registru.

Užívání vlastníka je postaveno na roveň užívání ochranné známky s jeho souhlasem (nejčastěji se bude jednat o užívání nabyvatelem licence nebo užívání známky v rámci koncernu).

Představitelné jsou i situace, kdy se vlastníkovi přičte užívání známky třetí osobou, ke kterému nedal souhlas, a to jednoduše protože tato třetí osoba jeho souhlas nepotřebovala. Nejčastější případ takového užívání souvisí se zásadou vyčerpání práv v důsledku uvedení výrobku na trh. 18

Znamka musí být užívána v podobě, v jaké je zapsána do rejstříku. Obměny jsou možné v případě, že se podstatným způsobem nedotknou rozlišovací způsobilosti známky.

Ochranná známka musí být užívána v obchodním styku (tj. nikoli privátně) kdekoli na území Společenství. A konečně je třeba, aby byla známka užívána pro výrobky a služby, pro které je zapsána. Co se týče rozsahu užívání jako kritéria posouzení jeho řádnosti, bude záležet vždy na konkrétních okolnostech případu. Bude třeba zohlednit velikost podniku, momentální situaci na trhu a jiné údaje, které nám pomohou udělat si přehled o tom, zda je užívání myšleno vážně nebo jestli jde o účelově prováděné užívání za účelem vyhnoutí se hrozícím sankcím. Ochranná lhůta po kterou nehrozí sankce činí 5 let v případě nové známky od jejího zápisu, v případě známky dříve zapsané od přerušení jejího užívání.

I po uplynutí pětileté lhůty má vlastník známky šanci vyhnout se sankcím podaří-li se mu prokázat existenci řádných důvodů, pro které nebylo možno známku řádně užívat. Co jsou to řádné důvody Nařízení nestanoví. Vždy však půjde o okolnosti nezávislé na vůli vlastníka a nespádající pod pojem běžného rizika podnikání (neúspěch, nedostatečná poptávka), typicky v případě zásahu vis maior jako jsou přírodní katastrofy. Velice častým důvodem je státní intervence spočívající např. v zákazu distribuce určitých výrobků a dále pak situace, kdy vlastník známky zatím neobdržel zákonem požadované státní povolení pro dobu, kdy probíhá řízení o udělení povolení.

Podaří-li se vlastníkovi prokázat existenci řádného důvodu neužívání známky, dochází ke stavení ochranné lhůty, po odpadnutí důvodu lhůta pokračuje.⁷⁹

⁷⁹ Ubertaini, L.-C. Bemerkungen zum Benutzungszwang der Gemeinschaftsmarke. GRUR Int. 1995, s. 474

Užívání ochranné známky je ve Směrnici upraveno článkem 10, v zákoně § 13. Ustanovení Nařízení odpovídá ustanovení Směrnice, přitom ta byla do českého právního řádu transponována § 13 téměř doslovně. Úprava evropského i národního známkového práva je v této oblasti shodná.

Výčet sankcí za kvalifikované neužívání národní ochranné známky je uveden v § 14 a 31 Zákona (neužívaná starší ochranná známka není namítacím materiálem a její existence nemůže být důvodem pro zrušení nebo prohlášení pozdější shodné nebo podobné ochranné známky za neplatnou; zrušení ochranné známky Úřadem).

Teorie i praxe se dlouhou dobu potýkaly s otázkou, zda je pro účely ustanovení týkajících se užívání ochranných známek fiktivní užívání ochranné známky postaveno naroveň užívání faktickému. Česká nauka se přiklání k názoru, že by fiktivní užívání (tj. užívání na obchodních listinách, v inzerci, v katalogích aniž by toto užívání bylo současně spojeno se zaváděním konkrétních výrobků či služeb na trh) mělo postačit. Později byl před tuto otázku postaven Soud první instance v rámci řízení o předběžné otázce o výkladu Směrnice, který dovedl, že pro vyhnutí se sankčním opatřením je třeba ochrannou známku užívat fakticky.⁸⁰

Právě v oblasti praxe se komunitární a národní roviny této oblasti známkového práva nejvíce rozcházejí. Na národní rovině stačilo k udržení práv z ochranné známky fiktivní užívání. Komunitární praxe je stabilně v tomto ohledu mnohem přísnější, když pro udržení známkových práv vyžaduje užívání faktické. V návaznosti na výše zmíněný rozsudek Soudu první instance se však praxe národních známkových úřadů (a tím i ÚPV) postupně sladuje, dále bude třeba ochrannou známku užívat fakticky. V důsledku toho pak mohou vznikat velké problémy při udržování zejména historických ochranných známek, které však jsou v současnosti užívány jen zřídka.

9. OCHRANNÁ ZNÁMKA JAKO PŘEDMĚT VLASTNICTVÍ

Ochranná známka je samostatným předmětem vlastnictví, je pojmána jako věc v právním smyslu - může být převáděna, přechází na právního nástupce, může být předmětem licenční smlouvy nebo předmětem zástavy.

Ještě než se budu zabývat jednotlivými ustanoveními Nařízení a Zákona, musím zmínit ustanovení článku 16 Nařízení nazvané „rovnoprávné zacházení s ochrannou známkou Společenství jako s národní ochrannou známkou. Nestanoví-li články 17 až 24 Nařízení jinak, považuje se ochranná známka Společenství jako předmět vlastnictví jako celek a na celém území Společenství za národní ochrannou známku zapsanou v členském státě, ve kterém podle rejstříku ochranných známek Společenství:

- a) má majitel k příslušnému dni své bydliště nebo sídlo, nebo
- b) má majitel k příslušnému dni svou pobočku, nelze-li použít písmeno a).

⁸⁰ Rozsudek Soudu první instance T-203/02 ze dne 8. 7. 2004

Nelze-li použít odstavce 1, považuje se za členský stát uvedený v tomto odstavci stát, v němž má sídlo OHIM (Alicante, Španělsko).⁸¹

9.1. Převod a přechod ochranné známky

Stěžejním bodem úpravy ochranné známky jako předmětu vlastnictví je úprava jejího převodu a přechodu.

Nařízení upravuje převod ochranné známky Společenství v článku 17, ustanovení o přechodu ochranné známky Společenství Nařízení neobsahuje. Zákon o ochranných známkách jej upravuje v § 10, Směrnice ustanovení o převodu ani přechodu ochranné známky neobsahuje.

Převod ochranné známky je v Nařízení upraven článkem 17. Nařízení umožňuje „prázdný převod“ ochranné známky nezávislý na převodu podniku avšak převádí-li se podnik stanoví, že převod podniku jako celku zahrnuje i převod ochranné známky Společenství, ledaže by existovala opačná dohoda nebo to jasně vyplynulo z okolností. Nařízení umožňuje i částečný převod ochranné známky. Je třeba rozlišovat mezi přípustným sektorálním rozdělením ochranné známky spočívajícím v převodu ochranné známky Společenství jen pro některé zboží a služby, pro které je zapsána, a mezi nepřipustným teritoriálním rozdělením známky, spočívajícím v převodu ochranné známky jen pro určitou oblast Společenství (zásada jednotnosti).⁸²

Účinnost převodu ochranné známky Společenství se řídí právními předpisy aplikovatelnými na převod ochranné známky, nikoli Nařízením. Nařízení pro tento právní úkon předepisuje písemnou formu s podpisy smluvních stran (výjimka platí ve prospěch soudního rozhodnutí a převodu podniku). Převod ochranné známky nesmí působit klamavě na veřejnost. Na návrh jedné ze zúčastněných stran se zapisuje do rejstříku a zveřejní se. Z článkem 23 odst. 1 Nařízení založeným principem negativní publicity vyplývá, že dokud není nabyvatel zapsán do rejstříku, nemůže uplatňovat svá práva vůči třetím osobám, to ale neplatí pro převod podniku. Princip negativní publicity působí na jistotu v právních vztazích, pozitivně ovlivňuje důvěru subjektů v úplnost a správnost údajů zapsaných v rejstříku.

Úprava převodu národní ochranné známky v Zákoně je stručnější a méně komplexnější, na rozdíl od Nařízení upravuje Zákon i přechod ochranné známky.

Ochranná známka může být převedena nezávisle na podnik, a to pro všechny výrobky nebo služby, ¹⁸ pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. K převodu ochranné známky dochází na základě smlouvy, která musí mít obligatorně písemnou formu. Převodem se rozumí dobrovolný dispoziční

⁸¹ Je-li v rejstříku ochranných známek Společenství zapsáno několik osob jako spolumajitelé, použije se odstavec 1 ve vztahu k spolumajiteli, který je uveden jako první. Není-li to možné, použije se ve vztahu k dalším spolumajitelům v pořadí, v jakém jsou uvedeni. Nelze-li odstavec 1 použít ve vztahu k žádnému ze spolumajitelů, použije se odstavec 2

⁸² Brink, U. Markenhandel mit Gemeinschaftsmarken und deutschen Marken. Universität Konstanz, Dissertation, 2002. <http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=965314731>

úkon vlastníka ochranné známky, kterým přenechává svá práva k ochranné známce svému právnímu nástupci. Jedná se o nabytí vlastnického práva k ochranné známce z vůle jejího předchozího vlastníka.⁸³ Právní nástupce tak vstupuje do veškerých práv svého právního předchůdce. K převodu dochází uzavřením písemné smlouvy o převodu, účinný vůči třetím osobám je převod až zápisem do rejstříku. O zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran.

Ochranná známka přechází na nového vlastníka též v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Jedná se typicky o ustanovení §§ 460 a následujících občanského zákoníku o přechodu ke dni smrti zůstavitele v důsledku dědické sukcese do práv zemřelého. K přechodu dochází nezávisle na vůli původního vlastníka ochranné známky, přechod vlastnictví ochranné známky na právního nástupce je odvozen z jiné právní skutečnosti než z převodu ochranné známky. Přechodem se rozumí „nucený“ přechod práv a povinností vyplývajících z vlastnického práva k ochranné známce jinak než z vůle původního vlastníka.⁸⁴ Stejně jako převod je i přechod vlastnického práva k ochranné známce účinný vůči třetím osobám až zápisem do rejstříku. O zápis do rejstříku je oprávněn požádat právní nástupce původního vlastníka.

Stejná pravidla platí pro převod či přechod přihlášky.

Nařízení i Zákon obsahují pravidlo o nároku skutečného vlastníka ochranné známky na to, aby byl zápis převeden v jeho prospěch, byla-li ochranná známka bez jeho souhlasu zapsána na jméno jeho jednatele nebo zástupce. Zákon (§ 16) používá termínu obstaravatele – ten je třeba vykládat široce ve smyslu smluvního partnera. Obstaravatel se vyhne rozhodnutí nařizující přepis v rejstříku, prokáže-li řádné důvody svého chování, tj. dobrou víru. Rozhodovací pravomoc v tomto sporu přísluší soudům. Směrnice podobné ustanovení nezná.

Po shrnutí shodných a odlišných prvků obou úprav musím odkázat na základní princip úpravy vlastnického práva k ochranné známce Společenství, obsažený v článku 16 Nařízení a sice princip rovnoprávného zacházení ochranné známky Společenství jako s národní ochrannou známkou. Jeho podstata spočívá v tom, že nestanoví-li ustanovení článku 17-24 Nařízení jinak, podléhá známka majetkoprávním ustanovením státu původu, kterým je-li jím ČR jsou i výše zmíněná pravidla obsažená v zákoně o ochranných známkách.

9.2. Jiná práva

Úprava jiných práv, jejichž předmětem ochranná známka může být, je upravena v Nařízení články 19 – 21, Zákonem v § 17, Směrnice se této problematiky nedotýká.

⁸³ Knappová, M. a kol. Občanské právo hmotné I. Praha, ASPI, 2002, s. 295

⁸⁴ Knappová, M. a kol. Občanské právo hmotné I. Praha, ASPI, 2002, s. 295

Jak bylo výše zmíněno, ochranná známka je věcí v právním smyslu, proto může být předmětem zástavního práva (Zákon výslovně stanoví, že zástavní právo k ochranné známce vzniká až zápisem do rejstříku, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak), předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do konkurzní podstaty v konkurzním řízení nebo do seznamu majetku v řízení o vyrovnání. To platí jak pro národní tak pro společenstevní ochrannou známku.

V souvislosti s úpadkovým řízením stanoví Nařízení, že jediné úpadkové řízení, do kterého může být ochranná známka Společenství zahrnuta, je řízení zahájené v členském státě, na jehož území má dlužník střed svých hlavních zájmů (článek 21 odst. 1 Nařízení). Pokud je dlužníkem pojišťovna nebo úvěrová instituce, je jediné úpadkové řízení, do kterého může být ochranná známka Společenství zahrnuta, řízení zahájené v členském státě, ve kterém byla pojišťovna nebo instituce povolena. Všechna práva třetích osob vážnoucích na ochranné známce (ať už národní či Společenství) se na žádost zapíší do rejstříku a zveřejní.

9.3. Licence

Vlastník ochranné známky má výlučné právo ji užívat nebo svou ochrannou známku nechat užit. V případě, že se rozhodne přenechat právo užívat ochrannou známku 3. osobě, učiní tak licenční smlouvou (licenci). Jedná se o velmi významný instrument, a to jak z hlediska ekonomické výhodnosti, tak z hlediska zabezpečení výroby. Vždyť v dnešní době nemůžeme předpokládat, že například výrobce automobilů bude sám vyrábět i veškeré příslušenství ke svým vozům, propagační předměty etc. Bude však s největší pravděpodobností vlastníkem ochranné známky i pro tyto „doplňkové“ výrobky a jejich výrobu pro vlastní účely zajistí udělením licence vhodnému výrobcí, který mu je bude ke vší spokojenosti dodávat.

Licenci je třeba rozumět poskytovatelem licence nabyvatelovi udělené dovolení (oprávnění) k v licenci popsané činnosti, obzvláště k užití ochranné známky, která by mu jinak z důvodu exkluzivního práva mohla být vlastníkem ochranné známky zakázána.⁸⁵

Existuje více druhů licencí. Základní členění je na licenci výlučnou (exkluzivní) a nevýlučnou (jednoduchou).

Nevýlučnou (nebo také jednoduchou) licenci může poskytovatel licence poskytnout neomezenému počtu osob přičemž může současně svou ochrannou známku užívat i sám. Nabyvateli licence se tak dostává velmi slabého postavení, protože nemůže z užívání známky vyloučit třetí osoby.

Výlučnou (exkluzivní) licenci se nabyvatel dostává do výrazně lepšího postavení, poskytovatel licence se v ní totiž zavazuje, že neposkytne právo k užití ochranné známky 3. osobám a zároveň ji ani sám nebude užívat. Nabyvatel licence je tak výlučně a jedinečně oprávněn užívat ochrannou známku na daném území pro dané výrobky nebo služby. Proto v případě, že vlastníkem na 3. osobu převádí ochrannou

⁸⁵ Blíže k tomu Stumppf, G./ Herbert, M. Der Lizenzvertrag. Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft, 2005 nebo Gross, M. Marken-Lizenzvertrag. Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft, 1995

známku „zatíženou“ výlučnou licencí, která se vztahuje na všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, převádí jen tzv. holé vlastnictví (nuda proprietas).

Smluvními stranami budou klasicky na straně poskytovatele vlastník ochranné známky, na straně nabyvatele jakákoli 3. osoba. Bude-li možné, aby na straně poskytovatele vystupovala jiná osoba, např. nabyvatel licence (pak by se jednalo o podlicenci), záleží na konkrétním známkoprávním předpise. Podle českého práva (§ 511 odst. 2 obchodního zákoníku) je tato možnost vyloučena.

Licence je poskytována pro určitý rozsah zboží nebo služeb, tj. pro všechno zboží nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána nebo jen pro některé z nich. Licence je poskytována pro určité území, půjde typicky o území konkrétního státu nebo např. území Společenství, je však možné licenci ještě dále vymezit konkrétně pro určitou část státu, například proto, aby bylo možné udělit současně více licencí.⁸⁶

Nariadení upravuje licenci v článku 22, Směrnice v článku 8, Zákon v § 18.

Licence je v Nařízení upravena jen velmi povrchně, s tím, že na ni budou aplikovány národní předpisy státu „původu“, proto zde jako první uvedu českou právní úpravu.

V českém právním řádu je licence pro všechny předměty průmyslového vlastnictví rámcově upravena v obchodním zákoníku (§ 508 až 515). Zvláštní úprava se nachází v § 18 Zákona. Tato zákonná úprava je pak doplňována konkrétními ujednáními smluvních stran. Podobně jako u jiných dispozičních práv vlastníka ochranné známky je smlouva mezi smluvními stranami platná a účinná již jejím uzavřením, účinky této smlouvy vůči 3. osobám však nastávají až jejím zápisem do rejstříku, který provede ÚPV na základě žádosti kterékoli ze smluvních stran. Licenční smlouva může být poskytnuta jak pro všechny výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, tak jen pro některé z nich. Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná.

Podle obchodního zákoníku opravňuje licenční smlouvou k ochranné známce poskytovatel nabyvatele (licenciáta) ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z ochranné známky a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty. Jedná se o smlouvu úplatnou. Smlouva vyžaduje písemnou formu. Licenční smlouva se může vztahovat jak na celé území ČR tak na její část.

Jak již bylo zmíněno, smlouva je účinná mezi smluvními stranami již jejím přijetím, v případě, kdy bude nabyvatel licence chtít užívat ochrannou známku ve vztahu k třetím osobám, je třeba, aby byla licenční smlouva zapsána do rejstříku. V případě, že by tento zákonný požadavek nebyl splněn, nebude se k takovému užívání přihlížet pro potřeby řízení o zrušení známky, což může mít fatální důsledky pro další trvání ochranné známky. Do rejstříku se dále zapisuje údaj, zda jde o výlučnou nebo nevýlučnou licenci. Ten je relevantní z hlediska zápisů pozdějších licencí. Zápis nebo odmítnutí zápisu pozdější licence je relevantní z hlediska účinků této smlouvy vůči třetím osobám.

⁸⁶ Dále k tomu Braitmayer, O. Die Lizenzierung von Marken: eine entscheidungs- und transaktionskostentheoretische Analyse. Frankfurt am Main, Lang, 1998

Sublicence, tedy nabyvatelovo přenechání výkonu práva jiným osobám, je ze zákona vyloučena. Poskytovatel licenční smlouvy je po dobu trvání licenční smlouvy povinen udržovat právo k ochranné známce. Avšak vzhledem k tomu, že zákon staví užívání ochranné známky licenciátem na roveň jejímu užívání přímo vlastníkem, má licenciát povinnost užívat ochrannou známku po dobu trvání licenční smlouvy.

Zákon pamatuje na postavení vlastníka ochranné známky pro případ zásadního porušování licenční smlouvy, když stanoví, že vlastník ochranné známky se může dovolávat svých práv z ochranné známky (tj. je oprávněn zahájit proti nabyvatelovi licence řízení o porušení práv k ochranné známce) vůči nabyvatelovi licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o dobu trvání licence, podobu, ve které může být ochranná známka užívána, rozsah výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka užívána, nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.

Ustanovení § 18 odstavce 4 Zákona původně upravovalo procesní postavení licenciáta z hlediska jeho oprávnění podat návrh na zahájení řízení ve věci porušení práv z ochranné známky. Podmiňovalo jej souhlasem vlastníka známky, ledaže by se jednalo o nabyvatele výlučné licence, který upozornil vlastníka ochranné známky o jednání porušujícím nebo ohrožujícím práva z ochranné známky a vlastník ochranné známky zůstal nečinným ve lhůtě dvou měsíců od doručení oznámení. Nabyvatel výlučné licence mohl v tomto případě zahájit řízení ve věci porušení práv z ochranné známky sám. Toto ustanovení však bylo zrušeno zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Nové ustanovení řešící tuto otázku najdeme v § 2 odstavci 2 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který shodně s výše zmíněným původním ustanovením Zákona stanoví, že nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Souhlas se na rozdíl od starší úpravy nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám. Došlo tedy k zkrácení lhůty, po kterou je k zahájení řízení ve věci porušení známkového práva oprávněn pouze vlastník ochranné známky a zároveň odpadla podmínka, že se musí jednat o nabyvatele výlučné licence. Nebyla-li licenční smlouva sjednána na dobu určitou, lze ji vypovědět. Zákon stanoví subsidiárně výpovědní dobu jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

Licenční ujednání mohou být součástí jiné smlouvy (franchising⁸⁷).

Licenční smlouva je v Nařízení upravena článkem 22. Účinnost smlouvy se řídí smluvním ujednáním. Na rozdíl od české národní úpravy nepředepisuje Nařízení pro licenční smlouvu žádnou formu, to znamená že ji bude moci poskytnout i ústně. K tomu ale bude docházet zřídka a tak je to i správně, protože zejména v případech licencí poskytnutých na delší dobu hraje písemné vyhotovení smlouvy

⁸⁷ K podstatě franchisingu Brink, U. Markenhandel mit Gemeinschaftsmarken und deutschen Marken. Universität Konstanz, Dissertation, 2002. <http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=965314731>, s. 135

důležitou roli z hlediska právní jistoty účastníků právního vztahu. Licence se na návrh jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní. Nejde však o zápis konstitutivní, má význam z hlediska účinků poskytnuté licence vůči třetím osobám. Licence může být poskytnuta pro všechny zboží nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána nebo jen pro jejich část, může být poskytnuta pro celé území Společenství nebo jen pro jeho část, který může být vymezena hranicemi státu, ale může tvořit i jinak ohraničenou část Společenství. Vlastník ochranné známky může udělit licenci jako výlučnou nebo nevýlučnou.

Nabyvatel licence je povinen užívat ochrannou známku Společenství v souladu se smlouvou.

V případě, že ustanovení smlouvy poruší, vlastník ochranné známky se může bránit po linii smluvní, ale i pomocí žaloby pro porušení práv k ochranné známce Společenství.

Na rozdíl od úpravy národní ochranné známky obsažené v Zákoně uděluje Nařízení nabyvatelovi licence ještě další velmi praktické procesní oprávnění a sice oprávnění vstoupit do vlastnickem známky zahájeného řízení pro porušení práv z ochranné známky za účelem získání náhrady škody, která mu náleží. V tomto případě své oprávnění neodvozuje od vlastníka známky, ale hájí svá vlastní práva na náhradu škody.

License se zapisuje do rejstříku, stejně tak její změny a zánik. Tyto údaje se zveřejní.

10. DOBA PLATNOSTI A OBNOVA ZÁPISU

Ochranné známky na rozdíl od jiných průmyslověprávních statků (typicky patentů) nespočívají v určitém technickém řešení, které by po vypršení zákonem stanovené ochranné doby mělo být přístupné ve prospěch společnosti, ale jejich účelem je ochránit získané pozice na trhu, proto známkoprávní předpisy stanoví relativně krátkou ochrannou dobu s tím, že ji je možné prodloužit a to i opakovaně. V případě, že uplyne ochranná doba ochranné známky a nebude včasně podán návrh na její obnovení, ochranná známka zaniká, stává se volným označením.

Nařízení upravuje dobu platnosti a obnovu zápisu v článku 46 a 47, Zákon v § 29. Směrnice odpovídající ustanovení neobsahuje.

Nařízení stanoví jako dobu platnosti zápisu ochranné známky Společenství deset let ode dne podání přihlášky s tím, že zápis může být obnoven i opakovaně. O obnovu je třeba požádat ve lhůtě šesti měsíců, která uplyne posledním dnem měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany, žádost o obnovu je zpoplatněna. Nařízení vychází vlastníkům ochranných známek vstříc v tom smyslu, že umožňuje podat žádost o obnovu ještě v dodatečné šestiměsíční lhůtě po uběhnutí řádné lhůty pro podání žádosti o obnovu zápisu, to však jen za předpokladu, že bude k poplatku zaplacen i příplatek jako sankce za promeškání řádné lhůty. Dalším vstřícným krokem evropského zákonodárce vůči vlastníkům ochranných známek Společenství je v dodatečném předstihu provedené upozornění OHIM směřující k vlastníku známky a osobám, které mají k známce zapsané právo, o uplynutí doby platnosti zápisu.

Narizení sice výslovně stanoví, že neposkytnutí této informace nezakládá odpovědnost OHIM, přesto se jedná o výraznou pomoc, protože tím, že jsou informovány i jiné zainteresované osoby než je vlastník ochranné známky, se výrazně zmenšuje riziko toho, že by vlastník svou nedbalostí přišel o ochrannou známku, čímž by byly poškozeny i tyto další osoby. Žádost o obnovu zápisu je oprávněn podat vlastník známky nebo osoba jím výslovně zmocněná. Obnova platnosti nabývá účinnosti dnem následujícím po uplynutí platnosti zápisu.

Zákon o ochranných známkách shodně stanoví dobu platnosti zápisu 10 let ode dne podání přihlášky s tím, že zápis je možné vždy na dobu 10 let prodloužit. Lhůta pro podání žádosti o obnovení zápisu je delší než v případě Narizení, činí 12 měsíců před skončením doby platnosti avšak nejpozději poslední den doby platnosti. Žádost o obnovu zápisu je zpoplatněna podle zákona o správních poplatcích, poplatky je třeba zaplatit ve lhůtě pro podání žádosti, jinak se na žádost hledí, jako by nebyla podána. Stejně jako Narizení stanoví i zákon dodatečnou šestiměsíční poshověcí lhůtu po uplynutí doby platnosti jako poslední možnost podání žádosti o obnovu ochranné známky, i v tomto případě je vlastník sankcionován zvýšením poplatku, tentokrát na dvojnásobnou výši. Zákon stanoví jako osobu oprávněnou podat žádost o prodloužení platnosti zápisu pouze vlastníka, to však nejspíš neznamená, že by žádost nemohla být podána prostřednictvím jeho zástupce na základě plné moci k tomuto úkonu udělené.

Oba předpisy shodně uvádějí možnost obnovení zápisu jen pro některé výrobky či služby, pro které byla známka zapsána (částečná obnova známky).

11. ZÁNİK ZNÁMKOVÉHO PRÁVA

11.1. Uplynutí doby platnosti.

Pravidelným způsobem zániku práva k ochranné známce je uplynutí doby platnosti. Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky, nepožádá-li vlastník ve stanovené lhůtě o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne a to aniž by bylo třeba úředního výroku. Uplynutím ochranné doby zanikají práva vlastníka ochranné známky, označení se stává volným.

11.2. Vzdání se

Ochranná známka je předmět vlastnictví. Obsahem vlastnického práva k ochranné známce je právo známku držet, požívat, užívat a disponovat s ní, včetně práva se jí vzdát. Vzdáním se známky dochází k zániku známky před uplynutím doby platnosti.

Vzdání se ochranné známky Společenství je upraveno v článku 49 Narizení, který stanoví, že vlastník ochranné známky Společenství se jí může kdykoli vzdát. Vzdání se práva ke známce může být úplné působící vůči všem výrobkům a službám, pro které byla známka zapsána, nebo částečné vztahující se

jen na některé výrobky nebo služby. Vzdání se práva má některé shodné rysy se zpětvzetím nebo omezením přihlášky, ale také se od něj výrazně odlišuje. Vzdání se práva působí pro futuro ex nunc, nemá tedy zpětné účinky. Vzdání se práva vyžaduje písemnou formu, jeho účinky nastávají až zápisem do rejstříku, jedná se o konstitutivní zápis.

K ochranně práv třetích osob zapsaných v rejstříku u ochranné známky je stanoveno, že vzdání se práva bude do rejstříku zapsáno jen se souhlasem těchto osob. Jedná se zejména o osoby, jejichž věcná práva vážnou na ochranné známce, ale také třeba o věřitele v případě nuceného výkonu rozhodnutí nebo bylo-li do registru zapsáno konkurzní nebo podobné řízení.

V případě, kdy je v rejstříku zapsána licence, zápis vzdání se práva bude proveden jen v případě, že vlastník známky prokáže, že informoval nabyvatele licence o svém úmyslu vzdát se práva. Zápis se provede až po uplynutí tříměsíční lhůty stanovené prováděcím nařízením.⁸⁸

Vzdání se práva k národní ochranné známce (§ 30 Zákona) je upraveno podobně. Vzdání se práva k ochranné známce se uskutečňuje písemným prohlášením doručeným ÚPV⁸⁹ a to buď v celém rozsahu, tj. pro všechny výrobky nebo služby, pro které je známka zapsána, nebo v omezeném rozsahu jen pro některé z nich.

Vzhledem k tomu, že Zákon na rozdíl od Nařízení neobsahuje ustanovení na ochranu licenciáta příp. jiných osob, jejichž práva na ochranné známce vážnou, jsou v Zákoně i účinky prohlášení o vzdání se ochranné známky upraveny rozdílně. Ty totiž nastávají už dnem doručení prohlášení ÚPV a nelze je vzít zpět. Vzdání se práv k ochranné známce je vyznačeno v rejstříku a oznámeno ve Věstníku.

Stejně jako Nařízení stanoví i Zákon, že známka může být zrušena nebo prohlášena za neplatnou i v případě, že se jí její vlastník vzdal.

V této souvislosti bych ráda zmínila tzv. disclaimer – nedistinktivní prvek označení. Obě úpravy ho jako součást ochranné známky připouštějí za předpokladu, že v případě, že ponechání takového prvku v ochranné známce může vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, můžou úřady požadovat přihlašovatelovo prohlášení, že ve vztahu k tomuto prvku nebude uplatňovat výlučné právo⁹⁰.

Prohlášení o omezení rozsahu ochrany ve vztahu k nedistinktivnímu prvku má některé společné rysy s institutem vzdání se ochranné známky, rozdíl spočívá v tom, že vzdání se práva k ochranné známce nastává kdykoli po jejím zápisu do rejstříku, kdežto prohlášení o vzdání se ochrany nedistinktivního prvku zápisu známky předchází, resp. představuje odkládací podmínku zápisu známky do rejstříku.

11.3. Zrušení známky

Dalším mimořádným způsobem zániku práva k ochranné známce je její zrušení úřadem (ÚPV, OHIM). K tomuto kroku dochází v případě, že sice ochranné známce byla udělena ochrana v souladu

⁸⁸ Blíže k problematice vzdání se Berlit, W. Das neue Markenrecht. 5. Auflage. München: C. H. Beck, 2006

⁸⁹ Písemné vzdání se práv ke známce učiněné vůči jinému úřadu není účinné

⁹⁰ Zákon převzal ustanovení upravující disclaimer z Nařízení

s právními předpisy, nicméně v průběhu času nastaly skutečnosti, v důsledku kterých neexistuje veřejný zájem na jejím dalším trvání, resp. existuje veřejný zájem na jejím zániku. K zrušení ochranné známky dochází ve sporném řízení při naplnění některého ze zrušovacích důvodů, které jsou stanoveny ve známkoprávních předpisech. Typicky se jedná o kvalifikované neužívání, zdruhovění ochranné známky nebo nebezpečí klamavosti ochranné známky v důsledku jejího užívání. Zrušení ochranné známky může být úplné, tj. pro všechny výrobky či služby, pro které je zapsána, nebo částečné, tj. jen pro některé z nich.

Zrušení ochranné známky Společenství je v Nařízení upraveno článkem 50, který upravuje zrušovací důvody, článkem 54 upravujícím účinky zrušení ochranné známky, články 55 a 56 upravují řízení. K zrušení ochranné známky může dojít jak pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána (úplné zrušení), tak jen pro jejich část (částečné zrušení).

Zrušovací důvody jsou tři – nedostatečné užívání ochranné známky, zdruhovění a klamavé užívání ochranné známky.

Podle článku 50 odst. 1 Nařízení může být ochranná známka zrušena na základě návrhu podaného u OHIM nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody.

Zrušení ochranné známky patří k sankcím předpokládaným v článku 15 Nařízení. Jedná se o opatření zamezující hromadění ochranných známek v rejstříku, které nejsou jejími vlastníky skutečně užívány, čímž je bráněno třetím osobám, aby si dané neužívané označení přihlásily k ochraně a zapsanou ochrannou známku pak užívaly na svých výrobcích nebo službách.

Zrušení ochranné známky není absolutně nevyhnutelným důsledkem „kvalifikovaného“ neužívání známky v tom smyslu, že by vždy muselo nutně nastat, není-li ochranná známka užívána po stanovenou dobu. Spíše než ke zrušení ochranné známky dojde častěji k zhojení „zrušitelnosti“ ochranné známky tím, že ji vlastník v případě prvního užívání začne řádně užívat nebo bude v jejím řádném užívání pokračovat. To platí i v případě, že byl po uplynutí pětileté lhůty podán návrh na zrušení ochranné známky příp. protizaloba. V takovém případě je však stanovena tříměsíční lhůta, která začíná běžet uplynutím pětileté „ochranné doby“, v průběhu které je-li podán návrh na zrušení ochranné známky resp. protinávrh, nebude k obnovenému užívání ochranné známky přihlíženo a ochranná známka bude zrušena. To znamená, že podání návrhu na zrušení ochranné známky během této tříměsíční lhůty má za následek, že zahájení nebo pokračování řádného užívání ochranné známky neznamená zhojení její „zrušitelnosti“ a návrhu bude vyhověno. Propásne-li navrhovatel tuto lhůtu, návrh bude zamítnut. Výše popsané pravidlo však neplatí bezvýjimečně – začal-li vlastník ochranné známky připravovat její další užívání aniž by věděl o chystaném návrhu, dojde i v tomto případě ke zhojení „zrušitelnosti“ a návrh bude zamítnut. Jak je třeba vykládat pojem přípravy pro započatí užívání nebo pokračování užívání Nařízení nestanoví. Zjevné je, že pouhý úmysl ani opatření k jeho

realizaci učiněná výlučně ve vnitřním prostředí podniku nestačí. Je třeba, aby tato opatření byla seznatelná veřejně (např. oznámení zavedení nového výrobku na trhu, zahájení reklamní kampaně etc.).

K udržení práv z ochranné známky je jí třeba užívat fakticky, t.j. užívat ji ve spojení s na trh zaváděnými nebo zavedenými výrobky nebo službami. Fiktivní užívání např. v reklamě nebo na obchodních listinách u ochranné známky Společenství neobstojí, známka bude v případě návrhu zrušena.

Článek 7 odst. 1 Nařízení stanoví, že označení nebude přiznána ochrana je-li tvořeno výlučně označením druhovým. Článek 50 odst. 1 písm. b) stanoví, že známka může být zrušena, pokud se v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána. K zdruhovění známky dochází zřídka, jedná se zpravidla o konec vývoje nějakého velice úspěšného produktu („vídeňské párky“).⁹¹

Druhové označení je takové, které se stalo obvyklým v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech pro označení určitého druhu zboží a služeb.

Tradičně jsou nebezpečí zdruhovění vystaveny slovní ochranné známky, v úvahu přichází i zdruhovění známky obrazové nebo prostorové. Celá ochranná známka musí být druhovým označením, ne jen její část. K zdruhovění musí dojít v obchodním styku. Proto je uvádění ochranné známky jako druhového označení v literatuře, slovnících, nebo v tisku pro splnění předpokladů zrušovacího důvodu zdruhovění nepodstatné, přesto představuje pro ochrannou známku nemalé riziko. Proto také poskytuje článek 10 Nařízení možnost ochrany před tímto zacházením s ochrannou známkou. K zdruhovění musí dojít zcela, ochranná známka musí být přijímána jako druhové označení celou veřejností – proto např. vnímá-li běžný spotřebitel ochrannou známku jako druhové označení, ale přitom v odborném kruhu platí stále za ochrannou známku, ochrannou známku nebude možno zrušit. Konečně proces zdruhovění musí být ukončen – tj. ochranná známka zdruhověla jako celek a to ve Společenství, tj. v důsledku zásady jednotnosti postačí zdruhovění v části Společenství.

Nemalou vinu na zdruhovění ochranné známky nese její vlastník. Kdo sám uvádí svou ochrannou známku jako druhové označení, nebo dovolí takové užívání konkurenci, musí počítat s následky jejího zdruhovění. Vlastník musí svou ochrannou známku chránit včasně přijatými právně relevantními opatřeními.

Ochranné známce nebude poskytnuta ochrana, pokud by v důsledku jejího užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost, nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

⁹¹ Marx, C. Deutsches und europäisches Markenrecht: Handbuch für die Praxis. Neuwied: Luchterhand, 1999

Jedná se o případy, kdy je známka v důsledku svého užívání obsahově klamavá, tzn. není-li užívána v jiné než klamavé formě. K tomu může dojít jen tehdy, změní-li ochranná známka svůj obsah, což v důsledku může vést ke klamání jejího „publika“.

Pravidelně v případě klamavého užívání ochranné známky postačí zákaz takového užívání, není třeba trestat vlastníka ochranné známky její ztrátou. Přesto však bude tato sankce v některých případech nevyhnutelná. Článek 50 odst. 1 písm. c) je zrcadlovým obrazem ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. g) Nařízení.

Zákon obsahuje úpravu zrušení národní známky v § 31, jedná se o převzetí ustanovení článku 12 Směrnice.

První tři zrušovací důvody uvedené v Nařízení, tj. kvalifikované neužívání, zdruhovění a klamavost v důsledku užívání ochranné známky jsou upraveny a vykládány v obou předpisech podobně.

Výjimku v případě zrušovacího důvodu kvalifikovaného neužívání ochranné známky tvořila možnost fiktivního užívání národní ochranné známky pro udržení práv z ní vyplývajících.⁹² Mezitím došlo ke změně, faktické užívání ochranné známky bude dále vyžadováno i v případě národní ochranné známky.

Vedle toho obsahuje zákon o ochranných známkách jeden specifický zrušovací důvod a sice pravomocné soudní rozhodnutí, podle kterého je užívání ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, na základě něhož ÚPV předmětnou známku zruší. Řízení, jehož výsledkem je zrušení ochranné známky se zahajuje výlučně na návrh podaný ve lhůtě šesti měsíců od právní moci předmětného rozhodnutí.

Nařízení i Zákon obsahují zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti. Budou zmíněna níže.

Obě úpravy se rozcházejí v určení okamžiku, ke kterému se váží účinky zrušení ochranné známky.

Podle Nařízení se zrušená ochranná známka Společenství považuje za nemající účinky ode dne podání návrhu na zrušení (případně protinávrhu) s tím, že na žádost účastníka může být stanoven jako den zrušení ochranné známky den dřívější, ke kterému nastal důvod zrušení ochranné známky. Podle Zákona dochází ke zrušení ochranné známky právní mocí rozhodnutí o jejím zrušení. Podle obou předpisů nastávají účinky zrušení známky ex nunc, nepůsobí zpětně ke dni vzniku ochranné známky ale pro futuro k výše naznačenému dni.

⁹² K problematice užívání ochranné známky se ÚPV vyjádřil mj. i v rozhodnutí O-165-32, ve kterém zdůraznil, že důkazem o užívání ochranné známky nemusí být jenom označované výrobky nebo služby, ale i firemní literatura, faktury, nabídkové listy apod., na kterých je ochranná známka uvedena nebo z nich vyplývá, že pod daným označením bylo zboží majitele ochranné známky na trhu. Citovaný zákon (rozhodnutí se vztahuje k dříve platnému zákonu č. 137/1995 Sb.) výslovnou povinností faktického užívání ochranné známky jejím majitelem nebo licenciátem nestanoví. Návrh (na výmaz) ob stojí jen tehdy, existuje-i totální absence zájmu majitele o ochrannou známku a neučinil-li v rozhodném období ničeho, co by naznačovala známku třeba fiktivně užívat.

11.4. Neplatnost

Dalším mimořádným způsobem zániku známkového práva je prohlášení její neplatnosti. Na rozdíl od zrušení, ke kterému dochází poté, co byla ochranná známka v souladu s právem zapsána do rejstříku a teprve následně u ní nastal některý ze zrušovacích důvodů, pro který bylo třeba ji zrušit, dochází k prohlášení ochranné známky za neplatnou v případech, kdy ochranná známka neměla být vůbec zapsána, to znamená v případech jejího zápisu provedeného v rozporu s normami známkového práva. Prohlášením ochranné známky za neplatnou se tak odstraňuje nežádoucí stav, který vznikl zápisem takové ochranné známky do rejstříku.

Nařízení reguluje neplatnost ochranné známky Společenství v člancích 51,52. Zákon upravuje neplatnost národní ochranné známky v § 32. Směrnice upravuje společně důvody zamítnutí či neplatnosti ochranné známky v člancích 3 a 4, tím i ukazuje na vzájemnou souvislost obou ustanovení.

Nařízení rozlišuje absolutní a relativní důvody neplatnosti ochranné známky Společenství. Pro oba druhy důvodů platí, že neplatnost ochranné známky Společenství bude prohlášena v řízení zahájeném na základě návrhu podaného u Úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv k ochranné známce Společenství.

Absolutní důvody neplatnosti ochranné známky podle Nařízení jsou upraveny článkem 51. Jedná se o skutečnost, že ochranná známka Společenství byla zapsána v rozporu s článkem 7 Nařízení anebo pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře (*mala fides*).

K porušení článku 7 dojde, byla-li ochranná známka zapsána do rejstříku, přestože nebyla způsobilá zápisu. Článek 51 odst. 1 je zrcadlovým obrazem článku 7 Nařízení. V tomto smyslu je řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou korektivem chyb OHIM.

Co se týče důvodu neplatnosti známky spočívajícím ve zlé víře přihlašovatele ochranné známky, je třeba dodat, že Nařízení bližší definici zlé víry nestanoví.⁹³ Toto ustanovení by mělo dopadat zejména na případy, které nespádají pod některý z absolutních nebo relativních důvodů odeprání zápisu ochranné známky, ale kdy je přesto další trvání známky považováno za nedovolené. To bude zejména nabude-li někdo známku jen za tím účelem, aby jí vydíral třetí osobu nebo aby tím zablokovat její nabytí někým jiným etc. V tomto smyslu je institut neplatnosti známky korektivem absence požadavku úmyslu užívat ochrannou známku jako předpokladu vlastnictví ochranné známky.

Důvod neplatnosti musí být dán jak v době přihlášení ochranné známky tak v době jejího zápisu do rejstříku.

Byla-li však ochranná známka zapsána v rozporu s článkem 7 odst. 1 písm. b), c), d), nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Otázka zohlednění dodatečného odpadnutí jiných důvodů zápisné způsobilosti je sporná.

⁹³ Helm, H. Die bösgläubige Markenmeldung. GRUR 1996, s. 593

Existuje-li důvod ke zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo službám, pro které byla ochranná známka Společenství zapsána, bude ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

Relativními důvody neplatnosti ochranné známky Společenství jsou v článku 8 uvedená starší práva, která opravňují k podání námitek a další absolutní a jiná práva v článku 8 uvedená.

Relativní důvody neplatnosti ochranné známky Společenství jsou shodné s relativními důvody zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení, tj. spočívají v tom, že zápisem předmětné ochranné známky Společenství do rejstříku bylo ohroženo nebo porušeno právo vlastníka starší ochranné známky a ten se pomocí návrhu na prohlášení známky za neplatnou domáhá ochrany svých práv. Nemusí se nutně jednat jen o majitele starší ochranné známky, může jít také o jiné starší právo – např. právo na jméno, právo autorské, právo k vlastnímu portrétu etc.

Vlastník napadené ochranné známky Společenství se vyhne jejímu prohlášení za neplatnou jen obstará-li si dodatečný souhlas vlastníka staršího práva se zápisem své ochranné známky do rejstříku. Existuje-li důvod ke zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka Společenství zapsána, prohlásí se známka za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.⁹⁴

Účinky zrušení ochranné známky Společenství nastávají pro futuro ex nunc ode dne podání návrhu na zrušení nebo protinávrhu. Na žádost účastníka je možné uvést dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.

Účinky prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou nastávají pro preterito ex tunc – pohlíží se na ni za nemající účinky od samého počátku. Zpětný účinek se zásadně netýká rozhodnutí ve věci porušení, která nabyla právní moci a byla vykonána před rozhodnutím o zrušení nebo neplatnosti a smluv uzavřených před rozhodnutím o zrušení nebo neplatnosti, v míře, v jaké bylo podle nich plněno před tímto rozhodnutím.

Institut neplatnosti národní ochranné známky je upraven v § 32 Zákona. Byl převzat z Nařízení a to včetně důvodů prohlášení ochranné známky za neplatnou a to z důvodu stejného zacházení s národními a komunitárními ochrannými známkami.⁹⁵ Úřad prohlásí podle § 32 Zákona ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6 Zákona. Řízení o neplatnosti ochranné známky se zahajuje na návrh třetí osoby, nebo z vlastního podnětu (ex off). Návrh třetí osoby je zpoplatněn podle zákona o správních poplatcích, návrh se považuje za podaný až zaplacením poplatku.

Účelem tohoto ustanovení je zbavit rejstřík ochranných známek, které neměly být vůbec zapsány.

⁹⁴ Dále např. Stöckel, M. Handbuch Markenrecht. Berlin: E. Schmidt, 2003

⁹⁵ Blíže k tomu Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb.

Jedná se o institut převzatý z Nařízení. Byl převzat, aby bylo s vlastníky národních ochranných známek zacházeno stejně jako s vlastníky ochranných známek Společenství.

Podobně jako stanoví § 5 Zákona, že označení, které trpí důvody zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. b), c, d) je možné zapsat do rejstříku, jestliže přihlašovatel prokáže, že ještě před zápisem získala ochranná známka rozlišovací způsobilost pro výrobky či služby, pro které je zapsána, stanoví § 32 odst. 2 Zákona, že v případě nesprávně zapsaného označení z důvodů § 4 písm. b), c), d) nebude zapsaná ochranná známka prohlášena za neplatnou, podaří-li se jejímu vlastníkovi prokázat, že tato ochranná známka získala po zapsání do rejstříku v důsledku užívání rozlišovací způsobilost pro výrobky či služby, pro které je zapsána.

Specifický okruh osob podávajících návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou najdeme v § 7 Zákona a to z důvodů rovněž v tomto ustanovení vymezených. Jedná se o okruh osob aktivně legitimovaných k podání námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku.

Starší ochranná známka může být důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou jen je-li řádně užívána v souladu se zákonem, to znamená není-li v jejím případě naplněn § 13 Zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že i když jsou v této otázce Nařízení i Zákon koncipovány rozdílně (Nařízení rozlišuje absolutní a relativní důvody neplatnosti), po obsahové stránce se překrývají.

Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou se hledí, jako by nebyla zapsána, jako by nikdy nevznikla – tj. účinky prohlášení ochranné známky nastávají ex tunc.

Ochranná známka může být prohlášena za neplatnou i poté, co se jí vlastník vzdal nebo co zanikla uplynutím doby platnosti. Smyslem této úpravy je umožnit odstranění právních následků chybného zapsání ochranné známky do rejstříku. V případě, že ochranná známka zanikne uplynutím ochranné doby nebo tím, že se jí vlastník vzdá, zanikají práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví k ochranné známce a vztahy z těchto práv vycházející ex nunc, tedy s účinky ke dni zániku ochranné známky. Stále je však možné domáhat se plnění z právních vztahů vzniklých za dobu platnosti ochranné známky.

Ukáže-li se ale, že ochranná známka neměla být vůbec zapsána, neexistuje důvod takovéto ochrany vlastníků „vadných“ ochranných známek, proto umožňuje Zákon jejich prohlášení za neplatné s účinky ex tunc, na takovou ochrannou známku se hledí jako by ochranná známka nevznikla a tudíž není co nárokovat, čeho se domáhat.

Vztahuje-li se důvod neplatnosti ochranné známky jen na některé výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, je ochranná známky prohlášena za neplatnou jen v tomto rozsahu. Ve zbytku výrobků a služeb není platnost ochranné známky dotčena.

Účinky zrušení nebo neplatnosti ochranné známky se netýkají jednak rozhodnutí ve věci porušení práv z ochranné známky, která nabyta právní moci a byla vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o

zrušení nebo neplatnosti ochranné známky a jednak smluv uzavřených před nabytím právní moci zmiňovaných rozhodnutí, ale jen v rozsahu plnění poskytnutého před nabytím právní moci těchto rozhodnutí. Lze však požadovat vrácení plnění poskytnutého na základě smlouvy.

Jak návrh na zrušení ochranné známky tak návrh na její prohlášení za neplatnou je třeba doručit Úřadu v písemné podobě, musí být odůvodněn a doložen důkazy. Za podaný se považuje až zaplacením správního poplatku podle zákona o správních poplatcích.

12. KOLEKTIVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Kolektivní ochranná známka je ochranná známka zapsaná pro právnickou osobu nebo sdružení, kterou mohou v souladu se smlouvou o jejím užívání užívat členové, společníci nebo účastníci právnické osoby nebo sdružení. Podstatným znakem kolektivní ochranné známky je její užívání členy vlastnického subjektu. Nastává tak právně zajímavá konstrukce, kde vlastník a uživatel kolektivní ochranné jsou dva odlišné subjekty. Právnická osoba nebo sdružení sice kolektivní ochrannou známkou vlastní, mají zákonná práva k její ochraně, nemá však právo ji užívat. Toto právo svědčí jen členům nebo účastníkům právnické osoby nebo sdružení za podmínek stanovených smlouvou o užívání. Účelem kolektivní ochranné známky není individualizovat výrobky nebo služby jednoho subjektu, jejím účelem je ukázat příslušnost takové osoby jako člena nebo účastníka určité právnické osoby nebo sdružení (např. Všeobecné konfederace výrobců vín ve Francii).

Určujícím prvkem pro vztahy mezi členy právnické osoby nebo účastníky sdružení a pro podmínky používání kolektivní ochranné známky je smlouva o jejím užívání. Musí být obligatorně vypracována v písemné formě a uzavřena všemi členy či společníky právnické osoby nebo sdružení. Je podstatnou náležitostí přihlášky kolektivní ochranné známky. Po obsahové stránce upravuje vymezení vzájemných práv společníků či účastníků právnické osoby nebo sdružení jako uživatelů kolektivní ochranné známky (zejména jakým způsobem bude rozhodováno o užívání kolektivní ochranné známky, jak budou řešeny spory etc.), dále pak vymezení kontrolního mechanismu nad dodržováním užívání ochranné známky tak, aby nedocházelo k právně relevantním pochybením aj.

Ze samotné konstrukce kolektivní ochranné známky jako známky sloužící kolektivu vlastnického subjektu vyplývá, že kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence, nemůže být poskytnuta jako zástava a vyloučeno i její převedení na jinou osobu.

Nařízení upravuje kolektivní ochranné známky Společenství ustanoveními čl. 64-72. Zákon o ochranných známkách je upravuje v § 35 až 40. První směrnice se této problematiky dotýká jen okrajově.

Oba předpisy dodržují stejnou výše naznačenou konstrukci kolektivní ochranné známky. V čem se však rozcházejí je okruh osob způsobilých být vlastníky kolektivní ochranné známky.

Nařízení stanoví, že o zápis kolektivní ochranné známky Společenství mohou požádat sdružení výrobců, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, která mají způsobilost mít práva a povinnosti všeho druhu a způsobilost k právním úkonům, jakož i právnické osoby veřejného práva. Osobnostním předpokladem vlastnictví kolektivní ochranné známky Společenství je tak právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům.

Zákon není v této otázce tak přísný když jako vlastníka národní kolektivní ochranné známky označuje právnické osoby a sdružení. Co se týče sdružení, bude se jednat např. o sdružení podle zákona o sdružování občanů, občanského zákoníku a dalších předpisů, tj. i o sdružení postrádající právní subjektivitu.

Na kolektivní ochranné známky jsou aplikovány ustanovení známkových předpisů upravující individuální ochranné známky. Odchytky od obecného režimu (jako např. zrušení kolektivní ochranné známky v případě, jestliže členové či společníci právnické osoby nebo sdružení zásadním způsobem porušují smlouvu o užívání a na její změně se nedohodnou nebo pokud právnická osoba či sdružení nezanikne) stanoví známkoprávní předpis.

13. KOLIZE NÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY S OCHRANNOU ZNÁMKOU SPOLEČENSTVÍ

Ke dni přístupu ČR do EU nabyly ochranné známky Společenství své účinky i na území ČR a od toho data požívají ochrany ve smyslu § 2 písm. c) Zákona. Existence shodné ochranné známky Společenství je absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti ochranné známky národní a naopak. Toto ustanovení je aplikovatelné ode dne přístupu ČR do EU pro futuro. Vedle těchto případů existuje i nebezpečí kolize ochranných známek zapsaných nebo přihlášených v dobré víře před vstupem ČR do EU s ochrannými známkami Společenství, jejichž účinky se ke dni přístupu ČR do EU rozšířily i na území ČR. Na tyto případy pamatuje Zákon v § 51, který propůjčuje vlastníku národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před přístupem ČR do EU případně který dovozuje právo přednosti z doby před přístupem ČR do EU, právo zakázat v ČR užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území ČR na základě přístupu ČR k EU. Musí se však jednat o jednu z následujících situací: za prvé shodnost ochranné známky Společenství a národní ochranné známky a současně shodnost výrobků či služeb, pro které jsou známky zapsány, nebo za druhé shodnost či podobnost národní ochranné známky s ochranou známkou Společenství a současná shodnost či podobnost výrobků či služeb, na něž se ochranné známky vztahují, jestliže z toho důvodu existuje pravděpodobnost záměny ze strany veřejnosti nebo za třetí ochranná známka Společenství je shodná nebo podobná národní ochranné známce, která je sice zapsána pro rozdílné výrobky nebo služby, avšak národní ochranná známka má v ČR dobré jméno a užívání ochranné známky

Společenství by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména národní ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Toto ustanovení je aplikovatelné na právní vztahy vzniklé před datem přístupu ČR do EU, tedy působí pro preterito.

Konflikt mezi starší národní a pozdější společenstevní ochrannou známkou bude mít následující důsledky:

Má-li vlastník známky svoji národní ochrannou známkou zapsanou jen v ČR, může se při splnění podmínek obsažených v ustanovení § 51 Zákona (resp. článku 142a (5) ve spojení s článkem 106, popř. 107 Nařízení) domáhat u soudu zákazu užívání konfliktní ochranné známky Společenství na území ČR. Svoji zapsanou ochrannou známkou v ČR však může užívat pouze na území této země a nikoli v ostatních členských státech

Lepší je situace vlastníka ochranné známky, který má tuto známkou zaregistrovanou jak v ČR, tak v některém dalším novém členském státě EU. Ten může požadovat zákaz užívání pozdější ochranné známky Společenství v ČR a daném členském státě a zároveň ji může v těchto státech užívat.

Nejlépeší právní postavení se však dostává tomu, kdo má svou známkou zaregistrovanou jak v ČR, tak v některém ze „starých“ členských států EU. Ten může kromě výše zmíněných oprávnění ještě požadovat prohlášení konfliktní ochranné známky Společenství za neplatnou (samozřejmě s účinky pro celé Společenství).⁹⁶

V této souvislosti bych chtěla zmínit, že v současné době probíhají u Městského soudu v Praze tři sporná řízení, jejichž předmětem je kolize starší národní ochranné známky s pozdější ochrannou známkou Společenství, kde žalobce požaduje vydání zákazu užívání ochranné známky Společenství. Výsledky sporů dosud nejsou známy.

Vedle toho může vlastník národní ochranné známky požadovat náhradu škody za porušení svých práv, která mu vznikla užíváním ochranné známky Společenství na území ČR v rozsahu stanoveném zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (§ 5 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví).

Vlastníkovi národní ochranné známky však nepřísluší právo požadovat prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou. To platí i naopak pro vlastníka ochranné známky Společenství vůči národní ochranné známce.

14. OCHRANA PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY

Účinky ochranné známky Společenství jsou upraveny výlučně Nařízením, nikoli však vymáhání práv z ochranné známky Společenství. Článek 14 odst. 1 věta druhá Nařízení (nazvaný „doplňkové použití vnitrostátních právních předpisů při porušení“) stanoví, že se porušení ochranné známky Společenství řídí vnitrostátními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky.

⁹⁶ Blíže k tomu Charvát, R. Vliv rozšíření Evropské unie na vztah mezi komunitárními a národními ochrannými známkami v kandidátských zemích, Právní rozhledy, č. 7/2004.

Problematika vymáhání práv z ochranné známky není řešena ani Směrnicí. I ta přenechává úpravu této otázky národním předpisům. Z tohoto důvodu byly prostředky dodržování práv z ochranných známek v jednotlivých členských státech rozdílné.⁹⁷ To bylo Evropskou unií vnímáno jako překážka řádného fungování vnitřního trhu, proto byl přijat nový právní předpis, jehož cílem bylo odstranění tohoto nežádoucího stavu.

Tímto předpisem je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví ze dne 29. dubna 2004. Cílem této směrnice je sblížení právních systémů tak, aby byla zajištěna vysoká, rovnocenná a stejnorodá úroveň ochrany vnitřního trhu.⁹⁸

Podle bodu 1 preambule směrnice 2004/48/ES je k vytvoření vnitřního trhu třeba odstranit omezení svobody pohybu a narušování hospodářské soutěže při vytvoření prostředí podporujícího inovaci a investice. V této souvislosti spatřuje evropský „zákonodárce“ v ochraně duševního vlastnictví základní předpoklad úspěchu vnitřního trhu. Ochrana duševního vlastnictví je důležitá nejen pro podporu inovace a tvořivosti, ale také pro rozvoj zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti.

Bod 13 preambule směrnice 2004/48/ES pak zdůrazňuje nezbytnost vymezení co nejširší oblasti působnosti této směrnice tak, aby zahrnovala všechna práva duševního vlastnictví upravená předpisy Společenství v této oblasti nebo vnitrostátními předpisy dotyčného členského státu. Směrnice tak dopadá na všechny druhy práv duševního vlastnictví, tj. na práva průmyslová i na právo autorské a na práva související s právem autorským.

Směrnice byla do českého právního řádu transponována zákonem 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 nabyl účinnosti dne 26. 5. 2006 (s výjimkou ustanovení § 6 a 8, které nabudou účinnosti dne 1. 1. 2008). Nejedná se o jediný předpis transponující do našeho právního řádu směrnici 2004/48/ES – k tomuto účelu byl dále přijat zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a některé další zákony (např. OSŘ).

Hmotněprávní ustanovení směrnice 2004/48/ES jsou tak zapracována do zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a autorského zákona, její procesněprávní ustanovení jsou vtěsnána do OSŘ.

Směrnice 2004/48/ES upravuje vymáhání práv ze všech druhů duševního vlastnictví za účelem nastolení rovnocenné úrovně ochrany práv duševního vlastnictví v celém Společenství, což přispěje k řádnému fungování vnitřního trhu.⁹⁹ Zákon stanoví jednotně pro všechny předměty průmyslového vlastnictví rozsah práv, která mohou uplatnit oprávněné osoby, jejichž práva z průmyslového vlastnictví byla porušena neoprávněným zásahem. Pasáže jednotlivých zákonů na ochranu

⁹⁷ To platilo pro všechny druhy práv duševního vlastnictví

⁹⁸ Směrnice 2004/48/ES stanoví minimální standard ochrany práv duševního vlastnictví, s tím, že členské státy mohou stanovit vyšší míru ochrany

⁹⁹ Důvody vzniku směrnice 2004/48/ES jsou osvětleny v její preambuli v 32 bodech

průmyslového vlastnictví řešící tuto problematiku byly zrušeny (tj. i § 8 odstavce 4 až 7, § 18 odstavce 4 zákona o ochranných známkách).

Zákon č. 221/2006 Sb je rozdělen do deseti částí, samotné vymáhání práv z průmyslového vlastnictví upravuje část první (§ 1 až 5). Část druhá obsahuje zvláštní úpravu působnosti soudu ve věcech průmyslového vlastnictví, část třetí až devátá pak obsahují přímou novelizaci zákona o soudech a soudcích a zákonů upravujících jednotlivá průmyslová práva.

Okruh osob oprávněných vymáhat práva je stanoven v § 2 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Převedení na případ ochranné známky, může je vymáhat vlastník ochranné známky, osoba oprávněná užívat práva z ochranné známky (typicky nabyvatel licence) a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky ochranných známek. Taková organizace sice v ČR zatím nepůsobí, v zahraničí jde např. o francouzskou Všeobecnou konfederaci výrobců vín.

Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka ochranné známky. Souhlasu však není třeba, jestliže ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva ne zahájil vlastník ochranné známky řízení ve věci porušení známkového práva sám. Tato úprava se liší od té původní obsažené v Zákoně jednak zkrácením lhůty, po kterou je k zahájení řízení o porušení známkového práva oprávněn jen vlastník známky a jednak odpadnutím podmínky, že toto právo svědčí jen nabyvateli výlučné licence.

Ustanovení § 3 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví upravuje právo na informace. Právo na informace přísluší oprávněným osobám vůči třetí osobě, která za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držela zboží porušující známkové právo, nebo která za stejným účelem užívala služby porušující známkové právo, nebo která za stejným účelem poskytovala služby užívané při činnostech porušujících právo anebo která byla označena výše zmíněnými osobami jako osoba účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb. Přitom toto právo může být použito jen ve vztahu k činům provedeným v obchodním měřítku.¹⁰⁰ Právo na informace představuje právo na informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno známkové právo.

Jedná se o velmi důležitý instrument díky němuž má být oprávněná osoba schopna rozkrýt nejen onen pomyslný vrcholek ledovce představující osobu která se dopustila konkrétního porušení známkového práva, ale také řetězec všech, kdo se postupně podíleli na porušování známkového práva. Povaha informací je obsažena v § 3 odstavci 3 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Jde o informace o totožnosti porušovatele známkového práva (tj. výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele a jiného předchozího držitele zboží nebo služby porušující právo ze známky) a údaje o množství a ceně daného zboží.

¹⁰⁰ Bod 14 preambule směrnice 2004/48/ES

Ustanovení § 4 a 5 zákona č. 221/2006 Sb. upravuje opatření k nápravě. Jedná se o nárok zdržovací, nárok odstraňovací, nárok na náhradu škody, nárok na přiměřené zadostiučinění, nárok na vydání bezdůvodného obohacení a právo na uveřejnění rozsudku.

Nároku na zdržení se jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva z ochranné známky, se může oprávněná osoba domáhat, došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv. Splnění povinnosti zdržet se určitého jednání, která byla uložena vykonatelným rozhodnutím soudu, může být v případě, že se tak nestane dobrovolně, vynucováno uložením pokuty až do výše 100 000 Kč a to i opakovaně (§ 351 OSŘ).

Stejně tak se oprávněná osoba může domáhat odstranění následků ohrožení nebo porušení práv z ochranné známky. Zákon 221/2006 Sb. uvádí demonstrativní katalog jednání, kterým budou následky rušebního jednání odstraněny. Jedná se o stažení výrobků z trhu, trvalé odstranění nebo zničení výrobků, jejichž výrobou, uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva z ochranné známky a dále stažení, trvalé odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo ze známky (§ 4 odst. 1).

Jestliže by porušení práva mohlo být odstraněno i jinak a zničení by nebylo přiměřené tomuto porušení, soud zničení nenařídí. Snaha o odstranění přílišné tvrdosti zákona se promítá i do následujícího pravidla – budou-li totiž opatření k nápravě směřovat proti výrobkům, materiálům, nástrojům etc., které nejsou ve vlastnictví porušovatele práva, soud musí přihlídnout k zájmům třetích osob (zejména spotřebitelů) a osob jednajících v dobré víře.

Uvedených nároků se budou oprávněné osoby domáhat vůči porušovatelům práv z ochranné známky. Zákon č. 221/2006 Sb jim dává možnost domáhat se těchto nároků i vůči každému, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušení práv.

Nově je možné, aby bylo soudem alternativně k v odstavci prvním uvedeným opatřením k nápravě nařízeno na návrh porušovatele práv zaplacení peněžního vyrovnání oprávněné osobě. K tomu však může dojít jen při splnění stanovených podmínek, kterými jsou jednak fakt, že porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, že porušuje právo z ochranné známky, dále pak jestliže by mu opatření k nápravě způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným.

Oprávněná osoba má právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení získaného porušovatelem v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění (i peněžité), byla-li zásahem do práv z ochranné známky způsobena nemajetková újma.¹⁰¹

Nově je možné, aby soud stanovil náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění paušální částkou. Výše paušální částky je diferencována podle toho zda porušovatel při výkonu činností věděl nebo měl vědět, že svým jednáním porušuje práva z ochranné známky, kdy je výše paušální částky nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který byl obvyklý při získání

¹⁰¹ Odpovědnost za škodu se bude řídit buď obecnou úpravou odpovědnosti za náhradu škody podle § 420 a násl. Občanského zákoníku nebo ustanovením § 373 a násl. Obchodního zákoníku. Záleží na povaze případu.

licence k užívání práva z ochranné známky v době zásahu. Nevěděl-li porušovatel a ani při výkonu činností nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva z ochranné známky, paušální částka bude činit nejméně výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu.

Při posuzování těchto nároků přihlédne soud ke všem relevantním okolnostem případu vyskytujícím se jak na straně vlastníka ochranné známky, tak na straně porušovatele práv z ochranné známky.

Posledním opatřením k nápravě je právo na uveřejnění rozsudku na náklady porušovatele. Soud jej může (nikoli musí) přiznat oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno.

Část druhá zákona č. 221/2006 Sb. obsahuje zvláštní úpravu působnosti soudu ve věcech průmyslového vlastnictví. Podle ní Městský soud v Praze rozhoduje jako soud prvního stupně ve věcech průmyslového vlastnictví, jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství, jako soud prvního stupně pro průmyslové vzory Společenství a dále přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí ÚPV. Jedná se o novelizaci zákona o soudech a soudcích¹⁰², proto je s podivem, že byla tomuto ustanovení vyčleněna samostatná část zákona 221/2006 Sb., když hned další (tj. třetí) část zákona obsahuje změnu zákona o soudech a soudcích.¹⁰³

Práva z ochranné známky lze chránit i s využitím právních prostředků upravených v jiných právních předpisech, zejména v OSŘ, obchodním zákoníku, trestním zákoně, zákoně o přestupcích, zákoně o ochraně spotřebitele, zákoně o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva z duševního vlastnictví a dalších.

Z OSŘ budou relevantní zejména ustanovení § 80 písm. c) umožňující podat žalobu o určení, ustanovení § 78b až 78g upravující zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví, ustanovení § 74 a násl. upravující návrh na vydání předběžného opatření. Trestněprávní ochrana ochranné známky je obsažena v ustanovení § 150 odst. 1 trestního zákona. Podle tohoto ustanovení je trestný dovoz, vývoz nebo uvedení do oběhu výrobků nebo služeb neoprávněně označovaných ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo ochrannou známkou snadno s ní zaměnitelnou.

Neoprávněné užití ochranné známky je zpravidla i nedovoleným soutěžním jednáním, proto se vlastníci ochranných známek paralelně s využitím prostředků ochrany poskytnutých zákonem č. 221/2006 Sb. domáhají i ochrany poskytované obchodním zákoníkem v rámci úpravy práva proti nekalé soutěži obsažené v § 44 a násl..

¹⁰² Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

¹⁰³ Blíže k problematice vymáhání práv z průmyslového vlastnictví Slovákova, Z. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví podle nové právní úpravy. Právní zpravodaj č. 7/2006

ZÁVĚR

V předkládané diplomové práci jsem se pokusila nastínit srovnání české a komunitární právní úpravy ochranných známek.

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, první část obsahuje stručný úvod do problematiky ochranných známek, druhá pak pojednává o konkrétní platné hmotněprávní úpravě po jednotlivých institutech známkového práva.

Obě srovnávané právní normy vycházejí ze stejných principů, navazují na sebe, až na výjimky dodržují svoji systematiku. Některé otázky jsou v obou normách upraveny shodně, nezdědka se můžeme setkat s doslovným zněním (např. úprava reprodukce ochranné známky ve slovnících). Některé instituty jsou dokonce převzaty z jednoho předpisu do druhého (např. institut neplatnosti ochranné známky byl Zákonem převzat z Nařízení z důvodu stejného zacházení s národními a komunitárními ochrannými známkami). Přesto se nejedná o zcela shodné normy.

Rozdíly mezi oběma právními úpravami nejsou zásadního charakteru. Spíše bychom ve většině případů mohli hovořit o drobných odchylkách v rámci toho kterého institutu známkového práva. Ty spočívají například v různých formálních požadavcích na ten který právní úkon (jako v případě licenční smlouvy, pro kterou Nařízení nevyžaduje žádnou zvláštní formu, obchodní zákoník vyžaduje písemnou formu), ve stanovení různě dlouhých lhůt pro podání určitého návrhu u příslušného úřadu (jak je tomu v případě lhůty pro podání návrhu na obnovení ochranné známky, která je Nařízením stanovena v délce šesti měsíců, Zákon pak předepisuje dvanáctiměsíční lhůtu) anebo v rozdílné koncepci jednotlivých ustanovení (jako v případě koncepcie důvodů neplatnosti ochranné známky, které jsou v Nařízení rozděleny na absolutní a relativní, česká úprava pak toto třídění nezavádí).

V několika případech mohu konstatovat větší vstřícnost evropského zákonodárce vůči vlastníkům ochranných známek Společenství. Jedná se konkrétně o ustanovení článku 47 odst. 2 Nařízení, které ukládá OHIM povinnost informovat majitele ochranných známek Společenství a osoby, které mají v rejstříku zapsáno právo k nim, o uplynutí doby platnosti zápisu. Přestože je dále výslovně stanoveno, že neposkytnutí této informace nezakládá odpovědnost Úřadu, může se jednat o výraznou pomoc ze strany OHIM.

V několika málo případech je však možno poukázat na významnější rozdíl obou úprav, konkrétně se jedná se o úpravu důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky. Ty jsou v obou předpisech shodně rozčleněny na absolutní a relativní, jejich úpravy se však liší. Katalog absolutních i relativních důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky je v Nařízení užší než v Zákoně a navíc jeden podle Zákona absolutní důvod pro zamítnutí zápisu je v Nařízení zařazen mezi důvody relativní. Jedná se o případ shodnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky nebo služby (§ 6 Zákona, článek 8 odst. 1 písm. a)).

Největší rozdíly však nenajdeme v právní úpravě jako takové, ale v praxi na ni navazující. O co je komunitární úprava známkového práva vůči vlastníkům známek vstřícnější, o to je k nim také v praxi přísnější. Jako příklad mohl až donedávna posloužit požadavek faktického užívání pro udržení práv z ochranné známky. Ten byl v případě komunitární ochranné známky striktně dodržován, v případě národní ochranné známky postačilo i užívání fiktivní. V současnosti tomu již tak není, požadavek faktického užívání ochranné známky bude v návaznosti na judikaturu ESD aplikován i na národní ochranné známky. Tento případ tak může posloužit jako příklad neustálého sblížení národní a komunitární praxe.

První vlna přizpůsobování se české praxi té komunitární nastala v souvislosti s přístupem ČR do EU, kdy musel ÚPV zareagovat na judikaturu ESD týkající se Směrnice. Postupné sblížení probíhá prakticky nepřerušeně.

Sblíží se však i výklad obou rozhodujících komunitárních předpisů. Rozdíly Směrnice a Nařízení jsou korigovány judikaturou ESD resp. Soudu první instance. Výklad ustanovení Směrnice provedený ESD resp. Soudem první instance je zcela běžně citován v jejich dalších rozhodnutích věnujících se Nařízení a naopak. Kritéria používaná při výkladu Směrnice jsou aplikována i na výklad Nařízení a naopak. Známkové právo se tak postupně sjednocuje. V tomto trendu bude nejspíš pokračováno i nadále.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Monografie

- Berlit, W. Das neue Markenrecht. 5. Auflage. München: C. H. Beck, 2006
- Bernhardt, R. Zur Auslegung des europäischen Gemeinschaftsrechts. Festschrift für Kutscher. Baden-Baden: 1981
- Braitmayer, O. Die Lizenzierung von Marken: eine entscheidungs- und transaktionskostentheoretische Analyse. Frankfurt am Main, Lang, 1998
- Brink, U. Markenhandel mit Gemeinschaftsmarken und deutschen Marken. Universität Konstanz, Dissertation, 2002. <http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=965314731>
- Fezer, K.-H. Der Benutzungszwang im Markenrecht. Berlin 1974
- Gross, M. Marken-Lizenzvertrag. Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft, 1995
- Hennig-Bodewig, K., Franke, A. Marke und Verbraucher, Funktion der Marke in der Marktwirtschaft, Band I Grundlagen, Weinheim 1998
- Henning, K./Harte-Bavendamm. Handbuch der Markenpiraterie in Europa. München: C. H. Beck, 2000
- Horáček, R./Čada, K./Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2005
- Ingerl, R. Die Gemeinschaftsmarke, Stuttgart, Dresden 1996
- Keller, E. Der Schutz eingetragener Marken gegen Rufausnutzung nach deutschem und europäischen Recht. Baden-Baden: 1994
- Knapková, M. a kol. Občanské právo hmotné I. Praha: ASPI, 2002, str. 210
- Marx, C. Deutsches und europäisches Markenrecht: Handbuch für die Praxis. Neuwied: Luchterhand, 1999
- Morton, D. Die markenrechtliche Erschöpfung beim Parallelimport von Arzneimitteln. Köln, Heymanns 2005
- Sekretaruk, W. Farben als Marke. Köln: Heymanns, 2005
- Schuster, S. Die Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz. Frankfurt am Main, Lang 1998
- Schwartzkopf, A.-Ch. Die Schutzfähigkeit von Farben als Marken. Universität Hamburg – Dissertation, 2002
- Slováková, Z. Průmyslové vlastnictví. Praha: LexisNexis CZ, 2006
- Stöckel, M. Handbuch Markenrecht. Berlin: E. Schmidt, 2003
- Stumpff, G./Herbert, M. Der Lizenzvertrag. Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft, 2005
- Wölfel, H. Rechtsfolgen von Markenverletzungen und Massnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie. Köln: Heymann, 1990

Komentáře

- Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck 2004, str. 50
- Jehlička, O./ Švestka, J. a kol. Komentář k občanskému zákoníku, 7. vydání. Praha: C. H. Beck 2002

Články

- Beier, F.-K. Grenzen der Erschöpfungslehre im Markenrecht: Zur Beurteilung des Vertriebs umgepackter und neu gekennzeichnete Originalware in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. GRUR Int. 1978, str. 263
- Blackmann, A. Teleologische und dynamische Auslegung des europäischen Gemeinschaftsrechts. Zeitschrift für Europarecht 1979, str. 233
- Čermák, K. Rozlišovací způsobilost ochranné známky, Průmyslové vlastnictví 1-2, 3-4, 5-6 2000
- Di Fabio, U. Richtlinienkonformität als ranghöchstes Normauslegungsprinzip?. NJW 1990, str. 947
- Erdmann, W. Schutz von Werbeslogans. GRUR 1996, s. 550
- Everling, U. ECLR: Zur Auslegung des durch EG-Richtlinien angeglichenen nationalen Rechts. ZGR (Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht) 1992, str. 376
- Gamm, O.-F., v. Markenbenutzung und Benutzungszwang. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift – GRUR. Weinheim: 1991, strana 801
- Helm, H. Die bösgläubige Markenmeldung. GRUR 1996, str. 593
- Heydt, L. Zur Funktion der Marke. GRUR Int. 1976. s. 339
- Charvát, R. Vliv rozšíření Evropské unie na vztah mezi komunitárními a národními ochrannými známkami v kandidátských zemích, Právní rozhledy, č. 7/2004.
- Jarass, H. D. Richtlinienkonforme bzw. EG-rechtskonforme Auslegung nationalen Rechts. Zeitschrift für Europarecht (EuR), 1991, str. 211
- Joliet, R. Markenrecht und freier Warenverkehr: Abkehr von HAG I.. GRUR Int. 1991, s. 177
- Keller, E. Der Schutz eingetragener Marken gegen Rufausnutzung nach deutschem und europäischem Recht. Baden-aden: Nomos-Verlag-Gesellschaft, 1994 nebo Sambuc, T. Rufausbeutung bei fehlender Warengleichartigkeit. GRUR 1983, str. 533
- Mühlendahl, v., A. Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht GRUR Int., 1976, str. 27
- Pomaizlová, K., Vyčerpání práv k ochranné známce. EU Accession Newsletter, Linklaters. 2003
- Sack, R. Zeichenrechtliche Grenzen des Umpackens fremder Waren. GRUR 1997, str. 1
- Sambuc, T. Rufausbeutung bei fehlender Warengleichartigkeit. GRUR 1983, str. 533
- Slováková, Z. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví podle nové právní úpravy. Právní zpravodaj 7/2006. Praha: C. H. Beck

Tetzner, H. Neue Markenformen. GRUR 1951, str. 66

Vanzetti, A. Funktion und Rechtsnatur der Marke. GRUR Int. 1965 str. 128 a následující, str. 165 a následující

Viefhues, M. Geruchsmarken als neue Markenform. MarkenR 1999, str. 66

Další prameny

Jakl, L. Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv I - III, Úřad průmyslového vlastnictví 1999