

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Rigorózní práce
Dobré jméno v právu známkovém

Mgr. Zdeněk Pelc
Květen, 2006

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem tuto rigorózní práci zpracoval samostatně a že jsem vyznačil prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpal, způsobem ve vědecké práci obvyklým.

V Kladně dne 1.1.2006

Edmúz Polc

paní Doc. Miroslavě Bartoškové

Poděkování patří zejména panu doktorovi Pítrovi, paní docentce Bartoškové a panu profesorovi Křížovi. Bez jejich pomoci by tato práce byla obsahově jiná, vznikla-li by vůbec jaká. Snad její zrod známkoprávní teorie přežije...

Obsah:

	str.
1. Úvod	1
2. Ochranná známka, dobré jméno a pojem nehmotných statků	3
3. Právní povaha známkového práva prizmatem právního dualismu	6
4. Otázka chápání ochranné známky jako věci v právním smyslu	10
4.1 Otázka ochranné známky jako předmětu vlastnictví	14
4.1.1 lus possidendi a ochranná známka	15
4.1.2 lus utendi a ochranná známka	17
4.1.3 lus fruendi a ochranná známka	21
4.1.4 lus disponendi a ochranná známka	21
4.1.5 Otázka spoluvlastnictví k ochranné známce	24
4.1.6 Otázka nabytí vlastnického práva k ochranné známce	26
4.1.7 Otázka zániku vlastnického práva k ochranné známce	32
4.1.7.1 Zánik vlastnického práva k ochranné známce rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví	32
4.1.7.2 Zánik vlastnického práva k ochranné známce vzdáním se práv k ní a uplynutím doby její platnosti	35
4.1.7.3 Zánik vlastnického práva k ochranné známce ve vztahu k zneužití vlastnického práva k známce	36
4.2 Právo k ochranné známce jako věci cizí	37
4.3 Závěr k problematice práva k ochranné známce jako práva k věci	39
5. Ochranná známka s dobrým jménem	42
5.1 Ochrana dobrého jména v právním řádu ČR	42
5.2 Rozšířená ochrana známky s dobrým jménem	43
5.3 Předpoklady uplatnění rozšířené ochrany známky	44
5.4 Rozšířená ochrana známky a komunitární právo	46
6. Jednotlivé předpoklady uplatnění rozšířené ochrany	48
6.1 Dobré jméno známky jako předpoklad uplatnění rozšířené ochrany	48
6.1.1 Teritoriální hledisko při posuzování existence dobrého jména	49
6.1.2 Temporální hledisko při posuzování existence dobrého jména	52
6.1.3 Hledisko relevantní veřejnosti při posuzování existence dobrého jména	53
6.1.3.1 Relevantní veřejnost v judikatuře ESD	54
6.1.3.2 Relevantní veřejnost v judikatuře BGH	55
6.1.3.3 Relevantní veřejnost v rozhodovací praxi Úřadu průmyslového vlastnictví	56
6.1.3.4 Závěr k problematice relevantní veřejnosti	57
6.1.4 Kvantitativní hledisko při posuzování existence dobrého jména	58
6.1.4.1 Stupeň známosti podle ESD	59
6.1.4.2 Zohlednění relevantních okolností	60
6.1.4.3 Kvantitativní hledisko v rozhodovací praxi Úřadu průmyslového vlastnictví	61
6.1.5 Kvalitativní hledisko při posuzování existence dobrého jména	64
6.1.6 Otázka nezbytnosti kvantitativního a kvalitativního hlediska při posuzování existence dobrého jména známky	66
6.1.7 Dokazování existence dobrého jména	68
6.2 Identita a podobnost označení jako předpoklad uplatnění	

	rozšířené ochrany	70
6.2.1	Identita	70
6.2.2	Podobnost	71
6.3	Hrozba újmy či nepoctivého prospěchu jako předpoklad uplatnění rozšířené ochrany	73
6.3.1	Myšlenkové spojení jako předpoklad újmy či nepoctivého těžení	75
6.3.2	Formy újmy či nepoctivého těžení	77
6.3.2.1	Nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti známky	77
6.3.2.2	Újma na rozlišovací způsobilosti známky	81
6.3.2.3	Nepoctivé těžení z dobrého jména známky	84
6.3.2.4	Újma na dobrém jménu známky	86
6.3.2.5	Zvláštní případ: všeobecně známá známka	88
7.	Závěr (Conclusion)	91

Použité zkratky a čísla právních předpisů

AbGb – zákon č. 946/1811 ř.z., všeobecný občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

BGH – Spolkový soudní dvůr (Soudní dvůr Spolkové republiky Německo)

Dohoda TRIPS - Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví vyhlášená pod č. 191/1995 Sb.

ESD – Evropský soudní dvůr

Listina – usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, jak vyplývá ze změny ústavního pořádku provedené ústavním zákonem č. 162/1998 Sb.

Madridská dohoda - Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek vyhlášená pod č. 65/1975 Sb.

Nařízení o ochranné známce Společenství - Nařízení Rady ES č. 40/94 o ochranné známce Společenství

ObčZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ObchZ – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OHIM – Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu

Pařížská Úmluva - Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví vyhlášená pod č. 64/1975 Sb.

Protipirátský zákon - zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních při dovozu, vývozu a zpětném vývozu zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice - Směrnice Rady ES č. 89/104 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách

Tiskový zákon – zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Trestní zákon – zákon č. 140/1964 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

ÚPV – Úřad průmyslového vlastnictví

Ústava – ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o cenných papírech – zákon č. 519/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně průmyslových vzorů – zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání – zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

Zákon o veřejných dražbách - zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o vynálezech - zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

ZOZ – zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

20

1. Úvod

Dne 1.4.2004 byl nabytím účinnosti platného zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v souvislosti s transpozicí Směrnice Rady ES č. 89/104, ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách, do českého známkového práva zaveden pojem ochranné známky s dobrým jménem. Účelem zavedení tohoto nového institutu, jehož účinky však nejsou zcela nepodobné účinkům, jež byly dříve spjaty se známkou všeobecně známou, je rozšířit ochranu vlastníka takové známky i vůči takovým kolizním označením, která nejsou užívána pro podobné výrobky a služby. Zákonodárce však již blížeji nestanovil, za jakých podmínek lze na známku pohlížet jako na známku s dobrým jménem.

Hlavním cílem této práce je proto především určit kritéria, jejichž naplnění je rozhodné pro konstatování existence dobrého jména známky, a provést bližší právní rozbor zákonem stanovených předpokladů, jejichž existence je nutnou podmínkou pro uplatnění rozšířené ochrany známky s dobrým jménem. Protože však metodologicky korektní je postupovat ve výkladu ke zvláštnímu od obecného, zaměřím se v prvních kapitolách na otázky pojmu ochranné známky a pojmu dobrého jména, na vymezení místa ochranné známky v systému práv k nehmotným statkům, na popsání povahy známkového práva, a zvýšenou pozornost věnuji otázce, zda-li lze na ochrannou známku pohlížet jako na věc v právním smyslu, zejména pak problematice způsobilosti ochranné známky být předmětem vlastnického práva.

Zvolené téma práce je problematické v tom ohledu, že vzhledem k relativní novosti zavedení institutu dobrého jména do práva známkového je relevantní národní literatura a judikatura, ať už správní či především soudní, dosti nepočetná. Závěry touto prací činěné jsou proto často podepřeny názory a závěry literatury a judikatury zahraniční. Vzhledem k podobným historicky daným právním kořenům, kontinentální právní tradici, podobnosti systematické, podobnosti právních institutů a v neposlední řadě vzhledem k bohatosti literatury a judikatury věnované této oblasti, rozhodl jsem se nakonec čerpat ze zdrojů právní vědy a soudní praxe německé. Vzhledem k tomu, že předpoklady, jejichž existence je podmínkou pro uplatnění rozšířené ochrany národní známky s dobrým jménem, jsou takřka identické s předpoklady pro uplatnění rozšířené ochrany známky Společenství dle Nařízení Rady ES č. 40/94, o ochranné

známce Společenství, je dále hojně využívána i rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu. V neposlední řadě se výklad opírá o rozhodnutí Evropského soudního dvora, což je však především vzhledem k nepřímému účinku práva ES nezbytné.

2. Ochranná známka, dobré jméno a pojem nehmotných statků

Práva k nehmotným statkům tvoří specifickou právní oblast, která zastřešuje různé speciální právní úpravy, které regulují režim určitých právem chráněných předmětů, jež mají některé společné charakteristické znaky. Jde o účelově pojaté seskupení právních norem¹ upravujících existenci takových kvalifikovaných předmětů, pro jejichž zvláštní úpravu se vytvořily společensko-ekonomické podmínky, na nichž se zakládají právně politické důvody takových úprav,² a společenské vztahy z této existence vyplývající. Celá oblast práv k nehmotným statkům tvoří bez ohledu na skutečnost, že do ní zasahuje více právních odvětví, jednotný nedílný celek, pro který platí celá soustava zvláštních zásad vyplývajících ze specifické povahy nehmotných statků jako předmětů právních vztahů, i z jednotného systému mezinárodních úprav, přičemž je však nutné mít na zřeteli teritoriální charakter těchto práv.³

Základním společným znakem uvedených předmětů těchto práv je jejich imateriálnost. Nehmotné statky jsou vytvářeny konkrétním duševním obsahem, jehož objektivní výraz je způsobilý být předmětem společenských vztahů, aniž by bylo třeba jeho ztělesnění v hmotné podobě.⁴ Jejich způsobilost být předmětem společenských, tedy i právních vztahů, plyne ze skutečnosti, že jsou sice výtvorem lidského ducha, ale ve svém výsledku jsou natolik odděleny od svého tvůrce, že mohou existovat samostatně.⁵ Následkem nezávislosti na hmotném substrátu mohou být vnímány a užívány nezávisle na věci, jejímž prostřednictvím jsou navenek

¹ Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, 1. vydání, Brno: MU 1994, s. 27;

² Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům. 1. vydání, Praha: Codex 1994, s. 11;

³ Knap, K., Opltová, M.: Průmyslově právní ochrana výsledků tvůrčí činnosti a jejich využití v socialistickém hospodářství. 1. vydání, Praha: Institut ČSKVŘ 1973, s. 19;

⁴ Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům. 1. vydání, Praha: Codex 1994, s. 11;

⁵ Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck 2001, s. 15;

hmotně vyjádřeny,⁶ a proto mohou být bez újmy na podstatě a funkci teoreticky užívány neomezeným počtem subjektů, kdykoli a kdekoli.⁷

Ochranná známka jako předmět splňující výše uvedená kritéria je jedním z právem chráněných nehmotných statků. Jde o kvalifikovanou značku, jejíž způsobilost být právem chráněným nehmotným statkem byla zásadně přezkoumána orgánem veřejné moci, na základě jehož rozhodnutí vznikla (v tom smyslu je toto rozhodnutí jednak právotvornou skutečností, na jejímž základě právo vzniklo, a jednak určitou deklarací, neboť osvědčuje způsobilost značky být chráněným předmětem známkového práva). Jde o nehmotný předmět, jež je objektivně vyjádřený svým grafickým znázorněním a jehož základním účelem je odlišit jím označované zboží od výrobků či služeb pocházejících od jiných subjektů.

V rámci systematického třídění práv k nehmotným statkům⁸ patří právo k ochranné známce do podskupiny práv na označení, neboť nejde o všeobecné osobnostní právo ve smyslu ObčZ, nejde o nehmotný statek v oblasti kultury a jeho předmět není výsledkem tvůrčí činnosti. Od jiných práv na označení se liší formálně zejména tím, že jeho veřejnoprávní ochrana je vázána na registraci v rejstříku vedeném příslušným správním orgánem, svou volnou převoditelností a svou absolutní povahou.

Práva na označení spolu s právy k výsledkům tvůrčí činnosti postrádajícím individuální povahu tvoří v rámci práv k nehmotným statkům podskupinu práv průmyslových. Společným znakem předmětů průmyslových práv bývá to, že bývají formálně přiznaná rozhodnutím příslušného orgánu, jsou právy výlučnými a absolutními, jež působí proti všem (erga omnes). Jejich „průmyslovost“ je třeba chápat jako ekonomicko-hospodářskou využitelnost v tom smyslu, že tvoří určité ideální majetkové hodnoty.⁹ Práva k těmto předmětům bývají typicky majetkové

⁶ Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V.: Autorský zákon a předpisy související – komentář, 2. vydání, Praha: Linde 2005, s. 25;

⁷ tzv. „potenciální ubiquita“ – znak nehmotných statků popsany švýcarským právním teoretikem A. Trollerem.

⁸ srov. blíže Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům. 1. vydání, Praha: Codex 1994, s. 22;

⁹ srov. Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, 1. vydání, Brno: MU 1994, s. 22;

povahy (ryze osobnostní práva spjatá s některými statky, kupř. právo původce vynálezu být uveden na patentové listině, jistě není v pravém smyslu slova právem průmyslovým, leč taková práva bývají doplněna právy majetkovými, typicky např. právem majitele patentu udělit licenci). Pouze s majetkovými právy vyplývajícími z práv průmyslových lze nakládat, tj. předpokladem pro dispozici s průmyslovým právem je, že jde o právo, které je převoditelné, ocenitelné v penězích a exekvovatelné.¹⁰ Právo k ochranné známce je právem výlučným, bez souhlasu vlastníka ochranné známky nemohou jiné subjekty ochrannou známku v mezích její funkce¹¹ užívat. Ochrana známky spočívá na registračním principu.

Oproti tomu dobré jméno nehmotným statkem samo o sobě být nemůže, protože netvoří samostatný nehmotný imateriální předmět. Jde o určitou skutečnost, vlastnost, o určitou imateriální hodnotu, která však je vždy vázaná na určitý subjekt či objekt. V tomto smyslu je třeba chápat pojem dobrého jména spíše jako adjektivum, které se vztahuje ke svému nositeli. Od tohoto nositele je tato nehmotná hodnota neoddělitelná, není např. samostatně převoditelná či jinak zpeněžitelná. Z uvedených důvodů neexistuje ani zvláštní předpis, který by ochranu dobrého jména upravoval. Spolu se svým nositelem však za nehmotný statek v širším smyslu považováno být může, a to i když tento nositel sám není nehmotným předmětem. Tak je některými autory¹² mezi práva k nehmotným statkům přiřazováno dobré jméno (goodwill, dobrá pověst, renomé) podnikatele či jeho podniku nebo jeho výrobků a služeb. Občanským právem je dále chráněna dobrá pověst jak fyzické, tak právnické osoby. Předmětem zájmu této práce je pak dobré jméno ochranné známky, která jako nehmotný statek je rovněž způsobilá být nositelem této imateriální hodnoty.

¹⁰ Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2002, s. 512;

¹¹ srov. blíže Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům. 1. vydání, Praha: Codex 1994, s. 28;

¹² srov. Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2002, s. 570; k opačnému názoru pak srov. Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům. 1. vydání, Praha: Codex 1994, s. 187;

3. Právní povaha známkového práva prizmatem právního dualismu

Dělení práva na velké subsystemy práva veřejného a práva soukromého patří v teorii i ve všech právních oborech kontinentálního práva k základním.¹³ Podle toho, v jaké podobě je toto dělení akceptováno či nikoli, jsou vymezovány různé právní obory a posuzovány jejich vzájemné vztahy, určovány metody a formy působení práva.¹⁴ Historické kořeny má tento dualismus v právu římském, kde se rozlišovalo *ius publicum* a *ius privatum*. Jejich definici podal římský právník Ulpianus tím, že je rozlišil podle toho, zda se dotýkají ochrany zájmů jednotlivce nebo směřují k římskému státu a jeho činnosti.¹⁵ Od té doby vznikla celá řada teorií, jež se dělení na právo soukromé a veřejné snaží postihnout, žádná však není přijímána jednoznačně.

Teorie zájmová vychází z Ulpianova učení a vyjadřuje myšlenku, že normy nebo právní vztahy lze dělit podle povahy zájmu. Jde-li o obecné zájmy či blaho, budou se řídit právem veřejným, jde-li o zájmy soukromé, pak soukromým. Teorie mocenská lišila právo podle toho, jsou-li účastníci vztahů v subordinačním (jeden z nich vystupuje jako *potentior persona*) nebo rovném vztahu.¹⁶ Teorie organická pak kritériem klade na to, zda se alespoň jeden subjekt ocitá v určitém právním poměru z důvodu svého členství v určité veřejné korporaci či nikoli.¹⁷ Konečně teorie zvláštního práva stanoví, že právo soukromé je právem obecným, neboť upravuje práva a povinnosti všech právních subjektů, včetně nositelů veřejné moci. Právo

¹³ srov. Knapp, V.: *Teorie práva*. 1. vydání, Praha: C. H. Beck 1995, s. 68;

¹⁴ Hendrych, D. a kol.: *Správní právo. Obecná část*. 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2001, s. 15;

¹⁵ „Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat; privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet.“ – blíže srov. Urfus, V.: *Historické základy novodobého práva soukromého*. 1. vydání, Praha: C. H. Beck 1994, s. 1;

¹⁶ tuto teorii za nejužitečnější považuje např. V. Knapp (srov. srov. Knapp, V.: *Teorie práva*. 1. vydání, Praha: C. H. Beck 1995, s. 68) a přihlásil se k ní i Ústavní soud – srov. nálezy ÚS 34/1994 Sb. Blíže k ní srov. Hoetzel, J.: *Československé správní právo*. 1. vydání, Praha: Melantrich 1934, s. 24;

¹⁷ k preferenci této metody srov. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: *Občanské právo hmotné. Svazek I.*, 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 40; E. Svoboda popisuje toto pojetí takto: „jako by zřízení veřejného práva odkudsi shora, z vyšších a nejvyšších zájmů kolektivních pronikalo dolů až k jednotlivci, který nakonec pocítí jejich světlou či stinnou stránku – jako by zřízení soukromého práva naopak, vycházejíce od bezprostředních zájmů člověka, špela svými důsledky k vyšším a širším zájmům společenského organismu.“ (Svoboda, E.: *Ideové základy občanského práva*. 1. vydání, Praha: Vesmír 1936, s. 41.)

veřejné je naproti tomu právem zvláštním, které je přiznáno pouze nositelům veřejné moci při výkonu jejich vrchnostenské pravomoci.¹⁸

Základem práva veřejného je ústavní právo, základem práva soukromého právo občanské. Vedle nich existují další právní odvětví, z nichž některá patří do subsystému práva veřejného, některá do systému práva soukromého a některá jsou hybridního charakteru.¹⁹ V zákonné úpravě totiž zvlášť v posledním období mj. pod vlivem komunitárního práva dochází k častějšímu a užšímu prolínání, kombinaci i vzájemnému intenzivnějšímu ovlivňování prvků soukromoprávních a veřejnoprávních.²⁰

Ptáme-li se po povaze známkového práva, je třeba nejprve říct, co se jím rozumí. Známkovým právem v objektivním smyslu je třeba rozumět soubor zvláštních právních norem, které upravují podmínky veřejnoprávní ochrany práv k ochranné známce jako nehmotného statku, jakož i vztahy mezi subjekty vyplývající z uplatnění těchto práv v rámci jejich funkce. Známkovým právem v subjektivním smyslu je třeba rozumět objektivním právem daná konkrétní oprávnění, jež přísluší oprávněnému subjektu a jež vyplývají z práv k ochranné známce.

Výhradně se předmětu známkového práva týká zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a jeho prováděcí vyhláška č. 97/2004 Sb. Úpravy vztahů k ochranné známce se týká i řada dalších právních předpisů (kupř. obchodní zákoník, protipirátský zákon či trestní zákon), mezinárodních smluv, jež jsou ve smyslu ustanovení § 10 Ústavy součástí právního řádu (zejména Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, či Dohoda TRIPS) a předpisů komunitárního známkového práva (Směrnice Rady ES č. 89/104 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách a Nařízení Rady ES č. 40/94 o ochranné známce Společenství).

¹⁸ srov. Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2001, s. 15; Autor členění na základě této teorie považuje za nejbližší chápání veřejné správy v demokratickém právním státě.

¹⁹ Knapp, V.: Teorie práva. 1. vydání, Praha: C. H. Beck 1995, s. 69;

²⁰ Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 43;

Esenciální těžiště známkového práva však spočívá v zákoně o ochranných známkách (dále ZOZ). Tento zákon je předpisem zřetelně hybridního charakteru, neboť jednotlivé v něm zakotvené normy odpovídají zčásti veřejnoprávní metodě regulace, zčásti metodě soukromoprávní. Nelze však přehlédnout, že většina v něm obsažených ustanovení má veřejnoprávní povahu. Tak zákon zejména stanoví, jaká označení jsou způsobilá tvořit ochrannou známku a být jako ochranné známky zapsány do rejstříku, stanoví náležitosti přihlášky ochranné známky, upravuje průběh řízení o přihlášce, jež může vyústit v zápis ochranné známky do rejstříku, upravuje podmínky existence ochranné známky i způsoby jejího zániku a obsahuje zvláštní úpravu správního řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, které mj. pro toto řízení stanoví subsidiární platnost typicky veřejnoprávního předpisu, správního řádu. Uvedená ustanovení obsahují normy výhradně kogentního charakteru, jež jsou typické pro veřejnoprávní regulaci,²¹ a upravují-li vztahy mezi subjekty, pak jedním z nich je Úřad průmyslového vlastnictví jako nositel veřejné moci vykonávající svou vrchnostenskou pravomoc. Posuzovali-li bychom povahu předpisu podle četnosti norem té či oné povahy, pak musíme nutně dojít k závěru, že ZOZ je předpisem práva veřejného, nikoli soukromého.²²

Na základě četnosti norem určité povahy snad lze učinit závěr o charakteru právního předpisu. Vztáhnout však takový závěr na celé právní odvětví, i kdyby výhradně takovým předpisem upravené, mohlo by podle mého vést v případě hybridních právních odvětví k nesprávnému úsudku. Na právní odvětví nelze pohlížet pouze z objektivního hlediska, neboť je definováno i svou subjektivní stránkou a na jeho povahu musí mít vliv i charakter jeho předmětu.

Známkové právo v subjektivním slova je souborem určitých oprávnění vyplývajících z práv k ochranné známce. Práva k ochranné známce jsou právy absolutními a výlučnými, tj. nikdo další nesmí jejich výkon rušit nebo je využívat bez svolení oprávněného subjektu. Je evidentní, že vztahy, ve kterých se taková práva realizují, jsou vztahy rovné, v nichž se uplatňuje zásada autonomie vůle jejich

²¹ Pelikánová, I. a kol.: Obchodní právo. 1. díl, 2. vydání, Praha: CODEX Bohemia 1998, s. 17;

²² Obdobně V. Pítra v případě zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Srov. Pítra, V. a kol.: Ochrana průmyslového vlastnictví I. Komentář. 1. vydání, Praha: SEVT a Frances 1992, s. 9;

účastníků, nikoli vztahy vertikální. Tato oprávnění se tedy uplatňují ve sféře soukromého práva.²³

Dále je třeba mít na zřeteli majetkovou povahu práv k ochranné známce. Ustanovení § 1 odst. 2 ObčZ občanskoprávní vztahy vymezuje mj. jako majetkové vztahy fyzických a právnických osob a majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem. Je-li právo k ochranné známce právem majetkové povahy, právní vztahy jí se týkající musí být tedy majetkovými vztahy ve smyslu uvedeného ustanovení. Z toho jednak plyne, že takové vztahy jsou vztahy občanskoprávními, tedy vztahy soukromého práva, a dále, že ochranná známka může být předmětem takových vztahů. Takový závěr ostatně potvrzuje i ustanovení § 118 ObčZ, podle kterého jsou předmětem občanskoprávních vztahů věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Teorii je široce přijímáno, že do takového vymezení předmětu občanskoprávních vztahů spadají nejen práva k ochranným známkám, nýbrž veškerá průmyslová práva, tedy i ta, která nejsou výhradně majetkové povahy.²⁴

Na základě výše uvedených skutečností proto lze dospět k závěru, že ačkoli se v právu známkovém prolínají soukromoprávní a veřejnoprávní prvky, jeho základ spočívá v právu soukromém, a že známkové právo patří do systému práva občanského.²⁵

²³ J. Munková však hovoří i o veřejnoprávních nárocích z ochranné známky, mezi něž především řadí nárok subjektu vůči státnímu orgánu, aby nepřiznal jinému právo, které by zasahovalo do jeho výlučných práv. (srov. Munková, J.: Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž. 1. vydání, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví 1996, s. 7.) Zde je však podle mého názoru třeba lišit mezi pojmem oprávnění, chápaným jako subjektivní právo umožňující a chránící způsob možného chování subjektu, a mezi pojmem nárok, chápaným jako právo domoci se s úspěchem svého subjektivního oprávnění. Dále je třeba uvést, že podle stávající judikatury nemají rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci ochranných známek povahu rozhodnutí, jimiž by se upravovaly soukromoprávní vztahy mezi rovnými subjekty, nýbrž jde o vztah, v němž jednou stranou je Úřad průmyslového vlastnictví jako nositel veřejné moci při výkonu své vrchnostenské pravomoci, který rozhoduje o podmínkách existence daného práva. K tomu srov. blíže Biskupová, E.: Průmyslové vlastnictví a soudní rozhodování. Průmyslové vlastnictví 2005/9-10, s. 144, a rozhodnutí zvláštního senátu NSS č.j. 93/2003, č.j. 65/2004, č.j. 395/2004, č.j. 396/2004 a č.j. 478/2005.

²⁴ srov. kupř. Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, 1. vydání, Brno: MU 1994, s. 22;

²⁵ srov. kupř. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 55; Zde autoři do systému občanského práva řadí veškerá práva k nehmotným statkům, což však zejména vzhledem k neostře hranici mezi právem občanským a obchodním může někdy budít pochybnosti, zejména u práva k firmě.

4. Otázka chápání ochranné známky jako věci v právním smyslu

Na základě ustanovení § 118 odst. 1 ObčZ není v současné době v teorii sporu o tom, že práva k nehmotným statkům, mohou být předmětem občanskoprávních vztahů. Toto ustanovení předměty těchto vztahů vymezuje jako věci a povahou k tomu způsobilá práva nebo jiné majetkové hodnoty, a dále pak též byty a nebytové prostory. Vzniká však otázka, zda-li lze nehmotné statky, v našem případě konkrétně ochranné známky, považovat za věc či může-li v jejich případě jít o práva a jiné majetkové hodnoty. Její zodpovězení je totiž významné pro případné přiznání způsobilosti takového předmětu být předmětem práva vlastnického jako nejdůležitějšího a základního věcného práva a dalších práv k věci cizí.

Již z terminologických a systematických důvodů je zřejmé, že věcná práva (*iura in rem*) jsou souhrnem subjektivních občanských práv, jejichž předmětem je věc, tedy nikoli právo či jiná majetková hodnota. Pojem věci v právním smyslu však legálně definován není. V teorii do nedávné doby drtivě převládal názor, který jako nezbytný definiční znak věci zdůrazňoval její hmotnou povahu, a věc v právním smyslu pak vymezoval jako ovladatelný hmotný předmět či ovladatelnou přírodní sílu sloužící potřebám lidí.²⁶ Takové pojetí tedy vylučuje možnost, že by určitý nehmotný statek z důvodu absentující hmotné podstaty mohl být považován za věc a byl tak způsobilý být předmětem vlastnického práva jako nejvyšší právní mocí nad věcí.

Naznačený problém není záležitostí pouze moderní doby, či dokonce posledních let. Již v římském právu byla tradičně přijímána hmotná podstata věci jako její hlavní znak,²⁷ ačkoli např. Gaius charakterizoval věci jako předměty ve vlastnictví jednotlivců, z nichž některé jsou tělesné (*res corporales*) a některé netělesné (*res incorporales*), přičemž *res incorporales* chápal jako věci, jichž se nelze dotknout a jejichž podstatou je nehmotné právo, např. *ususfructus* či

²⁶ Jehlička, O., Švestka, J. a kol.: *Občanský zákoník. Komentář*, 4. vydání, Praha: C.H. Beck 1997, s. 202;

²⁷ srov. Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: *Římské právo*, 2. vydání, Praha: C.H. Beck 1995, s. 83;

pozůstalost.²⁸ Nepopíralo se však, že i každé právo musí mít v poslední instanci objekt hmotný.²⁹

Na našem území pak od roku 1811 na základě ustanoveních ABGB platilo, že věc je všechno užitečné a odlišné od člověka, přičemž věci se mj. dělily na hmotné a nehmotné, mezi něž se řadila práva. Do této koncepce patřilo i pojetí vlastnictví duševního, průmyslového a živnostenského, jako vlastnictví nehmotných věcí v tehdejší právním smyslu.³⁰ Toto pojetí bylo opuštěno až přijetím občanského zákoníku z roku 1951. Ani současný občanský zákoník věci nehmotné nezná.

Koncepce, podle níž mohou být předmětem vlastnického práva jako nejvyšší právní mocí nad věcí pouze věci hmotné, zatímco ostatní majetkové hodnoty³¹ tvoří zvláštní kategorii „majetku“, do kterého spadají mj. práva k nehmotným statkům, je pozvolna teorií i legislativní praxí opouštěna. To platí v první řadě pro ta práva k nehmotným statkům, jež nemají výhradně osobnostní charakter, tedy práva průmyslová.³² Tento posun od striktně chápaných věcných práv jako práv k věci hmotné spočívá na následujících argumentech.

První z nich spočívá na v roce 2000 novelizovaném znění ustanovení § 5 ObchZ, který upravuje pojem podniku. Podle tohoto ustanovení se podnikem

²⁸ srov. Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách, 1. vydání, Praha: UK 1981, s. 78;

²⁹ Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo, 2. vydání, Praha: C.H. Beck 1995, s. 83; ke Gaiově pojetí uvedl např. L Heyrovský: „Věc v právním smyslu jest prostorově omezený kus zevního světa, který může býti samostatným předmětem práv, nikoliv však jejich subjektem. ... Věcí v právnickém smyslu může býti pouze předmět hmotný, tělesný. Právníci římské rozeznávají ovšem *res corporales* a *res incorporales*. Ale tím nemají býti označeny různé druhy věcí v právnickém smyslu, nýbrž různá povaha částí majetkových. Neboť *res incorporales* jsou práva majetková, vyjmouc právo vlastnické. Místo toho pak bývají uváděny mezi částmi majetkovými předměty jeho, věci, jako *res corporales*.“ Srov. k tomu Heyrovský, L: Dějiny a systém soukromého práva římského, 1. vydání, Praha: J. Otto 1921, s. 169;

³⁰ Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, 1. vydání, Brno: MU 1994, s. 12;

³¹ ostatně není v takovém případě terminologicky jasné, zda předmětem občanskoprávních vztahů jsou práva k nehmotným statkům jako majetková práva či zda tímto předmětem mohou být sami nehmotné statky jako jiné majetkové hodnoty. K tomu K. Čermák jr. uvádí, že takovým předmětem mohou zřejmě být i nehmotné statky sami jako „jiné majetkové hodnoty“ (např. nezveřejněné autorské dílo), avšak typickým předmětem právních vztahů a zejména dispozic bývají právě práva k těmto statkům – srov. Čermák, K. jr.: Držba a průmyslová práva. Bulletin advokacie 1999/10, s. 16;

³² srov. Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V.: Autorský zákon a předpisy související – komentář, 2. vydání, Praha: Linde 2005, s. 26, kde se uvádí: „Zejména právo autorské a práva výkonných umělců však sestávají nejen z práv majetkových, ale zejména osobnostních – tato osobnostní povaha brání, aby i teoreticky byla řazena mezi práva věcná, jsou-li chápána ve smyslu věci hmotné.“

rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty patřící podnikateli a sloužící provozování podniku.³³ Dále je stanoveno, že podnik je věc hromadná a na jeho poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu, čímž není dotčena působnost zvláštních právních předpisů. Z uvedeného lze dovodit, že je-li podnik prohlášen za věc,³⁴ dochází de facto k průlomu do dosavadního civilistického pojetí věci v občanském zákoníku jako hmotného předmětu nebo ovladatelné přírodní síly sloužící uspokojování potřeb, neboť podnik není ani jen hmotným předmětem, ani ovladatelnou přírodní silou.³⁵ Ba co víc, jde o věc, jejíž součástí jsou i nehmotné složky, tedy práva a jiné majetkové hodnoty, např. tedy práva k vynálezům, k ochranným známkám, know-how či goodwill.³⁶ I ony budou tedy jednou ze složek tvořících soubor, na jehož právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Podnik tedy tvoří zcela nový druh věci v právním smyslu, uvedené ustanovení v podstatě nepřímou novelizovalo ustanovení § 118 ObčZ,³⁷ a skutečnost, že je podnik věcí, nutně implikuje závěr, že i k podniku může existovat vlastnické právo.

Dalším posunem v chápání věci v právním smyslu jako výhradně hmotných předmětů je roku 2000 novelizované znění zákona o cenných papírech. Ustanovení § 1 odst. 2 tohoto zákona totiž říká, že se na cenné papíry vztahují ustanovení o věcech movitých, musí mít jako takové vlastníka, přičemž není rozhodné, zda jde o listinný cenný papír, či zaknihovaný, který je pouze evidován, aniž by byl objektivně vyjádřen v hmotné podobě. To znamená, že i dematerializovaný cenný papír, v jehož

³³ K. Eliáš mluví o atrakční stránce podniku, neboť ten k sobě „přitahuje“ patenty, známky, tržně ocenitelnou pověst a jiné nehmotné statky, které se stávají jeho součástí. (Srov. Eliáš, K.: Kurs obchodního práva. Úvodní a obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání, Praha: C. H. Beck 1997, s. 125.)

³⁴ Konkrétně tedy za věc hromadnou, a to svou povahou universitates iuris. Srov. k tomu blíže Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2002, s. 125;

³⁵ Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 1. díl, 1. vydání, Praha: Polygon 2002, s. 58;

³⁶ srov. rozh. Rc NS 17475 Rv I 306/39 z 22.11.1939, Vážný 39, XXI:607, ve kterém se mj. uvádí: „Právo známkové a vzorkové lpí na podniku. Známku nelze oddělit projevem vůle od podniku.“ Tento judikát má ovšem dnes význam jen v tom smyslu, že i taková práva tvoří jednu složku souboru hodnot tvořících podnik, neboť např. ochranná známka může být podle platného ustanovení § 15 ZOZ převedena nezávisle na převodu podniku.

³⁷ Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. díl, 4. vydání, Praha: Aspi Publishing 2004, s. 74;

případě příslušné právo není „ztělesněno“ v hmotném (listinném) médiu, je věcí v právním smyslu, což se ovšem výkladem dovozovalo již před uvedenou novelou.³⁸

Silným argumentem pro chápání alespoň některých nehmotných statků jako objektů způsobilých být předmětem vlastnického práva jsou terminologické změny, ke kterým došlo nabytím účinnosti nových zákonů o ochraně průmyslových vzorů a o ochranných známkách. Tyto předpisy shodně opustily doposud užívaný pojem „majitel“ a oprávněného nositele příslušných subjektivních absolutních práv začaly označovat jako vlastníka. Navíc je jedna z hlav těchto předpisů nazvána „Ochranná známka jako předmět vlastnictví“, resp. „Zapsaný průmyslový vzor jako předmět vlastnictví“. Takové formulace nelze vyložit jinak, než že i ochranná známka a průmyslový vzor jsou věcmi, které mohou být předmětem vlastnictví.³⁹

Je-li předmětem výkladu především otázka možného nahlížení na právo k ochranné známce jako na právu k věci, budu se dále zabývat shodnostmi, analogiemi a rozdílnostmi mezi věcnými právy a právy k ochranným známkám, přičemž však většina závěrů se vztahuje i na některá jiná ryze majetková práva k nehmotným statkům, tedy na některá práva průmyslová. Cílem této části je pak zjistit, zda-li je právo k ochranné známce skutečně objektivně způsobilé být předmětem věcných práv, vlastnického práva pak zvláště.

Pomineme-li dosud teorií uváděný znak věcných práv, totiž to, že jejich předmětem je věc hmotná,⁴⁰ je jejich dalším definičním znakem to, že jsou právy absolutními, tzn. že působí vůči všem (erga omnes), takže jim odpovídá povinnost každého jiného subjektu nerušit oprávněného ve výkonu jeho práva k věci. Nelze pochybovat o tom, že právo k ochranné známce má absolutní povahu,⁴¹ což

³⁸ srov. Eliáš, K.: Věc. Pozitivistická studie. Právník 1992/8, s. 694;

³⁹ shodně Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. díl, 4. vydání, Praha: Aspi Publishing 2004, s. 74;

⁴⁰ srov. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 260;

⁴¹ ke stejnému závěru lze dojít např. v případě práv k vynálezům (srov. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek III., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 251, kde je uvedeno, že patentovým právem v subjektivním smyslu je výlučné právo jeho vlastníka vynález chráněný patentem využívat, uvádět podle něj výrobky do oběhu a kteroukoli třetí osobu z využití vynálezu vyloučit. Ke stejnému závěru však nelze dojít např. v případě práv k označení původu.

znamená, že nikdo další nesmí výkon tohoto práva rušit nebo je využívat bez dovození⁴² oprávněného subjektu. Takový závěr plyne z ustanovení § 8 odst. 1 ZOZ, podle kterého má vlastník výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna, a z ustanovení § 8 odst. 2 ZOZ, podle něhož zásadně nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka užívat ve vztahu k ochranné známce kolizní označení.

Na druhou stranu nelze pominout, že absolutní povaha práva k ochranné známce je ve vztahu k právům k hmotným věcem zvláštní svým rysem společným všem nehmotným statkům, jímž je možnost jeho užívání nezávisle na času a místě, a že je především limitována zásadou teritoriality ovládající práva k nehmotným statkům. Na rozdíl od práv k věcem, kdy je vlastník chráněn na základě kolizních norem obsažených ve všech právních řádech z titulu vlastnictví k věci hmotné, kterou nabyt v jedné zemi, bez dalšího i v jiných zemích, je v důsledku národních právních úprav, které chápou povahu nehmotných statků odlišně, a neobsahují tak ani potřebné kolizní normy, oprávněný subjekt, resp. jeho práva k nehmotným statkům vzniklá v jedné zemi, chráněn v zemích jiných zásadně (nestanoví-li jinak mezinárodní úmluva) pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro přiznání ochrany jeho právům podle právního řádu těchto jiných zemí.⁴³

4.1 Otázka ochranné známky jako předmětu vlastnictví

V následujícím textu odhlédnu od skutečnosti, že platný zákon o ochranných známkách označuje oprávněného nositele příslušných subjektivních absolutních práv jako vlastníka známky a že jednu ze svých hlav nazývá „Ochranná známka jako předmět vlastnictví“, a pokusím se posoudit korelaci práv k známkám s občanskoprávní úpravou a teoretickými postuláty vztahujícím se k vlastnickému právu jako základnímu právu věcnému.

⁴² J. Munková uvádí, že takové dovolené užívání se děje zpravidla na základě buď přímých licenčních smluv nebo poskytnutí licence v souvislosti s jinými smlouvami o obchodní činnosti nebo poskytování služeb (např. smlouvami o franšíze, smlouvami o založení společného podniku, jejichž součástí jsou i převody technologií a s nimi spojených známkových práv). Srov. Munková, J.: Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž. 1. vydání, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví 1996, s. 7;

⁴³ srov. Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křest'ánová, V.: Autorský zákon a předpisy související – komentář, 2. vydání, Praha: Linde 2005, s. 25;

Od římských časů bylo nejobvyklejší analytické chápání vlastnického práva jako souboru dílčích práv – oprávnění věc držet (*ius possidendi*), věc užívat a požívat (*ius utendi at fruendi*) a zejména nakládat s ní (*ius disponendi*), jehož nejvýznamnější složkou je oprávnění věc úplatně či bezúplatně zcizit (*ius alienandi*), a tak ji převést na jinou osobu. Uvedená základní tradiční triáda oprávnění plynoucích z vlastnického práva má svůj odraz i v ustanovení § 123 ObčZ. Teorie dnes k těmto oprávněním dodává, že právo vlastnické spočívá v právu ovládat věc, tj. zejména ji držet, užívat a požívat, a nakládat s ní, a to svou mocí,⁴⁴ tzn. mocí nezávislou na současné existenci moci kohokoli jiného k téže věci.⁴⁵ Soubor uvedených oprávnění (a některých málo významných dalších) tvoří samotný obsah vlastnického práva.

4.1.1 *Ius possidendi* a ochranná známka

Oprávnění věc držet je velice důležitou složkou vlastnického práva, neboť tvoří předpoklad pro uplatnění některých dalších oprávnění vlastníka, např. věc užívat. Zpravidla bývá vlastník současně držitelem věci, avšak zvláštností tohoto institutu je fakt, že držba může existovat samostatně a odděleně od vlastnictví, tj. že držitelem může být osoba jiná než vlastník věci. Tuto problematiku upravuje občanský zákoník v ustanovení § 129 tak, že stanoví, že držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe, a že držet lze věci, jakož i práva, které připouštějí trvalý nebo opětovný výkon.

Tím, že zákon stanoví, že držet lze i práva, odpadá i nutnost přezkoumávat, může-li být ochranná známka předmětem držby stejně jako věc movitá či nemovitá, neboť u ní – jako nehmotného statku - jde o právo k ní. Být předmětem držby však podle zákona jsou způsobilá pouze práva, která připouští trvalý nebo opětovný výkon, navíc teorie tradičně dovozuje, že musí jít o práva majetková.⁴⁶

⁴⁴ což však bylo známo již i starořímským právníkům, kteří tento znak komentovali velmi pěkným rčením „*Amor et dominium non patiuntur socium*“ – Láska a vlastnické právo nesnesou společníka. (srov. Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo, 2. vydání, Praha: C.H. Beck 1995, s. 344)

⁴⁵ Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 260;

⁴⁶ blíže srov. Randa, A.: Která práva jsou předmětem držení. Právník 1876, s. 1 a násl.;

Výkonem práva je třeba pro potřeby posouzení, zda právo připouští trvalý nebo opětovný výkon, rozumět takové chování držitele, ke kterému ho obsah práva opravňuje, ovšem s výjimkou takové dispozice s právem, která je svou povahou jednorázová.⁴⁷ Vztáhnuto na práva k ochranným známkám, je zřejmé, že jejich obsahem je řada oprávnění, jež opětovný a trvalý výkon připouštějí. Tak právo užívat známku vždy může trvat po určitý časový úsek a může se v tomto časovém úseku libovolně často opakovat. Stejně lze např. poskytováním licencí k užívání ochranné známky za úplatu brát z ní plody, tj. požívat ji. Skutečnost, že právo k ochranné známce, nepožádá-li vlastník ve stanovené lhůtě o obnovu zápisu, může po určité době zaniknout, neimplikuje závěr, že by snad nešlo o právo připouštějící opětovný a trvalý výkon, neboť k zániku práva dochází v důsledku plynutí času, nikoli v důsledku jednorázového výkonu práva. Patří k imanentní povaze práv k nehmotným statkům, že jejich výkonem nedochází k jejich konzumpci.⁴⁸

Protože práva k ochranným známkám jsou bezesporu svou povahou práva majetková, lze uzavřít, že jsou způsobilá být předmětem držby. V praxi může jít především o případy, kdy je právo k ochranné známce neplatně převedeno. Může dojít k situaci, kdy na základě neplatné smlouvy o převodu je vyznačen v rejstříku ochranných známek její „nabyvatel“ jako vlastník známky, ačkoli je, vykonává-li oprávnění s ní spojená, v podstatě pouze jejím držitelem. Anebo může dojít k situaci, kdy je převod sice perfektní, avšak není zapsán do rejstříku ochranných známek, čili takový převod není na základě ustanovení § 15 odst. 3 účinný vůči třetím osobám. Převede-li pak nový vlastník ochrannou známku na další osobu, nestává se ta tedy vlastníkem, nýbrž fakticky pouze jejím držitelem.⁴⁹

V literatuře se někdy uvádí, že právu držby je implikováno právo vlastníka věc zničit⁵⁰ (*ius abutendi*). Takové oprávnění je vzhledem k nehmotné podstatě ochranné

⁴⁷ typicky tedy zcizení; podle názoru K. Čermáka jr. však pro toto posouzení není relevantní žádná dispozice – srov. Čermák, K. jr.: *Držba a průmyslová práva*. Bulletin advokacie 1999/10, s. 16;

⁴⁸ v jiném smyslu ke konzumpci práva k ochranné známce docházet však může, a to v rámci institutu vyčerpání práv z ochranné známky – blíže srov. Pítra, V. a kol.: *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 91;

⁴⁹ blíže srov. Čermák, K. jr.: *Držba a průmyslová práva*. Bulletin advokacie 1999/10, s. 15 a násl.;

⁵⁰ srov. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: *Občanské právo hmotné*. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 267;

známky jako předmětu vlastnictví zjevně vyloučeno, svými důsledky se mu však blíží institut vzdání se práva k ochranné známce, o kterém bude blíže pojednáno později.

4.1.2 Ius utendi a ochranná známka

Oprávnění věc užívat spočívá v tom, že vlastník sám využívá věc, resp. její užité vlastnosti za tím účelem, aby realizoval své zájmy a potřeby.⁵¹ ZOZ v ustanovení § 8 odst. 1 stanoví, že vlastník ochranné známky má (zásadně)⁵² výlučné právo ji užívat ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. V této souvislosti lze také zmínit, že určitým ochranným známkám s určitou kvalitou (tedy známkám s dobrým jménem, které jsou předmětem celé této práce), náleží za určitých podmínek ochrana proti užívání kolizních označení bez ohledu na výrobky a služby, pro které jsou zapsány. Výlučností užívání ochranné známky také není nijak dotčena možnost, aby jiná osoba užívala ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro které je zapsána, děje-li se tak se souhlasem vlastníka, o čemž bude pojednáno dále.⁵³ Konečně je třeba uvést, že z formulace „právo ochrannou známku užívat ve spojení s výrobky nebo službami“ plyne, že užíváním ochranné známky nelze rozumět jakékoli její užívání, nýbrž jen takové, které spočívá v samotné její známkoprávní funkci. Užití ochranné známky např. v obsahu románu či v námětu malířského díla je užitím mimo oblast její funkce, není tedy užitím známkoprávním.⁵⁴

Jak bylo řečeno, s výlučným právem vlastníka k ochranné známce se pojí i určitá negatorní oprávnění vůči subjektům užívajícím vůči ochranné známce označení kolizní. Ačkoli je právem vlastníka těchto oprávnění vůči jiným subjektům využít, je specifikem známkového práva, že s jejich dlouhodobým nevyužíváním

⁵¹ Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 284;

⁵² to vyplývá z omezení účinků ochranné známky. Tato omezení jsou zakotvena v ustanovení § 10 ZOZ.

⁵³ Výlučností užívání není podle mého názoru na závadu ani institut vyčerpání práv z ochranné známky upravený v § 11 ZOZ, neboť jde o ztrátu oprávnění zakázat užívání známky na výrobcích uvedených na trh samotným vlastníkem nebo s jeho souhlasem. Na základě tohoto ustanovení je konkludentní souhlas vlastníka možno vidět již v samotném uvedení výrobků na trh, nebo alespoň srovnáním s takovým následkem.

⁵⁴ Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům. 1. vydání, Praha: Codex 1994, s. 28;

(nekonáním vlastníka) spojuje některé pro něj nepříznivé důsledky. Tak z ustanovení § 12 odst. 1 ZOZ plyne, že vlastník známky zásadně pozbývá svých negatorních oprávnění vůči vlastníkovi mladší kolizní známky, jestliže vlastník strpěl její užívání po dobu pěti let ode dne, kdy se o něm dozvěděl. Tento případ bývá označován jako ztráta prosaditelnosti práva. Jde o však o ztrátu práva pouze relativní povahy.⁵⁵ Uvedená nečinnost vlastníka může však vést až ke ztrátě vlastníkovu absolutního práva k ochranné známce v případě, že v důsledku takového nekonání ze strany vlastníka dojde ke zdruhovění (generizaci) ochranné známky.⁵⁶ Na návrh třetí osoby v tom případě Úřad průmyslového vlastnictví podle ustanovení § 31 odst. 2 ZOZ známku zruší, čímž vlastnické právo k známce zanikne.

Vlastník věci nemusí obecně z nejrůznějších důvodů oprávnění věc užívat realizovat sám, ale na základě určitého právního úkonu může přenechat její užívání jiné osobě. Zatímco podle občanského zákoníku jsou těmito právními úkony podle znaku úplatnosti především smlouva nájemní či smlouva o výpůjčce, zákon o ochranných známkách stanoví, že právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle ustanovení § 508 a násl. ObchZ., která upravují licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví a jež stanoví, že touto písemnou smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví opravňuje poskytovatel nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z předmětu smlouvy a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty.

V tomto aspektu se užívání ochranné známky dosti podstatně odlišuje od užívání hmotné věci. Nejde jen o rozdíl terminologický, licenční smlouva dle obchodního zákoníku je v této podobě vlastně obdobou smlouvy nájemní a praxe využívá množství jiných,⁵⁷ většinou nepojmenovaných smluv k poskytnutí práva užívat ochrannou známku, a ačkoli tedy § 508 ObchZ jako definiční znak licenční smlouvy uvádí i poskytnutí úplaty či jiné majetkové hodnoty, lze zřejmě připustit

⁵⁵ a to jako důsledek zásady, že každý má býti dbalý svých práv – k tomu srov. blíže Růžička, M.: Několik úvah k novému známkovému zákonu. Průmyslové vlastnictví 1993/6, s. 168;

⁵⁶ srov. blíže Pítra, V. a kol.: Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 120;

⁵⁷ srov. Munková J.: Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž. 1. vydání, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví 1996, s. 7;

i bezplatné poskytnutí práva užívat známku smlouvou, která by byla vlastně analogií občanskoprávní smlouvy o výpůjčce.⁵⁸

Podstatnější se jeví jiné rozdíly plynoucí ze samotné povahy ochranné známky jako nehmotného statku. Předně licence⁵⁹ může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná. Je-li nevýlučná, vlastník tuto licenci k užívání ochranné známky může dále poskytnout neomezenému počtu dalších subjektů, což souvisí s vlastností potenciální ubikvity nehmotných statků a tím, že užíváním nedochází k jejich konzumpci v užším smyslu. Taková možnost je u hmotných věcí fakticky vyloučena.⁶⁰ Dále je zákonem umožněno, aby právo užívat ochrannou známku bylo poskytnuto pouze pro některé výrobky a služby z těch, pro které je známka zapsána.⁶¹ Konečně další podstatný rozdíl vůči přenechání užívání hmotné věci jinému subjektu spočívá v tom, že aby bylo poskytnutí práva k ochranné známce účinné vůči třetím osobám, je dle ustanovení § 18 odst. 3 nutné, aby byla taková skutečnost zapsána do rejstříku ochranných známek. Na základě tohoto ustanovení bývá někdy podle mého názoru nesprávně dovozováno, že ačkoli k poskytnutí známkové licence není třeba souhlasu zápisného orgánu, právo známku užívat na základě licenční smlouvy vzniká až dnem jejího zápisu do rejstříku ochranných

⁵⁸ V duchu citátu klasického římského právníka Paula „Optima legum interpret consuetudo“ – „nejlepší výklad zákonů podává praxe“ je pak zřejmě třeba ustanovení § 18 ZOZ interpretovat tak, že nedovoluje poskytnout právo užít pouze podle ustanovení § 508 a násl. ObchZ, nýbrž i podle něj.

Ke stejnému názoru srov. Štros, D.: Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka. Právní rozhledy 2005/4, s. 132; V této stati podle mého správně autor dovozuje, že k užívání ochranné známky postačuje toliko souhlas vlastníkův.

K opačnému názoru srov. Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 122;

⁵⁹ V literatuře někdy bývá důsledek udělené licence označován teoretickým pojmem „konstitutivní převod“ – na rozdíl od převodu translativního, kdy převodce své právo beze zbytku ztrácí, zde převodce (poskytovatel) v rámci svého práva pro nabyvatele zřizuje jen odvozené právo k užití touto dispozicí vymezenému. Srov. Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům. 1. vydání, Praha: Codex 1994, s. 29;

⁶⁰ Na druhou stranu, je-li licence poskytnuta jako výlučná s tím, že se strany smluvně odchýlí od dispozitivního ustanovení § 511 odst. 1 ObchZ, podle něhož je poskytovatel nadále oprávněn k výkonu práva, jež je předmětem smlouvy, nelze si nevšimnout dokonalé analogie s teoretickou konstrukcí tzv. holého vlastnictví (nuda proprietas). Po uplynutí doby platnosti takové smlouvy, obnoví se bez dalšího vlastníkovou oprávnění v původním rozsahu, což je doklad elasticity práva k ochranné známce. Elasticita vlastnictví bývá v teorii označována jako jeho specifický znak – srov. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 269;

⁶¹ Na druhou stranu teorie připouští, že např. nájemní smlouvou lze nájemci přenechat i pouze příslušenství či součást věci. Srov. Jehlička, O., Švestka, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář, 4. vydání, Praha: C.H. Beck 1997, s. 645;

znánek.⁶² Podle mého však nezapsání licenční smlouvy do rejstříku neznamena nic než to, že licenciát se nemůže vůči třetím osobám (za určitých podmínek daných ustanovením § 18 odst. 4 ZOZ) dovolávat svých práv z poskytnuté licence plynoucích. Takové opomenutí však nemá žádný vliv na platnost a účinnost smlouvy inter partes, a nemá žádný vliv na okolnost, že k poskytnutí užívacích práv došlo. Na zápis do rejstříku je vázána pouze účinnost poskytnuté licence vůči třetím osobám, nikoli tedy účinky licenční smlouvy jako takové. Právo věc užívat tak vzniká už samotnou perfekcí smlouvy, nestanoví-li sama něco jiného.

Nejpodstatnější rozdíl však spočívá v tom, že právo hmotnou věc užívat v sobě implikuje i právo tuto věc neužívat (*ius non utendi*). Ačkoli je ve známkoprávní nauce hojně používán termín „povinné užívání známky“, jenž má svůj původ v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví, nelze jakkoli dovozovat jakoukoli právem vynutitelnou povinnost vlastníka ochranné známky ochrannou známkou užívat. Pojem povinného užívání je vyjádřením jednoho z principů známkového práva, podle něhož vlastnictví k známce lze udržet pouze jejím užíváním.⁶³ Nejedná se však o ukládanou povinnost v právním slova smyslu, nýbrž s jejím neužíváním jsou spojeny jisté, pro vlastníka ochranné známky nepříznivé, důsledky, jež spočívají v možnosti ztráty zapsané ochranné známky či ve ztrátě některých zápočetných oprávnění jejího vlastníka. Tak ustanovení § 13 ve spojení s ustanoveními § 14 a § 31 ZOZ stanoví, že pokud do pěti let od zápisu nezačal vlastník známkou řádně užívat nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu pěti let, nemůže být mladší ochranná známka prohlášena za neplatnou z důvodu existence takovéto známky a takováto známka může být na návrh třetí osoby prohlášena za neplatnou. Účelem ustanovení je odstranit z rejstříku neužívané známky, které neplní svůj distinktivní účel, nýbrž jsou v rejstříku zaneseny jako známky blokovací⁶⁴ nebo spekulativní.⁶⁵ Ustanovení § 13 odst. 3 ZOZ dále

⁶² Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 93;

⁶³ Pítra, V. a kol.: Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 114;

⁶⁴ tj. taková známka, která je samostatně zapsána a jež tvoří se známkou kmenovou množinu podobných označení, přičemž blokující známka brání ostatním ochranným známkám, aby se při povolené modifikaci v jejich užívání přiblížily známce kmenové – srov. Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 77;

⁶⁵ Pítra, V. a kol.: Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 115;

stanoví, že užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy se považuje za užívání vlastníkem. Tomu je však třeba rozumět tak, že tato fikce platí jen pro uplatnění účely uplatnění pro vlastníka nepříznivých důsledků neužívání známky. Na základě znění mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, je pak dovozováno, že takové užívání ochranné známky nemusí nutně probíhat na základě licenční smlouvy ve smyslu § 18 ZOZ, nýbrž že postačuje užívání od osoby vlastníka odlišným subjektem, děje-li se tak s jeho souhlasem.⁶⁶

Možnost zániku ochranné známky v důsledku jejího neužívání tak nejvýrazněji odlišuje oprávnění k jejímu užívání od vlastnického oprávnění užívat hmotnou věc v právním smyslu.

4.1.3 *Ius fruendi* a ochranná známka

Zvláštností oprávnění věc požívat neboli brát z ní plody a jiné užitky spočívá v tom, že přichází v úvahu pouze u plodonosných (plodotvorných, resp. užitky poskytujících) věcí. Jde-li o tento druh věcí, má vlastník, kromě oprávnění plodonosnou věc užívat, i oprávnění přivlastňovat si její oddělené plody, a tak rozmnožovat svůj majetek.⁶⁷ Jak bylo řečeno, přichází výkon tohoto oprávnění u ochranných známek především v případech úplatného poskytování práva ochrannou známkou užít. Licenční poplatky za užívání ochranných známek jsou tak jejich typickými *fructus civiles*.

4.1.4 *Ius disponendi* a ochranná známka

Oprávnění vlastníka se svou věcí nakládat patří v podmínkách společnosti s tržním hospodářstvím k jeho stěžejním oprávněním. Děje se tak prostřednictvím

⁶⁶ blíže srov. Štros, D.: Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka. *Právní rozhledy* 2005/4, s. 136;

⁶⁷ Knappová, M., Švestka, J. a kol.: *Občanské právo hmotné. Svazek I.*, 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 284;

právních úkonů, které mohou směřovat v první řadě ke zcizení věci, dále např. k přenechání věci jinému k užívání, k zastavení věci či k jejímu opuštění. V případě ochranných známek se jedná nejčastěji o jejich převod na jinou osobu (*ius alienandi*). Častý je i vklad ochranných známek do základního kapitálu obchodních společností a zřízení zástavního práva k nim. Protože ochranné známky mohou být na základě ustanovení § 15 odst. 2 ZOZ ve spojení s ustanovením § 460 ObčZ předmětem dědictví, lze o ochranné známce např. pořídit závěť pro případ smrti. S jistou mírou nepřesnosti je možno za jistou obdobu práva věc opustit (*ius derelinquendi*) považovat známkoprávní institut vzdání se práv k ochranné známce (tento úkon však je potřeba učinit kvalifikovanou formou a vede k jiným právním následkům, než které předvídá ustanovení § 135 odst. 3 ObčZ regulující režim věci opuštěné, totiž k zániku těchto práv).

Pokud se týká převodu práva k ochranné známce, pak ustanovení § 15 ZOZ především stanoví, že známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod musí být učiněn písemnou smlouvou a je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku. V literatuře je sporné, zda-li je tímto ustanovením upraven zvláštní smluvní typ či zda-li jde o kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, které ingeruje do jakékoli příslušné obecné právní úpravy smluvního práva.⁶⁸ Podle mého názoru by bylo přiléhavější spíše druhé pojetí, neboť tato fragmentární úprava převodu práva k ochranné známce se týká toliko dílčích aspektů smlouvy (obligatorní písemná forma, účinky vůči třetím osobám), neobsahuje však jiné pojmové náležitosti, a především kauzu.⁶⁹ Nelze však pominout, že i na základě nepojmenované abstraktní smlouvy (tj. zcela postrádající kauzu), která by vyhovovala předmětnému ustanovení ZOZ, by došlo k platnému převedení práv k ochranné známce. Taková konstrukce je podle v literatuře obsaženého názoru v souladu s ustanovením § 495 ObčZ, podle něhož platností závazku nebrání, není-li vyjádřen důvod, na základě kterého je dlužník povinen plnit. Věřitel je však povinen prokázat důvod závazku. Ukázalo-li by se tedy, že kauza závazku byla protiprávní, mělo by to za následek neplatnost převodu podle ustanovení § 39 ObčZ. Takový

⁶⁸ srov. blíže Čermák, K. jr.: Dispozice s průmyslovými právy. Průmyslové vlastnictví 2003/1-2, s. 8 a násl.;

⁶⁹ ve smyslu bezprostředně sledovaného hospodářského cíle, kupř. koupě, darování apod.

závěr je pak třeba zastávat i v zájmu právní jistoty vlastníka ochranné známky i třetích osob.⁷⁰

Převodem ochranné známky jako právního úkonu dochází ke změně jejího vlastníka.⁷¹ Jde o translativní převod v tom smyslu, že se převádí celý existující soubor práv a povinností k ochranné známce v rozsahu výrobků a služeb, pro které je známka převáděna.⁷² Nabyvatel vstupuje do veškerých práv předchozího vlastníka tak, jak mu tato práva příslušela v době uskutečnění převodu, včetně práva přednosti.⁷³ O zápisu převodu do rejstříku platí beze zbytku to, co bylo řečeno výše o zápisu licenční smlouvy. Intabulační zásada je nástrojem k zajištění právní jistoty třetích osob i účastníků samotných, zápis převodu však nemá konstitutivní charakter. Nezapsání převodu do rejstříku znamená pouze to, že se nabyvatel nemůže vůči třetím osobám dovolávat svých práv z převedené ochranné známky. Takové opomenutí však nemá žádný vliv na platnost a účinnost smlouvy mezi stranami samými, a nemá žádný vliv na samotný převod práva. Na zápis do rejstříku je vázána pouze účinnost převodu vůči třetím osobám, nikoli tedy účinky převodní smlouvy jako takové. Práva k ochranné známce nabyvateli vznikají už samotnou perfekcí smlouvy, nestanoví-li sama smlouva něco jiného.

Ač to ZOZ výslovně nestanoví, bude mít nedodržení písemné formy smlouvy o převodu ochranné známky (či jiných obecných požadavků kladených občanským

⁷⁰ srov. Čermák, K. jr.: Dispozice s průmyslovými právy. Průmyslové vlastnictví 2003/1-2, s. 13; Podle mého názoru však nelze nevidět určitou slabinu uvedeného zdůvodnění, která spočívá v argumentaci ustanovením § 495 ObčZ ve vztahu k absenci kauzy smlouvy. Jde o to, že ustanovení § 495 ObčZ se týká kauzy obligace. Je otázkou, nakolik určitý závazek (ve smyslu převést na jiného práva k ochranné známce) vzniká na základě dvoustranného právního úkonu, kterým je smlouva o převodu ochranné známky, když k převodu známky dochází samotnou účinností smlouvy. Smlouva o převodu známky, pokud mluvíme výhradně o jejím samotném předmětu, nemá obligační charakter, nýbrž translační. Touto smlouvou nevzniká závazek převést ochrannou známku na jiného, smlouvou se známka převádí.

⁷¹ Na základě zvláštního ustanovení ZOZ a povahy ochranné známky jako nehmotného statku nelze pro okamžik nabytí vlastnictví k ochranné známce použít ustanovení § 133 ObčZ. Znamka není věc hmotná, proto je vyloučena její tradice ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 ObčZ a ZOZ neváže účinnost převodu na zápis do rejstříku, tak jak to činní odst. 2 citovaného ustanovení v případě nemovitostí, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí. Spíše tak jde o obdobu § 133 odst. 3 ObčZ, který určuje, že okamžikem nabytí nemovité věci, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, je okamžik perfekce smlouvy.

⁷² srov. Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům. 1. vydání, Praha: Codex 1994, s. 29;

⁷³ Biskupová, E.: K zákonu 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Průmyslové vlastnictví 2004/3-4, s. 44; I zde platí občanskoprávní zásada „Nemo ad alienum plus iuris transferre potest, quam ipse habet“ – „Nikdo nemůže na jiného převést více práv, než má sám“. Je-li tedy vlastnické právo omezeno např. licenční smlouvou či zástavním právem, tato omezení přecházejí i na nabyvatele, není-li on sám z těchto omezení oprávněným.

zákoníkem na právní úkony) vzhledem ke zjevné kogentnosti ustanovení § 15 ZOZ za následek její absolutní neplatnost podle ustanovení § 40 ObčZ.

Jak bylo řečeno, ZOZ nijak nepožaduje, aby smlouva o převodu ochranné smlouvy obsahovala kauzu. Postačuje, bude-li v písemné formě obsahovat projev vůle dosavadního vlastníka převést právo k ochranné známce na nabyvatele, a to bez dalších náležitostí, kupř. údajů o úplatnosti či bezúplatnosti smlouvy. Tato abstraktní smlouva však bude vždy součástí či důsledkem určité (ať už pojmenované či nepojmenované) kauzální smlouvy. V praxi bude z pojmenovaných smluv v úvahu přicházet především smlouva kupní (ať už podle občanského či podle obchodního zákoníku), smlouva darovací, směnná, a smlouva zástavní. Z nepojmenovaných smluv bude nejčastější dohoda o vkladu do základního kapitálu obchodních společností. Ne všechna ustanovení upravující tyto smluvní typy bude možné vzhledem k nehmotnému charakteru ochranné známky na dispozici s ní aplikovat bez dalšího. Tato pravidla je pak zřejmě nutné aplikovat přiměřeně k její povaze či na základě analogie legis dle ustanovení § 853 ObčZ.⁷⁴

4.1.5 Otázka spoluvlastnictví k ochranné známce

O spoluvlastnictví jde v případě, že jedna a táž věc nerozdělená patří současně více osobám. Podílové spoluvlastnictví je pak chápáno jako spoluvlastnictví ideální, protože výše spoluvlastnického podílu jednotlivého spoluvlastníka neodpovídá konkrétní části společné věci. Každý z ideálních spoluvlastníků je proto spoluvlastníkem celé nerozdělené věci.⁷⁵ Podíl určuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na spoluvlastnictví ke společné věci. Taková konstrukce tohoto institutu je zcela kompatibilní s pojetím ochranné známky jako věci, ke které může existovat spoluvlastnické právo. Není důvod proč se domnívat, že povaha ochranná známka jako věci nehmotné, reálně nedělitelné, ideální, by měla být nezpůsobilá k tomu, aby k ní existovaly rovněž ideální podíly jejich spoluvlastníků.

⁷⁴ srov. Čermák, K. jr.: Dispozice s průmyslovými právy. Průmyslové vlastnictví 2003/1-2, s. 15;

⁷⁵ Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 318;

Tato otázka není podle mého tedy ani tak komplikována povahou ochranné známky jako možného předmětu spoluvlastnictví, jako spíše jejím účelem. Základní funkcí ochranné známky vyplývající z ustanovení § 1 ZOZ je přece odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb osoby jiné. Byli by spoluvlastníky ochranné známky kupř. dvě osoby a každá z nich by v rámci svého spoluvlastnického práva známkou označovala zboží ze svého výrobního či obchodního zdroje, známka nebude tuto svou základní funkci vůči odběratelské a spotřebitelské veřejnosti plnit. Bylo by zřejmě na Úradě průmyslového vlastnictví, aby rozlišovací způsobilost vždy v tom kterém řízení v rámci řízení o přihlášce či v řízení o neplatnost posoudil i právě vzhledem k tomuto aspektu.

ZOZ sám na jednom místě o spoluvlastnictví známky přímo hovoří, když v přechodném ustanovení § 52 odst. 7 stanoví, že byla-li kolektivní ochranná známka zapsána podle předpisů dříve platného zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, bez toho, že by za účinnosti pozdějšího, dříve platného zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, její majitelé vytvořili zvláštní právnickou osobu, mohou tak učinit do 1 roku ode dne účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. Po marném uplynutí této lhůty se vztahy mezi dosavadními majiteli kolektivní ochranné známky řídí obecnými právními předpisy o spoluvlastnictví. Na tomto místě je však třeba uvést, že kolektivní ochranné známky se svou povahou dosti odlišují od individuálních ochranných známek.⁷⁶

ZOZ neobsahuje žádné obdobné ustanovení, jakým je např. ustanovení § 16 zákona o vynálezech, jež stanoví, že přísluší-li práva z téhož patentu několika osobám (spolumajitelům), spravují se vztahy mezi nimi obecnými předpisy o podílovém spoluvlastnictví. Ačkoli na rozdíl od práva k vynálezům musí ochranná známka plnit svou rozlišovací funkci, je takové ustanovení argumentem pro závěr, že

⁷⁶ Jde zjednodušeně o to, že kolektivní ochranná známka je ve smyslu ustanovení § 35 a násl. ZOZ takovou právní konstrukcí, kdy jejím vlastníkem je právnická osoba korporálního typu či sdružení osob (a to i sdružení bez způsobilosti k právům a povinnostem! S ohledem na účel institutu kolektivních známek tak ZOZ vlastně konstruuje zvláštní druh právní subjektivity – viz důvodová zpráva k ZOZ). Právo známkou užívat však nemá její vlastník, nýbrž jeho jednotliví členové či společníci. Taková konstrukce je koncepcí klasicky chápanému vlastnickému právu k věci dosti vzdálená.

průmyslová práva jsou zásadně způsobilá být předmětem spoluvlastnictví.⁷⁷ Způsobilost ochranné známce být předmětem spoluvlastnictví více fyzických či právnických osob ostatně přiznává i zahraniční literatura.⁷⁸

Základním institutem manželského majetkového práva je společné jmění manželů jako právní forma majetkového společenství mezi manžely, jež je jedinou možnou (byť modifikovatelnou) právní formou uspořádání vzájemných majetkových vztahů mezi manžely.⁷⁹ Jelikož ve smyslu ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) ObčZ společné jmění mj. tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi společně za trvání manželství, není pochyb o tom, že právo k ochranné známce může být předmětem společného jmění manželů, ať už jej chápeme jako věc v právním smyslu či jako právo, které takovou věcí být nemůže (arg. „majetek“).

4.1.6 Otázka nabytí vlastnického práva k ochranné známce

Nabytím vlastnického práva se rozumí případ, kdy se vlastníkem konkrétní věci a nositelem subjektivního vlastnického práva stane někdo, kdo jím dosud nebyl, protože jejím vlastníkem byl někdo jiný, anebo jím nebyl nikdo, tzn. věc nebyla předmětem vlastnického práva a zákon ji přitom z nabytí vlastnictví nevylučoval.⁸⁰ Nabývat vlastnictví lze originárně či derivátně.

V případě derivátního nabytí vlastnického práva jde o jeho převod. O převodu vlastnického práva k ochranné známce bylo pojednáno výše v rámci výkladu oprávnění vlastníka se známkou disponovat. Zde je třeba však znovu připomenout, že smluvní převod vlastnictví k ochranné známce není na základě ustanovení § 15

⁷⁷ Průlomem do elementárního známkoprávního principu, že subjektem práva k známce může být jen jedna fyzická nebo právnická osoba, bylo zavedení institutu „svazových známek“ washingtonskou revizí Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví z r. 1911. Svazové známky byly právními předchůdkyněmi kolektivních ochranných známek. Srov. k tomu Pítra, V. a kol.: Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 130;

⁷⁸ srov. kupř. Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 153;

⁷⁹ Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 326;

⁸⁰ Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 294;

ZOZ dvoufázový tak, jak (není-li právním předpisem, či v případě movitých věcí dohodou účastníků stanoveno jinak) to platí pro věci hmotné z ustanovení § 133 ObčZ. V případě ochranné známky nelze rozlišit právní důvod (*iustus titulus* – smlouva sama) a právní způsob nabytí vlastnictví (*modus adquirendi dominii* – tradice věci či zápis do katastru nemovitostí). K převodu práva k ochranné známce dochází perfekcí, resp. účinností smlouvy samotné.

Originárně se nabývá vlastnictví k věci nově vzniklé, která dosud předmětem vlastnického práva nebyla či k věci, která již byla vlastnictvím jiné osoby, ale na nabyvatele přešla jinak než jejím převodem (nabývacím titulem není smlouva), tj. jinak než z vůle dosavadního vlastníka (přechod vlastnického práva). Přechod vlastnického práva lze rozdělit na případy nabytí vlastnictví mezi živými (*inter vivos*) a na případ smrti dosavadního vlastníka (*mortis causa*).

Přechod ochranné známky *mortis causa* přichází (tak jako u jiných předmětů vlastnického práva) v úvahu pouze děděním. V ustanovení § 15 odst. 2 ZOZ je uvedeno, že ochranná známka přichází na jiného též v případech stanovených zvláštními právními předpisy, přičemž v poznámce (ač povahou právně nezávazné) k tomuto ustanovení je demonstrativně odkázáno mj. na ustanovení § 460 ObčZ, jež stanoví, že dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Nabytím dědictví se rozumí úhrnný přechod všech práv a povinností zůstavitele do majetku dědice (univerzální sukcese) za předpokladu, že smrtí nezanikají nebo nepřecházejí na další subjekty jinak než podle objektivního práva dědického.⁸¹ Právo k ochranné známce jako právo nikoli osobnostní a nikoli obligační povahy (na některé z takových práv se vztahuje ustanovení § 579 ObčZ, které pak se smrtí jejich nositele spojuje jejich zánik) tak zjevně může být předmětem dědictvím, přičemž je oprávněným subjektem nabýváno okamžikem smrti jeho právního předchůdce.

V případě právnických osob jako vlastníků ochranných známek je pak rovněž na základě ustanovení § 15 odst. 2 ZOZ možný přechod vlastnictví k ochranné známce kupř. na základě smlouvy o prodeji podniku (§ 476 ObchZ), když ustanovení § 479 ObchZ přímo určuje, že na kupujícího přecházejí všechna práva vyplývající

⁸¹ Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek III., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 305;

z průmyslového vlastnictví, jež se týkají podnikatelské činnosti prodávajícího podniku, či v případech sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně obchodních společností ve smyslu ustanovení § 69 a násl. ObchZ.

Takové pojetí opravňuje k některým dalším závěrům. Dříve platný známkový zákon č. 137/1995 Sb. obsahoval ustanovení § 24 odst. 1 písm. c), podle něhož ochranná známka zanikala zánikem právní subjektivity jejího majitele, ledaže právo k ní přešlo nebo bylo převedeno na majitele nového. Obdobné ustanovení platný ZOZ neobsahuje. V důsledku toho, že známka již není vázána na podnik ani na předmět podnikání z ní oprávněné osoby, a v důsledku jejího chápání jako věci v právním smyslu, uvedený postulát vyjádřený uvedeným ustanovením podle mého názoru za současného legislativního stavu neplatí, a známka nezaniká ani v případě, že není převedena ani nepřejde jinak na jiný subjekt.⁸² Podle mého tak známka může být předmětem institutu odúmrti podle ustanovení § 462 ObčZ, takže nenabude-li jí žádný dědic, případně státu. Na základě ustanovení § 6 odst. 1 a 2 ObchZ je pak nepochybné, že právo k ochranné známce je též předmětem obchodního majetku společnosti,⁸³ potažmo jejího obchodního jmění. Může tak být i předmětem likvidace společnosti ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 ObchZ, a pak i předmětem rozdělení čistého likvidačního zůstatku ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 téhož zákona. Zvláštní status by měla známka v případě, že by na jiný subjekt nepřešla ani po zániku jejího vlastníka, což by bylo možné například v případě předvídaném ustanovením § 75 odst. 2 ObchZ, který upravuje postup po zjištění dosud neznámého majetku po výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Taková známka by byla zřejmě ve smyslu ObčZ věcí skrytou, ovšem bez důsledků, které ustanovení § 135 odst. 1 a 2 tohoto zákona s nálezem takové věci spojuje, neboť by se s ní dále nakládalo ve smyslu uvedeného ustanovení ObchZ. Nedošlo-li by k jejímu „nálezu“,

⁸² ke stejnému závěru srov. Biskupová, E.: K zákonu 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Průmyslové vlastnictví 2004/3-4, s. 43;

⁸³ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 ObchZ jej mohou tvořit určité věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné majetkové hodnoty. Pak se tedy předměty průmyslového vlastnictví, pokud je možno je podle speciálního předpisu ocenit, stávají součástí obchodního majetku – srov. Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2002, s. 516;

známka by zanikla nejpozději uplynutím doby své platnosti.⁸⁴

Zvláštním způsobem přechodu ochranné známky na nového vlastníka na základě soudního rozhodnutí je institut přepisu ochranné známky. Podle ustanovení § 16 ZOZ vlastník ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy může podat u soudu návrh na určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná známka zapsána na jméno obstaravatele. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu, ve kterém by bylo potvrzeno, že „nehodný zástupce“ zneužil svého postavení vůči oprávněnému subjektu a přihlásil v České republice ochrannou známku na své jméno, a ve kterém by bylo přičteno vlastnické právo k ochranné známce oprávněnému subjektu, Úřad průmyslového vlastnictví v rejstříku přepíše vlastnické právo na nového majitele. Vlastnické právo k ochranné známce se však nabývá již právní mocí samotného soudního rozhodnutí.⁸⁵

Vlastnické právo k ochranné známce na základě konstitutivního soudního rozhodnutí může vzniknout i podle ustanovení § 142 odst. 1 ObčZ, jímž soud zruší podílové spoluvlastnictví a provede jeho vypořádání, či na základě ustanovení § 150 odst. 3, jímž soud provede vypořádání zaniklého společného jmění manželů.

Originární způsob nabývání vlastnictví k věci nově vzniklé, která dosud nebyla předmětem vlastnického práva, přichází v případě ochranných známek v úvahu na základě rozhodnutí správního orgánu, jímž je Úřad průmyslového vlastnictví. Jedná se o základní a nejtypičtější způsob nabývání vlastnictví k ochranné známce. Zápis ochranné známky, jako správní rozhodnutí *sui generis*,⁸⁶ je završením správního

⁸⁴ O věc ztracenou ve smyslu ustanovení § 135 odst. 1 ObčZ nemůže jít podle mého proto, že ztracena může být i pojmově pouze věc movitá (srov. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: *Občanské právo hmotné*. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspí Publishing 2002, s. 306;). E. Biskupová uvádí, že na známku, která by nebyla převedena nebo by nepřešla na vlastníka nového, by bylo možno pohlížet jako na věc opuštěnou (srov. Biskupová, E.: *K zákonu 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Průmyslové vlastnictví 2004/3-4*, s. 43;). K takovému závěru však podle mého názoru neopravňuje absence vůle vlastníka způsobit takový následek, chápeme-li derelikci jako jednostranný právní úkon.

⁸⁵ srov. důvodovou zprávu k ZOZ. Dále vzniká však otázka, zda-li mezi postavením „nehodného zástupce“ nelze vidět analogii k postavení neoprávněného držitele věci. Mám za to, že nikoli, neboť ze zákona nijak nevyplývá, že by obstaravatel před právní mocí rozhodnutí nebyl vlastně vlastníkem známky. Na základě ZOZ tak zřejmě nelze dojít k závěru, že by obstaravatel měl povinnost nahradit oprávněnému subjektu vzniklou škodu či vydat její užítky (např. částku odpovídající vybraným licenčním poplatkům) ve smyslu ustanovení § 131 ObčZ.

⁸⁶ Pítra, V. a kol.: *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 71; Jde o rozhodnutí, které nemá náležitosti rozhodnutí dle správního řádu, nelze proti němu podat opravný prostředek atd.

řízení o přihlášce ochranné známky. Je konstitutivním aktem orgánu veřejné moci, jímž vlastníkovi vzniká absolutní subjektivní právo k ochranné známce.

V řízení o přihlášce ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví mj. v rámci věcného průzkumu obligatorně zkoumá, zda-li přihlašované označení je označením způsobilým zápisu, tedy zda-li vyhovuje požadavkům, který ZOZ na ochranné známky klade a zda-li není označením, která zákon ze zápisu vylučuje.

ZOZ sám pojem ochranné známky nedefinuje, spíše jen vymezuje formy označení, která jsou způsobilá být předmětem ochrany.⁸⁷ Tak podle ustanovení § 1 může ochrannou známkou být za podmínek stanovených zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků a služeb osoby jiné. V první řadě je proto nutné přezkoumat, zda-li jde o označení schopné grafického znázornění, které může sloužit jako zákazníkům orientační prostředek k rozlišení zboží na trhu.⁸⁸

Dále Úřadu přísluší ex offio přezkoumat, zda-li neexistuje některá z taxativně daných výluk⁸⁹ zápisné způsobilosti označení podle ustanovení § 4, § 5 a § 22 odst. 2 ZOZ, jejichž existence je povětšinou dána určitým veřejným zájmem. Vyhovuje-li přihlašované označení zákonným požadavkům (či lépe, není-li dán důvod pro odmítnutí jeho ochrany), je přihláška zveřejněna ve věstníku. Ve lhůtě tří měsíců od tohoto zveřejnění mohou třetí osoby vznést proti zápisu označení námítky

⁸⁷ Pítra, V. a kol.: Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 18;

⁸⁸ ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) ve spojení s § 1 ZOZ podle mého názoru jakéhokoliv zboží. Rozlišovací způsobilost označení ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám je tak třeba posoudit až v rámci přezkoumávání existence absolutních důvodů odmítnutí ochrany označení podle ustanovení § 4 písm. b) ZOZ, jež je však překonatelný důkazem vžitosti podle ustanovení § 5 ZOZ.

⁸⁹ Rozlišování absolutních a relativních překážek zápisu je v teorii chápáno nejednotně a je neostré. Je-li kritériem pro jejich dělení výhradnost jejich vznášení zápisným úřadem (tak německý známkový zákon), spadají mezi absolutní důvody i ty, jež lze překonat prokázáním určité skutečnosti (vžitost), v čemž je pojmový rozpor. Jindy bývá kritériem veřejnoprávní či soukromoprávní povaha důvodu odmítnutí, pak však nelze nevidět, že kupř. ustanovení § 4 písm. m) ZOZ (přihláška nepodaná zjevně v dobré víře) zjevně chrání především určitá subjektivní práva jiných subjektů soukromoprávní povahy (ačkoli na jejich ochraně může být jistý veřejný zájem). Dalším kritériem bývá dělení překážek podle jejich překonatelnosti přihlašovatelem, jež je však zcela v rozporu se systematickou zákona (v důsledku řadí ustanovení § 4 b), c), d) a § 6 ZOZ mezi relativní překážky). Tato dělení se v důsledku nepřekrývají, kupř. povaha ustanovení § 6 ZOZ jako zápisné překážky (překážka v důsledku existence staršího identického označení) je v závislosti na zvoleném kritériu rozdílná.

z důvodů taxativně uvedených v ustanovení § 7, kterými jsou ryze soukromoprávní překážky zápisné způsobilosti. Tato ustanovení sledují cíl ochrany subjektivních práv třetích osob, která by zápisem ochranné známky do rejstříku mohla být dotčena. Vyhoví-li Úřad podaným námitkám, přihlášku zamítne. Nevyhoví-li jim či nebyly-li vůbec podány a označení splňuje veškeré náležitosti dané zákonem, zapíše ochrannou známku do rejstříku.

Není účelem této kapitoly (ani v možnostech rozsahu této práce) podat podrobný výklad všech hmotně právních a procesně právních aspektů řízení o přihlášce ochranné známky. Detailní rozbor těchto dílčích aspektů však není pro výklad specifik vzniku vlastnictví k ochranné známce ani pro otázku její způsobilosti být předmětem vlastnického práva podstatný.

V této souvislosti poslední otázkou je, zda-li zákon nespojuje vznik vlastnického práva k známce také s jinou právní skutečností. Jde o institut všeobecně známých známek, tedy o označení, která svou ochranu získala nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním všeobecné známosti. Za všeobecně známou známku se považuje známka natolik „silná“, že se vžila pro výrobky či služby svého vlastníka v příslušném okruhu veřejnosti tak, že má rozlišovací způsobilost, a to přesto, že formálně nebyla zapsána do rejstříku.⁹⁰ Ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy, na který ustanovení § 2 písm. d) ZOZ odkazuje, a čl. 16 dohody TRIPS je takové označení chráněno jako ochranná známka v každé smluvní zemi, v níž je pro jím označované zboží všeobecně známé.⁹¹

Domnívám se však, že samotné získání všeobecné známosti není právní skutečností, se kterou by zákon spojoval vznik takové známky. Tato skutečnost má vliv toliko na poskytnutí ochrany takové známce. Ustanovení článku 6bis Pařížské úmluvy hovoří o ochraně známky, nikoli označení. Znáмка tak podle mého musí v některé smluvní zemi Pařížské úmluvy nejprve vzniknout,⁹² aby mu mohla být v jiné

⁹⁰ Horáček R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 341;

⁹¹ k všeobecně známým známkám srov. blíže Hipšrová, A.: Všeobecně známé známky – jejich minulost a budoucnost. Průmyslové vlastnictví 2004/5-6, s. 77 a násl.;

⁹² což je řečeno s vědomím, že zákonodárství některých zemí nestojí (nebo alespoň ne výhradně) na registračním principu – srov. institut „Marke mit Verkehrsgeltung“ podle ustanovení § 4 odst. 2 německého známkového zákona.

zemi Pařížské úmluvy (arg. „o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo“ – slovo „tam“) poskytnuta ochrana. Získání všeobecné známosti tak podle mého není právní skutečností, se kterou by zákon spojoval vznik vlastnického práva k ochranné známce.

4.1.7 Otázka zániku vlastnického práva k ochranné známce

Zanikne-li vlastnické právo v důsledku smrti vlastníka (mortis causa) nebo v důsledku toho, že je nabude někdo jiný, jde o zánik relativní. V důsledku komplementárnosti těchto případů s případy vzniku vlastnického práva jiné osoby, bylo již o těchto případech ve vztahu k ochranné známce pojednáno výše.

Zanikne-li vlastnické právo k věci, aniž by je nabyt někdo jiný, mluví se o jeho absolutním zániku. Takový zánik věci je obecně velice řídký (jde o případy, kdy věc ztratí charakter věci v právním smyslu; platné právo nezná institut res nullius, opuštěním věci se jejím vlastníkem stává stát – ustanovení § 135 odst. 1 ObčZ).⁹³

V případě absolutního zániku vlastnického práva k ochranné známce, jako specifického předmětu, jehož existence je svázána s existencí jeho zápisu do rejstříku, však jde o případy zcela běžné. Obecně lze říct, že k absolutnímu zániku vlastnického práva k známce může dojít na základě rozhodnutí správního orgánu, na základě právního úkonu vlastníka a na základě kombinace právní události s právním úkonem vlastníka.

4.1.7.1 Zánik vlastnického práva k ochranné známce rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví

Případy, kdy dochází k zániku vlastnického práva k známce na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu - Úřadu průmyslového vlastnictví, zákon rozděluje na případy zrušení známky (ustanovení § 31 ZOZ) a na případy prohlášení

⁹³ Srov. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 374;

známky za neplatnou (ustanovení § 32 ZOZ). Rozdíl mezi nimi spočívá v účincích, které právní moc takových rozhodnutí způsobuje. Zatímco pravomocné rozhodnutí o zrušení známky⁹⁴ způsobuje zánik vlastnického práva k ní s účinky *ex nunc*, pravomocné rozhodnutí, jímž Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou,⁹⁵ má za následek okolnost danou ustanovením § 32 odst. 4 ZOZ, jež spočívá v tom, že na takovou ochrannou známku se hledí jako by nikdy nebyla zapsána.

Zde však vzniká složitá teoretická otázka povahy prohlášení neplatnosti známky ve vztahu k zániku jejího vlastnictví. Vyjdeme-li z doslovného znění ustanovení § 32 odst. 4 ZOZ, musíme dojít k závěru, že známka zaniká právní mocí prohlášení její neplatnosti. Lexikálním výkladem tohoto ustanovení lze mít jednoznačně za to, že zákon jím stanoví pouze právní fikci, podle níž se zpětně hledí na existenci známky jako na existenci označení, jež nebylo zapsáno (arg. „se hledí, jako by“), ačkoli ve skutečnosti známka zapsána byla a existovalo k ní vlastnické právo. Takovému pojetí by nasvědčovalo i ustanovení § 33 odst. 1 ZOZ, ve kterých zákonodárce účinky takového rozhodnutí nevztahuje na rozhodnutí ve věci porušení práv ze známky a na smlouvy v rozsahu plnění poskytnutého na jejich základě, tj. uznává některé právní důsledky vyplývající z existence ochranné známky, tj. i její existenci. Taková konstrukce se však zcela vymyká běžnému chápání věci v právním smyslu (na věc se hledí zpětně jako by nikdy nevznikla, uznávají se přitom některé důsledky její existence). Toto pojetí však nekoreluje s dalším ustanovením zákona, neboť podle ustanovení § 32 odst. 5 ZOZ může být známka prohlášena za neplatnou i poté, co se jí vlastník vzdal nebo co zanikla uplynutím doby platnosti. Zanikala-li by známka skutečně právní mocí rozhodnutí o neplatnosti, stanovil by vlastně zákonodárce, že ke dni právní moci rozhodnutí zaniká věc již předtím zaniklá. Řešením by snad bylo nepovažovat takové rozhodnutí podle tohoto ustanovení ze skutečnost působící zánik ochranné známky, nýbrž pouze za rozhodnutí povahy odlišné od rozhodnutích prohlašujících neplatnost známek do té doby nezaniklých, jež pouze vztahuje účinky právní fikce podle ustanovení § 32 odst. 4 ZOZ i na dobu, po kterou zaniklé ochranné známky existovaly.

⁹⁴ v návrhovém řízení ze strany třetí osoby v případech dlouhodobého, řádně neodůvodněného neužívání, v případech zdruhování známky, v důsledku klamavosti, a na základě výroku soudu, že užití ochranné známky je nedovoleným soutěžním jednáním (o této eventualitě bude blíže pojednáno dále) – srov. konkrétně § 31 ZOZ.

⁹⁵ v návrhovém řízení ze strany třetí osoby nebo v řízeních zahájených z vlastního podnětu Úřadu v případech, existovala-li v době zápisu některá z výluk zápisné způsobilosti, ať už veřejnoprávní povahy či záležitých v chráněných právech třetích osob – srov. konkrétně § 32 ZOZ.

Odlíšným východiskem je považovat rozhodnutí o neplatnosti za správní akt, kterým se ruší rozhodnutí o zápisu známky jako rozhodnutí *sui generis*. Přes nedostatek pozitivní právní úpravy a judikatury v teorii převažuje názor, že ke zrušení správního aktu dochází od samého počátku, tj. od okamžiku, kdy nabyl platnosti, přičemž právní poměry založené nezákonným správním aktem pozbývají jeho zrušením svého právního základu.⁹⁶ Možnost zrušení pravomocného rozhodnutí i jinak než v rámci obnovy řízení či přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení dle správního řádu by podle mého názoru byla přípustná na základě poměru speciality mezi ZOZ a správním řádem a na základě zvláštní povahy rozhodnutí o zápisu známky (proto by se neuplatnily například lhůty k možnosti zrušení pravomocných správních rozhodnutí).

Zrušení zápisu známky, který jako rozhodnutí *sui generis* konstituoval určité subjektivní právo, musí mít podle mého za následek, že toto právo zpětně pozbývá svého právního základu, svého titulu. Prohlášení o neplatnosti známky by tak imanentně obsahovalo i určité deklaratorní prohlášení, že ochranná známka svým zápisem vůbec nevznikla. Ke stejnému závěru podle mého nelze dojít interpretací ustanovení § 32 odst. 4 ZOZ, neboť jeho lexikální výklad k takovému závěru neopravňuje (stanoví pouze určitou právní fikci), a taková jeho interpretace by byla podle mého *contra legem*.

Při takovém pojetí prohlášení známky za neplatnou, které by deklarovalo, že vlastnické právo ke známce vůbec nevzniklo, by pak ustanovení § 32 odst. 4 ZOZ bylo obsoletním v tom smyslu, že by se stalo nadbytečným, neboť je zřejmé, že se na známku hledí, jako by nebyla zapsána, je-li konstatováno, že nevznikla, neboť pro její vznik nebyly dány podmínky, za kterých může ochranná známka (jako věc v právním smyslu) vůbec vzniknout. Výkon jednotlivých oprávnění, které jsou považovány za obsah vlastnického práva, po dobu existence zápisu by pak bylo nutno považovat za pouze zdánlivý výkon vlastnického práva k věci, neboť o věc v právním smyslu nešlo, nýbrž by šlo pouze o užívání a dispozice s označením, které sice bylo zapsáno, ale svou povahou se neliší od jakéhokoli jiného nezapsaného označení.

⁹⁶ Srov. Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2001, s. 100;

Toto pojetí povahy rozhodnutí o prohlášení známky za neplatnou se mi zdá teoreticky čistší. Svou logiku pak má i ustanovení § 32 odst. 5 ZOZ, jehož smyslem pak je negovat existenci ochranných známek po celou dobu jejich zápisu, ačkoli tento zápis již pozbyl svých účinků jinak. Přijmeme-li však zdůvodnění této koncepce, nutně dojdeme k závěru, že prohlášení známky za neplatnou není způsobem jejího zániku, neboť známka vůbec nevznikla. Tento institut pak má jen zrušovací účinek vůči jinému správnímu rozhodnutí a deklaratorní účinek ve smyslu popření dřívější existence známky jako věci v právním smyslu.

4.1.7.2 Zánik vlastnického práva k ochranné známce vzdáním se práv k ní a uplynutím doby její platnosti

K zániku vlastnického práva k známce na základě právního úkonu pak může dojít v případě vzdání se práv k ochranné známce. Děje se tak podle ustanovení § 30 ZOZ na základě písemného prohlášení vlastníka vůči Úřadu průmyslového vlastnictví, jež nelze vzít zpět. Znamka zaniká jeho doručením. Jak bylo uvedeno, lze vidět určitou podobnost mezi tímto úkonem a institutem opuštění věci podle ustanovení § 135 odst. 3 ObčZ, jež rovněž vyústí v zánik vlastnického práva k věci. Podstatný rozdíl však spočívá v dalším osudu předmětu vlastnictví, který v případě vzdání se práv k známce vede k jeho zániku. V tom se tento institut podobá spíše oprávnění vlastníka věc zničit (*ius abutendi*).

Na základě kombinace právní události s právním úkonem vlastníka dochází k zániku vlastnictví k známce uplynutím doby její platnosti podle ustanovení § 29 ZOZ. Zápis ochranné známky platí 10 let, na žádost vlastníka se obnoví, a to vždy na dalších deset let. Právní skutečností, se kterou zákon spojuje zánik známky, záleží v právní události, jíž je uplynutí pevně daného časového období od zápisu známky, a v právním úkonu vlastníka omisivní povahy, jímž je opomenutí práva podat žádost o obnovu zápisu.

4.1.7.3 Zánik vlastnického práva k ochranné známce ve vztahu k zneužití vlastnického práva k známce

V moderním pojetí nebývá již vlastnické právo chápáno jako neomezené právní panství člověka nad věcí. Výkonu jednotlivých oprávnění vlastníka jsou kladeny určité meze, které mají zabránit zneužití tohoto práva (abusus iuris) jako celku. Zákonná mez výkonu vlastnického práva vyplývá de lege lata z článku 11 odst. 3 Listiny, který zakotvuje zásadu „vlastnictví zavazuje“, z ustanovení § 3 odst. 1 ObčZ, podle něhož výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy, a z ustanovení § 123 ObčZ, podle kterého je vlastník oprávněn k výkonu svých jednotlivých oprávnění pouze v mezích zákona. Vlastnictví tak nelze chápat ve smyslu dříve přijímaného dogmatu o svobodě vlastnické, nýbrž tak, že ze zásady „vlastnictví zavazuje“, jíž je třeba rozumět jako jednomu z pojmových znaků vlastnictví, vyplývá, že vlastnictví jako právní institut nespočívá jen v právu jednoho a v povinnosti ostatních ho v jeho právu nerušit,⁹⁷ ale že i vlastník sám má z důvodu svého vlastnictví určité povinnosti vznikající mu přímo ze zákona.⁹⁸ Vzniká otázka, zda-li se zásada zákazu zneužití vlastnického práva určitým způsobem promítá i do speciální právní úpravy, jež se týká vlastnického práva k ochranným známkám. Domnívám se, že tomu tak je.

Jde o zvláštní případ zániku známky, upravený ustanovením § 31 odst. 2 ZOZ v rámci případů zrušení ochranné známky Úřadem průmyslového vlastnictví. Podle tohoto ustanovení Úřad známku zruší na návrh třetí osoby, jenž byl podán do šesti měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití známky nedovoleným soutěžním jednáním. Tento institut tedy podle mého brání určitému jednání vlastníka ochranné známky, které by mohlo spočívat ve výkonu jeho vlastnických oprávnění, ač tento výkon by byl vzhledem k ustanovením známkového práva samotného oprávněný. Užití ochranné známky ve vztahu k výrobkům a

⁹⁷ k tomu v souvislosti s vlastnictvím ochranných známek srov. blíže Růžička, M.: Několik úvah k novému známkovému zákonu. *Průmyslové vlastnictví* 1993/6, s. 168;

⁹⁸ srov. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: *Občanské právo hmotné. Svazek I.*, 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 274;

službám je však z jiného pohledu rovněž vždy určitým soutěžním jednáním.⁹⁹ Konstatuje-li pravomocným výrokem soud, že užití¹⁰⁰ ochranné známky je soutěžním jednáním, které je zákonem klasifikováno jako nedovolené (srov. ustanovení § 44 a násl. ObchZ, v nichž je obsažena úprava práva proti nekalé soutěži), Úřad na jeho základě a na základě právního úkonu třetí osoby, jímž je podání příslušného návrhu, známku zruší. Zákon tak možností zániku známky jako věci v právním smyslu chce zabránit výkonu vlastnického práva k známce, jejíž jakékoli užití by bylo zneužitím tohoto subjektivního práva, jinými slovy zákon sleduje odstranění stavu, kdy jsou subjektu zákonem přiznána určitá oprávnění, jejichž výkon by však byl v rozporu se zákonem jiným.

4.2 Právo k ochranné známce jako věci cizí

Občanskoprávní nauka rozeznává tři druhy věcných práv k věci cizí: Práva odpovídající věcným břemenům, právo zadržovací a právo zástavní.

Vzhledem k nehmotnému charakteru ochranné známky je zřejmé, že k ní nelze zřídit věcné břemeno, neboť jím lze zatížit pouze nemovitost, ani k zajištění pohledávky k ní uplatnit retenční právo, protože to může v úvahu přicházet jen u věcí movitých. Věcně právní charakter mohou mít ze zákona či ze smlouvy i některé jiné občanskoprávní instituty (právo předkupní). V literatuře se někdy uvádí, že se institut licence k ochranné známce svou právní povahou rozsahem převáděných práv a povinností, jakož i povahou vztahu mezi poskytovatelem a licenciátem, v jistých ohledech a v závislosti na teoretických východiscích může blížit věcnému právu.¹⁰¹

Podle ustanovení § 17 odst. 1 ZOZ může být ochranná známka předmětem zástavního práva. Zástavní právo slouží podle § 152 ObčZ k zajištění pohledávky pro

⁹⁹ k tomuto aspektu V. Pítra jasně, přitom ve vší slušnosti uvádí, že „kdo toto nechápe, zůstane mu problematika ochranných známek navždy utajena.“ – srov. Pítra, V.: Několik poznámek k legislativnímu záměru ve známkovém právu. *Průmyslové vlastnictví* 1994/1, s. 6;

¹⁰⁰ K. Čermák jr. podle mého názoru správně dovozuje, že je myšleno jakékoli užití, že soudem musí být zakázán každý jednotlivý, jakýkoli akt užití ochranné známky vlastníkem, neboť každé takové jednání by představovalo nekalou soutěž – srov. Čermák, K. jr.: O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. *Bulletin advokacie* 2005/2, s. 45;

¹⁰¹ Čermák, K. jr.: Dispozice s průmyslovými právy. *Průmyslové vlastnictví* 2003/1-2, s. 12;

případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Je tedy zajišťovacím instrumentem s věcně právní povahou. Uskutečňuje svoji roli tím, že od okamžiku svého vzniku do své realizace nutí dlužníka splnit jeho závazek a v případě jeho nesplnění poskytuje možnost uspokojení věřitele nikoli přímo ze zástavy, nýbrž z výtěžku získaného jejím zpeněžením.¹⁰² Zástavní právo má povahu právní vady, lpí na objektu zatíženém zástavním právem a přechází na kteréhokoli dalšího vlastníka dané věci. Ustanovení § 153 ObčZ přímo uvádí, že předmětem zástavy může být i předmět průmyslového vlastnictví, ustanovení § 154 pak, že pro zástavní právo k předmětům průmyslového vlastnictví se použijí ustanovení ObčZ, nestanoví-li zvláštní zákony něco jiného. Ustanovení § 17 odst. 3 ZOZ pak stanoví, že zástavní právo k ochranné známce vzniká zápisem do rejstříku, což je projev principu publicity zástavního práva. Na rozdíl od zápisu převodu ochranné známky či poskytnuté licence k ní, je zástavní právo účinné až od zápisu do rejstříku nejen vůči třetím osobám, ale i ve vztahu inter partes.

V případě zástavního práva vzniklého na základě smlouvy může být na základě ustanovení § 161 odst. 2 ObčZ předmětem zástavy i ochranná známka vlastníka, který je osobou odlišnou od dlužníka, děje-li se tak s jeho souhlasem. Ochranná známka zůstává i po vzniku zástavy v moci jejího vlastníka, který je však na základě ustanovení § 163 odst. 1 ObčZ povinen zdržet se všeho, čím se zástava zhoršuje na újmu zástavního věřitele. Vlastník by tedy především měl dbát na řádné užívání ochranné známky, neboť jeho nekonání by mohlo vést k zániku známky, a bránit třetím osobám v porušování práv ke známce. Vlastník může zásadně dál se známkou nakládat, zřejmě však ke všem dispozicím, které by potenciálně mohly zástavu zhoršit na újmu zástavního věřitele, potřebuje jeho souhlas.¹⁰³ Vlastník ochranné známky se nemůže práv k ochranné známce vzdát, neboť to by vedlo k jejímu zániku. V důsledku ustanovení § 163 odst. 2 ObčZ ztratí-li ochranná známka na ceně tak, že zajištění pohledávky se stane nedostatečným, zástavní věřitel má právo od dlužníka žádat, aby zajištění bez zbytečného odkladu doplnil, jinak se stane ta část pohledávky, která není zajištěna, splatnou. K takové situaci by podle mého

¹⁰² Holub, M., Fiala, J., Bičovský, J.: Občanský zákoník. 9. vydání, Praha: Linde 2002, s. 260;

¹⁰³ srov. Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. I. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 131;

názoru mohlo dojít například tak, že by ochranná známka tvořící předmět zástavy, byla prohlášena za neplatnou pro významnou část výrobků a služeb.

Z ustanovení § 165 ObčZ plyne, že není-li pohledávka zajištěná zastavenou ochrannou známkou splněna včas (či byla-li splněna jen částečně či bez příslušenství), má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení ochranné známky. Podle ustanovení § 165a ObčZ lze zástavu zpeněžit na návrh zástavního věřitele ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy. Smluvní ujednání, která by stanovila, že zástavní věřitel může uplatnit uspokojení z prodeje zástavy jinak, než jak bylo uvedeno, by byla na základě ustanovení § 169 písm. c) ObčZ ex lege neplatná. V případě ochranných známek je na základě ustanovení § 17 odst. 3 zákona o veřejných dražbách vyloučen prodej ochranné známky v dobrovolné veřejné dražbě, nedobrovolný prodej ochranné známky ve veřejné dražbě však zřejmě možný je.¹⁰⁴

4.3 Závěr k problematice práva k ochranné známce jako práva k věci

Jak bylo uvedeno, došlo v důsledku některých legislativních (a v rámci nich i terminologických) změn, ke značnému posunu v chápání nejen pojetí předmětu občanskoprávních vztahů, ale i v chápání jedné z kategorií, jež tento předmět tvoří, a to kategorie věcí v právním smyslu. Z předcházejících kapitol plyne, že porovnáme-li práva k věcem hmotným (tj. věcná práva v klasickém slova smyslu) s právem k ochranné známce, pak v aspektu výkonu jednotlivých vlastnických oprávnění, aspektu vzniku a zániku vlastnického práva či v aspektu výkonu práva k věci jako věci cizí, nalezneme některé, tu nepodstatné, tu výraznější rozdíly. Právo k ochranné známce se od práva k hmotné věci dosti liší především zvláštním, kvalifikovaným způsobem vzniku známky, specifickým způsobem svého převodu a některými možnými způsoby svého zániku, zejména děje-li se tak rozhodnutím státního orgánu

¹⁰⁴ blíže srov. Kupka, P.: Zastavit či nezastavit aneb hodnota průmyslového vlastnictví jako předmětu zástavního práva. Průmyslové vlastnictví 2003/5-6, s. 113;

a uplynutím doby platnosti. Také institut přepisu známky a institut tzv. „povinného užívání“ se výrazně vymykají obecné úpravě vlastnického práva.¹⁰⁵

Uvedená specifika vyplývají z povahy ochranné známky jako nehmotného předmětu, jehož existence je regulována předpisy převážně veřejnoprávního charakteru, jako předmětu, který slouží jako soutěžní instrument, který musí plnit svou rozlišovací funkci, a jako předmětu, jehož úprava stojí na formálním, registračním principu.

Tyto zvláštnosti však nejsou takového rázu, že by odůvodňovaly odepření způsobilosti ochranné známky být věcí v právním smyslu. Za současného legislativního stavu je právo k ochranné známce samostatným předmětem právních vztahů, známka již není vázána na podnik ani na předmět podnikání z ní oprávněné osoby. Právo k ochranné známce je právo absolutní a majetkové povahy. Ochrannou známku lze mj. držet, užívat, požívat a disponovat s ní. Lze ji spoluvlastnit a lze ji zastavit. Může být předmětem dědictví a jako součást obchodního jmění též likvidace společnosti. Na základě ustanovení § 17 ZOZ může být dále předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce, a může být zahrnuta do konkurzní podstaty v konkurzním řízení nebo do seznamu majetku v řízení o vyrovnání.

Dalším argumentem pro to, proč považovat známku za věc v právním smyslu, je text Nařízení o ochranné známce Společenství. Podle mého soudu nelze činit přílišné závěry z názvu čtvrté části Nařízení označeného jako „Ochranná známka Společenství jako předmět vlastnictví“ a ze znění článku 16, ve kterém je použito stejné slovní spojení. Například v německém znění Nařízení se totiž nepoužívá slovo „vlastnictví“, nýbrž „majetek“.¹⁰⁶ Článek 16 v podstatě pouze stanoví právní režim jakého státu Společenství se použije pro zacházení s komunitární známkou. Avšak článek 19 Nařízení přímo stanoví, že ochranná známka může být předmětem

¹⁰⁵ svojí povahou se jí pak zcela vymyká institut kolektivních ochranných známek. Zde jsou rozdílnosti takového stupně, že v jejich případě patrně nelze o věci v právním smyslu hovořit.

¹⁰⁶ Nikoliv „Eigentum“, nýbrž „Vermögen“. Slovo „majetek“ oproti slovu „jmění“ pak lépe odpovídá distinkci, kterou mezi těmito pojmy činí ObchZ.

věcného práva.¹⁰⁷ Může-li mít právo ke komunitární známce povahu práva k věci, není důvodu stejnou povahu odpírat právu k národní ochranné známce.

Lze uzavřít, že na ochrannou známku lze nahlížet jako na věc v právním smyslu, ačkoli jistě věc *sui generis*.¹⁰⁸ Ke stejnému závěru se teorie začíná přiklánět i v případě jiných průmyslových práv.¹⁰⁹ Na takovém pojetí je založena i připravovaná rekodifikace občanského zákoníku. Podle jeho navrženého znění má být věcí v právním smyslu vše, co je rozdílné od osoby a co slouží její potřebě, avšak jen to, čeho se mohou týkat subjektivní majetková práva. Nehmotnými věcmi pak mají být zejména práva, připouští-li to jejich povaha, a jiné věci bez hmotné podstaty, které lze právním jednáním převést na jiného.

¹⁰⁷ Konkrétně jakého věcného práva záleží na určení práva státu podle ustanovení článku 16 Směrnice. Na základě toho, jaké druhy věcných práv k ochranné známce takto určené národní zákonodárství umožňuje, pak právě tyto druhy věcných práv budou u předmětné komunitární ochranné známky přicházet v úvahu. K tomu srov. Eisenführ, G., Schennen, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*. 1. vydání, München: Carl Heymanns Verlag 2003, s. 293; Dále je však třeba říct, že v německém znění je použito formulace „kann verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein“, což by naznačovalo, že se v této souvislosti o známce hovoří výhradně jako o předmětu práva k věci cizí.

¹⁰⁸ Tak kupř. Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo*, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2002, s. 515;

¹⁰⁹ tak V. Pítra uvádí, že „myšlenka obsažená ve vynálezu se může sama o sobě stát zbožím svého druhu a samotný patent věcí v právním smyslu.“ – srov. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: *Občanské právo hmotné. Svazek III.*, 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002, s. 247;

5. Ochranná známka s dobrým jménem

5.1 Ochrana dobrého jména v právním řádu ČR

Jak bylo již řečeno, jde v případě dobrého jména o určitou imateriální hodnotu, která však není sama o sobě nehmotným statkem a není způsobilá být předmětem právní ochrany, protože nejde o předmět, ale o určitou vlastnost, která se k určitému subjektu či objektu musí vztahovat. Tuto nehmotnou hodnotu nelze také obecně definovat, neboť její povaha je odlišná podle toho, ke kterému konkrétnímu nositeli se upíná. Vždy však jde o určitou kvalitu, kterou právo ve spojení s jejím nositelem považuje za hodnou ochrany.

Pro ochranu fyzických osob jako nositelů dobrého jména má klíčový význam článek 10 Listiny, podle kterého má každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Tímto článkem je tedy chráněno jednak samotné jméno fyzických osob, jednak jejich dobrá pověst ve smyslu určité kvality. Tyto hodnoty jsou dále konkretizovány a občanskoprávně chráněny ustanoveními § 11 a násl. ObčZ. Právnícká osoba jako nositel dobrého jména je před neoprávněnými zásahy do něj chráněna ustanovením § 19b ObčZ. Zákon hovoří o dobré pověsti, ve spojení s právníckými osobami však lze hovořit i o goodwillu či renomé.

Ochrana této zvláštní hodnoty je předmětem právní regulace i mimo občanský zákoník. Výslovně je uvedena např. v ustanovení § 48 ObčZ, ve smyslu něhož je parazitováním využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s určitým cílem, v ustanovení § 50a odst. 2 písm. g) téhož zákona, podle něhož je srovnávací reklama přípustná, jen pokud nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou soutěžitele, jeho firmou či jinými zvláštními označeními, která se pro něj stala příznačnými, anebo z dobré pověsti spjaté s označením původu konkurenčního zboží, v ustanovení § 149 trestního zákona, jenž zakotvuje skutkovou podstatu trestného činu nekalé soutěže a jenž před poškozením chrání mj. dobrou pověst soutěžitele, či v ustanoveních § 10 odst. 1

tiskového zákona a § 5a odst. 1 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která upravují právo na odpověď v případě zásahu do dobré pověsti.

Dobré jméno či podobná, různě označovaná, vlastnost je tedy chráněna ustanoveními občanského zákoníku a některými dalšími zákony, a to někdy i v případě, že o ní jejich ustanovení přímo nehovoří. Tak bude kupř. goodwill podnikatele nebo goodwill jeho podniku či jeho výrobků a služeb předmětem ochrany podle ustanovení § 44 odst. 1 ObchZ, jež upravuje generální klauzuli práva proti nekalé soutěži.

Nositelem dobrého jména tedy může být jednak určitý subjekt, tedy fyzická či právnická osoba, jednak určitý předmět, kupř. podnik nebo výrobky a služby určitého podnikatele. V neposlední řadě může takovým předmětem být ochranná známka. ZOZ za určitých podmínek spojuje se skutečností, že známka má dobré jméno, určité důsledky. Tyto předpoklady a důsledky budou v dalších kapitolách předmětem zájmu této práce.

5.2 Rozšířená ochrana známky s dobrým jménem

Se skutečností, že ochranná známka má dobré jméno, spojuje ZOZ některé důsledky. Tyto důsledky spočívají v tom, že se rozšiřuje rozsah práv z ochranné známky, a to tak, že z výlučného práva vlastníka k jeho ochranné známce vyplývající negatorní nároky lze uplatnit i v případech, ve kterých takové nároky vlastník známky bez dobrého jména uplatnit nemůže.

Ve smyslu ustanovení § 8 ZOZ má vlastník známky výlučné právo ji užívat ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna, přičemž nikdo zásadně nesmí v obchodním styku bez jeho souhlasu užívat označení shodné s jeho známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je jeho známka zapsána, anebo označení, u něhož z důvodu shodnosti nebo podobnosti s jeho známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi nimi. Dojde-li k porušení tohoto zákonem stanoveného zákazu, má vlastník známky právo domáhat se u soudu, aby porušení nebo ohrožení jeho práva bylo zakázáno a aby

byly odstraněny následky takového porušení, má právo na přiměřené zadostiučinění, na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Dále má vlastník známky zásadně právo požadovat, aby soud nařídil porušiteli stáhnout z trhu a zničit výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, popřípadě zničit materiál a nástroje určené nebo používané výlučně nebo převážně při činnostech ohrožujících nebo porušujících tato práva. Vlastník má dále na základě dalších ustanovení ZOZ právo podat námitky u Úřadu průmyslového vlastnictví proti přihlášce takového kolizního označení, právo požadovat prohlášení mladší kolizní ochranné známky za neplatnou, a právo za určitých podmínek v České republice zakázat užívání kolizní ochranné známky Společenství.

Skutečnost, že ochranná známka má dobré jméno, zákon spojuje s poskytnutím tzv. rozšířené ochrany. Ta spočívá jednak v tom, že při splnění určitých předpokladů zákon rozšiřuje zákaz užívání kolizního označení na jakékoli výrobky a služby, a jednak v tom, že přiznává vlastníkově shora uvedená práva pro případ porušení nebo ohrožení tohoto rozšířeného zákazu, jež by mu jinak nepříslušela, či lépe, jež by mu jinak příslušela jen vůči označením užívaným pouze pro určité výrobky a služby. Jde o ochranu, která na jednu stranu ke svému uplatnění nevyžaduje existenci nebezpečí záměny mezi označeními, ale na druhou stranu vyžaduje naplnění předpokladů jiných.

5.3 Předpoklady uplatnění rozšířené ochrany známky

Rozšířená ochrana známky se může uplatnit jen za splnění určitých podmínek. Tyto podmínky zákon formuluje v ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ. Podle tohoto ustanovení nestanoví-li zákon jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Lze říct, že toto ustanovení tvoří zvláštní kolizní skutkovou podstatu, jejímž naplněním dojde k uplatnění rozšířené ochrany.

Známka s dobrým jménem je zákonem výslovně zmiňována ještě na několika jiných místech (konkrétně jde o ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), d) a e) a § 51 odst. 1 písm. c) ZOZ). Tato ustanovení se týkají možnosti vlastníka takové známky podat námitky proti přihlášce kolizního označení, možnosti podat návrh na prohlášení mladší ochranné známky za neplatnou, jestliže je tvořena kolizním označením, a možnosti za určitých podmínek zakázat užívání kolizní ochranné známky Společenství v České republice. Tato ustanovení jsou však jen odrazem kolizní skutkové podstaty zakotvené v ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ, a to jak formálně, protože (až na výjimky, které budou zmíněny v dalším výkladu) stanoví identické podmínky pro svá uplatnění, tak i obsahově, neboť pouze v konkrétních případech zajišťují vlastníkovi známky obranný prostředek proti hrozbě porušení obecného zákazu touto kolizní skutkovou podstatou daného.

Kolizní skutkovou podstatu pro uplatnění rozšířené ochrany známky lze na základě znění zákona charakterizovat několika znaky. Aby ochranná známka mohla této ochrany požívat, musí vyhovovat kumulativně všem těmto znakům. Těmito znaky jsou následující skutečnosti:

- a) známka musí mít v České republice dobré jméno
- b) známka musí být shodná s kolizním označením nebo mu musí být podobná
- c) užívání kolizního označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti známky nebo jejího dobrého jména anebo jim bylo na újmu
- d) takové užívání musí být bez souhlasu vlastníka známky

O posledně jmenovaném znaku bylo již pojednáno v rámci kapitoly o oprávnění ochrannou známkou užívat. Z lexikálního výkladu předmětného ustanovení ZOZ dále není zcela zřejmé, zda-li by naznačená skutková podstata neměla obsahovat znak další. Jde o to, uplatní-li se rozšířená ochrana známky výhradně vůči označením užívaným pro výrobky a služby, které nejsou podobné těm, jež jsou chráněny známkou s dobrým jménem, či lze-li ji uplatnit bez ohledu na

podobnost výrobků a služeb. Blíže o této otázce bude pojednáno v následující kapitole.

5.4 Rozšířená ochrana známky a komunitární právo

Rozšířená ochrana známky s dobrým jménem byla podle důvodové zprávy k ZOZ zavedena v souvislosti s transpozicí evropské Směrnice ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách do českého známkového práva. Je třeba si uvědomit, že od okamžiku, kdy členský stát ES prohlásí své implementační předpisy směrnici za konformní, vzniká mu povinnost vykládat veškeré relevantní právní předpisy (i přijaté před přijetím směrnice) tzv. eurokonformně.¹¹⁰ Jde o tzv. nepřímý účinek práva ES, jenž členskými státy a jejich orgány ukládá povinnost vykládat své právo tak, aby bylo dosaženo cíle implementované normy,¹¹¹ tj. v souladu s její dikcí a účelem.¹¹² Dále si je třeba uvědomit, že komunitární právo podléhá pouze jedinému závaznému výkladu, tento jediný závazný výklad je výlučně soudní a je činěn Evropským soudním dvorem, který k němu má monopol.¹¹³ Z řečeného plyne důležitost doslovného znění příslušných částí Směrnice č. 89/104 a relevantní judikatury ESD pro výklad ustanovení ZOZ, která upravují rozšířenou ochranu známky s dobrým jménem. Výše uvedené skutečnosti mají klíčový význam pro mnohé závěry činěné v této práci dále.

V této souvislosti je třeba ovšem také uvést, že s výjimkou eventuální kolize přihlašovaného označení či ochranné známky se starší známkou Společenství s dobrým jménem, Směrnice členskými státy upravu rozšířené ochrany známky s dobrým jménem zavést nenařizuje, nýbrž ve článku 4 odst. 4 a ve článku 5 odst. 2 takovou národní úpravu členskými státy toliko dovoluje. Jestliže však Česká republika možnost takové úpravy předvídané Směrnici využila, mají její orgány

¹¹⁰ Srov. ESD 14/83 „Colson“ a ESD C-334/92 „Wagner Miret“;

¹¹¹ Tichý, L. a kol.: Evropské právo, 1. vydání, Praha: C.H. Beck 1999, s. 212;

¹¹² Srov. ESD 14/83 „Colson“;

¹¹³ Srov. ESD 74/69 „Krohn“;

povinnost tuto úpravu vykládat v souladu s dikcí a účelem Směrnice a v souladu s judikaturou ESD.

S vědomím výše uvedených skutečností lze zodpovědět otázku naznačenou v závěru předešlé kapitoly, tedy to, uplatní-li se rozšířená ochrana známky výhradně vůči označením užívaným pro výrobky a služby, které nejsou podobné těm, jež jsou chráněny známkou s dobrým jménem, či lze-li ji uplatnit bez ohledu na podobnost výrobků a služeb. K této otázce se totiž jasně vyjádřil Evropský soudní dvůr ve věci „Davidoff“,¹¹⁴ když judikoval, že „výklad článku 4 odstavec 4 písm. a) a článku 5 odst. 2 Směrnice nemůže být opřen pouze o jeho doslovné znění, nýbrž je třeba zohlednit i obecnou systematiku a cíle úpravy. Při zohlednění těchto hledisek nemůže vést výklad tohoto ustanovení v důsledku k tomu, že by známka s dobrým jménem byla v případě užívání kolizního označení pro identické či podobné výrobky a služby chráněna v menší míře než v případě užívání pro nepodobné výrobky a služby. Soudní dvůr má za nesporné, že známka s dobrým jménem musí v takových případech požívat přinejmenším stejně rozsáhlé ochrany.“

Je-li tedy třeba ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) vykládat v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, pak je nutné dojít v souladu s odůvodněním rozhodnutí ve věci „Davidoff“ k závěru, že rozšířená ochrana známce s dobrým jménem při splnění dalších podmínek přísluší jak vůči koliznímu označení užívanému pro shodné nebo podobné výrobky a služby, tak vůči označení užívanému pro nepodobné výrobky a služby. Rozšířená ochrana se tedy známce poskytuje bez ohledu na podobnost označovaného zboží, tato otázka tedy není znakem skutkové podstaty pro poskytnutí rozšířené ochrany.

¹¹⁴ ESD 292/00 „Davidoff“;

6. Jednotlivé předpoklady uplatnění rozšířené ochrany

6.1 Dobré jméno známky jako předpoklad uplatnění rozšířené ochrany

Jak plyne již ze samotného názvu této práce, je pojem dobrého jména jejím ústředním bodem. Ačkoliv, jak bylo řečeno výše, nastíněné znaky skutkové podstaty musí být pro úspěšné uplatnění rozšířené ochrany splněny kumulativně, je pojmově dobré jméno známky podmínkou „sine qua non“. Tento pojem však ZOZ ani Směrnici vymezen není. Jde tedy o určitý abstraktní právní pojem, jehož obsah je nutno zjistit výkladem, jenž v autoritativní podobě přísluší Evropskému soudnímu dvoru. ESD v rámci rozhodnutí ve věci „Chevy“¹¹⁵ došel k závěru, podle něhož je pro to, aby známka byla pokládána za známku s dobrým jménem, nutné, aby byla známa podstatné části relevantní veřejnosti. Takové vymezení pojmu je však čistě kvantitativní. Není zcela zřejmé, zda-li je pro posouzení otázky, zda-li má známka dobré jméno, rozhodné pouze toto kvantitativní hledisko či zda-li je pro takové hodnocení relevantní i hledisko kvalitativní. K této nejasnosti přispívá i různé jazykové vyjádření textu Směrnice, protože zatímco v jedné skupině jazykových podob Směrnice se mluví o „dobrém jménu“ či „pověsti“ známky,¹¹⁶ ve druhé o „známosti“¹¹⁷ známky, přičemž z takového slovního vyjádření žádná kvalitativní hodnocení známky neplyne. I z toho důvodu část literatury, zejména německé, odmítá přiznat kvalitativnímu hledisku pro hodnocení známky jako známky s dobrým jménem jakoukoliv relevanci.¹¹⁸ Česká právní literatura zastává většinově stanovisko, podle něhož je dosažení určité kvalitativní výše známky nezbytnou podmínkou pro posouzení takové známky jako známky s dobrým jménem. V tomto chápání je dobré jméno u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto

¹¹⁵ ESD C-375/97 „Chevy“;

¹¹⁶ kupř. angl. „has a reputation“, franc. „jouit d'une renommée“, špaň. „goce de renombre“, portug. „goze de prestígio“; srov. ESD C-375/97 „Chevy“;

¹¹⁷ něm. „bekannt ist“, hol. „bekend is“, švéd. „är kända“; srov. ESD C-375/97 „Chevy“;

¹¹⁸ srov. kupř. Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 848;

označených očekává, a věnuje jí svou důvěru.¹¹⁹ Prakticky identicky chápe dobré jméno i Úřad průmyslového vlastnictví ve své rozhodovací praxi.¹²⁰

6.1.1 Teritoriální hledisko při posuzování existence dobrého jména

Pro uplatnění rozšířené ochrany známky stanoví zákon podmínku, podle níž je nutné, aby známka měla dobré jméno v České republice. Z takového požadavku vyplývá, že pro uplatnění rozšířené ochrany nepostačuje, získala-li známka dobré jméno v jakémkoliv jiném státě či státech, nikoliv však na území České republiky.

Od tohoto zákonného požadavku je však nutno odlišit otázku, musí-li nutně dobré jméno známky v České republice vzniknout na základě jejího užívání na tomtéž teritoriu. Ačkoliv intenzivní tuzemské užívání známky bude zpravidla pro získání požadovaného stupně její známosti relevantní veřejností nezbytné, takový požadavek ze ZOZ neplyne. Znamená to, že známka může získat dobré jméno v České republice i užíváním výhradně v zahraničí, což je představitelné například v případech, kdy o určitých skutečnostech, týkajících se daného výrobku či služby, zpravodajsky informují tuzemská masová média ještě předtím, než je tento výrobek či služba na trhu v České republice.¹²¹

Otázku, může-li označení získat v České republice dobré jméno bez toho, že by bylo v tomto teritoriu bezprostředně užíváno, řešil Úřad průmyslového vlastnictví v rozhodnutí ve věci „CHCETE BÝT MILIONÁŘEM?“.¹²² Ve věci šlo o to, mohlo-li se stát označení „WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?“ známým v České republice, ačkoliv touto ochrannou známkou označený televizní program byl vysílán zahraničními televizními stanicemi. Z důvodu širokého rozšíření satelitních

¹¹⁹ Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 77;

¹²⁰ kupř. v rozhodnutí předsedy ÚPV O-89297 „ŠKODAEXPORT“ ze dne 12.11.2004 se uvádí: „Dobré jméno ochranné známky vyjadřuje, že veřejnost ochranou známkou v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi výrobků a služeb. Hodnocením otázky, zda-li má ochranná známka dobré jméno, se prolínají dva faktory, a to určitý stupeň známosti ochranné známky mezi veřejností a určité očekávané dobré vlastnosti výrobků a služeb, které jsou ochrannou známkou označovány.“

¹²¹ srov. Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 842;

¹²² rozhodnutí předsedy ÚPV O-1158044 „CHCETE BÝT MILIONÁŘEM?“ ze dne 16.10.2003;

přijímačů a kabelové televize v tuzemských domácnostech a s ohledem na možnost příjmu signálu zahraničních televizí v příhraničních oblastech České republiky, Úřad shora uvedenou otázku zodpověděl kladně.

Podle judikatury ESD¹²³ je třeba z důvodu absence podrobnější úpravy článek 5 odst. 2 Směrnice vykládat tak, že jím není požadováno, aby známka měla dobré jméno na celém území členského státu, nýbrž postačuje, aby dobré jméno známky existovalo na jeho podstatné části. Protože v tomto smyslu je třeba vykládat i příslušná ustanovení ZOZ, lze konstatovat, že požívat rozšířené ochrany může i známka, jež má dobré jméno pouze v určité části České republiky, je-li tato část vzhledem k České republice jako celku podstatná.

Ačkoliv ESD v rozhodnutí ve věci „Chevy“ blížeji neurčil, na základě jakých kritérií může být část členského státu považována za podstatnou, ve stejném rozhodnutí pro území Beneluxu (jež se pro účely Směrnice posuzuje jako celistvé území) výslovně stanovil, že postačuje, aby se dobré jméno známky vztahovalo na podstatnou část byť i jediné ze zemí, jež oblast Beneluxu tvoří. Takové stanovisko poukazuje na nutnost kladení spíše mírnějších a individuálních nároků na rozsah území, na němž je existence dobrého jména známky pro přiznání rozšířené ochrany nutná. Rozhodující v každém konkrétním případě není ani tak velikost daného území či určitý počet obyvatel, ale určitý relativní význam daného území vzhledem k území členského státu.

„Podstatnost“ území tedy jistým způsobem legitimizuje tu skutečnost, že je z pohledu celku plošně poskytována rozšířená ochrana známce, jejíž dobré jméno je pouze regionální. Přitom není rozhodné, jedná-li se o území jednotné či o území několika geograficky oddělených regionů.¹²⁴

V rámci problematiky teritoriálního hlediska je třeba zmínit zvláštní úpravu, již ZOZ poskytuje možnost uplatnění rozšířené ochrany ochranné známce Společenství. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ totiž pro uplatnění takové ochrany neklade podmínku, aby známka měla dobré jméno v České republice (v takovém případě by

¹²³ srov. ESD C-375/97 „Chevy“;

¹²⁴ Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 843;

se na známku podle mého názoru vzhledem k ustanovení § 3 písm. a) bodu 3 ZOZ vztahovala ostatní ustanovení upravující rozšířenou ochranu známky s dobrým jménem), nýbrž postačuje, aby známka měla dobré jméno jinde na území Evropských společenství.

Za použití shora učiněných výkladových závěrů lze konstatovat, že není nutné, aby známka Společenství měla dobré jméno na celém území Evropských společenství, nýbrž postačuje, aby dobré jméno známky existovalo na jeho podstatné části. Požívat této zvláštní rozšířené ochrany tedy může i známka, jež má dobré jméno pouze na určité části Evropských společenství, je-li tato část vzhledem k území Evropských společenství jako celku podstatná.

Vzniká otázka, postačuje-li k přiznání předmětné rozšířené ochrany skutečnost, že známka Společenství má dobré jméno pouze na území jednoho ze států Evropských společenství. Mám za to, že i vzhledem k jiným než právním důvodům by byl neudržitelný názor, který by území kteréhokoliv ze států Evropských společenství nepovažoval vůči Evropským společenstvím jako celku za podstatné ve shora vyloženém smyslu. Naznačenou otázku je proto třeba zodpovědět kladně.

Ke stejnému závěru se zatím přiklání i rozhodovací praxe OHIM. Tak se v rozhodnutí námitkové komory ve věci „NIKE“¹²⁵ uvádí, že „není jasné, jestli oblast členského státu nebo jeho podstatná část může být považována za podstatnou část Společenství, protože proporce mezi státy Beneluxu a celkovým územím Evropské Unie jsou značně jiné. Na druhou stranu nelze nevidět silné argumenty pro stanovisko, že přinejmenším známost na území jednoho členského státu postačuje. Jedním z nich je nutnost zajistit stejnou úroveň ochrany pro známky Společenství a národní známky, neboť jinak by byl systém komunitárních známek pro jejich vlastníky méně atraktivní než systém národní.“

Z možnosti uplatnění předmětné rozšířené ochrany tedy nelze a priori vyloučit ani eventualitu, kdy známka má dobré jméno pouze v určité části členského státu Evropských společenství. Otázku, je-li tato část území státu podstatná, je však

¹²⁵ OHIM 102/1999 „NIKE / NIKE“ ze dne 30.11.1999;

v takovém případě nutno posoudit nikoliv vůči území daného státu, nýbrž vůči území Evropských společenství.

6.1.2 Temporální hledisko při posuzování existence dobrého jména

Na úvod této kapitoly je třeba uvést, že ze znění zákona žádná časová podmínka pro nabytí dobrého jména známky neplyne a taková podmínka také neexistuje. Znamka může dobré jméno nabýt kdykoliv během své existence. Přesto je okamžik nabytí dobrého jména významný, a to především při zkoumání splnění předpokladů pro uplatnění rozšířené ochrany známky v konkrétním případě. Přesné časové určení vzniku dobrého jména je však věc v praxi většinou nemožná, a to už s ohledem na to, že dobré jméno známka nabývá postupně v delším časovém období a neformálně, tj. nikoliv na základě správního či soudního rozhodnutí. Příslušný orgán existenci dobrého jména známky k určitému okamžiku toliko konstatuje. Vzniká otázka, ke kterému okamžiku.

Tato otázka by neměla působit potíže při zkoumání předpokladů pro uplatnění práv plynoucích z ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ. Existenci dobrého jména je v takovém případě podle mého názoru třeba zkoumat k okamžiku poslední kolize známky s konkurujícím označením.

Složitější je odpověď na uvedenou otázku v případě, jde-li o práva vlastníka známky podat vůči kolizní přihlašované známce námitky či domáhat se prohlášení zapsané ochranné známky za neplatnou. K této otázce zaujal podle mého názoru správné stanovisko Úřad průmyslového vlastnictví ve věci „DOMINATOR“.¹²⁶

V tomto rozhodnutí odvolací orgán uvedl: „K tomu, aby byl návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. úspěšný, je třeba prokázat, že namítaná ochranná známka získala v České republice dobré jméno ještě před vznikem práva přednosti napadené ochranné známky. Odvolací orgán tedy odmítl názor navrhovatele, ve smyslu něhož postačuje, aby namítaná ochranná

¹²⁶ rozhodnutí předsedy ÚPV O-130774 „DOMINATOR“ ze dne 20.4.2005;

známka získala dobré jméno i po podání přihlášky napadené ochranné známky. Takový výklad předmětných ustanovení by totiž byl v rozporu se zásadou právní jistoty, neboť by umožňoval prohlásit za neplatnou ochrannou známku, která byla do rejstříku zapsána pro vlastníka, který byl v dobré víře, že podanou přihlášku nezasahuje do zákonem chráněných práv třetích osob, a okolnosti, které nastaly po podání takové přihlášky (totiž skutečnost, že shodná či podobná starší ochranná známka nabyla v České republice dobré jméno) by svým jednáním nemohl nijak ovlivnit.“

Z citovaného rozhodnutí lze učinit závěr, že pro zkoumání dobrého jména známky v souvislosti s možností uplatnění práv plynoucích jejímu vlastníku z ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), d), a e) a z ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ je rozhodný okamžik práva přednosti mladšího kolizního označení. K tomuto okamžiku je třeba zkoumat otázku existence dobrého jména. Ze znění příslušných zákonných ustanovení („má dobré jméno“) lze také podle mého názoru dovodit, že nejenže je podmínkou, aby známka měla dobré jméno k okamžiku práva přednosti kolizního označení, ale i to, že známka toto dobré jméno nesmí později do okamžiku uplatnění rozšířené ochrany pozbyt.¹²⁷

6.1.3 Hledisko relevantní veřejnosti při posuzování existence dobrého jména

Ačkoli zákon uvádí, kde má známka mít dobré jméno, už mlčí o tom, vůči komu, vůči jakému okruhu subjektů. Totéž platí o příslušných člancích Směrnice. Je celkem nepochybné, neboť to plyne z logiky věci, že dobré jméno musí mít známka u určitým způsobem vymezené veřejnosti. Veřejností je třeba rozumět souhrn veškerých spotřebitelů a podnikatelských subjektů.¹²⁸ Jde tedy o to, určit, vůči jak vymezené veřejnosti musí mít známka dobré jméno, určit, jak vymezená část

¹²⁷ blíže srov. Dvořáková, K.: Faktor času v právu známkovém, zejména u všeobecně známých známek. Průmyslové vlastnictví 2004/7-8, s. 128;

¹²⁸ srov. rozhodnutí předsedy ÚPV O-168132 „SIX“ ze dne 17.9.2004, ve kterém se uvádí, že dobré jméno ochranné známky je posuzováno v okruhu spotřebitelské a podnikatelské veřejnosti.

veřejnosti je pro posuzování existence dobrého jména relevantní (relevantní veřejnost).

6.1.3.1 Relevantní veřejnost v judikatuře ESD

K této otázce zaujal stanovisko ESD ve svém rozhodnutí ve věci „Chevy“, v němž uvedl, že „veřejnost, u které musí mít starší známka dobré jméno, je ta, která je známkou dotčena; podle povahy označených výrobků nebo služeb tak jde buď o širokou veřejnost či o úzeji vymezenou veřejnost, např. okruh určité profese.“ V duchu takto vymezené relevantní veřejnosti je tedy třeba vykládat i ustanovení ZOZ.

Relevantní veřejností je tedy v tomto smyslu třeba rozumět spotřebitele a odběratele výrobků a služeb, které jsou známkou chráněny.¹²⁹ Chybné je proto chápání pojmu relevantní veřejnosti pouze jako okruhu relevantních spotřebitelů. Známkou označené zboží je totiž ne vždy určeno toliko koncovým spotřebitelům, nýbrž často i takovým odběratelům, kteří se zbožím dále obchodují, či sice koncovým odběratelům, jimiž však často jsou podnikatelské subjekty, které se obvykle jako „spotřebitelé“ neoznačují. Známkové právo svou povahou není právem sloužícím výhradně k ochraně spotřebitelů.¹³⁰

Dále je třeba uvést, že nemusí jít výlučně o skutečné, aktuální spotřebitele či odběratele. V úvahu je třeba vzít i spotřebitel odběratele potencionální. Těmi je třeba rozumět takovou část spotřebitelů a podnikatelských subjektů, kteří prozatím ne z trvalých důvodů od odběru předmětného zboží upouštěli, avšak jeho nabídky si všímali a dle jejich spotřebitelských či odběratelských zvyklostí lze mít za to, že pro odběr zboží v budoucnu připadají v úvahu.¹³¹

¹²⁹ Giefers, H.-W., May, W.: Markenschutz. Waren- und Dienstleistungsmarken in der Unternehmens- und Rechtspraxis, 5. vydání, Berlin: Haufe 2003, s. 117;

¹³⁰ Ingerl, R., Röhnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 599;

¹³¹ Giefers, H.-W., May, W.: Markenschutz. Waren- und Dienstleistungsmarken in der Unternehmens- und Rechtspraxis, 5. vydání, Berlin: Haufe 2003, s. 118;

6.1.3.2 Relevantní veřejnost v judikatuře BGH

Velice přínosné k uvedené problematice jsou závěry, k nimž dospěla německá národní judikatura.

Spolkový soudní dvůr (BGH) v rozhodnutí ve věci „Fabergé“¹³² posuzoval otázku, mají-li dvě namítané známky pro mýdla, parfumerii, brýle, zlatnické výrobky a šperky v SRN dobré jméno. Z předloženého průzkumu znalosti známek mezi veřejností vyplývalo, že tyto známky vykazují mezi spotřebiteli nízkou míru známosti (8, resp. 12 % mezi spotřebiteli obecně a 16, resp. 17 % mezi spotřebiteli s vyšším vzděláním a nadprůměrnými příjmy) a vysokou míru známosti (70 %) mezi obchodníky s luxusním zbožím.

BGH za relevantní veřejnost v tomto případě určil širokou spotřebitelskou veřejnost a obchodníky s předmětným zbožím. Konstatoval, že ačkoliv je podle vlastníka namítaných známek jejich užívání pro luxusní zboží jádrem strategie k jejich zhodnocování, jde o výrobky denní osobní potřeby, které jsou nabízeny širokým okruhům veřejnosti. BGH judikoval, že relevantní veřejnost je třeba vymezit s ohledem na stálé charakteristické druhové vlastnosti výrobků a služeb, a proto je třeba odhlédnout od rozličných prodejních, reklamních a marketingových strategií, které se mohou v čase měnit. Z uvedených důvodů BGH odmítl uznat za relevantní veřejnost pouze spotřebitele s vyšším vzděláním a nadprůměrnými příjmy, tedy typické odběratele luxusního zboží.

Dále šlo o to, postačuje-li zjištěná vysoká míra mezi obchodníky s luxusním zbožím (tedy pouze v jednom z okruhů relevantní veřejnosti) pro konstatování dobrého jména známky. S ohledem na povahu předmětných výrobků BGH rozhodl, že známost v uvedeném okruhu relevantní veřejnosti v tomto konkrétním případě nepostačuje.

¹³² BGH – I ZR 100/99 „Fabergé“ ze dne 12.7.2001, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2002, s.340;

V rámci rozhodnutí ve věci „Makalu“¹³³ BGH posuzoval i otázku, je-li vůči výrobkům, jimiž jsou výškově nastavitelné lyžařské a turistické hole, relevantní veřejností pouze okruh zkušených horolezců a turistů. Soud rozhodl, že ačkoliv jsou předmětné výrobky určeny primárně speciální skupině kupujících, jsou přesto nabízeny obecné veřejnosti, a proto je třeba za relevantní považovat v tomto případě širokou veřejnost.

6.1.3.3 Relevantní veřejnost v rozhodovací praxi Úřadu průmyslového vlastnictví

S problematikou relevantní veřejnosti ve vztahu k prokazování dobrého jména známky se ve své rozhodovací praxi vypořádal Úřad průmyslového vlastnictví mj. v následujících případech.

Tak ve věci „DUKO“¹³⁴ odvolací orgán Úřadu uvedl, že v případě potravinářských výrobků, jakými jsou sýry a mléčné výrobky, je třeba vzhledem k jejich charakteru za relevantní považovat širokou veřejnost všech věkových kategorií, neboť veškerá tato veřejnost se může s takovými výrobky setkat.

Ve věci „Altermed Intima creamsoap“¹³⁵ odvolací orgán odmítl názor namítajícího, podle něhož je při vymezení relevantní veřejnosti nutné přihlídnout ke skutečnosti, že spotřebiteli kosmetických, farmaceutických a podobných výrobků jsou především ženy. Uvedl, že takové výrobky jsou užívány jedinci obou pohlaví a bez rozdílu věku, a za relevantní proto určil širokou veřejnost, nikoliv její určitou část. Touto širokou veřejností je však třeba podle odvolacího orgánu považovat nejen spotřebitele, který si kupuje výrobek nebo užívá službu pro osobní potřebu, ale i podnikatele, kteří s předmětnými výrobky či službami dále podnikají.

¹³³ BGH – I ZR 138/95 „Makalu“ ze dne 19.2.1998, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1998, s.1034;

¹³⁴ rozhodnutí předsedy ÚPV O-167326 „DUKO“ ze dne 22.11.2004;

¹³⁵ rozhodnutí předsedy ÚPV O-160825 „Altermed Intima creamsoap“ ze dne 31.8.2004;

V rozhodnutí ve věci „BOSS INTERNATIONAL“¹³⁶ pak odvolací orgán vzhledem k prestiži namítaných známek, jež má svůj odraz ve vysoké ceně jimi označených výrobků, za relevantní část veřejnosti určil spotřebitele s nadprůměrným výdělkem, neboť shledal kupní sílu spotřebitele s průměrným platem jako nedostatečnou pro pokrytí nákladů spojených s pořízením namítanými známkami označeného zboží.

Se závěrem a odůvodněním v posledku uvedeného rozhodnutí však nelze souhlasit. Vymezení relevantní veřejnosti je totiž v tomto rozhodnutí činěno na základě „prestiže“ známek, tj. na základě jejich určité kvalitativní vlastnosti, a nikoliv výhradně z hlediska druhových vlastností výrobků a služeb, jež jsou známkami chráněny. Druh výrobků a služeb není rozhodnutím vůbec zohledněn, na místo toho je zohledněna cenová strategie vlastníka těchto známek. Přístup zvolený Spolkovým soudním dvorem, uplatněným ve výše zmíněném rozhodnutí ve věci „Fabergé“, se mi zdá správnější.

6.1.3.4 Závěr k problematice relevantní veřejnosti

Ze shora uvedených rozhodnutí lze učinit některé obecně platné závěry.

a) Relevantní veřejností je třeba rozumět aktuální i potencionální spotřebitele a odběratele výrobků a služeb, které jsou známkou chráněny. Okruhem relevantní veřejnosti však nejsou ostatní výrobci či poskytovatelé služeb v daném oboru (soutěžitelé).

b) Při určování okruhu relevantní veřejnosti jsou rozhodným kritériem charakteristické druhové znaky daných výrobků a služeb, bez zohlednění konkrétních reklamních, prodejních a marketingových koncepcí či cenových strategií s nimi v tom kterém případě spojených.

c) Nelze obecně říci, zda-li prokázání dobrého jména pouze u určitého okruhu relevantní veřejnosti (např. u podnikatelů, kteří s daným druhem zboží dále

¹³⁶ rozhodnutí předsedy ÚPV O-169377 „BOSS INTERNATIONAL“ ze dne 20.10.2004;

obchodují) postačuje ke konstatování existence dobrého jména známky. Z judikatury ESD pouze plyne, že postačovat může. Záleží na celkovém zhodnocení charakteru výrobků a služeb ve smyslu bodu b).

d) U zboží běžné denní spotřeby je nutné za relevantní považovat širokou veřejnost.¹³⁷ Prokázání dobrého jména pouze vzhledem k podnikatelům, kteří se nákupem takového druhu zboží zabývají (tedy vzhledem k jednomu z okruhů relevantní veřejnosti), není v takovém případě dostatečné.¹³⁸

6.1.4 Kvantitativní hledisko při posuzování existence dobrého jména

Kvantitativním hlediskem je třeba rozumět kritérium, které vypovídá o tom, je-li známka v okruhu relevantní veřejnosti známá v dostatečné míře. Vzniká otázka, kdy je tato míra známosti dostatečná. Tato míra známosti není exaktně určena ani ZOZ, ani Směrnicí, ani judikaturou ESD, ani rozhodovací praxí Úřadu průmyslového vlastnictví. V literatuře se uvádí, že známka s dobrým jménem je známkou natolik „silnou“¹³⁹, že lze odlišit jejího vlastníka od jiných vlastníků či uživatelů shodných nebo podobných označení, a to bez ohledu na určitý druh výrobků a služeb. I v případě, že hodnocení známky jako „silné“ v sobě obsahuje toliko kvantitativní kritérium, nelze takové tvrzení považovat za odpověď na shora naznačenou otázku, neboť z něj není zřejmé, v jaké míře je známka silná dostatečně.

¹³⁷ srov. Giefers, H.-W., May, W.: Markenschutz. Waren- und Dienstleistungsmarken in der Unternehmens- und Rechtspraxis, 5. vydání, Berlin: Haufe 2003, s. 118; zde se bez dalšího zdůvodnění uvádí, že jde o veškeré obyvatelstvo ve věku od 14 do 70 let.

¹³⁸ srov. Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 841;

¹³⁹ srov. Biskupová, E.: K zákonu 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Průmyslové vlastnictví 2004/3-4, s. 9. Shodně pak Horáček R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 340;

6.1.4.1 Stupeň známosti podle ESD

K této otázce zaujal stanovisko ESD ve svém rozhodnutí ve věci „Chevy“. Soud judikoval, že znění článku 5 odst. 2 Směrnice implikuje existenci určitého stupně známosti známky, při jehož dosažení může veřejnost i za předpokladu nepodobných výrobků a služeb nabyt představu o spojitosti známky s kolizním označením, které by známce mohlo být na újmu. Dále bylo v rozhodnutí uvedeno, že „na stupeň známosti je třeba pohlížet jako na postačující, jestliže je známka známa významné části veřejnosti, která je pro předmětné výrobky a služby relevantní“. K tomu ESD dodal, že „ani z doslovného znění ani z duchu předmětného ustanovení nevyplývá možnost podmiňování přiznání dobrého jména dosažením známosti u určitého procentuálně vyjádřeného podílu veřejnosti.“

Z uvedeného rozhodnutí plynou následující skutečnosti. Za prvé ESD učinil závěr, podle něhož musí být známka známa podstatné části relevantní veřejnosti, přičemž však nechal otevřenou otázku, o jak velkou část relevantní veřejnosti musí jít, aby mohla být považována za podstatnou. Za druhé lze i s ohledem na jiná rozhodnutí ESD¹⁴⁰ učinit závěr, že podle názoru ESD není striktní stanovení míry známosti procentuálním vyjádřením žádoucí, neboť taková hranice by byla příliš obecná a abstraktní, a ne vždy v konkrétním případě spravedlivá.¹⁴¹ To však neznamená, že procentuální vyjádření známosti je jako faktor při posuzování známosti známky faktorem irelevantním nebo že je mu třeba přisuzovat menší důkazní hodnotu. Míněno je spíše to, že určení obecné procentuální hodnoty není ve všech případech vhodné. Platí, že čím vyšší je dosažený stupeň známosti vyjádřený procenty, tím méně je potřeba důkazy dokládat existenci ostatních relevantních okolností.¹⁴²

¹⁴⁰ srov. ESD C-108/97 a C-109/97 „Windsurfing Chiemsee“;

¹⁴¹ Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 835;

¹⁴² srov. rozhodnutí odvolací komory OHIM R 802/1999-1 „DUPLO / DUPLO“ ze dne 5.6.2000;

6.1.4.2 Zohlednění relevantních okolností

Ačkoliv tedy ESD rozhodnutím „Chevy“ blížeji nevymezil, kdy je známka známá významné části relevantní veřejnosti, v tomto rozhodnutí zdůraznil, že při zkoumání této otázky je nutno zohlednit veškeré relevantní okolnosti konkrétního případu. Tyto relevantní okolnosti pak ESD konkretizoval pomocí demonstrativního výčtu. Judikoval, že zohlednit je třeba obzvláště podíl známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dlouhodobost jejího užívání, a konečně i objem investic, jež byly vynaloženy na její reklamní podporu.¹⁴³

Tím, že ESD mezi relevantními faktory výslovně uvedl podíl známky na trhu, dal najevo, že kromě míry známosti známky mezi relevantní veřejností je významné i hledisko postavení známky na trhu ve srovnání s ostatními soutěžiteli.¹⁴⁴ Dále si je třeba uvědomit, že žádná se shora vyjmenovaných okolností nemůže sama bez dalšího odůvodňovat přiznání dobrého jména známce. Například investice vynaložené na reklamní podporu známky nemusí mít v dostatečné míře zamýšlený efekt, nemusí dojít ke zvýšení známosti známky. Známkoprávní institut dobrého jména ze své podstaty není nástrojem k ochraně investic,¹⁴⁵ nýbrž nástrojem k ochraně efektů, jichž bylo vynaložením takových investic skutečně dosaženo.

Lze tedy shrnout, že uvedené relevantní okolnosti jsou toliko kritérii pomocnými, jež mohou vypovídat o známosti známky mezi relevantní veřejností. Nejde však o izolovaná a jediná hlediska. Při zjišťování známosti známky mezi relevantní veřejností je možné zohlednit dále např. četnost zmiňování známky v médiích, výši obrátu, reklamní výdaje, důkazy o dřívějším úspěšném prosazování práv ze známky vůči jiným kolizním označením, počet vlastněných známek,

¹⁴³ srov. též BGH – I ZR 100/99 „Fabergé“ ze dne 12.7.2001, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2002, s.340; v tomto rozhodnutí došel Spolkový soudní dvůr k závěru, že napadené rozhodnutí Vrchního zemského soudu je třeba zrušit, neboť tento soud své závěry o tom, že namítané ochranné známky nemají dobré jméno, učinil výhradně na základě nízkých procentních hodnot známosti těchto známek, jež vyplývaly z přeložené zprávy z výzkumu znalosti známek mezi veřejností. Takový postup podle BGH odporuje v rozhodnutí „Chevy“ vyjádřenému názoru ESD, podle něhož nelze přiznání dobrého jména podmiňovat dosažením určitého procentuálně vyjádřeného podílu relevantní veřejnosti a podle něhož je při zkoumání této otázky třeba zohlednit veškeré relevantní okolnosti případu.

¹⁴⁴ Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 845;

¹⁴⁵ Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 846;

hospodářskou hodnotu známky, zvláštnosti příslušného trhu, relevantního okruhu veřejnosti či konkrétního druhu zboží. V souladu s odůvodněním rozhodnutí ESD ve věci „Chevy“, je třeba zkoumat, zda jsou výrobky a služby, pro něž je známka užívána, určeny širší či jen úzce vymezené části veřejnosti.¹⁴⁶ Jde-li tedy o takový segment trhu, na němž je účastna široká veřejnost (např. trh s nápoji, časopisy, tabákovými výrobky – tzv. „high-interest-products“), měl by být zpravidla vyžadován vyšší stupeň známosti známky než u oborů speciálních (tzv. „low-interest-products“).¹⁴⁷ Je-li označované zboží zaměřeno na úzce ohraničené odběratelské skupiny, je možné, že na základě nevelkého celkového rozsahu předmětného trhu bude podstatnou část veřejnosti tvořit již malý počet subjektů. Takový faktor však pro posuzování známosti známky není relevantní, protože pro zhodnocení této otázky jsou podstatné procentní podíly, nikoli absolutní čísla.¹⁴⁸ Závěr, že známka nemá dobré jméno, nesmí být vyvozován pouze na základě nízké míry známosti této známky zjištěné na základě výzkumu její známosti mezi veřejností,¹⁴⁹ avšak závěr, že známka dobré jméno má, může být učiněn výhradně na základě takového výzkumu, pokud hodnoty známosti známky z něj plynoucí jsou v daném případě tak vysoké, že zohlednění ostatních relevantních okolností by nemohlo vést k opačnému výsledku, a postrádalo by proto smysl.¹⁵⁰

6.1.4.3 Kvantitativní hledisko v rozhodovací praxi ÚPV

Během krátké doby účinnosti platného ZOZ vydal Úřad průmyslového vlastnictví několik rozhodnutí, v jejichž rámci zkoumal existenci dobrého jména z kvantitativního hlediska.

¹⁴⁶ srov. Jochová, S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii. 4. část. Průmyslové vlastnictví 2003/3-4, s. 57;

¹⁴⁷ srov. Piper, H.: Der Schutz der bekannten Marke. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1996, s. 429;

¹⁴⁸ srov. rozhodnutí námitkové komory OHIM 1509/2001 „CAPTAIN BIRDS, EYE / CAPTAIN BYRD APERO“ ze dne 30.11.2001;

¹⁴⁹ srov. ESD C-375/97 „Chevy“, General Motors Corporation v. Yplon SA a BGH – I ZR 100/99 „Fabergé“ ze dne 12.7.2001, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2002, s.340;

¹⁵⁰ Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 846; Srov. též rozhodnutí odvolací komory OHIM R 802/1999-1 „DUPLO / DUPLO“ ze dne 5.6.2000;

V rozhodnutí ve věci „SIX“¹⁵¹ odvolací orgán uvedl, že při posuzování dobrého jména ochranné známky je třeba brát v úvahu faktory jako vlastní rozlišovací způsobilost známky, doba a intenzita jejího užívání a intenzita publikace, inzerce apod. Pokud jde o kvantitativní hledisko, je rozhodující rozsah známosti známky u veřejnosti v zemi, v níž je požadována ochrana. Přitom je třeba přihlížet i k rozsahu a délce ochrany známky. Rozsah ochrany je dán počtem zemí, v nichž je ochrana udržována i rozsahem druhů výrobků nebo služeb, pro které je známka zapsána. Dobré jméno lze prokazovat hodnověrnými datovanými doklady (výsledky průzkumu trhu a mínění veřejnosti, publikačními prostředky dokládajícími intenzitu a frekvenci reklamy, objednávkami, znaleckými posudky, dodacími listy, daňovými doklady, apod.) dokazujícími užívání takového označení v České republice přímo na výrobcích nebo ve spojení s těmito výrobky či službami.

Ve výše uvedeném rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví je třeba faktorem „vlastní rozlišovací způsobilosti známky“ rozumět jinými slovy formulovaný požadavek na nezbytnost zkoumání míry známosti známky mezi relevantní veřejností. Tato známost se však musí vztahovat ke konkrétním výrobkům a službám a teritoriu České republiky, přičemž však lze přihlídnout i k počtu zemí, v nichž je známka chráněna. Podle mého názoru by však faktor rozsahu chráněných druhů výrobků a služeb měl být pro rozhodování o dobrém jménu známky irelevantní, neboť získání dobrého jména známky je třeba zásadně prokazovat ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám. Je nutno si uvědomit, že ne pro všechny výrobky a služby, jež jsou známkou chráněny, musí být v praxi také skutečně známka užívána. Podle mého názoru však právě takový rozsah výrobků a služeb může mít vliv na získání dobrého jména známky. Výhrady lze vyjádřit i k požadavku prokázání užívání známky v České republice. Jak již bylo uvedeno výše, takový požadavek z příslušných zákonných ustanovení nevyplývá. ZOZ totiž toliko požaduje, aby známka v České republice měla dobré jméno, nestanoví však, že jej má nutně nabýt v důsledku tuzemského užívání.

Následující rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví dobře ilustrují, na základě jakých skutečností lze podle názoru Úřadu prokázat nabytí dobrého jména a jakými důkazními prostředky lze tuto skutečnost prokázat.

¹⁵¹ rozhodnutí předsedy ÚPV O-168132 „SIX“ ze dne 17.9.2004;

V rozhodnutí ve věci „BOSS INTERNATIONAL“¹⁵² odvolací orgán uvedl, že z výroční zprávy (Annual report) namítajícího je zřejmé, že ochranná známka „BOSS Hugo Boss“ má s ohledem na počet zemí, v nichž je chráněna, náklady na reklamu, obrát, prodej a další ukazatele dobré jméno, a to i v České republice. Tato skutečnost plyne dále z výkazu o ročních obrátech namítajícího v České republice,¹⁵³ existence čtyř pražských obchodů, jež se zabývají výhradně prodejem předmětných značkových výrobků, reklam v prestižních časopisech, množství prodejních faktur a reklamních brožur. Učiněný závěr pak podle odvolacího orgánu potvrzuje i zpráva z kvantitativního průzkumu specializované agentury, jež uváděla, že značku „BOSS“ či „HUGO BOSS“ zná 52 % obecné populace a 76 % jedinců s průměrnými příjmy nad 15 000 Kč (jenž byli v tomto případě posouzeni jako relevantní veřejnost).

V rozhodnutím ve věci „MERX“¹⁵⁴ odvolací orgán konstatoval, že namítající prokázal, že jím namítané ochranné známky mají v České republice dobré jméno, a to nejen na základě množství zahraničních registrací předmětných známek, vysokých ročních obrátů a počtu zahraničních obchodních zastoupení, ale i vzhledem k tomu, že namítající je firmou s dlouholetou tradicí a používal své obchodní jméno „MERCK“ již od pol. 17. stol., že firma již koncem 19. století rozšiřovala své působení na zahraničních trzích a vybudovala své pobočky a sklady v hlavních evropských městech, a že na území České republiky dovážela výrobky označené známkou „MERCK“ již před 2. světovou válkou.

Lze shrnout, že rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví při posuzování kvantitativního hlediska existence dobrého jména odpovídá zásadám plynoucím z rozhodnutí ESD ve věci „Chevy“. Úřad při tomto rozhodování nevychází z žádné fixní procentuálně vyjádřené hranice známosti známky u relevantní veřejnosti, jejímž dosažením by podmiňoval přiznání existence dobrého jména známky, nýbrž zohledňuje relevantní okolnosti konkrétního případu, přičemž bere

¹⁵² rozhodnutí předsedy ÚPV O-169377 „BOSS INTERNATIONAL“ ze dne 20.10.2004;

¹⁵³ Je zajímavé, že k námitce přihlašovatele, podle níž není takový dokument pro danou věc relevantní, neboť z něj není seznatelné, v jaké měně jsou roční obráty uvedeny, odvolací orgán konstatoval, že „taková okolnost nezabavuje tento dokument vypovídací hodnoty, neboť i kdyby se jednalo o českou měnu, uvedené číselky jsou šestimístné.“

¹⁵⁴ rozhodnutí předsedy ÚPV O-175215 „MERX“ ze dne 3.12.2004;

zřetel nejen na okolnosti uvedeným rozhodnutím demonstrativně vypočítané, ale i na okolnosti další, jež mohou o získání široké známosti známky svědčit.¹⁵⁵

6.1.5 Kvalitativní hledisko při posuzování existence dobrého jména

Úvodem je třeba říct, že pro výklad kvalitativních aspektů známky s dobrým jménem neposkytuje vodítko ani znění ZOZ, ani znění Směrnice. K těmto aspektům se nevyjádřil ani ESD v rozhodnutí ve věci „Chevy“, jež je základním výkladovým pramenem při posuzování nutného stupně známosti známky.

Literatura popisuje kvalitativní stránku dobrého jména známky například jako skutečnost, že veřejnost známku spojuje s dobrými vlastnostmi, které očekává od produkce ochrannou známkou označené, má takové zboží v oblibě a věnuje mu svou důvěru,¹⁵⁶ jako určitý hospodářsko-psychologický fenomén renomé známky, který se primárně odráží v její komerční hodnotě.¹⁵⁷ V literatuře se v tomto smyslu mluví též o pověsti, image, reklamní síle, přitažlivosti, renomé, prestiži, respektovanosti či známkové osobnosti.¹⁵⁸

Z uvedených pojmů a definic lze o kvalitativním hledisku učinit některé závěry. Je zřejmé, že kvalitativní aspekty známky lze velmi těžko posuzovat na základě určitých objektivních znaků či měřitelných hodnot. Nejde totiž o určité objektivní vlastnosti výrobků a služeb samotných, nýbrž o subjektivní představy

¹⁵⁵ názorným případem, kdy Úřad průmyslového vlastnictví zohlednil i další okolnosti, jež mohou svědčit o získání potřebné míry známosti, je rozhodnutí předsedy ÚPV O-165585 "VALAŠSKÝ KRÁL BOLESLAV I., DOBROTIVÝ, ZVOLENÝ NA FURT" ze dne 3.12.2004. V tomto rozhodnutí odvolací orgán přiznal dobré jméno ochranné známce ve znění „VALASKÉ KRÁLOVSTVJE“, a to mj. na základě těchto předložených důkazních materiálů: publikace Průvodce nejen po Valašském království, pas Valaského království, mapa Valašského království, bankovky v hodnotě jeden a dva Jurovalšáry, kurzovní lístek Banky Valaského království s jedním Jurovalšárem, tři série poštovních známek holubí pošty Valašské království, projekt Valašské království a Expanze Valašského království, potvrzení Ministerstva zahraničních věcí o tom, že podporuje projekt Valašské království a že odkoupilo publikace a propagační materiály v hodnotě 100 000,- Kč, dopis z německé televize ARD, vyrozumění o udělení grantu Českou centrálou cestovního ruchu a leták „How and Why you should emigrate to the Wallachian Kingdom“.

¹⁵⁶ Biskupová, E.: K zákonu 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Průmyslové vlastnictví 2004/3-4, s. 39;

¹⁵⁷ Hipšrová, A.: Všeobecně známé známky – jejich minulost a budoucnost. Průmyslové vlastnictví 2004/5-6, s. 85;

¹⁵⁸ Will, S: Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz. 1. vydání, Baden-Baden: Nomos 1996, s. 146;

relevantní veřejnosti. Čím dál tím méně jde také o představy veřejnosti o kvalitě či vlastnostech známkou označovaného zboží, neboť stále větší roli hrají emoce, jež bezprostředně s vlastnostmi výrobků a služeb často nijak nesouvisí. Především reklamní vlivy způsobují, že si veřejnost vedle představ o kvalitě zboží činí i představy o „image“ výrobků a služeb, tedy např. o jejich atraktivnosti, exkluzivitě, komfortnosti, serióznosti, spolehlivosti, módnosti a podobně.¹⁵⁹

Pro převážně na subjektivních kritériích založeném kvalitativním hledisku posuzování existence dobrého jména hovoří i jeden z hlavních účelů rozšířené ochrany známky s dobrým jménem, jež záleží v tom, poskytnout ochranu investicemi dosažené dobré pověsti. Rozhodující je proto subjektivními představami veřejnosti tvořená pověst známky, jež může být založena na dobrých vlastnostech jí označovaného zboží, ale i na značných investičních nákladech vydaných na reklamu.

Tyto subjektivní představy relevantní veřejnosti je proto třeba chápat dosti široce. Literatura hovoří o určitých představách o imanentní, pozitivní osobnosti produktu,¹⁶⁰ jež jsou vyvolávány výrazným a přesvědčivým image známky, což má přímou vazbu na její hodnotu.¹⁶¹ Tomu je třeba rozumět tak, že zohlednit je třeba veškeré pozitivní, subjektivní představy relevantní veřejnosti o známkou označeném zboží, jež mohou mít kladný vliv na její komerční hodnotu, jež jsou způsobilé usnadňovat odbyt takového zboží. Přitom však nezáleží na skutečnosti, zda-li zboží vlastnosti veřejností přisuzované má či nikoliv.

¹⁵⁹ Rößler, B.: Die Ausnutzung der Wertschätzung bekannter Marken im neuen Markenrecht. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1994, s. 559;

¹⁶⁰ Kur, A.: Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis PVÜ und die bekannte Marke im Sinne der Markenrechtlinie, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1994, s. 330;

¹⁶¹ Hipšrová, A.: Všeobecně známé známky – jejich minulost a budoucnost. Průmyslové vlastnictví 2004/5-6, s. 85;

6.1.6 Otázka nezbytnosti kvantitativního a kvalitativního hlediska při posuzování existence dobrého jména známky

Otázka nezbytnosti kvantitativního či kvalitativního hlediska při posuzování existence dobrého jména je otázkou v literatuře velmi spornou.

Na jedné straně, zejména v německé literatuře, je zastáván názor, podle něhož není kvalitativní hledisko pro přiznání dobrého jména vůbec rozhodné. Takový názor je odůvodňován tak, že už dosažený potřebný stupeň známosti známky jako takový a užíváním takové známky dosažená pozornost veřejnosti jsou hodnotami, jimž je třeba poskytovat ochranu, a to nezávisle na kvalitativních představách veřejnosti.¹⁶² Dalším argumentem pro takový závěr je skutečnost, že ESD v rozhodnutí ve věci „Chevy“ vyjádřil názor, podle něhož je při zkoumání dosažení požadovaného stupně známosti třeba vzít v úvahu všechny relevantní okolnosti. Mezi demonstrativně jmenovanými okolnostmi, jež ESD pokládá za relevantní, však jakékoliv kvalitativní aspekty chybí.¹⁶³ Podle tohoto názoru by tedy určité kvalitativní aspekty známky měly být významné teprve pro hodnocení dalších znaků skutkové podstaty pro uplatnění rozšířené ochrany známky s dobrým jménem, konkrétně pro posouzení otázky, zda-li by užívání kolizního označení nepoctivě těžilo z dobrého jména známky či mu bylo na újmu.¹⁶⁴

Většinou je však přijímán názor, podle něhož je třeba posuzovat existenci dobrého jména jak z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního.¹⁶⁵ Vcelku ojediněle je zastáván i názor, podle něhož by kvalifikačním kritériem pro přiznání rozšířené ochrany známce s dobrým jménem s ohledem na systematiku a účel ZOZ neměl být dosažený stupeň známosti známky, ale měla by jím být toliko její pověst

¹⁶² Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 848;

¹⁶³ k takovému názoru je však třeba uvést, že z kontextu předmětného rozhodnutí vyplývá, že se ESD vyjadřoval pouze právě k relevantním okolnostem, jež je třeba zohlednit při posuzování otázky nezbytné míry známosti známky, nikoliv k veškerým relevantním okolnostem pro přiznání dobrého jména známky obecně.

¹⁶⁴ srov. Piper, H.: Der Schutz der bekannten Marke. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1996, s. 433;

¹⁶⁵ srov. kupř. Rößler, B.: Die Ausnutzung der Wertschätzung bekannter Marken im neuen Markenrecht. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1994, s. 562, či Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 77;

v kvalitativním smyslu slova.¹⁶⁶ Vyjdeme-li však dále z většinově zastávaného názoru, nabízí se otázka, zda-li splnění kvalitativních a kvantitativních požadavků pro přiznání existence dobrého jména posuzovat izolovaně či zda-li jde o dva faktory, které o výsledku mohou svědčit ve vzájemné interakci. Tak je kupříkladu zastáván názor, podle něhož je ke splnění kvalitativního kritéria třeba přihlídnout až v situaci, kdy existují důvodné pochybnosti o dosažení potřebné míry známosti známky.¹⁶⁷ Kvalitativní aspekt by tak mohl vyvážit případnou nedostatečnou míru známosti známky.

Uvedené sporné otázky jsou však podle mého názoru záležitostí téměř výhradně teoretickou. Vysoká míra známosti známky totiž bývá pravidelně spojena s určitými pozitivními představami veřejnosti. U případů, kdy je známka mezi veřejností známa, avšak má „špatnou“ pověst, kupříkladu proto, že jí byly označovány zdravotně závadné výrobky či jí označované služby byly provázeny nekalými praktikami, si lze jen těžko představit motivaci pro užívání s ní kolizního označení. Dojde-li přece jen k takové kolizi, například u známky, jež svou známost mezi veřejností nabyla obscénní či jinak šokovou reklamní kampaní, jde podle mého názoru spíše o indikátor skutečnosti, že určitá část relevantní veřejnosti známku s určitými, ač nejasně definovatelnými, pozitivními představami ve shora uvedeném smyslu přece jen spojuje.¹⁶⁸

Vzhledem k výše uvedenému mám za to, že pro přiznání dobrého jména by nemělo být podmínkou prokázání existence kvalitativních aspektů se známkou se pojících, ačkoli nepochybně i tyto aspekty dobré jméno známky tvoří. Prokazování existence určitých pozitivních, subjektivních představ veřejnosti o známkou označeném zboží je na místě až ve chvíli, kdy se oprávněný subjekt brání proti koliznímu označení, o němž tvrdí, že z těchto pozitivních představ, jež tvoří součást

¹⁶⁶ srov. Hipšrová, A.: Všeobecně známé známky – jejich minulost a budoucnost. Průmyslové vlastnictví 2004/5-6, s. 84;

¹⁶⁷ Eichmann, H.: Der Schutz von bekannten Kennzeichen. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1998, s. 201;

¹⁶⁸ K nerelevanci způsobu získání dobrého jména srov. rozhodnutí předsedy ÚPV O-165585 "VALAŠSKÝ KRÁL BOLESLAV I., DOBROTIVÝ, ZVOLENÝ NA FURT" ze dne 3.12.2004, v němž se uvádí: „Přihlašovatel v rozkladu uvedl, že namítaná ochranná známka získala všeobecnou známost, resp. dobré jméno, díky Boleslavu Polívkovi, jednateli přihlašovatele. Otázka, díky komu namítaná ochranná známka všeobecnou známost, respektive dobré jméno, získala, není předmětem tohoto řízení. Není totiž nic neobvyklého, že výrobci či poskytovatelé služeb k propagaci využívají známé osobnosti.“

dobrého jména, nepoctivě těží či jim je na újmu. Tento přístup ostatně aplikuje ve své rozhodovací praxi i OHIM.

6.1.7 Dokazování existence dobrého jména

Dobré jméno známky jako institut známkového práva je určitým abstraktním právním pojmem. Jeho existence však musí vycházet z objektivně daných skutečností, především z určitého stupně známosti mezi relevantní veřejností (kvantitativní hledisko). Takové skutečnosti však musí být před příslušným orgánem určitým způsobem doloženy a dokázány.

Obecně lze říci, že dobré jméno známky lze prokazovat veškerými prostředky, ze kterých je možno na existenci dobrého jména usuzovat. Neboť jak vyplývá z rozhodnutí ESD ve věci „Chevy“, je třeba při zkoumání míry známosti známky zohlednit veškeré relevantní okolnosti konkrétního případu, a tento imperativ lze zobecnit na zkoumání existence dobrého jména jako takového.¹⁶⁹

Podle rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví lze dobré jméno prokazovat hodnověrnými datovanými doklady dokazujícími užívání známky v České republice přímo na výrobcích nebo ve spojení s těmito výrobky či službami, přičemž takovými doklady jsou především výsledky průzkumu trhu a mínění veřejnosti, publikační prostředky dokládající intenzitu a frekvenci reklamy, objednávky, znalecké posudky, dodací listy, daňové doklady a podobně.¹⁷⁰

Uvedená praxe však není podle mého názoru postačující. Doklady dokazující užívání známky výhradně ve spojení s chráněnými výrobky či službami mohou totiž mít jen omezenou výpovědní hodnotu. Vyloučeny by tak byly například takové důkazní materiály, které svědčí o vysokém umístění známky v prestižních

¹⁶⁹ Takový závěr je kompatibilní i se závěry učiněnými nezávazným doporučením WIPO, jež se však týká opatření na ochranu všeobecně známých známek (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks WIPO, Geneva 2000).

¹⁷⁰ srov. kupř. rozhodnutí předsedy ÚPV O-168132 „SIX“ ze dne 17.9.2004;

žebříčcích ochranných známek,¹⁷¹ doklady o reklamních kampaních, při nichž byla propagována známka samotná, tedy bez souvislosti s označovanými výrobky či službami, či zprávy z výzkumů znalosti známky mezi veřejností, jež by byly orientovány pouze na povědomost o existenci známky.

Velmi dobrou výpovědní hodnotu o existenci dobrého jména známky mají právě odbornou agenturou provedené a vypracované zprávy z průzkumů mezi relevantní veřejností. Nevýhodou takového důkazního prostředku je však skutečnost, že jeho pořízení je spojeno s vysokými finančními náklady. Je také třeba vzít v úvahu, že dobré jméno je vlastnost známky, jež nemusí být konstantní či trvalá,¹⁷² a proto i důkazní hodnota takového materiálu je jen časově omezená. Je si třeba také uvědomit, že v případech, kdy relevantní veřejností není široká veřejnost, nýbrž omezený okruh subjektů, mohou být s ohledem na nízký počet dotázaných výsledky takového průzkumu ze statistického hlediska méně hodnotné.

Dobré jméno známky je třeba podle rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví prokazovat vždy, nelze se odvolávat na skutečnost, že v jiném řízení před příslušným orgánem byla jeho existence již konstatována.¹⁷³ Podle této praxe¹⁷⁴ i literatury¹⁷⁵ nelze se i v případech, kdy je dobré jméno známky zcela zřejmé, odvolávat na ustanovení § 34 odst. 6 správního řádu, podle něhož skutečnosti všeobecně známé nebo známé správnímu orgánu z úřední činnosti není třeba dokazovat. Takový závěr bývá odůvodňován tak, že dobré jméno je určitou, do značné míry subjektivně vnímanou vlastností známky, kterou nelze subsumovat pod skutečnosti uvedené v citovaném ustanovení.

Mám však za to, že je na zvážení, zda pod skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti nelze podřadit okolnost, že účastník v jiném řízení před

¹⁷¹ srov. Hipšrová, A.: Všeobecně známé známky – jejich minulost a budoucnost. Průmyslové vlastnictví 2004/5-6, s. 79;

¹⁷² blíže srov. Dvořáková, K.: Faktor času v právu známkovém, zejména u všeobecně známých známek. Průmyslové vlastnictví 2004/7-8, s. 128;

¹⁷³ srov. rozhodnutí předsedy ÚPV O-173682 „ARENA“ ze dne 21.4.2004;

¹⁷⁴ srov. dále rozhodnutí předsedy ÚPV O-160864 „NESPI“ ze dne 2.6.2004;

¹⁷⁵ srov. Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 77;

tímto orgánem existenci dobrého jména známky již prokázal. Podle mého má příslušný orgán při posuzování otázky existence dobrého jména známky k takové okolnosti povinnost přinejmenším přihlédnout,¹⁷⁶ a došlo-li ke konstatování existence dobrého jména známky v jiném řízení před příslušným orgánem v časově bezprostředním období, měl by tento orgán podle mého soudu vzhledem ke všem relevantním okolnostem konkrétního případu zvážit, není-li existence dobrého jména skutečností, kterou není ve smyslu ustanovení § 34 odst. 6 správního řádu třeba dokazovat. Je však třeba dále dodat, že skutečnosti uvedené v citovaném ustanovení není třeba dokazovat pouze v případech, kdy je žádný z účastníků řízení nezpochybní.¹⁷⁷

6.2 Identita a podobnost označení jako předpoklad uplatnění rozšířené ochrany

Shodnost či podobnost kolizního označení s označením, jímž je známka tvořena, je další nezbytnou podmínkou pro uplatnění její rozšířené ochrany. Identita či podobnost kolidujícího označení je tedy samostatným skutkovým předpokladem, jehož absence uplatnění takové ochrany vylučuje.

6.2.1 Identita

Identitou označení je třeba rozumět úplnou shodu kolizních označení,¹⁷⁸ nepostačuje totožnost částečná a jakékoliv dodatečné slovní nebo obrazové prvky u jednoho ze sporných označení jsou dostatečným důvodem pro konstatování, že

¹⁷⁶ srov. rozhodnutí předsedy ÚPV O-173682 „ARENA“ ze dne 21.4.2004, ve kterém se uvádí: „V tomto konkrétním případě je nutno přihlédnout i ke skutečnosti, která vyplývá z databáze všeobecně známých ochranných známek Úřadu a z pravomocného rozhodnutí Úřadu, že namítající všeobecnou známost namítaných mezinárodních ochranných známek (rozuměj: všeobecnou známost ve smyslu dříve platného zákona o ochranných známkách č. 137/1995 Sb. – pozn. aut.) již dříve ve správním řízení před Úřadem prokázal.“

¹⁷⁷ srov. Vopálka, V., Šimůnková, V., Šolín M.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 95;

¹⁷⁸ srov. Pítra, V. a kol.: Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 36;

označení nejsou totožná.¹⁷⁹ Označení jsou tedy shodná, pouze shodují-li se ve všech slovních i obrazových prvcích, shodují-li se v barvě i v grafickém provedení, popř. tvarově. Identita označení je tedy objektivně daná skutečnost, k jejímuž konstatování není třeba provádět srovnávání kolizních označení. K této otázce Evropský soudní dvůr v rozhodnutí „LTJ Diffusion“¹⁸⁰ konstatoval, že „kritérium identity je třeba vykládat restriktivně. Už definice tohoto pojmu totiž implikuje, že srovnávané prvky se kryjí v každém ohledu. ... Z toho plyne, že shoda mezi označeními existuje, jestliže jedno beze změny či přidání jakéhokoli elementu odpovídá druhému. Posuzovat identitu je však obecně třeba z pohledu průměrně informovaného a průměrně pozorného spotřebitele, jenž vnímá celkový dojem označení. Průměrný spotřebitel má jen zřídka možnost označení bezprostředně porovnávat, musí se spolehnout spíše na nedokonalý paměťový vjem. ... Proto mohou průměrnému spotřebiteli ujít nevýznamné rozdíly mezi označeními. Předmětné ustanovení je nutno proto vykládat tak, že označení jsou identická, jestliže jedno beze změny či přidání jakéhokoli elementu odpovídá druhému, anebo když jedno nahlíženo jako celek vykazuje vůči druhému rozdíly, které jsou tak nepatrné, že mohou průměrnému spotřebiteli ujít.“

Otázka hranice mezi identitou a podobností je však pro potřeby uplatnění rozšířené ochrany známky téměř bezvýznamná, neboť při pouze malých rozdílech mezi označeními bude vždy třeba konstatovat alespoň jejich podobnost, která je pro poskytnutí rozšířené ochrany dostačující.

6.2.2 Podobnost

K poskytnutí rozšířené ochrany je nutné, aby označení, jímž je známka tvořena, bylo koliznímu označení alespoň podobné.

Posuzuje-li se podobnost označení pro potřeby zhodnocení existence nebezpečí záměny ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) ZOZ, popisuje se obvykle jako stav, kdy rozdíly mezi označeními jsou malé a existuje riziko, že

¹⁷⁹ Jochová S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii. 1. část. Průmyslové vlastnictví 2002/9-10, s. 207;

¹⁸⁰ ESD C-291/00 „LTJ Diffusion“;

relevantní veřejnost by je mohla vzájemně zaměnit nebo si je splést.¹⁸¹ Podle rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví¹⁸² jsou označení pokládána za podobná, jestliže se natolik podobají, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ takto označených výrobků nebo služeb. Zákon nestanoví konkrétní kritéria, podle nichž je třeba při posuzování a hodnocení podobnosti postupovat. Podobnost označení je nutno posoudit komplexně na základě skutkových zjištění ze všech v tom kterém případě rozhodných hledisek. Běžnými hledisky, která se vytvořila praxí a jsou standardně používána, jsou zejména hledisko vizuální, hledisko fonetické, hledisko významové a celkový dojem označení. Pro konstatování podobnosti může být rozhodující i podobnost pouze v jediném aspektu. Přitom má prioritu úvaha, které prvky kolizních označení jsou shodné, nikoliv úvaha o tom, které jsou rozdílné.

Vzniká otázka, zda stejně pojímanou podobnost lze aplikovat i na podobnost označení pro potřeby uplatnění rozšířené ochrany. Hlediska, na základě kterých je podobnost hodnocena, budou jistě stejná, jiná však bude míra shodností mezi označeními, jež bude postačovat pro konstatování podobnosti. Jde o to, že podobnost posuzovaná pro potřeby zhodnocení existence nebezpečí záměny je konstatována tehdy, jsou-li shodnosti mezi označeními takové, že by k tomuto nebezpečí mohly vést. Pro poskytnutí rozšířené ochrany však existence nebezpečí záměny mezi označeními není nutná. Je tedy otázkou, jak velké shodnosti mezi označeními musí existovat, aby bylo možné konstatovat jejich podobnost jako jednu z podmínek poskytnutí rozšířené ochrany.

Odpověď poskytuje rozhodnutí ESD ve věci „Adidas“.¹⁸³ V tomto rozhodnutí se uvádí: „Článek 5 odst. 2 Směrnice předpokládá mezi označeními shodnosti optické, zvukové a významové. Škodlivé následky tímto článkem předvídané jsou následkem určitého stupně podobnosti mezi označeními, na základě které vidí relevantní okruh subjektů souvislost mezi označeními, to znamená, že si je subjekty spolu myšlenkově spojují, bez toho, že by je zaměňovali. Toto myšlenkové spojení je nutno stejně jako nebezpečí záměny posuzovat se zohledněním všech k tomu relevantních

¹⁸¹ Horáček R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 338;

¹⁸² srov. rozhodnutí předsedy ÚPV O-181404 „niva“ ze dne 25.3.2005;

¹⁸³ ESD C-408/01 „Adidas“;

okolností konkrétního případu. ... Ochrana zaručená článkem 5 odst. 2 Směrnice neklade podmínku, aby mezi známkou s dobrým jménem a označením byl zjištěn stupeň podobnosti, který by byl tak vysoký, že by mezi nimi vznikalo nebezpečí záměny. Postačuje, že stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou a označením způsobuje, že relevantní veřejnost bude známkou a označením spolu myšlenkově spojovat.“

Není účelem této práce ani v možnostech jejího rozsahu podat podrobný výklad problematiky hodnocení podobnosti označení například v podobě praxí Úřadu průmyslového vlastnictví vytvořených pravidel, jež jsou spíše technické povahy než povahy právní. Pro účely problematiky podmínek uplatnění rozšířené ochrany postačuje zjištění, že míra podobnosti mezi známkou a kolizním označením musí být takového stupně, že může způsobovat, že je relevantní veřejnost bude myšlenkově spojovat.

6.3 Hrozba újmy či nepoctivého prospěchu jako předpoklad uplatnění rozšířené ochrany

Dalším znakem skutkové podstaty, jehož existence je předpokladem pro uplatnění rozšířené ochrany známky, je skutečnost, že užívání kolizního označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti známky nebo jejího dobrého jména anebo jim bylo na újmu. Z takové zákonné formulace je zřejmé, že lze rozeznávat dva druhy jednání, které lze považovat za jednání ohrožující právní postavení vlastníka známky s dobrým jménem, a dva druhy objektů, které může být takovým jednáním ohroženo. Prvním případem ohrožujícího jednání je nepoctivé těžení z jednoho z objektů, druhým pak způsobení újmy na jednom z objektů. Objektem ohrožujícího jednání pak může být rozlišovací způsobilost známky s dobrým jménem či přímo toto dobré jméno samotné.

Tento znak skutkové podstaty pro uplatnění rozšířené ochrany bude tedy dán, bude-li hrozit alespoň jedna ze čtyř možných situací:

- a) nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti známky
- b) újma na rozlišovací způsobilosti známky
- c) nepoctivé těžení z dobrého jména známky
- d) újma na dobrém jménu známky

Taková zákonná úprava tedy nechrání známku s dobrým jménem v tom smyslu, že by jí garantovala rozšířenou právní ochranu automaticky vůči všem označením, která jsou s ní identická či jí podobná. Kromě toho musí existovat minimálně možnost, že by užíváním kolizního označení docházelo k jedné ze čtyř výše uvedených skutkových alternativ. Nutnost existence takového nebezpečí potvrdil i Evropský soudní dvůr, když v rozhodnutí ve věci „Chevy“ konstatoval, že pro uplatnění rozšířené ochrany je po zkoumání existence dobrého jména známky nutno dále zjistit splnění druhého požadavku článku 5 odst. 2 Směrnice, tj. může-li být starší známce s dobrým jménem užíváním kolizního označení způsobena újma.

Takový požadavek lze odůvodnit tak, že známky neslouží pouze k tomu, aby bylo možné pomocí nich identifikovat původ jimi označeného zboží, nýbrž také tomu, aby spotřebitelům zprostředkovaly určité poselství či určitou image.¹⁸⁴ Tato schopnost značek, která se odráží v úrovni jejich rozlišovací způsobilosti a jejich dobrém jménu, je právě tou hodnotou, jež je chráněna institutem rozšířené ochrany známky.

Na tomto místě je třeba říci, že nutnost naplnění shora uvedeného znaku skutkové podstaty jako esenciální náležitosti pro uplatnění rozšířené ochrany je zatím praxí Úřadu průmyslového vlastnictví takřka ignorováno, neboť v naprosté většině případů bývá v rozhodnutích Úřadu existence tohoto znaku konstatována na základě existence dobrého jména starší známky a podobnosti kolizního označení. Tento znak však není v žádném případě nutným důsledkem existence jmenovaných znaků, nýbrž znakem samostatným, který spolu s nimi může být dán či nemusí.

¹⁸⁴ srov. rozhodnutí ESD C-337/95, Parfums C. Dior SA a Parfums C. Dior BV v. Evora BV, ve kterém je konstatováno, že společnost Dior je vlastníkem ochranných značek, jež ztělesňují prestižní a luxusní charakter jimi označeného zboží.

Za takové situace, kdy existuje pouze minimálně relevantních soudních rozhodnutí či rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, nezbyvá než se v dalším výkladu více než na jiných místech opřít i o jinou než národní literaturu a judikaturu.

6.3.1 Myšlenkové spojení jako předpoklad újmy či nepoctivého těžení

V rozhodnutí Chevy, které je zásadním pro výklad pojmu dobrého jména známky a uplatnění její rozšířené ochrany, se Evropský soudní dvůr nezabýval zdaleka všemi relevantními jednotlivostmi této problematiky, nýbrž toliko aspekty, které byly podstatné pro zodpovězení dané předběžné otázky. Toto rozhodnutí však nicméně obsahuje důležitý poukaz na okolnost, která je zásadní pro posouzení otázky možné újmy na dobrém jménu známky či její rozlišovací způsobilosti, či nepoctivého těžení z nich. Je v něm konstatováno, že „pouze v případech, kdy známce lze přiznat dostatečný stupeň známosti, může u veřejnosti, je-li s mladším označením konfrontována, rovněž i v případech nepodobného zboží vzniknout spojení mezi těmito označeními, takže starší známky může být poškozena.“

Z takové formulace ve spojení s již citovaným odůvodněním rozhodnutí ve věci „Adidas“ lze odvodit, že újma či nepoctivé těžení jsou důsledkem určitého myšlenkového spojení kolizních označení relevantní veřejností, které je umožněno podobností těchto označení a zesilováno stupněm známosti jednoho z nich.¹⁸⁵ A opačně, je-li poškození známky důsledkem jiných vlivů nežli uvedeného myšlenkového spojení, je uplatnění rozšířené ochrany známky s dobrým jménem vyloučeno. Podobnost mezi označeními a známost starší známky musí být tedy takové povahy a stupně, že u veřejnosti umožní vznik myšlenkového spojení mezi nimi, které spočívá ve skutečnosti, že vnímání jednoho z nich vyvolá v paměti asociaci na druhé označení.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Na jiném místě rozhodnutí „Chevy“ Evropský soudní dvůr konstatoval, že „poškození známky bude existovat tím spíše, čím větší je rozlišovací způsobilost a dobré jméno známky.“

¹⁸⁶ Giefers, H.-W., May, W.: Markenschutz. Waren- und Dienstleistungsmarken in der Unternehmens- und Rechtspraxis, 5. vydání, Berlin: Haufe 2003, s. 239;

Takové myšlenkové spojení mezi označeními je však možné pouze za předpokladu, že alespoň část relevantní veřejnosti známky s dobrým jménem je vystavena užívání kolizního označení. Jednoduše řečeno, je nutné, aby užívání kolizního označení probíhalo vůči okruhu veřejnosti, jež je aspoň zčásti tvořena subjekty, kterým je starší známka známá. Musí jít tedy o případy, kdy je starší známka s dobrým jménem známá široké veřejnosti, či o případy, kdy se relevantní okruhy veřejnosti minimálně částečně kryjí.¹⁸⁷

Jde o otázku tzv. vzdálenosti oborů, v nichž jsou předmětná označení užívána.¹⁸⁸ Jde o to, zda-li existuje alespoň částečná příbuznost či souvislost těchto oborů. Jinými slovy v případě, že okruh veřejnosti relevantní pro známku s dobrým jménem je zcela odlišný od relevantního okruhu odběratelů výrobků a služeb označených kolizním označením, nelze automaticky presumovat možný vznik oné výše popsané asociace, jež by mohla známku s dobrým jménem poškozovat, a to prostě proto, že není důvod předpokládat, že se spotřebitelé a odběratelé výrobků a služeb označených takovou známkou budou na trhu se zbožím označeným kolizní známkou vůbec setkávat. Nebezpečí vzniku nežádoucího myšlenkového spojení mezi kolizními označeními bude tedy ve většině případů záviset na tom, jak velká vzdálenost bude mezi předmětnými obory, zda-li mezi nimi bude existovat určitá souvislost.

Faktoru vzdálenosti oborů se týkalo rozhodnutí Spolkového soudního dvora ve věci „EVIAN / REVIAN“.¹⁸⁹ Žalobcem byl vlastník známky „EVIAN“ zapsané pro minerální vody. Její dobré jméno bylo prokázáno. Žalobce se mj. domáhal uplatnění rozšířené ochrany své známky, neboť se cítil poškozen užíváním podobného označení „REVIAN“ pro bílá vína ze strany žalovaného. Zatímco zemský soud jeho žalobě vyhověl, odvolací soud ji zamítl mj. z důvodu, že spotřebitelé je zřejmé, že víno a minerální voda jsou výrobky typicky pocházející z odlišných obchodních zdrojů. Spolkový soudní dvůr se s takovou argumentací neztotožnil. Konstatoval, že

¹⁸⁷ srov. Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 866, 870 a 876;

¹⁸⁸ srov. Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 875;

¹⁸⁹ BGH – I ZR 34/98 „EVIAN / REVIAN“ ze dne 16.11.2000, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2001, s.507;

spotřebitelské kruhy předmětných výrobků se do značné míry kryjí, tyto výrobky jsou nabízeny v obchodě často vedle sebe, a při spotřebě jsou konzumovány často alternativně, často oba zároveň, a občas dokonce bývají míšeny. Proto byl závěr, podle něhož mezi obory, ve kterých bývají předmětné výrobky užívány, existuje velká vzdálenost, odmítnut jako nesprávný. V rozhodnutí je k faktoru vzdálenosti oborů doslova uvedeno: „Odvolací soud dostatečně nezohlednil, že známka s dobrým jménem může v tomto případě doznat újmy, přičemž utrpění takové újmy lze vždy předpokládat tím spíše, čím menší je vzdálenost oborů, v nichž jsou užívány předmětné výrobky.“

Dalším faktorem, který může ovlivnit posouzení otázky, zda hrozí nebezpečí, že by si relevantní okruh veřejnosti mohl označení, jímž je tvořena známka s dobrým jménem, myšlenkově spojovat i s obchodním zdrojem odlišným od vlastníka této známky, je dosažený stupeň známosti známky. Lze předpokládat, že známky s obzvláště vysokým stupněm známosti budou známy i určité části relevantního okruhu odběratelů zboží označeného kolizním označením. V tomto smyslu je možno otázku nebezpečí vzniku výše popsaného nežádoucího myšlenkového spojení chápat jako výslednici současného působení tohoto faktoru a faktoru vzdálenosti oborů. V literatuře se však připomíná, že existují známky s dobrým jménem, jejichž známost je tak mimořádně vysoká, že jsou proti újmě či nepoctivému těžení chráněny bez ohledu na obor, v němž jsou užívány.¹⁹⁰

6.3.2 Formy újmy či nepoctivého těžení

6.3.2.1 Nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti známky

Nejprve je třeba objasnit, o jaký objekt, proti němuž může směřovat poškozující jednání, v této situaci jde. Jak vyplývá z ustanovení § 1 ZOZ, rozlišovací způsobilostí je způsobilost označení odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Jde tedy o určitou schopnost označení odlišit se od

¹⁹⁰ srov. Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 876, kde jsou jako příklad uvedeny známky „Coca-Cola“, „adidas“ či „LEGO“.

jiných, nemít ve vztahu k označovaným výrobkům a službám ryze popisný charakter, vlastnost, díky níž spotřebitel je nebo bude schopen určit, z jakého obchodního zdroje pochází takto označené zboží.¹⁹¹

Podle mého názoru však takto vymezenou rozlišovací způsobilost nelze zcela ztotožnit s objektem, o němž hovoří ustanovení upravující podmínky uplatnění rozšířené ochrany známky s dobrým jménem, neboť zde jde již nepochybně o vyšší, kvalifikovaný stupeň rozlišovací způsobilosti. V ustanoveních ZOZ upravujících zápisnou způsobilost označení je dle mého vymezena toliko určitá minimální rozlišovací způsobilost označení, kdežto ochrana rozlišovací způsobilosti známky s dobrým jménem je cílena proti porušení stavu, kdy je známka zřetelně vymezena vůči jiným označením, upoutává pozornost odběratelů, je jimi opětovně rozeznávána a spojována s určitým obchodním zdrojem.¹⁹² Nejde tedy pouze o určitou primární, trvalou vlastnost, která by plynula z originality samotného označení, nýbrž o určitou v čase se měnící veličinu,¹⁹³ jež je v pozitivním smyslu ovlivňována kupříkladu masivním užíváním v obchodním styku, v negativním smyslu pak kupříkladu omezením rozsahu užívání označení, snížením prostředků vynakládaných na jeho propagaci či újmou způsobenou užíváním kolizních označení jiným subjektem. Chráněna je tak hodnota, kterou Evropský soudní dvůr v rozhodnutí „HAG II“¹⁹⁴ charakterizoval takto: „Ochranné známky jsou klíčovým prvkem v systému nezkreslené soutěže, o jehož založení a udržení usiluje Smlouva. V takovém systému musí být podnik v pozici, kdy si udržuje své zákazníky prostřednictvím kvality svých výrobků a služeb, což je možné pouze tehdy, pokud existují distinktivní známky umožňující zákazníkům tyto výrobky a služby identifikovat. Aby ochranná známka mohla plnit tuto úlohu, musí nabízet záruku, že veškeré výrobky jí označené byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku, kterému lze přičíst jejich kvalitu.

¹⁹¹ srov. Pítra, V. a kol.: Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 24;

¹⁹² Will, S: Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz. 1. vydání, Baden-Baden: Nomos 1996, s. 155;

¹⁹³ Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 870;

¹⁹⁴ ESD C-10/89 „HAG II“;

Nepoctivým těžením z rozlišovací způsobilosti je třeba rozumět stav, kdy subjekt odlišný od vlastníka známky s dobrým jménem se snaží neoprávněně využít rozlišovací způsobilosti takové známky ve prospěch jím užívaného označení.¹⁹⁵

Literatura se velmi různí v názoru, má-li popis takového skutkového děje vůbec nějaký právní význam. Negativní postoj k této otázce je odůvodňován tak, že ze skutečnosti, že spotřebitel bezpečně identifikuje obchodní zdroj známkou s dobrým jménem označeného zboží, prostě nelze jakkoliv vytěžit výhodu pro jiný obchodní zdroj. Proto je docházeno k závěru, že k nepoctivému těžení z rozlišovací způsobilosti známky v praxi docházet nemůže, a proto tento skutkový stav nemá ve známkovém právu žádný vlastní obsah a význam a v ustanoveních upravujících uplatnění rozšířené ochrany známky s dobrým jménem je uveden nadbytečně.¹⁹⁶

Opačný názor je založen na myšlence, že vysoká míra rozlišovací způsobilosti je pojmově do značné míry determinována určitým stupněm známosti známky. Tyto dva jevy jsou tak spolu velmi úzce propojeny. Vysoký stupeň známosti známky je dále velice úzce spojen se schopností známky upoutávat pozornost veřejnosti a s její reklamní silou. Je představitelné, že užívání kolizního podobného označení může za určitých okolností těžit ve prospěch tohoto kolizního označení tak, že si díky myšlenkovému spojení na straně veřejnosti kolizní označení přisvojí část právě oné schopnosti upoutávat pozornost, jež působí stimulačně na rozhodování o koupi zboží ze strany veřejnosti, neboli využije část reklamní síly starší známky, která mu vzhledem k vynaloženým nákladům nepřísluší. Takové případy se proto v literatuře označují jako případy „těžení z pozornosti“.¹⁹⁷

Je třeba říci, že takto chápané těžení z rozlišovací způsobilosti bude v praxi vždy těžko oddělitelné od alternativy těžení z dobrého jména známky. Na druhou

¹⁹⁵ Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze 8 Ca 43/2005-60 ze dne 22.9.2005 je při výkladu termínu „nepoctivého těžení“ nutno vycházet z „přímého“ účinku (zjevně míněn účinek nepřímý – pozn. aut.) směrnice č. 89/104 EHS. Z jejího anglického (unfair advantage) a francouzského znění (indüment profit) soud dovodil, že je třeba tento termín chápat jako získání nespravedlivých výhod.

¹⁹⁶ srov. kupř. Rößler, B.: Die Ausnutzung der Wertschätzung bekannter Marken im neuen Markenrecht. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1994, s. 565, či Will, S: Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz. 1. vydání, Baden-Baden: Nomos 1996, s. 156;

¹⁹⁷ „Aufmerksamkeitsausbeutung“; srov. Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 872;

stranu kupříkladu rozhodovací praxe OHIM těžení z distinktivy jako samostatnou skutkovou alternativu uznává. Tak v rozhodnutí ve věci „LIPOSTATIN/ LIPOSTAT“¹⁹⁸ odvolací komora OHIM došla k závěru, že označení „LIPOSTATIN“ přihlašované mj. pro kosmetické zboží může těžit z rozlišovací způsobilosti podobné známky „LIPOSTAT“ s dobrým jménem vztahující se k farmaceutickým výrobkům. Takový závěr byl odůvodněn tak, že tyto výrobky jsou částečně nabízeny na stejných prodejních místech a existuje mezi nimi zvláštní souvislost, a proto je bude spotřebitel myšlenkově spojovat a určité vlastnosti starší známky připisovat i koliznímu označení. Podobnost označení povede k vyvolání pozornosti u spotřebitele, který tak může výrobkům označeným kolizní známkou přisuzovat obdobné léčivé účinky, které náleží výrobkům označeným známkou s dobrým jménem.

K závěru, že skutková alternativa nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti má svůj právně relevantní obsah, došel i Úřad průmyslového vlastnictví v jednom z mála rozhodnutí, ve kterém věnoval tomuto aspektu pozornost. Ve věci „POOH“¹⁹⁹ bylo toto označení přihlašováno pro zboží související s informačními technologiemi. Proti jeho zápisu do rejstříku namítající uplatňoval známku „WINNIE THE POOH“, jejíž dobré jméno ve spojení se zbožím určeném dětem bylo prokázáno. V rozhodnutí se konstatuje, že není vyloučeno, že veřejnost bude zboží označené kolizním označením spojovat s vlastníkem známky s dobrým jménem a domnívat se, že toto zboží má vlastnosti, které očekává od zboží vlastníka této známky. Přihlašované označení by tak mohlo neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti starší známky s dobrým jménem.

Na základě shora uvedeného lze se přiklonit k názoru, že těžení z rozlišovací způsobilosti představuje samostatnou skutkovou alternativu pro uplatnění rozšířené ochrany známky s dobrým jménem.

¹⁹⁸ OHIM R 1007/2000-1 „LIPOSTATIN/LIPOSTAT“ ze dne 30.11.2001;

¹⁹⁹ rozhodnutí předsedy ÚPV O-191770 „POOH“ ze dne 14.6.2005;

6.3.2.2 Újma na rozlišovací způsobilosti známky

Druhou skutkovou alternativou, při které může být uplatněna rozšířená ochrana známky s dobrým jménem, je situace, kdy dochází k újmě na rozlišovací způsobilosti známky. Jde o případ tzv. „rozměňování“ známky, kdy následkem určitého neoprávněného zásahu ze strany třetí osoby dochází ke snížení úrovně rozlišovací způsobilosti známky.²⁰⁰

Vysoká míra rozlišovací způsobilosti bývá vybudována určitou podnikatelskou aktivitou vlastníka ochranné známky a tvoří tak hodnotu, které je právem poskytnuta ochrana. Ta lze odůvodnit zájmem na zajištění nerušeného užívání plodů takového podnikatelské aktivity, která spočívá jednak ve vynaložení určitého kreativního, časově náročného snažení, jednak zpravidla ve vynaložení mnohdy značných finančních prostředků.²⁰¹ Jak bylo výše vyloženo, rozlišovací způsobilost v tomto smyslu jednak způsobuje, že se odběratel opakovaně odhodlává ke koupi označeného zboží a věnuje mu svou důvěru, tj. lze říct, že se u něj rozvíjí „věrnost“ známce. Na druhou stranu však vysoká míra rozlišovací způsobilosti může způsobovat, že se známka odběrateli asociuje i v případech, kdy je konfrontován se stejným či podobným označením, které je užito pro odlišné výrobky a služby.²⁰² Neoprávněným užíváním takového označení může za určitých podmínek dojít k situaci, kdy se bude podnikatelským snažením vlastníka známky dosažená úroveň distinktivy známky snižovat, bude docházet k její erozi, jinými slovy spojení mezi známkou, jím označeným zbožím a obchodním zdrojem, přestane být pro odběratele zřetelné a jednoznačné. Známkou tím ztrácí svoji jedinečnost a osobitost, dochází k jejímu rozměňování, rozředění. Slábne její přitažlivost a její schopnost působit na odběratele jako stimulační faktor ke koupi pomocí ní označeného zboží.

Pouhé užívání shodného či podobného označení pro povahou vzdálený okruh výrobků a služeb samo o sobě ještě nutně nepůsobí snižování úrovně rozlišovací způsobilosti známky s dobrým jménem. Odpověď na otázku, zda dochází k rozměňování známky, bude záležet na skutečnosti, zda-li bude u relevantního

²⁰⁰ „Verwässerung“; srov. Berlitz, W: Das neue Markenrecht. 5. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 126;

²⁰¹ Will, S: Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz. 1. vydání, Baden-Baden: Nomos 1996, s. 157;

²⁰² Will, S: Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz. 1. vydání, Baden-Baden: Nomos 1996, s. 156;

okruhu veřejnosti vznikat výše popsaná myšlenková asociace mezi známkou a kolizním označením. Jen v takovém případě bude vznikat nebezpečí, že tento relevantní okruh veřejnosti by si mohl označení, jímž je tvořena známka s dobrým jménem, spojovat i s obchodním zdrojem odlišným od vlastníka této známky, a jen v takovém případě by mohla být její rozlišovací způsobilost užíváním kolizního označení dotčena.

V této souvislosti je dobře ilustrativní rozhodnutí Spolkového soudního dvora ve věci „shell.de“,²⁰³ ve které šlo mezi stranami o spor o registrovanou internetovou doménu „shell.de“. Žalobcem byla německá dceřinná společnost světově proslulé společnosti Shell podnikající v ropném průmyslu, jež je v SRN vlastníkem dvou ochranných známek, jejichž dobré jméno bylo prokázáno. Žalovaný pod uvedenou adresou provozoval domovskou internetovou stránku, na které podával informace o svém podnikání, které spočívalo v poskytování překladatelských a dalších administrativních služeb. Bylo zjištěno, že za určité období byla předmětná internetová adresa zadána přibližně 270 000 internetovými uživateli, avšak pouze 1 800 z nich pokračovalo kliknutím na některý z odkazů, jež byly na domovské stránce uvedeny. Z toho bylo usouzeno, že ve zbývajících případech uživatelé očekávali, že se zadáním této adresy dostanou na domovskou stránku koncernu Shell.

V rozhodnutí je k možnosti způsobení újmy na distinktivitě ochranných známek mj. uvedeno: „Je-li známce s dobrým jménem veřejností přisuzováno určité doménové jméno, v tomto případě „shell.de“, je rozlišovací způsobilostí takové známky působena újma již tím, že třetí subjekt takové doménové jméno užívá pro svou podnikatelskou činnost. Újma však nevzniká pouze tím, že domovská stránka třetího subjektu provozovaná pod tímto doménovým jménem může vzbuzovat asociace na žalobcově ochranné známky, ale značně i tím, že je žalobci bráněno užívat slovní označení svých známek jako svou internetovou adresu a že internetoví uživatelé, kteří vyhledávají informace o žalobcově podnikání, jsou užíváním předmětného doménového jména ve prospěch žalovaného sváděni na falešnou stopu“. Spolkový soudní dvůr proto tedy došel k závěru, že žalobci takovým jednáním

²⁰³ BGH – I ZR 138/99 „shell.de“ ze dne 22.11.2001, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2002, s.622;

žalovaného vzniká újma na rozlišovací způsobilosti jím vlastněných známek s dobrým jménem.

K předpokladům ochrany proti rozmělnění patří vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti a výlučný charakter známky v tom smyslu, že ji veřejnost spojuje pouze s jediným obchodním zdrojem, že není označením obvyklým, užívaným různými subjekty v různých oblastech trhu. Tomuto aspektu se podrobně věnovala i odvolací komora OHIM v rozhodnutí ve věci „HOLLYWOOD“.²⁰⁴ Ve věci šlo o námitky proti zápisu uvedeného označení, jež bylo přihlašováno pro tabákové výrobky, zapalovače a zápalky. Namítající byl vlastníkem identické známky zapsané ve Francii pro žvýkačky, jejíž dobré jméno na tomto území bylo prokázáno. V předmětné souvislosti šlo o zhodnocení tvrzení namítajícího, podle něhož by zápis takové známky Společenství způsobil značné oslabení rozlišovací způsobilosti namítané známky s dobrým jménem.

V rozhodnutí odvolací komory je uvedeno: „Mezi výhody, které plynou z práva na výlučné užívání známky, patří reklamní síla známky, tedy její schopnost podněcovat ke koupi jí označeného zboží, jež odvisí od stupně její rozlišovací způsobilosti a její známosti. Tato reklamní síla může doznat újmy tak, že podobné označení je užíváno jinými subjekty pro jiné než zapsané zboží. Tato újma může spočívat v tom, že na základě ztráty exkluzivního postavení na trhu nemusí nadále docházet u veřejnosti k identifikaci obchodního zdroje známkou označeného zboží. Skutečnost, že namítající nijak nebránil jiným subjektům v přihlašování mladších identických označení ve Francii, představuje indicii pro závěr, že nevěnoval dostatečnou pozornost nebezpečí, že spotřebitel nebude nadále jeho známku jednoznačně spojovat s jeho výrobky. Z uvedeného komora usuzuje, že velikost rozmělnění, které by vznikalo prodejem zboží pod tou samou známkou, neodůvodňuje podání námitek proti zápisu ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení.“

²⁰⁴ OHIM R 283/1999-3 „HOLLYWOOD/HOLLYWOOD“ ze dne 25.4.2001. Uvedené rozhodnutí se týkalo i zbývajících skutkových alternativ poškozování známky, jak bude uvedeno dále.

6.3.2.3 Nepoctivé těžení z dobrého jména známky

Další skutkovou alternativou, při které může být uplatněna rozšířená ochrana známky s dobrým jménem je situace, kdy dochází k nepoctivému těžení z dobrého jména známky. V literatuře se takové případy označují také jako případy „využívání pověsti“.²⁰⁵ Pojmu těžení je třeba rozumět tak, že jde o snahu získat z něčeho nespravedlivou výhodu či prospěch. V této skutkové alternativě jde tedy o činnost neoprávněného subjektu, jež spočívá v užívání označení, které je stejné či podobné označení tvořícímu známku s dobrým jménem, s cílem využít určité s ní spojené hodnoty. Využívání takových hodnot však neoprávněnému subjektu nepřísluší, neboť jich bylo dosaženo úsilím a vynaloženými finančními prostředky ze strany vlastníka známky s dobrým jménem.

Objektem takového jednání, tj. hodnotami, jejichž využívání neoprávněný subjekt sleduje, mohou být veškeré pozitivní představy a asociace, které si veřejnost s originálním označením spojuje. Nejde tedy pouze o vlastnosti, které známkou označené zboží skutečně má, ale i o souhrn veškerých emočních hodnot, které mohou pozitivně ovlivnit „image“ produktu, a v důsledku i přimět relevantní veřejnost k jeho koupi.²⁰⁶ Jinak řečeno, skutková alternativa nepoctivého těžení z dobrého jména známky je v zákoně zakotvena jako ochrana před těžením z kvalitativní stránky známky s dobrým jménem.

Jádrem těžení z dobrého jména známky je tedy snaha o přenesení části pozitivních asociací, které jsou se známkou spojeny a tvoří kvalitativní stránku jejího dobrého jména, na kolizní označení. V literatuře se pro takový proces užívají pojmy „image-transfer“²⁰⁷ či „přenesení pověsti“²⁰⁸. Snaha o tento proces zpravidla sleduje podporu odbytu zboží označeného kolizní známkou, a to tím způsobem, že označení vyvolává ve veřejnosti asociaci na pozitivní image známky s dobrým jménem, a tím

²⁰⁵ Rufsausbeutung; srov. též Munková J.: Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž. 1. vydání, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví 1996, s. 85;

²⁰⁶ Rößler, B.: Die Ausnutzung der Wertschätzung bekannter Marken im neuen Markenrecht. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1994, s. 559;

²⁰⁷ Piper, H.: Der Schutz der bekannten Marke. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1996, s. 434;

²⁰⁸ Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 866;

dojde k vyvolání zájmu veřejnosti i vzhledem ke zboží neoprávněného subjektu, který by mu jinak nepříslušel.²⁰⁹ Odlišnost od alternativy těžení z rozlišovací způsobilosti spočívá v tom, že v případě těžení z dobrého jména se jedná o snahu získat nespravedlivou výhodu z pozitivní image známky, nikoli tolik ze schopnosti známky upoutávat pozornost veřejnosti. V praxi však jsou takové případy jen těžko rozlišitelné.

V již zmiňovaném rozhodnutí OHIM ve věci „HOLLYWOOD“ odvolací komora posuzovala otázku, zda-li namítaná ochranná známka je nositelem takové image, která spočívá v asociacích slov „zdraví“, „dynamičnost“, „mladistvost“, jak bylo tvrzeno jejím vlastníkem. V rozhodnutí je uvedeno, že známky obecně neslouží pouze jako informace o původu zboží, nýbrž i jako komunikační prostředky k předání určitého poselství spotřebitelské veřejnosti, což také tvoří část jejich hospodářské hodnoty. Uvedené poselství pak bývá budováno především reklamou a může ukazovat na objektivní kvality zboží či na nehmotné hodnoty jakými jsou luxus, styl, exkluzivita, dobrodružství, mladistvost a podobně. Že namítaná ochranná známka skutečně má u relevantní veřejnosti tvrzenou image vzala odvolací komora za prokázané zejména na základě předložených videokazet, ze kterých vyplývalo, že budování takového poselství známky ze strany jejího vlastníka je reklamními šoty nepřetržitě uskutečňováno již 50 let, a na základě účetních listin dokumentujících rozsah a objem investičních nákladů vynaložených k vytvoření a podpoře takové image. V rozhodnutí se dále uvádí, že je možné, že jiné známky vztahující se ke žvýkačkám zprostředkovávají poselství o zcela stejných hodnotách, a to možná ještě silněji, taková skutečnost však nebrání tomu, aby uvedená image byla spojena i s namítanou známkou.

Z uvedeného rozhodnutí lze učinit dva obecné závěry. Za prvé jde o to, že skutečnost, že známka u relevantní veřejnosti požívá pozitivní image, musí být v řízení vlastníkem starší známky vždy prokázána. Za druhé jde o poznatek, že na rozdíl od případů újmy či těžení z rozlišovací způsobilosti, kdy je přísně vyžadováno, aby spotřebitel označení spojoval výhradně s jediným obchodním zdrojem, neplatí žádný požadavek výlučnosti image známky pro případ poškozování dobrého jména známky.

²⁰⁹ Will, S: Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz. 1. vydání, Baden-Baden: Nomos 1996, s. 161;

V rozhodnutí se dále uvádí: „Je prokázáno, že známka má ve Francii dobré jméno a je známa široké veřejnosti, mezi jinými i kuřákům. Jde o nejprodávanější žvýkačky v zemi, které jsou známy prakticky celé populaci. Protože známé známky mají schopnost určitou image zboží přenést na jiné, pokoušejí se jiné subjekty využít takovou hospodářskou hodnotu známky, pokud jim užívání podobného označení může ulehčit dosažení komerčního úspěchu. Značky cigaret bývají často v komerční a propagační praxi spojovány se světem sportu, vitality a užívání života, což odpovídá komerční strategii jejich producentů. Je zřejmé, že by zápisem označení pro cigarety a tabákové výrobky mohlo být těženo z dobrého jména známky, včetně související image. Přihlašovatel má zjevně silný zájem na využití dobrého jména známky a její image v rámci své komerční a reklamní politiky. Naproti tomu nelze takový zájem přihlašovatele prokázat pro zapalovače a zápalky, a nelze tedy prokázat nebezpečí, že by zápis označení pro toto zboží mohl nepoctivě těžit z pověsti známky.“

6.3.2.4 Újma na dobrém jménu známky

Alternativa újmy na dobrém jménu známky, označovaná též jako „poškození pověsti“,²¹⁰ se týká situací, při nichž by užíváním kolizního označení mohlo docházet k poškození image či dobré pověsti známky, které známka získala u veřejnosti. Jde tedy o škodlivý zásah do integrity označení, resp. o jeho schopnost vyvolávat komplex pozitivních představ veřejnosti, které jsou způsobilé usnadňovat odbyt jím označeného zboží.²¹¹

Tímto způsobem může dobré jméno doznat újmy užíváním kolizního označení v obscénních, zlehčujících či jinak negativních souvislostech,²¹² anebo v souvislostech, které sice sami o sobě negativní nejsou, neslučují se však se

²¹⁰ „Rufschädigung“; srov. Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 869;

²¹¹ Will, S: Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz. 1. vydání, Baden-Baden: Nomos 1996, s. 161;

²¹² Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003, s. 869;

speciální image,²¹³ kterou má starší známka s dobrým jménem u veřejnosti. Skutečnost, že známka tuto image u veřejnosti má, je třeba stejně jako v případech těžení z pověsti prokázat.

Zřejmé jsou případy poškozování pověsti v případech užívání kolizního označení pro zboží nízké kvality. Vzniká pak nebezpečí, že odběratel bude své špatné zkušenosti s takovým zbožím přenášet i na své představy o zboží označeném starší známkou, v důsledku čehož utrpí její prestiž a dobré jméno. To platí obdobně i pro užívání označení v oboru s nedobrou pověstí či v odvětví, jež se nachází v hospodářsky těžké situaci.²¹⁴

Složitější jsou případy užívání kolizního označení pro zboží, jež je sice kvalitativně nezávadné, avšak které může na straně veřejnosti vzbudit nežádoucí asociace, které mohou ohrozit dobré jméno známky, neboť jsou věcně či emočně neslučitelné. Mluví se o tzv. nekompatibilním užívání.²¹⁵

Tímto aspektem se zabývalo i již citované rozhodnutí odvolací komory OHIM ve věci „HOLLYWOOD“, ve kterém je uvedeno: „Musí být prokázáno, že dochází ke zlehčování či pošpinění pověsti známky. Může jít o případy užívání označení v nepříjemném, obscénním či zlehčujícím kontextu, ale též o případy takového kontextu, který není sám o sobě nepříjemný, ale přesto s image známky neslučitelný. V takových případech dochází ke spojení, jež je pro pověst známky škodlivé, což bývá v angličtině označováno pojmem „dilution by tarnishment“. Je vědecky prokázáno a všeobecně známo, že tabákové výrobky jsou zdraví škodlivé. Jejich konzumace je spojena s negativními představami veřejnosti, které jsou ve frapantním rozporu s image předmětné známky. Pro výrobce sladkostí není myslitelné horší myšlenkové srovnání než se zbožím, jehož požívání může vést ke smrti. Takový závěr není v nejmenším v rozporu se skutečností, že se tabákový průmysl v komerční praxi snaží v reklamách spojit vnímání svých výrobků se světem sportu, vitality a radosti ze života, neboť není prokazatelné, že by se mu to skutečně

²¹³ srov. dále uvedenou část rozhodnutí OHIM R 283/1999-3 „HOLLYWOOD / HOLLYWOOD“ ze dne 25.4.2001;

²¹⁴ Will, S: Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz. 1. vydání, Baden-Baden: Nomos 1996, s. 167;

²¹⁵ Will, S: Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz. 1. vydání, Baden-Baden: Nomos 1996, s. 167;

podalo. Z uvedeného je zřejmé, že image známky by mohla být užíváním identického označení pro tabákové výrobky poškozena, nikoli však již užíváním pro zapalovače a zápalky.²¹⁶

Lze shrnout, že újme na dobrém jménu může docházet v těchto případech:

a) Označení je užíváno pro kvalitativně méněcenné zboží, jež může vyvolat nežádoucí asociace, které kolidují s image známky, kterou vybudoval její vlastník.

b) Označení je užíváno pro zboží urážlivé povahy či pro zboží, které může evokovat negativní či nepříjemné asociace, které jsou v rozporu s představami, které byly u veřejnosti vybudovány užíváním známky.

c) Označení reprodukuje podobu známku tak, že pozmění či doplní některý ze slovních či obrazových prvků do negativního či urážlivého smyslu.²¹⁷

6.3.2.5 Zvláštní případ: všeobecně známá známka

ZOZ v ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) obsahuje zvláštní úpravu pro podání námitek (a ve spojení s ustanovením § 32 odst. 3 ZOZ i pro podání návrhu na neplatnost) ze strany vlastníka všeobecně známé známky. Zvláštnost této úpravy spočívá v tom, že zákon nepožaduje, aby užívání kolizního užívání mohlo nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména známky nebo jim být na újmu, nýbrž stanoví podmínku jinou, a to, že by užívání kolizního označení ukazovalo na vztah mezi jím označenými výrobky a službami a vlastníkem všeobecně známé známky. Taková úprava vzbuzuje několik otázek.

²¹⁶ OHIM R 283/1999-3 „HOLLYWOOD/HOLLYWOOD“ ze dne 25.4.2001;

²¹⁷ Pod tuto alternativu by se daly podřadit případy časté na trhu s žertovnými dárkovými případy. Tak BGH v podobné souvislosti řešil případ výrobce takových předmětů, jež opatřoval balení kondomů nálepkami, které parodovaly známé ochranné známky vyvedené v jejich charakteristickém provedení. V prvním případě šlo o parodii na reklamní slogan výrobce tyčinky Mars, která zněla „Mars mobilizuje při sexu a hrátkách“. V druhém případě šlo o parodii na reklamní slogan výrobce kosmetiky Nivea, která zněla „Úroveň jako poprvé“, přičemž však místo německého slova „Niveau“ (úroveň) bylo použito označení Nivea. Srov. BGH – I ZR 79/92 „Mars“ ze dne 10.2.1994, a BGH – I ZR 130/92 „NIVEA“ ze dne 19.10.1994, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1995, s. 57;

Předně, proč zákon jako zvláštní námitkové důvody uvádí oprávnění vlastníka všeobecně známé známky, když z ustanovení § 3 písm. d) ZOZ jasně plyne, že za starší ochrannou známku se pro účely zákona rozumí i známka všeobecně známá. Není důvod, proč se domnívat, že by její vlastník nemohl podat námitky podle stejných námitkových důvodů a stejných ustanovení zákona jako vlastník zapsané ochranné známky. Důvod takové úpravy je podle mého třeba vidět v úmyslu zákonodárce vyhovět článku 16 odst. 3 Dohody TRIPS, který stanoví, že článek 6bis Pařížské úmluvy se použije mutatis mutandis na zboží a služby, které nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána za předpokladu, že užívání této známky by ukazovalo na vztah mezi tímto zbožím a službami a majitelem zapsané ochranné známky, a za předpokladu že zájmy majitele zapsané ochranné známky by pravděpodobně takovým užíváním byly poškozeny. Současně je zřetelný úmysl zákonodárce tento závazek plynoucí z mezinárodní smlouvy učinit kompatibilní s koncepcí rozšířené ochrany podle Směrnice, a proto spojil znění uvedeného článku s požadavkem dobrého jména známky.

Uvedené legislativní řešení se mi nezdá příliš šťastné. Předně znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ spojuje své uplatnění s podmínkou dobrého jména všeobecně známé známky, což závazku plynoucího z Dohody TRIPS neodpovídá, neboť ten takovou další podmínku neobsahuje. Ustanovení také pomíjí tu část článku 16 odst. 3 Dohody TRIPS, která ochranu vlastníka všeobecně známé známky podmiňuje tím, že by jeho zájmy užíváním kolizního označení byly pravděpodobně dotčeny. Uvedenou podmínku je podle mého třeba dovodit teleologickým výkladem, neboť jinak by ZOZ poskytoval zcela nedůvodně ochranu vlastníkovi známky, jemuž žádná újma nehrozí, a bránil by zápisu označení, jež nezasahuje do ničích chráněných subjektivních práv. Mám za to, že uvedené ustanovení je i v rozporu s komunitárním právem. V rozhodnutí ve věci „Adidas“ ESD judikoval, že „členský stát musí při transpozici článku 5 odst. 2 Směrnice v případech shodných či podobných výrobků či služeb zajistit (ochranné známce s dobrým jménem) minimálně stejně rozsáhlou ochranu jako v případech nepodobných výrobků a služeb. Možnost volby členského státu se vztahuje pouze k tomu, zda známky s dobrým jménem mají být (národním zákonodárstvím) vůbec chráněny, nikoli však - zaručí-li tuto ochranu – k tomu, jaké skutkové stavy do této ochrany mají spadat.“ Mám za to, že ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ poskytuje rozšířenou

ochranu známce za skutkového stavu, jenž není Směrnicí upraven. Proto podle mého toto ustanovení neodpovídá závazné interpretaci Směrnice učiněné Evropským soudním dvorem, a je tak v rozporu s předpisem komunitárního práva. A protože neodpovídá ani článku 16 odst. 3 Dohody TRIPS, je sám o sobě v rozporu i s mezinárodní smlouvou, která je na základě článku 10 Ústavy součástí právního řádu. Konečně je i v rozporu se zásadou rovného zacházení, neboť vlastníkově všeobecně známé známky (tedy známky, která není v České republice zapsána) umožňuje podat námitky z důvodu, který vlastník v České republice zapsané známky uplatnit nemůže.

Nehledě k těmto připomínkám je třeba v ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ vidět prostředek vlastníka všeobecně známé známky, jenž mu umožňuje obranu proti registraci známky, jež by mohla uvádět veřejnost v omyl o původu zboží. Rozšířená ochrana je tedy v tomto případě jednoznačně zacílena proti zápisu klamavých označení v širším smyslu. Podle mého názoru je však taková úprava (kromě shora uvedených výtek) nadbytečná, neboť nevidím důvod, proč by ze Směrnice transponovaná ustanovení ZOZ upravující rozšířenou ochranu známky nevyhovovaly závazku, plynoucího z článku 16 odst. 3 Dohody TRIPS.²¹⁸

²¹⁸ ke stejnému názoru srov. Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1. vydání, Praha: Linde 2004, s. 106;

7. Závěr

Cílem této práce bylo obsahově vymezit pojem ochranné známky s dobrým jménem, jenž byl do právního řádu zaveden přijetím platného zákona o ochranných známkách v souvislosti s transpozicí evropské Směrnice ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách do českého známkového práva, ozřejmit důsledky, které známkové právo s existencí dobrého jména známky spojuje, a za jakých předpokladů.

Zatímco ochranná známka je jedním z právem chráněných nehmotných statků, dobré jméno jím samo o sobě není. Jde o určitou skutečnost, vlastnost, o určitou imateriální hodnotu, jíž může být ochranná známka nositelem. Bylo vyloženo, že na ochrannou známku lze v důsledku některých legislativních změn nahlížet jako na věc v právním smyslu, ačkoli jistě věc sui generis. Porovnáme-li práva k věcem hmotným (tj. věcná práva v klasickém slova smyslu) s právem k ochranné známce, pak v aspektu výkonu jednotlivých vlastnických oprávnění, aspektu vzniku a zániku vlastnického práva či v aspektu výkonu práva k věci jako věci cizí, nalezneme některé, tu nepodstatné, tu výraznější rozdíly. Právo k ochranné známce se od práva k hmotné věci dosti liší především zvláštním, kvalifikovaným způsobem vzniku, specifickým způsobem svého převodu a některými možnými způsoby svého zániku. Uvedená specifika vyplývají z povahy ochranné známky jako nehmotného předmětu, jehož existence je regulována předpisy převážně veřejnoprávního charakteru (jak bylo vyloženo, základ známkového práva však spočívá v právu soukromém a známkové právo patří do systému práva občanského), jako předmětu, který slouží jako soutěžní instrument, který musí plnit svou rozlišovací funkci, a jako předmětu, jehož úprava stojí na formálním, registračním principu. Tyto zvláštnosti však nejsou takového rázu, že by odůvodňovaly odepření způsobilosti ochranné známky být věcí v právním smyslu. Za současného legislativního stavu je právo k ochranné známce samostatným předmětem právních vztahů, známka již není vázána na podnik ani na předmět podnikání z ní oprávněné osoby. Právo k ochranné známce je právo absolutní a majetkové povahy. Ochrannou známku lze mj. držet, užívat, požívat a disponovat s ní. Lze ji spoluvlastnit a lze ji zastavit. Může být předmětem dědictví a jako součást obchodního jmění též likvidace společnosti, může být předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce, a může být zahrnuta do

konkurzní podstaty v konkurzním řízení nebo do seznamu majetku v řízení o vyrovnání.

Se skutečností, že ochranná známka má dobré jméno, spojuje zákon některé důsledky. Tyto důsledky spočívají v tom, že se rozšiřuje rozsah práv z ochranné známky, a to tak, že z výlučného práva vlastníka k jeho ochranné známce vyplývající zápočetní nároky lze uplatnit i v případech, ve kterých takové nároky vlastníka známky bez dobrého jména uplatnit nemůže. Jedná se o tzv. rozšířenou ochranu známky s dobrým jménem. Ta spočívá jednak v tom, že při splnění určitých předpokladů zákon rozšiřuje zákaz užívání kolizního označení na jakékoli výrobky a služby, a jednak v tom, že přiznává vlastníkovu určitá procesní práva pro případ porušení nebo ohrožení tohoto rozšířeného zákazu, jež by mu jinak nepříslušela, či lépe, jež by mu jinak příslušela jen vůči označením užívaným pouze pro určité výrobky a služby. Jde o ochranu, která na jednu stranu ke svému uplatnění nevyžaduje existenci nebezpečí záměny mezi označeními, ale na druhou stranu vyžaduje naplnění předpokladů jiných. Ustanovení zákona tyto předpoklady upravující je třeba vykládat v souladu s dikcí a účelem Směrnice a v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora.

Známka musí především mít alespoň na podstatné části území České republiky dobré jméno vůči podstatné části relevantní veřejnosti, jíž je třeba rozumět aktuální i potencionální spotřebitele a odběratele výrobků a služeb, které jsou známkou chráněny. Kromě kvantitativních aspektů jsou se známkou s dobrým jménem spojeny i aspekty kvalitativní, jimiž je třeba rozumět veškeré pozitivní, subjektivní představy relevantní veřejnosti o známkou označeném zboží, jež mohou mít kladný vliv na její komerční hodnotu a jež jsou způsobilé usnadňovat odbyt takového zboží. Mám však za to, že pro přiznání dobrého jména známce by nemělo být podmínkou prokázání existence těchto kvalitativních aspektů se známkou se pojících. Prokazování jejich existence je na místě až ve chvíli, kdy se oprávněný subjekt brání proti koliznímu označení, o němž tvrdí, že z uvedených pozitivních představ, jež tvoří součást dobrého jména, nepoctivě těží či jim je na újmu.

Další nezbytnou podmínkou pro uplatnění rozšířené ochrany známky je shodnost či podobnost kolizního označení s označením, jímž je známka tvořena.

Míra podobnosti mezi známkou a kolizním označením musí být takového stupně, že může způsobovat, že je relevantní veřejnost bude myšlenkově spojovat.

Konečně poslední podmínkou pro uplatnění rozšířené ochrany známky je skutečnost, že užívání kolizního označení (jež se děje bez souhlasu vlastníka) by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti známky nebo jejího dobrého jména anebo jim bylo na újmu, a to jako důsledek určitého myšlenkového spojení kolizních označení relevantní veřejností, které je umožněno podobností těchto označení a zesilováno stupněm známosti jednoho z nich.

Případ nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti bývá označován jako případ „těžení z pozornosti“ a je jím třeba rozumět stav, kdy subjekt odlišný od vlastníka známky s dobrým jménem se snaží neoprávněně využít schopnosti známky upoutávat pozornost, jež působí stimulačně na rozhodování o koupi zboží ze strany veřejnosti, neboli využije část reklamní síly starší známky, která mu vzhledem k vynaloženým nákladům nepřísluší, ve prospěch jím užívaného označení.

Případ újmy na rozlišovací způsobilosti známky bývá označován jako „rozměňování“ známky; kdy následkem neoprávněného zásahu ze strany třetí osoby dochází ke snížení úrovně rozlišovací způsobilosti známky. Za určitých podmínek tak může dojít k situaci, kdy se bude podnikatelským snažením vlastníka známky dosažená úroveň rozlišovací způsobilosti známky snižovat, bude docházet k její erozi, jinými slovy spojení mezi známkou, jím označeným zbožím a obchodním zdrojem, přestane být pro odběratele zřetelné a jednoznačné. Znamka tím ztrácí svoji jedinečnost a osobitost, dochází k jejímu rozmělnění, rozředění. Slábne její přitažlivost a její schopnost působit na odběratele jako stimulační faktor ke koupi pomocí ní označeného zboží.

Nepoctivé těžení z dobrého jména známky bývá označováno jako „využívání pověsti“. V této skutkové alternativě jde tedy o činnost neoprávněného subjektu, jež spočívá v užívání kolizního označení s cílem využít určité se známkou spojené hodnoty, jimž jsou veškeré pozitivní představy a asociace, které si veřejnost s originálním označením spojuje. Jádrem těžení z dobrého jména známky je snaha o přenesení části těchto pozitivních asociací na kolizní označení.

Alternativa újmy na dobrém jménu známky, označovaná též jako „poškození pověsti“, se týká situací, při nichž by užíváním kolizního označení mohlo docházet k poškození image či dobré pověsti známky, které známka získala u veřejnosti. Jde tedy o škodlivý zásah do integrity označení, resp. o jeho schopnost vyvolávat komplex pozitivních představ veřejnosti, které jsou způsobitelné usnadňovat odbyt jím označeného zboží. Tímto způsobem může dobré jméno doznat újmy užíváním kolizního označení v obscénních, zlehčujících či jinak negativních souvislostech, anebo v souvislostech, které sice sami o sobě negativní nejsou, neslučují se však se speciální image, kterou má starší známka s dobrým jménem u veřejnosti.

Rozšířenou ochranu známky s dobrým jménem je možno chápat jako projev ochrany propagační funkce známky, jako právní ochranu hodnot vybudovaných určitou podnikatelskou aktivitou jejího vlastníka a jako ochranu nerušeného užívání plodů takovéto podnikatelské aktivity, se kterou bývá zpravidla spojeno vynaložení mnohdy značných finančních prostředků.

Conclusion

The aim of this study was to determine the content of the notion of Trade Mark with Reputation that was introduced in the Czech law upon enacting the Trade Mark Act as a result of transposition of EU directives in order to harmonise Czech trade mark law with trade mark laws of other Member States, to clarify the consequences the trade mark law associates with the existence of a trade mark reputation and the qualifications under which it does so.

Whereas a trade mark belongs to the intangible property protected by law, reputation itself does not. It is a fact, a feature or an intangible value, the trade mark may be a bearer of. It was construed that due to several legislative changes the trade mark may be deemed a thing in the legal perspective, though a thing *sui generis*, of course. If we compare rights to tangible things (i.e. right to a thing in the traditional sense) with a right to a trade mark we can find significant as well as insignificant differences in the aspect of exercising ownership rights, in the aspect of formation or extinction of an ownership right, or in the aspect of exercising a right to a thing that belongs to somebody else. The right to a trade mark differs from the right to tangible property in particular in the specific, qualified way in which the trade mark becomes a subject of ownership, in the specific way it is transferred and in several manners of extinction. The said particularities are implied by the intangible nature of the trade mark, the regulation of which is based on a formal, registering principal. Nevertheless, these particularities are not that special to justify their incapability to be a thing in a legal sense. Current legislation implies that the right to a trade mark is an independent subject-matter of legal relations, trade mark is no longer bound to a company or to the core business of the entitled person. The right to a trade mark is an absolute and proprietary right. Trade mark may be, *inter alia*, possessed, used, enjoyed and disposed of. It may be co-owned and it may be pawned. It may be inherited, and as a part of business assets it may be included in a company liquidation, it may be a subject of a verdict or execution order, it may be included in the bankruptcy estate in bankruptcy proceedings or in a list of possessions in the settlement and composition proceedings.

The law associates certain consequences with the fact that a trade mark has a reputation. These consequences consist in an extended applicability of rights

implied by the trade mark, e.g. prohibition orders implied by the exclusive proprietor's right to its trade mark may be applied even in cases where a proprietor of a trade mark without a reputation cannot apply such orders. It is a so-called extended protection of a trademark with a reputation. Such extended protection means that if certain qualifications are met the law extends the prohibition to use conflict signs to all products and services, and, in case that the extended prohibition is violated or threatened, confers on the proprietor certain procedure rights it would not enjoy otherwise, or more precisely, it would enjoy only in respect of signs used for specified products or services. On one hand, no threatening confusion of signs is needed to apply this protection, however, other qualifications must be met. Provision of the law regulating these qualifications shall be construed in compliance with the sense and purpose of the Directive and in accordance with the practice of the European Court of Justice.

A trade mark must be reputable for a majority of the relevant public in a major part of the territory of the Czech Republic. Relevant public means the existing and potential consumers and customers of products and services protected by the trade mark. In addition to quantitative aspects, a trade mark with a reputation is also associated with qualitative aspects referring to all positive, subjective associations the relevant public may have about the goods labelled with the trade mark, that may have a positive influence on the commercial value of the goods and that facilitate sales of such goods. Nevertheless, I assume that recognition of a trade mark's reputation should not be conditioned by demonstration of the existence of such qualitative aspects relating to the trade mark. Demonstration of their existence would only be reasonable in case that the entitled entity objects against a conflict sign, which it considers unfairly abusing or harming the said positive associations forming a part of the reputation.

Another vital condition for application of extended trade mark protection is the identity or similarity of a conflict sign with the trade mark. The degree of similarity between the trade mark and the conflict sign must be such that the relevant public might associate them.

Eventually, the last condition of application of the extended trade mark protection is the fact that using a conflict sign (without the proprietor's consent) would

take an unfair advantage of or would be detrimental to the distinctive character and reputation of the trade mark as a result of associating the conflict sign with the trade mark by the relevant public due to their similarity and the reputation of the trade mark.

The case of taking an unfair advantage of the distinctive character is frequently referred to as a case of "advantage of attention", which means that an entity other than the trade mark proprietor strives to abuse the trade mark's ability to draw attention which positively stimulates the public's decision making whether or not to purchase the goods, or unproportionally to the expended costs it leverages some of the older trade mark's promotion power for the benefit of the used sign.

The case of detriment to the distinctive character of the trade mark is frequently referred to as "disintegration" of trade mark when the distinctive character of the trade mark is impaired due to an unlawful act by a third party. Under certain circumstances it may happen that the business activities of the trade mark proprietor degrade and erode the distinctive character of the trade mark, in other words, the association between the trade mark and the goods and business source to which the trade mark is attached will no longer be obvious and unambiguous to consumers. The trade mark will thus lose its uniqueness and individuality, it becomes disintegrated, diluted. Its attractiveness and ability to motivate consumers to purchase goods to which such trade mark is attached weakens.

Taking an unfair advantage of the trade mark's reputation is frequently referred to as an "abuse of reputation". The merits thereof consists in using the conflict sign by a non-entitled entity with the aim to take the advantage of certain value associated with the trade mark, i.e. all positive ideas and connotations the public associates with the original sign. The core of the abuse of a trade mark's reputations lies in the effort to transfer some of such positive associations to the conflict sign.

The alternative to the detriment to the trade mark's reputation is referred to as an "injury of a reputation" and applies to situations when using of a conflict sign could injure the image or reputation the trade mark enjoys with the public. It is a detrimental intervention to the integrity of the sign, i.e. to its ability to evoke a complex of positive













association in the public, which facilitate the sales of goods to which the trade mark is attached. The reputation can thus be injured by using the conflict sign in obscene, discrediting or otherwise negative circumstances, or in circumstances which are not negative themselves, nevertheless, are inconsistent with the special image the older trade mark with a reputation enjoys with the public.






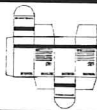



The extended protection of trade mark with a reputation may be understood as a protection of trade mark's promotion function, as a legal protection of values developed by business activities of its proprietor and as a protection of undisturbed use of the fruits of such business activities which often required vast financial investments.

Příloha:

Přehled ochranných známek,
o kterých bylo v období 1.4.2004 až 31.10.2005 v rozhodnutích Úřadu průmyslového
vlastnictví konstatováno, že jejich dobré jméno bylo prokázáno.

S - rozhodnutí vydané odborem sporných řízení
R - rozhodnutí vydané odborem odvolacím

Znění ochranné známky	Číslo známky	Vyobrazení ochranné známky	Zn. sp.	Datum vydání	S / R
ADVENTURA	222253		O-185824	07.07.2004	S
ADVENTURA	207201		O-185824	07.07.2004	S
ALPA	106521		O-188606	17.9.2004	S
ALPA A	106420		O-188606	17.9.2004	S
ARENA	403120		O-173682	21.04.2004	R
AVICENNA	180164		O-197649	12.07.2005	S
Avicenna	201544		O-197649	12.07.2005	S
BOSS	483341		O-142586	20.10.2004	R
BOSS HUGO BOSS	606620		O-142586	20.10.2004	R
C	446944		O-190552	03.12.2004	R
C	517325		O-190552	03.12.2004	R
CASIO	161507		O-198785	15.2.2005	S
CZECHINVEST	196151		O-193620	22.06.2004	S
ELLE	292472		O-189577	27.01.2005	R
Emerica	253199		O-179318	12.10.2004	S
FIAT	193404		O-198993	10.02.2005	S
FIAT	349615		O-198993	10.02.2005	S
FIAT	235438		O-198993	10.02.2005	S
FOMA	92841		O-186833	05.08.2004	S
Foma	92840		O-189546	21.06.2005	R
			O-186833	05.08.2004	S
			O-189546	21.06.2005	R

FORD	213847		O-197993	25.04.2005	S
Grundig	156797		O-197265	16.09.2004	
GRUNDIG	813040	GRUNDIG	O-197265	16.09.2004	S
GRUNDIG	446650	GRUNDIG	O-197265	16.09.2004	S
GRUNDIG	503620		O-197265	16.09.2004	S
HEWLETT PACKARD	170383		O-182995	04.01.2005	S
HP	170980		O-182995	04.01.2005	S
hp	199889		O-182995	04.01.2005	S
CHRISTIE'S	168678 168778 725930		O-192930	16.09.2004	S
CHRISTIE'S	169742 169802		O-192930	16.09.2004	S
JAWA	115985		O-193251	22.06.2004	S
JAWA	151683		O-193251	22.06.2004	S
MERCK	279186 547719		O-175215 O-175216	03.12.2004 03.12.2004	S
MERCK	494112		O-175215 O-175216	03.12.2004 03.12.2004	R R
MERCK	688814		O-175215 O-175216	03.12.2004 03.12.2004	R R
MERCK	376605		O-175215 O-175216	03.12.2004 03.12.2004	R R
MERCK	396098		O-175215 O-175216	03.12.2004 03.12.2004	R R
MOBILAT	199933		O-189651	03.06.2005	R
NOKIA	224313 771539		O-199024	04.02.2005	R
Quante	482844	Quante	O-127216	01.09.2000	S
SIGMA	118299		O-192530	16.09.2004	R
SK SLAVIA PRAHA FOTBAL	203259		O-188311	25.02.2005	S
SK SLAVIA PRAHA FOTBAL	203257		O-188311	25.02.2005	S
TERINVEST	209403		O-192985	18.10.2004	S
VALASKÉ KRÁLOVSTVJE	223931		O-165585 O-165584	12.11.2004 12.11.2004	S
WHO IS WHO	188452		O-178641	16.12.2004	R
WINNIE THE POOH	253812		O-191770	14.06.2005	R
WORLD PRESS PHOTO	749967		O-170390	12.07.2004	R
ZARA	752502		O-191679	19.10.2005	R

Přehled použité literatury

- Berlit, W.: Das neue Markenrecht. 5. vydání, München: C.H. Beck 2003;
- Biskupová, E.: K zákonu 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Průmyslové vlastnictví 2004/3-4;
- Biskupová, E.: Průmyslové vlastnictví a soudní rozhodování. Průmyslové vlastnictví 2005/9-10;
- Čermák, K. jr.: Dispozice s průmyslovými právy. Průmyslové vlastnictví 2003/1-2;
- Čermák, K. jr.: Držba a průmyslová práva. Bulletin advokacie 1999/10;
- Čermák, K. jr.: O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. Bulletin advokacie 2005/2;
- Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 1. díl, 1. vydání, Praha: Polygon 2002;
- Dvořáková, K.: Faktor času v právu známkovém, zejména u všeobecně známých známek. Průmyslové vlastnictví 2004/7-8;
- Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1. vydání, Praha: Linde 2004;
- Eichmann, H.: Der Schutz von bekannten Kennzeichen. GRUR 1998;
- Eisenführ, G., Schennen, D.: Gemeinschaftsmarkenverordnung. 1. vydání, München: Carl Heymanns Verlag 2003;
- Eliáš, K.: Kurs obchodního práva. Úvodní a obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání, Praha: C. H. Beck 1997;
- Eliáš, K.: Věc. Pozitivistická studie. Právník 1992/8;
- Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2002;
- Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách, 1. vydání, Praha: UK 1981;
- Giefers, H.-W., May, W.: Markenschutz. Waren- und Dienstleistungsmarken in der Unternehmens- und Rechtspraxis, 5. vydání, Berlin: Haufe 2003;
- Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2001;
- Heyrovský, L.: Dějiny a systém soukromého práva římského, 1. vydání, Praha: J. Otto 1921;
- Hipšrová, A.: Všeobecně známé známky – jejich minulost a budoucnost. Průmyslové vlastnictví 2004/5-6;

- Hoetzel, J.: Československé správní právo. 1. vydání, Praha: Melantrich 1934;
- Holub, M., Fiala, J., Bičovský, J.: Občanský zákoník. 9. vydání, Praha: Linde 2002;
- 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. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005;
- Ingerl, R., Rohnke, Ch.: Markengesetz. Kommentar, 2. vydání, München: C.H. Beck 2003;
- Jehlička, O., Švestka, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář, 4. vydání, Praha: C.H. Beck 1997;
- Jočová, S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii. 4. část. Průmyslové vlastnictví 2003/3-4;
- Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo, 2. vydání, Praha: C.H. Beck 1995;
- Knap, K., Opltová, M.: Průmyslově právní ochrana výsledků tvůrčí činnosti a jejich využití v socialistickém hospodářství. 1. vydání, Praha: Institut ČSKVŘ 1973;
- Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům. 1. vydání, Praha: Codex 1994;
- Knapp, V.: Teorie práva. 1. vydání, Praha: C. H. Beck 1995;
- Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002;
- Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek III., 1. vydání, Praha: Aspi Publishing 2002;
- Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křestňanová, V.: Autorský zákon a předpisy související – komentář, 2. vydání, Praha: Linde 2005;
- Kupka, P.: Zastavit či nezastavit aneb hodnota průmyslového vlastnictví jako předmětu zástavního práva. Průmyslové vlastnictví 2003/5-6;
- Kur, A.: Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis PVÜ und die bekannte Marke im Sinne der Markenrechtlinie, GRUR 1994;
- Munková, J.: Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž. 1. vydání, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví 1996;
- Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck 2001;

Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. díl, 4. vydání, Praha: Aspi Publishing 2004;

Pelikánová, I. a kol.: Obchodní právo. 1. díl, 2. vydání, Praha: CODEX Bohemia 1998;

Piper, H.: Der Schutz der bekannten Marke. GRUR 1996;

Pítra, V.: Několik poznámek k legislativnímu záměru ve známkovém právu. Průmyslové vlastnictví 1994/1;

Pítra, V. a kol.: Ochrana průmyslového vlastnictví I. Komentář. 1. vydání, Praha: SEVT a Frances 1992;

Pítra, V. a kol.: Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996;

Randa, A.: Která práva jsou předmětem držení. Právník 1876;

Rößler, B.: Die Ausnutzung der Wertschätzung bekannter Marken im neuen Markenrecht. GRUR 1994;

Růžička, M.: Několik úvah k novému známkovému zákonu. Průmyslové vlastnictví 1993/6;

Svoboda, E.: Ideové základy občanského práva. 1. vydání, Praha: Vesmír 1936;

Štros, D.: Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka. Právní rozhledy 2005/4;

Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, 1. vydání, Brno: MU 1994;

Tichý, L. a kol.: Evropské právo, 1. vydání, Praha: C.H. Beck 1999;

Urfus, V.: Historické základy novodobého práva soukromého. 1. vydání, Praha: C. H. Beck 1994;

Vopálka, V., Šimůnková, V., Šolín M.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003;

Will, S: Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz. 1. vydání, Baden-Baden: Nomos 1996;