

**UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE**

**PRÁVNICKÁ FAKULTA**

Katedra obchodního práva

**Petra Kreuzmannová**

**Ochranné známky a hospodářská soutěž**

*Diplomová práce*

Praha 2013

Autor práce: **Petra Kreuzmannová**

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

Datum uzavření rukopisu: **7. března 2013**

## **Prohlášení**

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou prací zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze dne 7. března 2013

Petra Kreuzmannová

## **Poděkování**

Tímto děkuji JUDr. Vítovi Horáčkovi, Ph. D., vedoucímu mé diplomové práce za rady a motivaci při jejím psaní. Dále chci poděkovat rodičům za veškerou podporu nejen při psaní této práce. Děkuji Karolíně Svobodové a Bc. Martině Bartošové za trpělivost a porozumění a pracovním kolegům za shovívavost. A v neposlední řadě děkuji Mgr. Jiřímu Charvátovi za to, co ví jen on.

# Obsah

<b>ÚVOD</b> .....	<b>1</b>
<b>1. PRÁVA NA OZNAČENÍ A JEJICH ZAŘAZENÍ V SYSTÉMU PRÁV K NEHMOTNÝM STATKŮM</b> .....	<b>3</b>
<b>2. ZNÁMKOVÉ PRÁVO A OCHRANNÁ ZNÁMKA</b> .....	<b>4</b>
2.1 POJEM OCHRANNÉ ZNÁMKY .....	4
2.2 PRAMENY ZNÁMKOVÉHO PRÁVA.....	4
2.2.1 <i>Národní úroveň</i> .....	5
2.2.2 <i>Evropská úroveň</i> .....	6
2.2.3 <i>Mezinárodní úroveň</i> .....	6
2.3 FUNKCE OCHRANNÉ ZNÁMKY .....	8
2.4 DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK .....	9
2.5 PRÁVNÍ OCHRANA A DŮVODY PRO JEJÍ ODMÍTNUTÍ .....	13
2.5.1 <i>Absolutní důvody</i> .....	14
2.5.2 <i>Relativní důvody</i> .....	17
<b>3. VZNIK PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE</b> .....	<b>19</b>
3.1 NÁRODNÍ PŘIHLÁŠKA .....	19
3.2 OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ.....	21
3.3 MEZINÁRODNÍ ZNÁMKA .....	23
<b>4. ZÁNİK PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE</b> .....	<b>25</b>
4.1 ZÁNİK PRÁVA UPLYNUTÍM DOBY .....	25
4.2 ZÁNİK VZDÁNÍM SE PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE.....	25
4.3 ZÁNİK PRÁVA ZRUŠENÍM OCHRANNÉ ZNÁMKY.....	26
4.4 ZÁNİK PRÁVA PROHLÁŠENÍM ZNÁMKY ZA NEPLATNOU .....	26
<b>5. PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S VLASTNICTVÍM OCHRANNÉ ZNÁMKY</b> .....	<b>27</b>
5.1 PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA OCHRANNÉ ZNÁMKY .....	27
5.2 OCHRANNÁ ZNÁMKA JAKO PŘEDMĚT VLASTNICTVÍ .....	29
5.2.1 <i>Licenční smlouva</i> .....	30

5.3	OMEZENÍ PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY .....	32
5.4	VYČERPÁNÍ PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY.....	33
<b>6.</b>	<b>VYUŽITÍ INSTITUTU OCHRANNÝCH ZNÁMEK V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI.....</b>	<b>35</b>
6.1	HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.....	35
6.2	NEKALÁ SOUTĚŽ .....	36
6.2.1	<i>Klamavá reklama</i> .....	37
6.2.2	<i>Klamavé označení zboží a služeb</i> .....	39
6.2.3	<i>Vyvolání nebezpečí záměny</i> .....	41
6.2.4	<i>Parazitování na pověsti</i> .....	43
6.2.5	<i>Srovnávací reklama</i> .....	44
6.3	ÚPRAVA NEKALÉ SOUTĚŽE V RÁMCI ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK .....	44
6.4	NEDOVOLENÉ NARUŠOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE .....	46
6.4.1	<i>Dohody narušující hospodářskou soutěž</i> .....	47
6.4.2	<i>Zneužití dominantního postavení</i> .....	49
6.5	KOLIZE PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY, OBCHODNÍ FIRMY A DOMÉNY .....	50
<b>7.</b>	<b>DALŠÍ OCHRANA PRÁV K OCHRANNÉ ZNÁMCE .....</b>	<b>53</b>
7.1	ÚPRAVA SPRÁVNÍHO PRÁVA .....	53
7.2	ÚPRAVA TRESTNÍHO PRÁVA .....	54
	<b>ZÁVĚR.....</b>	<b>55</b>
	<b>SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .....</b>	<b>58</b>
	<b>SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ .....</b>	<b>59</b>
	<b>NÁZEV PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE .....</b>	<b>66</b>
	<b>ABSTRAKT.....</b>	<b>67</b>
	<b>ABSTRACT.....</b>	<b>68</b>
	<b>KLÍČOVÁ SLOVA.....</b>	<b>69</b>
	<b>KEYWORDS.....</b>	<b>69</b>

## Úvod

Označování výrobků, současně i služeb, a tím způsobenou jeho následnou individualizaci, považuji za fenomén s historickými kořeny, avšak stále aktuální. Jde o institut, s jehož plody se přímo setkává nejen odborná, ale i laická veřejnost v každodenním životě, což dokazuje, že se jedná o institut velmi živý. Není náhodou, že snaha o přesnou identifikaci konkrétního výrobku a jeho původce přetrvává dodnes. Za pomoci ochranné známky lze v současné době bezpečně rozlišovat druhově totožné výrobky nebo služby, které pocházejí od různých výrobců či poskytovatelů. S rozvojem podnikání však ochranné známky získaly vedle rozlišovací funkce také ekonomický rozměr. Efekt ochranných známek tak spatřuji především v konkurenčním boji soutěžitelů v hospodářské soutěži a následně pak ve vlivu na samotné spotřebitele. Ochranné známky tedy do určité míry bezpochyby udávají postavení soutěžitelů v hospodářské soutěži. Aktuálnost institutu ochranných známek spatřuji také v jeho neustálém vývoji. Dynamičnost je patrná především u možnosti registrace nepříliš tradičních vyjádření ochranných známek, neboť právě toto téma je v současnosti velmi diskutované. Právě z těchto důvodů, které jsou spolu úzce propojené, zastávám názor, že téma ochranných známek v souvislosti s jejich vlivem na hospodářskou soutěž je stále aktuální a hodné zřetele.

Hodnota ochranné známky roste přímo úměrně s její popularitou u spotřebitelů. Právě její proslulost a to, že jí označené výrobky vzbuzují u veřejnosti pocit zaručené kvality a zaručených vlastností, navyšují její hodnotu. Především ochranné známky, které jsou až notoricky známé, znamenají pro soutěžitele cennou výhodu, a mohou se proto stát předmětem sporů o jejich užívání. Současná právní úprava poskytuje dostatečné formy obrany proti nezákonným zásahům do práv vyplývajících z vlastnictví, popř. z práv vyplývajících z licenční smlouvy. Význam institutu ochranných známek ve světle ochrany hospodářské soutěže spatřuji především v nekalé soutěži. Za neméně závažné ovšem považuji také možnosti omezování hospodářské soutěže. Zejména se jedná o omezování prostřednictvím dohod narušujících hospodářskou soutěž a zneužití dominantního postavení. Tato problematika se týká především společného trhu Evropské unie a souvisí se zákazem mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky.

V rámci nekalé soutěže rovněž považuji za velmi aktuální problematiku doménových jmen. V praxi často dochází ke střetu mezi zněním domény a ochrannou známkou. Pokusím se tedy problematiku těchto konfliktů okrajově nastínit v rámci kapitoly pojednávající o významu institutu v hospodářské soutěži.

V diplomové práci se nebudu zabývat podrobným popisem historického vývoje institutu ochranných známek. Rovněž nelze zpracovat komplexní úpravu soutěžního práva. Jde o kapitoly sice příbuzné, ale velmi široké. Jejich zařazení považuji vzhledem ke zvolenému tématu za nadbytečné. Diplomová práce se bude zabývat především institutem ochranných známek a jeho významem v hospodářské soutěži, jeho využitím a ochranou práv z něj vyplývajících.



# 1. Práva na označení a jejich zařazení v systému práv k nehmotným statkům

Za účelem podrobnějšího rozpracování institutu ochranných známek považuji za nutné nejdříve právo k ochranným známkám začlenit do obecnějšího rámce, a to do systému práv k nehmotným statkům. Toto začlenění poslouží k lepší orientaci v postavení práva k ochranným známkám.

Nehmotným statkem v literatuře rozumíme abstrakci, již tvoří souhrn předmětů, které však nejsou věcmi v právním smyslu a současně ani samostatnými právy. Jedná se o majetkové hodnoty, které jsou nehmotné, smysly vnímatelně vyjádřené a současně způsobilé stát se samostatnými předměty právních vztahů.<sup>1</sup> To, co označujeme nehmotnými statky, lze současně nazývat duševním vlastnictvím. Jedná se o pojmy obsahově podobné.<sup>2</sup> Ačkoliv v současné úpravě nelze nehmotný statek považovat za věc v právním smyslu, úprava nová tak jednoznačná není.<sup>3</sup>

Právo k duševnímu vlastnictví se dále člení do dvou hlavních složek, a to na složku práv v oblasti kultury a složku práv k průmyslovému vlastnictví. První skupina, tedy práva v oblasti kultury, se dále rozděluje na právo autorské, právo příbuzné právu autorskému a právo související s právem autorským. Jedná se o práva autora, práva výkonných umělců či o práva výrobců obrazových a zvukových záznamů. Pro tuto práci je však podstatnější druhá skupina, práva k průmyslovému vlastnictví. Průmyslovým vlastnictvím se tedy označuje užší pojem ve vztahu k širšímu pojmu duševního vlastnictví. Předměty průmyslového vlastnictví se vyznačují především svou hospodářskou, tedy průmyslovou využitelností. Odtud i jejich název. Práva k průmyslovému vlastnictví se dále rozvětvují na dvě další podskupiny. Na práva k výsledkům tvůrčí činnosti, kam spadá například právo k vynálezu, průmyslovému či užitému vzoru. A dále na, pro tuto práci nejpodstatnější, práva na označení. Nejde o práva k výsledkům k tvůrčí činnosti, jak je tomu u první podskupiny. Právě součástí práv na označení, kam patří také právo k obchodní firmě nebo označení původu, je právo k ochranné známce neboli také známkové právo.

---

<sup>1</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ, 2007, 12 s.

<sup>2</sup> Tamtéž.

<sup>3</sup> § 489 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

## **2. Známkové právo a ochranná známka**

### **2.1 Pojem ochranné známky**

Ačkoliv v současné právní úpravě figuruje pojem ochranná známka již po několik desetiletí, vždy tomu tak nebylo. Úplně první právní úprava ochranných známek na našem území pracovala s poněkud jiným pojmem. Zákon na ochranu průmyslových známek a jiných označení, který byl vydán císařským patentem v roce 1858, užíval termín průmyslová známka.<sup>4</sup> Tak tomu bylo až do úplné novelizace zákonem č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. Tedy od roku 1952 až do současné právní úpravy zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je používán pojem ochranná známka (OZ).

Ve srovnání s jinými právními řády známkového práva však terminologie jednotná není. Například v českém úředním znění Pařížské unijní úmluvy se užívá termín „tovární a obchodní známka“. Označení „trade mark“ má své místo rovněž v právním řádu Velké Británie a obdobně také v právu Evropské unie (EU) či jej používají světové organizace jako Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) nebo Světová obchodní organizace (WTO).<sup>5</sup>

### **2.2 Prameny známkového práva**

Vymezením známkového práva lze rozumět soubor zvláštních právních norem, které upravují vznik, změny a zánik absolutních subjektivních práv k OZ, jejich ochranu a prosazování, a to včetně úpravy relativních práv vůči jiným subjektům na relevantním trhu.<sup>6</sup> Takovéto vymezení známkového práva je komplexní, jak je tomu i u právních norem, které jsou jeho prameny. Prameny známkového práva rozlišují podle úrovně národní, evropské a mezinárodní.

---

<sup>4</sup> LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení. Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu*. Praha : Orac, 1997, s. 38.

<sup>5</sup> HORÁČEK, R. – ČADA, K. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 359.

<sup>6</sup> HÁK, J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 9.

### 2.2.1 Národní úroveň

Základním právním předpisem v oblasti známkové práva České republiky je 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 dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění (ZOZ). Tento zákon doplňuje prováděcí vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. Oba předpisy nabyly účinnosti dne 1. dubna 2004. ZOZ byl přijat v důsledku plánovaného vstupu do EU a tím nastalé podmínky harmonizace komunitární a národní právní úpravy OZ. Snaha o sblížení členských států EU v oblasti OZ byla za pomoci ZOZ naplněna, neboť zákon je plně slučitelný se Směrnicí Rady ES č. 89/104, ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách.<sup>7</sup> Změny oproti předešlé právní úpravě, které ZOZ přinesl, spočívají především v subjektech, které mohou práv k OZ nabývat. V současné právní úpravě nemusí být nabyvatelem pouze podnikatel, a už vůbec ne pouze v rozsahu předmětu svého podnikání, nýbrž jakákoliv fyzická či právnická osoba způsobilá k právním úkonům, jak vyplývá z důvodové zprávy k ZOZ.<sup>8</sup> Další změnou je možnost chránit označení tvořené pouze jednou barvou, avšak za podmínky zachování rozlišovací způsobilosti.<sup>9</sup> Obsah ZOZ spočívá v hmotněprávních, ale také v procesních ustanoveních, neboť upravuje postup pro přihlašování OZ. Obojí je podrobněji rozebráno dále.

Po úspěšné harmonizaci především hmotněprávní úpravy ochranných známek ZOZ nastala nutnost harmonizace úpravy právních prostředků sloužících k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, byl přijat na základě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, jak stanovuje ustanovení § 1 tohoto zákona.

Dalším předpisem, kterého se známkové právo týká, je zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Zákon o soudech a soudcích byl novelizován ZOZ, konkrétně

---

<sup>7</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (část obecná a zvláštní). Sněmovní tisk 288/0 [cit. 2012-12-08]. Dostupné z WWW: <<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0detail>>.

<sup>8</sup> HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení : Zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně původu a zeměpisných označení : komentář*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 55.

<sup>9</sup> Rozhodnutí OHIM ze dne 18. prosince 1998, R 122/1998–3 ve věci „SVĚTLE ZELENÁ“.

v ustanovení § 39, ve kterém se upravuje působnost některých soudů, a to ve věcech průmyslového vlastnictví. Za věcně a místně příslušný soud se tak stanovuje jako soud prvního stupně Městský soud v Praze.

K pramenům známkového práva na národní úrovni dále patří příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ), především ustanovení týkající se licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví a také ustanovení týkající se nekalé soutěže. Dále příslušná ustanovení správního řádu, jež se aplikují v rámci procesu registrace OZ, a příslušné normy trestního práva.<sup>10</sup>

### **2.2.2 Evropská úroveň**

Směrnice Rady (ES) č. 89/104 ze dne 21. prosince 1988, ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách, byla přijata za účelem harmonizace známkoprávní úpravy v Evropském společenství. Na území České republiky byla tato směrnice recipována ZOZ, který je s ní plně slučitelný. Tato první směrnice byla však nahrazena novou kodifikační Směrnicí EP a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008.

Úprava ochranné známky Společenství (ochranné známky EU) se nachází v Nařízení Rady (ES) č. 2007/2009 o ochranné známce Společenství.

A nakonec harmonizace úpravy právních prostředků sloužících k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je obsažena ve Směrnici EP a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Tato směrnice byla do českého právního řádu implementována již výše zmíněným zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

### **2.2.3 Mezinárodní úroveň**

Základním dokumentem, který zakotvuje mezinárodní systém právní ochrany průmyslového vlastnictví, je Pařížská unijní úmluva z roku 1883 (PUÚ). Státy, které jsou signatáři PUÚ tvoří tzv. Pařížskou unii. Česká republika je členem této unie od roku 1923, kdy k ní přistoupila jako tehdejší Československo. Pařížská unie má v dnešní době 170 členů. Vzhledem k tomu, že se PUÚ zabývá celým spektrem průmyslového

---

<sup>10</sup> HÁK, J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 10.

vlastnictví, je úprava ochranných známek pouze dílčí. Přímou úpravě ochranných známek jsou věnovány články 6 až 9 PUÚ. Zejména čl. 6 byl prostřednictvím revizních aktů mnohokrát doplňován.<sup>11</sup>

V návaznosti na PUÚ byla roku 1891 sjednána v Madridu další dohoda. Madridská dohoda vznikla za účelem zjednodušení řízení o mezinárodněprávní ochraně ochranných známek. Na základě Madridské dohody tak lze přihlásit ochrannou známku na jednom místě (v Ženevě), v jednom jazyce a zaplatit jeden poplatek za registraci a tím získat ochranu ve všech státech, jež jsou signatáři Madridské dohody. Vzhledem k návaznosti Madridské dohody na PUÚ je přistoupení k ní možné pouze pro členy Pařížské unie.

Roku 1996 vstoupil v účinnost také Madridský protokol, který byl přijat již v roce 1989. Madridský protokol přinesl další zjednodušení přihlašovacího řízení a zkrácení doby platnosti zápisu z dřívějších dvaceti na deset let. Jeho dva hlavní cíle byly naplněny, neboť především přilákal další státy a také sjednotil přihlašování mezinárodních ochranných známek a ochranných známek Společenství. Díky Madridskému protokolu je tak možné od roku 2004 přihlašovat ochranné známky Společenství prostřednictvím WIPO.<sup>12</sup>

V Nice byla roku 1957 uzavřena Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek. Dohoda byla revidována roku 1967 ve Stockholmu a roku 1977 a 1979 v Ženevě. Její signatáři tvoří Zvláštní unii. Tato unie má 36 členů, mezi něž patří i Česká republika.<sup>13</sup> Členské státy přijaly jednotné třídění výrobků a služeb z důvodu zápisu ochranných známek.

Ženevská smlouva neboli Smlouva o známkovém právu uzavřená roku 1994 v Ženevě je pro Českou republiku závazná od roku 1996. Ženevská smlouva stanovuje, jaké maximální požadavky mohou být požadovány přihlašovacím úřadem po přihlašovatelích ochranných známek. Tímto Ženevská smlouva napomáhá k další harmonizaci registrace ochranných známek.

Dohoda TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) neboli Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví vešla v účinnost roku 1995. Dohoda TRIPS vznikla jako reakce na situaci v oblasti mezinárodního obchodu.

---

<sup>11</sup> HÁK, J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 23–26.

<sup>12</sup> Tamtéž, s. 48-51.

<sup>13</sup> KUČERŇÁKOVÁ, P. *Ochranné známky*. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1995, s. 14.

Bylo nezbytné učinit opatření zajišťující ochranu duševního vlastnictví ovšem s důrazem na vymahatelnost práv v zahraničí.<sup>14</sup> Dohoda se tak zabývá problematikou duševního vlastnictví, potažmo ochranných známek, komplexně.

### **2.3 Funkce ochranné známky**

Cílem OZ je šíření povědomí o kvalitách označovaného výrobku nebo služby. Tento proces vcházení ve známost není otázkou krátké doby, nicméně pokud je určité označení na trhu úspěšné, vyplatí se. OZ je velmi účinným prostředkem, jak vstřípit širokém veřejnosti konkrétně označené výrobky nebo služby jedné osoby a tím zlepšit jeho pozici na relevantním trhu. Pomocí OZ tak lze zvýšit objem prodaného zboží či služeb právě proto, že tyto jsou konkrétním způsobem označeny. Jejich ekonomický význam je umocněn skutečností, že o co je OZ starší a známější, o to víc se zvyšuje cena výrobků a služeb, které označuje.<sup>15</sup> Funkce OZ vycházejí už ze samotných požadavků pro poskytnutí ochrany známkovým právem. Základní funkcí je funkce rozlišovací, neboť odlišení od jiných označení je podstatou OZ. Dalšími funkcemi jsou funkce ochranná, garanční, certifikační, propagační, soutěžní a stimulační.<sup>16</sup>

Funkce ochranná se promítá ve vztahu k vlastníku OZ, neboť mu poskytuje ochranu zákonnými prostředky proti rušení jeho práva k ochranné známce.

Garanční funkce slouží spotřebitelům k jejich legitimnímu očekávání, že označené výrobky či služby budou oplývat určitými vlastnostmi, se kterými jsou takto označené výrobky spojovány.

Certifikační funkce souvisí s jistým dohledem, a to při užívání kolektivní OZ.

Propagační funkcí se rozumí právě šíření povědomí o vlastnostech označovaných výrobků a služeb. Jde o propagaci za účelem oslovení širšího spektra potencionálních zákazníků. Pomocí této funkce se zvyšuje poptávka po označovaných výrobcích a službách.

Funkce stimulační působí v následku funkce garanční a propagační tím způsobem, že stimuluje vlastníka ochranné známky k zachování vlastností svých výrobků či služeb a tím udržení rovnováhy mezi poskytovanými a očekávanými vlastnostmi produktu.

---

<sup>14</sup> HÁK, J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 28.

<sup>15</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ, 2007, s. 121.

<sup>16</sup> Tamtéž, s. 129.

A v neposlední řadě, a současně pro tuto diplomovou práci nejdůležitější, je funkce soutěžní, neboť OZ ovlivňuje pozici svého vlastníka v hospodářské soutěži.

## **2.4 Druhy ochranných známek**

Dělit OZ lze na základě různých kritérií. Podle § 1 ZOZ může být OZ jakékoliv označení, které je schopné grafického znázornění. Současně musí být toto označení schopné odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků a služeb osoby druhé. Především jmenuje ZOZ jako možné grafické znázornění pomocí slova, barvy, kresby, písmena, číslice, tvaru výrobku nebo jeho obalu. Tento výčet možných způsobů, jak OZ znázornit je demonstrativní.

Podle formy rozlišujeme tyto druhy:

### **a) slovní**

Slovní OZ by měla být smyslově a významově jasná a současně by měla mít vztah k předmětu, který označuje. Použitá slova by měla vynikat originalitou, být snadno zapamatovatelná a vyslovitelná. Originality lze dosáhnout pomocí fantazijních slov. Velmi často se používají slova, která tvoří rámcovou zkratku celého názvu nebo se užijí pouze začáteční písmena plného názvu. Pro lepší zapamatovatelnost je vhodné užívat slova krátká, úderná a výstižná. Dále je vhodné nepodcenit přepis do jiného jazyka v zemi, kde se označované výrobky a služby budou nabízet. Čím víc slovní OZ splňuje tyto požadavky, tím má větší předpoklad pro splnění všech svých funkcí, kterým se věnovala předchozí podkapitola. Slovní ochrannou známku lze vyjádřit i písmeny, čísly nebo jejich vzájemnou kombinací.

### **b) obrazové**

Pro obrazovou OZ je nejdůležitější její snadná zapamatovatelnost a jednoznačnost.<sup>17</sup> Jde o grafické znázornění, které však není doplněno textem. U takto provedené OZ je důležité nesnažit se o podrobnou popisnost, ale o výstižné a jednoduché znázornění toho, co je pro daný

---

<sup>17</sup> HORÁČEK, R. – ČADA, K., – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 355.

výrobek či službu charakteristické. Obrazové znázornění by mělo být přenositelné na výrobek za použití běžné tiskařské techniky, v opačném případě se náklady na použití OZ zbytečně zvyšují. Dále je třeba brát v úvahu, že jak u slovní tak obrazové OZ se ochrana poskytuje pouze v uvedeném barevném provedení.<sup>18</sup> Proto je vhodné takto přihlašované známky uvádět v černobílé verzi, neboť jen tak získají ochranu pro celou paletu barev.

**c) prostorové**

Prostorovým ochranným známkám se také říká trojrozměrné, neboť na rozdíl od předchozích oplývají třemi rozměry. Takto vyjádřená známka však znamená poněkud komplikovanější použití. Plastický tvar znemožňuje změny rozměrů a tím omezuje jejich užívání. Možnost takto vyjádřené označení zaregistrovat přišla také o něco později, než tomu bylo u známek slovních či obrazových, a to až v roce 1958. Tvary chráněné známkovým právem lze rovněž chránit jako průmyslový vzor. To poskytuje vynálezu nebo průmyslovému vzoru v rámci známkoprávní úpravy zvláštní ochranu.<sup>19</sup> I tak zůstávají prostorové OZ druhem nejméně užívaným.<sup>20</sup>

**d) kombinované**

Kombinovaná OZ je tvořena kombinací prvků slovních, obrazových a/nebo prostorových. Nespornou výhodou kombinovaných známek je skutečnost, že rozlišovací způsobilost se posuzuje nikoliv u jednotlivých prvků známky zvlášť, nýbrž se posuzuje jako celek.<sup>21</sup> To značně rozšiřuje možnosti tvůrců OZ, neboť slovní či tvarové vyjádření může být samo o sobě moc obecné či z jiného důvodu nepřijatelné. Pomocí kombinace tak lze docílit toho, že OZ jako celek je plně rozlišnosti způsobilá. Nezřídka se také stává, že pokud slovní či obrazový komponent kombinované známky splňuje náležitosti k zápisu ochranné

---

<sup>18</sup> LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení. Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu*. Praha : Orac, 1997, s. 51.

<sup>19</sup> Tamtéž, s. 52-53.

<sup>20</sup> HORÁČEK, R. – ČADA, K. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 358.

<sup>21</sup> Tamtéž, s. 357.



známky, je OZ zapsána jako kombinovaný celek a jednotlivé komponenty jsou zapsány samostatně.<sup>22</sup> Tím se ochrana OZ samozřejmě posiluje a značně eliminuje případné zneužití nejen OZ jako celku, ale také jejich dílčích částí.

#### e) jiným způsobem vyjádřené a vnímatelné

Jiným způsobem vyjádření rozumíme OZ zvukové, čichové a pohybové. U takto vyjádřených známek ovšem nastává komplikace s jejich grafickou znázornitelností. Z tohoto důvodu nelze registrovat OZ světelnou nebo pohybovou.<sup>23</sup> U OZ zvukové také nelze počítat s ochranou určité melodie či zvuku, ale pouze s jejich notovým přepisem, který podmínku grafické znázornitelnosti splňuje. Evropský soudní dvůr se k tomuto tématu vyslovil v rozhodnutí ve věci Shield Mark.<sup>24</sup> Je ale nutné poznamenat, že pomocí notového přepisu nelze graficky znázornit zdánlivě všechny druhy zvuků, například ržání koně nebo řev lva. V této souvislosti považují rozhodnutí ve věci Shield Mark za nedostatečné. Grafické znázornění čichové OZ je zajisté ještě problematičtější, než je tomu u známek zvukových. Nicméně v České republice platila dnes již zaniklá čichová OZ společnosti Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing.<sup>25</sup> Jednalo se o Vůni čerstvě posečené trávy (The smell of fresh cut grass) pro tenisové míčky.

Dalším kritériem, podle kterého lze OZ rozdělovat, je počet uživatelů, kteří jsou s to práva k OZ užívat. V tomto kontextu se OZ rozdělují na individuální a kolektivní. Známkoprávní vztah a všechna práva, která z něj vycházejí, působí pouze vůči vlastníku OZ, popřípadě nabyvateli těchto práv na základě licenční smlouvy.<sup>26</sup> Kolektivní OZ se naproti tomu podle § 34 odst. 1 ZOZ rozumí známka, která je takto označena již při registraci a je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické

---

<sup>22</sup> LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení. Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu*. Praha : Orac, 1997, s. 52.

<sup>23</sup> HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení : Zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně původu a zeměpisných označení) : komentář*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 44.

<sup>24</sup> Rozhodnutí ESD ze dne 27. listopadu 2003, C-283/01 ve věci Shield Mark BV v. Joost Kist.

<sup>25</sup> Úřad průmyslového vlastnictví. *Databáze ochranných známek*. [cit. 2012-11-24]. Dostupné z WWW: <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.detail>>.

<sup>26</sup> LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení. Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu*. Praha : Orac, 1997, s. 55.

osoby nebo účastníka sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob. Na rozdíl od individuální OZ je potřeba upravit pravidla pro její užívání. Podle ustanovení § 35 odst. 2 ZOZ se tak děje na základě smlouvy o užívání. Tato smlouva musí být přiložena už k samotné přihlášce kolektivní OZ. Dalším rozdílem proti individuální ochranné známce je skutečnost, že kolektivní OZ nemůže být předmětem licence, nelze ji poskytnout jako zástavu a rovněž nelze známku převést na jinou osobu, jak vyplývá z dikce § 39 ZOZ.

Druhy OZ lze dále rozlišit na základě způsobu vzniku známkového práva. Tímto způsobem se známky rozdělují na registrované OZ a na známky neregistrované. V zásadě známkoprávní ochranu požívá OZ registrovaná, avšak zde existuje výjimka v podobě známek tzv. všeobecně známých neboli proslulých. Ochrana všeobecně známých OZ je upravena v § 2 písm. d) ZOZ, ve kterém je výslovně stanoveno, že všeobecně známé OZ ve smyslu článku 6bis PUÚ a článku 16 dohody TRIPS požívají ochranu OZ. Tedy vlastník takové známky, která oplývá proslulostí a je všeobecně notoricky známá, je oprávněn domáhat se ochrany této známky, a to i navzdory tomu, že známka není řádně registrována.<sup>27</sup>

Účel, ke kterému byla OZ zapsána, je dalším dělicím kritériem. Podle tohoto se známky člení na defenzivní a zásobní.

Defenzivní OZ nejsou vytvářeny za účelem skutečného užívání, nýbrž za účelem blokačním. Jejich hlavní smysl spočívá v tom, že zamezují registraci podobné, zaměnitelné OZ. Tímto chováním znemožňuje vlastník původní OZ přístup konkurence k ní. Problémem však zůstává fiktivnost těchto známek, neboť nenaplňují základní zásadu povinného užívání. To lze ovšem snadno obejít tzv. fiktivním užíváním. Zásobní OZ rovněž nesplňují podmínku povinného užívání, ale na rozdíl od defenzivních známek jsou tyto vytvořeny za účelem užívání pozdějšího. Tato strategie se využívá u výrobků, jejichž vývoj je dlouhodobý a je v zájmu vlastníka si OZ k němu takto registrovat tzv. do zásoby.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení. Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu*. Praha : Orac, 1997, s 55.

<sup>28</sup> Tamtéž, s. 56.

Nakonec se OZ mohou dělit podle toho, co označují, na známky výrobní, obchodní a známky služeb.

Výrobní známkou označuje vlastník výrobní výsledek, který je určen k odbytu. Touto OZ může být označen výrobek v jeho finální podobě nebo jen dílčí část výrobku. Ve druhém případě pak dochází ke kumulaci OZ, neboť konečný produkt je označen všemi známkami, které při procesu výroby obsahoval.

Obchodní OZ používá obchodník, který označované zboží nevyrobil, ale zboží nebo služby jsou předmětem jeho obchodní činnosti. Obchodní OZ splývá s výrobní v případě, že neexistuje přesná hranice mezi výrobou a prodejem označovaného výrobku nebo služby.

Posledním a nejmladším druhem ochranných známek podle předmětu, jež označují, jsou známky služeb. Toto označování se nejvíce projevuje v oblastech finančních služeb, cestovních kanceláří či vzdělávacích agentur.<sup>29</sup>

## **2.5 Právní ochrana a důvody pro její odmítnutí**

Aby OZ mohla požívat ochrany ve smyslu ZOZ musí být, s výjimkou všeobecně známé známky, zapsána v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), WIPO nebo Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), jak vyplývá z ustanovení § 2 ZOZ. Za účelem zápisu do rejstříku vedeného ÚPV musí OZ naplňovat zákonem danou definici. Stanovit tuto definici je ovšem velmi obtížné, proto se zákon uchyluje nejen k pozitivnímu vymezení v § 1 ZOZ, ale také k negativnímu v § 4 ZOZ. Právě nesoulad mezi těmito definicemi vytváří důvod pro odmítnutí právní ochrany. Důvody pro odmítnutí se rozdělují na absolutní a relativní. Absolutními důvody se rozumí důvody nepřekonatelné, které nelze ani dodatečně změnit a tak je překlenout. Jsou obsaženy v již zmíněném § 4 ZOZ a ÚPV je zkoumá z moci úřední. Jak vyplývá i z judikatury, pokud označení nemá rozlišovací způsobilost, je zápis OZ odmítnut ex offo.<sup>30</sup> Úprava transponuje ustanovení článku 3 Směrnice Rady ES č. 89/104 včetně principu dobré víry, jež je také absolutním důvodem zápisné způsobilosti.<sup>31</sup> Naopak

---

<sup>29</sup> LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení. Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu*. Praha : Orac, 1997, s. 54.

<sup>30</sup> Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 As 42/2008.

<sup>31</sup> HORÁČEK, R. *Práva na označení : Zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení : komentář*. 1. vyd. Praha : Beck, 2004, s. 67.

relativní důvody pro odmítnutí nejsou zkoumány z moci úřední, až na výjimku obsaženou v § 6 ZOZ, ale na základě uplatňování např. námitek třetí osobou. Relativní důvody jsou tak odstranitelné, a to na základě rozhodnutí ÚPV o neoprávněnosti námitek, popř. dohodou.<sup>32</sup> V případě podání námitek pouze z jednoho důvodu se ÚPV zabývá pouze tímto a ne jinými relativními důvody pro odmítnutí. Je tomu tak právě pro relativitu těchto důvodů a ÚPV se nemusí a ani nemůže zabývat platností v plném rozsahu.<sup>33</sup>

### 2.5.1 Absolutní důvody

Taxativní výčet absolutních důvodů pro odmítnutí ochrany je uveden v § 4 ZOZ, který je transpozicí článku 3 Směrnice Rady ES č. 89/104. Jedná se o následující označení:

- a) Označení, které není schopno tvořit OZ ve smyslu § 1 ZOZ. Jedná se o naprosté vyloučení možnosti vybočit z legální definice OZ. V dřívějším zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, tomu tak nebylo.<sup>34</sup> Hlavním kritériem OZ se tak stává její grafická znázornitelnost. Současná právní úprava tak vylučuje např. známky čichové.
- b) Označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Zdaleka však nejde jen o to, aby se známka odlišovala od již známých označení, nýbrž o originalitu, s níž je označení schopno individualizovat označovaný výrobek nebo službu. Spotřebitel tak musí být s to rozeznat obchodní zdroj výrobku či služby. Problematické může být označení, které sestává pouze z číslic, značek nebo pouhého vyobrazení výrobku, který představuje. U těchto označení však lze za pomoci výrazného výtvarného zpracování rozlišovací způsobilosti dosáhnout. Označení, které je tvořeno pouze určitou kombinací barev, jako OZ registrovat lze.<sup>35</sup> Co se týče zápisu pouze jedné barvy jako OZ, musí se vzít

---

<sup>32</sup> HORÁČEK, R. – ČADA, K. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 363.

<sup>33</sup> Rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 5 Ca 351/2006.

<sup>34</sup> HORÁČEK, R. *Práva na označení : Zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení : komentář*. 1. vyd. Praha : Beck, 2004, s. 68.

<sup>35</sup> HORÁČEK, R. – ČADA, K. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 365.

do úvahy, zda barva spadá mezi tzv. základní odstíny. Z důvodu, že těchto barev je omezený počet, musí být jejich užívání neomezované. Pokud se ovšem jedná o přesně vymezený konkrétní odstín barvy, nemůže být jeho zápis a priori vyloučen, neboť tento odstín je spotřebiteli vnímatelný a lze s ním spojit výrobky konkrétního výrobce.<sup>36</sup> Rozlišovací způsobilost dále nenaplnuje označení, které je popisné. Takovéto označení výrobek nebo službu od ostatních neodlišuje, pouze popisuje, např. způsob, místo výroby nebo vlastnosti výrobku. Laudatorní označení, tedy označení pochvalná, jsou rovněž ze zápisu vyloučena. Stejně jako označení sestávající pouze z druhového určení. Nelze tedy zapsat označení druhová, ale OZ se stát druhovým označením může. Tento stav považuji za nejvyšší stupeň proslulosti OZ. Ovšem je třeba upozornit na to, že úplná generizace by mohla být důvodem ke zrušení OZ, jak se pojednává v podkapitole 4.3 této práce. Největší problémy v praxi však způsobuje označení obsahující údaj o výchozí surovině.<sup>37</sup> Není totiž jednoduché jednoznačně určit, zda tento údaj v označení má distinktivní či naopak nežádoucí deskriptivní charakter. Především je nutno si uvědomit, jakým způsobem bude na takovéto označení hleděno ze strany spotřebitelů. Pojmeme běžného spotřebitele se zabýval Vrchní soud, který judikoval, že běžný spotřebitel je ten, komu je výrobek určen.<sup>38</sup> Podle této definice spotřebitele lze dle mého názoru označení obsahující údaj o původní surovině považovat za distinktivní. Okruh osob, kterým je výrobek určen, totiž může v tomto údaji spatřovat rozlišovací schopnost, na rozdíl od jiných, kteří nejsou tzv. cílová skupina. Tito, naopak výrobku či služby neznají, mohou to samé označení považovat za ryze popisné. V případě doménových jmen je zajímavostí, že do známkoprávní ochrany nelze zahrnout složku „www“ ani „cz“, ačkoliv je doména technicky jednoznačně vyjádřitelná za pomoci číselného kódu. Tento fakt jedinečnosti není pro známkoprávní

---

<sup>36</sup> Rozhodnutí Vrchního soudu sp. zn. 7A 16/1999.

<sup>37</sup> HORÁČEK, R. *Práva na označení : Zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení) : komentář*. 1. vyd. Praha : Beck, 2004, s. 70.

<sup>38</sup> Rozhodnutí Vrchního soudu sp. zn. 7 A 25/2000.

úpravu rozhodný.<sup>39</sup> Je tomu tak právě z důvodu absence rozlišovací způsobilosti u těchto okrajových částí doménového jména.

- c) Označení tvořená výlučně údaji, které určují druh, jakost, množství, účel, hodnotu, zeměpisný původ nebo jiné vlastnosti. Tato označení se posuzují jako popisná, a z toho důvodu je nelze zapsat. Do této skupiny spadají také označení, jejichž užití upravuje jiný právní předpis, např. označení puncovní.
- d) Označení, které je tvořeno výrazy, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech. Jedná se o slova běžně používaná a jejich užívání má veřejnoprávní charakter.
- e) Označení tvořené výlučně tvarem, jenž vyplývá z povahy samotného výrobku a který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Vyloučení tohoto typu označení ze známkoprávní ochrany odstraňuje střet s jiným předmětem průmyslového vlastnictví, konkrétně průmyslovým vzorem, chráněným zvláštním právním předpisem.
- f) Označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Výhrada veřejného pořádku je naplněna vždy správním uvážením v konkrétním případě. Tedy označení, která jsou pohoršující, nelze shledat pro zápis způsobilými.<sup>40</sup>
- g) Klamavé označení, zejména co se týče povahy, jakosti nebo původu. Za klamavé označení se považuje to, které je schopno uvést veřejnost v omyl.<sup>41</sup>
- h) Označení, které obsahuje zeměpisný údaj o původu lihoviny či vína a současně je tento údaj nepravdivý. Speciální ochrana je těmto výrobkům poskytnuta z důvodu speciálního postavení na trhu. Jedná se o výlukou obsaženou v dohodě TRIPS.<sup>42</sup>
- i) Označení, které požívá ochrany podle článku 6ter PUÚ. Tuto ochranu mají např. názvy mezinárodních organizací, jejich vlajky či jiné znaky. Absolutní ochranu lze prolomit pouze souhlasem příslušné organizace.

---

<sup>39</sup> Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-125316.

<sup>40</sup> Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-171663.

<sup>41</sup> Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-125156-97.

<sup>42</sup> HORÁČEK, R. – ČADA, K. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 375.

- j) Jiná označení neuvedená v předchozím bodu za předpokladu, že jejich užití by bylo v rozporu s veřejným zájmem. Tedy bez souhlasu nelze jako ochrannou známku použít ani emblémy, erby či jiné znaky.
- k) Označení obsahující symbol vysoké hodnoty, zejména náboženský. Nejedná se pouze o symbol křesťanský, ale o symbol jakéhokoliv náboženství. Může se ale také jednat o symboly příslušející významným nadacím či vzdělávacím spolkům.<sup>43</sup>
- l) Označení, jehož užívání se přičí právnímu řádu. Tímto ustanovením se rozumí jasný a intenzivní rozpor.<sup>44</sup>
- m) Označení, jehož přihláška nebyla zjevně podána v dobré víře. Tato absolutní překážka v zápisu OZ slouží k zamezení zapisování tzv. spekulativních známek.<sup>45</sup> Omezuje se tak možnost zápisu OZ za účelem dosažení zisku z pouhé spekulace se známkou. Zjevnost dobré víry se posuzuje na základě informací známých ÚPV. Tyto informace lze získávat za pomoci připomínkového řízení podle § 24 ZOZ.

Překážka spočívající v absenci rozlišovací způsobilosti podle písmen b), c) a d) může být odstraněna důkazem, že označení tuto rozlišovací způsobilost získalo ještě před zápisem. Zejména předešlým užíváním v obchodním styku pro uplatňované výrobky či služby. Tím se označení dostane do povědomí spotřebitelů v souvislosti s daným výrobkem nebo službou.<sup>46</sup>

## 2.5.2 Relativní důvody

Jak bylo uvedeno výše, absolutní důvody pro odmítnutí přihlášky jsou zkoumány ex offa ještě před jejím zveřejněním. Naopak relativní důvody pro odmítnutí, které jsou způsobeny z důvodu rozporů s právy třetích osob, ex offa zkoumány nejsou.

---

<sup>43</sup> HORÁČEK, R.. – ČADA, K.. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 377.

<sup>44</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (část obecná a zvláštní). Sněmovní tisk.č. 288/0 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z WWW: < <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0detail>>.

<sup>45</sup> HORÁČEK, R.. – ČADA, K.. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 378.

<sup>46</sup> JAKL, L. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví*. Repetitorium. Praha : Metropolitní univerzita Praha o. s. p., 2011, s. 90.

Je zde ovšem jedna výjimka a tou je ustanovení § 6 ZOZ. Jako jediný relativní důvod, který je zkoumán z moci úřední, je označení, které je shodné se starší ochrannou známkou pro shodné výrobky či služby a je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka. Tento relativní důvod však lze odstranit písemným souhlasem vlastníka starší OZ.

Jinými relativními důvody pro odmítnutí se ÚPV zabývá až na základě námitek oprávněných osob. Taxativní výčet těchto osob je obsažen v § 7 odst. 1 a odst. 2 ZOZ. Námitky mohou být podány ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky ve Věstníku, musí být podány písemně a být odůvodněny a opatřeny důkazy. Současně jsou podmíněny zaplacením správního poplatku.

V souladu s Nařízením Rady (ES) č. 2007/2009 o ochranné známce Společenství, byl zaveden také institut připomínek. Připomínky může podle § 24 ZOZ podat každý. Není zde tedy omezení v okruhu podatelů, jak je tomu u námitek. Ten, kdo podal připomínky, se však nestává účastníkem řízení. Připomínky mají totiž charakter podnětu, ÚPV jimi není vázán a pouze k nim v řízení přihlíží. Omezení důvodů, pro které nelze podat připomínky, stanovuje ZOZ v § 24 odst. 3. Nelze je podat z důvodu podle § 7 ZOZ, neboť tyto jsou výslovně stanoveny pro námitkové řízení. V případě, že by tato výluka nebyla zákonem stanovena, v praxi by pravděpodobně docházelo k obcházení poplatkové povinnosti. Osoby vyčtené v § 7 ZOZ by tak využívali institut nezaplatněných připomínek na úkor námitek.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (část obecná a zvláštní). Sněmovní tisk 288/0 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z WWW: <<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0detail>>.



### 3. Vznik práva k ochranné známce

Vznik práva k OZ je založen na registračním principu. Právo k ochranné známce vzniká formálním zápisem do rejstříku vedeného ÚPV. Zápisu předchází registrační řízení, které je zahájeno přihláškou. Výčet subjektů, které mohou přihlášku podat, je oproti předchozí právní úpravě rozšířený. Oprávněna je tak jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která je způsobilá k právním úkonům. Předchozí právní úprava přihlašovatele omezovala pouze na podnikatele, kteří přihlašovali známku používanou v rozsahu podnikatelské činnosti.<sup>48</sup>

Výjimku z registračního principu představuje všeobecně známá známka. Ochrana na území České republiky je všeobecně známé známce přiznána v § 2 písm. d) ZOZ ve smyslu článku 6bis PUÚ a článku 16 dohody TRIPS. Ke vzniku práva k ochranné známce nedochází na základě registrace, ale neformálním získáním všeobecné známosti v České republice. Tuto OZ již podle nové právní úpravy není nutné zapisovat, neboť známka požívá tak silného postavení na trhu, že je její rozlišovací schopnost nesporná. Podle PUÚ a dohody TRIPS je všeobecně známé označení chráněno v každé smluvní zemi, ve které toto označení vešlo ve všeobecnou známost pro určité výrobky nebo služby. Jako důkaz při prokazování skutečnosti, že je známka skutečně všeobecně známou, může sloužit doklad o reklamní kampani či doklad o výsledcích ankety.<sup>49</sup>

#### 3.1 Národní přihláška

Dnem, kdy je přihláška podaná, je zahájeno správní řízení o přihlášce OZ. K tomuto dni také vzniká přihlašovateli právo přednosti, tedy je mu poskytnuta ochrana před pozdějšími přihlašovateli stejného nebo podobného označení. Řízení o přihlášce je upraveno v ustanoveních § 19–28 ZOZ. Není možné, aby se jedna přihláška týkala více OZ. Přihláška musí být písemná a musí splňovat náležitosti stanovené § 19 odst. 2 ZOZ. V případě, že přihláška neobsahuje předepsané náležitosti nebo vykazuje jiné formální nedostatky, ÚPV vyzve přihlašovatele, aby nedostatky odstranil v přiměřené lhůtě.

---

<sup>48</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ, 2007, s. 137.

<sup>49</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (část obecná a zvláštní). Sněmovní tisk 288/0 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z WWW: <<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0detail>>.

Pokud tak přihlašovatel neučiní, ÚPV přihlášku odmítne. V okamžiku podání přihlášky začíná běžet prekluzivní lhůta jednoho měsíce na zaplacení správního poplatku, který je stanoven v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Výše poplatku je závislá na počtu tříd výrobků a služeb, pro které se označení přihlašuje. Seznam výrobků a služeb se do přihlášky uvádí na základě mezinárodního třídění výrobků a služeb. V případě, že poplatek není ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Není-li poplatek zaplacen v plné výši, je přihlašovatel ÚPV vyzván, aby poplatek v přiměřené lhůtě doplatil. Za předpokladu, že tento doplacen nebude, považuje se, že přihláška je podaná pouze pro ty třídy výrobků a služeb, na které se má podle přihlašovatele vztahovat a jež zaplacená částka pokryje. Pokud však není zjevné, pro které z uvedených tříd se přihláška podává, resp. je podaná pro více tříd, než je zaplacená, nastává vyvratitelná právní domněnka, že přihláška je podaná pro ty třídy, které je schopna pokrýt, přičemž jejich pořadí je určeno od nejnižší.<sup>50</sup> Toto opatření bylo zavedeno z důvodu přehnané rigidnosti ustanovení o zaplacení poplatku, neboť dříve byla přihláška, byť i částečně zaplacená, považovaná za nepodanou. V souvislosti s Nařízením o ochranné známce Společenství se zavedla možnost přihlašovatele učinit prohlášení o části označení, na něž právo neuplatňuje. Jedná se o prvek označení, který sám o sobě nemá rozlišovací schopnost a pouze dokresluje označení jako celek. Tento prvek tak zůstává nechráněný, jedná se o tzv. disclaimer.<sup>51</sup> V případě, že přihláška splňuje předepsané náležitosti, ÚPV podrobí přihlášku věcnému průzkumu: zjistí, zda je způsobilá k zápisu v souladu s § 4 a § 6 ZOZ. Po zhodnocení výsledku průzkumu formálního a věcného, tedy po vyloučení absolutních překážek k zápisu, ÚPV přihlášku zveřejní ve Věstníku. Tímto je ukončena fáze, ve které ÚPV zkoumá nedostatky a překážky z moci úřední. Tato fáze však může být obnovena na základě institutu připomínek. Dalším procesním nástrojem k ochraně před zápisem OZ jsou námitky. O institutech námitek a připomínek pojednává tato práce blíže v podkapitole 2.5.2. Vyhoví-li přihláška formálním a věcným požadavkům ZOZ a nebylo řízení o přihlášce zastaveno a současně nebyly podány námitky, popř. byly námitky zamítnuty či bylo řízení o nich pravomocně zastaveno, ÚPV zapíše OZ do

---

<sup>50</sup> HORÁČEK, R. – ČADA, K. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 381.

<sup>51</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (část obecná a zvláštní). Sněmovní tisk 288/0 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z WWW: <<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0detail>>.

rejstříku. Ke dni tohoto zápisu vzniká právo k OZ. Přihlašovatel, potažmo vlastníku práva na označení, ÚPV vydá osvědčení o zápisu a současně zápis oznámí ve Věstníku.

### 3.2 Ochranná známka Společenství

Vedle národního registračního řízení, jehož výsledkem je vznik práva k OZ pouze na území České republiky, je od roku 1996 možné OZ registrovat v systému komunitární známkové ochrany. Ochranná známka společenství, neboli „the community trade mark“ (CTM) je upravena v Nařízení Rady ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. CTM je zásadní integrační produkt v oblasti průmyslového vlastnictví na území EU, neboť jeho prostřednictvím je možné získat zápis OZ s účinky pro celé území EU, a to pomocí pouze jediné přihlášky.<sup>52</sup> Systém CTM a národní OZ koexistují vedle sebe. Dvojitá ochrana je tedy dostupná bez omezení.<sup>53</sup> Pro CTM je charakteristická jednotná povaha, tedy účinky vyplývající z nakládání s CTM jsou stejné pro celé území EU. Výjimkou z tohoto pravidla je licence, kterou je možné poskytnout pouze pro určité území v rámci EU.<sup>54</sup> Právě z důvodu jednotnosti je nutné, aby rozlišovací schopnost CTM byla dána pro celé území EU. Pokud by tedy známka nebyla nadána rozlišovací způsobilostí být jen v jediném členském státě, byla by její přihláška odmítnuta.<sup>55</sup>

Řízení o přihlášce CTM probíhá před OHIM. Je volbou přihlašovatele, zda jednotnou přihlášku podá přímo u OHIM či prostřednictvím úřadu průmyslového vlastnictví členského státu, případně u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu. Přihláška má stejné účinky, jako by byla podaná u OHIM v to datum, ve které byla podána u jiného výše uvedeného úřadu. Přihlášku je možné podat osobně, faxem, poštou nebo elektronicky. Všechny tyto způsoby jsou považovány za originální. Přihlášku je možné podat v kterémkoliv úředním jazyce EU, případně je však nutné přihlášku doplnit i o druhý jazyk, pokud první není totožný s jedním z oficiálních jazyků OHIM, tedy angličtinou, francouzštinou, němčinou, italštinou nebo španělštinou. Přihlášek, které

---

<sup>52</sup> HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 53.

<sup>53</sup> CHARVÁT, R. Ochranná známka Evropských společenství. *Právní rádce*. Srpen 2004, č. 8. Praktická příručka, s. II.

<sup>54</sup> Úřad průmyslového vlastnictví. *Ochranné známky Společenství*. [cit. 2013-02-03]. Dostupné z WWW: <<http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi>>.

<sup>55</sup> DOBŘIČHOVSKÝ, T. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO*. Praha : Linde, 2004, s. 94.

byly doručeny, je přiřazeno datum podání. Průzkumový referent OHIM provádí kontrolu ohledně minimálních požadavků. V případě, že například poplatek nebyl zaplacen ani do jednoho měsíce od přijetí přihlášky, je přihlašovatel vyzván, aby nedostatek odstranil v přiměřené lhůtě. Za datum podání se pak považuje den, kdy nedostatky byly odstraněny a přihláška tak netrpí základními vadami. Průzkumový referent dále ověřuje naplnění ostatních náležitostí a provádí rešerši starších CTM, zda s nimi nová známka není v konfliktu. Problém však nastává ve vztahu ke starším známkám národním, neboť průzkumový referent se zabývá pouze rešerší starších CTM. Ve vztahu ke starším národním známkám je postavení CTM z tohoto důvodu poněkud nejisté. Je tomu tak proto, že případné rešerše národních známek při registraci nové CTM jsou pouze fakultativní a navíc je provádí jen některé členské státy. Nákladný registrační proces pak snadno vyústí v námitkovém řízení v prohlášení známky za neplatnou. Částečným řešením by mohla být harmonizace alespoň základních principů známkových rejstříků členských států.<sup>56</sup> Výsledky všech rešerší jsou následně najednou zaslány přihlašovatelovi. V případě, že přihláška není zamítnuta z absolutních důvodů a současně není vzata zpět přihlašovatelem, je zveřejněna ve Věstníku ochranných známek Společenství, a to ve všech oficiálních jazycích EU. Po dobu tří měsíců od uveřejnění je umožněno třetím stranám podat námitky za účelem zamítnutí přihlášky. Podání námitek musí být písemné a odůvodněné, současně je podmíněné poplatkem. Za předpokladu, že námitky nejsou OHIM odmítnuty jako nepřípustné, je přihlašovatel o námitkách informován a vyzván, aby se k nim vyjádřil. Námitkové řízení začne nejdříve dva měsíce po oznámení o podaných námitkách přihlašovatelovi. Toto období se nazývá „cooling-off period“ a poskytuje čas k domluvě mezi přihlašovatelem a podatelem námitek. Námitkové řízení končí zamítnutím buď námitek, nebo přihlášky. Konečné zamítnutí přihlášky je následně zveřejněno. Je-li přihláška vyhovující a nebyly podány námitky, případně byly zamítnuty, je CTM zapsána do rejstříku jako ochranná známka Společenství.<sup>57</sup>

Od 1. 10. 2004 je rovněž možné získat známkoprávní ochranu pro území EU na základě mezinárodního zápisu u WIPO. Je tomu tak proto, že výše uvedeného dne se

---

<sup>56</sup> DOBŘICHOVSKÝ, T. *Kritické poznámky k systémům průzkumu ochranné známky a vzoru Společenství. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových.* Praha : Karolinum, 2009, s. 121–123.

<sup>57</sup> Úřad průmyslového vlastnictví. *Ochranná známka Společenství.* Praha : 2006, s. 17–19.

EU stala členskou stranou Protokolu k Madridské dohodě. Došlo tak k propojení dvou registračních systémů.<sup>58</sup>

### 3.3 *Mezinárodní známka*

Účelem mezinárodní OZ je zajištění ochrany práv z OZ na území jiných států. Ochrany v zahraničí lze dosáhnout přihlášením známky u národního úřadu daného státu, ovšem pokud je potřeba ochranu zajistit na území více států najednou, je rozhodně výhodnější přihlášení mezinárodní známky než prostřednictvím jednotlivých národních známek.

Přihláška mezinárodní OZ se podává u WIPO prostřednictvím ÚPV na základě dvou mezinárodních smluv. Jedná se o Madridskou dohodu a Protokol k Madridské dohodě. Přihlašovatel vyplňuje pouze žádost o mezinárodní zápis, na jejímž základě ÚPV vypracuje vlastní mezinárodní přihlášku. Mezinárodnímu zápisu na základě Madridské dohody musí předcházet registrace OZ v České republice. V případě států příslušejících pouze k Protokolu k Madridské dohodě postačí pouze podání přihlášky ÚPV, registrace nutná není. Avšak tento mezinárodní zápis je závislý na osudu národní přihlášky. Pokud k zápisu nakonec nedojde, bude mezinárodní zápis zrušen a známka bude vymazána z mezinárodního rejstříku. Přihlášená mezinárodní OZ, u které nejsou důvody pro její zamítnutí, se tedy zapisuje do mezinárodního rejstříku a tento zápis se oznamuje smluvním státům Madridské dohody, popř. Protokolu k Madridské dohodě. Smluvní státy pak mohou ve lhůtě jednoho roku odmítnout poskytování ochrany zapsané známce, pokud její zápis odporuje vnitrostátním předpisům; tedy, že v případě národního řízení by té samé ochranné známce nebyla ochrana poskytnuta.<sup>59</sup> Proti odepření poskytnutí ochrany má vlastník OZ tytéž možnosti obrany, jaké by měl, kdyby podal přihlášku národní cestou.<sup>60</sup>

Na území států, které nejsou smluvními stranami Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, je možné dosáhnout známkoprávní ochrany pouze

---

<sup>58</sup> Úřad průmyslového vlastnictví. *Ochranné známky Společenství*. [cit. 2013-02-03]. Dostupné z WWW: <<http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi>>.

<sup>59</sup> HORÁČEK, R. – ČADA, K. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 428.

<sup>60</sup> Týč, V. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. Praha : Linde, 1997, s. 75.

prostřednictvím národních přihlášek. Stejně je tomu i v případě přihlašování do jednotlivých smluvních států výše uvedených dohod, případně do jednotlivých států EU. Pokud má tedy přihlašovatel na výběr z více přihlašovacích alternativ, je třeba zvážit pro něj výhodnější, zpravidla finančně a časově méně náročný postup.

## **4. Zánik práva k ochranné známce**

K zániku práv k OZ může dojít čtyřmi způsoby, a to uplynutím doby, vzdáním se práv k OZ, zrušením OZ nebo prohlášením známky za neplatnou. Zánik práva má v prvních třech případech účinky ex nunc. Naopak prohlášení neplatnosti známky má účinky ex tunc. Na známku se tedy hledí, jako by jí ochrana nikdy nebyla udělena.<sup>61</sup>

### **4.1 Zánik práva uplynutím doby**

V souladu s ustanovením § 29 odst. 1 ZOZ platí zápis OZ po dobu 10 let ode dne podání přihlášky. Pokud vlastník známky nepožádá v zákonem stanovené lhůtě o obnovu, OZ zanikne ex lege. Desetiletá doba ochrany se jeví jako dostačující, neboť právě takovýto časový úsek je optimální pro uchycení známky na příslušném trhu. V případě úspěšné OZ je možné její dobu ochrany prodloužit, a to vždy o dalších 10 let. ZOZ stanovuje pro podání žádosti o obnovu interval nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti a nejpozději v den skončení platnosti. Obnovení zápisu je podmíněno poplatkem. Žádost o obnovu lze podat také v dodatečné lhůtě 6 měsíců po skončení platnosti, ovšem v tomto případě se poplatek žádosti o obnovu rovná dvojnásobku poplatku za žádost o obnovu v řádné lhůtě. Dané lhůty slouží především k tomu, aby žádosti nebyly podávány jak předčasně, tak pozdě.<sup>62</sup> Pokud se žádost o obnovu týká pouze vybraných výrobků nebo služeb, zápis se obnovuje pouze pro ně. Pro ostatní neobnovené OZ zanikne uplynutím neobnovené lhůty.

### **4.2 Zánik vzdáním se práva k ochranné známce**

K zániku OZ může dojít také v případě, kdy se vlastník vzdá svých práv k OZ v rozsahu všech výrobků a služeb nebo jen některých, jak vyplývá z § 30 odst. 1 ZOZ. Ke vzdání se dochází podáním písemného prohlášení u ÚPV. Účinky tohoto prohlášení nastávají ke dni doručení ÚPV a k zániku práva dochází ex lege. To, že OZ zanikla

---

<sup>61</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ, 2007, 19 s.

<sup>62</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (část obecná a zvláštní). Sněmovní tisk 288/0 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z WWW: <<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0detail>>.

tímto způsobem, však nebrání pozdějšímu prohlášení známky za neplatnou. Rozdíl je v tom, že účinky zániku vzdání se práva nastávají *ex nunc*, ale účinky zániku prohlášením neplatnosti nastávají *ex tunc*.

### **4.3 Zánik práva zrušením ochranné známky**

Ochranná známka je ÚPV zrušena v řízení zahájeném na návrh třetí osoby ze tří důvodů dle § 31 odst. 1 ZOZ. Prvním je, že OZ nebyla nepřetržitě řádně užívána po dobu 5 let pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána. Jde o sankci zrušením v případě neužívání OZ. Dalším důvodem zrušení je tzv. generizace ochranné známky. Ke zdruhovatění dochází, když vlastník dopustí, že jeho OZ není spojována s jeho konkrétními výrobky nebo službami a naopak je spojována s celou skupinou stejnorodých výrobků nebo služeb. Posledním důvodem pro zrušení OZ je její následná klamavost, zejména v případě povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobků nebo služeb.

Rozhodnutí o zrušení OZ je konstitutivním aktem, tedy se tímto rozhodnutím mění, ruší nebo zakládá právní vztah. Z konstitutivní povahy rozhodnutí tak vyplývá, že jeho účinky nastávají *ex nunc* a *pro futuro*.<sup>63</sup>

### **4.4 Zánik práva prohlášením známky za neplatnou**

ÚPV prohlásí OZ za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu § 4 nebo § 6 ZOZ, a to na návrh třetí osoby nebo z moci úřední. Jak už bylo řečeno, účinky prohlášení známky za neplatnou nastávají *ex tunc*. Na OZ se tedy hledí, jako by nikdy nevznikla. Výjimkou je OZ, která sice byla zapsána v rozporu s § 4 písm. b), c) nebo d), ale nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost pro ty výrobky či služby, pro které byla zapsána, jak vyplývá z § 31 odst. 2 ZOZ. Institut prohlášení OZ za neplatnou byl do české národní úpravy převzat z Nařízení Rady č. 40/94 v důsledku harmonizace českého známkového práva po vstupu České republiky do EU.

---

<sup>63</sup> Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 11/2007.



## 5. Práva a povinnosti spojené s vlastnictvím ochranné známky

### 5.1 Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky

Koncepce ZOZ je postavena na teorii vlastnické. OZ je tak považována za samostatný předmět vlastnického práva. Jako s věcí v právním smyslu je možné s OZ nakládat způsobem pro věci typickým, tj. OZ může být předmětem zástavního práva, může dojít k převodu či přechodu práva k ní, s výjimkou kolektivní OZ, či může být předmětem licenční smlouvy. Práva plynoucí z vlastnictví OZ jsou výlučná, mají absolutní povahu a náleží pouze vlastníkovi. Za vlastníka je považovaná osoba, která je zapsaná v rejstříku vedeném ÚPV. Práva vlastníka k OZ vymezuje ZOZ jednak způsobem pozitivním, tedy stanovuje výčet práv, ke kterým je vlastník oprávněn, a jednak způsobem negativním, což je výčet práv, která je vlastník oprávněn jiným zakázat.<sup>65</sup>

Základním právem vlastníka je právo OZ užívat v souvislosti s těmi výrobky nebo službami pro které byla zapsána. Užitím se rozumí především označování výrobků nebo služeb příslušnou OZ. Vedle OZ je vlastník oprávněn užívat také značku ® (od slova „registered“). Ze samotné dikce ZOZ však vyplývá, že užití symbolu ® není povinností, ale právem a i z judikatury Evropského soudního dvora vyplývá, že tento symbol je doplňujícím prvkem právní ochrany.<sup>66</sup>

Právu užívat OZ současně odpovídá právo zakázat užívání shodného nebo podobného označení pro stejné výrobky nebo služby v obchodním styku. U OZ s dobrým jménem je navíc ochrana rozšířena na všechny výrobky nebo služby nezávisle na shodnosti či podobnosti se starší OZ. Neoprávněné užití OZ se považuje za nedovolené soutěžní chování. Je tomu tak proto, že neoprávněný uživatel těží z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména OZ nebo je jí jinak na újmu. Neoprávněné užití OZ způsobuje její rozmělnění a tím trvale snižuje její hodnotu.<sup>67</sup> OZ, která není zapsána pro třídu výrobků a služeb v oblasti obchodní činnosti a reklamy a zároveň je

---

<sup>65</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ, 2007, 147 s.

<sup>66</sup> Rozsudek ESD ze dne 13. prosince 1990, C-238/89 ve věci Pall Corp. v. P. J. Dallhausen & Co.

<sup>67</sup> Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 597/2000.

pro tyto účely používána, je rovněž používána neoprávněně.<sup>68</sup> V případě takového rušení je vlastník, popř. uživatel, na základě licenční smlouvy, pokud ho licenční smlouva k tomu zmocňuje, oprávněn bránit se soukromoprávními prostředky. Má tedy právo domáhat se zákazu rušení nebo ohrožování svých práv, na odstranění následků tohoto rušení nebo ohrožování jeho práva a na náhradu škody či na vrácení bezdůvodného obohacení.<sup>69</sup> Naopak však pokud označení bylo užito nahodile a nezáměrně nelze to za neoprávněné užití považovat.<sup>70</sup>

Dále má vlastník OZ právo žalobou požadovat stáhnutí z trhu a zničení výrobků neoprávněně označených, jejichž výrobou či uvedením na trh došlo k porušení nebo ohrožení práv plynoucích z vlastnictví OZ. Případně může vlastník požadovat zničení materiálu nebo nástroje používaného při činnosti, která porušuje nebo ohrožuje vlastníkovu právo. Pokud by však zničení výrobků aj. bylo nepřiměřené, bylo by nápravy možné dosáhnout jinak nebo výrobky, materiály či nástroje nejsou ve vlastnictví toho, proti němuž návrh směřuje, soud zničení nenařídí.

V souladu s § 8 odst. 4 má vlastník také právo zakázat užívání OZ obstaravatelem, pokud byla OZ zapsána na jméno obstaravatele dle článku 6septies PUÚ bez souhlasu vlastníka. Zákaz není možný, pokud by obstaravatel své jednání řádně odůvodnil. Obstaravatelem může být jakýkoliv subjekt, který vykazuje hospodářské vazby na vlastníka OZ.<sup>71</sup> Na základě pravomocného rozhodnutí soudu pak vlastník může žádat o přepis v rejstříku.

Vedle těchto práv má však vlastník OZ také povinnost OZ užívat. Jak vyplývá z § 13 ZOZ má vlastník povinnost OZ začít řádně užívat do 5 let od zápisu OZ do rejstříku, popř. ji nesmí neužívat po dobu pěti let nepřetržitě. Pokud tato povinnost není dodržena, má za následek zrušení OZ, popř. jiné následky neužívání plynoucí z § 14 ZOZ. Užívání musí být skutečné. Užívání OZ na výrobcích, které jsou zdarma vydávány kupujícím, se za skutečné užívání nepovažuje.<sup>72</sup> Účelem této úpravy je

---

<sup>68</sup> Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 33/2008.

<sup>69</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (část obecná a zvláštní). Sněmovní tisk 288/0 [cit. 2013-02-09]. Dostupné z WWW: <<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0detail>>.

<sup>70</sup> Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cm 100/2008.

<sup>71</sup> HORÁČEK, R.. – ČADA, K.. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 415.

<sup>72</sup> Rozsudek ESD ze dne 15. ledna 2009, C- 495/07 Silberquelle v. Maselli-Strickmode.

zamezení hromadění registrovaných OZ, které však nejsou ve skutečnosti vlastníky užívány a tím je zamezeno jiným osobám potenciálu OZ využít.

## **5.2 Ochranná známka jako předmět vlastnictví**

Jak bylo výše zmíněno, právní řád přistupuje k OZ jakoby k věci v právním smyslu. Vzhledem k tomu, že OZ je předmětem vlastnického práva, je možné toto právo převádět na osobu odlišnou od vlastníka. OZ tedy může být předmětem převodu nebo přechodu práva, zástavního práva, licenční smlouvy, podléhá výkonu rozhodnutí nebo může být zahrnuta do konkurzní podstaty v konkurzním řízení. Postavení OZ je samostatné, je možné ji převádět jak jako součást podniku, tak i nezávisle na něm.

Převod práva k OZ je dispozitivním úkonem vlastníka, plně závislým na jeho vůli. Nabyvatel vlastnického práva vstupuje do všech předchozích práv původního vlastníka. Jedná se tedy o derivativní způsob nabytí vlastnického práva. Právo přechází na nového vlastníka již v okamžiku uzavření písemné smlouvy, avšak vůči třetím osobám je převod účinný až na základě formálního zápisu do rejstříku. Zápis má pouze deklaratorní charakter, proto je třeba odlišovat okamžik převodu a okamžik účinnosti převodu vůči třetím osobám.<sup>73</sup> Zda je převodní smlouva platná a vyvolává příslušné převáděcí účinky, zkoumá ÚPV v řízení o zapsání převodu. ÚPV tak může žádost o zápis převodu zamítnout.<sup>74</sup>

Přechodem vlastnického práva k OZ toto právo nabývá právní nástupce vlastníka OZ. K přechodu dochází nezávisle na vůli vlastníka OZ. Neděje se proto na základě právního úkonu vlastníka, nýbrž na základě právní události, kterou zpravidla bývá u fyzické osoby smrt. V případě právnické osoby dochází k přechodu vlastnického práva např. zánikem nebo sloučením více společností. K přechodu práva dochází ke dni smrti zůstavitele, popřípadě zániku společnosti. Je na posouzení ÚPV, zda a se kterým nástupcem bude v řízení pokračovat, pokud s původním přihlašovatelem nelze. Pokud by ÚPV bez povšimnutí v řízení o přihlášce pokračoval a zapsal například již zesnulou fyzickou osobu jako vlastníka OZ do rejstříku, založil by tak právo někomu, kdo nemá způsobilost k právům a povinnostem.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 A 15/2001.

<sup>74</sup> Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 A 93/98.

<sup>75</sup> Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 69/96.

Podle § 17 ZOZ je možné, aby OZ byla předmětem zástavního práva. Zástavní právo vzniká jeho zápisem do rejstříku. Pokud zástavní právo vznikne na základě smluvní volnosti mezi zúčastněnými stranami, ÚPV nepřísluší zkoumat smluvní podmínky. Avšak pokud zástavní právo vzniklo ze zákona, je ÚPV povinen zkoumat, zda byly splněny podmínky dle ZOZ, a dokonce i předpisu, na základě kterého zástavní právo vzniklo. Zřízení zástavního práva nemá vliv na právo OZ užívat. Avšak zástavní právo zakládá omezení s nakládáním s OZ. Bez souhlasu zástavního věřitele tak nelze OZ převádět či uzavírat licenční smlouvu, jejímž předmětem by byla zastavená OZ. Stejně jako vznik, tak i zánik zástavního práva musí být zapsán v rejstříku, aby byl účinný vůči třetím osobám.<sup>76</sup>

### 5.2.1 Licenční smlouva

Obecně se licencí rozumí povolení výkonu určité činnosti, která by jinak byla zakázána.<sup>77</sup> Předmět známkové licence je právo nabyvatele-licenciáta užívat OZ poskytovatele-vlastníka, příp. licenciáta. Zákonná úprava licenční smlouvy k OZ je obecně zakotvena v § 508–515 ObchZ a úprava speciální v § 18 ZOZ. Podle ustanovení § 261 an. ObchZ je licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví relativním obchodem. Do budoucna by ovšem bylo na místě zvážit, zda tuto úpravu nezahrnout mezi absolutní obchody podle § 261 odst. 3 ObchZ, neboť základní princip průmyslových práv spočívá v jejich průmyslové využitelnosti. Výkon práv z licenční smlouvy je tedy tak jako tak využíván při podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že úvodní ustanovení § 508 ObchZ je kogentní, tedy nelze se od něj při uzavírání smlouvy odchýlit, je stanovena obligatorně písemná forma a úplatnost smlouvy.<sup>78</sup> Licenční poplatky je možné platit formou pravidelných splátek nebo jednorázově, případně kombinací obou způsobů. Cena z licence by měla odpovídat podílu na zisku, dle odborné literatury odpovídající 25–45% ze zisku během období planosti licenční

---

<sup>76</sup> HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení : Zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně původu a zeměpisných označení* : komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 166–167.

<sup>77</sup> POSPÍŠIL, M. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. *Obchodněprávní revue*. 10. 4. 2011, roč. 5, č. 4, s. 106.

<sup>78</sup> MAREK, K. *Smluvní obchodní právo: kontrakty*. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 180–181.

smlouvy.<sup>79</sup> Vedle obecných podstatných náležitostí musí být ve smlouvě stanoveno teritoriální vymezení území, na kterém lze právo vykonávat. Zpravidla se jedná o území státu, ale je možné určit licenční teritorium užší nebo naopak širší. Licence k OZ může být poskytnuta jen pro výrobky a služby, pro které je OZ zapsána, nebo jen pro jejich část. Nikdo nemůže na jiného převést více práv, než sám má. Ustanovení § 18 odst. 1 ZOZ ukládá, že licence musí být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná. V případě nevýlučné licence nedochází k omezení vlastníka práva dále s OZ dispozitivně nakládat. Naopak u výlučné licence dochází k tomuto omezení s OZ disponovat i ji samostatně užívat. Na základě výlučné licence je oprávněn OZ užívat pouze licenciát. Smlouva je platná a účinná mezi stranami již v okamžiku uzavření, avšak vůči třetím osobám je účinná až zápisem do rejstříku na základě tradičního intabulačního principu.<sup>80</sup> Žádost o zápis licence do rejstříku je oprávněna podat kterákoliv strana smlouvy. ÚPV zkoumá pouze výlučnost nebo nevýlučnost dané licence. V případě žádosti o opakovaný zápis již zapsané výlučné licence, ÚPV žádost odmítne. K odmítnutí však nedojde za předpokladu, že vlastník OZ prokáže, že původní výlučná licence již zanikla. Licenciátu uzavřením licenční smlouvy vzniká vedle práva OZ užívat také právo k jeho ochraně. Licenciát je tak oprávněn vstupovat jako vedlejší intervenient do řízení o porušení práv k OZ, popř. do řízení o náhradě škody způsobené tímto porušením.<sup>81</sup> Zánik licence se rovněž vyznačí v rejstříku.

Na základě licenční smlouvy vzniká nabyvateli licence právo OZ užívat. Z pohledu vlastníka OZ a jeho zákonné povinnosti podle § 13 odst. 1 ZOZ, jejíž porušení je možné sankcionovat až zrušením OZ, je možné tuto povinnost pomocí licenční smlouvy obejít. Vlastník tak sám nemusí OZ na určitém území užívat, pokud je pro dané území smluvena licence. Užívání OZ licenciátem je totiž považováno za řádné užívání a může sloužit jako důkaz, že OZ byla skutečně užívána.<sup>82</sup> Je však nutné upozornit na nutnost registrace licenční smlouvy, o jejíž důležitosti pojednává odstavec

---

<sup>79</sup> POSPÍŠIL, M. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. *Obchodněprávní revue*. 10. 4. 2011, roč. 5, č. 4, s. 108.

<sup>80</sup> Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 A 18/2002.

<sup>81</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (část obecná a zvláštní). Sněmovní tisk 288/0 [cit. 2013-02-10]. Dostupné z WWW:

< <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0detail> >.

<sup>82</sup> Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-61574-91.

výše. Pokud totiž licence není řádně registrována v rejstříku, nelze dostatečně prokázat její řádné užívání na daném území, byť na základě licenční smlouvy.<sup>83</sup>

Jako z každé smlouvy, může i z licenční smlouvy k OZ vzniknout delikt z porušení jejích podmínek. Licenciát se může dopustit deliktu porušením smlouvy nebo excesu ze smlouvy, což by byl nezávislý delikt spočívající v porušení absolutního práva k OZ bez ohledu na smluvní vztah. Lze tedy odlišovat porušení povinnosti smluvní a mimosmluvní. Mimosmluvním porušením je např. překročení smluvního rozsahu nebo způsobu či jiné podmínky k užití OZ, jako vývoz mimo sjednané území apod. Z tohoto důvodu je tedy vhodné do licenční smlouvy zahrnout i sankce za případné neoprávněné užití OZ ve formě smluvní pokuty nebo možnosti odstoupení.<sup>84</sup>

Dále považuji za vhodné zdůraznit, že licenční smlouva na OZ může být, a zpravidla je, jakýmsi základem pro smlouvu franchisingovou. V tomto konceptu se jedná především o kombinaci s licenci na know-how, případně licenci na patent. Franchisingem rozumíme vztah mezi smluvními stranami: na straně jedné příjemce franchisy získává oprávnění podnikat pod firmou, s použitím OZ, know-how aj. a na straně druhé poskytovatel franchisy, který za úplatu toto oprávnění poskytl. Ačkoliv pro běžného spotřebitele jsou oba subjekty totožné, jsou na sobě nezávislé. V české republice se s institutem franchisingu setkáváme až po roce 1989. Mezi známé franchisingové komplexy patří síť rychlých občerstvení McDonald's, KFC či kosmetika Yves Rocher.<sup>85</sup>

### **5.3 Omezení práv z ochranné známky**

Ačkoliv je právo k OZ absolutním právem, a tedy působí erga omnes, jsou zákonem dány meze výkonu subjektivního práva, které plyne z vlastnictví OZ. Omezení účinků OZ je stanoveno v § 10 ZOZ. Jedná se o transpozici čl. 6 a 7 Směrnice Rady ES č. 89/104.

Vlastník OZ není oprávněn zakázat třetím osobám, resp. je povinen strpět, užívání jejich jména a příjmení, obchodní firmy, názvu nebo adresy; údajů týkající se druhu,

---

<sup>83</sup> Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-127660-97.

<sup>84</sup> KRÍŽ, J. *Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví*. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2010, s. 71–75.

<sup>85</sup> TÝČ, V. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. Praha : Linde, 1997, s. 141-142.

jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností; označení nezbytného k určení účelu výrobku nebo služby aj., pokud je toto užívání v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Dále je povinen strpět užívání shodného nebo podobného označení, ale jen tehdy, pokud práva k tomuto označení vznikla před podáním jeho přihlášky.<sup>86</sup> V případě nezapsaného označení platí, že pokud jeho držitel vstoupil na trh do dvou let před podáním přihlášky a jeho vstup byl natolik výrazný a razantní, že předmětné označení se pro něj stalo typickým, není výkon jeho práva v rozporu s dobrými mravy a vlastník později zapsané podobné OZ musí tento výkon strpět.<sup>87</sup> Výkon práv a povinností nesmí být v rozporu s dobrými mravy objektivně, proto nerozhoduje, zda si jednající svůj rozpor uvědomoval.<sup>88</sup> Obchodní zvyklosti ani dobré mravy nejsou zákonem definovány. Jedná se o ustálená pravidla chování typická pro danou společnost v daném čase a na daném území. Obchodní zvyklosti ObchZ rozděluje na ty, které vyplývají ze zákona a na ty ze smlouvy. Přitom obchodní zvyklosti ve smlouvě upravené mají přednost před dispozitivními normami ObchZ.<sup>89</sup>

Účel označení lze spatřovat především v možnostech, jak výrobek použít. Proto nelze za nekalosoutěžní chování považovat označování součástek určených pro konkrétní výrobek nebo službu. V praxi je někdy dokonce nezbytné užití OZ k označení účelu výrobku, a to bez souhlasu vlastníka.<sup>90</sup>

#### **5.4 Vyčerpání práv z ochranné známky**

Vyčerpáním neboli konzumpcí práva z OZ se rozumí omezení subjektivních práv vlastníka OZ. Jeho následkem je spotřebování konkrétního práva, např. uvedením výrobku na trh pod označením chráněným OZ. Vedle základního práva užití se spotřebovávají i další práva, např. nakládání s označeným výrobkem třetími osobami, které označený výrobek činí předmětem svého podnikání. K vyčerpání dochází u každé konkrétně určené věci, nikoliv druhově, a na konkrétním území. Následkem vyčerpání

---

<sup>86</sup> Rozsudek ESD ze dne 16. listopadu 2004, C-245/02, ve věci Anheuser-Bush.

<sup>87</sup> Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 49/2000.

<sup>88</sup> HORÁČEK, R. – ČADA, K. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 416.

<sup>89</sup> HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení : Zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně původu a zeměpisných označení : komentář*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 136.

<sup>90</sup> Rozsudek ESD ze dne 17. března 2005, C-228/03 ve věci The Gillette Company a další.

práv je, že vlastník OZ nemůže bránit třetím osobám v dalším užívání jeho OZ na výrobcích, které vlastník již uvedl na daný trh. Pokud tedy vlastník OZ uvede výrobek takto označený na trh v EU, není mu umožněno bránit dalšímu prodeji tohoto výrobku. Výjimkou z uvedeného je případ, kdy je vlastník oprávněn pozdějšímu prodeji bránit z důvodu, kdy se stav nebo povaha výrobků změnila nebo dokonce zhoršily. Jestliže je však OZ užívána klamavým způsobem, kdy vytváří nepravdivý dojem, že mezi vlastníkem a podnikatelem existuje zvláštní vztah, pak se o oprávněné užití třetí osobou po vyčerpání práv vlastníkem nejedná.<sup>91</sup>

V případě komunitárního vyčerpání práv z OZ není vlastníku umožněno čelit dovozu výrobku označeného OZ do členského státu EU, pokud byl stejně označený výrobek uveden na trh v jiném členském státu. Uvedení na trh byť jen jednoho členského státu vyčerpává právo pro celý společný trh. Není tak možné, aby vlastník OZ prostřednictvím zákazů obchodovatelnosti dělil společný trh EU.<sup>92</sup> Avšak judikatura ESD připouští rozdělení národních trhů v různých členských zemích a tím prolomení komunitárního vyčerpání práv z OZ.<sup>93</sup> Tématem vyčerpání práv z OZ a jeho vlivem na hospodářskou soutěž se podrobněji zabývám v podkapitole 6.4 této práce.

---

<sup>91</sup> Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 96/2007.

<sup>92</sup> HORÁČEK, R. – ČADA, K. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 416–417.

<sup>93</sup> Rozsudek ESD ze dne 17. října 1990, C 10/89 ve věci SA CNL-SUCAL NV v. Hag GF AG.



## **6. Využití institutu ochranných známek v hospodářské soutěži**

Samozřejmost využití institutu OZ v hospodářské soutěži vyplývá už ze samotného začlenění známkového práva v komplexu práv k duševnímu vlastnictví. Jak už bylo pojednáno v kapitole 1 této práce, spadá známkové právo mezi práva průmyslová. Základní charakteristikou průmyslových práv je především jejich průmyslová využitelnost. Právě tato vlastnost předurčuje OZ být předmětem vztahů vznikajících mezi soutěžiteli v rámci hospodářské soutěže.

### **6.1 Hospodářská soutěž**

Právní řád pojem hospodářské soutěže jasně nedefinuje, avšak ustanovení § 41 ObchZ říká, že hospodářská soutěž spočívá v rozvíjení soutěžní činnosti soutěžiteli za účelem dosažení hospodářského prospěchu. Základní princip hospodářské soutěže tak spočívá v tom, že více osob poptává nebo nabízí totožné a zároveň mezi sebou soutěží. Základními stavebními kameny hospodářské soutěže tak je totožnost předmětu soutěže, pluralita soutěžitelů a soutěž mezi nimi o předmět soutěže.<sup>94</sup>

Právo hospodářské soutěže neboli soutěžní právo spočívá v přímé regulaci hospodářské soutěže. V soutěžním právu však nedochází k prosazování principu *neminem laedere*, ačkoliv jde o jeden ze základních principů soukromého práva. Je tomu tak proto, že důsledné lpění na tomto principu by způsobilo úplný zákaz konkurence, a tím i zánik samotné soutěže. Cílem soutěžního práva tak není vymýcení konkurence, ale naopak podpora hospodářské soutěže, spočívající v její ochraně. Touto ochranou se rozumí podpora pozitivních funkcí hospodářské soutěže. Soutěžní právo tak především zabraňuje omezování hospodářské soutěže a zakazuje nekalosoutěžní praktiky.<sup>95</sup> Právo proti omezování hospodářské soutěže upravuje veřejnoprávní předpis, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen ZOHS). Naopak právo proti nekalé soutěži je upraveno v soukromoprávním ObchZ. Obě úpravy koexistují autonomně vedle sebe. Zatímco úprava veřejnoprávní

---

<sup>94</sup> ELIÁŠ, K. – BEJČEK, J. – HAJN, P. – JEŽEK, J. a kol. *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo*. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 284–285.

<sup>95</sup> Tamtéž.

sleduje zachování hospodářské soutěže jako takové, úprava soukromoprávní brání deformaci konkrétních soutěžních pravidel.

## 6.2 *Nekalá soutěž*

Základem problematiky nekalé soutěže je generální klauzule obsažená v § 44 odst. 1 ObchZ. Ten stanovuje, že: „*Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.*“ Tato abstraktní formulace umožňuje značně flexibilní výklad, což bylo zcela zjevně také záměrem zákonodárce. Je tomu tak proto, že je velmi obtížné, dokonce snad i nemožné, taxativně vymezit všechny možné skutkové podstaty nekalosoutěžního chování a pouze takto určená chování zakázat. A pokud by tomu tak snad bylo, je nepochybné, že by soutěžitelé vždy našli způsob, jak se přímo zakázaným praktikám vyhnout a současně svým konkurentům škodit. Právě z tohoto důvodu ObchZ pamatuje nejen na demonstrativní výčet skutkových podstat nekalé soutěže vyjmenovaných v § 44 odst. 2 ObchZ, ale také na generální klauzuli. Generální klauzule má v zásadě dvojí funkci. První z nich je podmínka, že i jednání obsažená ve skutkových podstatách § 45 an. ObchZ musí naplňovat současně znaky generální klauzule. Druhou funkcí je, že za nekalosoutěžní chování lze považovat jakékoliv jednání, které naplňuje znaky generální klauzule, a to nezávisle na tom, zda chování spadá pod některé ustanovení § 45 an. ObchZ nebo ne.<sup>96</sup> Generální klauzule tak zakotvuje základní znaky nekalé soutěže, které musí být vždy naplněny. V opačném případě nepůjde o nekalou soutěž. Aby tedy jednání mohlo být posuzováno jako nekalosoutěžní, musí jít o jednání v hospodářské soutěži nebo hospodářském styku. Posouzení situace, zda k jednání dochází skutečně v rámci hospodářské soutěže, závisí zcela na konkrétním případě. O nekalou soutěž se může jednat jak na základě jednání komisivního – neoprávněné používání chráněného označení na cizích výrobcích, tak na základě jednání omisivního – ponechání neoprávněného označení na výrobcích, ačkoliv bylo povinnému uloženo se tohoto označování zdržet. Dalším podstatným znakem nekalé soutěže je rozpor s dobrými mravy soutěže. Je nutné upozornit, že se nejedná

---

<sup>96</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1370/2005.

o rozpor s dobrými mravy obecně. Jak už bylo pojednáno výše, vztah soutěžitelů má charakter konkurenčního boje. Soutěžní právo tak musí dovolovat určité projevy chování, které by za jiných okolností jistě dovoleny nebyly.<sup>97</sup> Za dobré mravy soutěže se tak nepovažuje morálka hypotetická, ale morálka faktická. Třetím a posledním podstatným znakem nekalé soutěže je skutečnost, že dané jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Vzhledem k tomu, že se jedná o způsobilost přivodit újmu, tedy o možnost tohoto následku, jedná se o delikt ohrožovací. Proti nekalé soutěži je tak možné se bránit ještě před vznikem újmy. Zákonná úprava záměrně neužívá pojem škoda, neboť, jak zákonodárce správně předpokládal, nekalosoutěžním chováním lze přivodit újmu nejen majetkovou. Mezi nemajetkovou újmu lze příkladem zařadit poškození dobré pověsti, dobrého jména apod.<sup>98</sup>

Právo nekalé soutěže do jisté míry doplňuje ochranu práv k OZ stanovenou ZOZ. Společně oba instituty vytvářejí komplexní ochranu práv k OZ, neboť právě OZ mohou být lákavým cílem nekalosoutěžních praktik. V následujících podkapitolách se budu zabývat konkrétními skutkovými podstatami v závislosti na možném ohrožení práv k OZ.

### **6.2.1 Klamavá reklama**

Reklamou se rozumí forma hospodářské propagace, v jejímž rámci je užito rozmanitých prostředků za účelem hromadné nabídky zboží nebo služeb, a to z důvodu získání pozornosti a zájmu případného zákazníka.<sup>99</sup> V souvislosti s OZ lze reklamu chápat jako způsob, jak spotřebitele seznámit s výrobky nebo službami označenými určitou OZ. Reklama je způsobilá šířit mezi spotřebiteli povědomí o označení výrobků nebo služeb, které obsahuje. Spotřebitelé si tak mohou spojit konkrétní vlastnosti s určitým výrobkem a na základě toho pak mohou takto označené výrobky nebo služby na trhu preferovat. Právě kvalitní reklama je s to ve spotřebitelích zakotvit určité preference.

---

<sup>97</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské republiky sp. zn. 1 Obo 239/2006.

<sup>98</sup> ELIÁŠ, K. – BEJČEK, J. – HAJN, P. – JEŽEK, J. a kol. *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo*. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 309.

<sup>99</sup> Tamtéž, s. 312.

Jelikož bývá reklama velmi efektivním nástrojem v hospodářské soutěži, je častým cílem nekalosoutěžního chování. O klamavou reklamu jde, pokud dochází k „šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které jsou způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži nebo hospodářském styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků,“ jak je stanoveno v § 45 odst. 1 ObchZ. Šířením údajů se dle ObchZ rozumí sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem. Pravdivost nebo nepravdivost údajů však není rozhodující. I pravdivý údaj může být způsobilý vyvolat klamnou představu a naopak nepravdivý nikoliv.

V souvislosti s OZ je za klamavou reklamu považováno užití symbolů ® nebo TM („trade mark“) spolu s označením výrobků nebo služeb, ačkoliv toto označení nebylo registrováno. Užití těchto symbolů spolu s označením je totiž způsobilé ve spotřebitelích vyvolat klamný dojem.<sup>100</sup> Považuji však za nutné upozornit, že podobnou otázkou se zabýval ESD, v současné době Soudní dvůr Evropské unie (SDEU), a dospěl k opačnému závěru, a sice, že symbol ® má pouze doplňkovou funkci. Navíc spotřebitel má možnost za pomoci veřejně přístupného rejstříku registraci toho kterého označení zkontrolovat.<sup>101</sup> Za klamavou reklamu naopak nelze považovat označování kosmetických výrobků slovem „Clinique“. Kosmetické a medicínské konotace tohoto slova nejsou natolik dostatečné, aby byly pro spotřebitele zavádějící.<sup>102</sup>

Považuji za vhodné poukázat, že k omezení reklamy nedochází jen na soukromoprávním základě. Reklama je totiž značně limitována také předpisy veřejnoprávními. Jedná se o zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (zákon o reklamě); a zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění (ZOS).

---

<sup>100</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2032/2008.

<sup>101</sup> Rozsudek ESD ze dne 13. prosince 1990, C-238/89 ve věci Pall Corp. v. P.J. Dallhausen & Co.

<sup>102</sup> Rozsudek ESD ze dne 2. února 1994, C-315/92 ve věci Verband Sozialer Wettbewerb v. Clinique Laboratoires a Estée Lauder Cosmetics.

## 6.2.2 Klamavé označení zboží a služeb

Dalším způsobem, jak získat prospěch z klamání veřejnosti, je vedle klamavé reklamy také klamavé označení zboží či služeb. Takovéto označení, které je způsobilé vyvolat v běžném spotřebiteli mylný předpoklad, že zboží nebo služba pochází z určitého území, od určitého výrobce nebo že oplývají určitou vlastností, je považováno za nekalosoutěžní.

O klamavé označení zboží nebo služeb se jedná pokud „*označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost*“ jak stanovuje § 46 odst. 1 ObchZ. Není přitom rozhodné, jak je označení použito či zda k označení došlo přímo nebo nepřímo. Vzhledem k rozsáhlosti této skutkové podstaty ji dále rozdělím na tři základní složky pro lepší přehlednost.

### a) **Klamavé označení spočívající v původu z určitého státu, oblasti nebo místa**

Klamat o teritoriálním původu určitého zboží nebo služby je způsobilé jejich označování cizojazyčným textem, vlajkou nebo znakem určitého státu. Dále také užití znaku typického pro danou oblast může vést ke klamání spotřebitele. Klamavosti lze dosáhnout také označením slovním, ve kterém je přímo slovy uvedena určitá oblast, která ve skutečnosti původní oblastí není. Potřeba ochrany tohoto institutu je v zákoně zakotvena z důvodu, že s určitou oblastí bývá ve vnímání běžného spotřebitele spojena určitá kvalita nebo vlastnosti. Klamavost je však třeba posuzovat, jak je tomu i u klamavé reklamy, v závislosti na vnímání průměrného spotřebitele. Zkoumá se tak, zda by konkrétní označení bylo způsobilé v průměrném spotřebiteli vyvolat domněnku, že dané zboží nebo služby pocházejí z určité oblasti, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není.

Typicky klamavým označením zboží co do jeho teritoriálního původu je označení „karlovarská sůl“. Tento chemický výrobek nepocházel z Karlových Varů, ani jinak nebylo možné jej spojovat s karlovarskými vřídly.<sup>103</sup> Běžný spotřebitel se na základě tohoto označení mohl mylně domnívat, že zboží pochází z Karlových Varů. Tento konkrétní příklad jistě demonstruje správný postoj soudu, avšak podle mého

---

<sup>103</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. Rc 16954/1938.

názoru by rozhodovací praxe nemusela být přepjatě formální. Ačkoliv má určité zboží skutečně původ v určité oblasti a v jeho názvu tato oblast také figuruje, může časem dojít ke změně místa výroby. V tomto ohledu bych daný případ nepovažovala za nekalosoutěžní za předpokladu, že vlastnosti, kvalita a jakost by zůstaly u zboží zachovány. Cílem soutěžitele by tak nebylo tímto označením klamat spotřebitele, ale pouze zachovat kontinuitu užívání označení. Je však nezbytné rozlišovat, jak velkou roli místo původu ve vlastnostech či jakosti daného zboží hraje. Například označení „Vino Velké Pavlovice“ nelze užívat po změně sídla výroby, neboť právě vinařská oblast je pro vlastnosti vína klíčová. Naproti tomu například přesun výroby hermelínů označovaných „Sedlčanský hermelín“ by z podstaty výrobku nemusel mít na vlastnosti hermelínu žádný vliv.

#### **b) Klamavé označení spočívající v původu od určitého výrobce**

Označení výrobce je u některých výrobků či služeb stejně důležité jako označení místa původu. Spotřebitelé si tak s konkrétními výrobci mohou spojovat určité vlastnosti výrobků nebo služeb nebo předpokládají, že nějaká vlastnost výrobce zaručuje kvalitu. Vyvolání mylné domněnky, že zboží nebo služby pocházejí od určitého výrobce, může spočívat v zaměnitelnosti s jiným konkrétním soutěžitelem nebo nezávisle na něm. V prvním případě jde o vyvolání nebezpečí záměny, které je podrobněji rozebráno níže. Za nekalosoutěžní jednání by bylo možné považovat předplacení klíčových slov, která tvoří OZ konkurenčního soutěžitele a umístit na internet nabídku napodobenin jeho výrobků nebo služeb. Průměrný spotřebitel by byl pak pomocí vyhledávače na internetu klamán tím způsobem, že napodobenina výrobku pochází od originálního výrobce.<sup>104</sup> Dále je za klamavé označení výrobce považováno takové označení výrobce, které mu propůjčuje určité vlastnosti. Například označení výrobce vysokoškolským titulem nebo určitou národností. Uvedené lze demonstrovat v masérských službách, kdy si masér přisvojí vysokoškolský titul v oboru fyzioterapie nebo vietnamská masérka thajský původ.

#### **c) Klamavé označení spočívající ve zvláštních charakteristických znacích nebo zvláštní jakosti**

---

<sup>104</sup> Rozsudek ESD ze dne 23. března 2010, C-236/08-C238/08 ve věci Google v. Louis Vuitton.

Klamat spotřebitele ve zvláštních znacích nebo jakosti je možné na základě různých doplňkových označení, jako patentovaný, medicínální aj. Nově lze přímo ze zákona postihnout použití přívlastku exekutorský nebo od něj odvozené tvary slov způsobilé vyvolat záměnu jinou osobou než exekutorem.<sup>105</sup> Zároveň by za klamavé bylo považováno označování poznámkového vydání zákona jako komentář.<sup>106</sup>

Je však nutno upozornit opět na hledisko průměrného spotřebitele. Za klamavé nelze považovat označení jahodového džemu obsahujícího pektin slovem „naturreich“. Průměrný spotřebitel je schopen udělat si základní představu o složení výrobku dle složení uvedeného na etiketě. Spotřebitele tak nemůže klamat označení „čistě přírodní“, pokud je možné ze složení výrobku, uvedeného na etiketě, dovodit, že džem obsahuje želírovací prostředek pektin.<sup>107</sup>

### 6.2.3 Vyvolání nebezpečí záměny

Zákonná konstrukce zákazu vyvolání nebezpečí záměny působí na ochranu nejen spotřebitelů, ale i poškozeného soutěžitele. Vedle uvádění spotřebitelů v omyl působí totiž takové jednání proti konkrétnímu soutěžiteli, vůči kterému je nebezpečí záměny vyvoláno. Jak vyplývá z § 47 ObchZ za vyvolání nebezpečí záměny se považuje užití obchodní firmy, názvu či jména či jiného zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitелеm, užití podnikových značek a příznačných materiálů podniku a napodobení cizích výrobků, popř. jejich obalů.

V souvislosti s OZ je potřeba upozornit, že jakási prevenční ustanovení před vznikem OZ, která by byla způsobilá vyvolání nebezpečí záměny, obsahuje také ZOZ. Ustanovení § 8 odst. 2 ZOZ zakazuje bez souhlasu vlastníka OZ užívat v obchodním styku označení shodná s OZ pro shodné výrobky a služby, pro které je OZ zapsána; označení, u kterého existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; a označení, které je shodné nebo podobné OZ s dobrým jménem v České republice. Vůči této úpravě stanovené speciálním zákonem je úprava ObchZ doplňková. Pro naplnění

---

<sup>105</sup> § 4 zákona č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

<sup>106</sup> ELIÁŠ, K. – BEJČEK, J. – HAJN, P. – JEŽEK, J. a kol. *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo*. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 319.

<sup>107</sup> Rozsudek ESD ze dne 4. dubna 2000, C-465/98 ve věci Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln v. Adolf Darbo.

skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání postačuje existence možnosti záměny, nikoliv záměna samotná.

Za vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 písm. a) ObchZ se považuje užití firmy, názvu nebo zvláštního označení podniku. Na tomto úseku ochrany před nekalou soutěží dochází k značnému prolínání známkového práva s právem firemním. Není výjimkou, že obchodní firma bývá často registrována také jako OZ. Kolizním pak je stav, kdy soutěžitel s určitou obchodní firmou není přihlašovatelem, popř. vlastníkem OZ, která je s obchodní firmou zaměnitelná, nebo dokonce shodná. K problematice se vyjádřil také generální advokát Antonio Tizzano ve svém stanovisku ze dne 29. června 2004, C-245/02 ve věci *Anheuser Bush Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik*.<sup>108</sup> Podle něj se může obchodní firma ocitnout ve střetu s OZ a vlastník OZ může jeho užívání zakázat, pokud je obchodní firma užívána ve funkci vlastní OZ, tedy za účelem vytvoření spojení výrobku s podnikem. Současně musí být toto užívání způsobilé vyvolat zaměnitelnost v očích spotřebitelů. Podrobněji se otázkou srovnání obou institutů zabývám v podkapitole 6.5 této práce.

Další skutkovou podstatou vyvolání nebezpečí záměny je užití příznačných podnikových značek a materiálů podle § 47 písm. b) ObchZ. Příznačná jsou taková označení, díky nimž si zákazníci spojují například vzhled výrobku s určitým soutěžitelem. Příznačným se může stát i označení neregistrované. Je tomu například u hovorové verze OZ „BOHEMIA SEKT“, kterou je jednoslovné označení „BOHEMKA“. Uvedením šumivého vína pod tímto hovorovým názvem pro původní Bohemia Sekt na trh se soutěžitel dopustil nekalosoutěžního jednání.<sup>109</sup>

Ustanovení § 47 písm. c) ObchZ dále za vyvolání nebezpečí záměny považuje napodobení cizích výrobků, popř. jejich obalů. Soutěžitel totiž může na trh uvést výrobek s nezaměnitelným označením jako takovým, avšak za pomoci grafické úpravy obalů nebo reklamní kampaně jsou výrobky zaměnitelné. Evidentní podobnost ve vzhledu výrobku tak znamená vyvolání nebezpečí záměny. Za příklad může sloužit spor mezi označením cukrářského výrobku „MARLENKA“ a „MAŘENKA“.<sup>110</sup> Ačkoliv bylo ve věci rozhodnuto v trestním řízení, jehož přípustností se zabýval také Ústavní

---

<sup>108</sup> Stanovisko Generálního advokáta Antonia Tizzana [cit. 2013-02-27]. Dostupné z WWW: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CC0245:CS:HTML>>.

<sup>109</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4933/2009.

<sup>110</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1437/2011.



soud<sup>111</sup>, bylo by nepochybně možné spor vést u civilního soudu mj. v souvislosti s § 47 písm. c) ObchZ.

#### 6.2.4 Parazitování na pověsti

Pověst je nutno v obchodněprávním smyslu vnímat šířeji, než je tomu v smyslu občanskoprávním. Občanské právo zakotvuje pouze ochranu dobré pověsti. Naproti tomu v obchodním právu je nutno chránit pověst jakkoliv tržně využitelnou.<sup>112</sup> Jestliže soutěžitel užívá k označování svých výrobků nebo služeb OZ, je tato OZ jedním z nositelů pověsti tohoto soutěžitele.

Skutková podstata parazitování na pověsti je stanovena v § 48 ObchZ jako „využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl“. Vzhledem k zákonnému požadavku zavinění („využívání s cílem“) se jedná o tzv. parazitování s otevřeným hledím.<sup>113</sup> Ochranu OZ s dobrým jménem přikládá i ZOZ v § 7 odst. 1 písm. b) a také v § 8 odst. 2 písm. c).

Nejvíce se toto nekalosoutěžní jednání dotýká celosvětově proslulých OZ, zejména se jedná o OZ označující sportovní výrobky nebo elektroniku. Právě tato označení bývají obětí parazitujících napodobenin z Asie.

Z českého prostředí je vhodné uvést jako příklad kauzu označení cvičebního nářadí „BUN & THIGH MAX“.<sup>114</sup> V tomto případě žalobkyně po právu dosáhla zdržení se dovozu, inzerce, nabízení prodeje a distribuce cvičebního nářadí pod tímto označením. Soud dovodil, že žalobkyně přišla s výrobky s tímto označením na trh jako první. Žalovaná následně využila této aktivity žalobkyně ve svůj prospěch, když začala stejné označení používat pro shodné výrobky. Toto jednání mohlo žalované přinést prospěch, kterého by však bez soutěžní aktivity žalobkyně nedosáhla. Žalovaná se tak dopustila mj. parazitování na pověsti žalobkyně.

---

<sup>111</sup> Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 767/12.

<sup>112</sup> ELIÁŠ, K. – BEJČEK, J. – HAJN, P. – JEŽEK, J. a kol. *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo*. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 328.

<sup>113</sup> Více viz ELIÁŠ, K. – BEJČEK, J. – HAJN, P. – JEŽEK, J. a kol. *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo*. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 330.

<sup>114</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2962/2009.

### 6.2.5 Srovnávací reklama

Srovnávací reklamou je „*jakákoliv reklama, která výslovně nebo nepřímou identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem*“, jak udává § 50a odst. 1 ObchZ. Důležité je však upozornit, že srovnávací reklama jako taková zakázána není a není tedy nekalosoutěžním jednáním. V ustanovení § 50a odst. 2 ObchZ je stanoven taxativní výčet situací, kdy je srovnávací reklama přípustná. Jakékoliv vybočení z této dikce je považováno za nekalou soutěž.

Vůči OZ je nepřípustnost srovnávací reklamy vymezena v § 50a odst. 2 písm. d), e), g) a h). Srovnávací reklama nesmí vést k vyvolání nebezpečí záměny, zlehčování OZ nepravdivými údaji, vést k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s OZ a k nabízení napodobenin nebo reprodukcí zboží označeného OZ.

ESD se v otázce přípustnosti srovnávací reklamy vyjádřil tak, že vlastník OZ nemůže třetí osobě zakázat použití jeho OZ ve srovnávací reklamě, jestliže takové užívání nezpůsobí u spotřebitelů nebezpečí záměny.<sup>115</sup> Tímto rozhodnutím ESD dovedl přípustnost užití cizí OZ ve srovnávací reklamě za daných podmínek. V jiném rozhodnutí ESD konstatoval nepřípustnost srovnávací reklamy, pokud inzerent ve srovnávací reklamě zmiňuje, že inzerovaný výrobek představuje napodobeninu výrobku označeného OZ. Prospěch získaný z tohoto srovnání je získaný protiprávně, protože těží z dobré pověsti spojované s touto OZ.<sup>116</sup>

## 6.3 Úprava nekalé soutěže v rámci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ). Tím dojde k velmi zásadní rekodifikaci obchodního práva. Jak vyplývá z momentálně platného, ale dosud neúčinného NOZ, bude právo proti nekalé soutěži jeho součástí. Úprava nekalé soutěže systematicky spadá pod část čtvrtou – relativní majetková práva; hlavu třetí – závazky z deliktů; díl druhý – zneužití a omezení soutěže; oddíl druhý – nekalá soutěž, přičemž je obsažena v § 2976–2990. Zařazení nekalé

---

<sup>115</sup> Rozsudek ESD ze dne 12. června 2008, C-533/06, ve věci O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited v. Hutchinson UK Limited.

<sup>116</sup> Rozsudek ESD ze dne 18. června 2009, C-487-07 ve věci L'Oréal, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments, jednající pod obchodním jménem „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International.

soutěže do NOZ vychází ze skutečnosti, že nekalá soutěž není omezena výhradně na podnikatele. NOZ oproti předchozí úpravě spojuje spotřebitele a další zákazníky pod jednotný termín zákazníci, kteří jsou rovněž právem proti nekalé soutěži chráněni. Právě to je asi hlavní důvod zařazení nekalé soutěže do NOZ.<sup>117</sup>

K samotnému srovnání původní a nové úpravy je třeba poznamenat, že samotná důvodová zpráva k NOZ moc věcí neobjasňuje. Z jejího textu vyplývá, že jednotlivá ustanovení o skutkových podstatách nekalé soutěže přejímá NOZ ze staré úpravy, s výjimkou klamavé reklamy, srovnávací reklamy a novinky – dotěrného obtěžování. Odchýlení se od původního znění klamavé a srovnávací reklamy důvodová zpráva objasňuje harmonizací se směrnicí č. 2006/114/ES.<sup>118</sup> Generální klauzule nekalé soutěže zůstává v obdobném znění, až na drobné změny. A to, že hospodářská soutěž a hospodářský styk se minimalizují na pouhý hospodářský styk; a spotřebitelé a další zákazníci na pouhé zákazníky. Demonstrativní výčet skutkových podstat nekalé soutěže v § 44 odst. 2 ObchZ a v § 2976 odst. 2 NOZ zůstává také bez větších změn, až na dotěrné obtěžování, které je přidáno v nové úpravě. Jak bylo výše zmíněno, jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže zůstaly bez větších změn oproti původní úpravě ObchZ, až na výjimky klamavé a srovnávací reklamy. Klamavá reklama je především obohacena o údaje, ke kterým se zvláště přihlíží při jejím posuzování. Nově jsou také samostatně zakotvena společná ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení výrobků a služeb. Co se týče srovnávací reklamy, považuji za vhodnou zmínku, že srovnávací reklama je přípustná, hned ve výčtu § 2976 odst. 2 NOZ. V rámci dřívější úpravy bylo snadné tuto okolnost přehlédnout a mylně se tak domnívat, že jakákoliv srovnávací reklama je nekalou soutěží. Naopak za trochu nepřehledné považuji zařazení srovnávací reklamy ve výčtu skutkových podstat pod písmeno g), jak je jistě převzato z ObchZ. Reálně je totiž srovnávací reklama hned za klamavou reklamou a klamavým označením zboží nebo služeb, tedy logicky jí ve výčtu odpovídá písmeno c). Výčet situací, kdy není srovnávací reklama přípustná, je v NOZ omezen z původních osmi na

---

<sup>117</sup> DĚDIČ, J. – HÁSOVÁ, J. *Podnikatel a rektifikace obchodního práva*. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, s. 158.

<sup>118</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [cit. 2013-03-02]. Dostupné z WWW: <<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf0detail>>.

šest. Ostatní skutkové podstaty, až na jednu novou, byly téměř doslovně převzaty z původního ObchZ.

Podle mého názoru mohlo být při rekonstrukci v oblasti nekalé soutěže postupováno poněkud ostražitěji, především po formální stránce.

#### **6.4 Nedovolené narušování hospodářské soutěže**

Jak už bylo řečeno v podkapitole 6.1, vedle práva nekalé soutěže existuje zakotvení ochrany hospodářské soutěže jako takové. Cílem této úpravy je zabraňování omezování hospodářské soutěže a zachování její existence, na rozdíl od práva nekalé soutěže, které působí proti deformaci konkrétních soutěžních pravidel.

Pro účely této práce se budu dále zabývat ochranou hospodářské soutěže v kontextu EU, neboť právě v evropském měřítku lze nejlépe demonstrovat možné omezování hospodářské soutěže v souvislosti s institutem OZ. Soutěžní právo EU bojuje proti omezování hospodářské soutěže na společném trhu, proto se také vztahuje na jednání soutěžitelů ze třetích zemí, pokud má toto jejich jednání následky pro společný trh. Tento jev odborná literatura popisuje jako tzv. princip exteritoriality evropského soutěžního práva.<sup>119</sup> Věcný základ evropského soutěžního práva je tvořen postihem dohod narušujících hospodářskou soutěž, zneužití dominantního postavení a kontrolou koncentrace podniků. Podrobněji se budu zabývat prvními dvěma zakázanými omezeními. Na základě judikatury ESD lze totiž jistý vztah mezi známkovým právem a právem hospodářské soutěže dovést v souvislosti právě s těmito dvěma omezeními. Tato problematika úzce souvisí s vyčerpáním práv z OZ, o němž pojednávám v podkapitole 5.4 této práce. Zejména se jedná o princip „komunitárního“ vyčerpání práv a princip mezinárodního vyčerpání práv z OZ. K vyčerpání práv z OZ v „komunitárním“ smyslu dochází vlastníkovým uvedením výrobku nebo služby na trh kteréhokoli členského státu nebo s jeho souhlasem k tomuto uvedení. Vlastník OZ tak vyčerpává své právo čelit další obchodovatelnosti výrobků nebo služeb označených jeho OZ na tomto území. Naopak mezinárodní vyčerpání práv z OZ by znamenalo vyčerpání práv v okamžiku prvního uvedení na trh kdekoliv na světě. V rámci společného trhu je tedy úprava jasná, problematickou se však stává vůči třetím státům z důvodu

---

<sup>119</sup> ELIÁŠ, K. – BEJČEK, J. – HAJN, P. – JEŽEK, J. a kol. *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo*. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 438.

tzv. paralelních dovozů. Paralelním dovozem je import výrobků nebo služeb chráněných OZ bez souhlasu vlastníka OZ.<sup>120</sup> Na první pohled se úprava jeví naprosto neprolomitelnou. Vlastník OZ uvede výrobky nejdříve na trhu ve třetí zemi a následně se může bránit jejich neoprávněnému dovozu do EU s cílem dalšího prodeje, neboť jeho právo z OZ nebylo pro společný trh vyčerpáno. Z uvedeného a z rozhodnutí ESD ve věci Silhouette (podrobněji rozebráno dále) vyplývá, že mezinárodní vyčerpání práv z OZ je v rozporu se směrnicí č. 89/104/ES, a je tedy zakázáno. Ovšem samotný ESD v některých svých soudních rozhodnutích, která budou demonstrována dále, přispěl ke konstrukci jakési možnosti tento zákaz obejít. Tato možnost vznikla v souvislosti s evropským soutěžním právem, zejména s dohodami narušujícími hospodářskou soutěž a zneužitím dominantního postavení.

#### **6.4.1 Dohody narušující hospodářskou soutěž**

Problematiku dohod narušujících hospodářskou soutěž lze nejlépe demonstrovat na dvou srovnatelných rozhodnutích ESD. Jedná se o rozhodnutí Silhouette<sup>121</sup> a rozhodnutí Javico.<sup>122</sup> V obou případech šlo o prodej určitých výrobků distributorovi mimo území společného trhu, přičemž dohody mezi vlastníky a distributory obsahovaly doložky o zákazu prodeje mimo smluvně dohodnuté území. Zajímavé ovšem je, že v principiálně podobné případy ESD řešil rozdílně.

V případě Silhouette šlo o luxusní brýlové obroučky, jejichž prodej byl smluvně dohodnut na území Bulharska a zemí bývalého Sovětského svazu se zákazem zpětného dovozu a prodeje v EU. Jelikož se tyto výrobky určené pro jiný trh objevily na trhu EU, nastal soudní spor. Stěžejní otázkou sporu bylo, zda směrnice č. 89/104/ES připouští v rámci EU mezinárodní vyčerpání práv. Pokud by ESD připustil mezinárodní vyčerpání, pozbývalo by „komunitární“ vyčerpání smysl, neboť by vlastník uvedením na trh kdekoliv na světě vyčerpал své právo i pro území EU. Proto

---

<sup>120</sup> LIBERDA, A. Paralelní dovozy do EU a ochranné známky. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z WWW: <<http://www.pravoit.cz/article/paralelni-dovozy-do-eu-a-ochranne-znamky>>.

<sup>121</sup> Rozsudek ESD ze dne 16. července 1998, C-355/96 ve věci Silhouette International v. Hartlauer Handelsgesellschaft.

<sup>122</sup> Rozsudek ESD ze dne 28. dubna 1998, C-306/96 ve věci Javico International v. Yves Saint Laurent Parfums.

nepříliš překvapivě ESD konstatoval, že mezinárodní vyčerpání práv z OZ možné není.

Ovšem jak je zmíněno výše, prostřednictvím rozhodnutí Javico sám ESD vytvořil možnost, jak zákaz mezinárodního vyčerpání práv z OZ obejít. Ze skutkového děje případu šlo o to, že společnost Yves Saint Laurent Parfums (YSL) uzavřela smlouvy s německou společností Javico opravňující společnost Javico distribuovat značkové výrobky YSL na území Ruska, Ukrajiny a Slovinska. V těchto smlouvách byl mj. zakotven závazek distributora, že nebude dané výrobky prodávat mimo dohodnuté území. Přes tento závazek společnost Javico tyto výrobky na trhu EU prodávala. Na základě této skutečnosti YSL společnost Javico zažalovala. Závěr ESD byl ale oproti řešení případu Silhouette překvapivý. Podle ESD mohou mít tyto dohody obsahující zákaz prodeje mimo smluvní území charakter dohod omezujících společný trh. Je na jednotlivém vnitrostátním soudu, aby posoudil, zda taková konkrétní dohoda skutečně společný trh omezuje. Za předpokladu, že smlouva působí protisoutěžně na společném trhu, spadá toto konkrétní ujednání pod zákaz podle čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES), dnes pod čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Rozdílné řešení obou případů vyplývá ze skutečnosti, že pro každého byl použit jiný právní základ. Pro rozhodnutí Silhouette bylo základem známkové právo, pro rozhodnutí Javico jím bylo právo soutěžní. Uvedený rozpor mezi řešením jinak skutkově podobných případů jen dokazuje provázanost známkového a soutěžního práva. Nezbývá než podotknout, že by se při rozhodovací praxi nemělo postupovat izolovaně s odkazem pouze na jednu úpravu, ač se jasně střetává s úpravou jinou. ESD tak sám připustil možnost vyhnout se zákazu mezinárodního vyčerpání v aplikaci čl. 81 SES, resp. čl. 101 SFEU. Na druhou stranu však rozhodnutí Javico nelze chápat jako otevřenou bránu k tomuto obcházení. ESD zdůraznil, že k omezení hospodářské soutěže na základě výše zmíněných dohod dojde pouze v případě, když půjde o podstatné narušení obchodu mezi členskými státy. Navíc k dalšímu omezení této únikové cesty přispělo pozdější rozhodnutí Davidoff.<sup>123</sup> Vlastníkům OZ na základě judikatury ESD tak nezbývá, než žádná ujednání o zákazu zpětného dovozu výrobků do EU ve smlouvách nezmiňovat. Tím se vlastník OZ vyhne případnému prohlášení

---

<sup>123</sup> Rozsudek ESD ze dne 20. listopadu 2001, C-414/99 ve věci Davidoff v. Levi Strauss & Co.

smlouvy za dohodu narušující hospodářskou soutěž. Vlastníci OZ se tak mohou „pouze“ spolehnout na zákaz mezinárodního vyčerpání práv z OZ s odkazem na rozhodnutí Silhouette.<sup>124</sup>

#### **6.4.2 Zneužití dominantního postavení**

Dalším neméně důležitým možným prostředkem, jak dosáhnout účinků mezinárodního vyčerpání práv z OZ, je zákaz zneužití dominantního postavení upravený v čl. 82 SES, resp. čl. 102 SFEU. Reprezentativním rozhodnutím v této oblasti je rozhodnutí Micro Leader Business (MLB)<sup>125</sup> Ačkoliv se jedná o spor autorskoprávní, je nesporné, že jeho účinky mají vliv i na ostatní práva duševního vlastnictví. Skutkový děj případu probíhal tak, že se společnost Microsoft bránila proti dovozům výrobků určených pro kanadský trh na území Francie. Evropská komise tento zákaz společnosti Microsoft považovala za legitimní s odkazem na zákaz mezinárodního vyčerpání práv duševního vlastnictví. Evropská komise se však vůbec nezabývala skutečností, že cenové rozdíly výrobků určených pro Kanadu a Francii jsou velmi rozdílné. Rozdíl byl dokonce tak markantní, že náklad společnosti MLB za nákup výrobků v Kanadě a dovoz do Francie byl nižší než cena těch samých výrobků určených pro francouzské území. Soud první instance následně naznal, že nepřihlédnutí k této skutečnosti bylo nesprávným posouzením skutkového stavu. ESD se vyjádřil tak, že k vyčerpání práva na společném trhu sice nedošlo, avšak jednání společnosti Microsoft vykazuje jistou snahu uměle držet vysoké ceny svých výrobků v Evropě. Z uvedeného vyplývá, že autorské právo, potažmo jakékoliv jiné právo duševního vlastnictví, nemůže být vykonáváno způsobem porušujícím hospodářskou soutěž. Za určitých okolností tedy i výkon práva k OZ může být porušením zákazu zneužití dominantního postavení. Je třeba poznamenat, že stejně jako v předchozí kapitole, může být zákaz paralelních dovozů považován za zneužití dominantního postavení jen ve výjimečných případech.

---

<sup>124</sup> PIETAK, T. Vliv judikatury Soudního dvora z oblasti soutěžního práva na územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky. Část. I. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z WWW: <<http://www.epravo.cz/top/clanky/vliv-judikatury-soudniho-dvora-z-oblasti-soutezniho-prava-na-uzemni-vymezeni-vycerpani-prav-z-ochranné-znamky-cast-i-23273.html>>.

<sup>125</sup> Rozsudek ESD ze dne 16. prosince 1999, T-198/98 ve věci Micro Leader Business v. Evropská komise.

Tyto výjimečné případy ale rozhodnutí MLB neudává, snad jen jeden, a to umělé udržování vyšších cen na společném trhu.<sup>126</sup>

Výše uvedené příklady názorně demonstrují provázanost známkového práva s právem na ochranu hospodářské soutěže. Byť možná tato provázanost není tak hluboká a komplexní, jako je tomu s nekalou soutěží, je nepochybně povšimnutí hodná.

## **6.5 Kolize práv z ochranné známky, obchodní firmy a domény**

Obchodní firmu, OZ i doménové jméno je možno vyjádřit ve formě sledu znaků, zejména písmen a číslic. Je tedy možná reálná existence shodného nebo obdobného znění všech tří typů. V současné době tedy nenastává jen možnost kolize institutů OZ a obchodní firmy mezi sebou navzájem, ale také kolize s doménovým jménem.

Nejprve se budu zabývat konfliktem starším, a to mezi OZ a obchodní firmou. Rozdílem mezi těmito dvěma instituty je, že OZ se váže k určitým výrobkům nebo službám, zatímco obchodní firma k určité osobě. Hlavní cíl obchodní firmy je totiž individualizovat osobu, kterou označuje. Přesto jsou v očích spotřebitelů výrobky nebo služby spojovány jak s OZ, tak s obchodní firmou. Ideálním stavem je, pokud je vlastníkem OZ stejná osoba, která vystupuje pod shodně vyjádřenou obchodní firmou. Není tomu tak ale vždy, a v praxi tak často dochází ke konfliktu mezi OZ a obchodní firmou. Silnější ochranu pak zpravidla požívá to právo k označení, které bylo zaregistrováno dříve. Pokud je tedy v obchodní firmě užito shodné nebo podobné znění dříve registrované OZ, vyplývá pro vlastníka OZ ochrana z § 8 ZOZ. Je tomu tak proto, že podnikatel může podnikat pod danou obchodní firmou pouze za předpokladu, že výkon jeho práva nezasahuje do cizího silnějšího práva. Tímto silnějším právem je v daném případě právo k OZ. V opačném případě, kdy by silnějším bylo právo k obchodní firmě, by podnikateli podnikajícímu pod dotčenou obchodní firmou vyplývala ochrana na základě § 12 ObchZ. V obou případech by se oprávněný uživatel jak OZ, tak obchodní firmy mohl domáhat zdržení se neoprávněného užití, odstranění závadného stavu, vydání bezdůvodného obohacení, přiměřeného zadostiučinění, a pokud byla způsobena, tak i náhrady škody. Princip dřívějšího, tedy silnějšího práva

---

<sup>126</sup> PIETAK, T. Vliv judikatury Soudního dvora z oblasti soutěžního práva na územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky. Část. I. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z WWW: <<http://www.epravo.cz/top/clanky/vliv-judikatury-soudniho-dvora-z-oblasti-soutezniho-prava-na-uzemni-vymezeni-vycerpani-prav-z-ochranné-znamky-cast-ii-23404.html>>.



by však podle mého názoru neměl být zohledňován v případech tzv. spekulativní registrace jednoho z obou těchto institutů. Tedy registrace za účelem pozdějšího prodeje skutečnému uživateli za značně nadsazenou cenu. Takové jednání by jistě mohlo být považováno za nekalosoutěžní minimálně na úrovni naplnění generální klauzule nekalé soutěže. Ze střetu OZ a obchodní firmy by rovněž bylo možné dovodit jiné nekalosoutěžní praktiky, a to parazitování na pověsti nebo vyvolání nebezpečí záměny. Jak bylo uvedeno výše, nemusí se jednat o doslovnou totožnost obou označení, ale o zaměnitelnost, například změnou jednoho písmena. Nejvyšší soud deklaroval možnost záměny OZ a obchodní firmy Strategie s pozdější obchodní firmou Strategia.<sup>127</sup>

Ke konfliktu OZ a doménového jména je třeba zopakovat, že ochrana je OZ poskytována jen pro výrobky a služby a zároveň na území, pro které byla registrována. Naproti tomu doménové jméno funguje v celosvětovém měřítku globálního internetu. Z právního hlediska je možné doménové jméno považovat za jinou majetkovou hodnotu, problematika doménových jmen totiž není jinak zvláště právním řádem ČR upravena. Na rozdíl od registrace OZ, jež probíhá na základě zákona u ÚPV, registrace národní domény „.cz“ probíhá u sdružení CZ.NIC. Mezi podmínky vytvoření doménového jména patří skutečnost, že doména vyhovuje normám RFC (Request For Comments) a že je unikátní. Unikátnost je možné si ověřit v registru WHOIS na stránkách CZ.NIC. Zájemce o doménu registrací přistupuje na Pravidla registrace doménových jmen sdružení CZ.NIC (Pravidla).<sup>128</sup> V čl. 13.1 Pravidel je upravena odpovědnost za škodu, v níž držitel domény pouze bere na vědomí, že doménové jméno může zasahovat mj. do práva třetích osob k ochranným známkám. Sdružení CZ.NIC tak neprozkoumává žádost o registraci v souvislosti s možnou kolizí s jinými právy. Postup registrace doménového jména je tak značně méně formální, než je tomu u zákonné registrace OZ. To činí doménové jméno snadněji využitelné k porušování práv k OZ než naopak. Je však třeba zdůraznit, že samotná registrovaná OZ nezakládá vlastníkovo právo požadovat zákaz užívání domény ve stejném znění. Toto právo je vlastníkovu OZ přiznáno až na základě § 8 ZOZ. Takže ne zdaleka všechna doménová jména shodná nebo podobná s OZ mohou právo k OZ narušovat. Ve prospěch vlastníka OZ by ale mělo svědčit, pokud by doménové jméno působilo na trhu nekalosoutěžně, především

---

<sup>127</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 1 Odon 5/97.

<sup>128</sup> Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz [cit. 2013-03-04]. Dostupné z WWW: <[http://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla\\_registrace\\_CZ\\_DSDng\\_20121201.pdf](http://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_registrace_CZ_DSDng_20121201.pdf)>.

naplněním generální klauzule samostatně nebo v souvislosti s vyvoláním nebezpečí záměny, případně parazitováním na pověsti.<sup>129</sup> Případně také za předpokladu, že pod doménovým jménem budou v nabídce výrobky nebo služby chráněné OZ.<sup>130</sup> Rovněž registrace doménového jména za účelem bránění v užívání jinému – tzv. cybersquatting, pod něž spadá také registrace spekulativního charakteru – tzv. grabbing, by naplnily znaky generální klauzule nekalé soutěže.<sup>131</sup> Vlastník OZ byl v těchto případech oprávněn požadovat zdržení se porušení nebo ohrožení jeho práva v případě nároku podle ZOZ, popř. zdržení se nekalosoutěžního jednání podle ObchZ a pro oba případy společně odstranění závadného stavu, vydání bezdůvodného obohacení, přiměřeného zadostiučinění, a vznikla-li, tak i náhrady škody. Pro úplnost ještě uvedu, že pokud by doménové jméno bylo zaregistrováno v dobré víře před registrací OZ, tedy nešlo by o registraci spekulativní, vlastník OZ by neměl právo požadovat zdržení se užívání tohoto doménového jména. Ve smyslu § 10 odst. 2 ZOZ je totiž vlastník OZ povinen strpět užívání shodného nebo podobného označení, jestliže toto právo vzniklo před podáním přihlášky OZ a zároveň je užívání takového označení v souladu s právním řádem ČR. Za určitých okolností by dokonce držitel domény byl oprávněn bránit registraci OZ prostřednictvím námitkového řízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že instituty jako OZ a obchodní firma jsou s doménovými jmény úzce spjaty. Přihlašovatel by tak při registraci kteréhokoliv typu označení měl přihlížet i k možnosti vzniku konfliktu s jinými právy na označení a předejít tak případnému sporu.

---

<sup>129</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 447/2006.

<sup>130</sup> JANDA, L. Konflikt domény s ochrannou známkou nebo obchodní firmou [cit. 2013-03-04]. Dostupné z WWW: <<http://www.pravoit.cz/article/konflikt-domeny-s-ochrannou-znamkou-nebo-obchodni-firmou>>.

<sup>131</sup> Wipo National Seminar on the Protection of Trademarks and Geographical Indication. WIPO. Bejrút : 17.–19. března 2003, str. 20. [cit. 2013-03-04]. Dostupné z WWW: <[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=4803](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=4803)>.

## **7. Další ochrana práv k ochranné známce**

Vedle soukromoprávní ochrany poskytované ZOZ a současně také ObchZ, jak je pojednáno v předchozích kapitolách, jsou práva k OZ chráněna také předpisy veřejného práva. Ve veřejnoprávní rovině se jedná o ochranu poskytovanou správním a trestním právem.

### ***7.1 Úprava správního práva***

Správní právo se OZ dotýká prostřednictvím ZOS a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (ZOP).

Ve smyslu ZOS se jedná především o ochranu slabšího subjektu právního vztahu. Osobně nepředpokládám obecnou tendenci běžného spotřebitele bránit se vůči obchodníkovi prostřednictvím soukromoprávní žaloby z titulu nekalé soutěže. Právní řád tuto možnost sice připouští, jak vyplývá z generální klauzule nekalé soutěže, ale právě z důvodu jasné nerovnosti mezi obchodníkem a spotřebitelem, je právo spotřebitele ošetřeno také veřejnoprávními předpisy. V souvislosti s OZ je spotřebitel chráněn v obecné rovině proti tzv. nekalým obchodním praktikám podle § 4 ZOS, za které jsou považovány zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky. Za klamavé obchodní praktiky ve vztahu k OZ se považuje nabízení, prodej nebo skladování výrobků či služeb, které porušuje některé právo k duševnímu vlastnictví. Dále také neoprávněné užívání označení chráněného zvláštním právním předpisem v obchodním styku dle § 5 odst. 2 ZOS.

Aktuálně lze na příklad klamání spotřebitele poukázat v souvislosti s nedeklarovaným obsahem koňského masa v masových kuličkách určených pro nábytkářskou společnost IKEA. Ačkoliv nejde o klamání spotřebitele čistě podle § 5 odst. 2 ZOS, v očích veřejnosti je kauza jednoznačně spojena s OZ IKEA, ačkoliv hlavní aktivitou společnosti je nábytkářství. To jen jasně demonstruje úzkou provázanost mezi různými výrobky nebo službami, které na trhu fungují pod stejnou OZ.

Dalším předpisem správního práva, který se dotýká známkové problematiky, je ZOP. Tento zákon v § 33 vymezuje přestupky na úseku porušování průmyslových práv. Jak je stanoveno, přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně vykonává práva

vyplývající ze zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, která mu nebyla vyhrazena. Za tento přestupek je možné uložit pokutu až do výše 15 000 Kč dle § 33 odst. 2 ZOP.

## ***7.2 Úprava trestního práva***

V režimu trestního práva je možné dopustit se trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením ve smyslu § 268 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZ). Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené takovou OZ, kterou vlastní jiná osoba, nebo používá označení s touto OZ zaměnitelné. Stejně tak se trestného činu podle § 268 odst. 1 TZ dopustí ten, kdo pro tento účel takto označené výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří či přechovává. Trest je stanoven jako odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty. Trest může být přísnější v souvislosti s kvalifikovanou skutkovou podstatou trestného činu podle § 268 odst. 3 a 4 TZ. Za příklad může sloužit kauza *Marlenka v. Mařenka*<sup>132</sup> zmíněná již v podkapitole 6.2.3 této práce.

---

<sup>132</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1437/2011.

## Závěr

O aktuálnosti institutu ochranných známek vzhledem k jeho stále dynamickému rozvoji není sporu. Navíc téma ochranných známek není pouze akademickou záležitostí, neboť se s ním dennodenně setkává i laická veřejnost ve formě soutěžitelů v rámci hospodářské soutěže, spotřebitelů či dalších zákazníků. Právě o promítnutí institutu ochranných známek do vztahů vznikajících v hospodářské soutěži jsem se pokusila v této diplomové práci krátce pojednat. Především jsem se zaměřila na projevy ochranných známek mezi samotnými soutěžiteli, a to jak v rámci nekalé soutěže, tak i v rámci ochrany před nedovoleným omezováním hospodářské soutěže. Současně jsem se závěru práce dotkla i možností ochrany spotřebitelů vůči klamavým obchodním praktikám. Na závěr se pokusím shrnout nejpodstatnější poznatky vyplývající jak z problematiky institutu ochranných známek jako takového, tak s jeho provázaností s hospodářskou soutěží.

Ještě před pristoupením k hlavnímu tématu práce jsem považovala za nutné vymezit institut ochranných známek jako takový. Tato část práce je spíše popisná. Podle mého názoru je úprava ochranných známek poměrně zdařilá, a to především díky harmonizační novelizaci. Vzhledem k tomu, že řada podniků působí na nadnárodní úrovni, považuji sblížování úprav ochranných známek za pozitivní a nevyhnutelný trend. Přesto mám k stávajícímu režimu ochranných známek několik výtek. Především si myslím, že je potřeba reagovat na nové možnosti vyjádření ochranných známek. V současné době je přístup k netradičním vyjádřením poměrně konzervativní, ačkoliv jakýsi pokrok byl již zaznamenán v oblasti zvukových ochranných známek. Judikatura se bohužel netýká všech typů zvuku, takže ani tato otázka nebyla dosud projednána vyčerpávajícím způsobem. Za další problematický bod považuji registrační proces ochranné známky Společenství. Tímto bodem mám na mysli jisté oslabení ochranné známky Společenství ve vztahu ke starším národním známkám. V rámci registračního řízení je totiž řešerše národních ochranných známek pouze fakultativní, takže riziko prohlášení známky za neplatnou v rámci námitkového řízení je poměrně velké. Určitým řešením by jistě byla harmonizace alespoň základních principů národních známkových rejstříků členských států.

Vedle obecné problematiky institutu ochranných známek jsem se ve stěžejní kapitole této práce zabývala jejich využitím v hospodářské soutěži. Tato část práce

oproti předchozí teoretičtější části měla za úkol demonstrovat prolínání známkoprávní a soutěžní zákonné úpravy. V rámci nekalé soutěže jsem se zabývala jednotlivými skutkovými podstatami, které se podle mého názoru ochranných známek přímo dotýkají. Na vzájemnou provázanost jsem se pokusila poukázat prostřednictvím judikatury. Ve stejné kapitole shrnuji změny, které nastanou v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že úprava nekalé soutěže v novém zákoníku je téměř opsaná z původního zákona, nedošlo k podstatným změnám. Ačkoliv je úprava stále dostačující, mohl zákonodárce rekonstrukci v této oblasti využít mnohem lépe a úpravu tak více přizpůsobit novodobým poměrům. Dále se v kapitole věnuji problematice nedovoleného omezování hospodářské soutěže. Především v souvislosti se zákazem mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky. Ačkoliv je tento zákaz naprosto logický a jeho prolomení by znamenalo popření samotného principu vyčerpání práv z ochranné známky, z judikatury vyplývá nejistá úniková cesta z tohoto zákazu. Je tomu tak právě kvůli námitce jednání omezujícího hospodářskou soutěž, především prostřednictvím zakázaných dohod nebo zneužitím dominantního postavení. V závěru stěžejní kapitoly se rovněž zabývám možnostmi konfliktu ochranné známky s obchodní firmou a především s doménovým jménem. Právě doménové jméno a jeho střet s ochrannou známkou je zřejmě nejaktuálnější problematikou. Obtíže v této oblasti způsobuje především absence zákonné úpravy registrace doménových jmen. Avšak zakotvení této úpravy by jistě bylo nesnadné, ne-li nemožné. Hlavní otázkou v těchto sporech ovšem zůstává teritoriální souběh. Doménové jméno totiž působí v celosvětovém měřítku, což ovšem daná ochranná známka zdaleka nemusí, neboť její teritorium bývá často územně omezeno. V případných sporech je k tomuto nezbytné přihlížet, protože za určitých teritoriálních okolností naprosto shodné slovní vyjádření ochranné známky s doménovým jménem nemusí vůbec být v konfliktu.

V poslední kapitole práce se zabývám veřejnoprávní ochranou práv z ochranné známky a ochranou spotřebitele. Ačkoliv je spotřebitel chráněn z titulu nekalé soutěže soukromým právem, je třeba si uvědomit jeho nerovné postavení vůči podnikateli. Z důvodu tohoto jeho postavení je spotřebitel chráněn i předpisy práva veřejného.

Celkově úpravu ochranných známek a ochranu práv z nich vyplývajících považuji za dostačující současným poměrům. Velmi důležitým krokem byla jistě harmonizační novelizace. Z tohoto důvodu není úprava zastaralá a poměrně dobře

reflektuje technické novinky v oblasti ochranných známek. Je však třeba počítat s tím, že tento vývoj půjde stále dopředu a bude potřeba jej v právním řádu zohledňovat.

## Seznam použitých zkratek

<b>CTM</b>	Ochranná známka Společenství (Community Trade Mark)
<b>ESD</b>	Evropský soudní dvůr
<b>EU</b>	Evropská unie
<b>MLB</b>	Micro Leader Business
<b>NOZ</b>	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
<b>ObchZ</b>	zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
<b>OHIM</b>	Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (The Office of Harmonization for the Internal Market)
<b>OZ</b>	Ochranná známka
<b>Pravidla</b>	Pravidla registrace doménových jmen sdružení CZ.NIC
<b>PUÚ</b>	Pařížská unijní úmluva
<b>SDEU</b>	Soudní dvůr Evropské unie
<b>SES</b>	Smlouva o založení Evropského společenství
<b>SFEU</b>	Smlouva o fungování Evropské unie
<b>TRIPS</b>	Dohoda o duševních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
<b>TZ</b>	zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění
<b>ÚPV</b>	Úřad průmyslového vlastnictví
<b>WIPO</b>	Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization)
<b>WTO</b>	Světová obchodní organizace (World Trade Organization)
<b>ZOHS</b>	zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění
<b>ZOP</b>	zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
<b>ZOS</b>	zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
<b>ZOZ</b>	zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách



## Seznam použité literatury a pramenů

### Literatura

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

DĚDIČ, J.. – HÁSOVÁ, J. *Podnikatel a rektifikace obchodního práva*. 1. vydání. Praha : Vysoká škola aplikovaného práva, 2009.

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

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

HÁK, J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012.

HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení : Zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení : komentář*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004.

HORÁČEK, R. – ČADA, K. – HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2011.

JAKL, L. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Repetitorium*. Praha : Metropolitní univerzita Praha o. s. p., 2011.

KUČERNÁKOVÁ, P. *Ochranné známky*. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1995.

KŘÍŽ, J. *Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví*. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2010.

LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vydání. Praha : Orac, 1997.

ONDREJKOVÁ, D. *Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže*. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011.

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

MUNKOVÁ, J. *Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž*. 1. vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000.

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

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

Úřad průmyslového vlastnictví. *Ochranná známka Společenství*. Praha. 2006.

## **Články**

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

POSPÍŠIL, M. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. *Obchodněprávní revue*. 10. 4. 2011, roč. 5, č. 4.

MUNKOVÁ, J. K některým otázkám rozhodování nekalosoutěžních sporů. *Soudní rozhledy*. 22. 7. 1998, roč. 4, č. 7.

## **Internetové zdroje**

[www.eurlex.europa.eu](http://www.eurlex.europa.eu)

[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)

[www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)

[www.pravoit.cz](http://www.pravoit.cz)

[www.upv.cz](http://www.upv.cz)

[www.nssoud.cz](http://www.nssoud.cz)

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)

[www.psp.cz](http://www.psp.cz)

[www.nic.cz](http://www.nic.cz)

## **Použité právní předpisy**

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

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

zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění

zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění

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

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

zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění

zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění

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

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

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

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

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

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

Známková směrnice č. 2008/95/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2009 o ochranné známce Společenství

Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhl. č. 64/1975 Sb.)

Niceská dohoda (vyhl. min. zahr. č. 118/1979 Sb.)

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)

Madridská dohoda (vyhl. min. zahr. č. 64/1963 Sb.)

Madridský protokol (sdělení min. zahr. č. 248/1996 Sb.)

Ženevská smlouva o známkovém právu ze dne 27. října 1994

Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

## **Judikatura**

### ***Zahraniční judikatura***

Rozhodnutí OHIM ze dne 18. prosince 1998, R 122/1998-3 ve věci „SVĚTLE ZELENÁ“

Rozhodnutí ESD ze dne 27. listopadu 2003, C- 283/01 ve věci Shiel Mark BV v. Joost Kist

Rozsudek ESD ze dne 13. prosince 1990, C-238/89 ve věci Pall Corp. v P. J. Dallhausen & Co. 1990

Rozsudek ESD ze dne 15. ledna 2009, C- 495/07 Silberquelle v. Maselli-Strickmode

Rozsudek ESD ze dne 16. listopadu 2004, C- 245/02 ve věci Anheuser-Bush

Rozsudek ESD ze dne 17. března 2005, C-228/03 ve věci The Gillette Company a další

Rozsudek ESD ze dne 17. října 1990, C 10/89 ve věci SA CNL-SUCAL NV v. Hag GF AG

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské republiky sp. zn. 1 Obo 239/2006

Rozsudek ESD ze dne 2. února 1994, C-315/92 ve věci Verband Sozialer Wettbewerb v. Clinique Laboratoires a Estée Lauder Cosmetics

Rozsudek ESD ze dne 23. března 2010, C-236/08-C238/08 ve věci Google v. Louis Vuitton

Rozsudek ESD ze dne 4. dubna 2000, C-465/98 ve věci Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln v. Adolf Darbo

Stanovisko Generálního advokáta Antonia Tizzano ze dne 29. června 2004, C- 245/02 ve věci Anheuser- Bush Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik

Rozsudek ESD ze dne 12. června 2008, C-533/06 ve věci O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited v. Hutchinson UK Limited

Rozsudek ESD ze dne 18. června 2009, C-487-07 ve věci L'Oréal, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments, jednající pod obchodním jménem „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International

Rozsudek ESD ze dne 16. července 1998, C-355/96 ve věci Silhouette International v. Hartlauer Handelsgesellschaft

Rozsudek ESD ze dne 28. dubna 1998, C-306/96 ve věci Javico International v. Yves Saint Laurent Parfums

Rozsudek ESD ze dne 20. listopadu 2001, C-414/99 ve věci Davidoff v. Levi Strauss & Co

Rozsudek ESD ze dne 16. prosince 1999 T-198/98 ve věci Micro Leader Business v. Evropská komise

### ***Národní judikatura***

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 As 42/2008

Rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 5 Ca 351/2006

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

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

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O- 125316

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O- 125156-97

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O- 171663

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 11/2007

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 597/2000

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 33/2008

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cm 100/2008

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 A 15/2001

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 A 93/98

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 69/96

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 A 18/2002

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-61574-91

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-127660-97

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 49/2000

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 96/2007

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1370/2005

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2032/2008

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. Rc 16954/1938

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4933/2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1437/2011

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 767/12

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2962/2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 1 Odon 5/97

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 447/2006

## **Název práce v anglickém jazyce**

Trade marks and business competition



## Abstrakt

Cílem této diplomové práce je pojednání o institutu ochranných známek a následně o možnostech jeho využití v rámci hospodářské soutěže. Institut ochranných známek je v hospodářském styku hojně využíván, proto velmi často dochází k prolínání obou jinak na sobě nezávislých právních institutů.

Diplomová práce je rozdělena do 7 kapitol. První kapitola se věnuje zařazení známkového práva do komplexu práv k duševnímu vlastnictví.

V následující kapitole je vymezen pojem ochranných známek a prameny právní úpravy standardně rozdělené do trojstupňové soustavy na mezinárodní, evropské a národní. Dále kapitola pojednává o rozdělení ochranných známek a o vymezení jejich funkcí. Závěr kapitoly je věnován důvodům pro odmítnutí právní ochrany, jež jsou rozděleny na absolutní a relativní.

Třetí kapitola se zabývá vnikem práva k ochranné známce. K tomuto vzniku dochází zásadně na základě registračního principu s výjimkou všeobecně známé ochranné známky, která požívá ochrany navzdory skutečnosti, že nebyla řádně zaregistrována. Kapitola je rozdělena na tři části, jež se postupně zabývají registračním postupem na úrovni národní, evropské a mezinárodní. Naproti tomu čtvrtá kapitola pojednává o možnostech zániku práva k ochranné známce.

Princip vlastnictví ochranné známky, jako i práva a povinnosti s ním spojené, je popsán v kapitole páté. Zejména je v ní vymezen pojem licenční smlouvy. Vedle samotných práv vyplývajících z vlastnictví ochranné známky se kapitola zabývá jejich omezením a vyčerpáním.

Stěžejní šestá kapitola, jež je jádrem této práce, reflektuje praktické využití ochranných známek v hospodářské soutěži. Hlavní význam ochranných známek spatřuje autorka v nekalé soutěži, ale současně upozorňuje na jistý vliv ochranných známek i v právu proti omezování hospodářské soutěže jako takové. V části kapitoly je také krátce porovnána stávající úprava nekalé soutěže s úpravou po rekodifikaci soukromého práva. Konec kapitoly je věnován kolizním situacím ochranné známky s obchodní firmou nebo doménovým jménem.

Poslední kapitola jen doplňuje úpravu soukromoprávní o příslušnou ochranu ochranných známek poskytovanou veřejnoprávními předpisy.

## **Abstract**

The aim of this thesis is to examine trademarks and the possibilities of their application and use in the context of business competition. Trademarks are used widely in business and form part of an important and independent branch of the law.

The thesis is divided into seven chapters. The first deals with the inclusion of trademark law into the broader area of intellectual property law.

The following chapter describes the concepts of trademarks and legal sources. The law of trademarks is divided into a three level jurisdictional system - international, European and domestic law. The chapter also discusses the division of trademarks and describes their function. The conclusion of the chapter is devoted to the reasons for the refusal of registration of trademarks – namely absolute and relative.

The third chapter focuses on the ways how trademark law is established. The establishment of trademarks is fundamentally based on the principle of registration. The exception is well known trademarks, which enjoy legal protection despite not being registered. The chapter is divided into three parts dealing with the registration procedure at the domestic, European and international level. In contrast, the fourth chapter contains circumstances under which trademarks lapse and are no longer in effect.

The principle of ownership of trademarks is highlighted in the fifth chapter as well as the rights and obligations associated with ownership. In particular, licence agreements are defined. The chapter also discusses limitations and the lapsing of trademarks rights.

The pivotal sixth chapter, which is the core of thesis, reflects the practical use of trademarks in the context of business competition. The author identifies the importance of trademarks as protection against unfair competition. Also highlighted are acts which seeks to evade restraints on competition. This chapter further compares the systems of unfair competition after amendments to private law. The end of the chapter is devoted to conflict of trademark law with trade and domain names.

The last chapter discusses trademark protection provided by current, applicable public law.

## **Klíčová slova**

ochranná známka, hospodářská soutěž, nekalá soutěž

## **Keywords**

trade mark, business competition, unfair competition