

**Univerzita Karlova v Praze**  
**Právnická fakulta**

**Rigorózní práce**

**Vztah ochranných známek a zeměpisných označení -  
Spor o označení Budweiser**

*The relationship of trademarks and geographical indications  
- The dispute relating to the designation Budweiser*

Vypracovala: Mgr. Kateřina Duffková

Datum: 20. září 2012

## Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracovala samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených. Tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

.....  
Mgr. Kateřina Duffková

# Obsah

<b>Abstrakt</b> .....	<b>4</b>
<b>Shrnutí</b> .....	<b>5</b>
<b>Summary</b> .....	<b>7</b>
<b>Úvod</b> .....	<b>9</b>
<b>Právní úprava zeměpisných označení a ochranných známek</b> .....	<b>11</b>
Ochrana zeměpisných označení.....	11
<i>Úvod</i> .....	11
<i>Mezinárodní ochrana zeměpisných označení</i> .....	13
<i>Evropská ochrana zeměpisných označení</i> .....	19
<i>Česká ochrana zeměpisných označení</i> .....	26
<i>Úrovně ochrany zeměpisných označení a označení původu</i> .....	29
Známkoprávní ochrana.....	32
<i>Mezinárodní známkoprávní ochrana</i> .....	32
<i>Evropská známkoprávní ochrana</i> .....	37
<i>Česká známkoprávní ochrana</i> .....	42
<b>Historie - USA a Česká republika</b> .....	<b>48</b>
Česká republika a původ označení Budweiser .....	48
<i>Budějovický měšťanský pivovar a Budějovický Budvar</i> .....	51
<i>Spor českobudějovických pivovarů</i> .....	55
Založení pivovaru v USA.....	60
Dohody z roku 1911 a 1939 .....	62
1945 - současnost.....	63
<b>Soudní rozhodnutí ve světě</b> .....	<b>64</b>
Velká Británie .....	65
Finská republika.....	74
Rakousko .....	77
Portugalsko .....	80
Světová expanze případu Budweiser .....	83
<b>Evropská unie a Budweiser</b> .....	<b>85</b>
<b>Spor na půdě Světové obchodní organizace</b> .....	<b>89</b>
Úvod.....	89
Podstata sporu mezi USA a Evropskou unií.....	91
Závěr k rozhodnutí Panelu WTO .....	101
<b>Závěr</b> .....	<b>102</b>
<b>Klíčová slova</b> .....	<b>104</b>
<b>Seznam použité literatury</b> .....	<b>105</b>
<b>Příloha</b> .....	<b>111</b>

## Shrnutí

Téma rigorózní práce je zaměřeno na vztah ochranných známek a zeměpisných označení v návaznosti na spor o označení „Budweiser“. Kapitola „Právní úprava zeměpisných označení a ochranných známek“ zachycuje právní úpravu ochrany zeměpisných označení a známkoprávní ochranu na úrovni mezinárodní, evropské a na úrovni národní - České republiky.

Tato problematika úzce souvisí s případem „Budweiser“, neboť v tomto sporu se dostáváme na samou hranici mezi ochrannou známkou a zeměpisným označením. Mezinárodní ochrana zeměpisných označení a známkoprávní ochrana jsou věnovány zejména úpravě v rámci Dohody TRIPS, evropská ochrana zeměpisných označení se zaměřuje především na následující nařízení v rámci Evropské unie – Nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčení a zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin, Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, a Nařízení Rady č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, které představují zaručené tradiční speciality. Evropská známkoprávní ochrana klade důraz na Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Česká právní úprava zeměpisných označení a česká známkoprávní ochrana vychází z aktuální právní úpravy po harmonizaci české právní úpravy s evropskou.

Následující kapitola „Historie sporu o Budweiser“ poskytne úvod do historie celého případu. Je věnována původu označení Budweiser, historii a vývoji českého a amerického pivovaru, sporu dvou českých pivovarů - Budějovický měšťanský var a Budějovický Budvar - o označení Budweiser, a v neposlední řadě dohodám z roku 1911 a 1939 uzavřeným mezi oběma pivovary.

Kapitola nazvaná „Soudní spory ve světě a jednotlivá soudní rozhodnutí“ detailně popisuje soudní spory týkající se označení „Budweiser“ ve vybraných zemích - Velké Británii, Finsku, Rakousku a Portugalsku - a stručně shrnuje světovou expanzi případu Budweiser.

Poslední kapitoly jsou věnovány sporu na půdě Evropské unie a Světové obchodní organizace. „Budweiser a Evropská unie“ se věnuje především zamítnutí žádosti Anheuser – Busch o registraci komunitární ochranné známky u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu a rozhodnutí Soudního dvora v navazujícím sporu Anheuser Busch v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, ale také zmiňuje vyjednání ochrany zeměpisných označení pro názvy piv Čes-

kobudějovické pivo, Budějovické pivo a Budějovický měšťanský var přímo v přístupových dokumentech České republiky k Evropské unii.

Kapitola „Spor na půdě WTO“ se věnuje podstatě sporu mezi USA a Evropskou unií a konečné zprávě Panelu Světové obchodní organizace č. WT/DS174/R ze dne 15. března 2005.

## **Summary**

*The topic of this rigorous work is focused on the relationship between trademarks and geographical indications in the framework of the dispute relating to the designation "Budweiser". The chapter "Legal regulation of geographical indications and trademarks" is dedicated to legal regulation of the protection of geographical indications and trademarks with dividing into the international, European and national level – the Czech Republic.*

*This problem is closely linked to the case "Budweiser" because in this dispute we get to the line itself between a trademark and a geographical indication. International protection of geographical indications and trademarks protection is especially aimed at the legal regulation in the context of the TRIPS Agreement, the European protection of geographical indications is focused mainly on the following regulations in the framework of European Union - Council Regulation (EEC) No 2082/92 of 14 July 1992 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs, Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs and Council Regulation (EC) No 509/2006 of 20 March 2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed. The European trademark protection put the accent on the Council Regulation (EC) No 207/2009 of 20 February 2009 on the Community trade mark and the Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. Czech legal regulation of geographical indications and Czech trademark protection results from the current legislation for the harmonization of Czech legal regulation with the European.*

*The following chapter "Budweiser dispute history" will provide a brief introduction to the history of the entire case. It is dedicated to the origin of the designation Budweiser, the history and development of English and American brewery, the dispute between Czech breweries - Budějovický měšťanský var and Budějovický Budvar - regarding the designation Budweiser, and last but not least to the agreements from 1911 and 1939 concluded between both breweries.*

*The chapter entitled "Litigations in the world and specific judicial decisions" describes in detail the litigations relating to the designation "Budweiser" in selected countries - Great Britain, Finland, Austria and Portugal - and briefly summarizes the world expansion of Budweiser.*

*The last chapters are devoted to the dispute in the framework of European Union and World Trade Organization. "Budweiser and European Union" is especially addicted to the refusal of Anheuser-Busch application relating to the registration of the Community trademark at the Office for Harmonization in the Internal Market and the decision of the Court of Justice in the follow-up dispute Anheuser Busch v. Office for Harmonization in the Internal Market, but also refers to the negotiation of the protection for geographical indications Čes-kobudějovické pivo, Budějovické pivo and Budějovický měšťanský var directly in the accession documents of the Czech Republic to the European Union.*

*The chapter "The dispute in the framework of WTO" refers basically to the dispute between USA and European Union and to the Final Report of World Trade Organization Panel No. WT/DS174/R of 15 March 2005.*

# 1 Úvod

Spor o užívání označení Budweiser je celosvětový spor vedený mezi americkým pivovarem Anheuser – Busch, Inc. (dále jen „**Anheuser-Busch**“)<sup>1</sup> a největším českým pivovarem Budějovickým Budvarem, národním podnikem (dále jen „**Budějovický Budvar**“)<sup>2</sup> v podstatě již od počátku minulého století. V roce 2008 koupil brazilsko-belgický pivovarský kolos InBev<sup>3</sup> svého konkurenta Anheuser – Busch a vznikla tak největší pivovarnická skupina na světě, akciová společnost Anheuser – Busch InBev se sídlem v Bruselu.<sup>4</sup> Tato transakce však nemá vliv na známkoprávní spor mezi českým a americkým pivovarem; společnost Anheuser-Busch se neruší, pouze se mění její majitelé.

Americký pivovar tvrdí, že Budweiser se jako první značkové pivo ve Spojených státech amerických (dále jen „**USA**“) vaří v St. Louis už od roku 1876, zatímco Český akciový pivovar, právní předchůdce Budějovického Budvaru, byl založen až v roce 1895. Český pivovar oponuje tím, že právo várečné udělil Českým Budějovicím jako královskému městu král Přemysl Otakar II. při založení města v roce 1265 a tradice českého piva je tedy o nějakých 600 let starší. Navíc triumfem Budějovického Budvaru je zeměpisné označení původu, neboť pivo vyráběné ve městě České Budějovice, nazývaného v německém jazyce „*Budweis*“, patří mezi chráněné zeměpisné označení.<sup>5</sup> Na základě přistoupení České republiky k Evropské unii bylo českému státu zaručeno používání chráněných zeměpisných označení Budějovické pivo, Českobudějovické pivo a Budějovický měšťanský var pro piva pocházející z jihočeské metropole a splňující specifické podmínky zapsané pro tato zeměpisná označení (technologie výroby, složení a další).

V souvislosti s používáním označení Budweiser ve světě záleží na individuálním posouzení a soudních rozhodnutích v jednotlivých zemích. V zemích, kde má oprávnění používat označení Budweiser či Budweiser Budvar pouze český pivovar, je americké pivo prodáváno především pod označením Bud či Anheuser Busch. V zemích, kde má zaregistrovanu

---

<sup>1</sup> Anheuser-Busch, Inc., číslo dle obchodního rejstříku 0000310569, je pivovarská společnost založená v Saint Louis, Missouri - se sídlem One Busch Pl, St. Louis MO.

<sup>2</sup> Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, IČ: 005 14 152, zapsáno: 1. února 1967. Podnik byl zřízen na základě výměru Ministerstva potravinářského průmyslu ze dne 21.12.1966 a doplňujícího výměru Ministerstva zemědělství a výživy ČR.

<sup>3</sup> InBev vznikl v roce 2004 spojením belgického pivovaru Interbrew a brazilské nápojové společnosti AmBev.

<sup>4</sup> Anheuser-Busch InBev, národní číslo dle belgického obchodního rejstříku 417497106, se sídlem Grand - Place 1, Brusel. Ve svém portfoliu má více než dvě stě značek piva, přičemž mezi nejznámější patří z českých značek Staropramen či Ostravar, ze zahraničních pak Stella Artois, Beck, Bass nebo brazilská Brahma.

<sup>5</sup> Výrobek pochází z určitého místa a má určité vlastnosti a kvalitu, které lze přičíst právě tomuto zeměpisnému původu (českobudějovické pivo je vyráběno ze speciální vody čerpané z podzemí města České Budějovice).



ochrannou známku Budweiser americký pivovar, je nejčastěji pivo českého pivovaru prodáváno pod označením Budvar či Budějovický Budvar. Naproti tomu v USA nesmí Budějovický Budvar na základě dohody uzavřené se společností Anheuser-Busch<sup>6</sup> prodávat své pivo pod označením Budweiser či Budweiser Budvar, přičemž jedinou výjimkou je pivo dovážené pro české velvyslanectví v USA a orgány OSN, kdy může používat označení Budweiser.

I přes známkoprávní spor spolu oba pivovary navázaly v roce 2007 obchodní spolupráci na americkém trhu. Po uzavření smlouvy s americkým pivovarem prodává Budějovický Budvar v USA své pivo právě prostřednictvím distribuční sítě společnosti Anheuser-Busch pod označením Czechvar Premium Czech Lager. Tato smlouva se sice dá považovat za historický mezník ve spolupráci mezi oběma pivovary, nicméně nemá žádný dopad na existující spory a obě strany se shodují v tom, že spolupráce nesmí být zneužita k podpoře jedné nebo druhé strany v žádné známkoprávní kauze. Podstatou uzavřené smlouvy účinné od 5. ledna 2007 je rozšířit distribuci Czechvaru v USA tím, že umožní jeho přístup do sítě téměř 600-ti nezávislých velkoobchodů společnosti Anheuser-Busch.

---

<sup>6</sup>Dohoda mezi bývalým Československem a USA z roku 1939.

## 2 Právní úprava zeměpisných označení a ochranných známek

Na základě výše uvedeného je rozhodující ve sporu „Budweiser“ nejen právní úprava koexistence dvou identických ochranných známek, ale hlavně vztah ochranné známky a identického zeměpisného označení, především jejich koexistence stanovená národními, komunitárními a mezinárodními právními předpisy.

### 2.1 Ochrana zeměpisných označení

#### 2.1.1. Úvod

Co se týká vzniku zeměpisných označení, potraviny a nápoje byly označovány pod zeměpisnými jmény od nepaměti. Původně byla zeměpisná jména užívána pouze k označení regionu nebo místa, ze kterého výrobek pocházel, avšak postupem času pomáhalo zeměpisné označení spotřebitelům ve výběru jejich oblíbených potravin - například víno z oblasti Burgundského regionu získalo vynikající reputaci a následkem toho kupující aktivně vyhledávali láhve s označením Burgundské víno neboli „*vins de Bourgogne*“.

Ve snaze zabránit zneužití takových zeměpisných označení byla rozvinuta v jednotlivých zemích právní ochrana *sui generis*. Např. ve Francii bylo „Bourgogne“ původně označováno jako „*appellation d'origine contrôlée*“ (později však bylo nahrazeno evropským označením „*appellation d'origine protégée*“, přičemž obě označení mají stejný význam) nebo ve Velké Británii je možné zaregistrovat zeměpisné označení pod označením „*certification marks*“ nebo „*collective marks*“.

Právní ochrana zeměpisných označení nepomáhá pouze spotřebitelům v jejich výběru, ale především vypovídá o tom, že dobrá pověst místa pro výrobu kvalitního vína nebo potraviny je zajištěna kontrolou kvality výrobního procesu a důrazem na specifické metody výroby takového vína nebo potraviny, v neposlední řadě chrání označení výrobků před zneužitím či napodobením. Zatímco v některých případech jsou důvodem registrace zeměpisného označení charakteristické znaky vína nebo potravinářských výrobků připisované jedinečným vlastnostem půdy, podnebí nebo jiným vlastnostem spojených s danou oblastí, mnohem častěji se jedná o případ, kdy se tato oblast stala známou pro výrobu vysoce kvalitního vína nebo potraviny, například je možné koupit výborné šumivé víno vyrobené z hroznů pěstovaných mimo region Champagne ve Francii, ale pro spotřebitele má „*champagne*“ význam šumivého vína pocházejícího z regionu Champagne.

Důraz kladený na ochranu zeměpisných označení nejen ze strany Evropské unie, ale rovněž ze strany Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“)<sup>7</sup> lze vysvětlit zejména tím, že v „globálním světě“ hrají regiony mnohem větší roli, dále se se zeměpisným označením pojí významný obchodní zájem, zeměpisná označení jsou identifikátorem původu, ale mnohem významněji jsou identifikátorem kvality a v neposlední řadě se v době, kdy se lidé zajímají více než jen o „přežití“, klade důraz na vzestup kvality života právě např. prostřednictvím kvalitních výrobků.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dohoda o zřízení světové obchodní organizace ze dne 15. dubna 1994, jejíž přílohou 1C je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.

<sup>8</sup> Levin M. (Prof., LL.D., PhD h.c. - Profesorka práva duševního vlastnictví na Právnické fakultě univerzity ve Stockholmu): Geographical Indications in Global Village. Přednáška, 2007.

### 2.1.2 Mezinárodní ochrana zeměpisných označení

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (známá také jako Pařížská unijní úmluva) uzavřená dne 20. března 1883 (dále jen „**Pařížská úmluva**“) <sup>9</sup> byla prvotní reakcí na mezinárodní ochranu průmyslového vlastnictví, zahrnující mezi chráněnými objekty údaje o původu zboží <sup>10</sup> nebo označení původu <sup>11</sup>, ochranné známky (tovární a obchodní známky), známky služeb, obchodní jména, ale také patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely (článek 1 odst. 2 Pařížské úmluvy) <sup>12</sup>. V této souvislosti je třeba zmínit, že původní text Pařížské úmluvy z roku 1883 nezahrnoval ochranu údajů o původu zboží, ani označení původu. Údaje o původu zboží byly doplněny mezi chráněné objekty Pařížské úmluvy revizí ve Washingtonu v roce 1911 a označení původu revizí v Haagu v roce 1925. Jejich přítomnost v článku 1 odst. 2 sama o sobě nezakládá povinnost zajištění jejich ochrany pro každý smluvní stát, povinnost ochrany vyplývá z článku 10, nicméně pouze pro údaje o původu zboží, ustanovení Pařížské úmluvy tedy nezakládá povinnost ochrany pro označení původu, avšak články 9, 10 a 10ter jsou aplikovatelné také na označení původu, pokud tyto představují zároveň údaje o původu zboží.

Údaje o původu zboží (např. Vyrobeno v České republice) zahrnují jakýkoli název označující, že výrobek (nebo služba) pochází z nějaké země, regionu nebo z určitého místa. Naopak označení původu může být definováno jako zeměpisný název nějaké země, regionu nebo určitého místa, které slouží k označení výrobku odtud pocházejícího a jehož vlastnosti jsou dány výlučně nebo převážně tímto zeměpisným prostředím, včetně přírodních faktorů, lidských faktorů nebo obou současně. Společnou funkcí údajů o původu zboží, tak označení původu, je identifikace původu výrobků. Označení původu však mají ještě dodatečnou funkci spočívající v označení charakteristických vlastností výrobku, které jsou vymezeny oblastí, ze které výrobek pochází (např. Champagne). Z toho tedy vyplývá, že všechna označení původu jsou zároveň údaji o původu zboží, ale nikoli naopak.

---

<sup>9</sup> Revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.).

<sup>10</sup> *Indications of source.*

<sup>11</sup> *Appellations of origin.*

<sup>12</sup> Článek 1 odst. 2 Pařížské úmluvy: „*Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. Dalším úkolem ochrany průmyslového vlastnictví je též potlačování nekalé soutěže.*“

Na základě Pařížské úmluvy vznikla Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, tzv. Pařížská unie. Česká republika je členem Pařížské úmluvy (přijata vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb.), stejně tak USA je členem Pařížské úmluvy od roku 1887.

Základními principy Pařížské úmluvy jsou v rámci ochrany práv z průmyslového vlastnictví princip národního zacházení (článek 2 Pařížské úmluvy), právo přednosti a zákaz nekalé soutěže dle článku 10bis Pařížské úmluvy. Podle principu národního zacházení<sup>13</sup> je každý smluvní stát Pařížské úmluvy povinen zajistit příslušníkům jiného smluvního státu stejnou ochranu jakou poskytuje příslušníkům vlastním. Pařížská úmluva dále ukládá všem smluvním státům povinnost zřídit na svém území zvláštní úřad zabývající se průmyslovým vlastnictvím, v České republice je takovou institucí Úřad průmyslového vlastnictví.<sup>14</sup>

Hlavní výhodou Pařížské úmluvy spočívá v územním rozsahu zahrnující v současnosti přes 170 států. Na druhou stranu limitovaný rozsah ochrany (nevztahuje se na falešné údaje o původu zboží, nezakazuje používání pojmů jako „druh“ či „typ“, sankce jsou omezeny na „dobrovolné“ zabavení, tj. pouze pokud tak stanoví vnitřní zákonodárství každé země nebo na žádost zúčastněné strany, nebo podobná opatření, tedy pouze správní sankce) značně snižuje praktickou účinnost Pařížské úmluvy.

Odezvou na nedostatečnou ochranu falešných používání údajů o původu výrobků bylo dne 14. dubna 1891 uzavření Madridské dohody o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží (dále jen „**Madridská dohoda**“)<sup>15</sup>. Původně se rozsah Madridské dohody vztahoval pouze na potlačování falešných údajů o původu zboží, ale rozsah byl rozšířen revizí v Lisabonu v roce 1958 také na potlačování klamavých údajů o původu zboží. Madridská dohoda je otevřená členským státům Pařížské unie (viz článek 5 Madridské dohody).<sup>16</sup>

Ve srovnání s textem Pařížské úmluvy má Madridská dohoda následující výhody: zabavení takových výrobků je povinné nikoli dobrovolné a ustanovení se aplikují na situace, kdy je falešně nebo klamavě označena smluvní strana Madridské dohody jako země nebo místo původu (nikoli jako ustanovení Pařížské úmluvy pouze na situace, kdy se označení skládá z názvu specifické oblasti a je připojeno k fiktivnímu obchodnímu jménu nebo užíváno s podvodným úmyslem). Ustanovení článku 1 odst. 1 Madridské dohody je však stejně jako článek

---

<sup>13</sup> Existují dvě výjimky: 1) smluvní stát je oprávněn uplatňovat vůči cizincům zvláštní procesní pravidla, která se nevztahují na tuzemce, 2) ustanovení úmluvy může v některých konkrétních případech zvýhodnit cizince vůči tuzemcům.

<sup>14</sup> Původně Patentní úřad v Praze byl založen zákonem č. 305/1919 Sb. ze dne 27. května 1919.

<sup>15</sup> Revidovaná ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 (vyhláška č. 64/1963 Sb.).

<sup>16</sup> Článek 5 Madridské dohody: „Členské země Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, které se nezúčastnily této Dohody, budou moci, požádají-li o to, přistoupit k ní formou předepsanou článkem 16 všeobecné velké Úmluvy.“

10 Pařížské úmluvy použitelný pouze v případě, že se falešné údaje objeví na samotném výrobku. Česká republika přijala Madridskou dohodu vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 64/1963 Sb., USA není smluvním státem Madridské dohody.

Dalším krokem k posílení specifické ochrany konkrétních druhů výrobků byla Mezinárodní konvence na užívání označení původu a označení sýrů uzavřená dne 1. června 1951, známá také jako Konvence Stresa dle místa jejího ujednání - Stresa, Itálie.

Potřeba mezinárodního systému, který by zjednodušil ochranu označení původu prostřednictvím jednotné registrace vedla dále k prosazení Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958 (dále jen „**Lisabonská dohoda**“)<sup>17</sup>. Lisabonská dohoda vstoupila v platnost v září roku 1966. Spolu s přijetím Lisabonské dohody bylo přijato také Nařízení pro implementaci dohody.<sup>18</sup> Na základě Lisabonské dohody vznikl systém jednotného mezinárodního zápisu označení původu prostřednictvím Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví, dále vznikla Zvláštní unie smluvních států Lisabonské dohody, byl definován pojem označení původu (článek 2 odst. 1) a ochrana označení původu byla zajištěna proti používání výrazů jako např. druh, typ, způsob či imitace, byla také zajištěna ochrana registrovaného označení původu před zdruhověním (článek 6). I přes výše uvedené výhody má Lisabonská dohoda nedostatky spočívající např. v příliš úzké definici označení původu či absenci důvodů pro odmítnutí zápisu.

V neposlední řadě je ochrana zeměpisných označení upravena v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví sjednané v rámci Dohody o zřízení světové obchodní organizace dne 15. dubna 1994 v Marrákeši (dále jen „**Dohoda TRIPS**“)<sup>19</sup>, která se jako jediná multilaterální mezinárodní dohoda vztahuje na všechny aspekty práv duševního vlastnictví a jejich ochranu.

Dohoda TRIPS upravuje minimální úroveň ochrany, která musí být zajištěna každým členským státem, a to ve vztahu k autorským právům a právům příbuzným, ochranným známkám, zeměpisným označením, průmyslovým vzorům, patentům, topografií integrovaných obvodů a nezveřejněným informacím. Členové mohou, ale nemusí, zavést rozsáhlejší ochranu duševního vlastnictví ve svém právním řádu při dodržení minimální úrovně stanovené Dohodou TRIPS. Členové mohou také určit vhodný způsob implementace ustanovení Dohody TRIPS v rámci svého vlastního právního systému. Dohoda TRIPS dále rovněž upravuje prostředky k dodržování práv k duševnímu vlastnictví, občanskoprávní a správní řízení a náprav-

---

17 Revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 28.9.1979 (vyhláška č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb.)

18 Poslední verze tohoto nařízení byla přijata v září 2009 a vstoupila v platnost 1. ledna 2010.

19 Zákon č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace.

ná opatření v souvislosti s dodržováním jakéhokoli práva k duševnímu vlastnictví, v neposlední řadě také řešení sporů mezi členskými státy. Navíc Dohoda TRIPS stanoví základní principy, jako je princip národního zacházení a princip nejvyšších výhod (článek 3 a 4 Dohody TRIPS).

Plusem je, že ochrana zeměpisných označení pod záštitou Dohody TRIPS se aplikuje na všechny výrobky (nejen na zemědělské produkty a potraviny jako Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin) a je upravena, včetně jejich definice, v oddílu 3 Dohody TRIPS. Dohoda TRIPS definuje pojem zeměpisné označení v článku 22 odst. 1 jako označení, *“které určuje zboží jako zboží, pocházející z území Člena, nebo oblasti, nebo místa tohoto území, jestliže lze danou jakost, pověst nebo jiné charakteristické znaky zboží připsat v podstatě jeho zeměpisnému původu.”* V souladu s článkem 22 Dohody TRIPS členové musí zabránit užívání jakýchkoli způsobů označení nebo prezentace zboží, které uvádí nebo naznačuje, že dotyčné zboží pochází z jiné zeměpisné oblasti, než je skutečné místo původu. Nevhodné užívání zahrnuje také akt nekalé soutěže ve smyslu článku 10bis Pařížské úmluvy. Členský stát *„...odmítne nebo zruší zápis ochranné známky, která obsahuje nebo sestává ze zeměpisného označení, pro zboží, které nepochází z označeného území“*, jestliže by takové užívání uvedlo veřejnost v omyl. Dohoda TRIPS také poskytuje vyšší ochranu zeměpisným označením pro vína a lihoviny na základě článku 23.<sup>20</sup> Článek 24 obsahuje výjimky k pravidlům, tj. situace, kdy se členský stát může rozhodnout neposkytnout ochranu zeměpisným označením (příkladem je ustanovení článku 25 odst. 5 písm. b), který dovoluje členským státům neposkytnout ochranu zeměpisným označením, jestliže ochranná známka byla zapsána předtím, než by bylo takové zeměpisné označení chráněno ve své zemi původu.

Klíčový je v souvislosti s případem Budweiser článek 22 odst. 3 a článek 24 odst. 5 písm. b) Dohody TRIPS. Článek 22 odst. 3 říká: *„Člen z moci úřední, pokud to dovoluje jeho právo, nebo na žádost dotčené strany odmítne nebo zruší zápis ochranné známky, která obsahuje nebo sestává ze zeměpisného označení pro zboží, které nepochází z označeného území, jestliže užívání označení v ochranné známce pro toto zboží u tohoto Člena je takové povahy, že by uvedlo v omyl veřejnost z hlediska pravého místa původu.“*

---

20 Na ministerské konferenci konané 9. - 14. listopadu 2001 v Doha, Katar, začali ministři členských států WTO jednání ohledně možnosti rozšířit vyšší úroveň ochrany dle článku 23 Dohody TRIPS pro vína a alkoholické nápoje na všechny zemědělské produkty. Jednání měla být završena na Ministerské konferenci v Cancúnu (Mexiko) 10. - 14. září 2003. Bohužel tato jednání byla bez úspěchu, neboť nebylo možné na dané téma dosáhnout shody.

Avšak pro toto opatření existuje výjimka dle článku 24 odst. 5 písm. b) Dohody TRIPS, která stanoví, že: *“Pokud byla ochranná známka přihlášena nebo zapsána v dobré víře, nebo pokud byla práva k ochranné známce získána užíváním v dobré víře předtím, než je zeměpisné označení chráněno ve své zemi původu, nebudou opatření, přijatá k uplatňování tohoto oddílu, na úkor zápisné způsobilosti nebo platnosti zápisu ochranné známky nebo právu na užívání ochranné známky na základě toho, že je tato ochranná známka shodná nebo podobná zeměpisnému označení.”*

Jestliže si tedy Anheuser-Busch v některé zemi zaregistroval v dobré víře ochrannou známku Budweiser (nebo alespoň zažádal o její registraci) před zápisem zeměpisného označení Budweiser, nemůže členský stát Dohody TRIPS zpochybnit platnost registrace takovéto ochranné známky. Otázka posouzení dobré víry je v kompetenci národních soudů členských států.

Dohoda TRIPS je a v minulosti také byla předmětem mnoha sporů a dohadů na půdě WTO.<sup>2122</sup> Jeden z nejznámějších sporů na půdě WTO týkající se Dohody TRIPS a evropské komunitární úpravy zeměpisných označení na základě tehdy platného Nařízení Rady č. 2081/92 byl mezi Evropskou unií na jedné straně a USA a Austrálií na straně druhé.<sup>23</sup> USA a Austrálie kritizovaly evropský systém ochrany zeměpisných označení původu vycházející z tehdy platného a účinného Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin pro jeho nekonzistentnost s Dohodou TRIPS, zejména porušení článku 3 (národní zacházení) a článku 4 (zacházení podle nejvyšších výhod) Dohody TRIPS, princip koexistence zeměpisných označení a ochranných známek, limitace přístupu příslušníků nečlenských států Evropské unie k registrační proceduře a ochraně podle již zmíněného nařízení.<sup>24</sup> WTO ve výše zmíněném sporu také rozhodla, že podmínky, které Evropská unie stanovila pro uznání zeměpisných

---

21 V případě WT/DS142 s českým názvem „Některá opatření týkající se automobilového průmyslu“, v němž protistranou byla Kanada šlo kromě jiného o stížnost USA na porušení článku 3 (Národní zacházení), článku 20 (Jiné požadavky) a článku 65 (Přechodná ustanovení) nebo kauza WT/DS176 s názvem „Paragraf 211 zákona „USA Omnibus Appropriations“ s protistranou USA, někdy označovaná „Cuban rum trademarks“, ve které Evropská unie napadla uvedený americký zákon z roku 1998 ve své žádosti o konzultace pro jeho údajný rozpor s článkem 2 Dohody TRIPS a ustanoveními Dohody TRIPS o cizineckém režimu (článek 3 a článek 4), ochranných známkách (článek 15 až článek 21), vynucování (článek 41 a článek 42), získávání a udržování práv (článek 62), neboť ustanovení amerického zákona nedovolovaly zápis a obnovu ochranné známky, která byla dříve opuštěná svým vlastníkem, jehož podnik byl zkonfiskován podle kubánského práva. Americké soudy neuznávaly příslušná práva z těchto známek.

22 JUDr. Dobřichovský T., Ph.D.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde Praha a.s. 2004, str. 85; Dokumenty WTO WT/DS176, spor vznesený žádostí Evropské unie o konzultace ze 7. 7. 1999.

23 WT/DS174/R

24 JUDr. Dobřichovský T., Ph.D.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde Praha a.s. 2004, str. 115.



označení pro země mimo Evropskou unii, jsou těžko splnitelné a musí být zrušeny. V důsledku rozhodnutí WTO bylo Nařízení Rady č. 2081/92 zrušeno a plně nahrazeno Nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin. Toto rozhodnutí však nemělo významnější vliv na postavení zeměpisných označení či ochranných známek v Evropské unii.

Mezinárodním orgánem na ochranu duševního vlastnictví je Světová organizace duševního vlastnictví (dále jen „**WIPO**“). WIPO byla založená v roce 1970 a v roce 1974 se stala specializovanou agenturou OSN.

### 2.1.3 Evropská ochrana zeměpisných označení

Po vzniku Evropských společenství existovalo v jednotlivých členských státech mnoho právních předpisů, pomocí kterých byla a jsou zeměpisná označení chráněna. Ovšem taková nejednotná právní úprava překážela v dosažení jednotného trhu.

V důsledku toho byla v rámci Evropské unie počátkem 90. let 20. století vydána dvě nařízení týkající se jmenovitě potravinářských výrobků a nápojů (vyjma vína a alkoholických nápojů), a to Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (dále jen „**Nařízení Rady č. 2081/92**“) a Nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčení a zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin (dále jen „**Nařízení Rady č. 2082/92**“). V rámci Evropské unie byl tímto vytvořen systém k ochraně a propagaci potravinářských výrobků zahrnující chráněné označení původu – „*Protected Designation of Origin*“, chráněné zeměpisné označení – „*Protected Geographical Indication*“ a osvědčení o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin – „*Traditional Speciality Guaranteed*“.

V době přijetí Nařízení Rady č. 2081/92 a Nařízení Rady č. 2082/92 již existovala samostatná nařízení v oblasti vína a alkoholických nápojů. Za nejdůležitější evropské předpisy v oblasti vín jsou považovány Nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem, a Nařízení Rady (EHS) č. 823/87 ze dne 16. března 1987, kterým se stanoví zvláštní opatření vztahující se ke kvalitním vínům produkovaným v určených oblastech; článek 15 chrání zvláštní jména pocházející z určitých oblastí v rámci členských států, např. Champagne ve Francii nebo Eiswein v Německu.<sup>2526</sup>

Nařízení Rady č. 2081/92 zavedlo jednotný rozsah ochrany zeměpisných označení a označení původu v rámci Evropské unie, později bylo pozměněno Nařízením Rady (ES) č. 696/2003 ze dne 8. dubna 2003<sup>27</sup> především ve vztahu ke třetím zemím, tedy zemím mimo Evropskou unii: „*Ochrana poskytovaná na základě zápisu podle nařízení (EHS) č. 2081/92 je otevřená pro názvy ze třetích zemí na základě reciprocity a za rovnocenných podmínek stanovených v článku 12 uvedeného nařízení. Tento článek by měl být doplněn tak, aby zaručoval,*

<sup>25</sup> Viz případ *Taittinger SA v. Allbey Ltd. „Elderflower Champagne“* [1993] F.S.R. 641, CA, kde označení „*champagne*“ bylo používáno v souvislosti s nápoji, které nepocházely z oblasti Champagne ve Francii.

<sup>26</sup> Dále existuje také Nařízení Rady (EHS) č. 2392/89 ze dne 24. července 1989 k všeobecné regulaci značení a prezentace vína a hroznového moštu. Nařízení Rady (EHS) č. 2332/92 ze dne 13. července 1992 o šumivých vínech vyrobených ve Společenství a Nařízení Rady (EHS) č. 1493/99 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem a dalších předpisů ES týkajících se vinohradnictví a vinařství. V České republice je oblast vinohradnictví a vinařství legislativně upravena zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, který byl schválen 29. dubna 2004 a nabyl účinnosti 28. května 2005 a z větší části implementuje výše uvedenou evropskou legislativu.

<sup>27</sup> Nařízení Rady (ES) č. 692/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

že postup Společenství pro zápis je dostupný zemím splňujícím tyto podmínky.“ Nařízení Rady č. 692/2003 také doplnilo Nařízení Rady č. 2081/92 o články 12a-12d a článek 14 odst. 2 ve snaze blíže upravit vztah zeměpisných označení a ochranných známek.

Nařízení Rady č. 2081/92 podléhalo kritice zejména z následujících tří hlavních důvodů: systém ochrany zeměpisných označení a označení původu se nevztahoval na ochranu výrobků pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii. Formálně taková ochrana byla možná za předpokladu, že třetí země byla připravena poskytnout záruky, kontrolní mechanismus a ochranu ekvivalentní té v Evropské unii, avšak prakticky bylo velice těžké splnit takové podmínky; pouze členské státy mohly namítat registraci zeměpisných označení a označení původu, nikoliv osoba přímo dotčená<sup>28</sup>; dostatečně neřešilo vztah zeměpisných označení a ochranných známek.

V důsledku kritiky a již zmíněného sporu na půdě WTO bylo Nařízení Rady č. 2081/92 v roce 2006 zrušeno a plně nahrazeno Nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (dále jen „**Nařízení Rady č. 510/2006**“). Nařízením Komise (ES) č. 1898/2006<sup>29</sup> stanoví prováděcí pravidla k novému nařízení. Označení registrovaná v rámci Nařízení Rady č. 2081/92 jsou zahrnuta v novém systému a jsou chráněna na základě nového Nařízení Rady č. 510/2006.

Ve stejném roce bylo přijato Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (dále jen „**Nařízení Rady č. 509/2006**“), které plně nahradilo Nařízení Rady č. 2082/92. K tomu, aby byl výrobek chráněn jako osvědčení o zvláštní povaze, není třeba existence spojení mezi výrobkem a konkrétní zeměpisnou oblastí. Registrace závisí na tom, zda má výrobek tradiční znaky nebo vlastnosti.<sup>30</sup> Nařízení Rady č. 509/2006 neobsahuje žádné zvláštní opatření související s konfliktem mezi zapsanou ochrannou známkou a takovýmto chráněným označením, pouze v preambuli tohoto nařízení (bod 13) se uvádí, že by měla být přijata opatření s cílem vyjasnit rozsah ochrany poskytované v souladu s tímto nařízením, jež především stanoví, že

---

<sup>28</sup> Taková osoba nebyla v přímém kontaktu s Evropskou komisí, a tedy přímým účastníkem řízení.

<sup>29</sup> Nařízením Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

<sup>30</sup> Zvláštní povaha je definována v článku 2 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady č. 509/2006 jako vlastnost nebo více vlastností, jimiž se zemědělský produkt nebo potravina odlišuje od ostatních produktů nebo potravin stejného druhu a kategorie. Zvláštní povaha nesmí spočívat pouze v rozdílech jakostního nebo množstevního složení nebo ve způsobu produkce, které jsou uvedeny v právních předpisech Evropské unie nebo jednotlivých členských států, v normách stanovených normalizačními orgány nebo nezávazných normách; to se však netýká uvedených předpisů a norem, jež byly přijaty za účelem vymezení zvláštní povahy produktu.

toto nařízení by se mělo použít, aniž jsou dotčena stávající pravidla týkající se ochranných známek a zeměpisných označení. Jako zaručené tradiční speciality jsou chráněné např. Ovčí salašnický údený syr (Slovensko), Jamón Serrano (Španělsko), Mozzarella, Pizza Napoletana (Itálie).

Vyjma výše uvedené komunitární legislativy, uzavřela Evropská unie rovněž několik bilaterálních dohod k ochraně zemědělských výrobků a potravin, např. s Austrálií<sup>31</sup>, Chile<sup>32</sup> nebo Mexikem.<sup>33</sup>

Vrátíme-li se zpět k Nařízení Rady č. 510/2006, toto poskytuje v rámci Evropské unie ochranu zeměpisným označením a označením původu zemědělských produktů a potravin. Nevýhodou je, že se ochrana vztahuje pouze na zemědělské výrobky a potraviny uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 tohoto Nařízení Rady č. 510/2006.

Dle článku 2 Nařízení Rady č. 510/2006 rozlišujeme dva typy chráněných označení – označení původu a zeměpisná označení.

Na základě článku 2 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady č. 510/2006 se označením původu rozumí název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny, které pocházejí z tohoto regionu, určitého místa nebo země a jejichž jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele a jejichž produkce a zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti. Za označení původu se mohou považovat také určitá zeměpisná označení, pokud dotyčné produkty pocházejí ze širší nebo jiné zeměpisné oblasti za předpokladu, že splňují podmínky uvedené v článku 2 odst. 3 uvedeného nařízení. Registrované označení původu je chráněné označení původu. Mezi chráněná označení původu patří např. Český kmín, Všestarská cibule, Pohořelický kapr, Žatecký chmel, Nošovické kysané zelí, Chamomilla bohemica (Česká republika), označení pro sýr Queso Manchego (Španělsko), Feta (Řecko), Roquefort (Francie), označení pro šunku Prosciutto di parma (Itálie). Označení, která nesplňují přísné požadavky pro registraci jako označení původu, mohou stále být kvalifikována jako zeměpisná označení.

Zeměpisné označení dle článku 2 odst. 1 písm. b) se rozumí název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny pocházející z tohoto regionu, určitého místa nebo země a mající určitou

---

31 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Austrálií o obchodu s vínem ze dne 31. března 1994 ( Rozhodnutí Rady 94/184/EC).

32 Asociační dohoda mezi Evropskou unií a Chile ze dne 30. prosince 2002.

33 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně označení lihovin ze dne 11. června 1997 (Rozhodnutí Rady 97/361/EC).

jakost, pověst nebo jinou vlastnost, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a jejichž produkce a/nebo zpracování a/nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.<sup>34</sup> Navíc výrobek může využít své dobré pověsti. Tímto se liší od označení původu, u kterého všechny fáze, tj. produkce, zpracování a příprava, musí probíhat ve vymezené zeměpisné oblasti. Mezi chráněná zeměpisná označení patří např. České pivo, Budějovické pivo, Českobudějovické pivo, Budějovický Měšťanský var, Hořické trubičky, Štramberské uši, Černá Hora, Olomoucké tvarůžky, Tiroler Speck (Rakousko), Mortadella Bologna (Itálie), Slovenská bryzda (Slovensko), Scotch lamb, Welsh Beef (Velká Británie).

Z výše uvedeného vyplývá, že spojení mezi výrobkem a zeměpisnou oblastí je více přísné v případě chráněného označení původu. Požadavky pro chráněné zeměpisné označení jsou méně striktní. Jednou registrovaná zeměpisná označení jsou známá jako chráněná zeměpisná označení – „*Protected Geographical Indication*“. Článek 2 odst. 2 Nařízení Rady č. 510/2006 rovněž stanoví, že tradiční zeměpisné nebo nezeměpisné názvy označující zemědělský produkt nebo potravinu, které naplňují kritéria pro označení původu nebo zeměpisné označení, se rovněž považují za označení původu nebo zeměpisné označení.

Nařízení Rady č. 510/2006 zakazuje registraci druhových jmen na základě článku 3 odst. 1.<sup>35</sup> Ustanovení týkající se zákazu registrace druhových jmen bylo v souvislosti se stejným ustanovením předchozího Nařízení Rady č. 2081/92 rozebíráno Soudním dvorem Evropské unie (dále jen „**Soudní dvůr**“) v souvislosti s tím, zda Evropská komise řádně rozhodla o sýru Feta jako o chráněném označení původu.<sup>36</sup> Dánská vláda namítala, že název Feta zdru-

---

<sup>34</sup> Duševní vlastnictví v Evropě: Tritton. G, 2.vydání, Sweet&Maxwell, Londýn 2002, str. 198-199.

<sup>35</sup> Viz článek 3 odst. 1 Nařízení Rady č. 510/2006: „1. Názvy, které zdruhověly, nesmí být zapsány. Pro účely tohoto nařízení se "názevem, který zdruhověl" rozumí název zemědělského produktu nebo potraviny, který, přestože se váže k místu nebo regionu, kde byly tento produkt nebo potravina původně vyprodukovány nebo uvedeny na trh, se stal ve Společenství běžným názvem zemědělského produktu nebo potraviny. Při určování toho, zda se název zdruhověl či ne, se přihlíží ke všem činitelům, a zejména:

a) ke stávající situaci v členských státech a v oblastech spotřeby;

b) k příslušným vnitrostátním právním předpisům nebo právním předpisům Společenství.“

<sup>36</sup> Úřední věstník L 130, 26/05/1999 S. 0018 – 0018: Evropská komise dne 12. června 1996 zapsala prostřednictvím Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 řecký sýr „Feta“ jako označení původu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Společenství. Dánská vláda oponovala, že Nařízení Komise porušuje článek 3 odst. 1 a článek 17 odst. 2 Nařízení Rady č. 2081/92, protože pokud má název druhový charakter nebo jej získal následně, ponechává si nezvratitelně tuto vlastnost. Dánská vláda dodává, že při výrobě a uvádění sýru „Feta“ na dánský trh jsou respektovány tradiční zvyklosti. „Skutečnost, že produkt byl pod názvem v některých členských státech legálně uváděn na trh, musí být zohledněna při posouzení, zda tento název zdruhověl ve smyslu článku 3 odst. 1 Nařízení Rady č. 2081/92. Soudní dvůr však s přihlédnutím k situaci výroby v Řecku a k výrobě v jiných členských státech došel k závěru, že výroba sýru Feta zůstala soustředěna v Řecku, že „85 % spotřeby sýru „Feta“ ve Společenství na osobu ročně se uskutečňuje v Řecku“ a že sýr „Feta“ prodáván v jiných členských státech než je Řecko, je uváděn na trh jako sýr spojený s Řeckou republikou, i když byl ve skutečnosti vyroben v jiném členském státě. V důsledku toho Soudní dvůr odmítl argument, že název „Feta“ zdruhověl, žaloby zamítl, čímž rozhodl, že nařízení o zápisu názvu „Feta“ do rejstříku chráněných označení původu je v souladu s právem.

hověl, nicméně Soudní dvůr odmítl námitku zdruhovění a došel k závěru, že výroba sýru Feta je z většiny soustředěna v Řecku a sýr Feta je tradičně spojovaný s Řeckou republikou.

Jednou registrované označení původu nebo zeměpisné označení se na základě článku 13 odst. 1 Nařízení Rady č. 510/2006 těší ochraně proti jakémukoli přímému či nepřímému obchodnímu použití zapsaného názvu pro všechny produkty, na které se zápis nevztahuje, jsou-li tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto názvem, nebo pokud používání tohoto názvu umožňuje těžit z dobré pověsti chráněného názvu, proti zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktu nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „metoda“, „na způsob“, „napodobeno“<sup>37</sup>, nebo podobnými výrazy, proti jakémukoliv jinému lživému nebo zavádějícímu údaji o místě původu, původu produktu, povaze nebo základních vlastnostech, použitému na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamním materiálu nebo na dokladech týkajících se daného produktu, jakož i proti použití obalů, které by mohly vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ produktu, proti všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl o skutečném původu produktu.

Ve vztahu zeměpisného označení a ochranných známek je důležitým ustanovení článku 3 odst. 4 Nařízení Rady č. 510/2006, které zakazuje zápis označení původu nebo zeměpisného označení, pokud by vzhledem k pověsti ochranné známky, její proslulosti a době jejího používání mohl tento zápis uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečné identity produktu. Článek 14 odst. 1 a 2 Nařízení Rady č. 510/2006<sup>38</sup> dále stanoví, že zeměpisné označení a ochranné známky mohou koexistovat, jestliže o přihlášení ochranné známky bylo požádáno, ochranná známka byla registrována nebo, umožňují-li to příslušné právní předpisy,

---

<sup>37</sup> C-87/97 Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v Käserei Champignon Hofmeister & Co., Eduard Bracharz [ OJ C 121, 1.5.1999 ]: Soudní dvůr rozhodl, že chráněné jméno je skutečně napodobeno v případě, že výraz užívaný k označení výrobků končí na stejné dvě slabiky a obsahuje stejný počet slabik a v důsledku toho je zřejmá fonetická a vizuální podobnost mezi těmito dvěma výrazy.

<sup>38</sup> Viz článek 14 Nařízení Rady č. 510/2006:

Vztahy mezi ochrannými známkami, označeními původu a zeměpisnými označeními

1. Pokud je označení původu nebo zeměpisné označení zapsáno do rejstříku podle tohoto nařízení, zamítne se přihláška ochranné známky odpovídající některé ze situací uvedených v článku 13 a týkající se téže kategorie produktu, pokud přihláška ochranné známky byla podána po dni podání žádosti o zápis do rejstříku Komisi. Ochranné známky zapsané v rozporu s prvním pododstavcem se prohlásí za neplatné.

2. S náležitým přihlédnutím k právu Společenství může užívání ochranné známky odpovídající některé ze situací uvedených v článku 13, o jejíž přihlášení bylo požádáno, jež je zapsaná nebo, umožňují-li to příslušné právní předpisy, zavedená používáním v dobré víře na území Společenství, buď před datem ochrany označení původu nebo zeměpisného označení v zemi původu, nebo přede dnem 1. ledna 1996, pokračovat bez ohledu na zápis označení původu nebo zeměpisného označení, pokud neexistují důvody k prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo k jejímu zrušení, jak stanoví první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách nebo nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.

zavedená používáním v dobré víře<sup>39</sup>, buď před registrací zeměpisného označení, nebo před dnem 1. ledna 1996, pokud neexistují důvody k prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo k jejímu zrušení. Pokud je však označení původu nebo zeměpisné označení registrované nebo již byla podána žádost o zápis, přihláška ochranné známky, která porušuje práva přiznaná registrovaným označením původu či zeměpisným označením na základě článku 13 Nařízení Rady č. 510/2006 a která se navíc týká stejného typu výrobku, musí být odmítnuta. Ochranné známky registrované v rozporu s těmito podmínkami musí být prohlášeny za neplatné. V souvislosti s otázkou dobré víry je ovšem na národním soudu rozhodnout, zda registrace ochranné známky byla učiněna v dobré víře či nikoli. Dle výše uvedeného tedy zjednodušeně řečeno platí následující: jestliže je zeměpisné označení nebo označení původu registrováno, stejná ochranná známka nebude registrována; jestliže je ochranná známka již registrovaná, může dále existovat, i když bude později registrováno stejné zeměpisné označení nebo označení původu.

Oproti původnímu Nařízení Rady č. 2081/92 bylo Nařízení Rady č. 510/2006 doplněno či upraveno především v následujících oblastech:

Článek 3 odst. 3 upravuje zápis homonymních názvů<sup>40</sup> – při zápisu zcela nebo částečně homonymního názvu k názvu již zapsanému se přihlíží ke skutečnému riziku záměny, zejména *“...nesmí být zapsán homonymní název, který uvádí spotřebitele v omyl a vzbuzuje dojem, že se jedná o produkty pocházející z jiného území, a to ani v případě, že název svým zněním danému území, regionu nebo místu původu dotyčných zemědělských produktů nebo potravin přesně odpovídá; zapsaný homonymní název lze použít pouze tehdy, pokud je v praxi dostatečný rozdíl mezi homonymním názvem zapsaným později a názvem již v rejstříku zapsaným....”*

Ve vztahu k třetím zemím byla zrušena podmínka zajištění stejných záruk, stejného kontrolního mechanismu a rovnocenné ochrany jako je ta v Evropské unii. Nařízení rady č. 510/2006 pouze stanoví, že poskytovaná ochrana by měla být dostupná zeměpisným označe-

---

<sup>39</sup> C-87/97 Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v Käserei Champignon Hofmeister & Co., Eduard Bracharz [ OJ C 121, 1.5.1999 ].

<sup>40</sup> Článek 3 odst. 3 Nařízení Rady č. 510/2006:

“Při zápisu názvu, který je zcela nebo částečně homonymní názvu již zapsanému podle tohoto nařízení, se náležitě přihlíží k místnímu a tradičnímu používání a ke skutečnému riziku záměny. Zejména:

a) nesmí být zapsán homonymní název, který uvádí spotřebitele v omyl a vzbuzuje dojem, že se jedná o produkty pocházející z jiného území, a to ani v případě, že název svým zněním danému území, regionu nebo místu původu dotyčných zemědělských produktů nebo potravin přesně odpovídá;

b) zapsaný homonymní název lze použít pouze tehdy, pokud je v praxi dostatečný rozdíl mezi homonymním názvem zapsaným později a názvem již v rejstříku zapsaným, a to s ohledem na potřebu zacházet rovným způsobem s dotyčnými producenty a neuvádět spotřebitele v omyl.”

ním třetích zemí, pokud jsou tato označení chráněna v zemích původu. Třetí země mohou podat žádost přímo prostřednictvím skupiny (skupina producentů, zpracovatelů nebo fyzické či právnické osoby za podmínek stanovených v prováděcích pravidlech k Nařízení Rady č. 510/2006) nebo prostřednictvím příslušných orgánů třetí země.

Od 1. května 2009 jsou výrobci nebo obchodníci ze zemí Evropské unie povinni používat na obalech výrobků označení Evropské unie nebo ekvivalentní označení symbolizující chráněné zeměpisné označení, chráněné označení původu a zaručené tradiční speciality. Tato povinnost se nevztahuje na výrobky pocházející ze třetích zemí, pro třetí země je takovéto označování pouze dobrovolné. Rovněž úřední kontroly na základě článku 10 Nařízení Rady č. 510/2006 jsou povinné pouze pro členské státy, nikoli pro třetí země. Ustanovení článku 11 upravující ověření souladu se specifikacemi je rozděleno zvláště pro zeměpisné označení a označení původu v rámci země Evropské unie a v rámci třetích zemí. V rámci Evropské unie zajistí ověření jeden nebo více kompetentních orgánů v souladu s Nařízením (ES) č. 882/2004 nebo jeden nebo více kontrolních subjektů působících jako subjekty pro certifikaci produktu; třetí země zajistí ověření prostřednictvím jednoho nebo více veřejných orgánů určených danou třetí zemí nebo jednoho nebo více subjektů pro certifikaci produktu. Nicméně všechny tyto subjekty musí splňovat požadavky stanovené evropskou normou EN 45011 nebo pokynem ISO/IEC 65 (všeobecné požadavky na orgány provozující systém certifikace produktů), a od 1. května 2010 musí být podle nich akreditovány.

Pokud nejsou dodržovány podmínky specifikace zemědělského produktu nebo potravin s chráněným názvem, rozhodne Evropská komise o zrušení jejich zápisu, a to za stejných podmínek jak pro země Evropské unie, tak pro třetí země (viz článek 12 Nařízení Rady č. 510/2006).



#### 2.1.4 Česká ochrana zeměpisných označení

Český systém ochrany zeměpisných označení je plně kompatibilní s evropskou právní úpravou. V České republice je ochrana poskytována na základě zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „**Zákon č. 452/2001**“).

Zákon č. 452/2001 poskytuje ochranu ve vztahu k zeměpisným označením a označením původu nejen pro potraviny a zemědělské výrobky, ale také pro ostatní výrobky, což vyplývá z definice „zboží“ dle ustanovení paragrafu 2 písm. c) zmíněného zákona, v návaznosti na Nařízení Rady č. 510/2006 také ochranu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, postup při podávání žádostí o zápis či zrušení označení původu nebo zeměpisných označení zemědělských výrobků nebo potravin vyrobených, zpracovaných anebo připravených na území, které se nachází v České republice a postup při změnách specifikace.

Označení původu a zeměpisné označení se zapisuje na základě žádosti do rejstříku označení původu a zeměpisných označení, který vede Úřad průmyslového vlastnictví. Rejstřík je veřejný a každý má do něj právo nahlížet. Jako označení původu a zeměpisné označení nesmí být zapsáno označení, jehož doslovné znění sice pravdivě označuje území původu zboží, ale je způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že zboží pochází z jiného území, dále obecný název druhu zboží a označení shodné s již chráněným označením původu, zeměpisným označením, všeobecně známou známkou či zapsanou ochrannou známkou nebo označení shodné s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, které by mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboží.

Žádost o zápis může podat k Úřadu průmyslového vlastnictví sdružení zpracovatelů nebo výrobců, či jednotlivá fyzická nebo právnická osoba, pokud v době podání žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboží. Osoby, které nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, musí být v řízení zastoupeny advokátem nebo patentovým zástupcem.

Úřad průmyslového vlastnictví posoudí, zda označení původu nebo zeměpisné označení splňuje podmínky zápisu či nikoli, a na základě přezkoumání rozhodne o zápisu do rejstříku označení původu a zeměpisných označení či zamítnutí zápisu. Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou<sup>41</sup> seznamy zemědělských výrobků a potravin, u nichž žádost o zápis označení původu do rejstříku musí být doložená specifikací. Ochrana označení původu nebo

---

<sup>41</sup> Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 243 ze dne 31.5.2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

zeměpisného označení vzniká dnem zápisu do rejstříku, přičemž doba ochrany není časově omezena.

Zapsané označení původu nebo zeměpisné označení je oprávněn užívat každý, kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboží s odpovídající kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území; u zemědělských výrobků či potravin uvedených ve vyhlášce je podmínkou rovněž dodržení specifikace.

Osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, mohou požádat o mezinárodní zápis označení původu či zeměpisného označení nebo komunitární zápis označení původu či zeměpisného označení týkajícího se zemědělského výrobku nebo potravin prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví. Mezinárodní či komunitární zápis ochrany v České republice má tytéž účinky jako zápis do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Jestliže byla mezinárodně nebo komunitárně zapsanému označení odmítnuta ochrana pro území České republiky, hledí se na ně tak, jako by v České republice nebylo zapsáno.

Ochrana zeměpisných označení Budějovické Pivo, Budějovický měšťanský var a Českobudějovické pivo, byla přímo schválena ve Smlouvě o přistoupení uzavřené mezi Evropskou unií a Českou republikou, Estonskem, Kypr, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem dne 16. dubna 2003 v Athénách (dále jen „**Smlouva o přistoupení k Evropské unii**“), nicméně ostatní zeměpisná označení musí podstoupit klasický proces registrace v rámci Evropské unie. Jak již bylo výše uvedeno, Česká republika má jako chráněné označení původu zaregistrováno např. Český kmín, Všecká cibule, Pohořelický kapr, Žatecký chmel, Nošovické kysané zelí, Chamomilla bohemica; jako chráněné zeměpisné označení má zaregistrováno, kromě výše uvedených zeměpisných označení pro piva, také např. České pivo, Hořické trubičky, Štramberské uši, Černou Horu či Olomoucké tvarůžky.

Česká republika rovněž uzavřela mnoho dvoustranných dohod k ochraně označení původu, zeměpisných označení a jiných označení, např. se Švýcarskem<sup>42</sup>, Rakouskem<sup>43</sup>, Portugalskem<sup>44</sup>.

---

42 Smlouva mezi ČSSR a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení, viz Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 13/1976 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení.

43 Smlouva mezi ČSSR a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zeměpisných a průmyslových výrobků odkazujících na původ, viz Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 19/1981 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, o Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ.

Evropská unie přihlíží k dvoustranným dohodám jako způsobu ochrany evropských výrobků, což potvrdil Evropský soudní dvůr v rozhodnutí Budějovický Budvar, N. P. v. Rudolph Ammersin GmbH, C – 216/01. Soudní dvůr ve svém rozhodnutí potvrdil, že tehdy platné a účinné Nařízení Rady č. 2081/92 nevyklučuje aplikaci dvoustranné dohody uzavřené mezi Českou republikou a Rakouskem.

---

44 Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení, viz Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 63/1987 Sb., o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení.

## 2.1.5 Úrovně ochrany zeměpisných označení a označení původu

V závislosti na kvalifikaci předmětu ochrany a následné síle ochrany zeměpisných označení a označení původu, lze teoreticky rozlišit tři úrovně ochrany zeměpisných označení a označení původu.

Zeměpisný rozsah ochrany pak závisí na tom, jakými legálními instrumenty je ta která země vázána. Zatímco jen omezený počet států je věrný nebo ratifikoval Madridskou či Lisabonskou dohodu, evropská ochrana v rámci jednotlivých nařízení rady je platná pouze na území Evropské unie, opatření Dohody TRIPS mají naopak celosvětový vliv. Některé konkrétní pojmy jako „*dobrá víra*“ či „*nekalá soutěž*“ jsou i přes unifikovanou mezinárodní či evropskou právní úpravu otázkou výkladu právní úpravy jednotlivých států.

### Úroveň I. ochrany

To nejmenší, co by mohlo být vyžadováno v rámci ochrany zeměpisných označení a označení původu ve světě je ochrana spotřebitelů proti klamavému označení původu zboží. Takováto základní ochrana je zahrnuta např. přímo v článku 1 odst. 1 Madridské dohody, který stanoví, že: „*Každý výrobek nesoucí falešný nebo klamavý údaj, jímž je přímo nebo nepřímo označena jako země nebo místo původu některá ze zemí, na něž se vztahuje tato Dohoda, nebo některé místo ležící v některé z těchto zemí, bude zabaven při dovozu v každé z uvedených zemí.*“

### Úroveň II. ochrany

Úroveň II. ochrany je zakomponována např. v následujících dokumentech a jejich ustanovení: Článek 22 odst. 1 Dohody TRIPS poskytuje následující definici zeměpisných označení: „*Zeměpisná označení jsou označeními, která určují zboží jako zboží, pocházející z území Člena, nebo oblasti, nebo místa tohoto území, jestliže lze danou jakost, pověst nebo jiné charakteristické znaky zboží připsat v podstatě jeho zeměpisnému původu.*“

Článek 22 odst. 2 Dohody TRIPS říká: „*Pokud jde o zeměpisná označení, Členové zajistí zainteresovaným stranám právní prostředky, které by zabránily:*

- a) užívání jakýchkoli způsobů označení nebo prezentace zboží, které uvádí nebo naznačuje, že dotyčné zboží pochází z jiné zeměpisné oblasti, než je skutečné místo původu způsobem, který, pokud jde o zeměpisný původ zboží, uvádí veřejnost v omyl;*
- b) jakékoli užívání, které představuje akt nekalé soutěže ve smyslu článku 10 bis Pařížské úmluvy.“*

To tedy znamená, že Dohoda TRIPS požaduje, aby členové poskytli právní prostředky zainteresovaným stranám, které zabrání uvádění veřejnosti v omyl, pokud jde o zeměpisný původ zboží.

### Úroveň III. ochrany

Zeměpisným označením a označením původu je na třetí úrovni ochrany dána absolutní ochrana, např. ochrana proti „degeneraci“, což vyplývá z Lisabonské dohody či Nařízení Rady č. 510/2006. Dodatečná ochrana pro zeměpisná označení pro vína a lihoviny je ustanovena na základě článku 23 Dohody TRIPS.

Článek 2 Lisabonské dohody říká: „*Ve smyslu této dohody se rozumí pod pojmem „označení původu“ zeměpisný název země, oblasti nebo místa sloužící k označení, odkud pochází výrobek, jehož jakost anebo znaky jsou dány výlučně nebo podstatně zeměpisným prostředím, čítaje v to činitele přírodní a činitele lidské. Zemí původu je ta země, jejíž jméno nebo jméno její krajiny nebo místa tvoří označení původu, které poskytlo výrobku.*“ Typickým příkladem takového typu ochrany je např. označení Roquefort pro sýry.

Článek 23 odst. 1 Dohody TRIPS: „*Každý Člen zajistí dotčeným stranám právní prostředky, aby zabránil užívání zeměpisného označení, identifikujícího vína, pro vína, která nepocházejí z místa uvedeného v dotčeném zeměpisném označení nebo identifikujícího lihoviny, pro lihoviny, které nepocházejí z místa uvedeného v příslušném zeměpisném označení i v případech, kdy je skutečný původ zboží uveden, nebo zeměpisné označení je uvedeno v překladu nebo je doprovázeno výrazy jako „druh“, „typ“, „styl“, „napodobenina“ nebo podobnými.*“ Typickým příkladem této silné ochrany je Cognac.

V rámci Nařízení Rady č. 510/2006 existují dva typy chráněných označení – označení původu a zeměpisná označení. Ochrana pro oba typy chráněných označení je uznána po žádosti a prokázání splnění příslušných požadavků. Nejsilnější, ale zároveň nejvíce vyžadující ochrana se nachází v článku 2 odst. 2 písm. a) Nařízení Rady č. 510/2006: „*Pro účely tohoto nařízení se rozumí: označením původu název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny:*

*-které pocházejí z tohoto regionu, určitého místa nebo země a*

*-jejichž jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele a jejichž produkce, zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.*“

Označení, která nesplňují tyto velice přísné požadavky na základě článku 2 odst. 2 písm. a) Nařízení Rady č. 510/2006, mohou stále být kvalifikována jako zeměpisná označení

dle článku 2 odst. 2 písm. b) Nařízení Rady č. 510/2006: „*Zeměpisným označením je název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, kterého se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny:*

*- které pocházejí z tohoto regionu, určitého místa nebo země a*

*- které mají určitou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a jejichž produkce a/nebo zpracování a/nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.“*

Určité tradiční názvy mohou být rovněž chráněny jako označení původu nebo zeměpisná označení, a to na základě článku 2 odst. 2 Nařízení Rady č. 510/2006:

*„Za označení původu nebo zeměpisná označení se rovněž považují tradiční zeměpisné nebo nezeměpisné názvy pro zemědělský produkt nebo potravinu, které splňují podmínky uvedené v odstavci 1.“*

## 2.2 Známkoprávní ochrana

### 2.2.1 Mezinárodní známkoprávní ochrana

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z 20. března 1883, ve znění pozdějších revizí<sup>45</sup> (dále jen „**Pařížská úmluva**“) byla prvotní reakcí na mezinárodní ochranu průmyslového vlastnictví, zahrnující mezi chráněnými objekty nejen ochranné známky (tovární a obchodní známky), známky služeb, ale také údaje o původu zboží nebo označení původu, obchodní jména, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely. Ačkoli Pařížská úmluva byla určitou pomocí mezinárodním obchodníkům, viz např. princip národního zacházení dle článku 2 Pařížské úmluvy, nevytvořila systém mezinárodní žádosti pro ochranné známky a podmínky žádosti o zápis ochranné známky a její registrace byly vymezeny národní legislativou jednotlivých zemí Pařížské unie (článek 6). Pařížská úmluva zavedla rovněž pojem všeobecně známé známky - známky, o které je všeobecně známo, že je známkou osoby oprávněné požívat výhod na základě Pařížské úmluvy.

Na základě článku 6ter je zakázáno používat jako ochranné známky nebo jako části těchto známek erbů, vlajek a jiných znaků státní svrchovanosti unijních zemí, či každých napodobení z hlediska heraldického.

Ochranou vlastníka zapsané známky v případě výrobku nedovoleně označeného ochrannou známkou je při dovozu do zemí Pařížské unie zabavení takového výrobku. Země Pařížské unie jsou povinny zajistit účinnou ochranu proti nekalé soutěži na základě článku 10bis Pařížské úmluvy. Země Pařížské unie se také zavázaly poskytnout tzv. dočasnou ochranu pro výrobky vystavené v rámci mezinárodních výstav a zřídit úřady pro průmyslové vlastnictví (článek 11 a 12 Pařížské úmluvy).

Naproti tomu Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních anebo obchodních známek z 14. dubna 1891 (dále jen „**Madridská dohoda o mezinárodním zápisu**“) a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 27. června 1989<sup>46</sup> (dále jen „**Madridský protokol**“) poskytují mechanismus mezinárodního zápisu ochranných známek. Smluvní státy Madridského protokolu nemusí být smluvními státy Madridské dohody o mezinárodním zápisu. Česká republika je smluvní stranou Madridské dohody

---

<sup>45</sup> Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 81/1985 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967.

<sup>46</sup> Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb., o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.

o mezinárodním zápisu a také Madridského protokolu. Jednotlivci nebo společnosti mohou žádat u příslušného úřadu WIPO o mezinárodní registraci ochranné známky. Podmínkou žádosti o mezinárodní zápis na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu je registrace ochranné známky v národním rejstříku, což neplatí v případě registrace ochranné známky na základě Madridského protokolu. Zápis ochranné známky na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu se uskuteční na dobu 20 let s možností obnovy (po uplynutí lhůty 5 let od data mezinárodního zápisu se stane tento zápis nezávislým na národní známce dříve zapsané v zemi původu). Známkoprávní ochrana na základě mezinárodního zápisu nemůže být uplatňována zcela nebo zčásti, jestliže národní známka dříve zapsaná v zemi původu přestala v době pěti let od data mezinárodního zápisu požívat národní ochrany v zemi původu. Zápis ochranné známky na základě Madridského protokolu je na dobu 10 let a není závislý na existenci registrace ochranné známky v národním rejstříku.

Články 9bis a 9ter Madridské dohody o mezinárodním zápisu upravují převod a postoupení ochranné známky na jinou osobu z některé jiné smluvní země.

Země, na které se vztahuje Madridská dohoda o mezinárodním zápisu, tvoří Zvláštní unii pro mezinárodní zápis známek.

Cílem Madridského protokolu bylo vytvořit spojení mezi tzv. Madridským systémem založeným na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu a komunitární ochrannou známkou. Dne 1. října 2004 se Evropská unie stala členskou zemí Madridského protokolu, z čehož vyplývá, že žadatel může získat ochranu v celé Evropské unii prostřednictvím mezinárodního zápisu u WIPO. A zároveň pak majitel komunitární ochranné známky může prostřednictvím WIPO požádat o mezinárodní ochranu.

Nejdůležitějším instrumentem známkoprávní ochrany je již zmíněná Dohoda TRIPS. Dohoda TRIPS je prvním multilaterálním mezinárodním dokumentem obsahujícím definici ochranné známky, a to v článku 15 Dohody TRIPS. Pařížská úmluva, Madridská dohoda či Madridský protokol nebo Smlouva o známkovém právu takovou definici neobsahují.

Článek 16 odst.1 Dohody TRIPS stanoví, že „majitel zapsané ochranné známky má výlučné právo zabránit všem třetím stranám, které nemají souhlas majitele, aby při obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná označení pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm, pro které byla zapsána ochranná známka, jestliže by takové užívání mělo za následek pravděpodobnost záměny.“ Práva majitele zapsané ochranné známky nebudou na úkor existujícím dřívějším právům, ani nebudou mít vliv na možnost členských států poskytovat práva na základě užívání. Na základě oprávněných nároků vlastníka ochranné známky a třetích stran je možné poskytnout omezené výjimky z práv udělené ochranné známce, jako je



správné užití popisných výrazů (článek 17 Dohody TRIPS)<sup>47</sup>. Doba známkoprávní ochrany na základě Dohody TRIPS je stanovena na období ne kratší než sedm let, přičemž zápis ochranné známky bude obnovitelný neomezeně.

Jedním z předpokladů známkoprávní ochrany je povinnost užívání ochranné známky (článek 19 Dohody TRIPS). Zápis ochranné známky může být vymazán, pokud ochranná známka nebyla bezdůvodně užívána nejméně po dobu tří let. Článek 21 Dohody TRIPS dává smluvním stranám možnost stanovit podmínky licence a převodu ochranných známek, přičemž nucené licence na ochranné známky nejsou povoleny a majitel ochranné známky bude mít právo převodu ochranné známky, aniž by nutně došlo k převodu předmětu činnosti, k němuž ochranná známka náleží. Dohoda TRIPS nepochybně přispěla také ke zvýšení ochrany všeobecně známých známek (viz článek 16 odst. 2<sup>48</sup> a článek 16 odst. 3<sup>49</sup> Dohody TRIPS).

Prostředky k dodržování práv z duševního vlastnictví jsou upraveny v části III Dohody TRIPS, získání a udržování práv k duševnímu vlastnictví v části IV Dohody TRIPS a předcházení a řešení sporů v části V Dohody TRIPS.

Smlouva o známkovém právu uzavřená dne 27. října 1994<sup>50</sup> (*Trademark Law Treaty*) je otevřená členskými státy WIPO a určitými mezivládními organizacemi a upravuje zejména harmonizaci některých náležitostí a postupů při řízení před zápisnými úřady smluvních stran, což zjednodušuje řízení před zápisnými úřady s různou legislativou. Česká republika a USA jsou smluvními stranami Smlouvy o známkovém právu. Většina ustanovení Smlouvy o známkovém právu se týká postupu před známkoprávními úřady, který lze rozdělit do tří hlavních fází: žádosti o zápis, změny po zápisu ochranné známky a obnovení zápisu. V rámci žádosti o zápis a žádosti o změnu je upraveno, jaké taxativně vymezené formální požadavky mohou smluvní strany Smlouvy o známkovém právu maximálně požadovat. V souvislosti s třetí fází, obnovení zápisu, Smlouva o známkovém právu standardizuje trvání počáteční doby zápisu a každé další obnovení zápisu na 10 let.

---

47 Článek 17

Výjimky

Členové mohou poskytovat omezené výjimky z práv udělených ochranné známce, jako je správné užití popisných výrazů za předpokladu, že takové výjimky budou brát zřetel na oprávněné zájmy majitele ochranné známky a třetích stran.

48 „Článek 6 bis Pařížské úmluvy (1967) se použije mutatis mutandis na služby. Při určování, zda je ochranná známka všeobecně známá, bude Člen brát zřetel na to, zda je ochranná známka známa v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného Člena, získané jako důsledek propagace této ochranné známky.“

49 „Článek 6 bis Pařížské úmluvy (1967) se použije mutatis mutandis na zboží a služby, které nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k tomuto zboží nebo službám by ukazovalo na vztah mezi tímto zbožím nebo službami a majitelem zapsané ochranné známky, a za předpokladu, že zájmy majitele zapsané ochranné známky by pravděpodobně takovým užíváním byly poškozeny.“

50 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 199/1996 Sb., o sjednání Smlouvy o známkovém právu.

Článek 2 stanoví, na jaké známky se Smlouva o známkovém právu může aplikovat, přičemž jasně stanoví, že se smlouva vztahuje na ochranné známky, které sestávají z viditelných značek a nevztahuje se na ochranné známky hologramové a na známky, které nesestávají z viditelných značek, zejména na ochranné známky zvukové a čichové. Smlouva se dále nevztahuje na ochranné známky kolektivní, ochranné známky certifikační a garanční.

Singapurská smlouva o známkovém právu byla uzavřena v Singapuru 27. března 2006 (dále jen „**Singapurská smlouva**“). Cílem Singapurské smlouvy je vytvořit mezinárodní rámec pro harmonizaci zápisu ochranných známek. V návaznosti na Smlouvu o známkovém právu nová Singapurská smlouva širěji harmonizovala registrační proceduru pro ochranné známky. Na rozdíl od Smlouvy o známkovém právu, Singapurská smlouva je aplikovatelná na všechny typy známek registrovatelných na základě známkoprávní úpravy smluvních stran a smluvní strany si mohou zvolit způsob komunikace s jejich úřady včetně elektronické formy. Nicméně Singapurská smlouva zachovává důležité ustanovení Smlouvy o známkovém právu, především, že osvědčený, notářsky potvrzený, ověřený, legalizovaný nebo jinak stvrzený podpis nebo jiný prostředek ke zjištění osobní totožnosti nesmí být požadován. Ostatní ustanovení Singapurské smlouvy týkající se například požadavků na zápis a registraci známky pro více tříd výrobků a/nebo služeb či používání mezinárodního třídění výrobků a služeb na základě Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známky ze dne 15. června 1957<sup>51</sup> (dále jen „**Niceská dohoda**“), vychází ze Smlouvy o známkovém právu.

Novým prvkem v Singapurské smlouvě (článek 14) je poskytnutí podpůrných opatření v případě, že žadatel nebo majitel známky promešká lhůtu stanovenou při postupu před úřadem, např. pomocí prodloužení takové lhůty.

I přes výše uvedené jsou obě smlouvy – Smlouva o známkovém právu a Singapurská smlouva – oddělené a mohou být ratifikovány jednotlivými státy nezávisle.

V neposlední řadě je třeba v souvislosti s mezinárodní známkoprávní ochrannou upozornit na systém mezinárodního třídění výrobků a služeb na základě Niceské dohody. Niceská dohoda zavedla třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek. Známkoprávní úřad smluvní strany musí uvést v oficiálním dokladu a uveřejnění o každém zápisu známky

---

<sup>51</sup> Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 13. ledna 1975 o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známky ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967.

číslo třídy, do které zboží nebo služby, pro které je známka registrovaná, patří. Existuje 34 tříd pro zboží a 11 tříd pro služby.

Ačkoli pouze 83 států je smluvním státem Niceské dohody (Česká republika je smluvní stranou), známkoprávní úřady nejméně 147 států a rovněž Mezinárodní úřad WIPO, Africká organizace duševního vlastnictví<sup>52</sup>, Africká regionální organizace duševního vlastnictví<sup>53</sup>, Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu<sup>54</sup>, Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví, aktuálně používají toto třídění.

Na základě Vídeňské dohody o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek uzavřené na diplomatické konferenci ve Vídni dne 12. června 1973 bylo založeno mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek. Česká republika není smluvní stranou.

---

<sup>52</sup> Africká organizace duševního vlastnictví (OAPI) je mezivládní organizace afrických států (většinou francouzsky mluvících) pro spolupráci v oblasti duševního vlastnictví založena 2. března 1977 v Bangui, hlavním městě Středoafričské republiky.

<sup>53</sup> Africká regionální organizace duševního vlastnictví (ARIPO) je mezivládní organizace afrických států (většinou anglicky mluvících) pro spolupráci v oblasti duševního vlastnictví založena 9. prosince 1976 v Lusaka, Zambie.

<sup>54</sup> Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu je oficiálním úředním orgánem pro ochranné známky Společenství od roku 1996 a pro zapsané (průmyslové) vzory Společenství od roku 2003. Založen roku 1994, sídlo má v Alicante, Španělsko. Viz <http://oami.europa.eu/>

## 2.2.2 Evropská známkoprávní ochrana

Evropský systém známkoprávní ochrany reprezentuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „**Směrnice Rady 2008/95**“), která zrušila a plně nahradila První směrnici Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „**Směrnice Rady 89/104**“). Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství<sup>55</sup> (dále jen „**Nařízení Rady 207/2009**“) vytváří jednotnou známku Evropské unie s účinkem na celém území Evropské unie, jejíž registraci provádí Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu se sídlem v Alicante („Office for Harmonization in the Internal Market“, dále jen „**OHIM**“). Ustanovení Nařízení Rady 207/2009 týkající se komunitární ochranné známky vycházejí ze Směrnice Rady 2008/95.

Jednotná povaha komunitární ochranné známky znamená, že taková známka má stejné účinky v celé Evropské unii, může být zapsána, převedena, zrušena nebo být prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Evropské unie, pokud Nařízení Rady 207/2009 nestanoví jinak. Na základě článku 112 až 114 Nařízení Rady 207/2009 může přihlašovatel nebo majitel komunitární ochranné známky požádat OHIM o převod své přihlášky nebo komunitární ochranné známky na přihlášku národní ochranné známky v případě, že byla přihláška komunitární ochranné známky zamítnuta, vzata zpět, považována za vzatou zpět nebo pokud zanikly účinky komunitární ochranné známky. Z logiky věci však vyplývá, že o přeměnu komunitární ochranné známky nelze žádat v těch členských státech, kterých se důvody zamítnutí nebo zaniknutí účinků týkají. Z jednotné povahy této známky rovněž vyplývá, že povinnost užívat ochrannou známku je splněna, je-li ochranná známka užívána alespoň na území jednoho členského státu Evropské unie.<sup>56</sup> Výjimku ze zásady jednotnosti komunitární ochranné známky tvoří licence, která může být poskytnuta jen pro část území Evropské unie.

Na základě článku 4 a 5 Nařízení Rady 207/2009 mohou tvořit ochrannou známku jakákoliv označení, která jsou schopná grafického ztvárnění a způsobila odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků, přičemž majiteli ochranné známky mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů. Nabytí komunitární ochranné známky vzniká zápisem do rejstříku. Nařízení Rady 207/2009 upravuje

---

<sup>55</sup> Původně Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.

<sup>56</sup> <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi.html>

absolutní a relativní důvody pro zamítnutí zápisu označení jako ochranné známky. Ve vztahu ochranné známky a zeměpisného označení může být absolutním důvodem pro odmítnutí zápisu ochranné známky případ, kdy je ochranná známka tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení zeměpisného původu.<sup>57</sup> V případě existence absolutních důvodů se zápis známky odmítne automaticky, v případě existence relativních důvodů se ochranná známka nezapiše pouze na základě námitek majitele starší nebo nezapsané ochranné známky.

Po zveřejnění zápisu ochranné známky vzniká jejímu majiteli na základě článku 9 Nařízení Rady 207/2009 výlučné právo z ochranné známky a majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku všechna označení identická s jeho ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je jeho ochranná známka zapsána; označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti se zapsanou ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, pro které je komunitární ochranná známka zapsána, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti; označení totožné se zapsanou ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Evropské unie dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména komunitární ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Majiteli ochranné známky vznikají práva z ochranné známky za předpokladu jejího užívání.<sup>58</sup>

Majitel ochranné známky však nemůže zakázat používat v obchodním styku třetí straně „jeho jméno nebo adresu; údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností; ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů, pokud je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a

---

<sup>57</sup> Článek 7 Nařízení Rady 207/2009  
Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

1. Do rejstříku se nezapišou: .....

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností;.....

<sup>58</sup>Užívání ochranné známky Společenství

Článek 15

Užívání ochranné známky Společenství

1. Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známkou Společenství řádně ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

obchodě“ (článek 12).<sup>59</sup> Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku C-245/02 vyložil článek 12 písm. a) tehdy platného a účinného Nařízení Rady 40/94 tak, že předmětné opatření se nevztahuje pouze na osobní jména, ale zahrnuje rovněž obchodní firmu. Otázkou zůstává, zda a v jaké situaci je používání pozdější obchodní firmy v souladu s dobrými mravy.

Příhláška komunitární známky může být podána prostřednictvím úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo prostřednictvím OHIM nebo Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví. V souvislosti s přihláškou komunitární ochranné známky existuje tzv. právo přednosti - osoba, která řádně podala přihlášku ochranné známky v kterémkoli státě nebo pro kterýkoli stát, který je stranou Pařížské úmluvy nebo Dohody TRIPS, požívá pro stejnou ochrannou známku pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je tato známka přihlášena, právo přednosti po dobu šesti měsíců od data podání první přihlášky. Podá-li přihlašovatel ochranné známky přihlášku ve lhůtě šesti měsíců ode dne prvního vystavení výrobků nebo služeb označených přihlašovanou známkou na mezinárodně uznávané výstavě, má rovněž právo uplatňovat ode dne vystavení právo přednosti. Den vzniku práva přednosti se pak považuje za den podání přihlášky.

Uplatňování seniority národní ochranné známky na základě článku 34 Nařízení Rady 207/2009 spočívá v tom, že majitel starší ochranné známky, zapsané v některém členském státě, nebo starší známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s účinkem pro některý členský stát, který podá přihlášku totožné známky jako komunitární známky pro tytéž výrobky nebo služby nebo některé z nich, může uplatnit nárok, aby komunitární ochranná známka vstoupila do práv dřívější známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána.

Nařízení Rady 207/2009 dále upravuje postup při zápisném řízení komunitární známky zahrnující průzkum přihlášky komunitární známky, absolutní důvody pro zamítnutí přihlášky, zveřejnění přihlášky a případné vyjádření či námítky třetích stran a konečně zápis komunitární ochranné známky do rejstříku a jeho zveřejnění vyhovuje-li přihláška požadavkům dle Nařízení Rady 207/2009. Doba platnosti zápisu komunitární ochranné známky je 10 let a zápis může být obnoven vždy na období dalších 10 let.

Majitel komunitární ochranné známky se může vzdát komunitární ochranné známky pro všechny výrobky a služby, pro které je zapsaná, nebo jen pro některé z nich. Vzdání se oznamuje majitel písemně úřadu. Práva z komunitární ochranné známky mohou být také z taxativně vymezených důvodů zrušena na základě návrhu doručeného úřadu, a to především z

---

<sup>59</sup> Článek 12 Nařízení Rady 207/2009, Omezení účinků ochranné známky Společenství.

důvodu neužívání komunitární ochranné známky nepřetržitě po dobu alespoň 5 let bez řádného důvodu pro její neužívání, dále pokud se ochranná známka stala označením obvyklým pro výrobky a služby, pro které je zapsaná, pokud by v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, ochranná známka mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb (článek 51). Komunitární ochranná známka může být také prohlášena za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu, a to z absolutních či relativních důvodů neplatnosti vymezených v článku 52<sup>60</sup> a článku 53<sup>61</sup> Nařízení Rady 207/2009. Práva majitele komunitární ochranné známky mohou v neposlední řadě zaniknout také v důsledku strpění užívání pozdější komunitární ochranné známky majitelem dřívější komunitární ochranné známky.

Nařízení Rady 207/2009 v článku 66 a násl. rovněž obsahuje samostatná ustanovení týkající se kolektivních komunitárních ochranných známek a jejich případné odlišnosti týkající se přihlášky a postupu v zápisném řízení. Kolektivní komunitární ochrannou známkou se rozumí komunitární ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je schopna rozlišovat výrobky nebo služby členů sdružení, které je majitelem známky, od výrobků nebo služeb jiných podniků. O zápis kolektivní komunitární ochranné známky mohou

---

#### 60 Článek 52

##### Absolutní důvody neplatnosti

1. Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

- a) pokud byla ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s článkem 7;
- b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

2. Byla-li ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d), nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

3. 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.

#### 61 Článek 53

##### Relativní důvody neplatnosti

1. Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

- a) pokud existuje starší známka uvedená v čl. 8 odst. 2 a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 nebo 5 uvedeného článku;
- b) pokud existuje ochranná známka uvedená v čl. 8 odst. 3 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci;
- c) pokud existuje starší právo uvedené v čl. 8 odst. 4 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci.

2. Ochranná známka Společenství se rovněž prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, může-li být její užívání podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů, kterými se ochrana řídí, zakázáno na základě jiného staršího práva, zejména:

- a) práva na jméno;
- b) práva k vlastnímu portrétu;
- c) práva autorského;
- d) práva k průmyslovému vlastnictví.

požádat sdružení výrobců, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, která mají právní subjektivitu, jakož i právnické osoby veřejného práva.

Nařízení Rady 207/2009 také upravuje kromě řízení ve věcech zápisu komunitární ochranné známky, také příslušnost a řízení ve věcech žalob týkajících se komunitární ochranné známky a jiné spory a postavení OHIM. Nařízení Rady 207/2009 se použije také v případě mezinárodního zápisu komunitární ochranné známky jako mezinárodní ochranné známky na základě Madridského protokolu (viz článek 145 Nařízení Rady 207/2009).

Ve srovnání s národní ochrannou známkou má komunitární ochranná známka výhodu především v jednotné registraci v rámci celé Evropské unie. Nevýhodou komunitární ochranné známky může být především riziko odmítnutí žádosti z důvodů námitek majitele dřívější ochranné známky, přičemž i když je námitka podána pouze v jednom členském státě, je žádost odmítnuta v celé Evropské unii.



### 2.2.3 Česká známkoprávní ochrana

České známkové právo (konkrétně zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, zvaný „Starý známkový zákon“) bylo možno považovat po novele zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, v zásadě za slučitelné s evropským známkovým právem a Dohodou TRIPS. Rovněž rozhodovací činnost Úřadu průmyslového vlastnictví vychází z evropských trendů.<sup>62</sup> Přesto byla s účinností od 1. dubna 2004 přijata nová známková úprava – zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (tzv. „Nový známkový zákon“), který ještě prohloubil harmonizaci české právní úpravy s evropskou. Mezi hlavní změny přijaté na základě obou výše uvedených zákonů patří rozšíření vlastníků ochranných známek i na nepodnikatele, bližší úprava důsledků spojených s rozšířením komunitární známky na území České republiky, zakotvení pojmu ochranné známky s dobrým jménem<sup>63</sup>, užší vymezení všeobecně známé známky, možnost odmítnutí zápisu známky nepřihlášené v dobré víře, odlišné vymezení relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, zavedení institutu připomínek coby neformálního podnětu k přezkoumání přihlášeného označení, zakotvení správní žaloby proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví a dále změny v oblasti procesní.<sup>64</sup>

Na území České republiky mohou platit a být účinné nejen národní ochranné známky zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví, ale také ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu a Madridského protokolu, všeobecně známé známky ve smyslu Pařížské úmluvy a Dohody TRIPS, a komunitární ochranné známky OHIM.

Základní podmínkou označení, která mohou tvořit ochrannou známku, je grafická znázornitelnost a schopnost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od jiné, což tvoří i nadále překážku netradičním známkám (zvuková, čichová, chuťová). Ochranná známka s dobrým jménem je vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označenými očekává. Známkou s dobrým jménem je natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i v tom případě, není-li zapsána. Známkou s dobrým jménem tedy může být jak ochrannou známkou formálně registrovanou, tak známkou všeobecně

---

62 Košťál, V.: Ochranná známka v českém právním řádu, právní rádce 2/2003, str. 12.

63 Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, používal pojem „proslulá známka“, Starý známkový zákon pojem „všeobecně známá známka“, nyní Novým známkovým zákonem byl nově zavedený institut „známky s dobrým jménem“.

64 Dobřichovský T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde Praha a.s., 2004, str. 104.

známou.<sup>65</sup> Všeobecně známou známkou může být takové označení, které svou ochranu získalo nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním své všeobecné známosti.

Ochranná známka je nehmotným statkem a lze s ní nakládat jako s předmětem vlastnického práva; lze ji převádět, přechází na právní nástupce, může být předmětem licenční smlouvy nebo může tvořit zástavu, podléhá výkonu rozhodnutí a může být zahrnuta do konkurzní podstaty v konkurzním řízení nebo do seznamu majetku ve vyrovnacím řízení.

Nabývat a vlastnit ochrannou známku mohou jakékoli fyzické či právnické osoby způsobilé k právním úkonům, ale také veřejnoprávní subjekty (např. stát či obec). Vlastnictví ochranné známky vzniká zápisem do rejstříku vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví, vlastnictví k všeobecně známé známce vzniká získáním všeobecné známosti na území České republiky. Článek 4 až 7 upravuje absolutní a relativní důvody zápisné nezpůsobilosti, přičemž v případě relativních důvodů pro odmítnutí zápisu se přihlašované označení nezapíše na základě námitek zákonem stanoveného okruhu osob, jako je vlastník starší ochranné známky v případě podobnosti nebo shodnosti této známky s přihlašovaným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, pokud existuje pravděpodobnost záměny či fyzická osoba, jejíž právo na jméno a na ochranu projevu osobní povahy může být dotčeno.

Základním účinkem zápisu ochranné známky do rejstříku je výlučné právo vlastníka ochranné známky užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které byla zapsána, a tomu odpovídající právo domáhat se zákazu neoprávněného jednání třetími osobami, tj. zákazu užívat v obchodním styku shodná nebo podobná označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby bez souhlasu vlastníka ochranné známky. Vlastník ochranné známky má také právo na informace týkající se původu výrobků, na nichž je uvedeno shodné nebo podobné označení, může požadovat stažení takových výrobků z trhu či se domáhat zákazu rušení nebo ohrožování jeho práv vyplývajících z ochranné známky, práv na odstranění následků či práv na náhradu škody a bezdůvodné obohacení. Spolu s ochrannou známkou je její vlastník oprávněn užívat symbol ®, který je odkazem na zápis ochranné známky.

Právo vlastníka ochranné známky však není absolutní a vlastník ochranné známky nemůže třetím osobám zakázat používání jejich identifikačních údajů (jméno a příjmení, obchodní firmu, název, adresu místa trvalého pobytu, místa podnikání či sídla) nebo užívání obecných údajů používaných v obchodě, které se týkají zeměpisného původu, druhu, jakosti, množství, účelu hodnoty a podobně, pokud je takové užívání v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

---

<sup>65</sup> <http://www.ipravnik.cz>

Zákon o ochranných známkách dále upravuje zápisné řízení ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví – podání přihlášky a její náležitosti, formální průzkum (splnění náležitostí přihlášky) a věcný průzkum (zápisná způsobilost přihlašovaného označení), zveřejnění přihlášky a případné podání námitek a připomínek třetích osob. Zápis ochranné známky do rejstříku je zápisem konstitutivním a okamžikem zápisu vzniká známkové právo a přihlašovatel se stává vlastníkem ochranné známky. Osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku je úředním dokladem, jímž vlastník ochranné známky navenek osvědčuje svá práva k ochranné známce. Zápis ochranné známky je platný po dobu 10 let ode dne podání přihlášky a je možné jej obnovit vždy na dalších 10 let, pokud o to vlastník požádá.

Práv z ochranné známky se majitel ochranné známky může vzdát písemným prohlášením u Úřadu průmyslového vlastnictví v rozsahu všech výrobků a služeb nebo jen pro některé z nich. Úřad průmyslového vlastnictví může ochrannou známku zrušit na návrh třetí osoby z taxativně vymezených důvodů – neužívání ochranné známky po dobu nejméně 5 let bez řádného důvodu, ochranná známka se stala označením, které je v obchodě obvyklým či v důsledku svého užívání může vést ke klamání veřejnosti, pokud jde o povahu, jakost či zeměpisný původ výrobků a služeb, pro které je zapsána. Úřad průmyslového vlastnictví může také prohlásit ochrannou známku za neplatnou z vlastního podnětu (obecně pokud existují absolutní důvody pro její odmítnutí) nebo na návrh třetí osoby (jsou dány relativní důvody pro odmítnutí).

Samostatně jsou upravena ustanovení týkající se kolektivní ochranné známky. Kolektivní ochrannou známkou je podle návrhu ochranná známka zapsaná pro právnickou osobu nebo sdružení, kterou mohou v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o jejím užívání užívat členové nebo společníci této právnické osoby nebo sdružení pro výrobky a služby, pro které je zapsána. Přihlášku kolektivní ochranné známky mohou podat právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou i sdružení bez právní subjektivity, která byla vytvořena za účelem společného označování výrobků nebo služeb svých členů či společníků.

Zákon také upravuje, že přihláška komunitární ochranné známky může být podána rovněž u Úřadu průmyslového vlastnictví, který je povinen ji předat OHIMu. Úřad průmyslového vlastnictví také projednává žádost o přeměnu komunitární ochranné známky na národní ochrannou známku.

V souvislosti s ochranou práv duševního vlastnictví implementovala Česká republika, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES, o vymáhání práv duševního vlastnictví. Stalo se tak 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“<sup>66</sup>**, který nabyl účinnosti 26. května 2006 a dále zákonem č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 22. května 2006. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, lze považovat za třetí právní předpis, na jehož základě jsou v rovině občanskoprávní upravena práva vlastníků práv duševního vlastnictví, popřípadě jiných oprávněných osob v případě porušení jejich práv.

Před existencí zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví byla právní úprava týkající se vymáhání práv z průmyslového vlastnictví roztržena v zákonech týkajících se ochrany vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, označení původu a zeměpisných označení, ochranných známek. Smyslem přijetí Zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví bylo sjednocení institutů ovlivňujících vymahatelnost práv, procesní ustanovení týkající se vymáhání práv jsou obsahem občanského soudního řádu. K vymáhání práv z průmyslového vlastnictví podle Zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví může dojít nejenom v případě jejich porušení, ale postačující pro vymahatelnost je i jejich ohrožení.

Právo vymáhat dodržování průmyslových práv náleží vlastníkovu nebo majiteli tohoto práva a odvozeně také nabyvateli licence, jenž tak může učinit svým jménem a na svůj účet se souhlasem majitele nebo v případě nečinnosti majitele po marném uplynutí měsíční lhůty od doručení oznámení o porušování práv. V neposlední řadě jsou oprávněnými subjekty profesní organizace ochrany práv, které jsou řádně uznávány jako organizace oprávněné zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví v zemi původu.

Oprávněným osobám je přiznáno právo na informace.<sup>67</sup> Právo na informace upevňuje postavení oprávněné osoby v boji proti porušování jejich práv a lze jej uplatnit vůči třetí osobě, která v obchodním měřítku držela zboží porušující právo nebo užívala služby porušující právo nebo poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo nebo byla těmito osobami označena jako účastník na výrobě, skladování, zpracování nebo distribuci zboží či poskytování služeb. Naopak se nevztahuje na spotřebitele jednajícího v dobré víře. Poskytnutí informací se lze domáhat i soudně.

---

<sup>66</sup>Rovněž užívány jiné termíny ekvivalentní s termínem vymahatelnost práv, a to např. vynutitelnost práv, dodržování práv nebo prosazování či ohrožení práv.

<sup>67</sup>Nejedná se o právo absolutní, ale zůstávají nedotčena práva dle zvláštních předpisů (např. povinnost mlčenlivosti apod.)

K základním právům oprávněné osoby při porušování nebo ohrožování jeho průmyslového práva patří zdržovací a odstraňovací žaloba.<sup>68</sup> Nově se zavádí možnost finančního vyrovnání, které může určit soud na návrh porušovatele práv.

Nový zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví svým způsobem určuje a usnadňuje stanovení a vydání škody a bezdůvodného obohacení získaného porušovatelem v důsledku porušení nebo ohrožení práva z průmyslového vlastnictví. Oprávněná osoba má na výběr požadovat a soud může stanovit plnou náhradu škody a bezdůvodného obohacení nebo paušální částkou ve dvou výších s ohledem na okolnost, zda porušovatel věděl, že porušuje průmyslové právo (minimálně dvojnásobek obvyklých licenčních poplatků), nebo zda to nevěděl ani nemohl vědět (ve výši obvyklých licenčních poplatků). Soud vždy přihlédne ke všem odpovídajícím okolnostem případu. Uvedené principy se vztahují i na přiměřené zado-  
stiučnění spočívající v peněžitém plnění.<sup>69</sup>

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví není jediným právním předpisem, na jehož základě se lze domáhat ochrany proti porušování práv z průmyslového vlastnictví. Kromě uvedené tzv. ochrany absolutní lze paralelně uplatnit i ochranu relativní, kterou je například ochrana proti nekalé soutěži podle ustanovení obchodního zákoníku. Ve smyslu §268 (Díl 4 - trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „**Trestní zákoník**“)<sup>70</sup>, je porušení práv k ochranné známce a jiným označením, včetně obchodní firmy, trestným činem a v trestně právním řízení může soud uložit trest odnětí svobody až na pět let, peněžitý trest nebo propadnutí věci získá-li pachatel

---

68 Odstraňovací žaloba spočívá zejména ve stažení výrobků z prodeje kdy je možná dohoda mezi majitelem a porušovatelem nebo trvalým odstraněním z obchodních kanálů nebo zničením výrobků, kdy dohoda mezi majitelem a porušovatelem není možná. Právo na zničení není absolutní, soud v taxativně uvedených případech zničení nenařídí.

69 Trojan, O., článek na [www.zakony.idnes.cz/vymahani-prav-k-prumyslovedmu-vlastnictvi-fjo/](http://www.zakony.idnes.cz/vymahani-prav-k-prumyslovedmu-vlastnictvi-fjo/), 2006.

70 §268 Porušení práv k ochranné známce a jiným označením

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

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

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

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

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

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

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

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

takovým trestným činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, trest odnětí svobody od tří do osmi let získá-li pachatel takovým trestným činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu. V případě, že protiprávní jednání nedosahuje intenzity trestného činu, je přestupkové řízení další možný veřejnoprávní postih podle přestupkového zákona, zde z hlediska zavinění postačuje i nedbalost. Za přestupek na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě mohou obecní úřady uložit dle § 33 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích<sup>71</sup>, pokutu až do výše 15 000 Kč.

Je posílena i úloha celních úřadů ve smyslu zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu, a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů (tzv. protipirátský zákon). Celní úřady na základě podání žádosti vlastníka či majitele práv o opatření celního úřadu přijímají opatření proti padělkům či nedovoleným napodobeninám, které zejména zahrnují zajištění tohoto zboží až jeho zničení (na základě pravomocného rozhodnutí soudu). Postup podle tohoto zákona samozřejmě nebrání vlastníku či majiteli práv k průmyslovému vlastnictví uplatňovat svoje práva vůči porušovateli na základě výše uvedených právních předpisů.

V neposlední řadě lze, byť odvozeně, chránit práva k průmyslovému vlastnictví prostřednictvím spotřebitelského práva, tj. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tento dává dosti široké možnosti České obchodní inspekci, Státní zemědělské a potravinářské inspekci a živnostenským úřadům. Podnět k zahájení řízení a přijetí příslušných opatření podle tohoto zákona může podat každá osoba, která prokáže zájem na zamezení podnikání zasahujícího do práva duševního vlastnictví. Podle tohoto zákona lze uložit kromě pokuty i propadnutí nebo zabránění výrobků nebo jejich zničení.

---

<sup>71</sup> § 33 Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) neoprávněně vykonával práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv

b) neoprávněně užíval obchodní firmu nebo jakékoliv značení zaměnitelné s obchodní firmou nebo označením příznačným pro jiného podnikatele.

(2) Za přestupky podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

## 3 Historie - USA a Česká republika

### 3.1 Česká republika a původ označení Budweiser

V roce 1265 bylo na příkaz krále Přemysla Otakara II. založeno město Budějovice, přičemž svůj název převzalo po starší osadě Budivojovice. Právo várečné bylo jihočeskému městu uděleno králem Přemyslem Otakarem II. při jeho založení v roce 1265. Za vlády následujících panovníků, především Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. došlo k rozvoji města, město se stalo oporou královské moci v zemích koruny české a byly mu uděleny další výsady a privilegia. Přídomek České se začal objevovat v době husitských válek. České Budějovice byly tehdy osídleny obyvateli české a německé národnosti, a z tohoto důvodu byl český název pro město často přepisován do německého jazyka jako Budweis, původně stejnou měrou v češtině i němčině (Böhmisch Budweis) a v čistě územním smyslu.

Postupným rozvojem se město stalo důležitým hospodářským centrem pro široké okolí. V pol. 18. století, v době národnostního smýšlení, začal být název chápán také z pohledu národnostního, čímž došlo k diferenciaci. V českém jazyce byl dále používán název České Budějovice, u obyvatel německé národnosti pouze název Budweis<sup>72</sup>, bez doplnění přídomku Böhmisch.<sup>73</sup> Měšťané ke správě svých pivovarů založili v roce 1795 výdělkovou společnost “Administration Budweiser Bürgerbräu” mající vlastní pečeť.<sup>74</sup> Nástupcem této společnosti se stala vlastní živnostenská firma, která v roce 1894 přijímá oficiální název *Die Budweiser Bräuberechtigten - Bürgerliches Bräuhaus - Gegründet 1795 - Budweis* (Budějovičtí právovárečníci - Měšťanský pivovar - založen 1795 – Budějovice). V souladu s postupným počestřováním města vznikaly také společnosti s českým kapitálem, mimojiné Český akciový pivovar (založen v roce 1894, výroba započala o rok později). Právě tyto dva pivovary zahájili v roce 1992 spor o označení Budějovický a Budweiser.

V letech 1867 – 1918 byly České země součástí Rakouska-Uherska, státního útvaru, který vznikl přeměnou Habsburské monarchie na základě tzv. rakousko – uherského vyrovnání v únoru 1867.<sup>75</sup> V roce 1920 československé úřady za oficiální název města vyhlásily České Budějovice a Böhmisch Budweis v německém jazyce. Za protektorátu byl oficiální název

---

<sup>72</sup> Nehrozila záměna s německým názvem pro Moravské Budějovice, neboť tyto byly německy nazývány Budwitz.

<sup>73</sup> <http://www.budweb.cz/cesky/budejovice/historie/historiem.htm>

<sup>74</sup> Tehdy také bylo ujednáno, že se várečné právo vztahuje pouze na 387 domů ve vnitřním městě Českých Budějovic, jejichž majitelé se stali podílčníky nového pivovaru – viz [www.malypivovar.cz](http://www.malypivovar.cz).

<sup>75</sup> Rakousko – Uhersko je neoficiální název státního útvaru existujícího v letech 1867 – 1918, který vznikl přeměnou Rakouského císařství v reálnou unii dvou státních celků, a to Předlitavska (Rakouska) a Zalitavska (Uherska, resp. Uherského království a dalších zemí s ním spojených personální unii) spojených osobou panovníka z Habsbursko-Lotrinské dynastie, společným ministerstvem zahraničí, války, říšských financí a společným nejvyšším účetním dvorem.

Budweis v němčině a Budějovice v češtině.

S ohledem na v minulosti oficiální název Budweis pro město České Budějovice, je argumentací Budějovického Budvaru pro jeho oprávnění používat označení Budweiser také tvrzení, že se jedná o zeměpisné označení původu pro pivo pocházející z Českých Budějovic, tj. výrobek pochází z určitého místa (z českého města České Budějovice, známého v němčině jako „*Budweis*“), má určité vlastnosti a kvalitu, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu - budějovické pivo je vyráběno ze speciální vody čerpané z podzemí města České Budějovice a Budějovický Budvar považuje tuto vodu za jednu z nejdůležitějších speciálních surovin, která dává pivu konečnou chuť a kvalitu.



Obr. 1. Část Rakousko-Uherska s městem Budweis (nahore)

V souvislosti s historickými fakty a vývojem celého sporu může vyvstat otázka, jakou roli, a zda vůbec, hrají historické znalosti spotřebitelů ve vztahu k zeměpisným označením původu, respektive v našem případě ve vztahu k označení Budweiser jako zeměpisnému označení původu. Je stále známo, že Budweis je dřívější název pro město České Budějovice? Co by se stalo, kdyby tyto historické skutečnosti byly pozapomenuty nebo by nikdy neexistovaly? Jak důležitý je pro označení Budweiser fakt, zda jeho původ je stále živý v mysli spotřebitelů?

Základní funkcí zeměpisného označení je ochrana kvality a charakteristických znaků výrobků pocházejících z určité oblasti. Pro obyčejného spotřebitele je v prvé řadě důležitý charakter výrobku, jeho jedinečnost, chuť apod. A tyto znaky jsou důvodem toho, proč si spotřebitel vybírá konkrétní výrobek a slouží k odlišení výrobků chráněných zeměpisným označením původu od těch jím nechráněných bez ohledu na to, zda má spotřebitel jakékoliv povědomí o přesném místě původu takového výrobku a o jeho historii.

Přesto je ale důležité v průběhu historie zachovat informace o historii výrobku a jeho názvu pro určitou oblast, neboť historická fakta jsou pro naši společnost nezpochybnitelně důležitá. Na druhou stranu, pokud bychom na znalosti spotřebitelů kladli absolutní důraz,



aplikovali bychom *reductio ad absurdum* následující pravidlo: „Všichni spotřebitelé musí vědět“. Ve skutečnosti je toto nemožné a iracionální. Znalost spotřebitele o původu a historii výrobku je tedy ve vztahu k zeměpisným označením irelevantní.

### 3.1.1 Budějovický měšťanský pivovar a Budějovický Budvar

V České republice usiloval o právo používat označení Budweiser také další jihočeský pivovar z města České Budějovice – Budějovický měšťanský pivovar a.s. (od 1. května 1992 do 2. července 2001 pod obchodní firmou Jihočeské pivovary, a.s.).

#### **Budějovický měšťanský pivovar a.s.**

Počátkem 18. století započal v Českých Budějovicích spor mezi budějovickými právovárečníky a městskou radou o správu obecního pivovaru. Spor byl ukončen až v roce 1795, kdy město předalo za úhradu Velký a Malý obecní pivovar místním měšťanům. Měšťané ke správě svých pivovarů založili v roce 1795 výdělkovou společnost Administration Budweiser Bürgerbräu mající vlastní pečeť.<sup>76</sup> Nástupcem této společnosti se stala vlastní živnostenská firma, která v roce 1894 přijímá oficiální název *Die Budweiser Bräuberechtigten - Bürgerliches Bräuhaus - Gegründet 1795 - Budweis* (Budějovičtí právovárečníci - Měšťanský pivovar - založen 1795 – Budějovice).

Po skončení druhé světové války byl na základě dekretu prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše Měšťanský pivovar znárodněn.<sup>77</sup> Majetková podstata zkonfiskovaného Měšťanského pivovaru byla na základě vyhlášky ministryně výživy č. 1622 začleněna do Českobudějovických pivovarů.<sup>78</sup> V roce 1947 vznikl Českobudějovický pivovar, národní podnik, jehož název byl vyhláškou v roce 1948 upraven na Českobudějovické pivovary, národní podnik. Dne 30. srpna 1948 byly vyhláškou přejmenovány Českobudějovické pivovary na Jihočeské pivovary, národní podnik, pod který patřilo devět pivovarů v regionu, včetně Budějovického měšťanského pivovaru a Budějovického Budvaru.<sup>79</sup>

V roce 1991 se národní podnik Jihočeské pivovary poprvé štěpil. Pod záštitou podniku Jihočeské pivovary zůstaly pivovar Samson, Regent a Platan, které byly později privatizovány v rámci kuponové privatizace. A zcela samostatnou kapitolou byl Budějovický Budvar, který se zcela osamostatnil a vydal vlastní cestou.<sup>80</sup> Jihočeské pivovary, a.s. byly založeny 1. května 1992. Dne 2. července 2001 byla změněna obchodní firma na současný Budějovický měšťanský pivovar a.s.<sup>81</sup>

---

76 Tehdy také bylo ujednáno, že se várečné právo vztahuje pouze na 387 domů ve vnitřním městě Českých Budějovic, jejichž majitelé se stali podílíky nového pivovaru .

77 Dekret prezidenta republiky č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského ze dne 24. října 1945.

78 V roce 1947 vznikl Českobudějovický pivovar, národní podnik, jehož název byl vyhláškou č.1035 z 31.května 1948 upraven na Českobudějovické pivovary, národní podnik.

79 <http://www.budvar.cz>

80 [www.pivovary.info](http://www.pivovary.info)

81 [www.justice.cz](http://www.justice.cz)

Budějovický měšťanský pivovar a.s. (a jeho právní předchůdci) si zaregistroval velké množství ochranných známek obsahující označení Budweiser podáním národní přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví, a to dne 13. ledna 1992 kombinovanou ochrannou známkou BUDWEISER BÜRGER BRÄU ADMINISTR. INSIGL 1795<sup>82</sup>, dále kombinovanou ochrannou známkou Samson Budweiser Bürgerbräu (datum zápisu 21. srpna 1996)<sup>83</sup>. V roce 2000 si Budějovický měšťanský pivovar zaregistroval kombinovanou ochrannou známkou Samson Budějovické pivo (datum zápisu 19. dubna 2000)<sup>84</sup>. Po roce 2000 Budějovický měšťanský pivovar úspěšně přihlásil velké množství slovních i kombinovaných ochranných známek obsahující nejen označení Budweiser či Budějovický, jako např. v roce 2001 kombinovanou Budweiser Bürgerbräu<sup>85</sup>, v roce 2002 slovní známkou Budějovický měšťanský pivovar<sup>86</sup>, v roce 2003 B.B. ORIGINAL SVĚTLÝ LEŽÁK Budweiser Bürgerbräu<sup>87</sup> či v roce 2008 slovní ochrannou známkou Samson<sup>88</sup>. V databázi OHIM má Budějovický měšťanský pivovar úspěšně zaregistrovanou obrazovou komunitární ochrannou známkou Budějovický měšťanský pivovar, Czech Republic 1795 (datum zápisu 16. ledna 2006).<sup>89</sup> Co se týká zeměpisného označení, Budějovický měšťanský pivovar si v roce 2000 (datum zápisu 24. listopadu 2000) zaregistroval v rámci Evropské unie zeměpisné označení „Budějovický měšťanský var“ (jazyková mutace znění „Budweiser Bürgerbräu“ pro pivo zpracovávané a připravované v Českých Budějovicích).<sup>90</sup>

### **Budějovický Budvar, národní podnik**

Průmyslová revoluce počátkem 19. století měla za následek přechod na novou technologii výroby piva metodou spodního kvašení, zavádění nových strojů a vznik velkých průmyslových pivovarů s velkovýrobní kapacitou. V Českých Budějovicích tato etapa vyvrcholila v roce 1895, kdy byl založen a začal své pivo vařit Český akciový pivovar, právní předchůdce Budějovického Budvaru.

Meziválečné období v letech 1918 – 1938 bylo pro Český akciový pivovar velmi úspěšné a došlo k další modernizaci pivovaru. Ve 30. letech podnik vyvážel pivo do Východní Afriky, Severní a Střední Ameriky, Anglie, Belgie, Bulharska, Číny, Egypta, Francie, Guinei,

---

82 <http://www.upv.cz/pls/portal30/ozdet?pozk=1957730&plan=cs>

83 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=38654&plan=cs>

84 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=148013&plan=cs>

85 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=126799&plan=cs>

86 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=163663&plan=cs>

87 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=165174&plan=cs>

88 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=91467&plan=cs>

89 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=638783&plan=cs>

90 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.det?popk=156&plang=cs>

Holandska, Indie, Íránu, Itálie, Japonska, Jihoafrické unie, Jugoslávie, Litvy, Malajska, Maroka, Německa, Palestiny, Polska, Rakouska, Rumunska, Senegal, Sýrie, Švédsko, Tunisu a na Jávě.<sup>91</sup> Nový rozmach výroby a exportu vedl také k registraci ochranných známek (v roce 1930 registrace ochranné známky Budvar a v roce 1934 Budweiser Bier Budbräu).

Během druhé světové války byl pivovar pod nacistickou správou a po jejím skončení byl na základě dekretu prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše znárodněn.<sup>92</sup> Jak již bylo uvedeno výše, vznikly Českobudějovické pivovary, národní podnik, později Jihočeské pivovary, národní podnik, ze kterých byla vyčleněna v roce 1967 část majetku a založen jako samostatný právní subjekt Budějovický Budvar, národní podnik orientovaný na export.<sup>93</sup>

V současné době je Budějovický Budvar nejvýznamnějším a údajně jediným dosud aktivně působícím národním podnikem. Právní forma *národní podnik* byla v roce 1992 vypuštěna z právního řádu České republiky a předpokládalo se, že postavení národního podniku upraví zvláštní zákon. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích od novelizace zákonem č. 202/2002 Sb. s účinností od 1. července 2002 obsahuje formulaci: „*Působnost tohoto zákona se nevztahuje na státní podniky založené podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, včetně těch, které se považují za založené podle uvedeného zákona, na státní organizace, které se uvedeným zákonem v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem řídí, a na Budějovický Budvar, národní podnik. Hospodaření těchto státních organizací upravují zvláštní právní předpisy.*“ Ostatní zbývající národní podniky by tedy měly pod tento zákon spadat. Postavení národního podniku Budějovický Budvar není právním řádem vůbec upraveno, neboť speciální zákon o něm nebyl nikdy přijat.

Budějovický Budvar, resp. jeho právní předchůdce Český akciový pivovar<sup>94</sup>, si zaregistroval první ochrannou známku obsahující označení Budějovický v roce 1934 – slovní ochrannou známku Budvar - budějovické pivo (datum zápisu 7. března 1934)<sup>95</sup>, a ochrannou známku obsahující označení Budweiser rovněž v roce 1934, a to slovní ochrannou známku Budweiser Bier Budbräu (datum zápisu 10. dubna 1934)<sup>96</sup>. Budějovický Budvar má dále zaregistrované následující ochranné známky obsahující označení Budweiser či Budějovický -

91 [http://www.volny.cz/schudky/pages/pivo\\_budvar\\_2.htm888](http://www.volny.cz/schudky/pages/pivo_budvar_2.htm888)

92 Dekret prezidenta republiky č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského ze dne 24. října 1945.

93 Podnik byl zřízen na základě výměru Ministerstva potravinářského průmyslu ze dne 21.12.1966 a doplňujícího výměru Ministerstva zemědělství a výživy ČR.

94 Od 10. dubna 1934 do 15. ledna 1947.

95 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=132&plan=cs>

96 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=131&plan=cs>

kombinovanou ochrannou známkou Budweiser Beer (datum zápisu dne 16. února 1935)<sup>97</sup>, slovní ochrannou známkou Budweiser (datum zápisu dne 31. března 1960)<sup>98</sup>, kombinovanou ochrannou známkou Budweiser Budvar B (krček lahví) (datum zápisu 12. října 1967)<sup>99</sup>, kombinovanou ochrannou známkou Budvar Budweiser (datum zápisu 12. října 1967)<sup>100</sup>, slovní grafickou ochrannou známkou Budweiser Budvar (datum zápisu 15. ledna 1970)<sup>101</sup> a Budějovický Budvar (datum zápisu 19. října 1970)<sup>102</sup>. V roce 2006 si Budějovický Budvar zaregistroval slovní ochrannou známkou Budweiser Budvar - Oficiální pivo českého hokeje (datum zápisu 23. února 2006),<sup>103</sup> v roce 2012 slovní ochrannou známkou In loco Budweiser Budvar a slovní ochrannou známkou Budweiser Budvar ne z nás dělá to, čím jsme.

V roce 1967 si Budějovický Budvar úspěšně zaregistroval u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví několik označení původu zahrnující pojmy jako Budweiser Bier, Budweiser Bier – Budvar a Budweis Beer. Budějovický Budvar má dále chráněna zeměpisná označení Budějovické pivo, Budějovický měšťanský var a Českobudějovické pivo přímo ve Smlouvě o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska podepsané v Athénách 16. dubna 2003. Po přistoupení České republiky do Evropské unie, tj. 1. května 2004, získala Česká republika ochranu těchto zeměpisných označení ve všech členských státech.

---

97 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=1315&plan=cs>

98 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=4394&plan=cs>

99 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=6622&plan=cs>

100 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=6623&plan=cs>

101 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=7816&plan=cs>

102 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=8095&plan=cs>

103 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=78681&plan=cs>

### 3.1.2 Spor českobudějovických pivovarů

Celý spor mezi Budějovickým Budvarem a Budějovickým měšťanským pivovarem, resp. Jihočeskými pivovary a.s., začal již v roce 1992, kdy Budějovický Budvar podal žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích a soudně se dožadoval, aby Jihočeské pivovary a.s. upustily od používání označení Budějovické pivo na etiketách svých výrobků, a to i v cizojazyčné verzi. Impulsem Budějovického Budvaru pro podání žaloby byla distribuce piva s označením Budějovické pivo Samson ze strany Jihočeského pivovaru a.s. Budějovický Budvar tvrdil, že tímto konáním pivovar parazituje na dlouhodobě vytvořené dobré pověsti Budějovického Budvaru a používá toto označení neoprávněně. Krajský soud v Českých Budějovicích žalobu Budějovického Budvaru zamítl jako neopodstatněnou s tím, že Budějovický Budvar neprokázal, že by onu dobrou pověst vytvářel sám. Budějovický Budvar se proti rozhodnutí krajského soudu odvolal k Vrchnímu soudu v Praze.

Vrchní soud v Praze vrátil v roce 1997 celou věc zpět krajskému soudu k projednání. Situace se opakovala, krajský soud žalobu opětovně zamítl a spis putoval opět k vrchnímu soudu. Vrchní soud v Praze potvrdil 25. dubna 2000 svým rozsudkem právo Budějovického měšťanského pivovaru používat pro své výrobky označení Budějovické pivo a Budweiser bier.

V roce 2001 dal Budějovický měšťanský pivovar podnět k Úřadu průmyslového vlastnictví ČR na výmaz ochranné známky Budweiser<sup>104</sup> registrované Budějovickým Budvarem a v zápětí poté napadl registraci dalších ochranných známek Budějovického Budvaru, a to registraci ochranné známky Budweiser Budbräu<sup>105</sup>, válečné ochranné známky Budweiser Budvar psanou švabachem a ochranné známky Budweiser Bier Budbräu<sup>106</sup>, a požadoval jejich výmaz z rejstříku ochranných známek. Například v souvislosti s požadavkem na výmaz slovní ochranné známky Budweiser Bier Budbräu Budějovický měšťanský pivovar tvrdil, že Budějovický Budvar neužíval tuto ochrannou známku v obchodním styku, na výrobcích či obalech, ani jiným relevantním způsobem již více než pět let. Správní orgán I. stupně však dospěl k závěru, že ochranná známka byla v rozhodném období užívána na území České republiky, a to v přímé souvislosti s výrobkem, pro který je zapsána v rejstříku, tj. s pivem. Budějovický měšťanský pivovar podal proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni rozklad, který však byl zamítnut. Budějovický měšťanský pivovar proto podal ve výše uvedené věci žalobu

---

104 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.rejst.detail>

105 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.rejst.detail>

106 <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.rejst.detail>

k Městskému soudu v Praze<sup>107</sup>, ve které zpochybnil zejména „užívání“ ochranné známky ve smyslu tehdy platného a účinného zákona § 25 odst. 1 zák.č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Dle názoru Budějovického měšťanského pivovaru nedošlo ze strany Budějovického Budvaru ani k přímému ani k nepřímému užívání ochranné známky. Dle tvrzení Budějovického měšťanského pivovaru je přímým užíváním ochranné známky její použití především na konkrétních výrobcích nebo jejich obalech. Nepřímé užívání ochranné známky je výjimkou z výše uvedeného pravidla přímého užívání, přípustnou zejména tam, kde přímé užívání není možné<sup>108</sup>, a je třeba k němu jako k výjimce přistupovat. Za nepřímé užívání nepovažuje Budějovický měšťanský pivovar způsob užití ochranné známky, který uvedl Budějovický Budvar, a sice užití ochranné známky na stojánku „reservé“ a na obalu propagačního předmětu (např. na sklenici).

Žalovaný Budějovický Budvar ve svém vyjádření k žalobě naopak uvedl, že pojem užívání ochranné známky nelze chápat tak úzce, jak to činí Budějovický měšťanský pivovar.<sup>109</sup> Za nepřímé užívání ochranné známky se naopak považuje rovněž užití ochranné známky ve spojení s těmito výrobky, zejména na doprovodných dokumentech nebo v reklamě. Naprostým neužíváním ochranné známky tedy je situace, kdy její majitel neprojevuje o tuto známku v rozhodné době pěti let trvalý zájem a neučiní nic, co by svědčilo o užívání ochranné známky uvedeným způsobem, a takové chování je důvodem pro akceptaci návrhu na výmaz ochranné známky. Budějovický Budvar se domníval, že v tomto případě nebyl návrh na výmaz ochranné známky důvodný, neboť doložil užívání předmětné ochranné známky na propagačních materiálech, jež mají přímou souvislost s chráněnými výrobky, tj. s pivem.<sup>110</sup>

Městský soud žalobu Budějovického měšťanského pivovaru zamítl, neboť nesouhlasil s tvrzením žalobce. Ochrannou známkou je jakékoliv označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby, a je zapsané do rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Ochranná známka tedy, dle názoru soudu, nemusí nutně označovat jeden konkrétní výrobek, jak se nesprávně domnívá žalobce; postačí, pokud odlišuje výrobky jedné osoby od výrobků jiné osoby.<sup>111</sup> Soud nesouhlasil ani s tvrzením žalobce, že užívání ochranné známky výhradně na reklamních předmětech, není dostačující k udržení známkoprávní ochrany. Pivo je samozřejmě specifický výrobek, na který

---

107 9 Ca 68/2003 – 36

108 Např. u specifických výrobků typu plynu či elektřiny.

109 Od roku 1996 došlo v důsledku vlivu rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu v této otázce k posunu do liberálnější polohy, která je příznivější pro majitele ochranných známek, viz SJS 872/2006 9 Ca 68/2003 – 36 [Sb. NSS 2006, 6: 537], str. 1.

110 SJS 872/2006 9 Ca 68/2003 – 36 [Sb. NSS 2006, 6: 537], str. 1.

111 9 Ca 68/2003 – 36.

přímo nelze žádné označení ochranné známky umístit a z tohoto důvodu je třeba umístit ochrannou známku buď na obalu (tj. v tomto případě obvykle láhev) nebo, pokud se jedná o pivo neplněné do lahví, tj. pivo dodávané do restauračních zařízení buď v sudech, nebo v cisternách, na sklenici či na jiných předmětech spojených s prodejem či konzumací piva a v restauracích obvyklých, jako např. na reklamních plakátech, pípě, ubrusu, pivním tácku, stojánku „réservé“ umístěném na stole v restauraci či na reklamních předmětech propagujících určitou značku piva nebo jeho výrobce. Takové umístění ochranné známky považuje soud za dostačující k prokázání používání známky.

Budějovický měšťanský pivovar tak dosáhl jen zanedbatelného úspěchu, a to výmazu švabachem psané známky Budweiser Budvar, kterou Budějovický Budvar nepoužíval od druhé světové války. Ostatní žádosti Budějovického měšťanského pivovaru byly zamítnuty.

Budějovický měšťanský pivovar však mezitím podal 7.června 2002 k Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku ochranné známky ve znění „B.B. ORIGINAL SVĚTLÝ LEŽÁK Budweiser Bürgerbräu“.<sup>112</sup> Budějovický Budvar podal proti přihlášce této ochranné známky námítky, kterým Úřad průmyslového vlastnictví vyhověl a přihlášku ochranné známky zamítl.<sup>113</sup> Rozkladu podanému přihlašovatelem ochranné známky, společností Budějovický měšťanský pivovar, proti výše uvedenému rozhodnutí předseda Úřadu průmyslového vlastnictví vyhověl a námítky proti zápisu označení B.B. ORIGINAL SVĚTLÝ LEŽÁK Budweiser Bürgerbräu zamítl.<sup>114</sup> Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví měl za to, že přihlašované barevné označení dostatečně identifikuje Budějovický měšťanský pivovar jako výrobce a má rozlišovací způsobilost i přes shodný prvek Budweiser.

Budějovický Budvar podal proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví žalobu k Městskému soudu v Praze. Městský soud v Praze toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Městský soud v Praze v této souvislosti připomněl zavedení institutu známky s dobrým jménem do českého právního řádu. Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku zná, spojuje ji s dobrými vlastnostmi a má k ní důvěru. K pojmu zaměnitelnosti soud zdůraznil, že zákon hovoří jen o „pravděpodobnosti záměny“. Za tu se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Posuzované (přihlašované) označení je pokládáno za schopné vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže je natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti, že spotřebitel může být uváděn v

---

<sup>112</sup> SJS 5 As 41/2007 - 240.

<sup>113</sup> Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. listopadu 2003, sp. zn. O-180578.

<sup>114</sup> Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. listopadu 2005, sp. zn. O-180578.



omyl, pokud jde o původ těchto výrobků.<sup>115</sup> Písmena B. B. mohou asociovat u průměrného spotřebitele vjem, že jde o zkratku označení Budějovického Budvaru. V jeho známkách se vyskytuje spojení „Budweiser Budvar“ v různých obměnách, a B. B. tedy nemusí logicky vždy evokovat zkratku spojení „Budweiser Bürgerbräu“.<sup>116</sup>

Soud nakonec uzavřel, že Budějovický měšťanský pivovar je oprávněn označovat své výrobky označením budějovický jako označením zeměpisného původu. Způsob tohoto označení však nesmí jít na újmu majitele starší ochranné známky a může být užito jen způsobem, který nebude u průměrného spotřebitele iniciovat možnost záměny se starší známkou Budějovického Budvaru. Soud uznává nárok Budějovického měšťanského pivovaru na registraci jeho ochranné známky. Je pouze na něm, jaký stupeň originality zvolí tak, aby výrobky takto označované nevyvolávaly možnost záměny s výrobky jeho konkurenta. Proti tomuto rozhodnutí podal v roce 2007 Budějovický měšťanský pivovar kasační stížnost, kterou však Nejvyšší správní soud roce 2009 zamítl.<sup>117</sup>

Problém je, že oba české pivovary pocházejí z města České Budějovice a mohou používat označení Budweiser na základě zeměpisného označení původu. Nejvyšší soud v Praze<sup>118</sup> překvapivě rozhodl, že označení Budweiser je bezpochyby zeměpisným označením původu, a to u všech výrobků pocházejících z města České Budějovice. K přídatnému jménu budějovický lze přidat jakékoliv podstatné jméno, nejen pivo, ale jakýkoliv jiný výrobek pocházející původem z města České Budějovice. Registrace zeměpisného označení samotného jako ochranné známky je protiprávní. Získat „monopol“ na zeměpisné označení původu je nejen protiprávní, ale rovněž nemorální. Zeměpisné označení může být používáno v daném místě všemi výrobky, které splňují zákonem stanovené požadavky.<sup>119</sup>

Na právo Budějovického měšťanského pivovaru se lze podívat rovněž z jiného pohledu, a to z pohledu vlastníka neregistrované ochranné známky nebo jiného znaku používaného v rámci obchodu víc než jen s pouhým místním významem. Toto stanovisko můžeme nalézt i v legislativě Evropské unie.<sup>120</sup> Právo držitele neregistrované ochranné známky může být charakterizováno jako omezení účinků ochranné známky. To znamená, že právo přiznané regis-

---

115 [www.ceskobudějovický.deník.cz](http://www.ceskobudějovický.deník.cz). Autor: Vladimír Majer.

116 [www.ceskobudějovický.deník.cz](http://www.ceskobudějovický.deník.cz). Autor: Vladimír Majer.

117 (SJS) 5 As 41/2007 - 240.

118 Nejvyšší soud v Praze, 3 Cmo 294/98 – 280, 3.listopadu 1999.

119 § 2 písm. a) zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele: „zeměpisným označením se rozumí název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.“

120 § 8 odst. 4 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.

traci ochranné známky nemá jakékoliv účinky na strany, které mohou prokázat, že užívaly ochrannou známku přede dnem podání žádosti o registraci ochranné známky nebo přede dnem přednosti. Budějovický měšťanský pivovar často argumentoval tím, že je oprávněným držitelem neregistrované ochranné známky „Budweiser“ a má k jejímu používání historická práva, neboť se považuje za univerzálního právního nástupce původního německého měšťanského pivovaru Budweiser Brauberichtigten Brauhaus založeného v roce 1795, to je 100 let před založením prvního právního předchůdce Budějovického Budvaru.<sup>121</sup>

Tato historická práva však podle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze<sup>122</sup> neexistují a výslovně uvedl, že způsob vzniku Budějovického měšťanského pivovaru vylučuje pojmově univerzální právní nástupnictví po jakékoliv právnické osobě, tedy včetně bývalého německého pivovaru. Tento zanikl v roce 1970 bez právního nástupce a „*dnešní Budějovický měšťanský pivovar byl založen jako zcela nová společnost až v roce 1992 v rámci privatizace části majetku státního podniku Pivovary České Budějovice a pouze si v roce 2001 účelově přivlastnil jméno jednoho z pivovarů, který v Českých Budějovicích v minulosti působil.*“<sup>123</sup> Například ale v Polsku může Budějovický měšťanský pivovar prodávat své pivo pod označením Budějovický Budvar Budweiser Bürgerbräu. Polský patentový a známkový úřad neuznal námitky Budějovického Budvaru proti registraci zmíněné známky. Při rozhodování byla důležitá právě historická skutečnost, že Budějovický měšťanský pivovar použil v roce 1802 jako vůbec první na světě označení Budweiser pro pivo z Českých Budějovic.<sup>124</sup>

---

121 Příímým předchůdcem Budějovického Budvaru byl Český akciový pivovar, který založili v roce 1895 čeští právovárečníci (podnikatelé) a který přímo navazoval na historickou tradici vaření piva v Českých Budějovicích.

122 Vrchní soud v Praze zamítl v odvolacím řízení návrh na zrušení a likvidaci pivovaru Budějovický Budvar, národní podnik. Žalobu podal Budějovický měšťanský pivovar, a.s. (dále jen BMP) již v roce 2003. V odůvodnění rozsudku Vrchní soud mimo jiné uvádí, že „sám žalobce nemá ve věci jasno, když tvrdí naprosto protichůdné skutečnosti vedoucí k protichůdným závěrům.“ Žaloba tvrdí, že předmětný národní podnik již neexistuje, na straně druhé ovšem žalobce požaduje zrušení tohoto národního podniku s likvidací. V odůvodnění se k argumentům žalobce doslovně uvádí, že „To je v logickém rozporu, jeho tvrzení jsou protikladná a vzájemně se vyvracející“. Vrchní soud se plně ztotožnil s rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích z prosince roku 2006. Žalobce navíc musí Budějovickému Budvaru zaplatit náklady odvolacího řízení.

123 Manažer Budějovického Budvaru Petr Samec.

124 <http://www.pivovary.info/view.php?cisloclanku=2006110021>

### 3.2 Založení pivovaru v USA a označení Budweiser

Popularita českého piva a evropského piva obecně v Severní Americe dovedla v roce 1857 německého emigranta, podnikatele Eberharda Anheusera ze Saint Louis (Missouri) ke koupi bavorského pivovaru založeného v roce 1852 Georgem Schneiderem. V roce 1865 převzal pivovarskou společnost Adolphus Busch, zeť Eberharda Anheusera. Adolphus Busch zemřel v roce 1913 a jeho syn August Busch zdědil práva k pivovarské společnosti a převzal tak její vedení. V roce 1919 byla společnost přejmenována na Anheuser - Busch.

Zpráva společnosti Anheuser – Busch z roku 1953 údajně uvádí, že Adolphus Busch sám vytvořil jméno Budweiser. Adolphus Busch emigroval v roce 1857 z Německa do USA a nejen vzhledem ke svým příbuzenským vztahům pak několikrát navštívil Evropu ke konci 60. let a počátkem 70. let 19. století. Do Evropy jezdil především obchodně, obchodoval také s českým chmelem. Rostoucí obliba evropských piv v USA přivedla dalšího přistěhovalce Carla Conrada na myšlenku napodobovat evropská piva v USA. Carl Conrad si pro svůj záměr vybral pivovar Anheuser – Busch a v roce 1876 tak začala výroba piva Budweiser Bier. „Nápad byl jednoduchý, vyrábět pivo stejné kvality, barvy a chuti, jakou má pivo vyráběné v Budějovicích nebo v Čechách,“ vypověděl o několik let později v roce 1894 před Obvodním soudem v Jižním New Yorku Adolf Busch.<sup>125</sup> Společnost Anheuser-Busch totiž vedla soudní spory s dalšími společnostmi, které se rozhodly pro své výrobky používat označení Budweiser Bier. Výše uvedený výrok pochází ze soudního sporu mezi společností Anheuser-Busch jako společností žalující a žalovanou společností Fred Miller Brewing Company.

S ohledem na nepřehlédnutelnou podobnost je také více než pravděpodobné, že Adolphus Busch převzal z města Českých Budějovic „královské spojení“ „Pivo králů“ - „Beer of Kings“, a své pivo začal prezentovat pod názvem „Král piva“ - „King of Beer“ - tedy použitím obratu z původně originálního spojení.

16. července Carl Conrad přihlásil u amerického patentového úřadu ochrannou známku Budweiser Lager Bier.



Obr. 2. Pivovar v Saint Louis, Missouri.

---

<sup>125</sup> Budějovický Budvar v novém tisíciletí, PhDr. Ivo Hajn, Budějovický Budvar n.p., 2002.

27. ledna 1891 pak propůjčil tuto ochrannou známku společnosti Anheuser Busch. V roce 1907 si ji nechal Anheuser-Busch zaregistrovat na sebe. V souvislosti s registrací ochranné známky Budweiser v USA a světovou expanzí amerického piva pod tímto označením došlo k prvnímu známkoprávnímu konfliktu mezi společnostmi Anheuser-Busch a Budějovickým Budvarem, v jehož důsledku došlo mezi oběma pivovary k uzavření první dohody o používání označení Budweiser.

### 3.3. Dohody z roku 1911 a 1939

V roce 1911 byla mezi Anheuser-Busch a Budějovickým Budvarem<sup>126127</sup> uzavřena dohoda, ve které Budějovický Budvar, tehdy Český akciový pivovar, uznal právo Anheuser-Busch používat jejich registrovanou ochrannou známku Budweiser ve všech oblastech mimo evropské země. Anheuser-Busch naproti tomu uznal právo Budějovického Budvaru používat pro své výrobky název Budweiser po celém světě. K této dohodě existuje dodatek, na základě kterého Anheuser-Busch nemůže používat slovo „*original*” na svých výrobcích označených známkou Budweiser. Obě strany se dále dohodly, že prvotní význam označení Budweiser je zeměpisné označení původu odvozené od názvu města České Budějovice – Budweis.<sup>128</sup> Dohoda z roku 1911 na určitou dobu umlčela obě strany a spor o označení Budweiser ustoupil do pozadí, na což měl samozřejmě také vliv počátek první světové války.

V srpnu 1937 si Budějovický Budvar zaregistroval v USA ochrannou známku - etiketu „*Imported Original Bohemian Budweiser Beer from Budweis City*“. Tato skutečnost způsobila další konflikt, přičemž vyjednávání mezi americkým pivovarem a jihočeskými pivovary, Českým akciovým pivovarem a Měšťanským pivovarem, vedlo v roce 1939 k další známkoprávní dohodě. Pod nátlakem hrozící druhé světové války český pivovar souhlasil s podmínkami, které pro něj byly velmi nevýhodné. Dohoda výrazně omezila práva českého pivovaru, který se podpisem dohody vzdal za směšnou finanční částku práv k užívání označení Budweiser, Bud a Budweis<sup>129</sup>, včetně různých složenin a zkratk, na území od Panamy na sever a v dalších vyjmenovaných oblastech. Týden po podpisu dohody přestalo Československo na mapě Evropy existovat.

Dohody z roku 1911 a 1939 jsou stále platné, nicméně problematický je jejich výklad, S ohledem na vágnost jednotlivých ustanovení dávají velký prostor k interpretaci ve prospěch obou stran a prakticky obě smluvní strany mohou používat označení Budweiser ve všech zemích, které nejsou v těchto dohodách jednoznačně zmíněny.

---

<sup>126</sup> Kamperman, Institute of European Studies of Macau: Landmark intellectual property cases and their legacy: IEEM international intellectual property conferences, Kluwer Law International, 2011.

<sup>127</sup> V roce 1911 a 1939 byly uzavřeny také dohody mezi Anheuser-Busch a českobudějovickým pivovarem Budějovičtí právovárečníci - Měšťanský pivovar - založen 1795 – Budějovice (Die Budweiser Bräuberechtigten - Bürgerliches Bräuhaus - Gegründet 1795 – Budweis) (dále jen „B.B.B.“). Zajímavostí je, že zatímco dohody z roku 1939 byly slovně shodné pro oba jihočeské pivovary, dohody z roku 1911 identické nebyly. Dohoda z roku 1911 uzavřená mezi Anheuser-Busch a českobudějovickým pivovarem B.B.B. poskytuje větší práva české straně než tak činí dohoda z roku 1911 uzavřená mezi Anheuser-Busch a Budějovickým Budvarem.

<sup>128</sup> Budějovický Budvar v novém tisíciletí, PhDr. Ivo Hajn, Budějovický Budvar n.p., 2002.

<sup>129</sup> <http://www.svet-piva.cz/novinky/spory-o-znacky-vedou-budvar-a-anheuser-busch-jiz-100-let.html>

### 3.4 1945 - současnost

Přestože Budějovický Budvar fungoval a vyráběl pivo také během druhé světové války, musel zlevnit výrobu svého domácího piva přidáním cukru. V době vlády jedné strany, kdy vládu nad Československem a celou východní Evropou převzala komunistická strana, se český pivovar dostal pod státní kontrolu. Příležitosti pro vzdělávání zaměstnanců pivovaru byly velmi omezeny, neboť tito nemohli navštívit vyspělejší západní Evropu a naučit se novým technologiím v pivovarnictví, které již v té době v západní Evropě fungovaly. I přes všechny tyto nevýhody zůstalo budějovické pivo stále populární a Budějovický Budvar našel a udržel si vývozní trhy nejen ve východní, ale i v západní Evropě. Vzhledem k tomu, že pivovar vyráběl vývozní artikl, který byl ohodnocen „tvrdou západní měnou“, mohl si dovolit, sice pomalou, ale postupnou modernizaci.

Na začátku devadesátých let minulého století, téměř ihned po pádu železné opony, viděl americký pivovar šanci vyřešit dlouhodobý konflikt koupí českého pivovaru v rámci privatizace a zahájil s Budějovickým Budvarem vyjednávání o koupi kapitálového podílu v českém pivovaru. Z tohoto důvodu bylo uzavřeno moratorium na soudní spory, které trvalo až do 30. září 1994. Koupě podílu Američanům nevyšla, neboť stát jako výhradní vlastník odmítl jakýkoliv podíl společnosti Anheuser-Busch prodat z obav, že jde jen o pokus ovládnout značku. Na základě dohody mezi starostou Českých Budějovic, zástupci pivovaru a českou vládou bylo rozhodnuto o vyloučení pivovaru z privatizačních plánů a je zatím dále držen pod státní kontrolou. Odmítnutí návrhů českou stranou v roce 1996 vedlo k nové vlně soudních sporů v jednotlivých státech, které s přestávkami trvají dodnes.<sup>130</sup> Později, za vlády bývalého premiéra Milošlava Topolánka, se opětovně začala zvažovat privatizace pivovaru a jeho transformace jako národního podniku na akciovou společnost. Zatím však tato přeměna nebyla realizována.

Paradoxem je, že oba pivovary, i přes spory o ochranné známky vedené po celém světě, navázaly v USA obchodní spolupráci. Budějovický Budvar v Americe prodává své pivo právě prostřednictvím distribuční sítě společnosti Anheuser-Busch. Označení Budweiser nesmějí Češi v USA používat, a proto Anheuser-Busch prodává v USA pivo svého konkurenta pod označením Czechvar.

---

<sup>130</sup> Budějovický Budvar v novém tisíciletí, PhDr. Ivo Hajn, Budějovický Budvar n.p., 2002.

## 4 Soudní rozhodnutí ve světě

Budějovický Budvar má ve více než stovce zemí po celém světě zaregistrováno přes 380 značek, které jsou předmětem duševního vlastnictví (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení, obchodní firmy, z nichž nejznámější jsou Budweiser Budvar, Budweiser, Bud, Budvar a Budějovický Budvar).

Více než století vede Budějovický Budvar soudní spory po celém světě se svým americkým rivalem; většina sporů ale spadá do nedávných let, kdy Budějovický Budvar zvýšil export. Kromě soudních sporů řeší pivovar také desítky sporů u patentových úřadů. Bilance soudních sporů o známku Budweiser, Bud a jejich další obměny s americkým pivovarem Anheuser Busch vyznívá po celém světě dosud ve prospěch českého výrobce.<sup>131</sup>

S ohledem na světový rozsah soudních sporů jsem se ve své práci zaměřila pouze na soudní spory, které určitým způsobem z dlouhé řady soudních sporů vybočují. K těmto patří bezpochyby soudní spor ve Velké Británii, Rakousku, Finsku a Portugalsku.

---

<sup>131</sup> V letech 2000 – 2008 bylo definitivně ukončeno 115 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budějovický Budvar vyhrál 82 případů, 7 jich skončilo smírem nebo remízou, Američané vyhráli 26 sporů.

## 4.1 Velká Británie

Na základě informací získaných z databáze úřadu duševního vlastnictví ve Velké Británii (*Trade Mark Registry*)<sup>132</sup>, si Budějovický Budvar v této zemi zaregistroval ochranné známky - Budvar, Budweiser Budbräu, Budweiser, Budweiser Budvar, Bud, B Budweiser Budbrau B - pro třídu 32 ve smyslu Niceské dohody (odpovídající následujícímu popisu: Pivo, ale [světlé horně kvašené pivo], porter [tmavé horně kvašené pivo], sladové alkoholické a nealkoholické nápoje).

Anheuser-Busch má ve Velké Británii zaregistrovány ochranné známky pro výrobky stejné třídy, a to ochrannou známkou Bud<sup>133</sup>, Budweiser<sup>134</sup> a v poslední době registrované známky Budweiser Ultra<sup>135</sup>, Bud Ultra<sup>136</sup>, a Bud 66<sup>137</sup>.

Budějovický Budvar a Anheuser – Busch začali být aktivní na anglickém trhu počátkem 70.let minulého století, oba distribuovali pivo pod označením, které se skládalo, nebo zahrnovalo, slovo Budweiser.

V listopadu 1976 Budějovický Budvar požádal ve Velké Británii o registraci označení Bud jako ochranné známky pro výrobky třídy 32. Anheuser-Busch podal proti této žádosti námitku (tzv. „*Bud action*“).<sup>138</sup> Spor o označení Bud se dostal před soud, přičemž odvolací soud ve Velké Británii umožnil volné používání označení Bud oběma pivovary. V případě tohoto označení zde také existovaly speciální okolnosti, a to zákazníci obou pivovarů, kteří používají označení Bud jako zkratku pro známku Budweiser. Ve Velké Británii mají tedy zaregistrovanou ochrannou známkou Bud oba pivovary. V této souvislosti je třeba zmínit, že Budějovický Budvar má zaregistrované označení Bud pro pivo také jako označení původu č. 598, zapsané dne 10. března 1975 u Mezinárodní organizace průmyslového vlastnictví na základě Lisabonské dohody.<sup>139</sup>

V 70. a 80. letech podal Anheuser-Busch několik přihlášek o registraci označení zahrnujících jméno Budweiser pro výrobky třídy 32 - 11. prosince 1979 o registraci označení Budweiser, 12. června 1980 o registraci etikety pro pivo obsahující jako vystupující slovo

---

<sup>132</sup> <http://www.ipo.gov.uk>.

<sup>133</sup> Slovní ochranná známka č. 1125448, registrovaná v roce 1979. Kromě slovní ochranné známky Bud pro třídu 32 si Anheuser-Busch zaregistroval slovní ochrannou známkou ve stejném znění pro výrobky a služby ze třídy 9.

<sup>134</sup> Slovní ochranná známka č. 1125449, registrovaná v roce 2000 a obrazová ochranná známka č. 1135251, registrovaná v roce 2000. Kromě slovní ochranné známky Budweiser pro třídu 32 si Anheuser-Busch zaregistroval slovní ochrannou známkou Budweiser pro výrobky a služby ze třídy 9,18,24,25 a 28, a obrazovou ochrannou známkou ve stejném znění pro výrobky a služby ze třídy 18.

<sup>135</sup> Slovní ochranná známka č. 2525984, registrovaná v roce 2010.

<sup>136</sup> Slovní ochranná známka č. 2526094, registrovaná v roce 2010.

<sup>137</sup> Slovní ochranná známka č. 2551936, registrovaná v roce 2010.

<sup>138</sup> BUD Trade Mark [1988] R.C.P. 535; <http://www.swarb.co.uk/lisc/IntIP19851989.php>

<sup>139</sup> <http://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/key.jsp?KEY=598>



Budweiser doplněné malými slovy Premium Beer a 22. října 1981 o registraci etikety pro pivo obsahující jako vystupující slovo Budweiser se slovy „*King of Beers*“ napsaných malými písmeny pod označením Budweiser. Budějovický Budvar vznesl námitky proti všem třem žádostem. Budějovický Budvar pro změnu podal 28. června 1989 přihlášku ochranné známky Budweiser, proti které vznesl námitky Anheuser-Busch. Žádosti o přihlášky obsahující označení Budweiser byly pozastaveny po dobu následujícího soudního řízení.<sup>140</sup>

Soud první instance odmítl nejen nárok Anheuser-Busch, ale rovněž protinárok Budějovického Budvaru, a rozhodl, že ani Anheuser-Busch ani Budějovický Budvar nejsou legálně oprávněni zabránit druhému v užívání označení Budweiser. Soud odůvodnil svůj výrok mimo jiné tím, že oba pivovary se těší ve Velké Británii dobré pověsti, kterou si vybudovali u spotřebitelů na základě kvality svého piva a duálním užíváním označení Budweiser nedochází k poškozování dobré pověsti ani jedno z nich.

Obě strany se proti rozhodnutí soudu první instance odvolaly. Odvolací soud v roce 2000 potvrdil původní soudní rozhodnutí - oba pivovary mohou používat ochrannou známku Budweiser ve Velké Británii.<sup>141</sup> Dle tvrzení odvolacího soudu existují případy, kdy může a mělo by být oběma stranám povoleno používat shodné označení a žádná z těchto stran nemůže zabránit druhé straně v používání takového označení. Soud se opíral o zákon z roku 1938 o ochranných známkách (*Trade Marks Act 1938*)<sup>142</sup>, který výslovně umožňoval paralelní zápis totožných nebo zaměnitelně podobných ochranných známek v případě poctivého souběžného užívání nebo jiných zvláštních okolností. Proti jakémukoli třetímu subjektu, který by neoprávněně toto označení používal, zůstávají však práva vlastníků ochranné známky zachována.

V důsledku výše uvedeného soudního rozhodnutí odvolacího soudu byla každá ze stran sporu zapsána ke dni 19. května 2000 do rejstříku ochranných známek jako vlastníci slovní ochranné známky Budweiser pro výrobky „*pivo, ale a porter*“.

Výše uvedené rozhodnutí odvolacího soudu nicméně nebylo finálním zakončením sporu mezi dvěma pivovary na území Velké Británie. Dne 18. května 2005 podal Anheuser-Busch k Rejstříku ochranných známek (*Trade Marks Registry*) žádost o prohlášení ochranné známky Budějovického Budvaru - Budweiser, za neplatnou. Anheuser-Busch uvedl, že

---

140 <http://www.herbertsmith.com/NR/rdonlyres/50B9384C-8553-45C3-8682-5E70DC9A6365/0/20110210AdvocateGeneralopinesonthemeaningofacquiescenceinBudweiserMarkShillitoand.html>

141 Anheuser Busch, Inc. v. Budějovický Budvar, N.P. 2000 WL 438 (CA)(Ct. App. Civ.Div.)(Smith Bernal Tr., 7 Feb. 2000).

142 Odvolací soud v rámci svého rozhodnutí nepoužil zákon o ochranných známkách z roku 1994, který byl vlastně určen k provedení směrnice 89/104, ale pouze zákon o ochranných známkách z roku 1938, který byl v relevantním období, tj. k okamžiku podání přihlášek v letech 1979 a 1989, *ratione temporis* jediným použitelným zákonem. C 482/09 Budějovický Budvar, n.p. V Anheuser-Busch, Inc., bod 105.

ochranná známka Budweiser byla sice zapsána pro obě společnosti ve stejný den, ale datum podání přihlášky ochranné známky Anheuser-Busch bylo dřívější než datum podání přihlášky Budějovického Budvaru. Ochranná známka Anheuser-Busch je tedy ve smyslu článku 4 odst. 2 Směrnice Rady 89/104<sup>143</sup> starší ochrannou známkou. Anheuser-Busch dále uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že ochranné známky a výrobky jsou identické ve smyslu článku 4 odst. 1 písm. a) Směrnice Rady 89/104, měl by mít právo dosáhnout prohlášení neplatnosti identické ochranné známky Budějovického Budvaru.

Anheuser-Busch vycházel z ustanovení článku 6 odst. 1 zákona z roku 1994 o ochranných známkách (*Trade Marks Act 1994*), resp. ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) tehdy platné Směrnice Rady 89/104 (nyní článek 4 odst. 1 písm. a) Směrnice Rady č. 2008/95/ES<sup>144</sup>):

*„1. Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou:*

*a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna.“*

Anheuser – Busch dále tvrdil, že nedošlo k zániku jeho práva strpěním, neboť doba pěti let stanovená v článku 9 odst. 1 Směrnice 89/104 ještě neuplynula. Budějovický Budvar však oponoval toto tvrzení Anheuser-Busch tzv. „*strpěním práva*“, a to s ohledem na ustanovení článku 48 zákona z roku 1994 o ochranných známkách, resp. ve smyslu článku 9 odst. 1 Směrnice Rady 89/104, který stanoví, že majitel starší ochranné známky, který strpěl užívání pozdější ochranné známky nepřetržitě po dobu pěti let, vědom si jejího užívání, již není oprávněn na základě starší ochranné známky žádat prohlášení pozdější známky za neplatnou ani podávat námitky proti jejímu užívání pro zboží nebo služby, pro než byla pozdější ochranná známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky nebyla učiněna v dobré víře.

Žádost o neplatnost ochranné známky Budweiser byla předložena Budějovickému Budvaru až po uplynutí pětiletého období užívání, nicméně Anheuser-Busch požádal o její neplatnost již během pětiletého období strpění. Toto znemožnilo Budějovickému Budvaru aplikovat vůči Anheuser-Busch protinámitku, aby byla registrace ochranné známky Anheuser-Busch prohlášena za neplatnou na základě registrace ochranné známky Budějovického

---

<sup>143</sup>Ustanovení Směrnice Rady 89/104 byla do vnitrostátního práva Spojeného království provedena zákonem z roku 1994 o ochranných známkách, který vstoupil v platnost 31. října 1994.

<sup>144</sup> Směrnice Rady 89/104 byla zrušena a nahrazena Směrnicí Rady 2008/95//ES, která vstoupila v platnost 28. listopadu 2008. Spor v původním řízení se však vzhledem na dobu rozhodnou pro posouzení skutkového stavu řídí i nadále Směrnicí Rady 89/104.

Budvaru z roku 1976. Známkoprávní úřad vyhověl návrhu na prohlášení neplatnosti, který podal Anheuser-Busch.

Dne 19. února 2008 „*High Court of Justice*” zamítl žalobu Budějovického Budvaru a rozhodl ve prospěch Anheuser-Busch. Budějovický Budvar se proti tomuto rozhodnutí odvolal („*Court of Appeal*“) a argumentoval tím, že „*nepřetržitě užívání*“ a „*strpění užívání*“ zahrnuje nejen období užívání ochranné známky od doby její registrace, ale také období, kdy byl výrobek na trhu. V této souvislosti Budějovický Budvar uvedl, že strpění užívání ze strany Anheuser-Busch pokračovalo po dobu více než 5-ti let, přestože to bylo méně než 5 let od užívání registrované ochranné známky. Odvolací soud však v roce 2008 zamítl tento argument Budějovického Budvaru a potvrdil rozhodnutí předchozího soudu s odkazem na „*case law*“ v případě *Sunrider v Vitasoy* (2007). V případě *Sunrider v Vitasoy* bylo stanoveno, že období pro vznesení požadavku prohlášení ochranné známky za neplatnou začíná běžet od stejného dne jako je den pro podání námitek proti užívání pozdější ochranné známky, což může být jen den, kdy je ochranná známka registrována. Námitka neplatnosti ze strany Anheuser-Busch byla tedy správná.

Kromě argumentu pro „*zákonné strpění*“ vznesl Budějovický Budvar také požadavek pro strpění práva vyplývající z anglického *common law*. Budějovický Budvar tvrdil, že Anheuser-Busch předvedl takový způsob jednání, které je dostatečné vyvolat překážku k uplatnění svého práva (tzv. *estoppel*).<sup>145</sup> Nicméně s ohledem na harmonizaci práva ochranných známek v rámci Evropské unie, spadá tato oblast do působnosti komunitárního práva, a jak soudce odvolacího soudu potvrdil, nemůže být tedy strpění práva interpretováno ve smyslu anglického *common law* jednoho členského státu, ale v rámci komunitárního práva.

V návaznosti na své tvrzení se rozhodl přerušit řízení a vznést k Evropskému soudnímu dvoru tři otázky, které by vyjasnily pozici zákonného strpění práva<sup>146</sup>:

1. Co se rozumí výrazem „*strpěl*“ v článku 9 odst. 1 Směrnice Rady 89/104, zejména zda se jedná o pojem komunitárního práva, nebo je možný jeho výklad na základě vnitrostátních pravidel (především doba a dlouhodobé poctivé souběžné užívání identických ochranných známek)?
  - pokud se jedná o pojem komunitárního práva, lze mít za to, že majitel ochranné známky strpěl prokázané a dlouhodobé poctivé užívání totožné ochranné známky

---

<sup>145</sup><http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2000/0011/11lexik.htm>

<sup>146</sup>C 482/09 Budějovický Budvar, n.p. V Anheuser-Busch, Inc.;

<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110098en.pdf>

- třetí osobou, pokud o tomto užívání dlouhodobě věděl, avšak nemohl mu zabránit?
2. Kdy začíná nepřetržitě pětileté období, zejména jaké podmínky jsou nutné k tomu, aby tato doba začala plynout, a zda může začít plynout před tím než majitel starší ochranné známky získá zápis své ochranné známky?
  3. Zda-li se článek 4 odst. 1 písm. a) Směrnice Rady 89/104 použije tak, že umožňuje majiteli starší ochranné známky domáhat se neplatnosti pozdější ochranné známky i v případě poctivého a dlouhodobého souběžného užívání dvou identických ochranných známek pro identické výrobky, které zaručuje majiteli pozdější ochranné známky ochranu?

### **Komunitární právní úprava**

Článek 4 odst. 1 písm. a) Směrnice Rady 89/104 „*Další důvody zamítnutí či neplatnosti týkající se střetu se staršími právy*“ stanovil:

1. Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou:

a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna;.....

Pro účely odstavce 1 se „*staršími ochrannými známkami*“ rozumí:

a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, s přihlédnutím k právu přednosti, uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, jež patří do následujících kategorií:

i) ochranné známky Společenství;

ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo, v případě Belgie, Lucemburska či Nizozemska, u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu;

iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát;

b) ochranné známky Společenství, které si v souladu s nařízením o ochranné známce Společenství platně činí nárok na senioritu na základě ochranné známky uvedené pod písm. a) v bodě ii) a iii), i když se majitel této ochranné známky vzdal nebo známka zanikla;

c) přihlášky ochranných známek uvedených pod písmeny a) a b) s podmínkou jejich zápisu;

d) ochranné známky, které ke dni podání přihlášky ochranné známky nebo případně ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky, jsou „obecně známé“ v členském státě ve smyslu článku 6 *bis* Pařížské úmluvy.

Článek 5 Směrnice Rady 89/104, nadepsaný „*Práva z ochranné známky*“, ve svém odstavci 1 stanovil:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

Článek 9 Směrnice Rady 89/104 „*Zánik práva strpěním*“ stanoví:

1. Majitel starší ochranné známky ve smyslu článku 4 odst. 2, který strpěl užívání pozdější ochranné známky v některém členském státě a v tomto státě zapsané nepřetržitě po dobu 5 let, vědom si jejího užívání, již není oprávněn na základě starší ochranné známky žádat prohlášení pozdější známky za neplatnou, ani podávat námitky proti jejímu užívání pro zboží nebo služby, pro něž byla pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla učiněna v dobré víře.

2. Každý členský stát může stanovit, že odstavec 1 se vztahuje na majitele starší ochranné známky uvedené v článku 4 odst. 4 písm. a) nebo na držitele jiného staršího práva uvedeného v článku 4 odst. 4 písm. b) nebo c).

3. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 není majitel později zapsané ochranné známky oprávněn podávat námitky proti užívání staršího práva, přestože toto právo již nemůže být proti pozdější ochranné známce uplatněno.

Směrnice Rady 89/104 byla zrušena a nahrazena Směrnicí Rady 2008/95/ES, která vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2008. Spor v původním řízení se však s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu řídí i nadále Směrnicí Rady 89/104.

### **Vnitrostátní právní úprava**

Ustanovení Směrnice Rady 89/104 byla do vnitrostátního práva Spojeného království provedena zákonem z roku 1994 o ochranných známkách (*Trade Marks Act 1994*), který vstoupil v platnost dne 31. října 1994.

Zákon o ochranných známkách z roku 1938 (*Trade Marks Act 1938*) byl pro účely provedení Směrnice Rady 89/104 nahrazen zákonem o ochranných známkách z roku 1994.

V rozsudku Soudního dvora ze dne 22. září 2011<sup>147</sup> bylo konstatováno, že článek 9 odst. 1 Směrnice Rady 89/104 neobsahuje žádnou definici pojmu „*strpění*“ a tento pojem není definován ani v ostatních člancích této směrnice. Toto ustanovení neodkazuje ohledně tohoto pojmu výslovně ani na právo členských států. Podle ustálené judikatury Soudního dvora jak z požadavků jednotného použití komunitárního práva, tak ze zásady rovnosti vyplývá, že znění ustanovení komunitárního práva, které výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem vymezení svého smyslu a dosahu, musí být zpravidla vykládáno autonomním a jednotným způsobem v celé Evropské unii, přičemž tento výklad je třeba nalézt s přihlédnutím ke kontextu tohoto ustanovení a k cíli sledovanému dotčenou právní úpravou. Režim ochranných známek Společenství je autonomním systémem, který se skládá ze souboru pravidel a který sleduje cíle jemu vlastní, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému.

Pojem „*strpění*“ ve smyslu článku 9 odst. 1 Směrnice Rady 89/104 je tedy pojmem komunitárního práva, jehož smysl a rozsah musí být totožný ve všech členských státech. Soudnímu dvoru tedy přísluší, aby tyto výrazy vykládal v rámci právního řádu Evropské unie jednotně. Podle ustálené judikatury Soudního dvora je třeba význam a dosah pojmů, které komunitární právo nijak nedefinuje, určit v souladu s jejich obvyklým smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém jsou použity, a cílům, které sleduje právní úprava, jejíž součástí jsou.<sup>148</sup> Pro účely článku 9 odst. 1 Směrnice Rady 89/104 musí být tak pojem „*strpění*“ vykládán v tom smyslu, že nelze mít za to, že majitel starší ochranné známky strpěl prokázané a dlouhodobé poctivé užívání pozdější ochranné známky totožné s ochrannou známkou tohoto majitele třetí osobou, pokud majitel starší ochranné známky o tomto užívání dlouhodobě věděl, avšak neměl žádnou možnost podat proti tomuto užívání námitky. Majitel starší ochranné známky tedy musel „*vědomě strpět*“ dlouhodobé užívání pozdější ochranné známky, tj. „*z vlastního rozhodnutí*“, „*se znalostí věci*“.

Na základě rozsudku Soudního dvora je dále nutné kumulativní naplnění následujících tří podmínek k tomu, aby začalo běžet pětileté období pro strpění: za prvé pozdější ochranná známka musí být zapsána, za druhé pozdější ochranná známka musí být užívána, za třetí vlastník starší ochranné známky musel vědět o zápisu a užívání této pozdější ochranné známky. Soudní dvůr dále konstatoval, že pětileté období může začít plynout dokonce předtím než

---

<sup>147</sup> Budějovický Budvar, n.p. V Anheuser-Busch, Inc., C 482/09.

<sup>148</sup> Viz zejména rozsudky ze dne 10. března 2005, easyCar, C-336/03, Sb. rozh. s. I-1947, bod 21; ze dne 22. prosince 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Sb. rozh. s. I-11061, bod 17, a ze dne 29. července 2010, UGT-FSP, C-151/09, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 39.

má vlastník dřívější ochranné známky tuto zaregistrovanou, a to za předpokladu naplnění výše uvedených podmínek.

Neprovedený zápis časově starší ochranné známky nebrání započetí plynutí pětileté lhůty. Článek 4 odst. 2 Směrnice Rady 89/104 totiž obsahuje definici toho, co je nutné považovat za starší ochrannou známku ve smyslu této směrnice. Toto ustanovení jasně ukazuje, že při rozlišování starší ochranné známky a pozdější ochranné známky je nutné vycházet z okamžiku podání přihlášky, a nikoliv skutečného zápisu. Pojem starší ochranná známka tak není omezen na ochranné známky, které byly zapsány před zápisem totožného nebo zaměnitelně podobného označení.<sup>149</sup> Majitel starší ochranné známky tedy nemusí tuto nechat zapsat před tím, než začne běžet jeho lhůta strpění užívání totožné nebo zaměnitelně podobné ochranné známky třetí osobou. Pětiletá lhůta strpění může začít plynout již před tím, než majitel starší ochranné známky skutečně dosáhne zápisu své ochranné známky a teoreticky může tato lhůta také skončit před tím, než majitel starší ochranné známky skutečně dosáhne zápisu své ochranné známky.<sup>150</sup>

Dle tvrzení Soudního dvora znění článku 4 odst. 1 písm. a) Směrnice Rady 89/104 je jednoznačné a neponechává žádný prostor pro výklad. Směrnice Rady 89/104 také neobsahuje žádné ustanovení o výjimce, která by dovolovala koexistenci dvou totožných ochranných známek v důsledku poctivého současného užívání. Toto ustanovení výslovně stanoví, že ochranná známka „*nebude zapsána do rejstříku*“ nebo „*je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou*“, pokud koliduje se starší ochrannou známkou nebo starším právem.<sup>151</sup> Koexistence dvou totožných ochranných známek tak nemůže být dle platného komunitárního práva zdůvodněna argumentem poctivého současného užívání identických ochranných známek po určité dobu. Směrnice Rady 89/104 v tomto směru nepřipouští žádnou výjimku.

Odvolací soud („*Court of Appeal*“) však v rámci svého rozhodnutí z února 2000 nepoužil zákon o ochranných známkách z roku 1994, který byl vlastně určen k provedení směrnice 89/104, ale pouze zákon o ochranných známkách z roku 1938, který byl v relevantním období, tj. k okamžiku přihlášek v letech 1979 a 1989, *ratione temporis* jediným použitelným zákonem. V souvislosti s výše uvedeným vyvstala otázka, zda byl odvolací soud povinen vzhledem k časové působnosti zákona z roku 1938 použít již Směrnicí Rady 89/104. A dále zda se majitel starší ochranné známky může domáhat prohlášení neplatnosti totožné pozdější ochranné známky v souladu s ustanovením předmětné směrnice.

---

149 C 482/09 Budějovický Budvar, n.p. V Anheuser-Busch, Inc., bod 85.

150 C 482/09 Budějovický Budvar, n.p. V Anheuser-Busch, Inc., bod 86.

151 C 482/09 Budějovický Budvar, n.p. V Anheuser-Busch, Inc., bod 92.

Soudní dvůr konstatoval, že ustanovení Směrnice Rady 89/104 nemohou mít zpětný účinek a v souladu se zásadou právní jistoty platí pouze pro situace, které nastaly po jejím vstupu v platnost. Výjimkou by bylo, pokud by samotné ustanovení přímo stanovilo, že platí také pro situace, které nastaly před jejím vstupem v platnost. Žádné takové ustanovení však článek 4 odst. 1 písm. a) Směrnice Rady 89/104 neobsahuje a nelze jej tedy zpětně použít na okamžik první přihlášky v roce 1979.

Co se týká přihlášky ochranné známky Budweiser podané dne 28. června 1989, zde mohlo být rozhodnutí Soudního dvora jiné, neboť přihláška této ochranné známky již byla podána po vstupu Směrnice Rady 89/104 v platnost, nicméně během lhůty stanovené k provedení Směrnice Rady 89/104 do vnitrostátního práva. Soudní dvůr konstatoval, že členským státům nelze před uplynutím lhůty k provedení směrnice vytýkat, že ještě nepřijaly opatření k jejímu provedení do vnitrostátního práva. Nicméně členské státy jsou již během lhůty k provedení vázány obsahem úpravy směrnice ve smyslu předběžného účinku do té míry, že nesmí jednat tak, že předmět a účel směrnice nebude naplněn potud, že na základě jednání členského státu je pozdější jednání členských států v souladu se směrnicí vyloučeno. Členské státy se musejí od okamžiku vstupu směrnice v platnost zdržet přijetí předpisů, které by mohly vážně zpochybnit nebo ohrozit cíl sledovaný směrnicí.<sup>152</sup> S ohledem na okolnost, že výklad vnitrostátního práva v souladu se směrnicí by nakonec znamenal nepoužití právního institutu poctivého souběžného užívání *contra legem*, nelze odvolacímu soudu následně vytýkat, že v rámci rozhodnutí z února 2000, za jehož základ si zvolil vnitrostátní právo platné v letech 1979 a 1989, jednal v rozporu s komunitárním právem.<sup>153</sup>

Na základě výše uvedeného odůvodnění Soudní dvůr ve svém rozhodnutí uvedl, že článek 4 odst. 1 písm. a) Směrnice Rady 89/104 není použitelný na situaci v původním řízení a je tedy třeba posoudit podle vnitrostátního práva, zda se majitel starší ochranné známky může domáhat, aby ochranná známka nebyla zapsána nebo byla prohlášena za neplatnou také v případě, ve kterém byla tato ochranná známka dlouhodobě poctivě souběžně užívána pro totožné výrobky.

Soudní rozhodnutí o používání označení Budweiser oběma stranami sporu možná vyplynulo z úzkých vazeb ostrovního státu jak s USA, tak s kontinentální Evropou a navíc potvrdilo pověst Velká Británie jako multinárodní a demokratické země. Nicméně takové rozhodnutí lze také chápat jako oslabení legitimních nároků obou stran a v podstatě popírá princip právní jistoty. Nyní je tedy třeba počkat na finální rozhodnutí vnitrostátního soudu.

---

<sup>152</sup> C 482/09 Budějovický Budvar, n.p. V Anheuser-Busch, Inc., bod 109.

<sup>153</sup> C 482/09 Budějovický Budvar, n.p. V Anheuser-Busch, Inc., bod 112.



## 4.2 Finská republika

Budějovický Budvar si zaregistroval svou obchodní firmu v bývalém Československu 1. února 1967. Obchodní firma byla registrována v českém jazyce (*Budějovický Budvar, národní podnik*), v anglickém jazyce (*Budweiser Budvar, National Corporation*) a francouzském jazyce (*Budweiser Budvar, Entreprise nationale*). Kromě toho byl Budějovický Budvar ve Finsku majitelem ochranné známky Budvar registrované 21. května 1962 a ochranné známky Budweiser Budvar registrované 13. listopadu 1972 (obě registrované pro pivo). Rozhodnutím ze dne 5. dubna 1982, potvrzeným rozsudkem ze dne 28. prosince 1984, však finské soudy vyslovily propadnutí práv plynoucích z těchto ochranných známek z důvodu, že je majitel ne-užíval.

Později, v letech 1985-1992, získal konkurenční pivovar Anheuser-Busch ve Finsku zápis ochranných známek Budweiser, Bud, Bud Light a Budweiser King of the Beers, všechny vztahující se k pivu. První přihláška ochranné známky Budweiser byla podána 24. října 1980.

Žalobou podanou 11. října 1996 k soudu první instance v Helsinkách (*Helsingin käräjäoikeus*) se Anheuser – Busch snažil zabránit Budějovickému Budvaru používání ochranných známek Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud a Budweiser Budbräu, označení, která Budějovický Budvar obvykle umísťoval na obaly jím vyráběného piva uváděného na trh ve Finsku, a žádal rovněž, aby bylo Budějovickému Budvaru zakázáno užívat ve Finsku obchodní firmu Budějovický Budvar, národní podnik, včetně jazykových variant. Anheuser-Busch argumentoval tím, že tato označení by mohla být zaměněna s jeho ochrannými známkami Budweiser a Bud, které si ve Finsku zaregistroval. Budějovický Budvar na svoji obranu tvrdil, že označení, která užívá ve Finsku, nemohou být zaměněna s ochrannými známkami společnosti Anheuser-Busch a navíc, že zápis jeho obchodní firmy v zemi původu by mu ve Finsku poskytl starší právo na označení Budweiser Budvar, které by mělo být chráněno v souladu s článkem 8 Pařížské úmluvy.

Soud první instance rozhodl rozsudkem ze dne 1. října 1998, že etikety na pivních láhvích užívané Budějovickým Budvarem ve Finsku, a zvláště označení Budweiser Budvar, které je na nich uvedené, jsou s ohledem na jejich celkovou prezentaci natolik odlišné od ochranných známek a etiket společnosti Anheuser-Busch, že produkty amerického a českého pivovaru nemohou být zaměněny.<sup>154</sup> Finský soud navíc rozhodl, že označení „*Budweiser Budvar, national enterprise*“, uvedené na etiketách pod dominantním označením Budweiser

---

<sup>154</sup> Bod 30 rozsudku ve věci C-245/02 Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik.

podstatně menšími písmeny, není užíváno jako ochranná známka, ale udává pouze obchodní firmu českého pivovaru. V tomto ohledu soud rozhodl, že Budějovický Budvar má právo užívat toto označení, protože se jedná o zapsanou anglickou verzi jeho obchodního jména a požívá tedy ochrany podle článku 8 Pařížské úmluvy (na základě článku 8 Pařížské úmluvy existuje povinnost chránit obchodní jméno nezávisle na jeho zápisu).

V odvolacím řízení odvolací soud v Helsinkách (*Helsingin hovioikeus*) rozsudkem ze dne 27. června 2000 rozhodl, že prohlášení svědků nestačí k prokázání, že anglická verze obchodního jména Budějovického Budvaru byla ve Finsku dostatečně známá, a zrušil tudíž to, o čem bylo rozhodnuto v rozsudku soudu prvního stupně v části týkající se ochrany, která má být přiznána Budějovickému Budvaru podle článku 8 Pařížské úmluvy.

Jak Anheuser-Busch, tak Budějovický Budvar podaly dovolání k Nejvyššímu soudu (*Korkein oikeus*) proti rozsudku odvolacího soudu, přičemž uplatnily argumenty obdobné těm, kterých se dovolávaly v prvním stupni. Nejvyšší soud přerušil řízení a položil Evropskému soudnímu dvoru několik předběžných otázek týkajících se možného střetu mezi užíváním obchodního jména a zapsanou ochrannou známkou na základě Dohody TRIPS a práva Společenství.

Prvním „úkolem“ Evropského soudního dvora bylo zjistit, zda je možné na tento případ aplikovat Dohodu TRIPS, neboť vznik sporu mezi výše uvedenou ochrannou známkou a obchodní firmou je datován před vstupem Dohody TRIPS v platnost a před vstupem Finské republiky do Společenství, nicméně spor pokračoval i po tomto datu. V tomto případě byla odpověď Evropského soudního dvora kladná, neboť vycházel nejen ze skutečnosti, že žaloba byla předložena vnitrostátnímu soudu již po vstupu Dohody TRIPS v platnost, ale také z rozsudku *Schieving-Nijstad a další v Robert Groeneveld*, na základě kterého bylo stanoveno, že Dohoda TRIPS se použije i na spory týkající se starších skutečností před jejím vstupem v platnost, „pokud zásah do práv k duševnímu vlastnictví pokračuje po datu, kdy se ustanovení Dohody TRIPS stala použitelnými ve vztahu ke Společenství a členským státům.“<sup>155</sup>

Dle Evropského soudního dvora může být obchodní jméno v souladu s článkem 16 odst. 1 Dohody TRIPS považováno za „označení“ ve střetu se zapsanou ochrannou známkou, jehož užívání může být zakázáno majitelem této ochranné známky ve smyslu článku 16 odst. 1 Dohody TRIPS (a článku 5 odst. 1 tehdy platné a účinné Směrnice Rady 89/104 (nyní článek 5 odst. 1 Směrnice Rady 2008/95/ES)), je-li obchodní jméno užíváno ve funkci vlastní ochranné známce (tj. k vytvoření spojení mezi výrobkem a podnikem, který jej vyrábí (nebo

---

155 C-89/99 Schieving-Nijstad a další v Robert Groeneveld [2001]

distribuuje), nikoli ve funkci obchodní firmy, tj. k identifikaci podniku), a současně může-li vyvolat záměnu v mysli spotřebitelů tím, že jim zabrání snadno pochopit, zda má dané zboží vztah k majiteli obchodního jména, nebo k majiteli zapsané ochranné známky. Nebezpečí záměny se předpokládá v případě totožnosti označení a zboží, jinak musí vnitrostátní soud provést celkové posouzení konkrétní situace a posoudit, zda jsou cíloví spotřebitelé schopni si označení vyložit jako označení určující podnik původu výrobků.

Dle Evropského soudního dvora obchodní jméno může představovat „*existující starší právo*“ ve smyslu článku 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS výhradně tehdy, když bylo užito ve funkci ochranné známky. Starší právo znamená, že základ dotyčného práva musí časově předcházet získání ochranné známky, pojem existující, že dotyčné právo musí patřit do časové působnosti Dohody TRIPS a musí být stále ještě chráněno v okamžiku, kdy se jej jeho majitel dovolává za účelem obrany proti nárokům majitele ochranné známky, se kterou se údajně dostalo do střetu.<sup>156</sup> V případě střetu mezi obchodním jménem a zapsanou ochrannou známkou se musí tento vyřešit na základě kritéria přednosti staršího práva; tato přednost staršího práva je dána ve vztahu k datu, kdy ve státě, kde je ochrana žádána, může být označení tvořící obchodní jméno považováno za „*obecně známé*“, nebo ve vztahu k okamžiku, kdy byla na základě užívání a způsoby stanovenými vnitrostátním právem nabyta práva na označení užívané jako ochranná známka. Zda právo Budějovického Budvaru bylo „*existující*“ ve smyslu vnitrostátního práva, je otázkou pro vnitrostátní soud. Evropský soudní dvůr dále uvedl, že ochrana obchodního jména musí být zajištěna, aniž by byla podřízena jakékoliv podmínce zápisu.<sup>157</sup> Ovšem podmínky týkající se užívání a ochrany obchodního jména musí podléhat vnitrostátnímu právu, Dohoda TRIPS stanoví pouze minimální úroveň těchto práv dohodnutých na mezinárodní úrovni.

Po obdržení rozhodnutí Evropského soudního dvora Nejvyšší soud ve Finsku potvrdil předchozí soudní rozhodnutí a Budějovický Budvar je tedy oprávněn používat ve Finsku svou ochrannou známku Budějovický Budvar a také svou obchodní firmu.

V roce 2004 Budějovický Budvar požádal ve Finsku úřad o registraci české verze své obrazové ochranné známky Budějovický Budvar (ochranná známka č. 144414 byla zaregistrována 20. ledna 2004) a slovní ochranné známky Budějovický Budvar (ochranná známka č. 229685 byla zaregistrována 27. února 2004).<sup>158</sup>

### 4.3 Rakousko

---

156 Bod 94 rozsudku ve věci C-245/02 Anheuser Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik.

157 Bod 96 rozsudku ve věci C-245/02 Anheuser Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik.

158 <http://tavaramerkki.prh.fi/>

Bilaterální dohoda o ochraně označení původu regionálních potravinářských výrobků uzavřená mezi bývalým Československem a Rakouskem dne 11. června 1976 ve Vídni<sup>159</sup> k ochraně zeměpisných označení původu regionálních potravinových výrobků v těchto dvou sousedských zemích zaručuje českým a slovenským výrobkům exkluzivní užití určitých českých a slovenských označení původu. Bud, Budějovické pivo, Budějovické pivo - Budvar, Budějovický Budvar patří mezi označení vyhrazená pro česká piva. Česká republika následně potvrdila ústavním zákonem České národní rady č. 4/1993 o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 15. prosince 1992, že „.....přebírá práva a závazky....., které pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku ke dni jejího zániku vyplývaly z mezinárodního práva.....“

Žalobou ze dne 22. července 1999 podanou u obchodního soudu ve Vídni (*Handelsgericht Wien*) Budějovický Budvar požadoval<sup>160</sup>, aby bylo společnosti Rudolph Ammersin, rakouské společnosti uvádějící na trh pivo značky American Bud<sup>161</sup>, zakázáno používat na rakouském území v rámci její podnikatelské činnosti označení Bud nebo obdobná označení s rizikem záměny pro piva nebo podobné produkty, nebo v souvislosti s těmito produkty, s výjimkou produktů Budějovického Budvaru. Budějovický Budvar rovněž požadoval pozastavení používání jakýchkoli jiných označení v rozporu s tímto zákazem. K této žalobě byl připojen návrh na vydání předběžného opatření, na základě kterého by bylo společnosti Rudolf Ammersin předběžně zakázáno používat označení Bud a obdobná označení s rizikem záměny.

Ve své žalobě Budějovický Budvar tvrdil, že označení American Bud představuje podobnost s jeho vlastními prioritními ochrannými známkami chráněnými v Rakousku, tj. Budějovický Budvar a Bud, čímž může způsobit záměnu ve smyslu právních předpisů proti nekalé soutěži. Za druhé měl Budějovický Budvar za to, že použití označení American Bud pro pivo pocházející z jiného státu než z České republiky je v rozporu s ustanovením česko-rakouské bilaterální dohody, neboť označení Bud je v souladu s článkem 6 této dohody chráněným označením původu vyhrazeným pouze pro česká piva.

Dne 15. října 1999 vydal obchodní soud ve Vídni rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, a to předběžného zákazu vůči společnosti Rudolf Ammersin používat označení Bud

---

<sup>159</sup> Bilaterální dohoda byla uveřejněna 19. února 1981 (BGBl. No 1981/75). Dle článku 16 odst. 2 vstoupila bilaterální dohoda v platnost dne 26. února 1981 na dobu neurčitou.

<sup>160</sup> Rozsudek Evropského soudního dvora (C – 216/01) ze dne 18. listopadu 2003.

<sup>161</sup> Pivo značky American Bud nakupuje u společnosti Josef Sigl KG, která je výlučným dovozcem tohoto piva do Rakouska.

a obdobná označení s rizikem záměny s označeními Budějovického Budvaru. Odvolání podané společností Rudolf Ammersin u vrchního soudu ve Vídni (*Oberlandesgericht Wien*) proti nařízení předběžného opatření bylo neúspěšné, dovolání podané u Nejvyššího soudu (*Oberster Gerichtshof*) bylo odmítnuto a věc byla vrácena obchodnímu soudu ve Vídni k rozhodnutí ve věci samé.

Vídeňský obchodní soud přerušil řízení a položil Evropskému soudnímu dvoru předběžné otázky týkající se slučitelnosti uvedené bilaterální dohody s tehdy platným a účinným Nařízením Rady č. 2081/92 (nyní Nařízení Rady č. 510/2006)<sup>162</sup>, resp. s ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství ze dne 25. března 1957 (dále jen „**Smlouva o ES**“) (nyní Smlouva o fungování Evropské Unie).<sup>163</sup>

Evropský soudní dvůr dospěl k závěru<sup>164</sup>, že uvedené Nařízení Rady 2081/92, konkrétně články 28<sup>165</sup> a 30<sup>166</sup>, nebrání tomu, aby Rakousko jako členský stát Evropské Unie aplikovalo bilaterální smlouvu s tehdy - v době rozhodování - nečlenským státem – Českou republikou, na jejímž základě poskytne ochranu označení Bud - jednoduchému (tj. neobsahuje žádnou zvláštní vazbu mezi původem výrobku a jeho vlastnostmi) a nepřímému (tj. nejedná se ani o název místa, ani regionu) označení<sup>167</sup>, a to i tehdy, pokud by taková ochrana mohla vést k nebezpečí záměny u spotřebitelů či pokud by v jejím důsledku bylo znemožněno do

---

<sup>162</sup>Evropský soudní dvůr již měl možnost zkoumat tuto otázku slučitelnosti se Smlouvou o ES v ochraně jednoduchého zeměpisného označení poskytnutého na základě dvoustranné dohody mezi Francouzskou republikou a Španělskem týkající se ochrany označení původu, určení proveniencí a názvu některých výrobků podepsanou v Madridu dne 27. června 1973. V tomto případě byl Evropský soudní dvůr dotázán, zda články 28 a 30 Smlouvy o ES vylučuje absolutní ochranu jednoduchých zeměpisných označení. Evropský soudní dvůr poznamenal, že primárně je cílem takové ochrany zabránit výrobcům ze smluvního státu používání zeměpisných názvů z jiného státu a využívat přitom pověst spojenou s těmito výrobky, i když žádná konkrétní nebo rozlišovací vlastnost není nutně spojena s původem takového výrobku. Evropský soudní dvůr rozhodl, že tato zásada stanovená Evropským soudním dvorem, je také aplikovatelná v tomto případě, a že není pochyb o tom, že cílem této dvoustranné dohody, která obsahuje zákaz používání zeměpisného označení chráněného v jednom státě ve státě jiném, je zajištění spravedlivé hospodářské soutěže. Spadá tedy do oblasti ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví, za předpokladu, že dotyčné jméno, ať už v době vstupu této úmluvy nebo následně, nezobecnělo ve státě původu.

<sup>163</sup>Od 1. prosince 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, se název „Smlouvy o založení Evropského společenství“ nahrazuje názvem „Smlouva o fungování Evropské unie“ (článek 2 odst. 1 Lisabonské smlouvy) a jsou přečíslovány články, oddíly, kapitoly, hlavy a části Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (článek 5 a příloha Lisabonské smlouvy).

<sup>164</sup>Rozsudek Evropského soudního dvora (C – 216/01) ze dne 18. listopadu 2003.

<sup>165</sup>Článek 28 – Množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou zakázána.

<sup>166</sup>Článek 30 – Články 28 a 29 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu, nebo tranzitu odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy anebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.

<sup>167</sup>Evropský soudní dvůr rozhodl, že článek 2 odst. 2 písm. b) Nařízení Rady č. 2081/92 (nyní článek 2 odst. 1 písm. b) Nařízení Rady č. 510/2006) se vztahuje pouze na zeměpisná označení, u nichž existuje přímá souvislost mezi určitou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností výrobku a jeho specifickým zeměpisným původem. Jednoduché a nepřímé zeměpisné označení původu nespadá pod definici uvedenou v článku 2 odst. 2 písm. b) Nařízení Rady č. 2081/92 a takové označení není tedy chráněno v souladu s tímto nařízením.

Rakouska dovážet výrobek, který je jinak oprávněně uváděn na trh v jiném členském státě Evropské Unie.<sup>168</sup>

Na druhé straně pokud v důsledku této skutečnosti dojde k zákazu uvádění na trh zboží z nečlenského státu (USA), které je oprávněně uváděno na trh v jiném členském státě Evropské unie, jedná se o omezení volného pohybu zboží v rámci Evropské unie a je nutné ověřit, zda je toto omezení možné odůvodnit v souladu s právem Evropského společenství.

Evropský soudní dvůr však nevyslovil svoje konečné stanovisko ve věci. Na otázku, zda je uvedené omezení volného pohybu zboží slučitelné s právem ES, musí odpovědět národní (v tomto případě vídeňský obchodní) soud. Evropský soudní dvůr konstatoval, že pokud Bud neurčuje přímo či nepřímo jakoukoliv část území České republiky, jeho absolutní ochrana představuje překážku pro volný pohyb zboží a nemůže být odůvodněná dle práva Společenství.<sup>169</sup> Pokud naopak zjištění národního soudu ukáže, že v souladu s převládajícím vnímáním v České republice určuje název Bud oblast nebo místo v České republice, právo Společenství nevyklučuje, aby tato ochrana byla rozšířena na území Rakouska.

Dle rozhodnutí Evropského soudního dvora se na ustanovení bilaterální dohody vztahuje první odstavec článku 307 Smlouvy o ES týkající se postoupení práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených před vstupem státu do Evropské Unie.<sup>170</sup> Pokud jde však o rakouské mezinárodní závazky, Evropský soudní dvůr uvedl, že je věcí národního soudu posoudit, zda v době přistoupení Rakouska k Evropské unii<sup>171</sup> zůstal stát vůči České republice vázán závazky na základě bilaterální dohody. Pokud by tomu tak bylo, povinnosti vyplývající z dvoustranné úmluvy zůstávají závazné, i když by byly v rozporu s ustanoveními o volném pohybu zboží. Až do odstranění jakéhokoli nesouladu mezi dvoustrannou úmluvou a Smlouvou o ES, vnitrostátní soudy mohou i nadále uplatňovat ustanovení dvoustranné úmluvy.

Spor byl definitivně ukončen 3. listopadu 2011, kdy rakouský Nejvyšší soud na základě svého rozhodnutí povolil společnosti Anheuser-Busch prodávat na rakouském trhu své pivo pod označením Bud a American Bud.

---

<sup>168</sup> Pokud by bylo zboží dovezené z jiného členského státu, článek 28 Smlouvy o ES je použitelný bez ohledu na původ zboží. Nicméně v této situaci Budějovický Budvar může spadat do výjimek dle článku 30 Smlouvy o ES - v oblasti ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví.

<sup>169</sup> Rozsudek Evropského soudního dvora (C – 216/01) ze dne 18. listopadu 2003, bod 87.

<sup>170</sup> Práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených před 1. lednem 1958 nebo pro přistupující státy předem jejich přistoupení mezi jedním nebo několika členskými státy na jedné straně a jedním nebo několika třetími zeměmi na straně druhé nejsou touto smlouvou dotčeny.

<sup>171</sup> Dne 1. ledna 1995.

## 4.4 Portugalsko

Na základě informací získaných z databáze úřadu duševního vlastnictví v Portugalsku („*Instituto Nacional de Propriedade Industrial*“) (dále jen „**INPI**“) <sup>172</sup>, má Budějovický Budvar v této zemi platně zaregistrované pro třídu 32 následující ochranné známky: národní kombinovanou ochrannou známku Budějovický Budvar (číslo 323986 <sup>173</sup> a číslo 323987 <sup>174</sup>), mezinárodní slovní ochrannou známku Budweiser Budvar (číslo 614536) <sup>175</sup> a mezinárodní kombinovanou ochrannou známku Budweiser Budbrau (číslo 614537) <sup>176</sup> a samozřejmě komunitární ochranné známky zaregistrované u OHIMu.

V roce 1981 požádal Anheuser-Busch u INPI o registraci ochranné známky Budweiser. INPI nevyhovělo žádosti, neboť označení Budweiser již bylo zaregistrováno jako označení původu pro Budějovický Budvar. V roce 1989 americký pivovar usiloval o soudní příkaz, který by zrušil registraci tohoto označení původu, což se mu v roce 1995 podařilo, a následně mu byla zaregistrována ochranná známka Budweiser. Český pivovar podal v zákonné lhůtě námitku proti této registraci a napadl toto rozhodnutí u soudu první instance v Lisabonu s odůvodněním existence tzv. „*Dohody 1986*“ – uzavřené mezi Československem a Portugalskem, která vstoupila v platnost v roce 1987 a vzájemně chrání v dohodě taxativně vyjmenované údaje o původu, označení původu a jiná zeměpisná a obdobná označení. <sup>177</sup> Tato bilaterální dohoda poskytuje také ochranu označení Českobudějovický Budvar, Českobudějovické pivo a České pivo, která jsou uvedena v příloze této dohody. <sup>178</sup>

Soud prvního stupně s argumentem Budějovického Budvaru nesouhlasil a rozhodl ve prospěch Anheuser-Busch. Na základě odvolání Budějovického Budvaru však odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a nařídil INPI odmítnout registraci označení Budweiser jako ochranné známky ve prospěch Anheuser-Busch. Anheuser-Busch podal dovolání k nejvyššímu soudu, který v roce 2001 dovolání zamítl a konstatoval, že označení původu Českobudějovický Budvar, v překladu Budweis, je chráněno bilaterální dohodou z roku 1986.

---

<sup>172</sup> <http://www.marcaspatentes.pt/>

<sup>173</sup> <http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=EN>

<sup>174</sup> <http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=EN>

<sup>175</sup> <http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=EN>

<sup>176</sup> <http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=EN>

<sup>177</sup> Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení uzavřená dne 10. 01. 1986 v Lisabonu. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 63/1987 Sb. o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení

<sup>178</sup> [http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1987/zakon\\_3q.html#castka\\_13](http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1987/zakon_3q.html#castka_13)

Registrace označení Budweiser jako ochranné známky ve prospěch Anheuser-Busch byla tedy zamítnuta.

V tomto soudním procesu učinil Anheuser-Busch ojedinělý krok. V roce 2001 podal stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku<sup>179</sup> z důvodu porušování lidských práv, která byla Evropským soudem pro lidská práva přijata.<sup>180</sup>

Anheuser-Busch ve své (první)<sup>181</sup> stížnosti před soudem pro lidská práva tvrdil, že rozhodnutí portugalského nejvyššího soudu je v rozporu s právem na klidné užívání majetku zakotveného v článku 1 Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod podepsané 4. listopadu 1950 v Římě (dále jen „Evropská úmluva o ochraně LPZS“). Tvrdí, že právo na takovou ochranu ochranné známky je zabezpečeno ode dne, kdy je podána žádost o její registraci, a že byl zbaven tohoto práva, aniž by obdržel jakékoli odškodnění, a to navzdory skutečnosti, že neexistuje žádný veřejný zájem skýtající ochranu zapsaného označení původu na základě smlouvy mezi Portugalskem a bývalým Československem.

V roce 2005 rozhodl Evropský soud pro lidská práva ve svém rozsudku, že nedošlo k porušení článku 1 Dodatkového Protokolu k Evropské úmluvě o ochraně LPZS. Soudní dvůr uvedl, že duševní vlastnictví jako takové, tedy i ochranné známky, nepopíratelně spadají pod ochranu majetku stanovenou v článku 1 Dodatkového Protokolu. Klíčovým bodem v projednávané věci však bylo jasně stanovit, kdy přesně se ochranná známka stane „majetkem“ ve smyslu tohoto ustanovení. Soud konstatoval, že americký pivovar by si nemohl být jistý, že je majitelem předmětné ochranné známky až do doby než by byla ochranná známka zapsána s konečnou platností, což je pouze za podmínky, že proti zápisu ochranné známky nejsou vzneseny třetí stranou žádné námitky. V souladu s portugalskou legislativou mohou být námitky vzneseny v průběhu tří měsíců ode dne zápisu. Vzhledem ke skutečnosti, že Budějovický Budvar podal proti zápisu námitky na základě bilaterální dohody, nebylo označení Budweiser ve prospěch Anheuser-Busch registrováno a v době vstupu bilaterální dohody v platnost, tj. 7. března 1987, nebyl Anheuser-Busch majitelem ochranné známky. Z tohoto důvodu soud rozhodl v neprospěch Anheuser-Busch a konstatoval, že ustanovení článku 1 Protokolu č. 1 je na daný případ neaplikovatelné, Anheuser-Busch neměl ochrannou známku Budweiser v Portu-

---

179 Stížnost na porušení Úmluvy může k Soudu podat buď některý smluvní stát (mezistátní stížnost) nebo jednotlivci, skupiny jednotlivců či nevládní organizace (individuální stížnost).

180 Anheuser-Busch Inc. v. Portugalsko. Žádost č. 73049/01 byla podána 23. června 2001.

181 Anheuser-Busch se 15. února 2006 odvolal k Velkému senátu Evropského soudu pro lidská práva, který se skládá ze 17 evropských soudců.



galsku nikdy zaregistrovanou a nemohlo být tedy porušeno jeho právo na klidné užívání majetku.

V únoru 2006 Anheuser-Busch podal žádost o projednání stížnosti před Velkým senátem Evropského soudu pro lidská práva, který se skládá ze 17 evropských soudců.<sup>182</sup> Velký senát v rozsudku ze dne 11. ledna 2007<sup>183</sup> rozhodl 15 hlasy (2 hlasy proti), že nedošlo k porušení článku 1 Protokolu č. 1 Evropské úmluvy o ochraně LPZS a nebyla tedy porušena práva Anheuser-Busch na klidné užívání ochranné známky. INPI po ukončení sporu rozhodl, že ochranná známka Budweiser Budvar patří s konečnou platností Budějovickému Budvaru.<sup>184</sup>

---

182 Pokud jde o mimořádně závažnou kauzu, může Senát postoupit věc Velkému senátu složenému ze sedmnácti soudců. Rozsudek Velkého senátu je konečný. Po vynesení rozsudku sedmičlenným Senátem mohou ve výjimečných případech sporné strany do tří měsíců ještě podat žádost o projednání před Velkým senátem. (viz [http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD\\_soud\\_pro\\_lidsk%C3%A1\\_pr%C3%A1va](http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_soud_pro_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va))

183 Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, App. No. 73049/01 (Velký senát 2007)

184 <http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcasdirecto.jsp?nord=133118>

## 4.5 Světová „expanze“ případu Budweiser

V mnoha dalších evropských zemích nekonečné soudní spory obou konkurentů stále pokračují. Americký pivní obr úspěšně zabránil Budějovickému Budvaru v užívání označení Budweiser například ve Španělsku, Itálii, Dánsku, Švédsku či Finsku. V uvedených evropských zemích je Budějovický Budvar nicméně oprávněn používat českou verzi ochranné známky Budějovický Budvar, v některých také označení Budvar (Itálie, Dánsko). Anheuser-Busch bylo zamítnuto prodávat pivo s označením Budweiser v Rakousku, Francii, Německu<sup>185</sup>, Řecku, Švýcarsku, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, Portugalsku, Litvě, Lotyšsku, evropské části Ruska, Bulharsku; místo označení Budweiser je pivo prodáváno pod označením Anheuser-Busch či Bud.

Na dynamicky se rozvíjejícím asijském trhu má Anheuser-Busch silnou pozici a je oprávněn prodávat pivo pod ochrannou známkou Budweiser - registrovanou v těchto zemích, u nejdůležitějších obchodních partnerů - v Číně, Indii, Vietnamu, Japonsku a Jižní Korei. V těchto zemích se český pivovar musí spokojit s označením Budějovický Budvar, nicméně japonský nejvyšší soud<sup>186</sup> a jihokorejský nejvyšší soud<sup>187</sup> povolil českému pivovaru pokračovat také v užívání obchodní firmy Budweiser Budvar, National Corporation.

V Austrálii<sup>188</sup> a na Novém Zélandu<sup>189</sup> je český pivovar rovněž oprávněn k užívání ochranné známky Budějovický Budvar. Nicméně jak australský, tak novozélandský soud nepovolily Budějovickému Budvaru používání anglického překladu obchodní firmy - Budweiser Budvar, National Corporation. Australský soud, ačkoli uznal, že by mohlo být slovo Budweiser legitimní součástí překladu názvu společnosti Budějovický Budvar, odůvodnil své rozhodnutí tím, že použití slova Budweiser v Austrálii má jasnou souvislost s ochrannou známkou Budweiser vlastněnou Anheuser-Busch, a její použití na etiketách Budějovického Budva-

---

185 V Německu je rovněž problém mezi německým pivovarem – Bitburger, a společností Anheuser- Busch o označení Bud. Anheuser-Busch požádal německý patentový úřad a úřad pro ochranné známky „*Das Deutsche Patent- und Markenamt*“ o registraci ochranných známek Anheuser-Busch Bud a American Bud. Pivovar Bitburger, vlastník ochranných známek Bit, Bitburger a Bitte ein Bit, namítal, že používání amerických ochranných známek by bylo v rozporu s právy k jeho ochranným známkám a že spotřebitelé by vztahovali výrobek Anheuser- Busch pouze jako Bud, což by neslo riziko záměny s jeho ochrannou známkou Bit. „Bundesgerichtshof“ – německý spolkový soud (Rozhodnutí spolkového soudu č. I ZR 212/98, Karlsruhe, 26. dubna 2001) rozhodl, že použití části Bud z označení American Bud a Anheuser Busch Bud je relevantní a tedy matoucí s ochrannou známkou Bit. Soud rozhodl, že americká společnost může prodávat své pivo v Německu pod ochrannou známkou Anheuser-Busch Bud, ale ne pod označením American Bud. Soud rozhodl, že spotřebitelé v Německu neznají společnost Anheuser – Busch a proto by se nemělo zanedbávat část známky označující název společnosti Anheuser Bush.

186 <http://www.courts.go.jp/>

187 [http://www.sc.go.kr/open\\_content/main\\_page/index.html](http://www.sc.go.kr/open_content/main_page/index.html)

188 Anheuser-Busch, Inc. v Budějovický Budvar, Národní Podnik & Ors. [2002] FCA 390 (5. April 2002).

189 <http://www.justice.govt.nz/>

ru by mohlo vyvolat dojem, že piva českého a amerického pivovaru mají společný původ. Český pivovar může prodávat v Austrálii své pivo pod označením Budějovický Budvar.

Na území afrického kontinentu není spor o označení Budweiser tak rozšířen, především vzhledem k omezeným obchodním aktivitám obou pivovarů. Nicméně Anheuser-Busch si úspěšně vynutil svá práva k ochranné známce Budweiser, například v Nigérii či Jižní Africe, a celkově má na tomto kontinentu silnější postavení.

Na území Latinské Ameriky má vedoucí postavení Anheuser-Busch, který je ve většině jihoamerických států oprávněn používat pro své pivo označení Budweiser. Již zmíněná dohoda z roku 1939 navíc zajistila užívání označení Budweiser ve prospěch Anheuser-Busch na území od Panamy na sever.

## 5 Evropská unie a Budweiser

Česká republika přistoupila k Evropské unii ke dni 1. května 2004. Klíčovým dokumentem umožňujícím přistoupení byla Smlouva o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska podepsaná v Athénách 16. dubna 2003. Při přístupových jednáních na summitu v Kodani konaném v prosinci 2002<sup>190</sup> Česká republika úspěšně vyjednala ochranu zeměpisných označení pro názvy piv Českobudějovické pivo, Budějovické pivo a Budějovický měšťanský var přímo ve Smlouvě o přistoupení. Od 1. května 2004, data vstupu České republiky do Evropské unie, jsou tato zeměpisná označení chráněna ve všech členských státech. Nicméně ochrana zeměpisného označení a označení původu dalších zemědělských komodit a potravin může být vyjednána samotnými výrobci pouze při běžné registrační proceduře.

Ochrana zeměpisných označení v rámci Evropské unie se vztahuje na potraviny či zemědělské výrobky pocházející z určitého regionu či místa, přičemž se vyznačují určitou kvalitou či jinou vlastností, kterou lze přičíst jejich zeměpisnému původu a zároveň jejich výroba, zpracování nebo příprava probíhá v této zeměpisné oblasti.

Hlavním důvodem pro získání ochrany výše uvedených názvů pro piva je technologie jejich výroby s vazbou na město České Budějovice. Tato piva pocházející z Českých Budějovic jsou vyráběna ze speciální vody získávané právě z podzemí města České Budějovice. Podzemní voda z Českých Budějovic je tedy jednou z klíčových surovin, která dodává těmto pivům specifickou chuť a kvalitu. Rovněž výroba piva probíhá v Českých Budějovicích a jsou tedy naplněny základní podmínky pro registraci těchto názvů jako chráněných zeměpisných označení. Chráněná zeměpisná označení Českobudějovické a Budějovické pivo, Budějovický měšťanský var, mohou používat pouze výrobci nebo sdružení výrobců, kteří splňují podmínky původu a striktně danou technologii výroby stanovenou pro tato označení.

Česká republika se také stala první zemí Evropské unie, která si zaregistrovala „národní“ chráněné zeměpisné označení pro pivo – České pivo.<sup>191</sup> Žádost o registraci označení České pivo jako chráněného zeměpisného označení byla českými pivovárníky (Český svaz pivovarů a sladoven, Výzkumný ústav pivovarsko—sladařský, Pivovar Holba, Pivovar Litovel, Pivovar Zubr, Pivo Praha) podána k Evropské komisi prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví již v roce 2004. Žádost specifikuje historické souvislosti, upřesňuje zeměpisnou charakteristiku místa, tradiční technologii výroby, kterou řada zahraničních pivovarů už opus-

---

<sup>190</sup> Summit Evropské unie v Kodani konaný 12-13. prosince 2002.

<sup>191</sup> <http://www.mpo.cz/>

tila a způsob kontroly nad dodržováním technologických postupů.<sup>192</sup> Vzhledem ke skutečnosti, že žádný z členských států Evropské unie nevznesl k návrhu na zápis označení České pivo jako chráněného zeměpisného označení připomínky, bylo toto označení v roce 2008 zapsáno s platností v rámci Evropské unie.

Chráněná zeměpisná označení mají vyšší ochranu než jednotlivě registrované ochranné známky a všechny členské státy je musí respektovat. Tento závazek může být vynucen příslušnými orgány Evropské unie.

### **Budweiser a OHIM**

Dne 1. dubna 1996 podala společnost Anheuser-Busch OHIM přihlášku slovního označení Budweiser k zápisu jako komunitární ochranné známky na základě Nařízení Rady č. 40/94. Zápis byl požadován pro výrobky, které spadají do třídy 32 (pivo, sladové alkoholické a nealkoholické nápoje). Proti zápisu komunitární ochranné známky podala společnost Budějovický Budvar námitky s odkazem na existenci několika zapsaných označení původu obsahující označení Budweiser a existenci starších mezinárodních ochranných známek obsahující výraz Budweiser, konkrétně: mezinárodní slovní ochranná známka Budweiser (č.238 203) registrovaná pro třídu 32 s účinkem pro Německo, Rakousko, Itálii a země Beneluxu, mezinárodní obrazová ochranná známka Budweiser Budvar (č. 674 530) registrovaná pro pivo a slad (třída 31 a 32) s účinkem pro Rakousko, Francii, Itálii a země Beneluxu a mezinárodní obrazová ochranná známka Budweiser Budvar (č. 614 536) registrovaná pro třídu 32 s účinkem pro Německo, Rakousko, Francii, Itálii a země Beneluxu.

OHIM námitkám podaným společností Budějovický Budvar vyhověl a přihlášku komunitární ochranné známky zamítl pro všechny výrobky z důvodů nebezpečí záměny v Rakousku a Francii mezi starší ochrannou známkou společnosti Budějovický Budvar (č. 674 530) a přihlašovanou ochrannou známkou. Úřad dále konstatoval, že výrobky uvedené v přihlášce k zápisu amerického pivovaru jsou v podstatě totožné s výrobky, kterých se týká starší ochranná známka.

Dne 23. června 2004 podala společnost Anheuser-Busch proti výše uvedenému rozhodnutí odvolání v souladu s Nařízením Rady č. 40/94<sup>193</sup>. Rozhodnutím ze dne 11. července 2005 (R 509/2004-2) odvolací senát OHIM odvolání společnosti Anheuser-Busch vyhověl. Podle odvolacího senátu námitkové oddělení pochybilo, když mělo za to, že

---

<sup>192</sup> Pro české pivo je proti jiným pivům charakteristický vyšší podíl nezrzašeného extraktu, větší množství polyfenolů, vyšší pH, výraznější barva, chuť, vůně, hořkost i říz.

<sup>193</sup> Hlava VII – Odvolání, články 57-62

starší mezinárodní obrazová ochranná známka č. 674 530 je v Rakousku a ve Francii chráněna od 5. prosince 1960. Dle odvolacího senátu je starší mezinárodní ochranná známka Budweiser v těchto zemích chráněna od 19. května 1997, tedy až po podání přihlášky ochranné známky Společenství ze strany Anheuser-Busch. Odvolací senát věc vrátil námitkovému oddělení.

Druhým rozhodnutím ze dne 22. prosince 2005 námitkové oddělení vyhovělo námitkám podaným společností Budějovický Budvar, a přihlášku dotčené komunitární ochranné známky zamítlo. Námitkové oddělení mělo nejprve za to, že důkaz o užívání starší mezinárodní slovní ochranné známky Budweiser (č. 238 203) je nedostatečný, a proto omezilo svůj přezkum na srovnání mezi ochrannou známkou Společenství a starší mezinárodní obrazovou ochrannou známkou č. 614 536. V tomto ohledu námitkové oddělení shledalo nebezpečí záměny mezi přihlašovanou komunitární ochrannou známkou a starší mezinárodní ochrannou známkou č. 614 536.

V roce 2006 podala společnost Anheuser-Busch k OHIM odvolání proti druhému rozhodnutí námitkového oddělení, nicméně odvolací senát OHIM odvolání zamítl.<sup>194</sup> Anheuser-Busch podal proti rozhodnutí OHIM žalobu k Soudu prvního stupně.<sup>195</sup> Soud žalobu zamítl v plném rozsahu. Budějovický Budvar předložil reklamní materiály a faktury týkající se starší ochranné známky (č. 238 203), adresované klientům v Německu a Rakousku za účelem uvádění piva na trh během pěti let předcházejících zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství Anheuser-Busch. Soud tyto reklamní materiály a faktury akceptoval jako důkaz o tom, že český pivovar starší ochrannou známkou skutečně užíval. Dále dle tvrzení Soudu jsou sladové nealkoholické nápoje (zahrnující pojmově rovněž nealkoholické pivo), kterých se týká starší ochranná známka, podobné výrobkům „pivo všeho druhu“ a přihláška Anheuser-Busch k zápisu musí být zamítnuta rovněž s ohledem na tyto nápoje. Taková podobnost přitom vyvolává nebezpečí záměny u německých a rakouských spotřebitelů, kteří si mohou myslet, že sladové nealkoholické nápoje prodávané pod ochrannou známkou Budweiser pocházejí ze stejného zdroje jako pivo prodávané pod ochrannou známkou Budweiser.<sup>196</sup> Soud tak odmítl nárok amerického pivovaru na zápis komunitární ochranné známky Budweiser.

Americký pivovar podal proti výše uvedenému rozsudku kasační opravný prostředek, přičemž argumentoval tím, že ochrana poskytnutá starší ochranné známce Budějovického Budvaru vypršela před koncem lhůty stanovené pro předložení důkazů a Budějovický Budvar

---

<sup>194</sup> Rozhodnutím ze dne 20. března 2007 (věc R 299/2006-2)

<sup>195</sup> Rozsudek Soudu prvního stupně (prvního senátu) ve věci T-191/07 ze dne 25. března 2009, Anheuser-Busch Inc. v. OHIM.

<sup>196</sup> Rozsudek Soudu prvního stupně (prvního senátu) ve věci T-191/07 ze dne 25. března 2009, Anheuser-Busch Inc. v. OHIM.

měl bez vyzvání předložit důkaz o obnově jejího zápisu během této lhůty. Soudní dvůr však uvedl, že český pivovar nebyl povinen předložit bez vyzvání v této lhůtě důkaz o obnově zápisu své starší ochranné známky, a to ani v případě, že ochrana poskytovaná touto ochrannou známkou vypršela mezi dnem podání sdělení o námitce a koncem uvedené lhůty. Společnost Budějovický Budvar by byla povinna předložit tento důkaz pouze za předpokladu, že by ji k tomu OHIM výslovně vyzval, což se nestalo. Soudní dvůr tedy zamítl kasační opravný prostředek společnosti Anheuser-Busch v celém rozsahu jako neopodstatněný.<sup>197</sup>

Společnost Anheuser-Busch si tedy na základě výše uvedeného rozhodnutí nemůže zaregistrovat komunitární ochrannou známku Budweiser. Toto rozhodnutí samozřejmě nemá vliv na práva amerického pivovaru prodávat pivo pod označením Budweiser v těch evropských zemích, ve kterých má tyto ochranné známky již zaregistrovány.

---

<sup>197</sup> Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ve věci C-214/09 P ze dne 29. července 2010 — Anheuser-Busch, Inc. v. OHIM, Budějovický Budvar, národní podnik.

## 6 Spor na půdě Světové obchodní organizace

### 6.1 Úvod

V rámci systému řešení sporů na půdě WTO<sup>198</sup> požádalo USA v červnu 1999 na základě článku 4 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů (dále jen „Ujednání“)<sup>199</sup> a článku 64 Dohody TRIPS<sup>200</sup> o konzultace s Evropským společenstvím<sup>201</sup> týkající se systému zeměpisných označení a ochranných známek. USA a Austrálie napadly komunitární legislativu na základě dvou hlavních důvodů: nedostatečná ochrana ochranných známek třetích států a diskriminace vůči příslušníkům třetích států a výrobkům pocházejících ze třetích států ve vztahu k ochraně zeměpisných označení. V rámci „konzultace“ se strany vznikajícího sporu snažily nalézt řešení prostřednictvím vzájemných konzultací. V roce 2003 USA podalo žádost o dodatečné konzultace s Evropským společenstvím, ovšem tyto konzultace opět nepomohly spor vyřešit.

V důsledku neúspěšných jednání požádalo USA ve stejném roce orgán pro řešení sporů („Dispute settlement body“) WTO<sup>202</sup> ustanovit panel, který by pomohl vyřešit spor týkající se vztahu ochranných známek a zeměpisných označení mezi USA a Evropským společenstvím. Na stranu USA se přidala Austrálie. Členské státy Evropské unie jsou sice stále členy WTO a také smluvními stranami Dohody TRIPS, nicméně ode dne jejich vstupu do Evropské unie přestaly samostatně jednat a vystupovat v rámci WTO. Evropská unie je z hlediska zásad WTO považována za celní unii a za Evropskou unii vystupují ve WTO zástupci Evropské

---

198 Systém řešení sporů byl vytvořen členskými státy v rámci tzv. Uruguayského kola a vstoupil v platnost 1. ledna 1995. Systém má jasně stanovená pravidla včetně harmonogramu řešení případů. Urovnáváním sporů je pověřen Orgán pro řešení sporů, který v případě neúspěšných konzultací mezi stranami sporu k posuzování jednotlivých případů zřizuje tzv. „panely“.

199 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů bylo připojeno k Dohodě TRIPS. V České republice byla přijata zákonem č. 191/1995 Sb. o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace.

200 Článek 64 Dohody TRIPS:

Řešení sporů

1. Ustanovení článků XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a uplatňována Ujednáním o pravidlech a řízení při řešení sporů, se budou uplatňovat na konzultace a řešení sporů podle této Dohody, pokud není v této Dohodě výslovně stanoveno jinak.

2. Odstavce 1 b) a 1 c) článku XXIII GATT 1994 se nebudou uplatňovat na řešení sporů podle této Dohody po dobu pěti let od data vstupu v platnost Dohody o WTO.

3. V průběhu období, uvedeného v odstavci 2, posoudí Rada pro TRIPS rozsah a formy stížností typů, uvedených v odstavcích 1 b) a 1 c) článku XXIII GATT 1994, podaných podle této Dohody a předloží svá doporučení Konferenci ministrů ke schválení. Jakékoli rozhodnutí Konference ministrů, schvalující taková doporučení nebo prodloužení období, uvedeného v odstavci 2, se uskuteční pouze cestou konsensu a schválená doporučení nabudou účinnosti pro všechny Členy bez dalšího formálního schvalovacího procesu.

201 Evropská společenství je oficiální název pro Evropskou unii v rámci WTO

202 Orgán Světové obchodní organizace pro řešení sporů. Systém řešení sporů byl vytvořen členskými státy v rámci Uruguayského kola (poslední a největší „kolo jednání“ GATT, které trvalo od roku 1986 do roku 1994 a vedlo k vytvoření Světové obchodní organizace). V platnost vstoupil 1. ledna 1995.



komise. Dohody WTO jsou tedy základním smluvním rámcem Evropské unie, resp. jejích členských států, a komunitární právo s nimi nesmí být v rozporu.

USA napadlo tehdy platné a účinné evropské Nařízení Rady č. 2081/92<sup>203</sup> s ohledem na jeho nekonzistentnost s Dohodou TRIPS<sup>204</sup>, a to zejména z následujících důvodů - princip národního zacházení, používání jazykových variací zeměpisných označení a princip koexistence zeměpisných označení a ochranných známek.

Panel WTO vydal dne 15. března 2005 zprávu o výsledcích sporu mezi Evropskou unií a USA<sup>205</sup> s tvrzením, že registrace zeměpisných označení na základě Nařízení Rady č. 2081/92 porušuje Dohodu TRIPS, neboť diskriminuje produkty pocházející ze zemí mimo Evropskou unii.<sup>206</sup> Jednoduše řečeno, Panel WTO sice potvrdil právo Evropské unie na ochranu zeměpisných označení, nicméně dospěl k závěru, že podmínky, které komunitární legislativa stanovila pro uznání zahraničních označení pocházejících z nečlenských zemí Evropské unie jsou příliš obtížné a musí být zrušeny. Jedním z důsledků výsledku sporu na půdě WTO bylo přijetí nového Nařízení Rady č. 510/2006 upravujícího ochranu zeměpisných označení a označení původu a plně nahrazující Nařízení Rady č. 2081/92.

## **Podstata sporu mezi USA a Evropskou unií**

**Nekonzistentnost článku 14 odst. 3 Nařízení Rady č. 2081/92<sup>207</sup> a článku 16 odst. 1 Dohody TRIPS**

***Znění článku 14 odst. 3 dle Nařízení Rady č. 2081/92***

*„Označení původu nebo zeměpisné označení se nezapiší, pokud s ohledem na dobrou pověst a proslulost ochranné známky a dobu, po kterou byla užívána, by zápis mohl uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečnou totožnost produktu.“*

***Článek 16 odst. 1 Dohody TRIPS***

*„Udělená práva*

---

203 Zrušeno a plně nahrazeno Nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

204 Evropská unie je z hlediska zásad WTO považována za celní unii, za Evropskou unii vystupují ve WTO zástupci Evropské komise. Po vstupu České republiky do Evropské unie zůstává Česká republika nadále členským státem, ale v souladu se zásadami společné obchodní politiky Evropské unie však přestala samostatně jednat a vystupovat, stejně jako ostatní členské státy.

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

206 Panel report č. WT/DS174/R ze dne 15. března 2005.

[www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/174r\\_e.doc](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/174r_e.doc) - 2005-03-15/

207 Nařízení Rady č. 2081/92 bylo plně nahrazeno Nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

*1. Majitel zapsané ochranné známky bude mít výlučné právo zabránit všem třetím stranám, které nemají souhlas majitele, aby při obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná označení pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm, pro které byla zapsána ochranná známka, jestliže by takové užívání mělo za následek pravděpodobnost záměny. V případě užívání shodného označení pro shodné zboží nebo služby se bude pravděpodobnost záměny předpokládat. Výše uvedená práva nebudou na úkor existujícím dřívějším právům, ani nebudou mít vliv na možnost Členů poskytovat práva na základě užívání.*

USA považovalo článek 14 odst. 3 Nařízení Rady č. 2081/92 za nekonzistentní s článkem 16 odst. 1 Dohody TRIPS. Obě ustanovení se sice týkala práv vyplývajících ze zapsaných ochranných známek, nicméně USA argumentovaly tím, že článek 14 odst. 3 Nařízení Rady č. 2081/92 zamezuje registraci zeměpisných označení či označení původu pouze za předpokladu, že ochranná známka splňuje podmínku dobré pověsti, proslulosti a dobu užívání, což je v rozporu s článkem 16 odst. 1 Dohody TRIPS, který zamezuje obecně registraci shodných nebo podobných označení jako je zapsaná ochranná známka, resp. neklade žádné podmínky. Dle tvrzení USA jsou požadavky na dobrou pověst, proslulost a dobu užívání faktory obecně užívané k vymezení obsahu ochrany „všeobecně známé“ nebo „známé“ ochranné známky dle článku 6bis Pařížské úmluvy a článku 16 odst. 2 a 16 odst. 3 Dohody TRIPS.

USA rovněž poukázaly na tři česká zeměpisná označení registrovaná v rámci Evropské unie - Českobudějovické pivo, Budějovické pivo a Budějovický měšťanský var, která by mohla vyvolat pravděpodobnost záměny s dřívějšími ochrannými známkami Budweiser a Bud registrované pro pivo.

Evropské společenství oponovalo, že článek 14 odst. 3 Nařízení Rady č. 2081/92 je dostatečný k zamezení registrace jakéhokoliv zeměpisného označení, které může způsobit záměnu s dřívější ochrannou známkou<sup>208</sup> a že dobrá pověst, proslulost a doba užívání jsou kritéria pro vyhodnocení toho, zda by zeměpisné označení mohlo způsobit nebezpečí záměny.

Kritéria uvedená v tomto článku nejsou navíc taxativně vymezená, i další kritéria mohou být vzata v úvahu při posuzování skutečnosti, zda by registrace konkrétního zeměpisného označení mohla uvést spotřebitele v omyl, např. podobnost mezi označením a příslušnými výrobky. Dobu užívání ochranné známky neomezuje článek 14 odst. 3 Nařízení Rady č. 2081/92 pouze na situace, kdy ochranná známka byla užívána dlouhou dobu, neboť rovněž ochranná známka užívaná relativně krátkou dobu se může stát silně rozlišovací jiným způsobem, např. reklamou.<sup>209</sup> Evropské společenství dále uvedlo, že jediným okamžikem, ve kterém byl tento článek doposud aplikován, byla registrace zeměpisného označení Bayerisches Bier a ani

---

<sup>208</sup> První písemné podání Evropských společenství para. 275-277 (WT/DS174/R).

<sup>209</sup> Odpověď Evropských společenství na otázku Panelu č. 68 (WT/DS174/R).

v tomto případě zde nebyl náznak, že by toto rozhodnutí bylo založeno pouze na skutečnosti, že příslušná ochranná známka nebyla dostatečně známá nebo nebyla užívána dlouhou dobu.

Evropské společenství dále konstatovalo, že kritéria pro registrovatelnost ochranné známky *a priori* omezují riziko záměny zeměpisných označení s dřívější ochrannou známkou, ale neuvádí, že úplně eliminují toto riziko. Důkaz ukazuje, že označení způsobila k ochraně jako zeměpisná označení mohou být a byla registrována jako ochranné známky v rámci Evropských společenství, např. komunitární známka *Calabria* pro těstoviny, *Derby* pro mléčné a čokoládové výrobky.

Evropské společenství navíc poznamenalo, že článek 7 odst. 4 Nařízení Rady č. 2081/92<sup>210</sup> stanovuje, že vznesení námítky proti navrhovanému zápisu je přípustné, jestliže „*prokazuje, že zápis navrhovaného názvu by ohrožoval existenci zcela nebo zčásti totožného názvu nebo ochranné známky*“. To svědčí o tom, že je zde dostatečně široký prostor k tomu, aby zahrnoval jakoukoliv situaci pravděpodobnosti záměny se zapsanou ochrannou známkou. Článek 7 odst. 5 písm. b) Nařízení Rady č. 2081/92 navíc odkazuje výslovně na rozhodnutí s přihlédnutím k nebezpečí záměny.<sup>211</sup> Zda konkrétní označení spadá do rámce registrace zeměpisného označení je faktická otázka, která by měla být řešena soudem případ od případu.<sup>212</sup>

V souvislosti s registrací tří českých zeměpisných označení Evropské společenství nepopřelo, že by tato zeměpisná označení mohla být užívána způsobem, který by vyvolal pravděpodobnost záměny s dřívějšími ochrannými známkami. Místo toho poukázali na souhlas k registraci těchto tří zeměpisných označení udělený ke dni přistoupení České republiky k Evropské unii<sup>213</sup>, což dle Panelu WTO může naznačovat, že Evropské společenství vlastně akceptuje pravděpodobnost záměny.

---

210 Článek 7 odst. 4 Nařízení Rady č. 2081/92:

„*Vznesení námitek je přípustné pouze tehdy, pokud:*

- *bud' prokazuje nedodržení podmínek stanovených v článku 2*

- *nebo prokazuje, že zápis navrhovaného názvu by ohrožoval existenci zcela nebo zčásti totožného názvu nebo ochranné známky nebo existenci produktů, které se v době vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropských společenství nacházejí na trhu v souladu s právem,*

- *nebo uvádí skutečnosti, které svědčí o tom, že název, o jehož zápis se žádá, je v podstatě druhový.*“

211 Článek 7 odst. 5 písm. b) Nařízení Rady č. 2081/92:

„*Pokud jsou námítky ve smyslu odstavce 4 přípustné, vyzve Komise dotyčné členské státy, aby se do tří měsíců pokusily o vzájemnou dohodu podle svých vnitrostátních postupů.*

.....

*b) Není-li dosaženo dohody, přijme Komise postupem upraveným v článku 15 rozhodnutí s přihlédnutím k tradičně a poctivě uplatňovaným zvyklostem a skutečnému nebezpečí záměny. Pokud se rozhodne přistoupit k zápisu, provede Komise zveřejnění podle čl. 6 odst. 4.*“

212 Druhé ústní podání Evropských společenství, para. 182-184 (WT/DS174/R).

213 Odpověď EU na otázku Panelu č. 142. (WT/DS174/R).

Zpráva Panelu WTO<sup>214</sup> se přiklání k tvrzení USA, že článek 14 odst. 3 Nařízení Rady č. 2081/92 nepředchází všem situacím a výslovně zakazuje registraci zeměpisného označení s ohledem na dobrou pověst a proslulost ochranné známky a dobu, po kterou byla užívána. Je zřejmé, že všechny tyto faktory musí být vzaty v úvahu při aplikaci tohoto článku. I kdyby tyto faktory nebyly taxativně vymezené, označují, že rozsah článku je omezen na skupinu ochranných známek, které minimálně vylučují ochranné známky bez dobré pověsti, proslulosti nebo užívání a toto ustanovení tedy nebrání registraci zeměpisného označení pokud by jeho užívání mělo vliv na jakoukoliv dřívější ochrannou známku mimo tuto skupinu vymezených ochranných známek.

Zpráva Panelu WTO dále tvrdí, že text článku 14 odst. 3 neodkazuje na užívání zeměpisného označení nebo možnost záměny tak, jako ostatní ustanovení Nařízení Rady č. 2081/92. Článek 7 odst. 5 písm. b) Nařízení Rady č. 2081/92 dovoluje odmítnutí zápisu zeměpisného označení s ohledem na faktory zahrnující skutečné nebezpečí záměny. To naznačuje, že ustanovení článku 14 odst. 3 - zápis by „*mohl uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečnou totožnost produktu*“ - jsou cíleně aplikovány úžeji než právo majitele ochranné známky zabránit užívání, které by vyvolalo pravděpodobnost záměny.

Z těchto důvodů se Panel WTO domnívá, že USA vytvořili „*prima facie case*“, článek 14 odst. 3 nemůže zabránit všem situacím, přičemž neexistuje žádný důkaz, který by prokázal opak.

V rámci novelizace ochrany zeměpisných označení a označení původu bylo přijato nové Nařízení Rady č. 510/2006, které v plném rozsahu nahradilo Nařízení Rady č. 2081/92. Nařízení Rady č. 510/2006 vypustilo ustanovení článku 14 odst. 3 z článku týkajícího se vztahu mezi ochrannými známkami, označeními původu a zeměpisnými označeními. Téměř identické ustanovení je nyní upraveno v článku 3 odst. 4 Nařízení Rady č. 510/2006 jako jedna ze situací zabraňující zápisu zeměpisného označení (či označení původu), pokud byly naplněny podmínky stanovené tímto ustanovením.

### **Princip koexistence zeměpisných označení a dřívějších ochranných známek**

USA dále napadlo princip koexistence zeměpisných označení a dřívějších ochranných známek na základě článku 14 odst. 2 Nařízení Rady č. 2081/92 (koexistence zeměpisných označení a dřívějších ochranných známek) jako nekonzistentní s Dohodou TRIPS. USA tvrdilo, že Evropské společenství neprokázalo, že článek 14 odst. 2 Nařízení Rady č. 2081/92 (ko-

---

214 Zpráva Panelu WTO z 15. března 2005 (WT/DS174/R).

existence zeměpisných označení a dřívějších ochranných známek) vytváří omezené výjimky ve smyslu článku 17 Dohody TRIPS. USA interpretuje „omezenou výjimku“ jako výjimku, která vytváří pouze malé oslabení předmětných práv.

#### **Znění článku 14 odst. 2 dle Nařízení Rady č. 2081/92**

*„S přihlédnutím k právu Společenství může užívání ochranné známky zapsané v dobré víře přede dnem podání žádosti o zápis označení původu nebo zeměpisného označení odpovídající některé ze situací uvedených v článku 13 pokračovat bez ohledu na zápis označení původu nebo zeměpisného označení, pokud tu nejsou důvody k prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo k jejímu zrušení, uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. c) a g) a čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.“*

#### **Článek 17 Dohody TRIPS**

*„Výjimky*

*Členové mohou poskytovat omezené výjimky z práv udělených ochranné známce, jako je správné užití popisných výrazů za předpokladu, že takové výjimky budou brát zřetel na oprávněné zájmy majitele ochranné známky a třetích stran.“*

Dle USA termíny užívané v článku 16 odst. 1 Dohody TRIPS ukazují, že práva zabránit určitému užívání jsou výlučná, platná vůči všem třetím stranám, a zahrnují shodná nebo podobná označení, včetně zeměpisných označení.<sup>215</sup>

#### **Článek 16 odst. 1 Dohody TRIPS (Udělená práva)**

*„1. Majitel zapsané ochranné známky bude mít výlučné právo zabránit všem třetím stranám, které nemají souhlas majitele, aby při obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná označení pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm, pro které byla zapsána ochranná známka, jestliže by takové užívání mělo za následek pravděpodobnost záměny. V případě užívání shodného označení pro shodné zboží nebo služby se bude pravděpodobnost záměny předpokládat. Výše uvedená práva nebudou na úkor existujícím dřívějším právům, ani nebudou mít vliv na možnost Členů poskytovat práva na základě užívání.“*

USA dále uvedlo, že článek 24 odst. 5 Dohody TRIPS<sup>216</sup> je jasně titulován jako výjimka k ochraně zeměpisného označení. Chrání určité „předchozí“ ochranné známky (práva k ochranné známce získána „před datem uplatňování těchto ustanovení“), ale není výjimkou ke známkoprávní ochraně.<sup>217</sup>

<sup>215</sup> První písemné podání USA, para. 137 – 140 (WT/DS174/R).

<sup>216</sup> Článek 24 odst. 5 Dohody TRIPS:

*„Pokud byla ochranná známka přihlášena nebo zapsána v dobré víře, nebo pokud byla práva k ochranné známce získána užíváním v dobré víře buď:*

*a) před datem uplatňování těchto ustanovení u tohoto Člena, jak je stanoveno v části VI; nebo*

*b) předtím, než je zeměpisné označení chráněno ve své zemi původu, nebudou opatření, přijatá k uplatňování tohoto oddílu, na úkor zápisné způsobilosti nebo platnosti zápisu ochranné známky nebo právu na užívání ochranné známky na základě toho, že je tato ochranná známka shodná nebo podobná zeměpisnému označení.“*

<sup>217</sup> První ústní stanovisko USA, para. 59, druhé ústní stanovisko, para. 88 (WT/DS147/R).

Evropské společenství reagovalo tím, že nárok dle článku 16 odst. 1 Dohody TRIPS prezentovaný USA je nepodložený.<sup>218</sup> Dohoda TRIPS uznává ochranné známky a zeměpisná označení jako práva duševního vlastnictví na stejné úrovni, a neuděluje jakoukoliv nadřazenost ochranným známkám vůči zeměpisným označením. Kritéria zápisu ochranných známek omezují *a priori* možnost konfliktu mezi zeměpisnými označeními a ochrannými známkami, ale nemohou ho vyloučit. Koexistence ochranných známek a zeměpisných označení je ospravedlněna na základě článku 17 Dohody TRIPS<sup>219</sup> („.....omezené výjimky z práv udělených ochranné známce, jako je správné užití popisných výrazů.....“). Článek 17 Dohody TRIPS výslovně povoluje Členům poskytnout omezené výjimky z práv udělených ochranné známce, které zahrnují také právo dle článku 16 odst. 1 Dohody TRIPS. Dle názoru Evropských společenství je zeměpisné označení popisný výraz („.....dokonce i tam, kde se skládají z nezeměpisných jmen, jejich užívání označuje opravdový původ zboží a jejich vlastnosti souvisí s původem zboží“)<sup>220</sup> a spadá tedy pod výjimky dle článku 17 Dohody TRIPS.

Panel WTO potvrdil názor Evropských společenství a dospěl k závěru, že výjimka vytvořená Nařízením Rady č. 2081/92 k právům majitele ochranné známky je sice v rozporu s článkem 16 odst. 1 Dohody TRIPS, ale na základě důkazu předloženého Evropským společenstvím je ospravedlněna článkem 17 Dohody TRIPS.

Omezené výjimky, aby měly výhody z článku 17 Dohody TRIPS, musí splnit podmínku, že „*takové výjimky budou brát zřetel na oprávněné zájmy majitele ochranné známky a třetích stran*“. V této souvislosti je třeba poukázat na názor Panelu WTO v případě „*Canada – Pharmaceutical Patents*“, který interpretoval výraz „*oprávněné zájmy majitele patentu a třetích stran*“ následovně: „*Výraz musí být definován způsobem, který je často užíván v právní řeči – jako normativní nárok žádající ochranu zájmů, které jsou „ospravedlnitelné“ v tom smyslu, že jsou podloženy příslušnými veřejnými zásadami a jinými společenskými normami.*“<sup>221</sup>

Výraz „*třetí strany*“ pro účely článku 17 Dohody TRIPS zahrnuje spotřebitele. Funkcí ochranné známky je odlišit výrobky a služby podniků při obchodní činnosti. Tato funkce slouží nejen vlastníkům, ale i spotřebitelům. Spotřebitelé mají oprávněný zájem odlišit výrobky a služby jednoho podniku od druhého, a vyhnout se tak záměně.

---

218 První písemné podání Evropských společenství, para. 269-273 (WT/DS147/R).

219 První podání EU, para. 268-273 (WT/DS174/R).

220 První písemné podání Evropských společenství, para. 315-318, odpověď na otázku Panelu č. 75(b).

221 Zpráva Panelu na Canada – Pharmaceutical Patents, para. 7.69.

Článek 24 odst. 3<sup>222</sup> a 24 odst. 5 Dohody TRIPS nejsou pro tento případ aplikovatelné.

Nařízení Rady č. 510/2006 již obsahuje upravený článek 14 odst. 2 v následujícím znění: „*S náležitým přihlédnutím k právu Společenství může užívání ochranné známky odpovídající některé ze situací uvedených v článku 13, o jejíž přihlášení bylo zažádáno, jež je zapsaná nebo, umožňují-li to příslušné právní předpisy, zavedená používáním v dobré víře na území Společenství, buď před datem ochrany označení původu nebo zeměpisného označení v zemi původu, nebo přede dnem 1. ledna 1996, pokračovat bez ohledu na zápis označení původu nebo zeměpisného označení, pokud neexistují důvody k prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo k jejímu zrušení, jak stanoví první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách nebo nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.*“

V porovnání s ustanovením článku 14 odst. 2 již zrušeného Nařízení Rady 2081/92 výše uvedené ustanovení blíže vymezuje ochrannou známku, která může koexistovat se zeměpisným označením nebo označením původu, a to specifikací, že se jedná o ochrannou známku, „*o jejíž přihlášení bylo zažádáno, jež je zapsaná nebo, umožňují-li to příslušné právní předpisy, zavedená používáním v dobré víře na území Společenství, buď před datem ochrany označení původu nebo zeměpisného označení v zemi původu, nebo přede dnem 1. ledna 1996.*“ Koexistence takové ochranné známky a zeměpisného označení či označení původu je vyloučena pouze za předpokladu, že existují důvody, na základě kterých může být tato ochranná známka prohlášena za neplatnou nebo může dojít k jejímu zrušení. Nařízení Rady č. 510/2006 odkazuje v plném rozsahu na tehdy (v době přijetí tohoto Nařízení Rady č. 510/2006) platnou a účinnou Směrnici Rady č. 89/104<sup>223</sup> a rovněž v plném rozsahu na Nařízení Rady č. 40/94 upravující ochrannou známku Společenství (plně nahrazeno Nařízením Rady č. 207/2009<sup>224</sup>), přičemž původní Nařízení Rady č. 2081/92 odkazovalo pouze na konkrétně vymezené důvody zamítnutí či neplatnost ochranné známky uvedené ve Směrnici Rady č. 89/104, konkrétně článku 3 odst. 1 písm. c) (ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných

---

222 Panel WTO interpretuje frázi v článku 24 odst. 3 Dohody TRIPS „*ochrana zeměpisných označení, která u tohoto Člena byla v platnosti bezprostředně přede dnem vstupu v platnost Dohody o WTO*“ jako stav ochrany zeměpisných označení bezprostředně před 1. lednem 1995, kvůli individuálním zeměpisným označením, které byly chráněny v té době. V současném sporu strany souhlasí, že žádné zeměpisné označení nebylo registrováno na základě Nařízení Rady č. 2081/92 před 1. lednem 1995.

223 Tato byla plně nahrazena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

224 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství.

jejich vlastností)<sup>225</sup>, článku 3 odst. 1 písm. g) (ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ zboží nebo služby)<sup>226</sup> a článku 12 odst. 2 písm. b) (ochranná známka, která po svém zápisu může v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ tohoto zboží nebo služeb).<sup>227</sup>

### **Princip národního zacházení a princip zacházení podle nejvyšších výhod**

USA napadlo článek 12 odst. 1 Nařízení Rady č. 2081/92 jako nekonzistentní s článkem 3 (princip národního zacházení) a článkem 4 Dohody TRIPS (princip zacházení podle nejvyšších výhod). Princip národního zacházení upravený v článku 3 Dohody TRIPS<sup>228</sup> zaručuje stejné zacházení jaké poskytuje každý členský stát WTO svým vlastním občanům také občanům ostatních členských států. Princip zacházení podle nejvyšších výhod dle článku 4 Dohody TRIPS zaručuje, že výhoda či přednost přiznaná členským státem občanům kterékoli jiné země bude přiznaná ihned a bezpodmínečně také občanům všech ostatních členských států WTO, s výjimkami jasně stanovenými v článku 4 Dohody TRIPS.<sup>229</sup>

---

225 Článek 3 odst. 1 písm. c) Směrnice Rady č. 89/104: *Důvody pro zamítnutí či neplatnost*

1. Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými: c) „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.“

226 Článek 3 odst. 1 písm. g) Směrnice Rady č. 89/104: *Důvody pro zamítnutí či neplatnost*

1. Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými: g) „ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ zboží nebo služby.“

227 Článek 12 odst. 2 písm. b) Směrnice Rady č. 89/104:

„Majitel ochranné známky může být rovněž zbaven svých práv, jestliže známka, po dni, ke kterému byla zapsána: .....b) v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro zboží nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ tohoto zboží nebo služeb.“

228 Článek 3 odst. 1 Dohody TRIPS:

„1. Každý Člen poskytne občanům ostatních Členů zacházení neméně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním občanům, týkající se ochrany 3) duševního vlastnictví s výjimkami již poskytnutými v Pařížské úmluvě (1967), Bernské úmluvě (1971), Římské úmluvě a Smlouvě o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů. Pokud jde o výkonné umělce, výrobce zvukových záznamů a rozhlasové organizace, vztahuje se tato povinnost pouze k právům, poskytnutým podle této Dohody. Kterýkoli Člen, který využije možnosti, poskytnutých v článku 6 Bernské úmluvy (1971) nebo v odstavci 1 b) článku 16 Římské úmluvy, učiní oznámení podle těchto ustanovení Radě pro TRIPS.“

229 Článek 4 Dohody TRIPS: „Zacházení podle nejvyšších výhod

Pokud jde o ochranu duševního vlastnictví, bude jakákoli výhoda, přednost, výsada nebo osvobození přiznaná Členem občanům kterékoli jiné země, přiznaná ihned a bezpodmínečně občanům všech ostatních Členů. Z této povinnosti jsou zproštěny jakékoli Členem přiznané výhody, přednosti, výsady nebo osvobození:

a) vyplývající z mezinárodních dohod o právní pomoci nebo výkonu práva obecné povahy a neomezující se zvláště na ochranu duševního vlastnictví;

b) poskytnuté v souladu s ustanoveními Bernské úmluvy (1971) nebo Římské úmluvy, které opravňují, aby poskytnuté zacházení bylo záležitostí nikoli národního zacházení, nýbrž zacházení poskytnutého v jiné zemi;

c) týkající se práv výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a provozovaného rozhlasového a televizního vysílání, která nejsou poskytnuta touto Dohodou;



USA tvrdilo, že Nařízení Rady č. 2081/92 ukládá značné překážky pro registraci a ochranu osob a výrobků nepocházejících z Evropské unie. Evropský systém ochrany zeměpisných označení a označení původu sice stanoví možnost registrace zeměpisného označení či označení původu pro neevropské výrobky, ale prakticky je to velmi těžké především s ohledem na ustanovení článku 12 odst. 1 Nařízení Rady č. 2081/92. S ohledem na uvedené ustanovení musely neevropské země poskytnout výrobkům pocházejícím z Evropské unie stejné podmínky týkající se specifikace produktu (viz článek 4 Nařízení Rady č. 2081/92) a také ekvivalentní kontrolní mechanismus, tj. vznik kontrolních útvarů, které měly za úkol zabezpečit, aby zemědělské produkty a potraviny chráněné zeměpisným označením a označením původu splňovaly požadavky specifikace (viz článek 10 Nařízení Rady č. 2081/92) a rovnocennou ochranu.

***Znění článku 12 odst. 1 Nařízení Rady č. 2081/92***

*„ Aniž jsou dotčeny mezinárodní dohody, vztahuje se toto nařízení na zemědělské produkty nebo potraviny dovážené ze třetí země, pokud:*

*- je třetí země schopna poskytnout stejné záruky nebo záruky rovnocenné těm, které jsou uvedeny v článku 4,*

*- dotyčná třetí země má kontrolní mechanismus rovnocenný tomu, který je uveden v článku 10, dotyčná třetí země je připravena poskytnout odpovídajícím zemědělským produktům nebo potravinám dováženým ze Společenství ochranu rovnocennou té, která existuje ve Společenství. “*

USA si stěžovalo, že Evropská Unie by na základě své legislativy nepovolila americkým farmářům chránit takové výrobky jako např. brambory z Idaho nebo pomeranče z Floridy. Evropská unie měla dle názoru USA změnit svůj systém ochrany zeměpisných označení a označení původu, aby USA a jiní neevropští výrobci mohli podat žádost o ochranu zeměpisného označení či označení původu k evropskému registru za stejných podmínek jako evropští výrobci.

Panel WTO s argumentací USA souhlasil a potvrdil, že Nařízení Rady č. 2081/92 je nekonzistentní s článkem 3 a 4 Dohody TRIPS.

Přijetím Nařízení Rady č. 510/2006 byly výše uvedené podmínky týkající se registrace výrobků pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii zrušeny. Jediným ustanovením týkajícím se konkrétně registrace výrobků z nečlenských zemí Evropské unie je ustanovení článku 5 odst. 9 Nařízení Rady č. 510/2006, které stanoví, v případě žádosti o registraci týkající se zeměpisné oblasti nacházející se ve třetí zemi, jako jedinou dodatečnou přílohu k žádosti dů-

---

*d) vyplývající z mezinárodních dohod, vztahujících se k ochraně duševního vlastnictví, které vstoupily v platnost před vstupem v platnost Dohody o WTO za předpokladu, že takové dohody budou oznámeny Radě pro TRIPS a nepředstavují svévolnou nebo neoprávněnou diskriminaci vůči občanům ostatních Členů. “*

kaz o tom, že je daný název chráněn ve své zemi původu.<sup>230</sup> Nově přijaté nařízení umožnilo také třetím zemím, či fyzickým nebo právnickým osobám s oprávněným zájmem, které jsou usazené na území třetí země, vznést ve lhůtě šesti měsíců ode dne zveřejnění zápisu v Úředním věstníku námitku proti navrhovanému zápisu zeměpisného označení či označení původu (ať již navrhovaného členem Evropské unie či třetí zemí) předložením řádně odůvodněného prohlášení.<sup>231</sup>

### Jazykové verze zeměpisných označení

Konkrétní obavou USA bylo užívání jazykových variací zeměpisných označení obsahujících slovo Budějovický, především užívání „překlady“ Budweiser pro označení Budějovický, neboť je identické s ochrannou známkou Budweiser registrovanou ve prospěch amerického pivovaru v některých zemích Evropské unie a mohlo by vyvolat nebezpečí záměny u spotřebitelů.

V souvislosti s užíváním jazykových verzí zeměpisných označení Panel WTO určil, že ochrana registrovaných zeměpisných označení by měla být limitována jejich registrovanou jazykovou verzí a neměla by být rozšířena na jakékoliv překlady nebo jejich variace. Český pivovar získal přistoupením k Evropské unii ochranu pouze pro české názvy piv Českobudějovické pivo, Budějovické pivo a Budějovický měšťanský var, nikoli pro jakýkoli jejich překlad.

---

230 Článek 5 odst. 9 Nařízení Rady č. 510/2006: „Pokud se žádost o zápis do rejstříku týká zeměpisné oblasti nacházející se ve třetí zemi, musí obsahovat údaje stanovené v odstavci 3 a dále důkaz o tom, že je daný název chráněn ve své zemi původu. Žádost se zašle Komisi buď přímo, nebo prostřednictvím příslušných orgánů dotyčné třetí země.“

231 Článek 7 odst. 1 a 2 Nařízení Rady č. 510/2006:

„Článek 7

*Námitka a rozhodnutí o zápisu*

1. Do šesti měsíců ode dne zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce může každý členský stát nebo třetí země vznést námitku proti navrhovanému zápisu předložením řádně odůvodněného prohlášení Komisi.

2. Každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem, která je usazená nebo má bydliště na území jiného členského státu než státu, který požádal o zápis, nebo na území třetí země, může rovněž vznést námitku proti navrhovanému zápisu předložením řádně odůvodněného prohlášení.

Fyzické nebo právnické osoby, které jsou usazené nebo mají bydliště na území některého členského státu, předloží prohlášení tomuto členskému státu ve lhůtě stanovené pro vznesení námitek podle odstavce 1.

Fyzické nebo právnické osoby, které jsou usazené nebo mají bydliště ve třetí zemi, předloží prohlášení Komisi buď přímo, nebo prostřednictvím příslušných orgánů dotyčné třetí země ve lhůtě stanovené v odstavci 1“

### **6.3 Závěr k rozhodnutí Panelu WTO**

Verdikt Panelu WTO a jeho důsledky týkající se změny komunitární legislativy ve vztahu k zeměpisným označením a označením původu – nové Nařízení Rady č. 510/2006, výrazně neovlivnily ochranu a vztah zeměpisných označení a ochranných známek v rámci Evropské unie; ochranné známky mohou i nadále koexistovat se zeměpisnými označeními v podstatě za stejných podmínek a samotná ochrana a postavení zeměpisných známek vůči ochranné známce zůstává nezměněna.

Rozhodnutí WTO neovlivnilo již registrované ochranné známky či zeměpisná označení Budějovického Budvaru, český pivovar je také nadále oprávněn používat a mít chráněna zeměpisná označení Budějovické a Českobudějovické pivo, Budějovický měšťanský var, získané na základě přistoupení k Evropské unii.

Na druhou stranu změna komunitární legislativy v důsledku rozhodnutí Panelu WTO „zpřístupnila“ evropský trh také subjektům pocházejícím ze třetích zemí, výrazně zjednodušila možnost třetích zemí či jejich fyzických nebo právnických osob požádat o registraci „svých“ zeměpisných označení a označení původu, resp. vypustila „nesplnitelné“ překážky stanovené Evropskou unií, a nově třetím zemím (či jejich fyzickým nebo právnickým osobám osvědčujícím právní zájem) umožnila podávání námitek vůči požadavkům na zápis zeměpisného označení či označení původu v rámci Evropské unie.

## 7 Závěr

Na základě historických faktů je slovo Budweiser odvozeno od slova Budweis, německého názvu pro město České Budějovice. V tomto směru by tedy Budějovický Budvar měl být oprávněn používat slovo Budějovický, či jeho německou formu Budweiser, jako zeměpisné označení, neboť název Budweis je originální německý název pro město České Budějovice, a nikoliv pouhý překlad, jak tvrdí Panel WTO. Navíc pivo z Českých Budějovic je vyráběno ze surovin typických pro budějovický region.

Je však třeba si uvědomit, že Anheuser-Busch měl během éry komunismu lepší pozici než Budějovický Budvar k registraci ochranné známky na západním trhu. Trh byl pro Českou republiku „uzavřen“ a tehdejší export Anheuser-Busch byl nesrovnatelný s tehdejším exportem Budějovického Budvaru. Budějovický Budvar tedy neměl příliš velkou motivaci k registraci označení Budweiser na těchto „západních“ trzích. Budějovický Budvar je však oprávněn užívat v zemích, kde má Anheuser-Busch jako první registrovanou ochrannou známku Budweiser, registrované zeměpisné označení Budweiser.

Výhodou Anheuser-Busch v některých zemích je tedy dřívější registrace ochranné známky, triumfem Budějovického Budvaru je zeměpisné označení. Domnívám se, že i když je ochranná známka registrována před zeměpisným označením, zeměpisné označení by mělo stále mít přednost. Pokud by tomu tak nebylo, ochrana zeměpisného označení jako taková by se stala nadbytečnou a ztratila by svůj význam.

Na druhou stranu považuji za velkou výhodu, že spor o označení Budweiser se stal skutečně známým po celém světě. Bylo o něm napsáno bezpočet článků, existuje mnoho webových stránek na toto téma, a to je samozřejmě pro oba pivovary levná a účinná reklama.<sup>232</sup> Ať již tedy Budějovický Budvar vyhraje nebo prohraje své další soudní bitvy, získá víceméně rovné postavení v tisku se svým rivalem, jehož rozpočet na reklamu je mnohonásobně vyšší.

Vzhledem ke světovému politickému a ekonomickému vlivu USA mám navíc pocit, že problematika celého sporu je spojena se světovou politickou situací a světovým vlivem USA, který, když ne zvýhodňuje, tak určitě napomáhá postavení amerického pivovaru v soudních síních. V posledních letech Anheuser-Busch rovněž upevnil své postavení v tomto sporu dvěma kroky. V roce 2007 uzavřel americký pivovar s Budějovickým Budvarem dohodu, na základě které prodává Budějovický Budvar v USA své pivo právě prostřednictvím distribuční sítě společnosti Anheuser-Busch pod označením Czechvar Premium Czech Lager. Podstatou

---

<sup>232</sup> Některé články napsané v amerických publikacích mají lehce povýšený tón ve vztahu k Budějovickému Budvaru a České republice jako celku (objevují se fráze jako „jejich mytický český Budweiser“ apod.).

uzavřené smlouvy účinné od 5. ledna 2007 je rozšířit distribuci Czechvaru v USA tím, že umožní jeho přístup do sítě téměř 600-ti nezávislých velkoobchodů společnosti Anheuser-Busch. Dalším důležitým krokem amerického pivovaru byla koupě Budějovického měšťanského varu, čímž získal Anheuser-Busch také část registrovaných ochranných známek Budweiser Bier.

Případ Budweiser je typickým příkladem relativity práva a jak vyplývá z odlišných soudních rozhodnutí a sporu na půdě Evropské unie a WTO, nemůžeme s jistotou říci, která strana je více oprávněna k užívání ochranné známky Budweiser.

## **Klíčová slova**

Zeměpisné označení/*geographical indication*

Ochranná známka/*trademark*

## Seznam použité literatury

### Knihy

Bentley L.: Intellectual Property Law, 2. vydání, Oxford University Press 2004.

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

Horáček a kol.: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, C.H.Beck, 2004.

Tritton G.: Intellectual property in Europe, 2. vydání, Sweet & Maxwell, London 2002.

### Články

Beaumont, S.: A Tale of Two Budweisers. Globe and Mail Magazine. 1994.

Bit v. Bud: Fighting over Names For Beer. German Law Journal Vol. 2 č. 10 – 15, červen 2001.

Coerper M. C.: The protection of geographical indications in the United States of America, with particular reference to certification marks. Industrial Property 232, červenec/srpen 1990.

Conrad.: The protection of geographical indications in the TRIPs Agreement, Trademark Reporter, č. 86, 1996.

Košťál, V.: Ochranná známka v českém právním řádu, právní rádce 2/2003, str. 12.

Levin M. (Prof., LL.D., PhD h.c. - Profesorka práva duševního vlastnictví na Právnické fakultě univerzity ve Stockholmu): Geographical Indications in Global Village. Přednáška, 2007.

## **Ostatní**

### **Soudní rozhodnutí**

Anheuser Busch, Inc. v. Budějovický Budvar, N.P. 2000 WL 438 (CA)(Ct. App. Civ.Div.), Londýn, 7. února 2000.

Anheuser-Busch, Inc. v Budějovický Budvar, Národní Podnik & Ors. [2002] FCA 390, Londýn, 5. dubna 2002.

Anheuser-Busch, Inc. v Budějovický Budvar, n.p., C 482/09.

Anheuser-Busch Inc. v. OHIM. Rozsudek Soudu prvního stupně (prvního senátu) ve věci T-191/07 ze dne 25. března 2009.

Anheuser-Busch, Inc. v. OHIM, Budějovický Budvar, národní podnik. Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ve věci C-214/09 P ze dne 29. července 2010.

Budějovický Budvar N.P. v Rudolf Ammersin GmbH, C-216/01, Evropský soudní dvůr, 18. listopadu 2003.

Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v Käserei Champignon Hofmeister & Co., Eduard Bracharz, C-87/97.

Rozsudek Evropského soudního dvora (C – 216/01) ze dne 18. listopadu 2003.

Rozhodnutí R 1000/2001-2 a R 1024/2001-2, OHIM, 3. prosince 2003.

Rozhodnutí R 514/2004-2, OHIM, 11. července 2005.

Soudní rozhodnutí spolkového soudu č. I ZR 212/98, Karlsruhe, 26. dubna 2001.

Schieving-Nijstad a další v Robert Groeneveld, C-89/99.

Taittinger SA v. Allbey Ltd. „Elderflower Champagne“ [1993] F.S.R. 641, CA.

Zpráva Panelu WTO z 15. března 2005 (WT/DS174/R).

### **Zákony a smluvní dokumenty**

Asociační dohoda mezi Evropskou unií a Chile ze dne 30. prosince 2002.

Bilaterální dohoda o ochraně označení původu regionálních potravinářských výrobků uzavřená mezi bývalým Československem a Rakouskem dne 11. června 1976.

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950.

Dohoda o zřízení světové obchodní organizace ze dne 15. dubna 1994.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Austrálií o obchodu s vínem ze dne 31. března 1994 ( Rozhodnutí Rady 94/184/EC).



Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně označení lihovin ze dne 11. června 1997 (Rozhodnutí Rady 97/361/EC).

Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958.

Nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem.

Nařízení Rady (EHS) č. 823/87 ze dne 16. března 1987, kterým se stanoví zvláštní opatření vztahující se ke kvalitním vínům produkovaným v určených oblastech.

Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

Nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčení a zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin.

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.

Nařízení Rady (ES) č. 692/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství.

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (také Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. března 1883.

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 27. června 1989.

První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 199/1996 Sb., o sjednání Smlouvy o známkovém právu.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb., o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.

Singapurská smlouva o známkovém právu ze dne 27. března 2006.

Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES, o vymáhání práv duševního vlastnictví.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Smlouva o známkovém právu ze dne 27. října 1994.

Vídeňské dohody o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června 1973.

Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 13. ledna 1975 o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známky ze dne 15. června 1957

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 13/1976 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 19/1981 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, o Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 63/1987 Sb., o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 81/1985 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 243 ze dne 31. května 2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zákon č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace.

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu, a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů.

Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví.

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

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

Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Ústavní zákon České národní rady č. 4/1993 o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 15. prosince 1992.

## **Internet**

<http://www.aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2000/0011/11lexik.htm>

[http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1987/zakon\\_3q.html#castka\\_13](http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1987/zakon_3q.html#castka_13)

[http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol\\_act/tpa1974149/](http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/tpa1974149/)

<http://www.beveragedaily.com/content/search?SearchText=budweiser>

<http://www.breweryage.com/pdfs/2004-06czechvar.pdf>

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

<http://www.courts.go.jp/english/>

<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110098en.pdf>

<http://www.dpma.de/english/index.html>

<http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>

<http://english.suncheon.go.kr/home/english/>

<http://www.eurodb.be/>

[http://eur-lex.europa.eu/http://www.sc.go.kr/open\\_content/main\\_page/index.html](http://eur-lex.europa.eu/http://www.sc.go.kr/open_content/main_page/index.html)

<http://www.herbertsmith.com/NR/rdonlyres/50B9384C-8553-45C3-8682-5E70DC9A6365/0/20110210AdvocateGeneralopinesonthemeaningofacquiescenceinBudweiserMarkShillitoand.html>

<http://www.ipo.gov.uk/>

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

<http://www.justice.govt.nz/default.asp>

<http://www.marcaspatentes.pt/>

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

<http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx>

<http://www.novience.com/trademark/patent-trademark-office/>

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do>

<http://www.pivovary.info/>

<http://www.pivnidenik.cz/clanek/306-Budvar-uspel-v-Anglii/index.htm>

[http://seoul.usembassy.gov/15\\_mar\\_07.html](http://seoul.usembassy.gov/15_mar_07.html)

<http://www.sec.gov/>

<http://www.servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=EN>

<http://www.svet-piva.cz/novinky/spory-o-znacky-vedou-budvar-a-anheuser-busch-jiz-100-let.html>

<http://www.swarb.co.uk/lisc/IntIP19851989.php>

<http://tavaramerkki.prh.fi/>

<http://www.tmview.europa.eu/>

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

[www.unc.edu/~jquattle/budweiserproject.doc](http://www.unc.edu/~jquattle/budweiserproject.doc)

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

<http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi.html>

<http://www.uspto.gov/>

<http://www.wto.org/>

[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/174r\\_e.doc](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/174r_e.doc) - 2005-03-15/

[www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/key.jsp?KEY=598](http://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/key.jsp?KEY=598)