

**UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE**

**Právnická fakulta**

Jan Tecl

**OCHRANNÉ ZNÁMKY V PRAXI  
HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE**

**Diplomová práce**

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

Katedra obchodního práva

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 10. listopadu 2015

Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně a že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Jan Tecl

# Obsah

Úvod.....	3
1. Známkové právo v systému ochrany průmyslového vlastnictví .....	5
1.1 Vymezení pojmů .....	5
1.2 Systematika průmyslových práv .....	7
2. Národní a mezinárodní systém známkoprávní ochrany .....	9
2.1 Používané principy v známkoprávní ochraně .....	9
2.2 Madridský systém.....	10
2.3 Komunitární systém .....	11
2.4 Známkoprávní ochrana v ČR .....	12
3. Ochranné známky a jejich aspekty .....	14
3.1 Pojem a funkce ochranné známky.....	14
3.2 Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky .....	17
3.3 Klasifikace ochranných známek.....	17
3.4 Niceské třídění.....	18
3.5 Vídeňské třídění .....	20
3.6 Překážky zápisné způsobilosti.....	21
3.6.1 Rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy (§ 4 odst. 1 písm. f) 21	
3.6.2 Kolize ochranné známky s autorským právem.....	24
3.7 Vliv ochranné známky na hospodářskou soutěž .....	29

3.8 Elasticita hospodářské soutěže v případě jejího nedůvodného omezení výlučnými právy na označení.....	30
4. Vymáhání práv z ochranné známky za užití institutů soukromého práva ....	36
4.1 Právo na informace .....	36
5. Vztah ochranné známky a doménového jména .....	39
5.1 O doménách obecně .....	39
5.2 Právní povaha doménového jména.....	42
5.3 Cybersquatting.....	43
5.4 Rozhodovací praxe soudů Spojených států amerických a následné legislativní změny.....	44
5.5 Rozhodovací praxe českých soudů .....	47
6. Praktické příklady využití ochranných známek v hospodářské soutěži .....	48
6.1 Kotlina .....	48
6.2 Klasa.....	48
Závěr .....	51
Citovaná literatura.....	53
Název práce v anglickém jazyce .....	56
Abstrakt.....	57
Abstract .....	58
Klíčová slova.....	59
Keywords .....	60

## Úvod

Téma ochranných známek je v právní teorii i praxi stále živé a vyvíjející se. Ochranné známky jsou právním odvětvím, které se může inspirovat v jiných institutech, stejně tak jako inspirovat jiné instituty. Cílem této práce je porovnat ochranné známky z pohledu jejich systémového a praktického fungování v rámci hospodářské soutěže a nejen v ní. Najít úskalí a formulovat doporučení jak praktická, tak i de lege ferenda. Zároveň jsou ochranné známky a jejich instituty porovnány s dalšími výlučnými právy na označení. Jejich vzájemnou komparací se snažím hledat systémové a procedurální rozdíly v jednotlivých úpravách a následně na základě těchto rozdílů najít aspekty, které by mohly jeden či druhý subsystem práv na označení obohatit.

Řada obdobných diplomových prací se snaží hospodářskou soutěž pojmout optikou práva nekalé soutěže. V rámci této práce jsem pojal jiný přístup. Pojal jsem hospodářskou soutěž nikoliv jako právo nekalé soutěže, ale jako snahu více podnikatelských subjektů o dosažení, co nejlepšího výsledku-na trhu. Toto pojetí mi umožnilo soustředit mojí pozornost na témata, která jinak bývají upozaděna.

Na průmyslová práva lze pohlížet jako na instituty, které z legitimních důvodů omezují hospodářskou soutěž tím, že některou její část monopolizují. Monopolizace je v případě hospodářské soutěže všeobecně vnímána jako negativní jev. Nicméně průmyslová práva jsou v tomto případě jako výjimka, avšak tato výjimka by neměla sklouznout do situace, v níž bude bezdůvodně hospodářskou soutěž omezovat.

Zvláštní důraz je v rámci této práce věnován doménovým jménům, která jsou s ochrannými známkami velmi podobná a jejich vzájemné vztahy více než zajímavé.

Pokud v textu mluvím o občanském zákoníku či o novém občanském zákoníku, myslím tím vždy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdežto o zákoně

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník<sup>1</sup>, ve znění účinném do 31. prosince 2013 mluvím vždy jako o starém občanském zákoníku.

Při citování bibliografických dokumentů jsem používal styl Chicago 16. edici a při citaci právních předpisů jsem postupoval v souladu s legislativními pravidly vlády účinnými ke dni 29. května 2014.

Pokud jde o mezinárodní souvislosti, soustředil jsem se především na ty, které mají přímý dopad pro soutěžitele na území České republiky.

---

<sup>1</sup> Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995, zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezů Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., nálezů Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 132/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 202/2012 Sb.

# 1. Známkové právo v systému ochrany průmyslového vlastnictví

## 1.1 Vymezení pojmů

Když mluvíme o známkovém právu v užším smyslu, mluvíme toliko o právu ochranných známek, v širším smyslu hovoříme ještě o označení původu a zeměpisném označení. (Hák 2012, p. 9) Známkové právo largo sensu je subsystémem práva ochrany průmyslového vlastnictví, které samo o sobě je subsystémem práva ochrany duševního vlastnictví.

Přes veškeré problémy, které definice pojmu vlastnictví přináší<sup>2</sup>, si pro účely této práce spokojíme s chápáním vlastnického práva tak, jak se nám vyvinulo z římskoprávního chápání vlastnictví, tedy všeobecného právního panství nad věcí typicky projevující se oprávněním věc držet (*ius possidendi*), užívat (*ius utendi*), brát z ní plody nebo jiné užitky (*ius fruendi*), zcizit (*ius alienandi*), s věcí volně nakládat (*ius disponendi*), až oprávněním věc zničit (*ius abituendi*). Jinými slovy vlastnictví se projevuje tím, že „*vlastník může na věc působit jakkoli, jakýmkoliv myslitelným způsobem.*“ (Kincl, Urfus and Skřejpek 1995, p. 154)

Toto pojetí vlastnictví plně odpovídá i pojmu vlastnictví v platném právu, respektive jeho legální definici, kterou nalezneme v ustanovení § 1011 a § 1012 občanského zákoníku: „*Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím. Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.*“

Nový občanský zákoník na rozdíl od starého občanského zákoníku dává větší důraz na systematiku, a nově proto vedle legální definice věci zavádí i zevrubné rozdělení věcí, což bylo za účinnosti starého občanského zákoníku svěřeno toliko právní

---

<sup>2</sup> Srovnej (Švestka and Dvořák 2009) str. 279 a násl.

teorii. Nový občanský zákoník tedy chápe věc v právním slova smyslu jako vše, co je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí<sup>3</sup>. Hmotnou věcí je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu, kdežto nehmotnou věcí je právo, jehož povaha to připouští, či jiná věc bez hmotné podstaty<sup>4</sup>. Pro ilustraci lze uvést, že právy, jejichž povaha nepřipouští být věcí v právním slova smyslu, jsou přirozená práva spojená s osobností člověka, která podle ustanovení § 19 odst. 2 nemůže člověk zcizit či se jich vzdát. (Kindl 2014, p. 1172)

Předmětem ochrany duševního vlastnictví jsou nehmotné věci, které jsou předmětem tvůrčí činnosti autora. V kontextu právních předpisů vymezujících jednotlivé instituty práva duševního vlastnictví je nutné chápat tento pojem širěji a uvědomit si, že v tomto slova smyslu jsou v těchto předpisech synonymicky používány další pojmy<sup>5</sup>. Předmětem duševního vlastnictví je součet množin předmětů dvou subsystému práva duševního vlastnictví - autorského práva, kam řadíme například výkony umělců, literární díla, počítačové programy, databáze, a práva průmyslového vlastnictví, jehož předmětem jsou naopak vynálezy, průmyslové vzory, ochranné známky, goodwill, know-how, obchodní tajemství.

Legální definici výčtem, byť demonstrativním, pojmu duševního vlastnictví nalezneme v článku 2 odst. 3 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, která duševním vlastnictvím rozumí práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům a rozhlasovému vysílání, k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti; k vědeckým objevům; k průmyslovým vzorům a modelům; k továrním, obchodním známkám

---

<sup>3</sup> § 489 občanského zákoníku.

<sup>4</sup> § 496 občanského zákoníku.

<sup>5</sup> Autorský zákon dále užívá v tomto případě synonymických pojmů výkonný umělec, pořizovatel databáze, výrobce zvukového záznamu, výrobce zvukově obrazového záznamu, nakladatel a rozhlasový či televizní vysílatel; zákony vymezující průmyslová práva pak užívají pojem původce.



a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům; práva na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké.

Mezi oběma subsystemy duševního vlastnictví můžeme najít několik paralel, ale i zásadních rozdílů. Základní kameny obou subsystemů jsou zakotveny na mezinárodní úrovni řadou smluv, přičemž první byly sepsány v 19. století a sic průmyslová práva jsou zakotvena v Pařížské unijní úmluvě<sup>6</sup> z roku 1883 a autorská práva jsou zakotvena v Bernské úmluvě<sup>7</sup> z roku 1886. Nicméně nejmarkantnějším rozdílem mezi oběma subsystemy je způsob vzniku ochrany.

Způsob získání průmyslově právní ochrany je až na výjimky<sup>8</sup> striktně formalizovaný - vlastníci práv si musí u příslušného správního úřadu podat přihlášku se zákonem stanovenými náležitostmi, zaplatit správní poplatek a po proběhlém řízení mu při splnění všech zákonných podmínek bude udělena ochrana na omezenou dobu, o jejíž prodloužení se musí aktivně starat. Avšak v případě autorských práv je získání ochrany neformální, k jejímu získání toliko postačí, aby dílo vzniklo a bylo zachyceno v objektivně vnímatelné podobě.

## ***1.2 Systematika průmyslových práv***

Průmyslová práva se dle způsobu ochrany jejich předmětu třídí do tří kategorií – práva k výsledkům technické tvůrčí činnosti, práva na označení a související práva

---

<sup>6</sup> Plným názvem Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 vyhlášená ve sbírce zákonů jako vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

<sup>7</sup> Plným názvem Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1889 vyhlášená ve sbírce zákonů jako vyhláška č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971.

<sup>8</sup> Know-how, nezapsaná označení, goodwill, obchodní tajemství, nezapsaný průmyslový vzor.

(Čada , p. 11). Pro práva k výsledkům technické tvůrčí činnosti je typické, že chrání tvůrčí činnost vynálezce, jejímž výsledkem je nové zpravidla technicky uplatnitelné řešení. Výjimkou z této definice jsou průmyslové vzory (designy), kde sama o sobě z přihlášeného vzoru technická využitelnost nevyplývá a je jimi toliko chráněna estetická stránka výrobku, avšak je zde spojující požadavek novosti. Do této kategorie vedle průmyslových vzorů patří užité vzory, patenty a topografie polovodičových výrobků.

Práva na označení můžeme dále dělit podle jejich výlučnosti na výlučná a nevýlučná. Znamkové právo *largo sensum* slouží k označování výrobků a služeb. Ochranné známky jsou právem výlučným, které mohou být užívány toliko množinou osob definovatelnou vlastníkem ochranné známky, a *ex lege* nevypovídají nic o vlastnostech a kvalitě označovaného produktu. Jejich protikladem jsou zeměpisná označení a označení původu, která jsou nevýlučná, mohou být užívána každým, kdo naplní stanovené podmínky na vlastnosti produktu, jeho kvalitu a původ.

Právy souvisejícími jsou pak práva spojená s šlechtitelstvím rostlin a zvířat, právo na objevy, obchodní tajemství, know-how a goodwill.

## 2. Národní a mezinárodní systém známkoprávní ochrany

### 2.1 Používané principy v známkoprávní ochraně

Stejně jako v dalších odvětvích průmyslových práv uplatní se i u ochranných známek a při jejich ochraně čtyři základní obecné principy pramenící z Pařížské unijní úmluvy – princip teritoriality, princip národního zacházení, princip priority a princip výlučné ochrany předmětů průmyslového vlastnictví. Tyto principy dále rozvedla a doplnila dohoda TRIPS<sup>9</sup>.

Princip teritoriality v souladu se suverenitou jednotlivých států stanoví, že ochranné známky udělené zápisným úřadem jednoho státu, jsou platné toliko pro území daného státu a řídí se jeho právem (*lex loci protectionis*). Tento princip je výhodou a zároveň nevýhodou ochrany průmyslových práv obecně. Nedochází ke kolizím v rámci průmyslově právní ochrany, avšak získat pro dané průmyslové právo celosvětovou ochranu může být administrativně, finančně a časově náročné. Míra ochrany se pak může lišit v závislosti na státu, avšak Pařížská unijní úmluva a dohoda TRIPS stanovily minimální standard ochrany, který musí být členy unie a Světové obchodní organizace dodržován.

S teritorialitou se pojí problém diskriminace cizích státních příslušníků. Před přijetím Pařížské unijní úmluvy bylo možné zavádět v národním zákonodárství různý režim pro příslušníky daného státu a pro cizince, spočívající v povinnosti cizince mít ve státě, kde žádá o průmyslově právní ochranu, bydliště nebo závod. Tento problém řeší Pařížská unijní úmluva principem národního zacházení, která stanoví stejné podmínky pro přihlašovatele všech členů unie. Přihlašovatel ze státu A unie nemusí mít ve státě

---

<sup>9</sup> Dohoda TRIPS (Trade related aspects of intellectual property rights) je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) vyhlášené ve sbírce zákonů jako sdělení č. č. 191/1995 Sb., sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO).

B unie, kde žádá o ochranu, závod nebo bydliště. Stejné postavení nabývá i podnikatel ze státu, který není členem unie, pokud má ve státě A unie skutečný závod nebo bydliště. Výjimku z národního zacházení představuje možnost legislativního opatření, které stanoví pro cizí příslušníky povinnost složit pro dané soudní či správní řízení kauci či být zastoupen zástupcem, typicky patentovým zástupcem nebo advokátem země, kde je žádáno o ochranu. (Hák 2012, p. 23) Druhou výjimkou je možnost přiznání práv cizinci, aby jeho ochranná známka byla zapsána stejným způsobem jako v jeho domovském státě. (Hák 2012, p. 23)

## **2.2 Madridský systém**

Madridský systém, respektive Madridská unie, byl založen Madridskou dohodou<sup>10</sup>, jeho cílem je zjednodušení zápisu ochranných známek. Madridský systém je vedle samotné dohody tvořen protokolem<sup>11</sup>. Signatář protokolu nemusí být signatářem dohody a vice versa, avšak oba jsou členy Madridské unie. K dnešnímu dni má Madridská unie 98 členů.

Držitel nebo přihlašovatel ochranné známky v jedné zemi Madridské unie, může prostřednictvím zápisného úřadu<sup>12</sup>, u něhož má známku zapsanou, požádat u Světového úřadu průmyslového vlastnictví o zápis mezinárodní ochranné známky s účinky pro vybrané, tzv. designované státy. Světový úřad průmyslového vlastnictví po uhrazení

---

<sup>10</sup> Plným názvem Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891 vyhlášená ve sbírce jako vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

<sup>11</sup> Plným názvem Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek vyhlášený ve sbírce jako sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb., o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ve znění sdělení MZV č. 63/2008 Sb. a ve znění sdělení MZV č. 64/2008 Sb.

<sup>12</sup> Úřad průmyslového vlastnictví v rámci národní ochranné známky ČR, Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu pro ochranné známky společenství a Světový úřad duševního vlastnictví pro mezinárodní ochrannou známku.

poplatku, jehož výše závisí na počtu zapisovaných tříd Niceského třídění a počtu a skladbě designovaných zemí, a po provedení formálního průzkumu zapíše mezinárodní ochrannou známku do rejstříku. Následně přihlášku rozešle jednotlivým úřadům designovaných zemí za účelem provedení průzkumu, zda ochranná známka není v rozporu s legislativou designované země. Teprve po tomto průzkumu, který až na výjimky trvá dvanáct až osmnáct měsíců, zná přihlašovatel územní rozsah ochrany jeho ochranné známky.

Přihlašovatel musí původní ochrannou známku udržovat v platnosti po dobu pěti let. Po uplynutí pěti let se mezinárodní ochranná známka stává nezávislou na původní ochranné známce. Doba platnosti ochranné známky je v závislosti na tom, zda je přihlášena na základě dohody nebo protokolu, 10 nebo 20 let. Přihlašovatel nebo vlastník ochranné známky nemusí díky madridskému systému procházet zápisným řízením v každé designované zemi zvlášť, ale všechna řízení probíhají na základě jedné přihlášky a náklady na získání mezinárodní ochranné známky jsou nižší než řízení v každé designované zemi zvlášť, jednak pokud jde o poplatky a dále o případnou nutnost lokálního právního zástupce.

### **2.3 Komunitární systém**

Evropské právo je významné pro známkové právo ve dvou rovinách. Za prvé známkové právo je na úrovni Evropské unie harmonizováno<sup>13</sup>. Směrnice za účelem volného pohybu výrobků a služeb harmonizuje toliko hmotné známkové právo, procesní úprava je ponechána zákonodárství jednotlivých států. Harmonizovanými aspekty ochranných známek jsou tak především překážky zápisné způsobilosti, účinky ochranných známek a jejich omezení a problematika zániku ochranných známek.

---

<sup>13</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Druhou neméně významnou rovinou je zavedení a úprava ochranné známky společenství, kterou zavádí nařízení rady a zároveň se zřizuje „Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)“ (dále jen OAMI) jako zápisný úřad pro ochranné známky a rovněž průmyslové vzory společenství. Ochranná známka společenství je instrument umožňující soutěžitelům, aby jediným zápisným řízením získal ochrannou známku platnou pro celé Společenství.

OAMI rovněž stojí za mezinárodní platformou European Trade Mark and Design Network, která zprostředkovává komunikaci mezi jednotlivými zápisnými úřady a právními profesionály zabývajícími se ochrannými známkami nebo průmyslovými vzory. Na této platformě se vede dialog ohledně aktuálních problémů, které jsou známé delší dobu nebo jsou nově vzniknuvší, čímž dochází ke sjednocení práva u jednotlivých zápisných úřadů Evropské unie prostřednictvím jejich společné praxe dříve, než by tohoto sjednocení dosáhla judikatura<sup>14</sup>.

## **2.4 Známkoprávní ochrana v ČR**

Na území České republiky platí z již popsaných nadnárodních systémů, tedy všechny ochranné známky společenství, mezinárodní ochranné známky designované pro Českou republiku a Evropskou unii a v poslední řadě národní ochranné známky. Uvedené pořadí není náhodné, je řazené dle početního zastoupení dané ochranné známky.<sup>15</sup>

Známkové právo v České republice je právem z hmotněprávního hlediska harmonizovaným a ovlivněným dříve popsanými mezinárodními smlouvami a principy z nich pramenícími. České známkové právo, jak hmotné tak i částečně procesní, vyvěrá

---

<sup>14</sup> K tomu blíže srovnej například případ popsaný v kapitole Niceské třídění Evropského soudního dvora sp. zn. C-307/10 a reakci European Trade Mark and Design Network.

<sup>15</sup> Na území České republiky bylo k 31. prosinci 2013 platných celkem 1 102 812 ochranných známek, přičemž ochranných známek společenství bylo 784 975, 198 120 mezinárodních ochranných známek a 119 717 národních ochranných známek.

ze zákona o ochranných známkách<sup>16</sup>. Pokud jde o procesní aspekt známkového práva, tak zákon o ochranných známkách upravuje toliko řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, tedy řízení týkající se ochranné známky samotné.

Zapsaná ochranná známka je pak chráněna soukromoprávními instituty pramenící ze známkového práva a Zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví<sup>17</sup> skrz uplatnění práva v civilním soudnictví. Pro úplnost je vhodné uvést, že vedle ochrany soukromoprávní jsou v českém právním řádu i veřejnoprávní instituty, zejména dohled Celní správy a České obchodní inspekce, pokud jde o opatření proti padělkům z moci úřední nebo na návrh, a dále prostředky trestního práva.

---

<sup>16</sup> Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.

<sup>17</sup> Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)

### 3. Ochranné známky a jejich aspekty

#### 3.1 Pojem a funkce ochranné známky

Již v období starověku se začaly objevovat snahy jednotlivých výrobců odlišit své výrobky od ostatních svým „podpisem“, svojí značkou spočívající v obrazci, písmenu či iniciál zejména na cihlářských, keramických a kožených výrobcích. (Jakl 2014, p. 92) Tyto značky se následně užívaly i v pozdějších obdobích, rozmachu zažily především v období středověku a novověku, až se vyvinuly ve značky a ochranné známky, jak je známe dnes. Značkami a ochrannými známkami se jejich vlastníci, jednotliví soutěžitelé, snaží zejména individualizovat své výrobky a služby, aby je spotřebitel jednodušeji rozpoznal, nebo je naopak zařadit do charakteristické skupiny.<sup>18</sup> Značka je pojem, který v sobě zahrnuje všechny ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení a dále zvláštní označení. Zvláštní označení jsou takové značky, které nejsou jinou podmnožinou značky, nejsou ani obchodní firmou podnikatele či jeho názvem a zároveň jsou podnikatelem užívány při propagaci jeho výrobků, služeb či provozoven (např. vývěsné štíty, uniformy zaměstnanců, obaly výrobků apod.). (Pospíšil, Hák and Remišová 2007, p. 72) Takovéto označení nepoživá jiné zvláštní právní ochrany než ustanoveními o nekalé soutěži a jako tzv. nezapsaná označení, které je, respektive jejich uživatel, částečně chráněno ustanoveními § 7 odst. 1 písm. g) a § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Pro úplnost je nutné uvést, že Jakl s Jansou nerozlišují zvláštní označení, ale hovoří toliko o nezapsaných označeních „*chráněných ustanoveními obecnějších zákonů zejména obchodního zákoníku<sup>19</sup> a jeho ustanoveními na ochranu hospodářské soutěže.*“ (Jakl and Jansa 2010, p. 124) Významová množina pojmu *nezapsané označení* v podání Jakla a Jansy se však plně nekryje s významovou

---

<sup>18</sup> V případě tzv. certifikačních ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení.

<sup>19</sup> Dnes již tedy občanského zákoníku.



množinou Pospíšilova pojmu *zvláštních označení* a pojmu *nezapsaná označení* ve smyslu zákona o ochranných známkách, ale jeho významová množina obsahuje část množiny těchto dvou pojmů, včetně, avšak nikoliv výlučně jejich průniku, jakož je i širší. Za zmínku stojí, že Jakl s Jansou rozlišují jako nezapsané označení údaj o provenienci zboží. Značka je pojem, který se používá především v známkoprávní teorii, marketingu a lidové mluvě, zákonodárce používá synonymického pojmu označení.

Rozdíl mezi značkou a ochrannou známkou je vedle skutečnosti, že druhá je podmnožinou první, že *„každá ochranná známka je značkou, ale ne každá značka je ochrannou známkou,“* (Horáček, Čada and Hajn 2011, p. 360). Rozdíl tkví rovněž v síle jejich právní ochrany. V případě soudního řízení o náhradu škody způsobené klamavým označením výrobku nebo služby, bude tížit poškozeného břemeno důkazní k tvrzení, že zneužitou značku užíval již dříve a je skutečně poškozeným, kdežto vlastníkovu ochranné známky postačí toliko výpis z rejstříku ochranných známek. K obdobnému závěru dospěly již soudy první republiky: *„Ten, kdo má pro sebe podmínky ochrany zákona patentového nebo známkového, má ovšem procesuální postavení v podstatě jiné a výhodnější, protože se může omezit na dokazování jednoduchých právních skutečností, z nichž dovozuje nárok na ochranu, nemusí dokazovati např. prvenství vynálezu a jeho souvislost s vlastním podnikem anebo podnikáním, jehož tu v té době snad ani ještě není, nemusí se zabývat vztahem svého vynálezu, své ochranné značky k jiným činitelům hospodářského života, a to ani po stránce objektivní ani po stránce subjektivní.“*<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sbírka Vážný č. 10521.

Vlastník ochranné známky získává k obraně svých práv další pomyslný arzenál vyplývající jak ze zákona o ochranných známkách, tak především ze zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. V případě zákona o ochranných známkách jsou jimi především práva vlastníka ochranné známky, tj. právo užívat, právo zakázat a právo zakázat užívání obstaravatelem. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví pak dává navíc právo na informace umožňující identifikovat další subjekty, které porušovaly jeho právo, a bližší specifikaci jeho porušení, a opatření k nápravě, které představuje zejména právo na náhradu škody, právo na vydání bezdůvodného obohacení a právo výrobky stáhnout z trhu a tyto výrobky i zničit. Z uvedeného nám vyplývá ochranná funkce ochranné známky (Čada 2014, p. 214).

Ochranná známka je tedy značka, kterou podnikatel přihlásil u zápisného úřadu a po proběhlém řízení o zápisu ochranné známky byla zapsána ochrannou známkou pro v přihlášce specifikovaný okruh výrobků a služeb. Ochrannou známkou může být prakticky kterékoliv označení, které je schopné v očích spotřebitelových rozlišit výrobky či služby jednoho soutěžitele od výrobků a služeb soutěžitele druhého, tedy takové, které má rozlišovací způsobilost, za podmínky, že je schopné grafického znázornění, tedy že může být napsáno či nakresleno, a zároveň nedopadá na něj některá z výjimek uvedených v ustanoveních § 4 až § 7 zákona o ochranných známkách, v odborné literatuře se o těchto ustanoveních hovoří jako o překážkách zápisné způsobilosti<sup>21</sup>. Rozlišovací způsobilost a spjatost s určitým zbožím nebo službou je *conditione sine qua non* ochranné známky. Z uvedeného nám vyplývá rozlišovací funkce ochranné známky (Čada 2014, p. 214). Pokud rozlišovací funkce selhává, tedy průměrný spotřebitel není schopen distinkce produktů jednoho soutěžitele od druhého,

---

<sup>21</sup> Citovaná ustanovení zákona o ochranných známkách jsou nadepsána jako *důvody odmítnutí ochrany*.

svědčí to zejména o dvou možných základních případech: (1) Vlastník ochranné známky nedostatečným způsobem brání svá práva a umožňuje parazitovat jiným soutěžitelům na jeho známce. (2) Ochranná známka ztratila svou rozlišovací způsobilost, pokud ji vůbec měla, a ochranná známka tak formálně prozatím zůstává ochrannou známkou, avšak reálně jí již není. Tuto skutečnost údajně podcenila Česká republika.

### ***3.2 Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky***

Okamžikem zápisu ochranné známky do rejstříku vzniká jejímu vlastníkově především výlučné právo užívat ochrannou známku v obchodním styku pro zapsané výrobky a služby. Tímto právem působícím erga omnes získává vlastník bez dalšího legální monopol na označení pro specifikované výrobky a služby. Po zapsání ochranné známky nemusí její vlastník v zásadě činit nic, aby třetí osoby měly až na několik málo výjimek zákaz užívat ochrannou známku.

Hlavním takovýmto omezením práv vlastníka ochranné známky jsou zejména označení ostatních soutěžitelů. Má-li tedy jeden soutěžitel shodnou obchodní firmu jako je znění slovní ochranné známky druhého soutěžitele, může svoji obchodní firmu používat i v souvislosti s výrobky a službami, pro které je zapsána ochranná známka druhého soutěžitele, a svou obchodní firmou je označovat.

### ***3.3 Klasifikace ochranných známek***

Ochranné známky v kontextu známkového práva platného na území České republiky dělíme podle způsobu vyjádření ochranné známky na čtyři druhy: slovní, grafické, kombinované a prostorové.

Slovní ochranné známky jsou tvořeny jedním či více slovy. Vedle toho grafické ochranné známky jsou tvořeny grafickým vyobrazením, typicky třeba logem.

Kombinované ochranné známky v sobě spojují vlastnosti slovních a grafických ochranných známek

### **3.4 Niceské třídění**

Každá ochranná známka je relativně nerozlučně spojena s vybranými výrobky a službami, pro něž je zapsána. V kontextu mezinárodních vztahů, systémů ochrany průmyslového vlastnictví a principu teritoriality (resp. *lex loci protectionis*) přirozeně vzniká problém s různým pojetím okruhu výrobků a služeb. Aby se vyřešil tento problém, byla dne 15. června 1957 přijata Niceská úmluva<sup>22</sup>, která zavádí tzv. Niceské třídění.

Niceská úmluva byla původně přijata několika státy Pařížské unie a tvoří v ní zvláštní unii, tzv. Niceskou unii, která stanoveným způsobem rozhoduje o revizích úmluvy a tvoří samotné třídění. Niceská unie se může rozšířit o dalšího člena Pařížské unie, pokud tento k úmluvě přistoupí. Niceská úmluva zřizuje orgán, výbor znalců, jehož pravomocí je provádět změny v třídění a za účelem usnadnění používání třídění a rozšíření dávat doporučení členům Niceské unie či činit jiná vhodná opatření.

Niceským tříděním jsou definovány třídy výrobků a služeb a následně jednotlivé výrobky a služby, pro které jsou ochranné známky zapisovány. Právní závaznost niceského třídění je ponechána zákonodárství jednotlivých států, zejména pokud jde o jeho význam pro rozsah ochrany<sup>23</sup>. Nicméně členové Niceské unie mají povinnost užívat Niceské třídění jako hlavní nebo vedlejší systém a dále v úředních listinách a úředních publikacích zatřídovat ochranné známky podle něj.

---

<sup>22</sup> Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobku a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 vyhlášené ve sbírce zákonů jako vyhláška č. 118/1979, vyhláška ministra zahraničních věcí o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977.

<sup>23</sup> Kupříkladu ve Spojených státech amerických má Niceské třídění toliko administrativní význam, byť je nezbytné pro zápis ochranné známky, avšak v některých dalších státech je rozhodující pro rozsah ochrany (Marshall 1992, p. 95).

Pokud jde o závaznost Niceského třídění pro rozsah právní ochrany ve státech Evropské unie, tak touto otázkou se okrajově zabýval soudní dvůr (velký senát) Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 19. června 2012 sp. zn. C-307/10, kde konstatoval, že směrnice 2008/95<sup>24</sup> neobsahuje odkaz na Niceské třídění. Směrnice 2008/95 dále harmonizuje známkové právo co do rozsahu hmotného práva, pokud jde o jeho procesní stránku známkového práva, zejména o proceduru zápisu národních ochranných známek, je ponechána členským státům volnost.

Již dříve Soudní dvůr Evropské unie dovodil, že otázka určení povahy a obsahu výrobků a služeb, které mohou být chráněny zapsanou ochrannou známkou, je otázkou hmotného práva.<sup>25</sup> V kontextu evropského práva samotné Niceské třídění per se nemá význam pro rozsah právní ochrany, podstatný je konkrétní seznam výrobků a služeb uvedených v přihlášce ochranné známky, který se může krýt i s třídami Niceského třídění, pokud je pro všechny výrobky a služby dané třídy a zároveň je pojmenování dostatečně jasné a určité. Avšak vzhledem k tomu, že součástí přihlášky ochranné známky je klasifikace dle Niceského třídění, může přihlašovatelem uvedené zatřídění být později použito v rámci interpretace rozsahu ochrany. Evropská unie v otázce právního významu Niceského třídění se tak fakticky staví na stranu Spojených států amerických společně s dalšími státy na rozdíl od skupiny států, kde specifikace podle Niceského třídění je podstatná pro rozsah ochrany. Nicméně závěr, že Niceské třídění je pro praxi českých ochranných známek, případě ochranných známek společenství, bez valného právního významu, je chybný. Niceské třídění je v obou případech významné

---

<sup>24</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění).

<sup>25</sup> Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (druhého senátu) ze dne 7. července 2005 sp. zn. C-418/02.

pro vyměření správních poplatků za přijetí přihlášky ochranné známky a přijetí žádosti o její obnovu.

Pro úplnost je vhodné uvést, že po rozsudku<sup>26</sup> se na platformě European Trade Mark and Design Network mezi jednotlivými zápisnými úřady Evropské unie<sup>27</sup> rozvinula debata o jasnosti a určitosti označení výrobků a služeb v názvech tříd Niceského třídění. Výsledkem této debaty je dohoda o společné praxi, přičemž zápisné úřady Evropské unie považují 11 obecných označení ze 197 přezkoumávaných jako nevyhovujících z hlediska kritérií jasnosti a určitosti označení výrobku či služby. ("Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1" 2014)

### ***3.5 Vídeňské třídění***

Obdobným způsobem jako Niceská unie, na stejné platformě o čtyři roky později uzavřením Vídeňské dohody<sup>28</sup> vznikla Vídeňská unie a stejnojmenné třídění. Formálně a procedurálně si jsou obě úmluvy velmi podobné. Vídeňské třídění však na rozdíl od Niceského třídění nemá potenciál uplatnit vliv na rozsah právní ochrany. Jeho význam je toliko užití jako administrativního, rešeršního nástroje pro hledání shodných nebo podobných obrazových ochranných známek. Své využití tedy najde při průzkumu podnikatele, zda zamýšlené označení nemá již registrované jiný soutěžitel, nebo během věcného průzkumu přihlášky. Vídeňské třídění vzniklo v době, kdy úvahy o počítačovém porovnání grafického vyobrazení označení s již existující databází

---

<sup>26</sup>Rozsudku soudního dvora (velkého senátu) Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 19. června 2012 sp. zn. C-307/10.

<sup>27</sup> Tedy mezi zápisnými úřady jednotlivých států, jejich skupin (The Benelux Office for Intellectual Property) a Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu.

<sup>28</sup> Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek dáno ve Vídni dne 12. června 1973 a doplněno dne 1. října 1985, ve formálním pramenu práva v České republice nepublikováno.

zapsaných ochranných známek patřily do sféry science fiction, nicméně i dnes není veřejně dostupný efektivní systém, který by takového úkolu byl schopen

Česká republika není členem Vídeňské unie, na rozdíl od Niceské unie, avšak i přesto z důvodů praktičnosti Úřad průmyslového vlastnictví používá Vídeňské třídění.

### **3.6 Překážky zápisné způsobilosti**

Překážky zápisné způsobilosti ochranné známky jsou legislativně vymezeny jak pozitivně, tak negativně. O jejich negativním vymezení hovoří teorie jako o tzv. překážkách zápisné způsobilosti. Ty se dělí na 13 překážek absolutních, vyjádřených v § 4 zákona o ochranných známkách, a 11 překážek relativních, vyjádřených v § 7 zákona o ochranných známkách. K absolutním překážkám se přihlíží z úřední povinnosti. Absolutní překážky zkoumá úřad ještě před zveřejněním ochranné známky ve věstníku. Relativní překážky jsou zkoumány pouze v námitkovém řízení nebo v řízení o zrušení ochranné známky.

#### **3.6.1 Rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy (§ 4 odst. 1 písm. f)**

Jednou z mnoha<sup>29</sup> tzv. veřejnoprávních výluk ze zápisu ochranných známek je rozpor přihlašovaného označení s veřejným pořádkem a dobrými mravy. Komentář v základním vymezení, aniž by dále jednotlivé atributy zkoumal podrobněji, uvádí, „z ochrany jsou vyloučena podle tohoto ustanovení označení hanlivá, neslušná, nemorální či pornografická.“ (Horáček 2015, p. 22). Toto vyjádření však zdaleka nepokrývá všechny významné okruhy této veřejnoprávní výluky a některá jeho mechanická aplikace by mohla vést k nedůvodnému omezování ochrany hospodářské soutěže u specifických výrobků, proto je potřeba jej podrobit bližšímu zkoumání a

---

<sup>29</sup> Dalšími veřejnoprávními výlukami zápisné způsobilosti jsou zejména označení tvořená výlučně označeními obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech (§ 4 písm. d), klamavá označení (§ 4 písm. g) a h), znaky symbolické hodnoty (§ 4 písm. k) a další.

úvaze. Rovněž bez bližší úvahy nad významem těchto pojmů v kontextu známkového práva nás povedou k omezení rozhodovací svévole, která se objevuje v praxi Úřadu průmyslového vlastnictví.

Veřejnoprávní výlučka dle písmene f) se skládá ze dvou právních termínů *dobré mravy* a *veřejnoprávní pořádek*, jejichž pojmové roviny se částečně protínají a nejsou legálně definovány. Dá se říci, že legální definice těchto pojmů není ani žádoucí, zejména dobrých mravů, neboť tyto pojmy jsou organickými součástmi právního řádu, jejichž obsah se v dlouhodobém časovém horizontu mění, posouvá se, rozšiřuje a zužuje.

Řada civilistů<sup>30</sup> s přijetím nového občanského zákoníku zastává názor, že je do soukromého práva zaváděn nový pojem veřejného pořádku, avšak tento je našemu soukromému právu vlastní již od roku 1995, kde jej užíval zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Jeho kořeny v soukromém právu jdou sledovat ještě dále, k tomu blíže (Telec 2011). Pojem byl tedy do této doby utvářen především rozhodovací praxí Úřadu průmyslového vlastnictví a byl v pozornosti toliko zájemců o průmyslová práva. Avšak vtělení kategorie veřejného pořádku do stěžejního zákona soukromého práva přitáhlo pozornost širšího spektra autorů, kteří obohacují nejen akademický diskurs. Ten může ovlivnit již zažitou rozhodovací praxi Úřadu průmyslového vlastnictví.

Hendrych s Pokorným optikou veřejného práva veřejný pořádek chápou jako „*souhrn pravidel nebo zásad chování na veřejnosti [...] jako takové zásady, na nichž je nutné bez výhrady trvat...*“ (Hendrych 2009, p. 1236). Telec jde optikou civilistickou k ještě extenzivnějšímu pochopení pojmu veřejný pořádek „*jakožto stavu věcí vylučující*

---

<sup>30</sup> Například Jiří Handlar (Handlar 2007, p. 136) nebo Jan Dvořák na své přednášce konané na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konané dne 20. února 2013.



*či omezující nebezpečí veřejné poruchy, tzn. poruchy způsobilé ohrozit kohokoli.“* (Telec 2011, p. 4). Takto extenzivní pojetí pojmu však může vést k absurdním závěrům, aby se jim předešlo, je *conditione sine qua non* pohlížet při tomto chápání veřejného pořádku na něj objektivně a nikoliv subjektivně. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku nijak přesněji nevymezuje veřejný pořádek, toliko doporučuje „*orientačně vyjít z pojetí, že veřejný pořádek prostupuje celé právo a zahrnuje pravidla, na nichž leží právní základy společenského řádu zdejší společnosti.*“

Další civilisté na rozdíl od Telece se k chápání veřejného pořádku již nestaví tak kategoricky. Někteří civilisté se snaží hledat rozlišení hranice mezi pojmy veřejný pořádek a dobré mravy, tedy chápat jako stojící uvnitř a vně právního řádu. Podle jejich názoru, je veřejný pořádek kategorií, „*kteřá stojí v jádru právního řádu, jde o právnímu řádu vlastní hodnotové a řídicí principy, bez nichž nemůže fungovat demokratická společnost.*“ (Bezouška Petr and Piechowiczová Lucie 2013, p. 12). Eliáš pak vnímá dobré mravy jako působící v terénu mezilidského stýkání, a veřejný pořádek hodnoty představující základy sociálního a hospodářského zřízení, zajišťující fungování celku a chránící určité slabší, ať sociálně či ekonomicky, skupiny osob (Eliáš 2014, p. 27). Další autoři vnímají veřejný pořádek jako pouhý komplex kogentních zákazů veřejného práva či generální klauzuli vyplňující mezery v právním řádu, avšak ta musí být naplněna hodnotami (Lavický Petr 2014, p. 24).

Jeví se nemožným nalézt univerzálně platnou definici veřejného pořádku. Lze ji však abstraktně chápat jako jakousi výslednici nejen shora uvedených definic a pojetí. Konkrétní podobu veřejného pořádku jakožto institutu omezujícího autonomii vůle je nutné hledat vždy ve vztahu ke konkrétnímu za užití principu proporcionality.

Úřad průmyslového vlastnictví pro rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy zamítl<sup>31</sup> zápis přihlášky slovní ochranné známky ve znění „Honítka“ přihlašované mj. pro erotické pomůcky. Svoji argumentaci přitom opřel zjednodušeně řečeno o skutečnost, že by pro své vulgární vyznění ve spojitosti s přihlašovanými výrobky mohlo u většinové veřejnosti vzbudit pohoršení. Přitom Úřad v nedávné minulosti neměl problém zapsat ochranné známky<sup>32</sup> s erotickým vyzněním pro výrobky, které byly zbožím s erotickou tematikou. Pokud bychom aplikovali nyní již v důsledku akademického diskursu posunutý význam veřejného pořádku, nemůžeme dle mého názoru dojít k závěru, že se jedná o označení v rozporu s veřejným pořádkem. Samotná ochranná známka dle mého názoru v tomto případě není v rozporu s dobrými mravy per se, ale záleží až na způsobu jejího užití. I přes můj nesouhlas s argumentací úřadu nelze zakončit jinak, než že rozhodl věcně správně, neboť přihlašované označení je označením druhovým a jako takové je zápisu nezpůsobilé.

### **3.6.2 Kolize ochranné známky s autorským právem**

V praxi dochází k situacím, kdy přihlašovaná ochranná známka je zároveň autorským dílem ve smyslu autorského zákona<sup>33</sup>. Zákonodárce ustanovením § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách zachoval koherentnost a vnitřní bezrozpornost právního řádu, když dal osobě, již svědčí autorská práva, k obraně jejích práv možnost podat námitky pro případ, že by její právo bylo přihlašovanou ochrannou známkou

---

<sup>31</sup> Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 7. 2013 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. O-494326 potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-494326 ze dne 11. září 2013.

<sup>32</sup> Například OZ č. 85448 „sex kontakt magazin“ pro videokazety a časopisy; OZ č. 121682 „Erotica sex“ pro nosiče informací se záznamem zvuku a obrazu atd.

<sup>33</sup> Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 356 / 2014 4715 č. 496/2012 Sb., zákona č. 156/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 228/2014 Sb., zákona č. 355/2014 Sb. a zákona č. 356/2014 Sb.

dotčeno. V námitkovém řízení či v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou bude při tom namítajícího (navrhovatele) tížit břemeno důkazní, co se jeho aktivní legitimace týče. K uvedenému závěru se kloní i ustálená rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví<sup>34</sup>.

Nikoliv výjimečnou chybou přihlašovatelů ochranných známek je, že autorskoprávní rozměr ochranných známek podceňují, vystavují se tím nebezpečí zamítnutí přihlášky ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou a občanskoprávním žalobám dle nároků definovaných autorským zákonem. Ochranná známka může mít v zásadě tři základní autorské původy: (1) Autor nejdříve vytvořil své autorské dílo a následně jej převedl na přihlašovatele. (2) Autorem díla je zaměstnanec, který jej vytvořil v rámci plnění svých pracovněprávních povinností, pak se jedná o tzv. zaměstnanecké dílo<sup>35</sup>. (3) Dílo vzniklo na zakázku přihlašovatele, pak se jedná o tzv. dílo na objednávku nebo soutěžní dílo<sup>36</sup>. Každý z těchto původů má své jedinečné aspekty plynoucí jak z ustanovení autorského zákona, tak z podnikatelské praxe, která se utvořila.

V případě ad 1) nejsou skryty nikterak nebezpečné problémy. Jen je nutné, aby přihlašovatel ochranné známky licenční smlouvou získal potřebná oprávnění vedle oprávnění dílo užívat ve své marketingové komunikaci, oprávnění udílet podlicence a rovněž oprávnění dílo měnit. Oprávnění udílet podlicence je podstatné z důvodu, aby nedisponoval oprávněním dílo užít toliko on sám, ale aby jej mohly využít i další s ním spolupracující osoby, například členové koncernu, samostatní obchodní zástupci, atd.

---

<sup>34</sup> Srovnej např. rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-192276 ze dne 29. dubna 2011.

<sup>35</sup> Ve smyslu ustanovení § 58 autorského zákona.

<sup>36</sup> Ve smyslu ustanovení § 61 autorského zákona.

Oprávnění dílo měnit se může na první pohled jevit jako bezvýznamné, avšak má dva podstatné důvody. Prvním z nich je možná potřeba dílo upravit tak, aby jeho podoba a parametry provedení odpovídaly požadavkům té či oné konkrétní formy marketingové komunikace. Případně aby kreativci mohli využít jeho motivu či části v konkrétním vizuálu. Druhý důvod vychází z úvah v dlouhodobém horizontu, že každá značka se po určitém, v ideálním případě velmi dlouhém, časovém úseku obměňuje. Z pravidla je vhodné, aby změna byla kontinuálním vývojem a nikoliv revolucí spočívající ve znovuvybudování značky na zelené louce.

V opačném případě s ohledem na dobu trvání autorských práv<sup>37</sup> se může nový vlastník ochranné známky dostat do svízelné situace, kdy rebranding označení chráněného ochrannou známkou by jednak představoval porušení autorského práva a za druhé by nové označení bylo postiženo relativní překážkou zápisné způsobilosti z důvodu dotčení autorského práva.

V případě ad 2) je vhodné, aby si přihlašovatel zajistil od autora generální souhlas s postoupením díla třetí osobě. V praxi může nastat situace, kdy vlastník ochranné známky bude chtít převést na třetí osobu toliko ochrannou známku a nikoliv obchodní závod nebo jeho část. V takových situacích je vhodné udělit nabyvateli i licenci k autorskému dílu, které je součástí ochranné známky v rozsahu všech majetkových autorských práv k autorskému dílu.

V případě ad 3) se dle mého názoru skrývají detaily, které v praxi mohou mít pro přihlašovatele nejzávažnější dopady. V současné praxi marketingových agentur není výjimečná situace, kdy marketingová agentura je de facto prostředník v rámci jí nabízených služeb a jednotlivé úkoly, části zakázek, outsourcuje, tedy má

---

<sup>37</sup> Až 70 let po smrti posledního spoluautora.

subdodavatele. Tuto skutečnost je nutné mít na paměti při uzavírání smlouvy o dílo a adekvátně ji zpracovat do textu smlouvy. Tedy ji buďto vyloučit nebo zajistit řádný přechod všech potřebných práv v dodavatelském řetězci až na přihlašovatele.

Autorský zákon sice stanoví, že objednateli byla autorem poskytnuta licence poskytnuta k účelu vyplývajícimu ze smlouvy, na jiné užití je nutná licence. Otázkou ovšem je, jaký účel vyplývá například ze smlouvy na vytvoření loga společnosti? Zahrnuje i přihlášení tohoto loga jako grafické či kombinovaná ochranné známky? Vždyť přihlašovatel v době uzavření smlouvy o dílo ani nemusel mít úmysl nechat vzniklé logo chránit známkovým právem, k tomuto rozhodnutí mohl dospět třeba o dekádu let později. Je obvyklým účelem této smlouvy i následná úprava loga? Toto všechno jsou aspekty, které je vhodné pro právní jistotu objednatele zahrnout do smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo by tedy měla obsahovat licenční ujednání, že objednatel je oprávněn dílo užít v celé šíři ochrany autorského zákona včetně jeho změny a přihlášení jako ochranné známky pro jakékoliv výrobky a služby. Může se zdát, že na objednatele klademe vysoké nároky, zvláště třeba na studenta IT, který právě začíná svůj start-up, ale všeobecně u průmyslových práv platí více než v jiných právních odvětvích *vigilantibus scripta iura sunt*. V případě ochranných známek tak může dojít k situaci, kdy vlastník ochranné známky bude léta budovat její věhlas a hodnotu, což ho může stát desítky milionů korun<sup>38</sup>, ale jeho ochranná známka zapsaná několik let může být prohlášena za neplatnou a jeho investice tak zmařena.

---

<sup>38</sup> Například výše prostředků vynaložené státem na podporu značky Klasa, chráněné několika ochrannými známkami, v letech 2008-2013 činila 1 096,2 mil. Kč z toho v letech 2008 a 2009 378,1 mil. Kč. ("Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/36" 2014, p. 3)

Takovýto Damoklův meč visel v roce 2010 nad Českou republiku, Ministerstvem zemědělství a její značkou Klasa<sup>39</sup>, když údajný autor grafického vyobrazení ochranné známky se nejdříve neúspěšně pokoušel o mimosoudní vyrovnání a následně podal dne 29. dubna 2010 návrh na prohlášení ochranné známky č. 261310 za neplatnou z důvodu porušení jeho autorských práv. Navrhovateli se v tomto řízení nepodařilo unést břemeno důkazní, co se jeho autorských práv týče a tak byl jeho návrh z tohoto důvodu zamítnut<sup>40</sup>.

Z rozhodnutí není zcela zřejmé, zda šlo jen o důkazní nouzi oprávněného navrhovatele, nebo o spekulaci, když navrhovatel v řízení předkládal důkazy, které se jeví být rozpornými. Z tohoto případu nicméně můžeme vyvodit dva závěry. První bez výhrad potvrzující mou úvahu uvedenou u případě ad 3), když navrhovatel v tomto řízení podle jeho tvrzení a předložených důkazů byl subdodavatelem v souvislosti s namítanou ochrannou známkou vlastníka, ale nepovedlo se mu prokázat, že mu svědčí autorská práva k tomuto konkrétnímu vyobrazení ochranné známky. Druhý závěr je, pokud se na případ budeme dívat pohledem domnělého autora, že je zásadní nepodcenit osvědčení o autorství, například protokolem o převzetí díla, jehož součástí bude vyobrazení autorského díla a zamýšlený účel užití objednatel.

Úvahu o nutnosti pregnantního vyjádření účelu díla ve smlouvě o dílo dokládá case kytkorak<sup>41</sup>. V této věci si Liga proti rakovině objednala u akademického malíře vytvoření loga, které by symbolizovalo jejich činnost. Jediným dokladem o objednavce vlastníka ochranné známky a zároveň i dokladem o autorství navrhovatele byl předávací protokol o předání díla, přičemž zde byl jako název díla uveden text „*logotyp*“

---

<sup>39</sup> Ochranné známky č. zápisu 261310, 261321, 291167 a 269290.

<sup>40</sup> Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-192276 ze dne 29. dubna 2011.

<sup>41</sup> Řízení o prohlášení obrazové ochranné známky č. 220888, která vyobrazovala tzv. kytkoraka (spojení raka a květiny), za neplatnou.

*humanitární sbírky Květinový den*<sup>42</sup>. Relevantním pro výklad projevu vůle byl dále v protokolu uveden vágní text „využití grafického návrhu naší organizací“. Správní orgán interpretací tohoto protokolu dovedl, že sice vlastník ochranné známky nabyt část majetkových autorských práv, avšak ne v takovém rozsahu, který by jej opravňoval autorské dílo užívat jako ochrannou známku, proto návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou svým rozhodnutím vyhověl<sup>43</sup>.

Souhrnem lze říci, že pro právní jistotu je vhodné být připraven k obraně ochranné známky a s autorem díla, které se má stát, nebo by se v budoucnu mohlo stát, ochrannou známkou, by měl její potencionální přihlašovatel upravit jejich vzájemný vztah smlouvou, která bude převyšovat požadavky kladené na ni autorským zákonem a bude vycházet ze zásad v této kapitole nastíněných. Rovněž případný nabyvatel již registrované ochranné známky, jejíž grafické ztvárnění je autorským dílem, by měl v zájmu náležité opatrnosti provést kontrolu dodržení těchto principů dosavadním vlastníkem a vedle vlastnictví ochranné známky nabýt i držbu příslušných dokumentů.

### **3.7 Vliv ochranné známky na hospodářskou soutěž**

Ochranné známky působí na poli hospodářské soutěže win-win efektem pro jejich vlastníky a spotřebitele. Ochranné známky posilují právní postavení vlastníků při obraně jejich práv a zároveň jim dává další ekonomické nástroje k jejich rozvoji a zlepšuje práci s jejich zákaznickou základnou (spotřebiteli).

Ochranná známka s tím, jak o ní její vlastník pečuje, jak ji marketingovým nástroji podporuje, získává na známosti a s tím i na její hodnotě. V okamžiku, když se ochranná známka stává pro spotřebitele zárukou kvality, zjednodušuje jejich

---

<sup>42</sup> Z odůvodnění rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-133471 ze dne 16. června 2009

<sup>43</sup> Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-133471 ze dne 16. června 2009

rozhodovací proces při nákupu, podporuje prodej výrobků a případně je spotřebitel ochotný uhradit i vyšší cenu za výrobky.

Může se jevit, že ochranné známky mohou vést k narušení hospodářské soutěže. K tomu by zajisté docházelo, kdyby byl špatně navržen systém brzd a protivah. Ten však je po více jak 135 letech moderního globalizovaného vývoje velmi odladěn, jak na úrovni legislativy, tak na úrovni praxe správních úřadů a soudů. Ba naopak velmi snadno dospějeme k názoru, že ochranné známky jsou stimulem hospodářské soutěže.

### ***3.8 Elasticita hospodářské soutěže v případě jejího nedůvodného omezení výlučnými právy na označení***

Výlučná práva na označení představují možnost legálního omezení hospodářské soutěže, které je zároveň legitimní. V některých případech se však po čase legitimnost tohoto omezení vytrácí, jak může přestat hospodářská soutěž být omezována a jak efektivně? Ochranná známka, obchodní firma a doména jsou výlučné instituty práv na označení, které dávají jejich „vlastníku“ výlučnost v jejich užívání. Ochranná známka omezuje užití této konkrétní ochranné známky ostatními soutěžiteli pro přihlášené výrobky a služby bez svolení jejího vlastníka. Vztah podnikatele a obchodní firmy je obdobný v tom rozsahu, že ex lege zakazuje a do jisté míry znemožňuje třetím osobám užívat jeho obchodní firmy jako svůj identifikátor.

U ochranné známky je zákonem explicitně vyjádřen požadavek jejího skutečného užívání. Pokud by tedy chtěl kupříkladu podnikatel v dobré víře užívat pro označení svých výrobků označení, které je neužívanou slovní ochrannou známkou třetí osoby, zákon mu dává možnost jak se domoci zrušení této ochranné známky a ve finále



by si ji mohl registrovat jako svoji ochrannou známku.<sup>44</sup> Při úvaze o vhodnosti daný postup jistě ob stojí jako žádoucí. Zcela jistě není legitimním zájmem, aby hospodářská soutěž byla omezena, ba dokonce do jisté míry paralyzována, nepoužíváním ochrannými známkami.

Mutatis mutandis totéž platí pro obchodní firmu.<sup>45</sup> Je však v zákoně vyjádřena *expressis verbis* povinnost užívat obchodní firmu obdobně jako u ochranných známek? Tu v zákoně nenajdeme<sup>46</sup>. Avšak v případě řešení problémů tzv. „mrtvých firem“<sup>47</sup> nám řešení nabízí zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.<sup>48</sup> Ten ukládá podnikatelům povinnost zveřejňovat v rejstříku řadu zapisovaných skutečností, které musí být v souladu se skutečným stavem, a zároveň řadu listin, které musí zakládat do sbírky listin, mj. účetní závěrku.

V případě, že rejstříkový soud zjistí, respektive pojme podezření ať už ze své vlastní činnosti nebo z podnětu třetí osoby, že zapsané skutečnosti neodpovídají stavu skutečnému, zahájí řízení o jejich uvedení do souladu se skutečností. V tomto řízení může soud v konečném důsledku podnikatele zrušit s likvidací při splnění specifických podmínek. Teprve po proběhlé likvidaci, která může s ohledem na případné právní komplikace (insolventnost, právní spory) a liknavost likvidátorů trvat několik let, může být obchodní korporace vymazána z obchodního rejstříku, čímž se uvolní blokováná

---

<sup>44</sup> Za předpokladu, že by jeho postupem nevznikla překážka zápisné způsobilosti například ve smyslu § 4 písm. m), ta dle mého názoru v popsaném případě nevznikne per se, ale je třeba vždy zkoumat okolnosti daného případu.

<sup>45</sup> Zejména v situaci, kdy se v praxi zejména notářům nedaří pro jejich klienty najít vhodnou firmu, která by se zároveň nedostávala do kolize obchodní firmou třetího subjektu.

<sup>46</sup> Podnikatel je sice povinen užívat svoji obchodní firmu v rámci hospodářského styku, avšak zákon již neřeší situaci, když podnikatel žádný styk nevykonává, například když osoba přerušila svoje podnikání nebo jakoukoliv činnost.

<sup>47</sup> Někdy též označované jako prázdné schránky, tedy obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku, avšak nevyvíjející jakoukoliv činnost, bez majetku a neplnící povinnosti na ni kladené právními předpisy, zejména zákonem o veřejných rejstřících (nemá aktuální sídlo, neuvádí v obchodním rejstříku všechny předepsané údaje, nezveřejňuje účetní závěrky).

<sup>48</sup> Zákon č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

firma pro dalšího podnikatele. Obdobný postup je při nezakládání některých listin do sbírky listin. Tento postup uvolnění obchodní firmy je možný toliko u obchodních korporací, v případě fyzických osob zákon o veřejných rejstřících jejich výmaz z rejstříku z úřední povinnosti neumožňuje a fyzickou osobu tak rejstříkový soud vymaže jen na její vlastní návrh.

V praxi je tedy nastíněný proces výmazu nečinné obchodní korporace zdouhavý, dílem důvodně a dílem nedůvodně. Například Městský soud v Praze v řízení o zrušení společnosti Rožmitál Development CZ a.s. vedeném pod sp. zn. 71 Cm 116/2012, dostal podnět o nesouladu zapsaných skutečností se stavem skutečným, resp. že společnost na zapsaném sídle nesídlí, již 5. března 2010. Soud však zahájil řízení o zrušení společnosti a tedy i poučil o povinnosti napravit vytčené chyby a poskytl lhůtu 30 dnů až dne 20. června 2012. Soud prvního stupně zrušil společnost s likvidací dne 23. srpna 2012.<sup>49</sup>

Rejstříkovému soudu trvalo více jak dva roky, než v této věci začal činit procesní úkony. V tomto případě sice nešlo o uvolnění obchodní firmy pro jiného podnikatele, ale o vymazání neaktuálního sídla, kterého se domáhal jeho vlastník. Ten však neměl žádný účinný procesní nástroj, jak přimět soud k činnosti. V úvahu připadají dva instituty podle zákona o soudech a soudcích – stížnost na průtahy v řízení a návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu. Efektivním nástrojem je dle mého názoru toliko návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu<sup>50</sup>. Ve srovnání s tím

---

<sup>49</sup> Pro úplnost je nutné uvést, že společnost s notným zpožděním vady napравила a rozhodnutí o zrušení společnosti bylo dodatečně změněno.

<sup>50</sup> V praxi se osvědčil víc než stížnost na průtahy v řízení, která může být vyřízena např. výtka, kdežto v případě odůvodněného návrhu buď soud provede požadovaný úkon do 30 dnů od podání návrhu, nebo je mu nadřízeným soudem ve lhůtě 25 pracovních dnů určena závazná lhůta, ve které má být procesní úkon proveden.

je navrhovatel v řízení o zrušení ochranné známky účastníkem řízení a proti průtahům v řízení má pro nápravu alespoň<sup>51</sup> prostředek dle soudního řádu správního<sup>52</sup>.

K demonstraci některých úskalí zrušení neaktivních obchodních korporací byl použit jeden praktický příklad. Ten však není ojedinělým, ministerstvo spravedlnosti sice neneviduje statistická data, která by umožnila analyzovat tento problém na reprezentativním vzorku případů, nicméně je notorietou, že v současnosti se rejstříkové soudy potýkají s problémem zápisu skutečností do obchodního rejstříku jednak z důvodů technických způsobených dodavatelem softwaru (Pokorný 2014) a jednak v důsledku rekodifikace soukromého práva.

Vedle těchto problémů, které jsou teď nové a dočasného rázu, jsou zde mnohem starší systémové, a sice, že rejstříkové soudy rezignují na řádný stav sbírky listin, když počátkem roku 2013 nebyly ve sbírce listin uloženy žádné účetní závěrky u 52 % obchodních společností. ("Účetní závěrka za rok 2011 nezveřejnilo v řádném termínu 79 % firem" 2013) Vedle těchto institucionálních nedostatků však můžeme najít i prostor pro zlepšení stavu i v úvaze de lege ferenda. Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob by se mohl novelizovat tak, že řízení o uvedení do souladu mezi zápisem skutečnosti a skutečným stavem by vedle zahájení z úřední povinnosti mohlo být zahájeno i na návrh třetí osoby. Pokud by toto řízení vedlo k vydání rozhodnutí o tom, že zapsané sídlo se vymazává, nebo že je obchodní

---

<sup>51</sup> Pro řízení o ochranných známkách je sice správní řád subsidiární, avšak ustanovení § 45 zákona o ochranných známkách mj. vylučuje užití ustanovení správního řádu o opatřeních proti nečinnosti.

<sup>52</sup> § 79 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezů Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezů Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 369/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.

korporace povinna založit účetní závěrku do sbírky listin ve stanovené lhůtě, byla by tato osoba aktivně legitimována k podání návrhu na zrušení zapsané osoby s likvidací z důvodu nesplnění povinnosti určené v takovémto rozhodnutí, případně nezapsání vymazané skutečnosti ve lhůtě stanovené, respektive nezahájení řízení k zápisu vymazané skutečnosti.

Pokud hovoříme o elasticitě hospodářské soutěže v kontextu jejího omezování nepoužívanou obchodní známkou či obchodní firmou, docházíme k jednoznačnému závěru, že je flexibilnější v případě ochranné známky než obchodní firmy. Tato skutečnost je dána jednak povahou věci a za druhé aplikací dotčených právních předpisů v praxi. V prvním případě jde o prostou skutečnost, že ochranná známka je věcí v právním slova smyslu a její zrušení nepředstavuje narušení právní jistoty třetích osob, toliko jejího vlastníka<sup>53</sup> a držitelů licence k nim, ale v případě uvolnění obchodní firmy není zrušena toliko ona, ale celá právnická osoba, což může znamenat velmi podstatný zásah do právní jistoty třetích osob a sféry orgánů státní moci, který je potřeba adekvátně vyřešit prostřednictvím likvidace.

V druhém případě je pak pro zlepšení situace nezbytné, aby rejstříkové soudy měly prostředky pro patřičnou aktivitu v této oblasti a v souladu se zákonem žádaly po obchodních korporacích napravení stavu, který je v rozporu se zákonem (neaktuální a chybějící údaje v obchodním rejstříku, nezveřejněné účetní závěrky, rozpor zakladatelských právních jednání se zákonem o obchodních korporacích) a in fine obchodní korporace, které výzvy neuposlechnou, zrušily.

Doména svými specifiky jako právo na označení sui generis je podstatně náročnější na toto srovnání, podrobně se této problematice budu věnovat v kapitole

---

<sup>53</sup> Ten má však dostatečnou možnost se bránit v rámci řízení o zrušení ochranné známky, nelze tedy hovořit ani o narušení jeho právní jistoty.

pojdnávající o vztahu domény a ochranné známky. Avšak zjednodušeně můžeme říct, že pokud doména a služby na ní provozované není v rozporu s ochrannou známkou, právem na ochranu hospodářské soutěže či obecnými právními předpisy, pak nezanikne jinak než plynutím času v důsledku nezaplacení obnovovacího poplatku.

## **4. Vymáhání práv z ochranné známky za užití institutů soukromého práva**

Dnem 1. ledna 2008 vstoupil v účinnost zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který sjednotil úpravu vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zároveň přidal nový institut práva na informace

Oprávněnou osobou ve smyslu zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je především vlastník průmyslových práv, dále nabyvatel licence, ten však pouze se souhlasem vlastníka práva, nebo pokud vlastník práva do jednoho měsíce od oznámení jej nevymáhá sám. V rámci žaloby se pak může oprávněná osoba domáhat zanechání porušování práv, vydání bezdůvodného obohacení, náhrady škody a zničení padělků.

### **4.1 Právo na informace**

Jak již bylo nastíněno v předcházející kapitole, právo na informace je jedním z markantních rozdílů mezi ochranou práv podle ustanovení na ochranu hospodářské soutěže a podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a silnou procesní zbraní poškozeného soutěžitele. Cílem tohoto institutu je dát oprávněné osobě kompletní informace o pasivně legitimovaných osobách a míře porušení práva, tak aby mohla svá práva uplatnit v plném rozsahu a řádně zvážit případné další žaloby. Osobou povinnou poskytnout informace je ta, která držela zboží nebo dostávala služby porušující průmyslové právo. Dále osoba, která poskytovala služby v souvislosti s předměty porušujícím. Nebo ten, kdo byl jednou z těchto osob označen.

Právo na informace však není absolutní a je limitováno jednak rozsahem poskytovaných informací, právem odepřít výpověď, kterou by povinná osoba uškodila sobě nebo osobě blízké, a povinností mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti advokáta a patentového zástupce tedy prolomena není. Je to dáno jednak textací zákona, když

v poznámce pod čarou je odkaz na zákon o advokacii a o patentových zástupcích, jednak i rozhodovací praxí Ústavního soudu České republiky, když ten v nálezu I. ÚS 3859/13 ze dne 10. září 2014 zformuloval právní názor, že povinnost mlčenlivosti advokáta se v pochybnostech má vykládat extenzivně ku prospěchu klienta<sup>54</sup>.

Spornou otázkou zůstává, jak je to s bankovním tajemstvím<sup>55</sup>. Bankovní tajemství je zevrubně upraveno v zákoně o bankách, včetně enumerativního výčtu případů jeho prolomení. Abstrahujeme-li od práva Evropského společenství, je tedy z textů zákona o bankách, zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a rozhodovací praxe Ústavního soudu zřejmé, že bankovní tajemství právem na informace prolomeno není.

Avšak v úvodních informacích směrnice<sup>56</sup>, kterou zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví implementuje, se v bodě 20 uvádí: „*Při porušení práv v obchodním měřítku je také důležité, že soudy mohou případně nařídít umožnění přístupu k bankovním, finančním nebo obchodním dokumentům pod kontrolou domnělého porušovatele.*“

---

<sup>54</sup> Citovaný nálezn Ústavního soudu České republiky se sice zabýval povinností mlčenlivosti advokáta při poskytování součinnosti soudnímu exekutorovi, avšak závěry zde vyslovené se mutatis mutandis uplatní i na jiné kolizní situace a kolize s právem na informace při vymáhání práv z duševního vlastnictví je silně příleňavou.

<sup>55</sup> Ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 219/2015 Sb. a zákona č. 220/2015 Sb.

<sup>56</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví.

Směrnice tedy v odůvodněných případech předpokládá přístup oprávněné osoby k bankovním dokumentům porušovatele. Ale již prakticky neumožňuje získat potřebné informace přímo od banky<sup>57</sup>. Přitom v dnešním globalizovaném a virtualizovaném světě, kde se může obchodovat s výrobky porušujícími duševní vlastnictví téměř striktně elektronicky<sup>58</sup> a jediným zjistitelným ztotožňujícím údajem k existující osobě bude de facto toliko bankovní účet. Oprávněná osoba v této situaci nemá soukromoprávní prostředky ke zjednání nápravy, není schopna identifikovat osobu, proti které by mohla podat žalobu.

Možnost ji dává do jisté míry zneužití ustanovení<sup>59</sup> zákona o bankách umožňující získání informace o majiteli bankovního účtu v rámci uplatnění práva na vydání bezdůvodného obohacení. V této situaci by oprávněná osoba sledující legitimní cíl zjištění majitele účtu musela nastolit situaci bezdůvodného obohacení na straně majitele účtu, tedy zaslat na tento účet ku příkladu jednu korunu, a pak požadovat po bance sdělení majitele účtu. De lege lata je toto jediná situace za užití nástrojů práva soukromého, jak zjistit v tomto případě buď přímo osobu porušovatele nebo osobu s ním spolupracující. Při tom řešení de lege ferenda je nasnadě, když ustanovení § 38 zákona o bankách lze rozšířit o další výjimku z bankovního tajemství pro případy, kdy bude účet prokazatelně používán v souvislosti s porušováním průmyslových práv.

Dále se mi jako poněkud nešťastná jeví právní konstrukce zákona, která stanoví, že právo na informace lze uplatnit pouze v rámci řízení o porušení práva a nelze žalobu z titulu práva na informace uplatnit. (Horáček, Biskupová and de Korver 2015, p. 366)

---

<sup>57</sup> To je znemožněno jednak bankovním tajemstvím a jednak tím, že práva na informace se lze u soudu dovolat toliko v řízení o porušení práva (§ 3 odst. 2 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve kterém banka nebude s největší pravděpodobností pasivně legitimována.

<sup>58</sup> Porušovatel bude nabízet výrobky, které budou porušovat průmyslová práva vlastníka ochranné známky, prostřednictvím falešného profilu na sociální síti. Zboží bude následně zasílat prostřednictvím české pošty za užití smyšlené zpáteční adresy.

<sup>59</sup> § 38 odst. 6 zákona o bankách.



Tento výklad je eurokonformní. Teleologickým výkladem bychom dospěli k názoru, že tuto žalobu lze uplatnit samostatně a následně jednou žalobou zažalovat všechny možné žalované o oprávněnou částku. V okamžiku, kdy tento postup není možný, je vymáhání práv náročnější na procesní taktiku – návrhy na vydání mezitímního rozsudku, rozšiřování žaloby po získání dalších informací apod.

## **5. Vztah ochranné známky a doménového jména**

### **5.1 O doménách obecně**

V dnešní informační společnosti se podstatná část našeho pracovního a soukromého života odehrává ve virtuálním prostoru - čerpáme a sdílíme zde informace, ať v rámci kooperace či soukromého vyjádření, odpočíváme při konzumaci multimediálního obsahu a zprostředkovaně interagujeme skrz sociální sítě, e-maily či diskuzní fóra s dalšími lidmi. Fungování těchto služeb je možné díky síťovému propojení skrz protokol IP<sup>60</sup> a každý počítač má zjednodušeně řečeno v síti svoji adresu či označení vyjádřené jako unikátní IP adresu, která je kombinací 4 čísel oddělených tečkou nabývajících hodnot 0 až 256.

Když tedy některý počítač potřebuje od jiného počítače data, pošle paket s příslušným dotazem na danou IP adresu společně se svojí IP adresou, na kterou žádá poslat odpověď. Bez IP adres by tedy počítače nebyly schopné spolu komunikovat a síť by nebyla funkční, běžný uživatel prakticky není schopen si potřebnou adresu zapamatovat, zadat a uživatelé navzájem si adresy verbálně sdělovat, což je přirozeně překážkou rozšiřování povědomí o nabízených službách a v počátku i limitem rozšíření

---

<sup>60</sup> Řeč je o protokolu IPv4, který využívá adresy o velikosti 32 bitů, dnes je zaváděn a využíván protokol IPv6 s adresami o velikosti 128 bitů, který má poněkud jiné parametry; detailnější popis těchto protokolů a jejich vzájemných rozdílů by pro účely této práce byl nadbytečný. Obě verze protokolu dnes fungují vedle sebe.

internetu jako celku mezi běžnou populací. Tento problém řeší právě doménová jména, která server DNS přeloží na IP adresu.

Doménová jména jsou tedy pro lidské vědomí jednodušeji vnímatelné a zpracovatelné označení počítačů v síti internet, které jednotlivé počítače mohou či nemusí mít, avšak počítač vždy má IP adresu. Zároveň počítač nemusí mít jen jedno doménové jméno, ale může mít i více. Doménová jména tedy jsou právem na označení *sui generis*, když očividně mají pro jednotlivé uživatele plnit rozlišovací funkci. Tento názor se však v české odborné literatuře objevuje toliko okrajově, avšak je podpořen rozličnou judikaturou. Například v rozhodnutí *Playboy v. Universal*<sup>61</sup> dospěl soud k závěru, že „na internetu slouží doménová jména jako primární identifikátor zdroje informace, produktu nebo služby.“ V jiném rozhodnutí *Patmont v. Gateway*<sup>62</sup> soud formuloval myšlenku, že „doménové jméno webové stránky naznačuje její původ, je tedy důležitým signálem pro internetové uživatele, kteří hledají webové zdroje.“ Doména je v prostředí internetu tím, čím ochranná známka v offline světě (Silber 2000). Pochopení doménového jména jako jednoho z práv na označení je správným závěrem z důvodu zřejmých souvislostí s dalšími právy na označení. Zároveň je nám toto pojetí návodné při řešení některých problémů vznikajících v tomto relativně mladém oboru, neboť nám již zažitá instituty mohou být inspirací.

Rozlišujeme úrovně doménového jména, přičemž každá úroveň je oddělena tečkou. Kupříkladu v doméně `www.seznam.cz` je doménou třetího řádu `www.seznam.cz`, doménou druhého řádu `seznam.cz` a samotné `.cz` je doména prvního řádu,

---

<sup>61</sup> Rozhodnutí Okresního soudu Spojených států amerických pro Východní okres Pensylvánie ve věci *Playboy v. Universal sp. zn. 96-6961* z října 1998. Dostupné online <http://www.paed.uscourts.gov/documents/opinions/98D1101P.pdf>.

<sup>62</sup> Rozhodnutí Okresního soudu Spojených států amerických pro Severní okres Kalifornie ve věci *Patmont v. Gateway sp. zn. C 96-2703 TEH* ze dne 17. prosince 1997. Dostupné online [http://www.loundy.com/CASES/Patmont\\_v\\_Gateway.html](http://www.loundy.com/CASES/Patmont_v_Gateway.html).

tedy doména nejvyšší úrovně nebo-li TLD<sup>63</sup>. TLD se dělí do dvou skupin, všeobecné<sup>64</sup> a národní<sup>65</sup>. V internetové adrese je doménou toliko textový řetězec mezi druhým a třetím lomítkem, když na začátku adresy je určen komunikační protokol, následován dvojtečkou a dvěma lomítky, doménou a za třetím lomítkem následuje pohyb v adresářové struktuře serveru k příslušnému souboru a nebo volání funkcí příslušného skriptu. Doménu prvního řádu si soukromá osoba pořídit nemůže, ty jsou vytvářeny v rámci ICANN<sup>66</sup>, nevládní neziskové organizace. V rámci ICANN jsou utvářeny domény nejvyšší úrovně, o které se pak stará příslušný správce domén, což je v případě generických domén sám ICANN. Každý správce domén si stanoví vlastní politiky pro své domény, zejména pokud jde o pravidla jejich poskytování, řešení sporů, cenovou politiku. Samotná registrace doménového jména pak probíhá přes tzv. registrátory. Správcem domény .cz je společnost CZ.NIC, z. s. p. o., ten však za normální situace, tedy při registraci a běžné správě doménového jména, pokud nedochází ke sporu, de facto není v přímém kontaktu s držiteli doménových jmen.

Za držbu doménového jména platí jeho vlastník roční poplatek, jehož nezaplacením registrace doménového jména zaniká a po uplynutí určitého časového úseku je opět volně k dispozici. V ccTLD .cz lze poplatek uhradit až na deset let. Vzhledem k tomu, že doménové jméno je výlučnější právo na označení než ochranná známka, když teoreticky ochranná známka stejného znění může být zapsána pro více vlastníků, pokud se liší seznam výrobků a služeb. S ohledem na to na tuto skutečnost by bylo vhodné zavést institut užívání doménového jména, přičemž v případě neužívání by registrace mohla být zrušena.

---

<sup>63</sup> Top level domain.

<sup>64</sup> Generic TLD.

<sup>65</sup> Country code TLD (ccTLD).

<sup>66</sup> The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

## **5.2 Právní povaha doménového jména**

Doménové jméno je tedy aktem registrace propůjčeno jeho držiteli na základě innominátní smlouvy mezi držitelem a správcem doménového jména uzavřené prostřednictvím registrátora. V případě ccTLD .cz je obsah této smlouvy dán „Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz“. Jedná se tedy o vztah soukromoprávní povahy na rozdíl od ochranných známek, která vzniká aktem moci veřejné (zápisem do rejstříku ochranných známek).

Samotné doménové jméno nebylo a není v českém právním řádu výslovně upraveno. Na úrovni Evropského práva je doménové jméno v souvislosti ccTLD .eu upraveno v Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. 4. 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně.eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Toto nařízení dále rozpracovává a místy odkazuje na úpravu obsaženou v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002, o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu. Obě citovaná nařízení však přímo neřeší právní povahu doménového jména jako takového. Soustředí se na proces registrace a ochranu oprávněných zájmů třetích osob, do kterých by mohlo být zasáhnuto registrací doménového jména.

Česká právní teorie a soudní praxe<sup>67</sup> za účinnosti starého občanského zákoníku dovodily, že doménové jméno není věcí v právním slova smyslu. S přijetím nového občanského zákoníku se opětovně otevřela debata, zda je doménové jméno věcí v právním slova smyslu či relativním majetkovým právem. Nutno podotknout, že tato debata je čistě teoretická bez většího dopadu pro praxi. Pokud přijmeme tezi, že doménové jméno je věcí v právním slova smyslu, pak s ní její držitel stejně nemůže

---

<sup>67</sup> Například rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 4. 2012 sp. zn. 23 Cdo 3407/2010.

volně nakládat, neboť to vylučuje jeho právní vztah se správcem domén, když registrací doménového jména získává žadatel toliko držbu doménového jména ("Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz" 2015).

### **5.3 Cybersquatting**

Doménová jména jsou přidělována na principu first come, first serve. Na rozdíl od ochranných známek registrátoři doménových jmen neprovádí téměř žádný průzkum kromě prostého ověření, zda je registrované doménové jméno dostupné. Vzhledem k tomu, že dané doménové jméno je vždy jedinečné a aplikují se u výběru vhodného doménového jména obdobné zásady jako u slovních ochranných známek rozšířené o některá další specifika.

Pro znění doménového jména nejsou takové restrikce jako u ochranné známky, lze použít i označení, která nemohou být ochrannou známkou, neboť se jedná o označení druhové nebo jakosti, dokonce se dá říci, že se jedná o relativně častou praxi. V případě víceslovných označení nelze používat mezeru, lomítko a tečku jako dělicí znak. V praxi se jako dělicího znaku užívá pomlčky, avšak není vhodné ji používat jako distinktivní znak, neboť ten postrádá pro průměrného spotřebitele dostatek rozlišovací způsobilosti. Spotřebitel tak snadno zapomene pomlčku napsat a víceslovné označení napíše vcelku, čímž se dostane na webové stránky konkurence<sup>68</sup>.

Přirozeně tedy vzniká poptávka po co nejvhodnějším jméně. Registraci doménových jmen se pak odehrávají v dobré víře, spekulativně za účelem budoucího prodeje či ve zlé víře. V případě dobré víry je situace jednoduchá a doménové jméno si zejména registruje soutěžitel, který je vlastníkem shodné ochranné známky, má shodnou

---

<sup>68</sup> Tento jev úzce souvisí s takzvaným typosquattingem (Clark 2004, p. 1477), který je úmyslným registrováním domén zaměnitelných s dobře známou doménou, avšak obsahující typografickou chybou. Okupant tak chce dosáhnout zisku jako v případě cybersquattingu.

obchodní firmu nebo chce doménové jméno vhodným způsobem užívat a doménové jméno není předmět práv třetí osoby. Ve druhém případě si spekulant registruje doménu, přičemž nemá zlou víru, která jest popsána dále, doménové jméno je prosto práv třetích osob a spekulant nemá skutečný zájem doménové jméno užívat, toliko jej chce držet, dokud se nenajde zájemce, kterému by jej se ziskem prodal. Spekulativní držení domény je zdánlivě neškodné, nicméně potenciaálně skýtá úskalí popsaná v kapitole Elasticita hospodářské soutěže v případě jejího nedůvodného omezení výlučnými právy na označení, proto se mu budu věnovat v další kapitole podrobněji. V případě zlé víry hovoříme o tzv. cybersquattingu. Doménové jméno, které odpovídá ochranné známce, obchodnímu jménu nebo jménu slavné osobnosti si registruje okupant za účelem zisku prostřednictvím parazitování například na ochranné známce. Okupant se pak snaží dosáhnout zisku prodejem svých vlastních produktů, prodejem doménového jména vlastníkovi ochranné známky<sup>69</sup>, příjmem z reklam, neboť doménu navštěvují zákazníci vlastníka ochranné známky. Největší rozmach cybersquattingu v celosvětovém měřítku byl v 90. letech než zareagovala rozhodovací praxe soudů, národní zákonodárství a správci doménových jmen se svými postupy alternativního řešení sporů.

### **5.3.1 Rozhodovací praxe soudů Spojených států amerických a následné legislativní změny**

Zajímavá byla situace ve Spojených státech, kde se utvořila četná judikatura. Zprvu soudy případy řešily za použití známkového práva<sup>70</sup>. Kupříkladu dovodily, že se jedná o porušení práva z ochranné známky, jen je-li znění ochranné známky přítomno

---

<sup>69</sup> Srovnej rozhodnutí Okresního soudu Spojených států amerických pro Severní okres Illinois východní divize ve věci *Intermatic Inc. v. Toppen sp. zn. 96 C 1982* ze dne 26. listopadu 1996.

<sup>70</sup> Zejména Lanham Act a The Federal Trademark dilution Act. (Chalikian 2001, p. 107)

v samotné doméně a nikoliv v celé adrese<sup>71</sup>. S tímto závěrem lze částečně souhlasit. Doménové jméno tedy v tomto případě nebude porušovat ochrannou známku, jak by ostatně mohlo, když ochrannou známku v daném případě neobsahuje, ta je až dále v adrese? Nicméně nelze uzavřít, že práva z ochranné známky nejsou porušena. Umožňuje-li to procesní situace, je nutné se vypořádat s otázkou, zda se jedná o dovolené užití ochranné známky či nikoliv, k tomu blíže v kapitole Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky.

Ve věci *Avery Dennison Corp. v. Sumpton et al.*<sup>72</sup> odvolací soud uvedl, že je břemenem tvrzení a důkazním prokázat, že jsou naplněna kritéria pro uplatnění práv z *Federal Trademark Dilution Act*, tedy že namítaná ochranná známka je známá, doména přináší držiteli komerční užitek pramenící ze známosti, lze říci *good-willu*, ochranné známky, držitel začal užívat doménu po té, co se ochranná známka stala „slavnou“, a užívání domény představuje oslabování distinktivní hodnoty ochranné známky.

V tomto rozhodnutí dále soud vyslovil dle mého názoru mylnou myšlenku, že nemůže jít o *cybersquatting*, neboť předmětná doména byla provozována na TLD *.net* a nikoliv *.com*, kde je zákazníci hledají. Pokud bychom takový závěr přijali jako platný, pak bychom mohli prodávat obuv opatřenou ochrannou známkou jiného vlastníka bez jakéhokoliv postihu v *zelinářství*, neboť zákazníci hledají obuv v *obuvnictví*. Naštěstí tato myšlenka je dnes již překonána.

---

<sup>71</sup> Rozhodnutí Okresního soudu Spojených států amerických pro Severní okres Kalifornie ve věci *Patmont v. Gateway sp. zn. C 96-2703 TEH* ze dne 17. prosince 1997. Dostupné online na [http://www.loundy.com/CASES/Patmont\\_v\\_Gateway.html](http://www.loundy.com/CASES/Patmont_v_Gateway.html).

<sup>72</sup> Rozhodnutí Odvolacího soudu pro devátý obvod Spojených států amerických ve věci *Avery Dennison Corp. v. Sumpton et al. sp. zn. 98-55810* ze dne 23. srpna 1999.

Významným rozhodnutím je případ *Panavision International v. Toppen*<sup>73</sup>. V tomto rozhodnutí odvolací soud dovodil, že obchodním užitím ve smyslu shora uvedených kritérií, je i přímé nabídnutí doménového jména k odkupu vlastníkovi ochranné známky. Okupanti pak v reakci mj. na toto rozhodnutí začali volit pasivnější strategii. Buď domény drželi pro příjem z reklam nebo vyčkávali, až je s nabídkou odkupu osloví vlastník ochranné známky. Vedle tohoto faktoru skutečnost, že se ochrany mohli domoci pouze „slavné“ ochranné známky (Chalikian 2001, p. 109), zájem na ochraně spotřebitele a další praktická úskalí vedla zákonodárce USA k přijetí *Anticybersquatting Consumer Protection Act*<sup>74</sup>.

*Anticybersquatting Consumer Protection Act* rozšiřuje okruh ochranných známek, které se mohou v případě cybersquattingu dovolat ochrany. Již to nejsou toliko „slavné“ známky, ale vedle nich především ochranné známky, které mají určitý stupeň rozlišitelnosti<sup>75</sup>. Pro účely *Anticybersquatting Consumer Protection Act* se za ochrannou známku považuje i jméno osoby. Držitel ochranné známky se pak může po osobě, která ve zlém víře registrovala doménové jméno s cílem parazitovat na ochranné známce, a když v době registrace doménového jména byla ochranná známka již dostatečně rozlišitelná či „slavná“. *Anticybersquatting Consumer Protection Act* poskytuje ochranu jak v případě shodnosti doménového jména a ochranné známky, tak v případě i pouhé zaměnitelnosti. Čímž vedle typického cybersquattingu řeší problematiku i neméně nežádoucího až škodlivého typosquattingu.

---

<sup>73</sup> Rozhodnutí Odvolacího soudu pro devátý obvod Spojených států amerických ve věci *Panavision International v. Toppen* sp. zn. 97-55467 ze dne 17. dubna 1998.

<sup>74</sup> *The Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999*. Pub.L. No. 106-133, § 3002(a), 113 Stat. 153. Do češtiny lze přeložit jako zákon na ochranu spotřebitelů před cybersquattingem.

<sup>75</sup> V rámci známkového práva stupeň rozlišitelnosti pak v právu USA ovlivňuje sílu její ochrany, viz například *ACPA § 1125 (c)(1) (Supp. III 1997)*.



### 5.3.2 Rozhodovací praxe českých soudů

V České právní praxi se soudy byly schopny uspokojivě s problematikou doménových jmen a doprovodnými problémy vypořádat na základě ustanovení o hospodářské soutěži, o obchodní firmě a dále na základě zákona o ochranných známkách a zákona o vymáhání průmyslových práv, aniž by si praxe vyžádala jakékoliv legislativní úpravy. Přitom aplikovaly zásady vlastní právům na označení.

V jedné věci<sup>76</sup> se do konfliktu dostalo doménové jméno jedné osoby registrované v roce 1998 s obchodní firmou a ochrannou známkou druhé osoby, které však byly zapsány až v letech 2010 a 2011. Soud přiznal ochranu držiteli doménového jména, který byl v pozici strany žalované, na základě principu priority, jak před ochrannou známkou<sup>77</sup>, tak i před obchodní firmou, žalobce. Nutno podotknout, že závěry uvedené v citovaném rozhodnutí nejsou bez dalšího aplikovatelné v novém systému alternativního řešení sporů v ccTLD .cz, neboť to nově zavádí úzkou povinnost užívání domény.

---

<sup>76</sup> Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne sp. zn. 3Cmo 62/2013.

<sup>77</sup> Za užití § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, tedy že vlastník ochranné známky je povinen strpět užívání označení předchozím uživatelem.

## **6. Praktické příklady využití ochranných známek v hospodářské soutěži**

### **6.1 Kotlina**

Společnost SPORTSTARR, a.s. je provozovatelem sportovního zařízení Kotlina v Havlíčkově Brodě. V roce 2004 ve snaze získat nové zákazníky začala místním podnikatelům nabízet benefit pro jejich zaměstnance tzv. Kotlinky. Prakticky se jedná o stravenky umožňující držitelům jejich prostřednictvím platit za služby ve sportovním areálu a u nasmlouvaných partnerů. Když se podnikatel rozhodne používat nějaký z alternativních způsobů platby za jeho služby, přenáší se na něj problém se zabezpečením systému před zneužitím, zejména paděláním hmotného nosiče hodnoty.

V případě Kotlinek se podnikatel vedle několika ochranných prvků rozhodl je zabezpečit i ochrannou známkou, aby získal možnosti obrany i za užití známkového práva. Zabezpečení ochrannou známkou byl nápad jednoho člena statutárního orgánu. Po dobu deseti let však nikdo ochrannou známkou nezneužil. Když se tedy podnikatel rozhodoval, zda ochrannou známkou prodloužit či ne, zcela vážně zvažoval platnost neprodloužit a ušetřit tak výdaj ve výši 2 500 Kč, resp. 5 000 Kč, při obnově v posthověcí době. Takto uvažoval, když neviděl žádný případ užití ochranné známky v jeho praxi a zároveň jeho zisk několik let za sebou klesal a snažil se hledat jakýkoliv prostor pro úspory. Irelevantní pro něj byla skutečnost, že správní poplatek za obnovu ochranné známky představuje přibližně pouhé 1 % jeho zisku.

### **6.2 Klasa**

Pod pojmem klasa se z pohledu známkoprávního rozumí několik kombinovaných ochranných známek<sup>78</sup>, jejichž vlastníkem je Česká republika, ministerstvo

---

<sup>78</sup> Ochranné známky s číslem zápisu 261310, 261321, 291167 a 269290.

zemědělství. V praxi se má jednat o tzv. certifikační ochrannou známku<sup>79</sup>. Obecně je účelem certifikačních ochranných známek garance nezávislé autority, že výrobky soutěžitelů, kteří dostali právo užívat certifikační ochrannou známku, splňují určité kvalitativní parametry (Horáček, Čada and Hajn 2011, p. 362).

V případě značky Klasa byla původním účelem garance českého původu potravin, nicméně to již není možné po té, co pro Českou republiku skončila výjimka pro udělování značky tuzemským výrobkům, a pokračování v tomto trendu tak není v souladu s komunitárním právem ("Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/36" 2014). Nyní mají být značkou Klasa oceněny „*jen ty nejkvalitnější potravinářské a zemědělské výrobky.*“ ("O značce klasa" 2014).

Tzv. správcem značky Klasa je Státní zemědělský a intervenční fond. Ten zpracovává administrativu ohledně udělování značky a její marketingové propagace, tedy rozšiřování povědomí u veřejnosti. Podnikatelé žádají SZFI o udělení značky Klasa pro konkrétní produkt. V rámci žádosti uvádí celou řadu parametrů produktu – jeho složení, původ přísad, podíl tuzemské práce – a dokládají výsledky laboratorních testů produktu a certifikáty managementu kvality. Samotnou značku pak udílí ministr zemědělství. Značka je udělována na omezený čas, přičemž podnikatel může požádat o její prodloužení, přičemž dokládá obdobné dokumenty jako při žádosti o udělení. Není zřejmé, jaké kvality musejí produkty dosahovat, aby mohly být oceněny značkou kvality. Z tohoto důvodu značka Klasa není certifikační ochrannou známkou, ale pouze marketingovým nástrojem vydávajícím se za ni.

---

<sup>79</sup> Česká legislativa pojem certifikační ochranné známky nezná, nicméně ji ani ve formě výluky ze zápisné způsobilosti nezakazuje, pokud má certifikační ochranná známka rozlišovací způsobilost a je schopna si ji udržet.

Značka Klasa se v poslední době ocitla pod mediálním tlakem<sup>80</sup> z důvodu, že některé potraviny nespĺňují parametry, jaké by dle očekávání měli splňovat „*jen ty nejkvalitnější potravinářské a zemědělské výrobky.*“ ("O značce klasa" 2014), čímž se objevuje potencionální problém související s možnou ztrátou důvěry. Má-li být značka Klasa značkou kvality, pak je nezbytně nutné definovat tuto kvalitu, resp. její úroveň, a tuto úroveň komunikovat veřejnosti minimálně prostřednictvím webových stránek značky. Pokud jde o problém s potencionální ztrátou důvěry, jsem přesvědčen, že správce značky by měl přijmout preventivní opatření. Po definování kvalitativní úrovně značky je nutné kontrolovat dodržování této úrovně. Toho se dá dosáhnout např. namátkovými kontrolními nákupy produktů nesoucích značku a následným testováním. Takovýto postup by zvýšil náklady na správu značky, ale to se dá vykompenzovat buď zavedením poplatku za udělení značky a nebo snížením nákladů na komunikační strategii, kterou jsou značné a značka je přitom velmi známá<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> Např. <http://www.novinky.cz/ekonomika/369388-znacka-klasa-stoji-stamiliony-kvalitu-ale-nezarucuje.html>

<sup>81</sup> V únoru 2013 se otázkou známosti mj. značky Klasa zabývala ve svém výzkumu agentura STEM/MARK, a.s. Značku Klasa znalo 88 % respondentů. Pokud jde o chování spotřebitele, výsledky již tak dobré nejsou. Pouze 9 % dává při nákupu potravin přednost výrobkům s označením kvality, dalších 26 % se pak o tuto preferenci snaží ("Měření výsledků komunikační kampaně „chráněných označení“" 2013).

## **Závěr**

Ochranné známky jsou stále živým a vyvíjejícím se institutem nejenom českého právního řádu. V této diplomové práci jsem popsal ukotvení známkového práva v systému práv průmyslového vlastnictví, stejně tak jako národní i nadnárodní systém známkového práva společně s jeho základními principy.

Některé detaily je nutné mít podchycené pokud možno již před podáním přihlášky ochranné známky. Zejména v případě obrazové nebo kombinované ochranné známky je nezbytné zajistit přechod majetkových autorských práv nebo alespoň uživatelského práva k dílu, které představuje ochrannou známku, včetně užití jako ochranné známky.

Pokud jde o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, tak v něm vidím de lege lata prostor pro možnost rozšíření instrumentů vlastníka nejen ochranné známky za účelem získání informací o porušovateli jeho práva v oslabení bankovního tajemství. To je dnes již ve stejném rozsahu omezeno za účelem vydání bezdůvodného obohacení při chybně odeslané platbě. Rovněž by bylo vhodné novelizovat příslušnou směrnici, tak aby byl eurokonformní výklad připouštějící podání žaloby z titulu práva na informace jako samostatného prostředku obrany práva.

České právo bylo prostřednictvím svých předpisů o ochranných známkách a hospodářské soutěži mnohem lépe připraveno na vznik nového fenoménu, jakým jsou doménová jména, než právo Spojených států amerických. Je zde však prostor k zefektivnění uvolnění výlučného práva na označení, jakým je doména. V případě neuzívání domény po určitý čas by bylo vhodné umožnit zrušení registrace obdobným způsobem, jakým jsou rušeny ze stejného důvodu ochranné známky.

Ochranné známky mají v odborné literatuře a právní praxi poměrně jasně definované funkce, účel a způsob použití nicméně v rámci zákona se kreativitě meze

nekladou, kdy ochranná známka může sloužit jako jeden z ochranných prvků alternativního platebního prostředku.

Pokud jde o certifikační ochranné známky, tak aby plnili svoji funkci, musí být jasně definované parametry kvality výrobků nebo služeb a zároveň zavedeny kontrolní mechanismy pro sledování dodržování této kvality.

## Citovaná literatura

Bezouška Petr, and Piechowiczová Lucie. 2013. *Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny*. 1. vyd.. Právo (Anag). Olomouc: Anag.

Clark, Christopher 2004. "Truth in Domain Names Act of 2003 and a Preventative Measure to Combat Typosquatting: The [notes]". *Cornell Law Review* 89 (6): 1476-1518.

*Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz*. 2015. Praha.

Čada, Karel. *Průmyslově právní strategie*. .

Čada, Karel. 2014. *Strategie průmyslového vlastnictví*. 1.. Praha: Metropolitan Univesity Prague Press.

Eliáš, Karel. 2014. *Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku*. 2., dopl. a aktualiz. vyd.. Praha: Wolters Kluwer.

Hák, Jan. 2012. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Handlar, Jiří, . 2007. "Několik poznámek ke vztahu práva a morálky v kontextu mravních dimenzí občanského práva". In *Tradice a inovace v občanském právu: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007*, by Jan Hrudík and by Markéta Selucká, Jiří Handlar, 132-137. Brno: Masarykova univerzita v Brně. [https://www.law.muni.cz/sborniky/sbornik\\_cely\\_posledni\\_verze.pdf](https://www.law.muni.cz/sborniky/sbornik_cely_posledni_verze.pdf).

Hendrych, Dušan. 2009. *Právníký slovník*. 3., podstatně rozš. vyd.. V Praze: C.H. Beck.

Horáček, Roman, Eva Biskupová and Zuzana de Korver. 2015. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. Beckova edice komentované zákony. V Praze: C.H. Beck.

Horáček, Roman, Karel Čada and Petr Hajn. 2011. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd.. V Praze: C. H. Beck.

Chalikian, Anahid. 2001. "Cybersquatting [notes]". *Journal of Legal Advocacy & Practice* 3: 106-115.

Jakl, Ladislav and Václav Jansa. 2010. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2., přeprac. a dopl. vyd.. Praha: Metropolitní univerzita Praha.

Jakl, Ladislav. 2014. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. vyd.. Praha: Metropolitní univerzita Praha.

Kincl, Jaromír, Valentin Urfus and Michal Skřejpek. 1995. *Římské právo*. 2., dopl. a přeprac. vyd., V nakl. Beck 1. vyd.. Praha: C.H. Beck.

Kindl, Tomáš. 2014. "Věci a jejich rozdělení". In *Občanský zákoník: komentář*, by Jiří Švestka, by Jan Dvořák and by Josef Fiala, Vyd. 1., 1168-1189. Praha: Wolters Kluwer.

Lavický Petr et al., . 2014. *Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654): komentář*. 1. vyd.. Velké komentáře. V Praze: C.H. Beck.

Marshall, Jessie 1992. "Classification of Services under the International (Nice) Agreement". *The Trademark Reporter* 82 (1). New York: United States Trademark Association: 94-111.

*Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/36: Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu*. 2014. Praha.

"O značce klasa". 2014. Online. *Národní značka kvality KLASA*. <http://www.eklasa.cz/o-znacce-klasa/>.



Pokorný, Marek. 2014. "Obchodní rejstřík dál kolabuje, řeší ho už tři týmy". *Aktuálně.cz*. <http://zpravy.aktualne.cz/domaci/obchodni-rejstrik-nadale-kolabuje-resi-jej-uz-tri-tymy/r~b0f377584fc411e4ab650025900fea04/>.

Pospíšil, Michal, Jan Hák and Jana Remišová. 2007. *Práva z průmyslového vlastnictví*. Vyd. 1.. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva.

Silber, Michael. 2000. "Advisory 1: Trade marks and domain names". Online. *Website for the Internet Service Providers' Association*. <http://old.ispa.org.za/regcom/advisories/advisory1.shtml>.

*Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1*. 2014. European Trade Mark and Design Network. [https://www.upv.cz/dms/pdf\\_dokumenty/oz\\_pdf/cc/cc\\_zahlavitrid\\_20022014.pdf](https://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/oz_pdf/cc/cc_zahlavitrid_20022014.pdf).

*Měření výsledků komunikační kampaně „chráněných označení“: Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM*. 2013. Praha.

Švestka, Jiří and Jan Dvořák et al. 2009. *Občanské právo hmotné*. 5., jubilejní aktualiz. vyd.. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.

Telec, Ivo. 2011. "Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek". *Právní rozhledy* 19 (1). Praha: C.H.Beck: 1-6.

"Účetní závěrku za rok 2011 nezveřejnilo v řádném termínu 79 % firem". 2013. *Czech Credit Bureau, a. s.*. <http://www.crif.cz/Novinky/Novinky/Pages/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD-z%C3%A1v%C4%9Brku-za-rok-2011-nezve%C5%99ejnilo-v-%C5%99%C3%A1dn%C3%A9m-term%C3%ADnu-79--firem.aspx>.

## **Název práce v anglickém jazyce**

Trademarks and their practical application in economic competition

## **Abstrakt**

Cílem této práce je porovnat ochranné známky z pohledu jejich systémového a praktického fungování v rámci hospodářské soutěže a nejen v ní. Najít úskalí a formulovat doporučení jak praktická, tak i de lege lata. Zároveň jsou ochranné známky a jejich instituty porovnány s dalšími výlučnými právy na označení. Jejich vzájemnou komparací se snažím hledat systémové a procedurální rozdíly v jednotlivých úpravách a následně na základě těchto rozdílů najít aspekty, které by mohly jeden či druhý subsystém práv na označení obohatit. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol.

V úvodní kapitole se zabírám definicí základních pojmů a postavením ochranných známek v systematice průmyslových práv. Následně se zabývám zakotvením známkového práva v mezinárodním právu a jednotlivými systémy – národním, komunitárním a mezinárodním.

Největší pozornost je věnována ochranným známkám a jejich aspektům, když v samostatné kapitole jsou postupně rozebrány a analyzovány dílčí instituty známkového práva a porovnání s dalšími právy na označení. Na základě těchto analýz jsou formulovány doporučení praktická a de lege lata. Pozornost je věnována i vymáhání práv z průmyslového vlastnictví za užití institutů soukromého práva, zejména institutu právu na informace.

V rámci páté kapitoly je pojednáno o vztahu ochranných známek a doménových jmen. Vývoji právní úpravy problematiky ve Spojených státech amerických a v České republice.

V poslední kapitole jsou pak ukázána dvě různá praktická užití ochranných známek.

## **Abstract**

The goal of this diploma thesis is to compare trademarks in terms of their systemic and practical functioning not only in terms of economic competition and to identify pitfalls and formulate recommendations both practical and *de lege ferenda*. Trademarks and their institutes are also compared with other exclusive rights to labels. By way of their mutual comparison I attempt to find systemic and procedural differences in differing legislation and following that, attempt to identify aspects that could enrich either subsystem of rights to label. This thesis is divided into 6 chapters.

In the opening chapter, I deal with the definition of key terms as well as the role of trademarks in industrial property rights. Following that I deal with mark law as enshrined in international law as well as the individual systems – national, European and international.

The greatest attention is given to trademarks and their various aspects. An entire chapter is spent on their detailed exploration and analysis as well as their comparison with other rights to label. Recommendations, both practical and *de lege ferenda* are formulated based on this analysis. Attention is also given to the law enforcement of industrial property rights as well as the use of instruments of private law, especially as it concerns the right to information.

In the fifth chapter, I explore the relationship between trademarks and domain names with a particular focus on the development of this field in the United States of America and the Czech Republic.

The final chapter demonstrates two different but practical possible use scenarios for trademarks.

## **Klíčová slova**

Ochranná známka

Doménové jméno

Hospodářská soutěž

## **Keywords**

Trademark

Domain name

Economic competition