

UNIVERZITA KARLOVA

Právnická fakulta

Ondřej Pavlík

**Známkové právo a problematika paralelních
dovozů v právu ČR**

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 28. 8. 2017

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.

.....
Ondřej Pavlík

V Praze dne 28. 8. 2017

Tímto bych rád poděkoval JUDr. Tomáši Dobřichovskému, Ph.D., za vedení mé diplomové práce, odborný dohled a cenné rady, které mi pomohly tuto práci zkompletovat.

Obsah

1. ÚVOD	6
2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ	8
2.1 OCHRANNÁ ZNÁMKA	8
2.1.1 Rozlišovací způsobilost ochranné známky	9
2.1.2 Práva z ochranné známky	10
2.1.3 Zákonná omezení práv vlastníka ochranné známky	10
2.1.4 Členění ochranných známek z pohledu jejich teritoriálního rozsahu	11
2.2 PARALELNÍ DOVOZY	14
2.2.1 Legalita paralelních dovozů	15
2.2.2 Argumenty proti paralelním dovozům	16
2.3 VYČERPÁNÍ PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY	18
2.3.1 Vyčerpání práv z ochranné známky na mezinárodní úrovni	19
2.3.2 Vyčerpání práv z ochranné známky na regionální úrovni	20
2.3.3 Vyčerpání práv z ochranné známky na národní úrovni	21
2.3.4 Kolize režimů vyčerpání práv z ochranné známky	22
3. PRAMENY ZNÁMKOVÉHO PRÁVA A PROBLEMATIKA PARALELNÍCH DOVOZŮ	24
3.1 PRAMENY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA	24
3.2 PRAMENY UNIJNÍHO PRÁVA	25
3.3 PRAMENY NÁRODNÍHO PRÁVA	26
4. PŘÍSTUP UNIJNÍHO PRÁVA K PARALELNÍM DOVOZŮM	28
4.1 GENEZE PŘÍSTUPU UNIJNÍHO PRÁVA K PROBLEMATICE PARALELNÍCH DOVOZŮ	28
4.2 DUALISMUS PRÁVNÍ ÚPRAVY INSTITUTU VYČERPÁNÍ PRÁV	31
4.3 JEDNOTLIVÉ PRVKY VYMEZUJÍCÍ INSTITUT VYČERPÁNÍ PRÁV V JUDIKATUŘE SOUDNÍHO DVORA	32
4.3.1 Vymezení pojmu výrobek	32
4.3.2 Uvedení výrobku na trh	32
4.3.3 Souhlas vlastníka ochranné známky s uvedením výrobku na trh	334
4.4 DALŠÍ PRÁVNÍ ASPEKTY ODVOZENÉ JUDIKATUROU SOUDNÍHO DVORA	36
4.4.1 Vyloučení uplatnění principu mezinárodního vyčerpání práv členskými státy	36
4.4.2 Důkazní břemeno a prokazování udělení souhlasu	37
4.4.3 Porušení licenční smlouvy k ochranné známce nabyvatelem licence	39

4.5	DŮVODY PRO VYLOUČENÍ APLIKACE INSTITUTU VYČERPÁNÍ PRÁV	41
4.5.1	<i>Změna nebo zhoršení stavu výrobků</i>	41
4.5.2	<i>Narušení reputace ochranné známky</i>	43
5.	PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI PARALELNÍM DOVOZŮM	47
5.1	VYBRANÉ PROSTŘEDKY PRÁVNÍ OCHRANY V SOUDNÍM ŘÍZENÍ.....	47
5.1.1	<i>Návrh na vydání předběžného opatření</i>	48
5.1.2	<i>Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví ...</i>	49
5.2	SOUKROMOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY	50
5.3	VEŘEJNOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY	51
5.3.1	<i>Ochrana skrze právo na ochranu spotřebitele</i>	51
5.3.2	<i>Ochrana skrze orgány celní správy</i>	52
6.	ZÁVĚR	54
	POUŽITÉ PRAMENY A LITERATURA	57
	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	64
	ABSTRAKT	65
	ABSTRACT	66

1. Úvod

V dnešním globalizovaném světě hrají paralelní dovozy významnou roli. Ačkoliv si to koncoví zákazníci mnohdy neuvědomují, jimi poptávané zboží se k nim často dostává nikoliv přímo od výrobců či jejich autorizovaných distributorů, ale právě skrze paralelní dovozy. V důsledku propojení světových trhů už totiž dávno nefunguje obchodní model na jednoduchém principu, kdy výrobce vyrobí určitý výrobek a následně jej na trhu sám, nebo pomocí svých partnerů, nabízí. Dnes se již zpravidla setkáváme se situací, kdy zde existuje ještě minimálně jeden nezávislý obchodník, který výrobky vyrobené výrobcem nakoupí a sám je dále distribuuje na takových trzích a takovými způsoby, jaké sám uzná za vhodné. Na takovémto jednání nelze shledat nic protiprávního, naopak, jedná se o podstatu obchodování. Problémy nicméně mohou nastat v případě, když jsou takto redistribuované výrobky opatřené ochrannou známkou. Měl by mít v takovémto případě výrobce (vlastník ochranné známky) právo zamezit v obchodním styku užívání výrobků označených jeho ochrannou známkou?

Nejen právní teorie a praxe postupně dospěla k závěru, že paušální zákaz redistribuce zboží chráněného ochrannou známkou třetími osobami by měl negativní dopady na fungování národní i světové ekonomiky. Odpověď na výše položenou otázku je tedy záporná. Přesto problematiku paralelních dovozů nelze takto jednoduše uzavřít. Existují totiž mnohé situace, kdy vlastník ochranné známky paralelním dovozům zboží chráněného ochrannou známkou bránit může. Přístup unijního i národního právního řádu k problematice paralelních dovozů je konkrétně založený na aplikaci doktríny vyčerpání práv z ochranné známky, která je rozhodujícím faktorem při určování, jestli je obrana proti paralelním dovozům zboží chráněného ochrannou známkou možná, či nikoliv, tedy jestli lze paralelní dovozy zboží chráněného ochrannou známkou označit za legální či nelegální. Cílem této práce je aplikaci doktríny vyčerpání práv z ochranné známky popsat a co nejpřesněji vymezit vztahy mezi vlastníky ochranných známek na straně jedné a paralelními dovozci zboží chráněného ochrannou známkou na straně druhé.

Tato práce by dále měla ozřejmit rozdíly mezi situacemi, kdy se vlastníci ochranných známek brání proti dovozům padělaného zboží a situacemi, kdy se vlastníci ochranných známek brání právě proti paralelním dovozům zboží chráněného ochrannou známkou, což je zcela odlišný fenomén, který ale je s obranou proti dovozům padělaného zboží často zaměňován. Paralelní

dovozy je nicméně třeba chápat jako dovozy zboží originálního, které samo o sobě práva vlastníků ochranných známek žádným způsobem neporušuje.

Aby mohly být správně popsány situace, kdy jsou vlastníci ochranných známek oprávněni bránit se proti nelegálním paralelním dovozům zboží chráněného ochrannou známkou, bude potřeba v rámci této práce také vymezit základní pojmy, se kterými se lze v rámci problematiky paralelních dovozů zboží chráněného ochrannou známkou setkat, analyzovat argumenty zastánců i odpůrců paralelních dovozů a zejména popsat postupný vývoj názorů na legalitu paralelních dovozů a samozřejmě také současný právní stav. Vzhledem k tomu, že je Česká republika již od roku 2004 jedním z členských států Evropské unie, a že v právu Evropské unie hrála otázka legality paralelních dovozů, s ohledem na snahu o rozšiřování jednotného vnitřního trhu, vždy velmi významnou roli, je tato práce z velké části zaměřena na analýzu primárního a zejména sekundárního práva Evropské unie a judikatury Soudního dvora. Závěrečná část této práce se bude věnovat vybraným specifickým právním prostředkům, které mohou vlastníci ochranných známek v České republice využít při obraně proti těm paralelním dovozům, které jsou na základě doktríny vyčerpání práv z ochranné známky shledány jako nelegální.

2. Vymezení základních pojmů

Známkové právo v objektivním smyslu můžeme vymezit jako soubor zvláštních norem upravujících vznik, změny a zánik absolutních subjektivních práv k ochranným známkám, jejich ochranu a prosazování, včetně úpravy relativních práv k ostatním subjektům na relevantním trhu.¹ Cílem této práce je popsat, jak unijní a národní známkové právo ovlivňuje, či jak může ovlivňovat, paralelní obchod se zbožím či službami, které jsou chráněny ochrannými známkami. V Evropské unii i České republice postupně zvítězil koncept vyčerpání práv z ochranné známky jako určitý způsob řešení vztahu mezi vlastníky ochranných známek a paralelními dovozci, tedy vztahu známkového práva a paralelních dovozů. Pro pochopení celé problematiky je proto potřeba vymezit a popsat tyto základní pojmy: ochranná známka, paralelní dovozy a institut vyčerpání práv z ochranné známky.

2.1 Ochranná známka

Je v zájmu osob působících na trhu výrobků a služeb, aby spotřebitelská veřejnost mohla snadno a bezpečně rozeznat jejich výrobky a služby od výrobků a služeb pocházejících od jiné osoby tím, že tato osoba opatří své výrobky a služby označením, které je způsobilé vtisknout se do paměti zákazníků.² Právě ochranná známka představuje nepochybně jeden z neúčinnějších prostředků, jak do povědomí co nejširší veřejnosti výrobky či služby určité osoby dostat.³

Ochrannou známku chápeme jako nehmotný statek, který náleží do skupiny práv na ochranu průmyslového vlastnictví. Na rozdíl od jiných druhů práv průmyslového vlastnictví, právo k ochranné známce není založeno na samotné hodnotě konkrétního statku (v tomto případě označení), nýbrž na schopnosti tohoto statku identifikovat původ zboží nebo služby a odlišit je od jiného zboží či služeb. Český zákonodárce vymezuje, co vše může být ochrannou známkou, když uvádí, že za splnění patřičných podmínek může ochrannou známkou být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení

¹ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk 2012. 9 s.

² Viz důvodová zpráva k § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

³ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd.* Praha: LexisNexis CZ, 2006. 121 s.

způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.⁴ V obecné rovině tedy ochrannou známku můžeme definovat jako určité označení, které má takovou rozlišovací způsobilost, že je schopné odlišit výrobky a služby s tímto označením od jiných výrobků a služeb.

2.1.1 Rozlišovací způsobilost ochranné známky

Rozlišovací způsobilost je základním znakem ochranné známky. Přesto tento pojem není definován v právním řádu České republiky, ani v právním řádu Evropské unie. V obou případech je totiž institut ochranné známky vymezen pouze negativně a jednou z překážek bránících registraci ochranné známky je právě nedostatek rozlišovací způsobilosti. Zákon o ochranných známkách konkrétně uvádí, že jedním z důvodů pro odmítnutí registrace ochranné známky je situace, kdy přihlašované označení nemá rozlišovací způsobilost.⁵ Podobnou formulaci obsahuje také unijní právo, dle kterého se do rejstříku nezapíší mimo jiné takové ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.⁶

Dle teorie i praxe je potřeba pod pojmem rozlišovací způsobilost rozumět zejména způsobilost konkrétního označení odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby, jak vyplývá přímo ze zákonné definice ochranné známky. Pojem rozlišovací způsobilost je ale potřeba chápat v širším významu, neboť rozlišovací způsobilostí se rozumí též faktický stav, kdy v povědomí určité části spotřebitelů je již přihlašované označení asociováno s výrobky nebo službami určité osoby. Tento stav je označován jako tzv. příznačnost nebo vžitost přihlašovaného označení.⁷ Aby tedy mohlo být označení registrováno jako ochranná známka, nemusí být nutně samo o sobě způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Postačí totiž, pokud přihlašovatel prokáže, že přihlašované označení již užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům či službám přihlašovatele rozlišovací způsobilost fakticky získalo.⁸ Jinými slovy, i označení, které není způsobilé individualizovat obchodní původ výrobků či služeb již při primárním věcném průzkumu rozlišovací způsobilosti, může ve vztahu

⁴ Viz § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

⁵ Viz § 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

⁶ Viz čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

⁷ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. 40 s.

⁸ Viz § 5 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

k přihlašovaným výrobkům či službám v důsledku masivního či dlouhodobého užívání či propagace získat takový stupeň rozlišovací způsobilosti, který umožní průměrnému spotřebiteli na relevantním trhu jednoznačně odlišit výrobky či služby jednoho subjektu, a dosáhnout tak registrace předmětného označení.⁹

2.1.2 Práva z ochranné známky

Platný zákon o ochranných známkách je koncipován na tzv. teorii vlastnické, podle které je ochranná známka pojímána jako samostatný předmět vlastnického práva. Vlastník ochranné známky má výlučné právo ochrannou známkou užívat ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je ochranná známka chráněna. Práva z ochranné známky proto můžeme charakterizovat jako výlučná práva absolutní povahy spočívající v užívání ochranné známky a v nakládání s ní, která působí vůči všem (erga omnes).

Základním právem majitele ochranné známky je výlučné právo užívat svou ochrannou známkou, tedy označovat ochrannou známkou své výrobky nebo služby, pro které je tato ochranná známka zapsána, nebo ochrannou známkou užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Nikdo jiný nesmí v obchodním styku, bez souhlasu vlastníka ochranné známky, užívat jakákoliv shodná či podobná označení. Tento zákaz vztahující se ke všem třetím osobám vzniká ex-lege samotným zápisem ochranné známky do příslušného rejstříku. V případě porušení nebo ohrožení práv vlastníka ochranné známky může vlastník ochranné známky požadovat, aby soud nařídil stáhnout z trhu a zničit veškeré výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva chráněného zákonem o ochranných známkách, popřípadě zničit materiál a nástroje určené nebo používané výlučně nebo převážně při činnostech ohrožujících nebo porušujících práva chráněná tímto zákonem.¹⁰ Vlastník ochranné známky se může též domáhat přiměřeného zadostiučinění, práva na vydání bezdůvodného obohacení a také práva na náhradu škody.

2.1.3 Zákonná omezení práv vlastníka ochranné známky

Práva vlastníka ochranné známky neplatí neomezeně. Vlastník ochranné známky zejména není oprávněn zakázat třetím osobám užívat jejich jméno, příjmení, obchodní firmu nebo

⁹ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. 81 s.

¹⁰ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd.* Praha: C. H. Beck, 2011. 415 s.

adresu. Dále vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívání údajů týkajících se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu výrobku nebo poskytnutí služeb, stejně jako není oprávněn zakázat užívání označení nezbytného k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů. Tato omezení práv vlastníka ochranné známky však platí pouze tehdy, pokud jsou třetími osobami užitá v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.¹¹ Vlastník ochranné známky je též povinen strpět užívání shodného nebo podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky ochranné známky vlastníka a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.^{12,13} Specifickým omezením vlastníka ochranné známky je institut vyčerpání práv z ochranné známky, jehož vymezení tvoří jádro této práce, a který je blíže popsán v následujících kapitolách.

2.1.4 Členění ochranných známek z pohledu jejich teritoriálního rozsahu

Existují různé způsoby, jak lze ochranné známky členit. Pro účely této práce je vhodné zabývat se zejména rozdělením ochranných známek dle jejich teritoriálního rozsahu ochrany. Toto členění úzce souvisí se základním principem práva duševního vlastnictví, s principem teritoriality, který lze pro oblast známkového práva vymežit tak, že po zápisu ochranné známky u zápisného úřadu je tato ochranná známka chráněna jen na takovém území, na kterém zápisný úřad vykonává svou pravomoc. Jen na tomto území získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Jinými slovy, ochranná známka, dle zásady teritoriality, požívá ochrany pouze na území státu, který ochranu poskytl.¹⁴

V souladu se zákonem o ochranných známkách požívají ochrany na území České republiky ochranné známky, které **(1.)** jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, **(2.)** jsou s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví, **(3.)** jsou zapsány v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a **(4.)** jsou na území České

¹¹ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd.* Praha: C. H. Beck, 2011. 416 s.

¹² JEŽEK, Jiří. *Prosazování práv z duševního vlastnictví: učební texty.* S.l.: HP Invent, 2003. 49 s.

¹³ Viz § 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

¹⁴ Viz důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

republiky všeobecně známé.¹⁵ Institut všeobecně známé ochranné známky, který se výrazně liší od předešlých typů ochranných známek, neboť porušuje chápání ochranných známek jako práv zapsaných v příslušném rejstříku, není předmětem této práce. V dalším výkladu se proto budu zabývat národními ochrannými známkami, mezinárodními ochrannými známkami a ochrannými známkami Evropské unie.

Mezinárodní ochranná známka

Povaha průmyslového vlastnictví, zejména jeho teritoriální omezenost, předurčuje tuto oblast k vysoké míře výskytu situací s mezinárodním prvkem. Mnohdy je totiž nezbytné zajistit ochranu ve více státech zároveň. Má-li tedy vlastník ochranné známky zájem na ochraně práva k ochranné známce nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, musí o tuto ochranu požádat u příslušných zápisných úřadů ve státech svého ekonomického zájmu. V opačném případě by zboží chráněné ochrannou známkou po překročení hranice státu, kde je známka registrována, již nebylo ochrannou známkou nikterak chráněno.¹⁶ Přihlašovatel ochranné známky si tedy může vytipovat vhodné země a zde požádat o zápis národní ochranné známky u příslušného zápisného úřadu, nicméně vhodnějším a efektivnějším postupem je využít možnosti přihlásit své ochranné známky jako tzv. mezinárodní ochranné známky u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek¹⁷ a Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek¹⁸.

Mezinárodní ochranná známka zajišťuje ochranu ve všech smluvních státech Madridské dohody a Protokolu k této dohodě, a to pomocí jediné přihlášky podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví. Jedná se proto o teritoriálně nejrozsáhlejší způsob ochrany práv přihlašovatele ochranné známky.

¹⁵ Viz § 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

¹⁶ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk 2012. 10 s.

¹⁷ Viz 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

¹⁸ Viz sdělení č. 248/1996 Sb., o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

Ochranná známka Evropské unie

Ochranné známky byly jedním z prvních předmětů průmyslového vlastnictví, na které se Evropské společenství zaměřilo. Již v roce 1988 byla přijata směrnice 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „První směrnice“), jež sladila právní úpravu národních ochranných známek v jednotlivých členských státech.¹⁹ Institut ochranné známky Společenství byl nicméně upraven přímo působící normou, tedy nařízením. Jednalo se o nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (dále jen „První nařízení“), které vytvořilo systém jedné ochranné známky pro území celého Společenství, který přihlašovatel umožňoval na základě jediné přihlášky získat ochranu své ochranné známky pro území celého Společenství. Dnes je institut ochranné známky Společenství upraven v nařízení (ES) 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „Nařízení“). Již se nicméně nepoužívá termín ochranná známka Společenství, nýbrž ochranná známka Evropské unie.²⁰

Ochranná známka Evropské unie je instrument, který překonává nevýhodu teritoriální omezenosti průmyslových práv, nikoliv však tak, že by zásadu teritoriality popíral, ale vytvořením nového regionálního známkoprávního teritoria.²¹ Pokud přihlašovatel neuvažuje o ochraně mimo Evropskou unii, ale chce ochrannou známku chránit ve více zemích v rámci Evropské unie, jako nejvhodnější varianta se jeví právě registrace ochranné známky Evropské unie. Registrace probíhá u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví²² a takto zapsaná ochranná známka požívá ochrany ve všech členských státech Evropské unie a v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) také ve státech, které jsou signatáři této dohody, tedy na Islandu, v Norsku a v Lichtenštejnsku.

Národní ochranná známka

Národní ochranná známka je taková ochranná známka, která zajišťuje ochranu práv jejího majitele jen ve státě, kde se nachází příslušný zápisný úřad (v České republice jde o Úřad průmyslového vlastnictví). Zajištění ochrany pouze na národní úrovni je vhodné tehdy,

¹⁹ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd.* Praha: LexisNexis CZ, 2006. 161 s.

²⁰ Do 22. března 2016 byl používán termín ochranná známka Společenství. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 byl termín ochranná známka Společenství nahrazen termínem ochranná známka Evropské Unie.

²¹ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech.* Plzeň: Aleš Čeněk 2012. 53 s.

²² Do 22. března 2016 byl používán termín Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, který byl pozměněn v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424.

pokud majitel ochranné známky neplánuje rozšířit svou činnost do zahraničí. V opačném případě je vhodné využít možnosti zápisu mezinárodní ochranné známky, či ochranné známky Evropské unie.

2.2 Paralelní dovozy

Pojem paralelní dovozy, případně také pojem paralelní obchod, chápeme jako označení obchodních aktivit distributorů zboží, kteří využívají rozdílných cenových hladin na různých trzích k dosažení zisku. Tito distributoři (paralelní dovozci) nakupují zboží na trzích s nižší cenovou hladinou, obstarají převoz zboží a následně toto zboží se ziskem prodají tam, kde je jeho cena vyšší. Za paralelní dovozy přitom lze chápat jen takové dovozy, ke kterým dochází mimo autorizované distribuční sítě výrobce konkrétního zboží a jeho autorizovaných distributorů. Paralelní dovozci tedy distribuují konkrétní zboží zpravidla paralelně s výrobcem a jeho autorizovanými distributory, proto je pro tyto obchodní aktivity používán pojem paralelní dovozy. Paralelně dovážené zboží je nicméně vždy zbožím originálním, které bylo ze strany paralelních dovozců nabyto zcela legálně. Aby se tedy jednalo o paralelní dovoz, paralelní dovozce musí příslušné zboží nabýt přímo od výrobce či od autorizovaného distributora. V případě dovozů padělaného zboží proto nelze hovořit o paralelních dovozech.

Namísto termínu paralelní dovoz bývá v teorii i praxi často používán termín šedý dovoz. Oba termíny lze chápat jako synonyma, nicméně šedý dovoz je častěji používán spíše odpůrci tohoto institutu, neboť navozuje určité negativní konotace.²³ Pojem paralelní dovoz je naopak termín emocionálně nezabarvený, proto je v dalším textu této práce používán výhradně tento pojem.

Jak vyplývá z výše uvedeného, k paralelním dovozům dochází zpravidla tehdy, když výrobci či autorizovaní distributoři stanoví na rozdílných trzích různé ceny stejného zboží. Důvody, které výrobce k takovému jednání vedou, mohou být různé, např. odlišné marketingové strategie, odlišná poptávka po příslušném zboží na daném trhu či specifické preference spotřebitelů na různých trzích. Mezi další důvody, které mohou mít za následek

²³ GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 3 s

praktikování paralelních dovozů, řadíme kolísání směnného kurzu nebo také porušování smluvních povinností ze strany autorizovaných distributorů.²⁴

Zároveň je potřeba zmínit, že fenomén paralelních dovozů se nemusí týkat výhradně zboží chráněného ochrannou známkou. Paralelně může být dováženo také zboží, které ochrannou známkou, ani jakýmkoliv jiným průmyslovým právem, chráněné není. Jak nicméně vyplývá z judikatury nadnárodních i národních soudů popsané v dalších částech této práce, výlučné právo pramenící z ochranné známky je tou nejsilnější zbraní výrobců a jejich autorizovaných distributorů v jejich snaze o zákaz, či přinejmenším omezení praktikování paralelních dovozů zboží. Tato práce se proto zabývá výhradně problematikou paralelně dováženého zboží, které je zároveň chráněno ochrannou známkou.

2.2.1 Legalita paralelních dovozů

Každý známkoprávní systém, ať už národní, regionální či mezinárodní, je postaven před rozhodnutí jak se k paralelním dovozům postavit, tedy jestli je povolit či zakázat, případně jak co nejpřesněji stanovit podmínky, za kterých jsou paralelní dovozy povoleny nebo naopak zakázány. Tuto otázku si lze představit jako spor mezi vlastníky ochranných známek k potencionálně paralelně dováženému zboží, kteří mají zájem na úplném zákazu paralelních dovozů na straně jedné a paralelními dovozci, kteří naopak paralelní dovozy podporují, na straně druhé.

Hledání správného způsobu jak se vyrovnat s fenoménem paralelních dovozů v jednotlivých známkoprávních systémech se zdá být složitý úkol pro zákonodárny sbory i nadnárodní organizace. Existují totiž silné argumenty jak pro povolení paralelních dovozů, tak také pro jejich zákaz.²⁵ V rámci Evropské unie postupně jednoznačně převládl názor, že paralelní dovozy jsou pro fungování jednotného trhu nanejvýš žádoucí. Jak totiž Soudní dvůr opakovaně uvedl ve své judikatuře, paralelní dovozy podporují vývoj vzájemného obchodu, posilují hospodářskou soutěž a způsobují vyrovnávání spotřebitelských cen na celém území, kde jsou umožněny.²⁶ Prodává-li totiž výrobce v jednom státě stejné zboží dražší a v jiném levněji, potom se určitě najde paralelní dovozce, který levnější zboží z jednoho státu bude

²⁴ GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 14 s.

²⁵ GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 21 s.

²⁶ Např. rozhodnutí Soudního dvora ve spojených věcech C-468/06 až C-478/06 *Sot. Lélou kai Sia EE* a další proti GlaxoSmithKline AVEE Farmakeftikon Proionton, dříve Glaxowellcome AVEE ze dne 16. září 2008 nebo rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-373/90 *testní řízení proti „X“* ze dne 16. ledna 1992

prodávat v tom druhém státu a cenově tak bude konkurovat původnímu výrobcí.²⁷ Působením paralelních dovozů tak má docházet k tomu, aby byl konkrétní výrobek prodáván v různých členských státech za podobné ceny.

V Evropské unii i v České republice se proto postupně prosadil koncept tzv. vyčerpání práv z ochranné známky, který je blíže popsán v podkapitole 2.3. Aplikaci konceptu vyčerpání práv z ochranné známky lze chápat spíše jako příklonění se na stranu paralelních dovozců. Jde totiž o takový přístup, který považuje paralelní dovozy, včetně paralelních dovozů zboží chráněného ochrannou známkou, za obchodní aktivity prospěšné pro společnost jako celek, a který proto za splnění určitých podmínek i paralelní dovozy zboží chráněného ochrannou známkou považuje za legální.

2.2.2 Argumenty proti paralelním dovozům

Přístup k legalitě paralelních dovozů nemusí být vždy takový, jaký je v Evropské unii. Navíc i za situace, kdy připustíme, že pozitivní efekty paralelních dovozů převáží nad jejich negativními dopady, je vhodné zmínit některé argumenty odpůrců paralelních dovozů. Mezi nejčastěji zmiňované argumenty proti povolení paralelních dovozů lze zařadit následující.²⁸

Problém černého pasažéra

Pravděpodobně nejsilnějším argumentem odpůrců paralelních dovozů je problematika černého pasažéra.²⁹ Černým pasažérem je v obecném smyslu osoba, která využívá určité statky, aniž by za ně platila.³⁰ Jedná se tedy o osobu, která svým jednáním parazituje na jednání jiného. Za černé pasažéry lze zpravidla považovat i paralelní dovozce, a to ve dvou případech.

V prvním případě jde o tzv. černé pasažerství na dobrém jménu, tedy o situaci, kdy paralelní dovozci využívají často nemalých investic vlastníků ochranných známek do propagace a marketingu konkrétní značky, aniž by se na těchto investicích podílely. Cílem investic vlastníků ochranných známek do propagace a marketingu je zejména

²⁷ SVOBODA, Pavel. *Davidoff: Vítězství práv k ochranné známce nad právy vlastnickými před Evropským soudním dvorem*. Evropské právo 2/2002. 6 s.

²⁸ GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 30 s.

²⁹ V angličtině je pro tento fenomén používán termín „free riding“

³⁰ URBAN, Jan. *Teorie národního hospodářství. 3., dopl. a rozš. vyd.* Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 104 s.

rozšiřování povědomí spotřebitelů o konkrétní značce a často také snaha přesvědčit spotřebitele o vysoké kvalitě daného zboží, za kterou je potřeba si připlatit. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé mnohdy nerozlišují mezi oficiální a neoficiální distribucí, paralelní dovozci mohou na investicích vlastníků ochranných známek do propagace a marketingu výrazně profitovat bez vynaložení jakýchkoliv nákladů.

Druhý případ lze pojmenovat jako tzv. černé pasažerství na službách. Krom samotného prodeje konkrétního zboží totiž autorizovaní prodejci často nabízejí spotřebitelům i další služby (zejména servis zboží či technickou podporu), které mohou mít významný vliv na rozhodnutí spotřebitele koupit si konkrétní zboží či nikoliv. Ani na investicích do těchto služeb nemají paralelní dovozci žádný podíl, ačkoliv tyto služby často zvyšují poptávku i po jimi nabízeném paralelně dovezeném zboží.

Matení a klamání spotřebitelů

Matení či klamání spotřebitelů je dalším argumentem odpůrců paralelních dovozů. V rámci obchodních strategií výrobců totiž často dochází k diferenciaci nabízených produktů na jednotlivých trzích. Důvody pro tuto diferenciaci jsou zejména rozdílné požadavky spotřebitelů a také rozdílné právní úpravy technických standardů v jednotlivých zemích. Dováží-li tedy paralelní dovozce zboží z jiného státu, může dojít k situaci, kdy toto zboží bude mít částečně odlišné vlastnosti od zboží oficiálně distribuovaného na příslušném trhu. Tím může docházet ke zmatení spotřebitelů, kteří totiž často nerozlišují mezi oficiální a neoficiální distribucí.

Znehodnocení dobrého jména ochranné známky

Neméně významným argumentem odpůrců paralelních dovozů je fakt, že paralelními dovozy zboží chráněného ochrannou známkou velmi často dochází ke znehodnocování jména ochranné známky. Příkladem znehodnocování ochranné známky je situace, kdy paralelní dovozce nabízí paralelně dovezené zboží, které vlastník ochranné známky za cenu nemalých nákladů prezentuje jako zboží prémiové, společně s jinými typy zboží. Zatímco oficiální distributoři jsou za přísných podmínek a kontroly kvality prodeje a servisu ze strany vlastníka ochranné známky smluvně zavázáni nabízet příslušné zboží jako zboží prémiové (speciální umístění v prodejnách, speciální nasvícení atp.), paralelní dovozci tyto

povinnosti nemají.³¹ Tím může docházet ke znehodnocení dobrého jména samotné ochranné známky, které si vlastníci ochranných známek často za cenu nemalých nákladů snaží vytvořit a udržet.³²

2.3 Vyčerpání práv z ochranné známky

Institut vyčerpání práv byl poprvé představen na přelomu devatenáctého a dvacátého století německým právníkem Josefem Kohlerem, a to pro oblast práva patentového. Na konci devatenáctého století německé patentové právo umožňovalo držiteli patentových práv kontrolovat nejen produkci a první prodej patentovaných výrobků, ale také veškerá další jednání (předprodej, pronájem, vývozy, dovozy atp.). Kohler si uvědomoval, že hlavním smyslem patentového práva je odměnit vlastníka patentu za jeho inovativní úsilí tím, že se omezí možnost všech ostatních subjektů komerčně na příslušném patentu profitovat. K této obecně přijímané tezi nicméně Kohler doplnil tezi druhou, dle které potom co vlastník patentu jednou uplatní své právo k patentu u konkrétního výrobku, již nemůže po ostatních subjektech požadovat, aby se zdržely jakéhokoliv komerčního využití takového výrobku, jeho právo je totiž vůči tomuto výrobku vyčerpáno.³³

Brzy po zveřejnění Kohlerovi teze začaly koncept vyčerpání práv aplikovat i německé soudy a postupně se tento koncept začal využívat i pro jiné oblasti práva duševního vlastnictví, včetně práva známkového. Dnes je koncept vyčerpání práv z ochranné známky považován za klasický právní prostředek vyvažující práva vlastníků ochranných známek vůči ostatním subjektům a je v různých obměnách začleněn do mnohých právních předpisů na národní, regionální i mezinárodní úrovni.

Institut vyčerpání práv vlastníka ochranné známky, neboli také konsumpci práva, tedy v obecné rovině chápeme jako konkrétní užití práv z ochranné známky, jehož výkonem dochází nejen ke spotřebování tohoto konkrétního práva užití (např. uvedení výrobku označeného ochrannou známkou na trh), ale spotřebovávají se i další práva s tímto užitím spojená (nakládání s výrobkem označeným ochrannou známkou třetími osobami, které tento

³¹ POMAIZLOVÁ, Karin. *Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům: současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU – část I.* publikováno dne 28. ledna 2004 na www.epravo.cz.

³² Problematice narušení reputace ochranné známky se blíže věnuje podkapitola 4.5.2.

³³ GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis.* Cham: Springer, 2014. 51 s.

výrobek činí předmětem svého podnikání).³⁴ Ještě obecněji můžeme institut vyčerpání práv vymezit jako právní institut omezující vlastníka ochranné známky, přičemž toto omezení spočívá v tom, že vlastník ochranné známky nemůže bránit třetím osobám v dalším komerčním užívání své ochranné známky na výrobcích, které se svou ochrannou známkou uvedl na trh.³⁵

Uplatnění této doktríny v praxi znamená příklonění se spíše na stranu zastánců paralelních dovozů, neboť dojde-li k vyčerpání práv z ochranné známky, vlastník práv z ochranné známky již nemůže paralelním dovozům zboží chráněného ochrannou známkou pomocí známkového práva nijak bránit. Tento institut má tedy zvláštní význam v souvislosti s paralelními dovozy. Vlastník ochranné známky se totiž nemůže proti takovým dovozům účinně bránit, jestliže jeho zboží bylo náležitě, tzn. samotným vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem, uvedeno na trh. Při snaze o bližší vymezení institutu vyčerpání práv z ochranné známky je nezbytné určit, pro jaké území (pro jaký trh) k vyčerpání práva dojde. Na základě tohoto dělení rozlišujeme režimy národního, regionálního a mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky.

2.3.1 Vyčerpání práv z ochranné známky na mezinárodní úrovni

Dle režimu mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky vyčerpá vlastník ochranné známky prvním udělením souhlasu svá práva z ochranné známky pro celý svět.³⁶ Jinými slovy, vlastník ochranné známky není oprávněn bránit užívání této ochranné známky na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem (pod pojmem trh je v tomto případě potřeba chápat trh celosvětový). Zboží uvedené na trh kdekoliv na světě tedy může volně kolovat mezi státy a vlastník ochranné známky se nemůže domáhat práv z ochranné známky. Režim mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky proto lze chápat jako nejméně výhodný režim z pohledu vlastníků ochranných známek, jejichž práva z ochranných známek jsou vyčerpána uvedením na trh kdekoliv na světě, a naopak jako nejvýhodnější režim z pohledu paralelních dovozců, kteří

³⁴ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd.* V Praze: C. H. Beck, 2011. 416 s.

³⁵ JEŽEK, Jiří. *Prosazování práv z duševního vlastnictví: učební texty.* S.l.: HP Invent, 2003. 49 s.

³⁶ HORÁČEK, Roman. *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.* V Praze: C. H. Beck, 2015.

mohou, po uvedení zboží na trh, toto zboží chráněné ochrannou známkou bez omezení dále paralelně distribuovat.

Takto byl vymezen koncept vyčerpání práv z ochranné známky v zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách i v mnohých dalších evropských právních řádech. Princip mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky původně navrhovala i Evropská komise v návrhu První směrnice³⁷. Příslušné ustanovení První směrnice ale bylo nakonec změněno na základě stanoviska Hospodářského a sociálního výboru k návrhu První směrnice³⁸ ve prospěch režimu komunitárního vyčerpání práv z ochranné známky.

Režim mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky dnes platí například ve Švýcarsku, Mexiku, Austrálii, Japonsku či ve Spojených státech amerických.³⁹

2.3.2 Vyčerpání práv z ochranné známky na regionální úrovni

Na rozdíl od mezinárodního vyčerpání práv dochází v tomto případě k vyčerpání práv z ochranné známky jen pro určitý region či skupinu států. V souladu s režimem regionálního vyčerpání práv z ochranné známky tedy vlastník ochranné známky není oprávněn bránit užívání ochranné známky na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh ve vymezeném regionu samotným vlastníkem nebo s jeho souhlasem. Pokud ale vlastník ochranné známky uvede zboží na trh kdekoliv mimo vymezený region, k regionálnímu vyčerpání práv nedojde.

Pro známkové právo České republiky má rozhodující význam vyčerpání práv z ochranné známky na úrovni Evropské Unie. V souladu se stanoviskem Hospodářského a sociálního výboru k návrhu První směrnice byl princip komunitárního vyčerpání práv z ochranné známky zvolen zejména proto, že princip mezinárodního vyčerpání práv nebyl celosvětově rozšířen, a proto by jeho zavedení mohlo vést ke zhoršení postavení vlastníků ochranných známek v rámci Evropské Unie (režim mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky je totiž ze všech tří režimů vyčerpání práv nejméně výhodný pro vlastníky ochranných známek, když k vyčerpání práv z ochranné známky dojde uvedením zboží na trh kdekoliv na

³⁷ Návrh první směrnice Rady C 351/1 sblížující právní předpisy členských států o ochranných známkách ze dne 31. prosince 1980

³⁸ Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru C 310/22 k návrhu první směrnice Rady sblížující právní předpisy členských států o ochranných známkách ze dne 24. září 1981

³⁹ GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 487 s.

světě). Dále Hospodářský a sociální výbor ve svém stanovisku k návrhu První směrnice uvedl, že pokud Evropská unie uzná za vhodné, nic ji nebrání rozšířit uplatnění komunitárního principu vyčerpání práv i na třetí země na základě bilaterálních mezinárodních smluv.

Hospodářský a sociální výbor se vyjádřil k režimu regionálního vyčerpání práv z ochranné známky i v roce 2001,⁴⁰ kdy se opětovně uvažovalo o zavedení režimu mezinárodního vyčerpání. Hospodářský a sociální výbor potvrdil svůj postoj, dle kterého je regionální vyčerpání práv z ochranné známky pro konkurenceschopnost unijních společností vlastních ochranné známky tím nejvýhodnějším řešením. Mezinárodní vyčerpání práv z ochranné známky by totiž znamenalo, že by unijní společnosti nebyly schopny působit na rozvíjejících se trzích ve třetích zemích, neboť v případě že by na trzích ve třetích zemích zavedly konkurenceschopné ceny zboží, toto zboží by bylo paralelními dovozci dozajista dováženo zpět do Evropské unie, čímž by docházelo k narušování vnitřního unijního trhu.

Úpravu dnes nalezneme v čl. 7 směrnice 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice“). Toto ustanovení je do národního právního řádu transponováno v § 11 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

2.3.3 Vyčerpání práv z ochranné známky na národní úrovni

Režim národního vyčerpání práv z ochranné známky znamená, že vlastník národní ochranné známky není oprávněn bránit užívání této ochranné známky na výrobcích, které byly s touto národní ochrannou známkou uvedeny na trh v tuzemském státě tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.⁴¹ Pokud ale vlastník ochranné známky uvede výrobky chráněné ochrannou známkou na trh v jakémkoliv jiném státě, k vyčerpání práv z ochranné známky v tuzemsku nedojde. Režim národního vyčerpání práv z ochranné známky proto lze považovat za nejvýhodnější režim z pohledu vlastníků ochranných známek a naopak jako nejvíce nevýhodný režim z pohledu paralelních dovozců. Národní právní řád upravuje tento způsob vyčerpání práv z ochranné známky v § 11 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

⁴⁰ Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru 2001/C 123/05 k vyčerpání práv z ochranných známek ze dne 24. ledna 2001

⁴¹ JAKL, J. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. Praha, MUO Press 2014. 137 s.

V důsledku členství v Evropské unii a existence regionálního vyčerpání je nicméně toto ustanovení neaplikovatelné.

Režim národního vyčerpání práv z ochranné známky dnes platí např. v Rusku, Turecku, Albánii, Rwandě či v Jižní Koreji.⁴²

2.3.4 Kolize režimů vyčerpání práv z ochranné známky

V praxi často dochází k situaci, kdy má vlastník ochranné známky tuto ochrannou známku zapsanou na národní úrovni ve více zemích. Kolizní situace potom může nastat v případě, že v každé z těchto zemí platí jiný režim vyčerpání práv z ochranné známky, k vyčerpání práv totiž dochází vždy pouze ve vztahu ke konkrétní ochranné známce zapsané u konkrétního zápisného úřadu. Představme si modelovou situaci, kdy má vlastník ochranné známky tutéž ochrannou známku zapsanou v zemi X, kde platí režim národního vyčerpání práv z ochranné známky, a zároveň také v zemi Y, kde platí režim mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky, a uvede zboží chráněné touto ochrannou známkou na trh. Mohou nastat tři odlišné situace:

a) Vlastník ochranné známky uvede zboží chráněné ochrannou známkou na trh v zemi X:

V zemi X dojde k národnímu vyčerpání práv z ochranné známky a vlastník ochranné známky ztratí práva spojená s ochrannou známkou zapsanou v zemi X. Práva spojená s ochrannou známkou zapsanou v zemi Y jsou také vyčerpána, neboť se uplatní režim mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky zapsané v zemi Y. Vlastník ochranné známky tedy za této konstelace nebude mít možnost bránit paralelní distribuci zboží chráněného jeho ochrannou známkou v zemi X, ani v zemi Y.

b) Vlastník ochranné známky uvede zboží chráněné ochrannou známkou na trh v zemi Y:

V zemi X nedojde k národnímu vyčerpání práv z ochranné známky a vlastník ochranné známky bude nadále disponovat svými právy spojenými s ochrannou známkou. Naopak v zemi Y dojde k vyčerpání práv z ochranné známky zde zapsané v souladu s režimem

⁴² GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 487 s.

mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky. Vlastník ochranné známky tedy za této konstelace nebude mít možnost bránit paralelní distribuci zboží chráněného jeho ochrannou známkou v zemi Y, nicméně bude se moci bránit paralelní distribuci zboží do státu X, kde jeho práva z ochranné známky nebudou vyčerpána.

- c) Vlastník ochranné známky uvede zboží chráněné ochrannou známkou na trh ve třetí zemi:

V zemi X nedojde k národnímu vyčerpání práv z ochranné známky a vlastník ochranné známky bude nadále disponovat svými právy spojenými s ochrannou známkou. Naopak v zemi Y i v tomto případě dojde k vyčerpání práv z ochranné známky zde zapsané v souladu s režimem mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky. Vlastník ochranné známky tedy za této konstelace nebude mít možnost bránit paralelní distribuci zboží chráněného jeho ochrannou známkou v zemi Y, nicméně bude se moci bránit paralelní distribuci zboží do státu X, kde jeho práva z ochranné známky nebudou vyčerpána.

Z výše popsaného vyplývá, že v případě odlišné úpravy územního rozsahu institutu vyčerpání práv z ochranné známky může docházet k situaci, kdy se v jednom státu vlastníci ochranných známek proti paralelním dovozům budou moci bránit a v jiném státu se proti totožným paralelním dovozům vlastníci ochranných známek obrany nedomohou. To v konečném důsledku může vést k vytváření obchodních bariér mezi jednotlivými státy. Je to proto zcela pochopitelné, že se Evropská unie rozhodnula tuto otázku řešit jednotně pro všechny členské státy.

3. Prameny známkového práva a problematika paralelních dovozů

Prameny známkového práva ve formálním smyslu, které se zabývají vztahem mezi právy vlastníků ochranných známek a právy paralelních dovozců, lze pro větší přehlednost rozčlenit dle jejich teritoriální závaznosti na prameny mezinárodního práva, prameny unijního práva a prameny národního práva.

3.1 Prameny mezinárodního práva

Ačkoliv je problematika paralelních dovozů výrobků označených ochrannými známkami problémem, který by zasluhoval mezinárodní úpravu, žádná z mezinárodních smluv zabývajících se ochranou práv vlastníků ochranných známek⁴³ včetně veškerých dodatků a změn, se přímo problematikou paralelních dovozů nezabývá.⁴⁴ Úpravu problematiky paralelních dovozů na mezinárodní úrovni lze nicméně nalézt v mezinárodních smlouvách, které neupravují přímo vztahy vznikající ze známkového práva, a které mají spíše obchodní či ekonomický charakter, jejichž cílem je rozvíjet obchod mezi jednotlivými smluvními stranami.

Nejvýznamnější z takovýchto mezinárodních smluv je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví ze dne 15. dubna 1994, která je celosvětově známá pod zkratkou TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), a která je součástí systému mezinárodních smluv v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO). Cílem dohody TRIPS je zmenšit deformace a překážky mezinárodního obchodu, podporovat účinnou a přiměřenou ochranu práv k duševnímu vlastnictví a zajistit, aby opatření a postupy k dodržování práv k duševnímu vlastnictví se samy o sobě nestaly překážkami oprávněného obchodu.⁴⁵ Dohoda TRIPS proto stanovuje minimální standardy ochrany práv k duševnímu vlastnictví, kterých jsou povinny dosáhnout všechny signatářské státy.

⁴³ Pařížská unijní úmluva ze dne 20. března 1883; Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1883; Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967; Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957; Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června 1973.

⁴⁴ GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 76 s.

⁴⁵ Viz preambule k Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví ze dne 15. dubna 1994

Pro účely této práce je stěžejní čl. 6 této dohody, který se zabývá institutem vyčerpání práv, a to nikoliv pouze vyčerpáním práv z ochranné známky, ale vyčerpáním práv k duševnímu vlastnictví obecně. Znění tohoto ustanovení je následující: „Pro účely řešení sporů v rámci této Dohody, s výhradou ustanovení článků 3 a 4, nebude nic v této Dohodě použito k jednání o otázce vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví.“ Toto poměrně vágní ustanovení je potřeba chápat jako ustanovení procesní povahy, které pouze vylučuje, aby případné spory vzniklé z úpravy vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví byly řešeny na základě dohody TRIPS.⁴⁶ Z toho vyplývá, že ani dohoda TRIPS nijak neomezuje signatářské státy při úpravě institutu vyčerpání práv z ochranné známky. Dohoda TRIPS bere tedy existenci paralelních dovozů a doktríny vyčerpání práv pouze na vědomí.⁴⁷ Jinými slovy, každý stát si může určit takový způsob uplatňování doktríny vyčerpání práv, jaký uzná za vhodný. Důvodem k nepřiklonění se na stranu ani národního, ani mezinárodního vyčerpání práv byl pravděpodobně rozpor mezi jednotlivými signatářskými státy. Obecně totiž platí, že pro rozvojové země je výhodnější režim mezinárodního vyčerpání, zatímco pro vyspělé země je výhodnější režim vyčerpání na národní či regionální úrovni.⁴⁸

3.2 Prameny unijního práva

Základem pro fungování unijního práva jsou především Smlouva o Evropské unii (dále jen „SEU“) a Smlouva o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), které tvoří nejvýznamnější prameny primárního práva Evropské unie. Ani jedna z těchto smluv se ale přímo k institutu paralelních dovozů, případně k institutu vyčerpání práv, nevyjadřuje. Přesto tyto smlouvy tvoří právní základ úpravy paralelních dovozů v rámci Evropské unie. Jak totiž vyplývá z čl. 3 SFEU, Evropská unie má výlučnou pravomoc v oblasti stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu. Na to navazuje pro problematiku paralelních dovozů stěžejní čl. 34 SFEU, který zakazuje množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, mezi členskými státy a čl. 101 a 102 SFEU, které vymezují, jaká právní jednání jsou v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, a tudíž jsou neslučitelné s vnitřním trhem Evropské unie.

⁴⁶ GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 99 s.

⁴⁷ STOTHERS, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*: Hart, 2007. 436 s.

⁴⁸ CORREA, Carlos María a Abdulqawi Ahmed YUSUF, *Intellectual property and international trade: the TRIPS agreement. 2nd edition*. Austin: Wolters Kluwer, 2008. 20 s.

Ačkoliv se sekundární právo Evropské unie k problematice paralelních dovozů zboží chráněného ochrannou známkou dlouhou dobu nikterak nevyjadřovalo a vše bylo ponecháno rozhodovací praxi Soudního dvora, který se snažil najít vhodné řešení problematiky paralelních dovozů vhodnou interpretací primárního práva Evropské unie, na přelomu 80. a 90. let byly přijaty První směrnice a První nařízení, které již úpravu problematiky paralelních dovozů zboží chráněného ochrannou známkou přímo upravovaly. Dnes je problematika paralelních dovozů zboží chráněného ochrannou známkou upravena ve Směrnici a Nařízení.

3.3 Prameny národního práva

V České republice je problematika paralelních dovozů zboží chráněného ochrannou známkou upravena v zákoně o ochranných známkách.⁴⁹ Tento předpis, který je zároveň komplexní úpravou institutu ochranných známek, dále transponuje Směrnici, se kterou je plně kompatibilní.⁵⁰ Předmětné ustanovení zavádí v prvních dvou odstavcích institut vyčerpání práv z ochranné známky, a to jak na národní, tak i na regionální (unijní) úrovni. Znění obou odstavců je následující: „(1) *Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.* (2) *Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.*“

Tato dvojitá úprava nicméně není vhodná. Transponovaná Směrnice totiž operuje v čl. 7 odst. 1 pouze s unijním vyčerpáním práv z ochranné známky. Koncept unijního vyčerpání proto má, s odkazem na přednost unijního práva před národní legislativou, přednost před konceptem národního vyčerpání práv z ochranné známky. Navíc lze koncept unijního vyčerpání práv z ochranné známky chápat jako širší množinu, která zahrnuje i koncept vyčerpání národního. Lze tedy shrnout, že ustanovení o národním vyčerpání práv z ochranné známky postrádá jakýkoliv účinek a je tudíž obsoletní.⁵¹ Třetí odstavec předmětného

⁴⁹ Viz § 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

⁵⁰ Viz důvodová zpráva k §§ 10 a 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

⁵¹ POMAIZLOVÁ, Karin. *Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům: současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU – část II.* publikováno dne 28. ledna 2004 na www.epravo.cz.

ustanovení stanovuje výjimku z aplikace institutu vyčerpání práv z ochranné známky, která rovněž plně transponuje znění Směrnice, a to konkrétně čl. 7 odst. 2 Směrnice.

Pramenem národního práva je také judikatura českých soudů. Rozhodovací praxe českých soudů v oblasti legality paralelních dovozů zboží chráněného ochrannou známkou nicméně, s odkazem na úplnou transpozici Směrnice do českého právního řádu, plně vychází z rozsáhlé judikatury Soudního dvora.

4. Přístup unijního práva k paralelním dovozům

Vzhledem k tomu, že národní úprava institutu vyčerpání práv z ochranné známky v zákoně o ochranných známkách je transpozicí Směrnice, je judikatura Soudního dvora aplikovatelná i na znění českého zákona o ochranných známkách. V této kapitole zmíněná rozhodnutí Soudního dvora proto lze využít i při výkladu zákona o ochranných známkách.

Pro pochopení přístupu Soudního dvora k problematice paralelních dovozů je vhodné shrnout i postupný interpretační vývoj, kterým judikatura Soudního dvora prošla, neboť současná právní úprava institutu vyčerpání práv z ochranné známky, která je transponována i českým zákonem o ochranných známkách, na judikaturu Soudního dvora plně navazuje.

4.1 Geneze přístupu unijního práva k problematice paralelních dovozů

Celý projekt Evropské unie lze mimo jiné chápat jako pokus sjednotit jednotlivé dílčí (národní) trhy na území členských států do jediného společného hospodářského prostoru zvaného vnitřní trh.⁵² Jak vyplývá z čl. 3 odst. 3 SEU, fungování vnitřního trhu je jedním ze základních cílů Evropské unie. Tento vnitřní trh je založen na čtyřech svobodách, a to na volném pohybu zboží, volném pohybu osob, volném pohybu kapitálu a volném pohybu služeb. Svoboda spočívající ve volném pohybu zboží nicméně stojí v protikladu k principu teritoriality. V souladu s principem teritoriality totiž náleží právo nakládat se zbožím označeným ochrannou známkou jen vlastníkově ochranné známky, a to jen na konkrétním trhu, kde je ochranná známka registrována. Tímto dochází k výraznému omezení svobody volného pohybu zboží a také k fragmentizaci vnitřního trhu. V ohnisku tohoto rozporu stojí právě problematika paralelních dovozů.

Výše vymezený spor se ve své judikatuře snažil řešit Soudní dvůr. V jednom z prvních rozhodnutí ohledně legality paralelních dovozů zboží chráněného ochrannou známkou se Soudní dvůr pokusil s tímto problémem vyrovnat pomocí institutů, které nabízejí soutěžní právo. Jednalo se o spor ve věci **Consten & Grundig proti Komisi**.⁵³

⁵² TICHÝ, Luboš. *Evropské právo. 5., přeprac. vyd.* Praha: C. H. Beck, 2014. 320 s.

⁵³ Rozhodnutí Soudního dvora ve spojených věcech 56 a 58/64 Consten S.à.R.L. a Grundig-Verkaufs-GmbH proti Komisi ze dne 13. července 1966

Jádrem sporu, který zde Soudní dvůr posuzoval, byla dohoda o výhradní distribuci mezi německou společností Grundig vyrábějící elektroniku a distributorem této elektroniky pro francouzský trh společností Consten. V rámci této dohody se společnost Grundig zavázala, že své výrobky nebude do Francie dovážet a zároveň zajistí, aby tak nečinili ani jiní její distributoři. Společnost Consten se naopak zavázala, že výrobky nebude dodávat mimo smluvně vymezené území, tedy mimo Francii. Cílem dohody tedy bylo zcela zabránit jakýmkoliv paralelním dovozům a tím fakticky rozdělit jednotný trh dle hranic jednotlivých států.

Popsaná dohoda o výhradní distribuci přesto nedokázala zabránit paralelním dovozům. Paralelní dovozci totiž začali nakupovat zboží ve státech, kde bylo prodáváno za nižší cenu a dováželi jej do Francie. Společnost Consten se proti těmto praktikám bránila s odkazem na to, že paralelním dovozům muselo být známo, že mezi společnostmi Grundig a Consten byla uzavřena dohoda o výhradní distribuci, a přesto tuto dohodu nerespektovaly.

Tento spor dospěl až k Soudnímu dvoru, který ve svém rozhodnutí shledal, že užití práv vyplývajících z jakéhokoliv vnitrostátního práva o ochranných známkách, jehož cílem je narušit účinnost práva Společenství v oblasti kartelových dohod, primární právo nepřipouští. Popsanou dohodu o výhradní distribuci proto shledal jako rozpornou s tehdejšími čl. 81 SES (dnes čl. 101 SFEU).

V následné rozhodovací praxi začal Soudní dvůr nicméně postupně opouštět argumentační linii povolující paralelní dovozy založenou na porušování soutěžního práva. Důvodem byla nemožnost nabídnout komplexní řešení problematiky legality paralelních dovozů. Tehdejší čl. 81 SES (dnes čl. 101 SFEU) totiž mohl být použit pouze v případech, kde k omezení paralelních dovozů docházelo na základě smluv o výhradní distribuci. Stejně tak tehdejší čl. 82 SES (dnes čl. 102 SFEU) mohl být použit pouze omezeně, když se vztahoval pouze na subjekty v monopolním postavení. Z těchto důvodů začal Soudní dvůr hledat jiné způsoby jak se s legalitou paralelních dovozů vyrovnat.⁵⁴

Ve své rozhodovací praxi se proto Soudní dvůr pokoušel najít jinou vhodnou doktrínu pro vyřešení problému legality paralelních dovozů zboží chráněného ochrannou známkou s ohledem na volný pohyb zboží. Doktrínou, která nakonec obstála, je doktrína komunitárního

⁵⁴ GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 139 s.

vyčerpání práv z ochranné známky. První rozhodnutí Soudního dvora, ve kterém byla tato doktrína vymezena bylo rozhodnutí ve věci **Centrafarm proti Winthrop**.⁵⁵

Soudní dvůr se v tomto rozhodnutí musel vypořádat s principiální otázkou, jestli vlastník ochranné známky může bránit třetím osobám v prodeji zboží chráněném příslušnou ochrannou známkou. Společnost Centrafarm totiž paralelně dovážela zboží chráněné ochrannou známkou z Velké Británie do Nizozemska. Společnost Winthrop, vlastník ochranné známky, se domáhala vydání předběžného opatření proti společnosti Centrafarm, na základě kterého by byla povinna zdržet se jakéhokoliv porušování práv k ochranné známce.

V souladu se zásadou volného pohybu zboží Soudní dvůr judikoval, že takové využití práva plynoucího z ochranné známky, které by vedlo k zákazu prodeje zboží touto ochrannou známkou chráněného, je v rozporu se Smlouvou o Evropské Unii. Vlastník ochranné známky tudíž nemůže zakázat paralelní dovoz zboží chráněného ochrannou známkou, a to tehdy, pokud již toto zboží bylo uvedeno na trh jím samotným či s jeho souhlasem. Jinými slovy, právo vlastníka ochranné známky je vyčerpáno ve chvíli, kdy je příslušné zboží uvedeno na příslušný trh přímo vlastníkem či s jeho souhlasem.

Na rozhodnutí ve věci Centrafarm proti Winthrop navázal Soudní dvůr ve věci **CNL-SUCAL proti HAG**.⁵⁶ Tímto rozhodnutím Soudní dvůr opětovně potvrdil aplikaci principu komunitárního vyčerpání práv z ochranné známky, když uvedl, že omezení fundamentální zásady volného pohybu zboží je možné jen ve výjimečných případech, a že vlastník ochranné známky se nemůže domáhat zákazu prodeje zboží chráněného jeho ochrannou známkou v jiných členských státech, pokud již toto zboží bylo uvedeno na trh jím samotným či s jeho souhlasem, a to ani tehdy, když mu takovéto jednání umožňuje národní legislativa.

V rozhodnutích Centrafarm proti Winthrop a CNL-SUCAL proti HAG Soudní dvůr odkazoval na porušení tehdejších čl. 30 a 36 SES (dnes čl. 34 a 36 SFEU). Bylo ale vhodné upravit doktrínu vyčerpání práv konkrétněji v rámci sekundárního práva. Proto se doktrína vyčerpání práv stala součástí První směrnice, která založila jednotnou úpravu základních institutů známkového práva mezi členskými státy a později také Prvního nařízení, které

⁵⁵ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci Centrafarm BV a Adrian de Peijper proti Winthrop BV (SbSD, 16-74/1183) ze dne 31. října 1974

⁵⁶ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-10/89 SA CNL-SUCAL NV proti HAG GF AG ze dne 17. října 1990

zavedlo institut ochranné známky Společenství. Ačkoliv některé členské státy dříve praktikovali režim národního vyčerpání (např. Španělsko či Itálie) a některé naopak režim mezinárodního vyčerpání (např. Velká Británie, Německo či Česká republika), v souladu s předešlou judikaturou byl jako nejvhodnější režim vybrán režim komunitárního vyčerpání práv z ochranné známky, který lze chápat jako střední cestu mezi režimy mezinárodního a národního vyčerpání.⁵⁷

4.2 Dualismus právní úpravy institutu vyčerpání práv

Institut vyčerpání práv je na unijní úrovni upraven v čl. 7 Směrnice a také v čl. 13 Nařízení. Důvodem této dvojité úpravy je, že Nařízení upravuje institut ochranné známky Evropské unie, zatímco Směrnice směřuje na národní ochranné známky. Nicméně ačkoliv je úprava ve dvou různých předpisech, kdy jeden je aplikovatelný přímo a druhý jen skrze národní legislativu, obě ustanovení (jejichž znění je téměř identické) musí být, s výjimkou vymezení území, na kterém má dojít k uvedení na trh, interpretovány shodně. Tento závěr vyplývá z rozhodnutí Soudního dvora ve věci **Coty Prestige Lancaster Group proti Simex Trading**⁵⁸, ve kterém Soudní dvůr mimo jiné uvedl: „Vzhledem ke skutečnosti, že znění čl. 13 odst. 1 nařízení č. 40/94 je v zásadě totožné se zněním čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, s výjimkou definice území, na kterém musí dojít k uvedení na trh, okolnosti, která je ostatně nerelevantní v kontextu, který je dán v původním řízení, a jelikož neexistují jiné kontextuální skutečnosti nebo skutečnosti související s účelem uvedených ustanovení, je výklad čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, který byl podán v tomto rozsudku pro účely poskytnutí odpovědi na položenou předběžnou otázku, platný i pro čl. 13 odst. 1 nařízení č. 40/94.“

Soudní dvůr v předmětném rozhodnutí sice porovnával znění První směrnice a Prvního nařízení, ale vzhledem k tomu, že v předmětných ustanoveních nedošlo v nových zněních obou předpisů k žádným změnám, lze závěry soudu aplikovat i na čl. 7 Směrnice a na čl. 13 Nařízení.

⁵⁷ Problematice režimu unijního vyčerpání práv z ochranné známky se blíže věnuje podkapitola 2.3.2.

⁵⁸ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group GmbH proti Simex Trading AG ze dne 3. června 2010

4.3 Jednotlivé prvky vymezující institut vyčerpání práv v judikatuře Soudního dvora

Znění čl. 7 odst. 1 Směrnice je následující: "*Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro výrobky, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny majitelem nebo s jeho souhlasem na trh Společenství.*" Již z gramatického výkladu je zjevné, že toto ustanovení ponechává celou řadu nejasností, se kterými se musela rozhodovací praxe vypořádat. Soudní dvůr se musel ve své judikatuře vypořádat s vymezením samotného termínu „výrobek“ a dále zejména s vymezením termínů „*uvedení výrobku na trh*“ a také s termínem „*souhlas majitele s uvedením na trh*“.

4.3.1 Vymezení pojmu výrobek

V první řadě je nezbytné uvést, že předmětné ustanovení se týká pouze výrobků chráněných ochrannou známkou. Jen tehdy totiž může dojít k vyčerpání práv vlastníka předmětné ochranné známky. V opačném případě, tedy za situace, kdy by výrobek nebyl známkoprávně chráněn, by vůbec nemohlo k aplikaci institutu vyčerpání práv z ochranné známky dojít. Směrnice, Nařízení ani transpoziční předpisy nikterak nevymezují, o jaký typ ochranné známky chránící výrobek má jít. Je tedy zjevné, že výrobek, jehož uvedením na trh dojde k vyčerpání práv, může být chráněn ochrannou známkou národní, unijní i mezinárodní.

4.3.2 Uvedení výrobku na trh

Aby bylo možné aplikovat čl. 7 odst. 1 Směrnice, je vyžadováno, aby byl výrobek chráněný ochrannou známkou uveden na trh. Sémantické vymezení termínu "uvedení na trh" ale může být vykládáno různě. Bylo proto nezbytné, aby byl tento termín blíže vymezen v rozhodovací praxi Soudního dvora. Dříve než budou popsána stěžejní rozhodnutí vymezující uvedení výrobku na trh, je vhodné doplnit, že pro aplikaci institutu vyčerpání práv z ochranné známky není nikterak podstatné, kde byl příslušný výrobek vyroben. K výrobě může dojít jak na území členských států, tak i kdekoli jinde na světě. Rozhodující je pouze místo, kde dojde k uvedení výrobku na trh, nikoliv místo, kde byl výrobek vyroben.

Stěžejním rozhodnutím, které osvětlilo a unifikovalo výklad pojmu uvádění výrobku na trh, bylo rozhodnutí ve věci **Peak Holding proti Axolin-Elinor**⁵⁹. Soudní dvůr zde hledal odpověď na otázku, jestli lze zboží označené ochrannou známkou považovat za uvedené na trh v EHP, jestliže je majitel ochranné známky dovezl do EHP za účelem jeho prodeje v něm nebo jestliže je nabídl k prodeji ve svých prodejnách nebo v prodejnách propojených společností, aniž by se mu toto zboží podařilo prodat.

Jak Soudní dvůr uvedl, cílem směrnice je, aby bylo majiteli zajištěno výlučné právo užívat ochrannou známkou pro první uvedení zboží na trh. Za uvedení na trh nicméně nelze považovat situaci, jestliže majitel ochranné známky zboží sice dovezl do EHP, ale nepodařilo se mu je prodat, a to z toho důvodu, že pouhým dovezením do EHP se na třetí osoby nepřevádí právo nakládat se zbožím označeným ochrannou známkou, a tedy majiteli ochranné známky není umožněno získat jakoukoliv majetkovou hodnotu. Není tedy naplněn hlavní cíl směrnice a nedochází tedy k vyčerpání práva z ochranné známky.

Ve věci **Rioglass a Transremar**⁶⁰ se Soudní dvůr zabýval mimo jiné otázkou, jestli pouhý převoz zboží chráněného ochrannou známkou z členského státu do třetí země přes území dalších členských států lze považovat za uvedení zboží na trh. Soudní dvůr judikoval, že samotný tranzit zboží, ať už je cílovou destinací členský stát nebo třetí země, nelze chápat jako uvedení výrobku na trh. Soudní dvůr tímto rozhodnutím potvrdil tezi, dle které se může lišit místo, kde byl konkrétní výrobek vyroben, od místa uvedení výrobku na trh.

Ve věci **Class International proti Colgate-Palmolive**⁶¹ se Soudní dvůr zabýval uvedením na trh zboží ze třetích zemí a dovodil, že k uvedení výrobku dováženého ze třetí země na trh v rámci EHP dochází až tehdy, když jsou splněny veškeré dovozní náležitosti a zaplacená dovozní cla. Z toho vyplývá, že samotná fyzická přítomnost výrobků na území EHP nemusí sama o sobě znamenat, že výrobky byly na trh uvedeny. Vždy je potřeba, aby byly naplněny veškeré podmínky.

⁵⁹ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-16/03, Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB ze dne 30. listopadu 2004

⁶⁰ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-115/02 Administration des douanes et droits indirects proti Rioglass SA a Transremar SL. ze dne 23. října 2003

⁶¹ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-405/03, Class International BV proti Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc and Beecham Group plc ze dne 18. října 2005

4.3.3 Souhlas vlastníka ochranné známky s uvedením výrobku na trh

K vyčerpání práv z ochranné známky nemusí dojít pouze uvedením zboží na trh samotným vlastníkem ochranné známky, ale také tehdy, když vlastník ochranné známky udělí pouze souhlas s uvedením zboží na trh. Vzhledem k tomu, že termín souhlas vlastníka ochranné známky, podobně jako termín uvedení zboží na trh, nebyl mezi členskými státy chápán jednotně, bylo nezbytné, aby byl dále konkretizován Soudním dvorem.

Stěžejním rozhodnutím v této oblasti je rozhodnutí Soudního dvora ve spojených věcech **Zino Davidoff a Levi Straus**⁶². Soudní dvůr zde řešil, za jakých okolností lze mít za to, že majitel ochranné známky udělil přímo, či nepřímo souhlas k tomu, aby třetí osoby dovážely uvedené výrobky a uváděly je na trh EHP.

Soudní dvůr se musel nejprve vypořádat s otázkou, jestli může být čl. 7 odst. 1 vykládán v tom smyslu, že souhlas majitele ochranné známky s uvedením výrobků na trh v EHP, musí být výslovný, nebo zda může být rovněž konkludentní. Dle Soudního dvora souhlas může být dán i konkludentně, a to tehdy, jestliže vychází ze skutečností a okolností, předcházejících, současně existujících nebo následujících po uvedení na trh mimo EHP, které na základě posouzení vnitrostátního soudu jednoznačně vyjadřují vzdání se majitelem svého práva vznést námitky proti uvedení na trh v EHP.

Dále se Soudní dvůr v předmětném rozhodnutí zabýval tím, jestli konkludentní souhlas může vyplývat (1.) z toho, že majitel ochranné známky neuvědomil všechny následné nabyvatele výrobků uvedených na trh mimo EHP o svých námitkách proti uvedení na trh v EHP, (2.) z neuvedení zákazu uvedení na trh v EHP na výrobcích a (3.) z okolnosti, že majitel ochranné známky převedl vlastnictví výrobků nesoucích ochrannou známku. S ohledem na výše uvedené SDEU stanovil, že ani v jednom ze zmíněných případů nelze hovořit o udělení konkludentního souhlasu s uvedením na trh. Souhlas totiž musí být vždy vyjádřen jasně, a pokud jde o konkludentní souhlas, ze skutečností významných pro udělení konkludentního souhlasu musí jasně vyplývat vzdání se možnosti namítat své výlučné právo dle čl. 7 odst. 1.

⁶² Rozhodnutí Soudního dvora ve spojených věcech C-414/99 až C-416/99, Zino Davidoff SA proti A & G Imports Ltd a Levi Strauss & Co. a další proti Tesco Stores Ltd a dalším ze dne 20. listopadu 2001

Dalším problémem ohledně výkladu udělení souhlasu majitele ochranné známky s uvedením zboží na trh bylo vymezení rozsahu souhlasu ve vztahu k určitému zboží. Tuto otázku Soudní dvůr jednoznačně vyřešil rozhodnutím ve věci **Sebago a Maison Dubois proti GB-Unic**⁶³.

Americká společnost Sebago byla vlastníkem několika ochranných známek, které byly registrovány, inter alia, pro obuv prodávanou na území členských států. Společnost Maison Dubois byla exkluzivním distributorem tohoto zboží chráněného ochrannou známkou. Ale paralelní dovozce, společnost GB-Unic, získala několik tisíc párů těchto bot vyrobených v El Salvadoru, dovezla je na území EHP a zde je prodávala koncovým zákazníkům.

Sebago a Maison Dubois toto jednání považovali za porušení práv k ochranné známce, když tvrdily, že k uvedení obuvi z El Salvadoru na trh EHP nebyl udělen souhlas vlastníka ochranné známky. GB-Unic argumentovala tím, že čl. 7 nevyžaduje, aby byl souhlas udělován vždy pro konkrétní zboží, a tudíž pokud vlastník ochranné známky již jednou udělil souhlas s uvedením určitého produktu na trh, platí tento souhlas pro všechny takovéto produkty.

Soudní dvůr sice uznal, že čl. 7 nikterak nespécifikuje pro jaký okruh zboží je souhlas udělen, nicméně je potřeba jej vykládat tak, že práva spojená s ochrannou známkou jsou vyčerpána jen pro konkrétní výrobky, které byly na trh uvedeny se souhlasem vlastníka ochranné známky.⁶⁴ To znamená, že vlastník ochranné známky může bránit dovozu a prodeji zboží chráněného ochrannou známkou, které nebylo uvedeno na trh s jeho souhlasem i tehdy, když k uvedení na trh jiného zboží ze stejné produktové řady souhlas udělen byl. Soudní dvůr tímto rozhodnutím stanovil princip věcného vyčerpání práv k ochranné známce (opakem by byl princip druhového vyčerpání práv k ochranné známce, který byl navrhován společností GB-Unic).

V již zmíněném rozhodnutí Coty Prestige Lancaster Group proti Simex Trading se Soudní dvůr zabýval situací, kdy paralelní dovozce, společnost Simex Trading, tvrdil, že konkludentní souhlas byl ze strany vlastníka ochranné známky, společnosti Coty Prestige

⁶³ Rozhodnutí Soudního dvora C 173/98 Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois et Fils SA v. GB-Unic SA ze dne 1 července 1999

⁶⁴ STOTHERS, Ch. *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007. 59 s.

Lancaster Group, udělen konkludentně poskytnutím testerů parfémů. Soudní dvůr, zejména s odkazem na to, že příslušné testery byly jednoznačně označeny štítky „vzorek“ a „prodej zakázán“ dal v souladu se svou dřívější judikaturou za pravdu vlastníkovu ochranné známky a konkludentní souhlas k prodeji testerů parfémů v tomto případě neuznal a zároveň opětovně potvrdil, že unijní legislativa musí být vykládána v tom smyslu, že vyčerpání práv z ochranné známky nastává pouze tehdy, pokud (podle posouzení, které přísluší předkládajícímu soudu) může být dovozen výslovný nebo implicitní souhlas vlastníka ochranné známky s uvedením dotčených výrobků na trh.⁶⁵

4.4 Další právní aspekty odvozené judikaturou Soudního dvora

Kromě vymezení základních pojmů uvedených v čl. 7 První směrnice či Směrnice se Soudní dvůr musel vypořádat s celou řadou dalších problémů, které při aplikaci institutu vyčerpání práv z ochranné známky v praxi vyvstaly. Mezi zásadní problémy, které musel Soudní dvůr vyřešit lze zařadit zejména problematiku vztahu mezinárodního a komunitárního vyčerpání práv v právních rádech členských států Evropské unie, problematiku prokazování udělení souhlasu s uváděním zboží na trh a problematiku vztahu vlastníků ochranných známek a nabyvatelů licencí.

4.4.1 Vyloučení uplatnění principu mezinárodního vyčerpání práv členskými státy

Před provedením harmonizace známkového práva na základě První směrnice, právní řády některých členských států Evropské unie aplikovaly režim mezinárodního vyčerpání práv.⁶⁶ První směrnice nicméně zavedla režim komunitárního (dnes unijního) vyčerpání práv. Ve věci **Silhouette proti Hartlauer**⁶⁷ se přesto Soudní dvůr musel vypořádat s otázkou, jestli členské státy mohou i nadále aplikovat princip mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky namísto principu komunitárního vyčerpání práv z ochranné známky.

Společnost Silhouette byla výrobcem i prodejcem slunečních brýlí na území EU. Společnost Hartlauer také působila na trhu s brýlemi a byla přímým konkurentem Silhoutette. Silhouette

⁶⁵ HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl*. Praha: C.H. Beck, 2011. 46 s.

⁶⁶ MICHAELS, Amanda. a Andrew NORRIS. *A practical guide to trade mark law. Fifth edition*. New York: Oxford University Press, 2014. 198 s.

⁶⁷ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C 355/96 Silhouette International Schmied GmbH proti Hartlauer Handelsgesellschaft mbH ze dne 16. července 1998

se rozhodla prodat velké množství starších modelů brýlí bulharské společnosti Union Trading (Bulharsko v té době nebylo členem Evropské unie), s požadavkem, aby tyto výrobky nebyly nabízeny na území EU. Od Union Trading brýle nicméně nakoupila společnost Hartlauer a dovezla je zpět na území EU, kde je začala nabízet koncovým zákazníkům. Společnost Silhouette se proti takovému jednání bránila, protože jí dle jejího názoru bylo zasaženo do jejích práv z ochranné známky. Společnost Hartlauer naopak tvrdila, že prodejem do třetí země (Bulharska) došlo, v souladu s rakouskou legislativou upravující režim mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky, k vyčerpání práv z předmětné ochranné známky, a tudíž prodej těchto výrobků v rámci EU byl v souladu s unijním právem. Rakouský soud se obrátil na Soudní dvůr s předběžnou otázkou, jestli je možné, aby právní řád členského státu upravoval institut mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky namísto principu komunitárního vyčerpání upraveného v První směrnici.

Vzhledem k tomu, že se samotná směrnice k tomuto problému nikterak nevyjadřuje, musel Soudní dvůr k rozhodnutí dospět pomocí teleologického výkladu, tedy hledáním účelu právní normy. Soudní dvůr tak vycházel zejména z hlavního cíle První směrnice, kterým je zachování a prohloubení jednotného vnitřního trhu. Vzhledem k tomu, že by situace, kdy by některé členské státy využívaly principu komunitárního vyčerpání práv a jiné členské státy principu mezinárodního vyčerpání práv, vedla k vytvoření bariér omezujících volný pohyb zboží, přiklonil se Soudní dvůr k takové interpretaci předmětného ustanovení, dle které je zakotvení principu mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky v právních řádech členských států v rozporu s První směrnicí a členské státy proto nemohou ve svých právních řádech zakotvit režim mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky. Tento přístup Soudního dvora byl následně potvrzen v již zmíněných případech Sebago a Maison Dubois proti GB-Unic a Zino Davidoff a Levi Straus.

4.4.2 Důkazní břemeno a prokazování udělení souhlasu

V žádném z výše uvedených rozhodnutí se Soudní dvůr nikterak nezabýval otázkou, kdo nese důkazní břemeno při prokazování, kde došlo k uvedení zboží na trh. Zjištění, kde došlo k uvedení zboží na trh, nicméně může mít rozhodující vliv na zodpovězení otázky, jestli došlo k vyčerpání práv z ochranné známky na území EHP či nikoliv. Jedinou výjimkou je rozhodnutí ve věci Zino Davidoff a Levi Strauss, kde se Soudní dvůr problematikou důkazního břemene zabýval a kde mimo jiné uvedl, že je na paralelním dovozcí, aby

prokázal, že k uvedení zboží na příslušný trh došlo a práva z ochranné známky tedy byla vyčerpána. Ačkoliv jde o klíčovou otázku, k rozložení důkazního břemene se nevyjadřuje ani Směrnice či Nařízení.⁶⁸

Blíže se k této problematice Soudní dvůr vyjádřil až v rozhodnutí **Van Doren + Q proti Lifestyle sports**.⁶⁹ Americká společnost Stussy byla vlastníkem předmětné ochranné známky a měla zároveň uzavřenou výhradní distribuční smlouvu se společností Van Doren. Van Doren měla na území EHP vlastní distribuční síť, kdy v každém členském státě měla jednoho speciálního distributora. Společnost Lifestyle začala nicméně na území EHP prodávat zboží chráněné předmětnou ochrannou známkou, aniž by byla členem tohoto distribučního řetězce. Stussy se prostřednictvím Van Doren bránila takovému jednání, když tvrdila, že uváděním zboží na trh EHP společností Lifestyle dochází k porušování jejích práv z ochranné známky. Poukazovala na to, že její práva nemohla být vyčerpána, protože společnost Lifestyle nemohla nijak nabyt předmětné zboží na území EHP. Podle Van Doren k nabytí zboží došlo mimo EHP, a proto u tohoto zboží nedošlo k vyčerpání práv z ochranné známky na území EHP. Společnost Lifestyle naopak tvrdila, že si zboží obstarala od zdroje, který zboží nabyl uvnitř EHP se souhlasem vlastníka ochranné známky, a tudíž došlo k vyčerpání práv z ochranné známky.

Soudní dvůr potvrdil svůj názor vyjádřený v rozhodnutí Zino Davidoff a Levi Strauss, když uvedl, že právě paralelní dovozce, vůči kterému vlastník ochranné známky namítá porušení práv z ochranné známky, musí prokázat, pokud na tom staví svou obranu, že práva vlastníka ochranné známky již byla vyčerpána, tedy že k uvedení zboží na trh došlo v rámci EHP. Soudní dvůr ale zároveň tento právní názor, výrazně omezující paralelní dovozce, zmínil, když doplnil, že v případě kdy by byla prokázána existence rizika rozdělení trhů jednotlivých členských států, důkazní břemeno by leželo na straně vlastníka ochranné známky, který by musel prokázat, že k uvedení zboží na trh došlo mimo EHP.⁷⁰ K prokázání rizika je dle Soudního dvora dostatečné například to, že se prokáže existence exkluzivní distribuční sítě na území EHP.

⁶⁸ GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 319 s.

⁶⁹ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C 244/00 Van Doren + Q GmbH proti Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH, Michael Orth ze dne 8. dubna 2003

⁷⁰ MICHAELS, Amanda. a Andrew NORRIS. *A practical guide to trade mark law. Fifth edition*. New York: Oxford University Press, 2014. 203 s.

4.4.3 Porušení licenční smlouvy k ochranné známce nabyvatelem licence

Další problém který musel být řešen Soudním dvorem, se týká problematiky licenčních smluv k ochranným známkám. Vystala totiž otázka, jestli vlastník ochranné známky může bránit dovozu zboží, které bylo uvedeno na trh nabyvatelem licence, případně s jeho souhlasem, ale v rozporu s licenční smlouvou. Tedy jestli lze na základě takového jednání nabyvatele licence mít za to, že byl udělen souhlas majitele ochranné známky s uvedením zboží na trh.

V této souvislosti je kromě čl. 7 odst. 1 stěžejní také čl. 8 odst. 2 První směrnice, který zní: *„Majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli, který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy týkající se trvání licence, podoby, v jaké může být ochranná známka užívána, druhu zboží či služeb, pro které je poskytnuta licence, území, na němž může být ochranná známka užívána, nebo jakosti zboží či služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.“*

Soudní dvůr se k této otázce vyjádřil v rozhodnutí **Copad proti Christian Dior**⁷¹. Společnost Dior, vlastník ochranné známky Dior, uzavřela licenční smlouvu s nabyvatelem licence, společností Société Industrielle Lingerie (SIL). Podle licenční smlouvy mohla SIL distribuovat dámské prádlo označené ochrannou známkou Dior jen v rámci stanovené distribuční sítě. Za účelem zachování proslulosti a prestiže ochranné známky Dior se proto dále SIL zavázala nedistribuovat tyto výrobky prodejcem, kteří by mohli prestiž ochranné známky Dior snižovat. Společnost SIL nicméně tato smluvní ujednání porušila a výrobky prodala společnosti Copad, která je začala prodávat koncovým zákazníkům. Společnost Dior se proti tomuto jednání bránila s poukazem na to, že v tomto případě nebyl udělen vlastníkem ochranné známky souhlas s uvedením zboží na trh a tudíž nedošlo k vyčerpání práv z ochranné známky. Společnost Copad naopak tvrdila, že práva k ochranné známce Dior byla vyčerpána tím, že společnost SIL jako nabyvatel licence uvedla dotčené výrobky na trh jejich prodejem společností Copad.

Podle Soudního dvora je uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh uskutečněné nabyvatelem licence v zásadě třeba považovat za provedené se souhlasem

⁷¹ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-59/08 Copad SA proti Christian Dior couture SA, Vincent Gladel a Société industrielle lingerie (SIL) ze dne 23. dubna 2009

majitele ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 První směrnice, nicméně licenční smlouvu nelze přirovnat k absolutnímu souhlasu vlastníka ochranné známky s tím, aby nabyvatel licence uvedl na trh výrobky označené touto ochrannou známkou, a to právě s odkazem na čl. 8 odst. 2 První směrnice.⁷²

Soudní dvůr proto v souladu s taxativním výčtem v čl. 8 odst. 2 První směrnice judikoval, že pouze takové porušení licenční smlouvy ze strany nabyvatele licence, které spadá pod taxativní výčet uvedený v čl. 8 odst. 2 První směrnice, znamená neudělení souhlasu vlastníka ochranné známky s uvedením zboží na trh. Jinými slovy, uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh nabyvatelem licence, který při něm nedodrží některé ustanovení licenční smlouvy, je provedeno bez souhlasu majitele ochranné známky pouze tehdy, pokud se zjistí, že toto jednání odpovídá jedné z podmínek uvedených v čl. 8 odst. 2 První směrnice. Ve všech ostatních případech je udělení licence ze strany vlastníka ochranné známky třeba současně považovat za udělení souhlasu nabyvateli licence s uváděním zboží na trh.

Ve sporu mezi společnostmi Dior a SIL Soudní dvůr upozornil na možné porušení jedné z podmínek dle čl. 8 odst. 2 První směrnice ze strany nabyvatele licence, a to konkrétně zpochybnění zavedené jakosti spodního prádla Dior. Soudní dvůr totiž dovedl, že poškození pověsti značky, např. prodej výrobků způsobem snižujícím jejich luxusní image či prodej výrobků neautorizovanými prodejci, může vést k tomu, že dané výrobky nebudou nadále uznávány stejným způsobem jakožto výrobky luxusní nebo prestižní, čímž může dojít ke snížení jejich jakosti. Jinými slovy, v případě luxusních výrobků může forma prodeje mít vliv na jejich dobré jméno, a tím zároveň zpochybnit jejich jakost, neboť kvalita luxusních výrobků nevyplývá pouze z jejich hmotných vlastností, ale též z luxusní a prestižní povahy, jež jim propůjčuje dojem luxusu.^{73,74}

⁷² POMAHAČ, R., 2009. *Evropský soudní dvůr: Porušení prestiže ochranné známky*, Obchodněprávní revue, 8/2009. 237 s.

⁷³ Problematice narušení reputace ochranné známky luxusního zboží se blíže věnuje podkapitola 4.5.2.

⁷⁴ POMAHAČ, R., 2009. *Evropský soudní dvůr: Porušení prestiže ochranné známky*, Obchodněprávní revue, 8/2009. 237 s.

4.5 Důvody pro vyloučení aplikace institutu vyčerpání práv

V předešlých kapitolách bylo popsáno, jaké podmínky musí být naplněny, aby se uplatnil institut vyčerpání práv z ochranné známky, a to zejména s ohledem na judikaturu Soudního dvora. Nicméně i v případě, že dojde k naplnění podmínek výše popsaných, nemusí být institut vyčerpání práv vždy uplatněn. Jak vyplývá z článku 7 odst. 2 Směrnice, který je do českého práva transponován § 11 odst. 3 zákona o ochranných známkách, institut vyčerpání práv se neuplatní vždy. Článek 7 odst. 2 Směrnice konkrétně uvádí: „*Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě legitimních důvodů námitky proti dalšímu uvádění výrobků na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu výrobků poté, co byly uvedeny na trh.*“ Jedná se tedy o jakousi výjimku z výjimky, kdy v případě aplikace čl. 7 odst. 2 Směrnice vůbec nedojde k vyčerpání práv z ochranné známky, a tudíž práva vlastníka ochranné známky zůstávají zachována. Výklad předmětného ustanovení se jeví jako klíčový, neboť v konečném důsledku určuje, jestli doktrína vyčerpání práv z ochranné známky stojí spíše na straně paralelních dovozců, nebo jestli je předmětným ustanovením natolik omezená, že dává silné trumfy do rukou vlastníků ochranných známek. Někteří autoři mají za to, že na základě judikatury Soudního dvora platí spíše druhá možnost.⁷⁵

Klíčovým termínem článku 7 odst. 2 Směrnice jsou tzv. „legitimní důvody“, neboť právě jejich existence ospravedlňuje výjimku z pravidla vyčerpání práv z ochranné známky, což znamená, že vlastník ochranné známky se může bránit proti paralelním dovozům i v případech, kdy byly ochrannou známkou chráněné výrobky uvedeny na trh přímo vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem. Předmětné ustanovení uvádí pouze demonstrativní výčet legitimních důvodů. Tento pojem proto musel být dále vymezen, a to v rámci judikatury Soudního dvora. Legitimní důvody lze kategorizovat do dvou skupin: (1) důvody mající za následek změnu nebo zhoršení stavů výrobků (jak vyplývá přímo ze Směrnice) a (2) jiné důvody mající za následek narušení reputace ochranné známky.

4.5.1 Změna nebo zhoršení stavu výrobků

Změna nebo zhoršení stavu paralelně dovážených výrobků je důvodem pro neuplatnění institutu vyčerpání práv z ochranné známky, který upravuje samotná Směrnice. Přesto i

⁷⁵ NORMAN, Helen E. *Intellectual property law: directions*. 2nd. pub. Oxford: Oxford University Press, 2014. 450 s.

tento zákonem přímo aprobovaný důvod vyžadoval upřesnění ze strany Soudního dvora. Jedním z prvních problémů, které musel Soudní dvůr vyřešit, byla otázka, jestli se předmětné ustanovení vztahuje na změnu či zhoršení zboží jako takového, nebo také na změnu či zhoršení obalu konkrétního zboží. Konstantní judikatura Soudního dvora zastává názor, že je potřeba mezi oběma možnostmi rozlišovat. Zatímco změna či zhoršení samotného výrobku chráněného ochrannou známkou je důvodem pro aplikaci článku 7 odst. 2 Směrnice vždy, v případech pouhých změn či zhoršení obalů výrobků chráněných ochrannou známkou je tomu tak jen tehdy, není-li naplněna jedna z výjimek vymezených v judikatuře Soudního dvora.

Poprvé se k této problematice Soudní dvůr vyjádřil v případě **Hoffmann-La Roche proti Centrafarm**⁷⁶. Společnost Centrafarm nakupovala léčivé přípravky společnosti Hoffmann-La Roche a pod dohledem lékárníka je přebalovala do nových krabiček, tyto krabičky opatřovala vlastní ochrannou známkou a prodávala je na území Německa. Původní obal s ochrannou známkou společnosti Hoffmann-La Roche byl nicméně zachován. Hoffmann-La Roche přesto považovala toto jednání za rozporné se zákonem a obrátila se proto na německé soudy. Spor dospěl až před Soudní dvůr, který rozhodl, že majitel ochranné známky se může bránit proti osobě, která přebaluje výrobky označené ochrannou známkou vlastníka a zároveň na nový obal umísťuje svou vlastní ochrannou známku. Dle Soudního dvora však takové jednání může představovat zakázané omezování obchodu mezi členskými státy a v takovém případě vlastníci ochranných známek nemohou paralelním dovozům bránit. Soudní dvůr vymezil čtyři důvody, které pokud budou kumulativně naplněny, nelze paralelním dovozům bránit:

1. prokáže-li se, že užívání práva k ochranné známce majitelem, s přihlédnutím k jím používanému systému uvádění výrobků na trh, přispívá k umělému rozdělení trhů mezi členskými státy;
2. prokáže-li se, že přebalování nemůže ovlivnit původní stav výrobku;
3. je-li majitel ochranné známky předem vyzooměn o uvedení přebaleného zboží do prodeje a
4. je-li na novém obalu uvedeno, kým byl výrobek přebalen.

⁷⁶ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG proti Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH ze dne 23. května 1978

Soudní dvůr se tedy v konečném důsledku přiklonil na stranu společnosti Centrafarm. Toto rozhodnutí bylo vydáno v roce 1978, mnohem dříve než byla přijata První směrnice a První nařízení. Soudní dvůr tedy vycházel pouze z primárního práva, konkrétně rozhodnul na základě tehdejšího čl. 36 SEU.

Před přijetím První směrnice i Prvního nařízení bylo předmětem rozsáhlých debat, jestli tyto předpisy mají přímo obsahovat výjimku z aplikace principu vyčerpání práv z ochranné známky pro případy přebalování výrobků ze strany třetích osob. První směrnice ani První nařízení nakonec tento Soudním dvorem založený princip nepřevzaly. Z důvodových zpráv Komise k První směrnici respektive k Prvnímu nařízení vyplývá, že dle Komise není nezbytné tento princip upravovat v rámci sekundárního práva Evropské unie, když již byl ustanoven judikaturou Soudního dvora.⁷⁷ Komise tedy předpokládala, že výše zmíněná judikatura Soudního dvora bude platit i po přijetí První směrnice a Prvního nařízení. Přesto Soudní dvůr musel následně hned několikrát ve své judikatuře⁷⁸ potvrdit, že principy založené rozhodnutím ve věci Hoffmann-La Roche proti Centrafarm nadále platí, a to nejen pro léčivé přípravky, ale i pro jiné výrobky chráněné ochrannou známkou.⁷⁹ Zároveň byly Soudním dvorem vymezené důvody v tomto rozhodnutí doplněny o pátý důvod, dle kterého samotné přebalení a jeho prezentace paralelním dovozcem nesmí narušit reputaci ochranné známky přebalovaného zboží, ani vlastníka tohoto zboží.

4.5.2 Narušení reputace ochranné známky

Předchozí podkapitola popisovala situaci, kdy dochází ke zhoršení či změně paralelně dováženého zboží změnou či zhoršením samotného zboží nebo jeho obalu. K narušení reputace nicméně může dojít i tehdy, když paralelní dovozce nijak do samotného zboží či obalu nezasahuje, např. nevhodnou reklamou. Bylo by proto absurdní, pokud by se vlastník ochranné známky mohl bránit proti změně či zhoršení paralelně dováženého zboží či jeho

⁷⁷ Návrh Komise 85/C 351/05 ke znění První směrnice, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách ze dne 31. prosince 1985

⁷⁸ Např. rozhodnutí Soudního dvora ve spojených věcech C-71/94, C-72/94 a C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH proti Beiersdorf AG (C-71/94), Boehringer Ingelheim KG (C-72/94) a Farmitalia Carlo Erba GmbH (C-73/94) ze dne 11. července 1996 nebo rozhodnutí Soudního dvora ve spojených věcech C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Bristol-Myers Squibb proti Paranova A/S (C-427/93) a C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG a Boehringer Ingelheim A/S proti Paranova A/S (C-429/93) a Bayer Aktiengesellschaft a Bayer Danmark A/S proti Paranova A/S (C-436/93) ze dne 11. července 1996

⁷⁹ Rozhodnutí Soudního dvora C 349/95 - Frits Loendersloot proti George Ballantine & Son ze dne 11. listopadu 1997

obalu, ale nemohl by se bránit proti narušení reputace jako zvláštnímu způsobu zhoršení zboží.⁸⁰

Soudní dvůr již rozhodnutím ve společných věcech Bristol-Myers Squibb a další proti Paranova potvrdil, že právo paralelních dovozců propagovat paralelně dovážené zboží chráněné ochrannou známkou spadá pod čl. 7 odst. 1 První směrnice a vlastníci ochranných známek tudíž nemohou v takovémto jednání paralelním dovozcům bránit. V předmětném rozhodnutí se ale Soudní dvůr nezabýval situací, kdy by propagací činěnou paralelním dovozcem docházelo ke zhoršení reputace paralelně dováženého zboží.

K problematice zhoršování reputace paralelně dováženého zboží nevhodnou propagací se Soudní dvůr vyjádřil v případě **Parfums Christian Dior proti Evora**⁸¹. Francouzská společnost Dior byla výrobce luxusních parfémů a jiných kosmetických výrobků. Pro prodej za hranicemi Francie společnost Dior vytvořila síť exkluzivních distributorů, kteří byli smluvně vázáni prodávat a propagovat výrobky společnosti Dior jako luxusní zboží a zachovávat tak prestižní image značky, která byla chráněná také jako ochranná známka. Společnost Evora, provozovatel sítě parfumerií, nespádala do distribuční sítě společnosti Dior a výrobky Dior si obstarávala skrze paralelní dovozy. Samotná legalita paralelních dovozů nicméně nebyla napadána, předmětem sporu byl způsob propagace výrobků Dior, který společnost Evora zvolila. Dle společnosti Dior totiž šlo o takový způsob propagace, který nedopovídal prestiži značky Dior a snižoval její prestižní a luxusní image, kterou společnost Dior složitě budovala. Proto se obrátila na příslušný soud a požadovala, aby společnosti Evora zakázal propagovat výrobky Dior neodpovídajícím způsobem.

Soudní dvůr se musel vypořádat s předběžnou otázkou, jestli je paralelní dovozce oprávněn propagovat paralelně dovážené zboží a v případě že ano, jestli existují nějaká omezení takovéto propagace. K otázce samotné možnosti propagace paralelně dovezeného zboží chráněného ochrannou známkou Soudní dvůr odkázal na starší judikaturu (Bristol-Myers Squibb a další proti Paranova) a tuto možnost tedy opětovně potvrdil. Pokud by totiž právo paralelních dovozců využívat ochrannou známku vlastníka za účelem upoutání pozornosti pro další komercializaci paralelně dováženého zboží nebylo vyčerpáno stejným způsobem

⁸⁰ GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 397 s.

⁸¹ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C 337/95, Parfums Christian Dior SA a Parfums Christian Dior BV proti Evora BV ze dne 4. listopadu 1997

jako právo dalšího prodeje, aplikace institutu vyčerpání práv z ochranné známky dle čl. 7 by byla ohrožena. K možným způsobům propagace Soudní dvůr uvedl, že vlastník ochranné známky nemůže bránit takové propagaci, která je v příslušném odvětví obvyklá. Propagace by mohla být shledána porušující práva vlastníka ochranné známky pouze v takovém případě, kdy by z konkrétních skutečností bylo zjevné, že se takovým jednáním vážně narušuje reputace předmětně ochranné známky. Soudní dvůr se tedy postavil na stranu paralelních dovozců, neboť možnost obrany proti propagaci paralelně dováženého zboží vymezil velmi restriktivně.

K narušení reputace ochranné známky nicméně nemusí nutně docházet samotnou nevhodnou propagací, ale také již pouhým veřejně proklamovaným propojením paralelního dovozce s vlastníkem ochranné známky, jak vyplývá z rozhodnutí Soudního dvora ve věci **BMW proti Deenik**⁸². Pan Deenik totiž jako paralelní dovozce mimo distribuční síť automobilky BMW prodával starší vozy automobilky, specializoval se také na jejich údržbu a ke své propagaci využíval ochrannou známku BMW, čímž dle automobilky porušoval její práva jako vlastníka ochranné známky BMW. Podle Soudního dvora k neoprávněnému užití ochranné známky může docházet tehdy, pokud je ochranná známka používána v rámci propagace paralelního dovozce takovým způsobem, který může v potenciálních zákaznících vzbudit dojem, že existuje obchodní propojení mezi paralelním dovozcem a vlastníkem ochranné známky, například že se jedná o autorizovaného prodejce, a že se tak děje v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi. Vlastník ochranné známky je naopak povinen strpět a nemůže se odvolávat na znění čl. 5 a 7 První směrnice, pokud paralelní dovozce užívá v obchodním styku ochrannou známku pouze za účelem informování veřejnosti o tom, že se specializuje na prodej nebo opravu a údržbu konkrétního zboží.

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci BMW proti Deenik využil v odůvodnění rozhodnutí o skutkově podobném případě také Vrchní soud České republiky, když uvedl, že pokud je známka užívána způsobem, který vytváří klamný dojem, že existuje obchodní propojení mezi podnikatelem a vlastníkem ochranné známky, nebo že existuje zvláštní vztah mezi oběma podnikateli, ač zde takový vztah není, pak nejde o oprávněné užití ochranné známky třetí osobou po uvedení výrobků s ochrannou známkou na trh vlastníkem ochranné známky

⁸² Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) a BMW Nederland BV proti Ronaldu Karlu Deenikovi ze dne 23. února 1999

podle § 11 zákona o ochranných známkách.^{83,84} Tuto argumentaci potvrdil ve své judikatuře i Nejvyšší soud České republiky.⁸⁵

⁸³ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 96/2007 ze dne 18. září 2007

⁸⁴ HORÁČEK, Roman, JIŘÍ MACEK a EVA BISKUPOVÁ. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl*. Praha: C. H. Beck, 2011. 162 s.

⁸⁵ Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 23 Cdo 2912/2011, ze dne 18. prosince 2013

5. Právní prostředky ochrany proti paralelním dovozům

Pokud paralelní dovozce paralelně dováží zboží, které bylo uvedeno na trh vlastníkem ochranné známky nebo se souhlasem vlastníka ochranné známky, a jsou-li naplněny další podmínky, nelze takovéto jednání označit za protiprávní a obrana ze strany vlastníka ochranné známky v takovémto případě není možná. Tato kapitola se proto zabývá prostředky ochrany jen proti takovým paralelním dovozům, které nenaplnějí tyto podmínky v předchozích kapitolách vymezené, a které lze označit jako nelegální paralelní dovozy. V této souvislosti je třeba doplnit, že při nelegálních paralelních dovozech nedochází k porušení práv vlastníků ochranných známek při výrobě konkrétního zboží, jako je tomu v případě výroby padělků. K porušení práv vlastníků ochranných známek totiž v případě nelegálních paralelních dovozů dochází až samotným neoprávněným dovozem na určitý trh.

S výjimkou oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány unijní právo přímo neupravuje jednotný postup, na základě kterého se vlastníci ochranných známek mohou proti paralelním dovozům bránit. Právní řád České republiky naopak nabízí hned několik právních prostředků, které mohou vlastníci ochranných známek využít. Jednotlivé prostředky lze pro větší přehlednost rozčlenit do tří základních skupin: vybrané prostředky právní ochrany v soudním řízení, prostředky právní ochrany vyplývající z práva soukromého a prostředky právní ochrany vyplývající z práva veřejného. Rozčlenění jednotlivých prostředků nicméně neznamená, že by držitel práva k ochranné známce tyto prostředky nemohl v souladu s právním řádem uplatnit společně. Uplatňování práva soukromého je totiž nezávislé na uplatňování práva veřejného.⁸⁶

5.1 Vybrané prostředky právní ochrany v soudním řízení

Tato podkapitola má za cíl popsat takové prostředky, které jsou pro vymáhání práv z duševního vlastnictví specifické a typické. Jedná se o institut předběžného opatření a institut zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví.

⁸⁶ Viz § 1 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

5.1.1 Návrh na vydání předběžného opatření

Jak vyplývá z prostředků právní ochrany proti protiprávním paralelním dovozům, které jsou popsány v následujících podkapitolách, v mnoha případech vlastníkovu ochranné známky nezbyde jiná možnost než se obrátit na soud. Vzhledem k tomu, že protiprávní paralelní dovoz může poměrně rychle začít negativně ovlivňovat distribuci legálně dováženého zboží a také poškozovat dobré jméno příslušné ochranné známky, je potřeba aby vlastník ochranné známky jednal co nejrychleji. Institut předběžného opatření, jehož cílem je předběžně, a tudíž prozatímně upravit poměry účastníků, a tím zabránit případnému ohrožení výkonu budoucího soudního rozhodnutí,⁸⁷ je proto typickým prostředkem, který v těchto situacích bývá vlastníky ochranných známek využíván.

Soud je v případě podání návrhu na vydání předběžného opatření ze strany vlastníka ochranné známky povinen rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do sedmi dnů.⁸⁸ Další nespornou výhodou institutu předběžného opatření je, že pro rozhodnutí o předběžném opatření postačuje, pokud budou soudu alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro vydání rozhodnutí o předběžném opatření.⁸⁹ Žalobci (vlastníkovi ochranné známky) by tedy mělo stačit, pokud před soudem osvědčí, že předmětné paralelně dovezené zboží bylo určeno pro trh mimo EHP a žalovaný (paralelní dovozce) takto označené zboží přesto nabízí bez souhlasu vlastníka ochranné známky v České republice. Takovéto osvědčení vlastníků ochranných známek zpravidla nečiní problém, neboť veškeré výrobky bývají označovány čárovými kódy, pomocí kterých lze jednoznačně určit, jestli byl předmětný výrobek určen např. pro evropský, americký či asijský trh. V praxi vlastníci ochranných známek soudu předkládají nejčastěji notářské zápisy obsahující fotografie výrobků nabízených paralelními dovozci včetně čárových kódů a zároveň interní dokumentaci, ze které je zřejmé, že tyto výrobky jsou určeny pro jiný než evropský trh.

Občanský soudní řád stanovuje demonstrativní výčet předběžných opatření, která soud může účastníkovi uložit. Typickým předběžným opatřením v případech sporu o legalitu paralelních dovozů potom bude vydání zákazu nakládat se zbožím, u kterého je osvědčeno, že není určeno pro evropský trh.

⁸⁷ WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. *Civilní právo procesní. 8. vydání.* Praha: Leges, 2015. 320 s.

⁸⁸ Viz § 75c odst. 2 zákona č. 99/1963 S., občanský soudní řád

⁸⁹ Viz § 75c odst. 1 zákona č. 99/1963 S., občanský soudní řád

5.1.2 Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví

Institut zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví byl do občanského soudního řádu vložen až s účinností od 22. 5. 2006 změnovým zákonem⁹⁰, který mimo jiné novelizoval také autorský zákon a zároveň provedl transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES, o dodržování práv duševního vlastnictví.⁹¹

Smyslem zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví není provedení důkazu jako takového, ale jen opatření zboží (přiměřeného vzorku zboží), materiálu a nástrojů, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování zboží, dokumentů týkajících se tohoto zboží a jejich uložení u soudu nebo u vhodného schovatele. Tento institut tedy slouží, shodně jako institut zajištění důkazu, k zabránění stavu důkazní nouze, do kterého by se navrhovatel mohl dostat, neboť zde existuje obava, že důkaz již později nebude možné pro nedostupnost předmětu důkazního prostředku provést.⁹²

Předmětné ustanovení umožňuje zajištění předmětu důkazního prostředku pouze u zboží, případně přiměřeného vzorku zboží, jehož výrobou mohlo být porušeno právo z duševního vlastnictví, materiálů a nástrojů použitých k výrobě takového zboží nebo dokumentů týkajících se takového zboží. Vzhledem k tomu, že paralelně dovážené zboží nespadá do skupiny zboží, u kterého došlo k porušení práv duševního vlastnictví při jeho výrobě, neboť k porušení práv z duševního vlastnictví dochází v případě paralelních dovozů až dovozem na určitý trh, předmětné ustanovení by v případě obrany vlastníků ochranných známek proti nelegálním paralelním dovozům nemělo být uplatněno. Přesto lze mít za to, že jde o legislativní chybu, neboť občanským soudním řádem transponovaná směrnice nehovoří o výrobě, nýbrž o jakémkoliv porušení práv z duševního vlastnictví. Proto by institut zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví měl být aplikován i v případě obrany proti nelegálním paralelním dovozům, kdy k porušení práv

⁹⁰ Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

⁹¹ LAVICKÝ, Petr. *Civilní proces*. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Praktický komentář.

⁹² SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ a Renáta ŠÍNOVÁ. *Občanský soudní řád: komentář*. V Praze: C. H. Beck, 2013. 259 s.

z duševního vlastnictví nedochází při výrobě zboží, ale až při samotném dovozu konkrétního zboží na určitý trh.

Při podání návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv duševního vlastnictví musí návrhové osvědčit porušení práva z duševního vlastnictví. Osvědčení lze provést stejnými způsoby jako v případě řízení o návrhu na vydání předběžného opatření.

5.2 Soukromoprávní prostředky ochrany

Kromě nároku poškozeného na náhradu škody dle § 2909 a následujících občanského zákoníku se mohou vlastníci ochranných známek domáhat ochrany proti paralelním dovozům i žalobou proti nekalé soutěži, a to v případě, že paralelní dovozce naplní podmínky generální klauzule nekalosoutěžního jednání dle § 2976 občanského zákoníku. Ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže připadá v úvahu v případě obrany proti paralelním dovozům zejména skutková podstata parazitování na pověsti dle § 2982 občanského zákoníku.

Český právní řád dále upravuje zvláštní úpravu prostředků ochrany před zásahy do práv duševního vlastnictví v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který stanovuje další specifická práva majitelů práv průmyslového vlastnictví, např. vlastníků ochranných známek, a dalších osob. Specifickým institutem je zejména právo na informace, které bylo do českého právního řádu implementováno na základě čl. 47 dohody TRIPS. Cílem tohoto institutu je poskytnout v konkrétním sporu oprávněné osobě (např. vlastníku ochranné známky) dostatek informací k ochraně průmyslových práv a k posouzení účelnosti případné žaloby proti třetí osobě (např. paralelnímu dovozci).⁹³ Informace, které je třetí osoba povinna poskytnout jsou zejména informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo. Významná je zejména možnost požadovat informace nikoliv pouze po výrobcí, ale i po zpracovateli, skladovateli, distributorovi, dodavateli a jiném předchozím držiteli zboží nebo služby porušující právo. Informace tedy lze požadovat i po paralelních dovozcích. Právo na informace je nicméně institutem sloužícím pouze ke

⁹³ HORÁČEK, Roman. *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.* Praha: C. H. Beck, 2015. 365 s.

zlepšení vymahatelnosti práv z průmyslového vlastnictví a jeho uplatnění proto může fungovat jen společně s jinými způsoby ochrany, které náš právní řád nabízí.

V dalších ustanoveních již zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví upravuje jednotlivé prostředky ochrany. Tuto úpravu je potřeba brát jako speciální k obecné úpravě v občanském zákoníku.⁹⁴ Oprávněná osoba má právo domáhat se náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, přiměřeného zadostiučinění a zdržení se protiprávního jednání. Zdržení se protiprávního jednání je možné zejména formou stažení výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, z trhu nebo formou trvalého odstranění nebo zničení těchto výrobků nebo formou trvalého odstranění materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.

5.3 Veřejnoprávní prostředky ochrany

V případě že má vlastník ochranné známky za to, že vymáhání svých práv soukromoprávní cestou by nebylo efektivní, má možnost obrátit se na veřejnoprávní instituce, které mají dle zákona stanovenou působnost v oblasti vymáhání práv z duševního vlastnictví.

5.3.1 Ochrana skrze právo na ochranu spotřebitele

Právním předpisem, skrze který se lze domáhat ochrany proti paralelním dovozům, a který zároveň stanovuje působnost jednotlivých veřejnoprávních institucí je zákon o ochraně spotřebitele. Distribuce a prodej nelegálně paralelně dovezeného zboží je totiž jednání, které naplňuje základní skutkovou podstatu tohoto předpisu, a to nekalé obchodní praktiky. Zákon o ochraně spotřebitele dále také přímo zakazuje nabízení, prodej a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví a také neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu.

Dozor nad dodržováním povinností dle zákona o ochraně spotřebitele včetně dodržování zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, vykonává zejména Česká obchodní inspekce. Z této obecně vymezené

⁹⁴ Viz důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví

působnosti nicméně existuje celá řada výjimek.⁹⁵ Například na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků provádí dozor Státní zemědělská a potravinářská inspekce, na úseku veterinární péče provádějí dozor Státní veterinární správa, krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze, a pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, provádějí dozor krajské hygienické stanice.

Má-li tedy vlastník ochranné známky, případně jakákoliv jiná osoba, za to, že paralelním dovážením výrobků chráněných ochrannou známkou došlo k naplnění skutkové podstaty nekalých obchodních praktik nebo k porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, může se na základě zákona o ochraně spotřebitele obrátit na příslušnou veřejnoprávní instituci. Pravomoci jednotlivých veřejnoprávních institucí, upravené ve zvláštních právních předpisech, jsou nicméně často omezené a ne zcela efektivní, proto držitelé práv z duševního vlastnictví zpravidla volí razantnější způsob ochrany a obrací se na Celní správu, která má, na rozdíl od veřejnoprávních institucí popsaných výše, status ozbrojeného bezpečnostního sboru.⁹⁶

5.3.2 Ochrana skrze orgány celní správy

Co se týče působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, právní úpravu nalezneme v unijním nařízení o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány⁹⁷ a dále v adaptačním zákoně o působnosti orgánů Celní správy v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví⁹⁸, který navazuje na zmíněné nařízení, specifikuje některé v nařízení uvedené instituty a provádí adaptaci nařízení do českého právního řádu.

Působnost obou zmíněných předpisů se vztahuje na zboží na vnitrostátním trhu a také na zboží pod celním dohledem v rámci celé Evropské unie. Zboží na vnitrostátním trhu je chápáno jako zbytková kategorie vůči zboží pod dohledem v rámci Evropské unie a rozumí se jím zboží, které se nachází na území České republiky a nepodléhá na celním území

⁹⁵ Viz § 23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

⁹⁶ Viz § 1 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

⁹⁷ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003

⁹⁸ Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Evropské unie celnímu dohledu. Zatímco úprava vymáhání práv duševního vlastnictví na vnitrostátním trhu je v kompetenci členských států, vymáhání práv duševního vlastnictví při celním dohledu v rámci Evropské unie je upraveno v předmětném nařízení, které je pouze adaptováno zákonem o působnosti orgánů Celní správy v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Vlastník ochranné známky může u příslušného celního úřadu podat žádost o vydání opatření na vnitrostátním trhu, kterým se rozumí zadržetí zboží na vnitrostátním trhu orgánem celní správy. Přesto je možnost vlastníků ochranných známek, kteří se snaží zabránit nelegálním paralelním dovozům na vnitrostátním trhu skrze opatření celní správy na vnitrostátním trhu výrazně limitována. Opatření celní správy na vnitrostátním trhu se totiž nevztahují na zboží, které bylo vyrobeno se souhlasem držitele práva duševního vlastnictví.⁹⁹ Jak je uvedeno v kapitole 2, paralelně dovážené zboží je vždy zbožím originálním, které je vyrobeno se souhlasem vlastníka ochranné známky. Je proto zřejmé, že vlastníci ochranných známek, kteří se snaží bránit proti nelegálním paralelním dovozům, nemohou být ve většině případů s žádostí o přijetí opatření na vnitrostátním trhu úspěšní.

Pokud je totiž s paralelně dovezeným zbožím zacházeno bez souhlasu držitele práva duševního vlastnictví, jedná se o soukromoprávní vztah, který je třeba řešit soukromoprávní cestou, nikoliv přijímáním opatření podle zákona o působnosti orgánů Celní správy v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.¹⁰⁰ Důvodem pro vyloučení možnosti domáhat se ochrany zboží, které bylo vyrobeno se souhlasem držitele práva duševního vlastnictví u celní správy skrze žádost o vydání opatření je nemožnost, aby celní úřady rozpoznaly zboží, které není padělkem, ale pouze zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví jiným způsobem – pouze *de iure*.¹⁰¹ V případě, že tedy vlastník ochranné známky podá žádost o vydání opatření proti nelegálním paralelním dovozům, bude celním úřadem se svým nárokem zpravidla odkázán na civilní soud.

⁹⁹ Viz § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

¹⁰⁰ Viz důvodová zpráva k zákonu č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

¹⁰¹ Viz důvodová zpráva k zákonu č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

6. Závěr

Problematika paralelních dovozů je nepochybně multidimenzionální fenomén, který je možné zkoumat z mnoha úhlů pohledu. Cílem této práce bylo zabývat se paralelními dovozy z právního hlediska. Kromě právníků se nicméně problematikou paralelních dovozů zabývají také ekonomové či sociologové, jejichž cílem je mimo jiné určit, jestli je vůbec pro společnost jako celek, či pro konkrétní trhy, výhodné, aby byly paralelní dovozy povoleny, případně v jaké míře. Související otázkou je také to, jak moc jsou paralelní dovozy výhodné či nevýhodné pro tři základní skupiny subjektů, a to výrobce (zpravidla držitele práv k ochranným známkám), paralelní dovozce a spotřebitele. Jak vyplývá z textu této práce, na území Evropské unie postupně převládá názor, že paralelní dovozy jsou pro evropský region jako celek výhodné, že zvyšují blahobyt společnosti a mají tedy být za splnění určitých podmínek povoleny. Je nicméně potřeba dodat, že tento přístup nelze chápat jako jediný možný. Naopak, pro menší a méně vyspělé trhy, může být často ve vztahu k trhům vyspělejší výhodnější paralelní dovozy nepodporovat.¹⁰²

Objektivní právo může problematiku paralelních dovozů upravovat zejména skrze dvě právní odvětví, jedná se o právo soutěžní a právo známkové. Předmětem soutěžního práva v souvislosti s paralelními dovozy jsou zejména vertikální dohody, jejichž prostřednictvím dochází k vytváření systémů selektivní distribuce, tedy takové dohody, pomocí kterých se výrobci snaží zamezit paralelním dovozům nejčastěji skrze omezení teritoriálního a množstevního charakteru. Soutěžní právo se potom snaží vymezit taková pravidla, která konkrétně určí, jaká smluvní ujednání v rámci vertikálních dohod jsou ještě v souladu s právním řádem a jaká již nikoliv. Tato práce se nicméně problematikou paralelních dovozů zabývala výhradně z pohledu práva známkového.

Známkové právo se neuplatní na jakékoliv paralelní dovozy, nýbrž pouze v takových situacích, kdy je paralelně dováženo zboží, které je chráněné ochrannou známkou. V takovém případě dochází, za naplnění veškerých předpokladů dle příslušné právní úpravy, k aplikaci doktríny vyčerpání práv z ochranné známky, která má za následek vyčerpání práv vlastníka ochranné známky, což v konečném důsledku vede k tomu, že se proti paralelním dovozům nelze skrze práva k ochranné známce bránit. V této práci byl popsán vývoj, který

¹⁰² GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis*. Cham: Springer, 2014. 467 s.

vedl k zavedení institutu vyčerpání práv k ochranné známce, který lze označit jako klasický způsob vypořádání se s problematikou paralelních dovozů kdekoliv na světě. Zároveň byly popsány způsoby, jak může být z hlediska principu teritoriality institut vyčerpání práv k ochranné známce v jednotlivých právních řádech upraven. Regionální vyčerpání práv z ochranné známky, které bylo vybráno pro území Evropské unie, se jeví jako střední cesta mezi mezinárodním vyčerpáním práv, výhodným spíše pro paralelní dovozce, a národním vyčerpáním práv, výhodným spíše pro vlastníky ochranných známek.

Vzhledem k tomu, že na mezinárodní úrovni nebyl shledán při úpravě vyčerpání práv z duševního vlastnictví konsenzus, a také z důvodu snižování obchodních bariér, ke kterému jednotná úprava institutu vyčerpání práv z ochranné známky vede, lze s unijním přístupem k vyčerpání práv z ochranné známky souhlasit. Ačkoliv se již při schvalování První směrnice, a od té doby na úrovni Evropské unie ještě mnohokrát, uvažovalo o úpravě režimu mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky, argumenty pro zachování režimu regionálního vyčerpání se pokaždé ukázaly dostatečně přesvědčivé. Pozitiva pramenící ze zavedení mezinárodního vyčerpání práv, zejména pravděpodobné snížení spotřebitelských cen, ze kterého by těžili evropští spotřebitelé, by totiž byla převálcována negativními dopady, a to zejména snížením kvality výrobků dovážených do Evropské unie a také snížením konkurenceschopnosti unijních vlastníků ochranných známek ve třetích zemích, což by mohlo mít negativní dopady na výzkum, inovace, výši investic nebo také na míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii.¹⁰³

Z právního hlediska je nezanedbatelným argumentem proti zavádění režimu mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky existence dalších průmyslových práv. Je totiž poměrně vzácné, aby byl určitý produkt chráněn jen ochrannou známkou, zpravidla jde o ochranu také pomocí patentů, průmyslových vzorů atp. Pokud by bylo možné bránit se proti paralelním dovozům pomocí jiných institutů práva průmyslového vlastnictví, kde by režim mezinárodního vyčerpání práv nebyl uplatňován, zavedení mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky by nemělo žádný efekt.

¹⁰³ National Economic Reserch Associates (NERA). *The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks*. London, 1999 (studie ze dne 8. února 1999 vypracovaná na popud Evropské komise)

Ani po zavedení institutu regionálního vyčerpání práv z ochranné známky do právního řádu Evropské unie a později také do právního řádu České republiky, nebylo možné problematiku paralelních dovozů jednoduše uzavřít. Soudy se totiž musely postupně vypořádat s celou řadou právních i praktických otázek, které při aplikaci doktríny vyčerpání práv z ochranné známky vznikaly a nadále vznikají, a které byly popsány v této práci. Je zřejmé, že se zejména Soudní dvůr snažil svými rozhodnutími vytvořit takové podmínky, aby práva vlastníků ochranných známek, paralelních dovozců, případně i spotřebitelů byla vhodně vybalancována v souladu s požadavky volného trhu. Je nicméně otázkou, jestli svým extenzivním výkladem nevychýlil míru vah až příliš ve prospěch vlastníků ochranných známek, a to zejména s odkazem na judikaturu vztahující se k čl. 7 odst. 2 Směrnice, který upravuje důvody pro vyloučení institutu vyčerpání práv z ochranné známky.

V poslední části se tato práce zabývala způsoby, jakými se vlastníci ochranných známek mohou bránit proti těm paralelním dovozům, které lze označit za nelegální. Ať již se vlastník ochranné známky rozhodne pro jakýkoliv způsob obrany, lze téměř vždy doporučit využití institutu předběžného opatření, pomocí kterého může dojít k výraznému omezení možných škod způsobených nelegálním paralelním dovozem. Lze shrnout, že české soudy i další veřejné instituce jsou s problematikou paralelních dovozů seznámeny a v případě sporu o legalitu paralelních dovozů jsou schopny, zpravidla s odkazem na bohatou judikaturu Soudního dvora, rozhodnout.

Použité prameny a literatura

Právní předpisy

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

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);

Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidovaná verze) [2012];

Smlouva o Evropské unii (konsolidovaná verze) [2012];

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003;

Nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství;

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění);

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 89/104, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách;

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/95, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění);

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2004/48, o dodržování práv duševního vlastnictví;

Pařížská unijní úmluva ze dne 20. března 1883;

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1981;

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967;

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

Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června 1973;

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví ze dne 15. dubna 1994.

Monografie

CORREA, Carlos María a Abdulqawi Ahmed YUSUF, ed. *Intellectual property and international trade: the TRIPS agreement. 2nd edition.* Austin: Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-90-411-2429-6.

GRIGORIADIS, Lazaros G. *Trade marks and free trade: a global analysis.* Cham: Springer, 2014. ISBN 9783319047942;

HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech.* Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 9788073803643;

HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl.* Praha: C. H. Beck, 2011. Beckova edice judikatura. ISBN 978-80-7179-537-7.

HORÁČEK, Roman. *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. Praha: C. H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 9788074005695;

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd.* Praha: C. H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 9788074004179;

JEŽEK, Jiří. *Prosazování práv z duševního vlastnictví: učební texty.* S. 1.: HP Invent, 2003;

LAVICKÝ, Petr. *Civilní proces.* Praha: Wolters Kluwer, 2015. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5;

MICHAELS, Amanda a Andrew NORRIS. *A practical guide to trade mark law. Fifth edition.* New York: Oxford University Press, 2014. ISBN 0198702035;

NORMAN, Helen E. *Intellectual property law: directions. 2nd. pub.* Oxford: Oxford University Press, 2014. Online resource centre. ISBN 9780199205097;

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd.* Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 8086920089;

STOTHERS, Christopher. *Parallel trade in Europe: intellectual property, competition and regulatory law.* Portland, Or.: Hart Pub., 2007. ISBN 9781841134376;

SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ a Renáta ŠÍNOVÁ. *Občanský soudní řád: komentář.* Praha: C. H. Beck, 2013. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-506-0;

TICHÝ, Luboš. *Evropské právo. 5., přeprac. vyd.* Praha: C. H. Beck, 2014. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN 9788074005466;

URBAN, Jan. *Teorie národního hospodářství. 3., dopl. a rozš. vyd.* Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 9788073575793;

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. *Civilní právo procesní. 8. vydání.* Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 9788075020765;

ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 9788087956366.

Články

POMAIZLOVÁ, Karin. *Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům: současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU – část I*. [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <www.epravo.cz>;

POMAIZLOVÁ, Karin. *Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům: současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU – část II*. [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné <z www.epravo.cz>;

SVOBODA, Pavel. *Davidoff Vítězství práv k ochranné známce nad právy vlastnickými před Evropským soudním dvorem*, Evropské právo 2/2002;

POMAHÁČ, R. *Evropský soudní dvůr: Porušení prestiže ochranné známky*, Obchodněprávní revue 8/2009.

Judikatura

Rozhodnutí Soudního dvora ve spojených věcech 56 a 58/64 Consten S.à.R.L. a Grundig-Verkaufs-GmbH proti Komisi ze dne 13. července 1966 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve spojených věcech C-468/06 až C-478/06 Sot. Lélos kai Sia EE a další proti GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, dříve Glaxowellcome AEVE ze dne 16. září 2008 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci Centrafarm BV a Adrian de Peijper proti Winthrop BV (SbSD, 16-74/1183) ze dne 31. října 1974 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-10/89 SA CNL-SUCAL NV proti HAG GF AG ze dne 17. října 1990 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group GmbH proti Simex Trading AG ze dne 3. června 2010 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-16/03, Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB ze dne 30. listopadu 2004 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-115/02 Administration des douanes et droits indirects proti Rioglass SA a Transremar SL. ze dne 23. října 2003 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-405/03, Class International BV proti Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc and Beecham Group plc ze dne 18. října 2005 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve spojených věcech C-414/99 až C-416/99, Zino Davidoff SA proti A & G Imports Ltd a Levi Strauss & Co. a další proti Tesco Stores Ltd a dalším ze dne 20. listopadu 2001 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora C 173/98 Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois et Fils SA v. GB-Unic SA ze dne 1 července 1999 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C 355/96 Silhouette International Schmied GmbH proti Hartlauer Handelsgesellschaft mbH ze dne 16. července 1998 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C 244/00 Van Doren + Q.GmbH proti Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH, Michael Orth ze dne 8. dubna 2003 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-59/08, Copad SA proti Christian Dior couture SA, Vincent Gladel a Soci t  industrielle lingerie (SIL) ze dne 23. dubna 2009 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupn  z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG proti Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH ze dne 23. kv tna 1978 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupn  z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Soudního dvora ve spojen ch v cech C-71/94, C-72/94 a C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH proti Beiersdorf AG (C-71/94), Boehringer Ingelheim KG (C-72/94) a Farmitalia Carlo Erba GmbH (C-73/94) ze dne 11.  ervence 1996 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupn  z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve spojen ch v cech C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Bristol-Myers Squibb proti Paranova A/S (C-427/93) a C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG a Boehringer Ingelheim A/S proti Paranova A/S (C-429/93) a Bayer Aktiengesellschaft a Bayer Danmark A/S proti Paranova A/S (C-436/93) ze dne 11.  ervence 1996 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupn  z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora C 349/95 - Frits Loendersloot v George Ballantine & Son ze dne 11. listopadu 1997 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupn  z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C 337/95, Parfums Christian Dior SA a Parfums Christian Dior BV proti Evora BV ze dne 4. listopadu 1997 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupn  z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) a BMW Nederland BV proti Ronaldu Karlu Deenikovi ze dne 23.  nora 1999 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupn  z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 23 Cdo 2912/2011, ze dne 18. prosince 2013 [online]. [cit. 20. 8. 2017] Dostupné z <<http://www.nsoud.cz/>>.

Ostatní prameny

Návrh Komise 85/C 351/05 ke znění první směrnice, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách ze dne 31. prosince 1985 [online]. [cit. 21. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Návrh první směrnice Rady C 351/1 sblížující právní předpisy členských států o ochranných známkách ze dne 31. prosince 1980 [online]. [cit. 21. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

National Economic Research Associates (NERA). The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks. London, 1999 (Studie vypracovaná na popud Evropské komise ze dne 8. února 1999) [online]. [cit. 21. 8. 2017] Dostupné z <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf>;

Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru C 310/22 k návrhu první směrnice Rady sblížující právní předpisy členských států o ochranných známkách ze dne 24. září 1981 [online]. [cit. 21. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>;

Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru 2001/C 123/05 k vyčerpání práv z ochranných známek ze dne 24. ledna 2001 [online]. [cit. 21. 8. 2017] Dostupné z <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>.

Seznam použitých zkratk

Soudní dvůr - Evropský soudní dvůr nebo také Soudní dvůr Evropské unie

První směrnice - První směrnice Rady č. 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách

Směrnice - Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách

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

Nařízení - Nařízení Rady č. 2009/207/ES o ochranné známce Společenství

SFEU - Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidovaná verze)

SEU - Smlouva o Evropské unii (konsolidovaná verze)

SES – Smlouva o založení Evropského společenství (ve znění Smlouvy z Nice)

EHP – Evropský hospodářský prostor

TRIPS - Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

Abstrakt

Cílem této práce je popsat fenomén paralelních dovozů, vymezit klady i zápory paralelního obchodu pro jednotlivé subjekty i společnost jako celek a také popsat, jak jsou paralelní dovozy zboží chráněného ochrannou známkou ovlivňovány skrze známkové právo. Dále tato práce analyzuje jednotlivé právní prostředky ochrany proti těm paralelním dovozům, které jsou označeny jako nelegální.

Po úvodu, který shrnuje proč je vhodné se problematikou paralelních dovozů zabývat, jsou ve druhé části této práce vymezeny základní pojmy, se kterými se lze v rámci problematiky paralelních dovozů setkat. Jedná se o pojmy ochranná známka, paralelní dovoz a vyčerpání práv z ochranné známky. V této části jsou dále popsány pozitivní a negativní dopady paralelního obchodu a je zde také blíže popsáno, proč se právě doktrína vyčerpání práv z ochranné známky jeví jako nejvhodnějším řešením vztahu mezi vlastníky ochranných známek a paralelními dovozci.

Třetí část má za cíl obeznámit čtenáře s prameny práva, které na problematiku paralelních dovozů z pohledu známkového práva dopadají. Jak z této části i celé práce vyplývá, pro evropský region včetně České republiky jsou pro oblast známkového práva a problematiku paralelních dovozů klíčovým právním pramenem normy práva Evropské unie a judikatura Soudního dvora.

Z toho důvodu se čtvrtá část této práce zabývá přístupem unijního práva k paralelním dovozům zboží chráněného ochrannou známkou. Je zde popsán postupný vývoj pohledu unijního práva na problematiku paralelních dovozů, a to od prvních soudních rozhodnutí až po současné znění sekundárních známkoprávních předpisů unijního práva, které se snaží řešit problematiku paralelních dovozů zboží chráněného ochrannou známkou pomocí doktríny vyčerpání práv. Dále jsou v této části blíže popsány klíčová rozhodnutí Soudního dvora, která řeší nejasnosti při výkladu a aplikaci doktríny vyčerpání práv.

Pátá část této práce popisuje právní prostředky, které mohou vlastníci ochranných známek využít v případě, že dochází k nelegálním paralelním dovozům zboží chráněného jejich ochrannými známkami.

Abstract

The purpose of the thesis is to analyse the phenomenon of parallel imports, define the pros and cons of parallel trade for respective entities and also society as a whole as well as describe how the trademark law may influence parallel importation of trademarked goods. In addition, the thesis analyses individual means of legal protection against parallel imports identified as illegal.

After the introduction summarizing why it is appropriate to deal with the parallel importation phenomenon, the second part of the thesis describes the basic concepts in the context of parallel import issues: trademarks, parallel imports and exhaustion of trademark rights. The second part also describes the positive and negative impacts of parallel trade and why the doctrine of exhaustion of trademark rights appears to be the most appropriate way how to solve the difficulties in the relationship between trademark owners and parallel importers.

The third part of the thesis aims to provide a reader with the basic sources of law which affect the phenomenon of parallel importation from the trademark law's point of view. As it follows from the third part of the thesis and also the whole work, the key legal source for the European region, including the Czech Republic, is the law of the European Union together with the case law of the Court of Justice.

Therefore, the fourth part of the thesis deals with the European Union law approach to parallel imports of goods protected by a trademark. The gradual development of the European Union law perspective on parallel importation is described from the first judicial decisions to the current situation where the secondary European Union trademark law is seeking to solve the issue of parallel imports of goods protected by trademark through the doctrine of regional exhaustion of rights. Further in the fourth part, the key judgments of the Court of Justice dealing with ambiguities in interpreting and applying the doctrine of exhaustion of rights are described.

The fifth part of the thesis analyses the legal means that can be used by trademark owners in the event of illegal parallel importation of goods protected by their trademarks.

Název práce:

Známkové právo a problematika paralelních dovozů

Klíčová slova:

Známkové právo, paralelní dovozy, vyčerpání práv

Title:

Trade Mark Law and the Issues of Parallel Imports under Czech Law

Keywords:

Trademark Law, Parallel Imports, Exhaustion of Rights