

Univerzita Karlova  
Právnická fakulta  
Katedra obchodního práva

## **Ochranná známka Společenství a její vztah k zásadě volného pohybu zboží v právu EU**

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D.

Kateřina Marešová  
Kralupská 1714  
Brandýs nad Labem 250 01

## Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem vyznačila prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpala způsobem ve vědecké práci obvyklým.

7.2.2007

*Kateřina Karelšová*

## Obsah

|   |    |
|---|----|
| Úvod .....  | 1  |
| 1. Vymezení předmětu ochrany známkového práva .....                                     | 3  |
| 2. Druhy ochranných známek .....  | 3  |
| 3. Funkce ochranných známek .....   | 5  |
| 4. Teritoriální povaha práv z ochranných známek jako překážka obchodu.....              | 6  |
| 4.1. Harmonizace známkového práva členských států Společenství .....                    | 8  |
| 5. Právní úprava v oblasti ochranných známek v Evropské unii .....                      | 9  |
| 6. Ochranná známka Společenství .....   | 10 |
| 6.1. Charakteristické rysy ochranné známky Společenství .....                           | 10 |
| 6.2. Předmět ochrany.....   | 11 |
| 6.2.1. Grafická znázornitelnost netradičních označení .....                             | 12 |
| 6.3. Subjekty, které mohou být vlastníkem ochranné známky Společenství .....            | 14 |
| 6.4. Překážky zápisné způsobilosti .....  | 14 |
| 6.4.1. Absolutní překážky zápisné způsobilosti .....                                    | 14 |
| 6.4.2. Relativní překážky zápisné způsobilosti .....                                    | 17 |
| 6.5. Vznik ochrany .....  | 18 |
| 6.6. Trvání a obnova ochrany .....  | 19 |
| 6.7. Způsoby zániku práv k ochranné známce Společenství .....                           | 20 |
| 6.8. Práva vlastníka ochranné známky Společenství .....                                 | 21 |
| 6.9. Právní prostředky ochrany .....  | 22 |
| 7. Volný pohyb zboží na jednotném vnitřním trhu států Společenství .....                | 23 |
| 8. Právní zakotvení zásady volného pohybu zboží ve Smlouvě ES .....                     | 24 |
| 9. Doktrína „Existence“ v „výkon“ a „zvláštní předmět ochrany“ práv z ochranné známky.. | 26 |
| 10. Doktrína vyčerpání práv a volný pohyb zboží .....                                   | 27 |
| 10.1. Legislativní provedení doktríny vyčerpání práv v právu EU .....                   | 29 |
| 10.2. Územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky Společenství .....               | 30 |
| 10.2.1. Uvedení výrobků chráněných ochrannou známkou Společenství do oběhu ..           | 32 |
| 10.2.2. Řádné důvody zabráňující volnému pohybu zboží v EU .....                        | 33 |

|  |    |
|--|----|
| 11. Paralelní dovozy .....   | 33 |
| 11.1. Komerční propagace výrobků .....   | 38 |
| 11.2. Tranzit výrobků chráněných ochrannou známkou Společenství skrze EU ..... | 38 |
| 11.3. Přebalování výrobků paralelními dovozci .....                            | 39 |
| 12. Komunitární versus mezinárodní vyčerpání práv .....                        | 42 |
| Závěr .....  | 47 |
| Seznam použitých pramenů .....   | 49 |
| Seznam použitých zkratk .....  | 52 |

## Úvod

„Prvotním cílem duševního vlastnictví je uznání morální a ekonomické hodnoty duševní tvůrčí činnosti v kulturním, společenském a ekonomickém vývoji národů“ - těmito slovy tehdejší generální ředitel WIPO Arpad Bogsch zahajoval konferenci Světové organizace duševního vlastnictví v Paříži v červnu 1994. Ochranné známky představují „duševní tvůrčí činnost v ekonomickém vývoji“ a dnes si lze jen těžko představit rozvoj světové ekonomiky bez tohoto nástroje výrobců a poskytovatelů služeb. Ochranné známky výrazně ovlivňují fungování trhu, jelikož mohou být jednak nástrojem vstupu na trh, zároveň se ale mohou stát i překážkou obchodu. Ochranné známky sloužící jejich vlastníkům k ochraně proti jiným soutěžitelům totiž hrají vzhledem k teritoriálně omezené ochraně práv z nich plynoucích hlavní roli v zamezování volného pohybu zboží. Práva z ochranných známek jsou svou povahou exklusivní práva tradičně existující na národní úrovni, která v sobě obsahují monopol jejich majitele udílet územně omezený souhlas k užití předmětu známkového práva, čímž se pro zboží mohou stát prostředkem k omezování obchodu.

Nevyhnutelný konflikt dvou tak protichůdných institutů jako jsou práva z ochranných známek a volný pohyb zboží se stal aktuálním problémem v souvislosti s integračními snahami Evropského společenství. Jeho cílem totiž je zřízení vnitřního trhu mezi členskými státy jako prostoru bez národních hranic, na kterém je zajištěn mimo jiné volný pohyb zboží za obdobných podmínek, které existují na trzích vnitrostátních. Jak ale vytvořit vnitřní trh, když členské státy Společenství svým známkovým právem bránily vstupu výrobků z jiných členských států na jejich trh? Cesta byla hledána skrze harmonizaci známkových úprav členských států, řešením se ovšem ukázala být až úprava institutu ochranné známky Společenství jako známkoprávního systému paralelně existujícího vedle národních ochranných známek členských států.

Záměrem mé diplomové práce bylo především vyložit ochrannou známku Společenství a její vztah k zásadě volného pohybu zboží prosazované v Evropské unii, a to jednak z pohledu úpravy ochranné známky Společenství jako jednotné ochranné známky pro celé Společenství a jednak z hlediska uplatňování práv z ní plynoucích za současného respektování zásady volného pohybu zboží na vnitřním trhu Společenství.

Ochranná známka Společenství je institut zavedený do evropského známkového práva relativně nedávno a tak se stále cestou judikatury a novelizací vyvíjející, což jsem se snažila demonstrovat na rozhodnutích ESD i OHIM. Vzhledem k tomu, že má účinky i v České republice, je její pojetí významné i pro národní známkovou úpravu, stejně jako pro činnost

soudů a Úřadu průmyslového vlastnictví. Záměrně není předmětem této práce komplexní pojednání o ochranné známce Společenství, spíše jsem se soustředila na jednotlivé nejdůležitější oblasti umožňující si udělat představu o úpravě ochranné známky Společenství. Zavedení nadnárodní ochranné známky do práva EU spadá mezi výrazné integrační kroky umožňující, aby zboží a služby podnikatelů byly rozlišeny stejnými měřítky pro celé Společenství. Univerzální povaha obchodu mezi členskými státy EU tak potlačila teritoriální povahu ochranných známek omezených hranicemi členských států a vynutila si zavedení komunitární ochranné známky, která poskytuje svému vlastníkovvi ochranu na celém území Společenství.

Lidé se často diví, proč stejné autentické výrobky, které viděli na zahraniční dovolené v mimoevropském státě za výrazně nižší ceny jednoduše nekoupí jejich oblíbený supermarket a nezačne je prodávat v jejich zemi. Odpověď na tuto otázku nalezneme, jestliže se zaměříme na práva plynoucí z ochranné známky Společenství jejímu vlastníkovvi, který je mimo jiné oprávněn zabránit dovozu výrobků chráněných jeho ochrannou známkou. Jak se tedy zboží na vnitřním trhu Evropské unie může volně pohybovat, když práva plynoucí z ochranných známek dovolují jejich vlastníkovvům, aby na ně spoléhali jako na prostředky zabraňující vstupu výrobků pod jejich ochrannou známkou na trh? Odpověď jsem se snažila nalézt v judikatuře Evropského soudního dvora, který nastolil rovnováhu mezi kontradiktorními zájmy známkového práva a zájmy na volném pohybu zboží pomocí zavedení doktríny vyčerpání práv. Vyčerpání práv vlastníkovvů ochranných známek Společenství úzce souvisí s paralelními dovozy výrobků, proto jsem o této v judikatuře Evropského soudního dvora hojně diskutované problematice výrazněji pojednala, a to zejména v souvislosti s přebalováním výrobků paralelními dovozci. Vzhledem k přetrvávajícím cenovým rozdílům mezi Českou republikou a původními patnácti členskými státy je toto téma aktuální i z tuzemského hlediska. V závěru své práce jsem považovala za zajímavé pojednat o budoucnosti komunitárního režimu vyčerpání práv z ochranných známek Společenství a o debatě probíhající mezi jeho příznivci a jeho odpůrci.

Ve své práci jsem se snažila mimo jiné uplatnit poznatky, které jsem získala v průběhu svého zahraničního studia, zejména jsem využila odbornou časopiseckou literaturu, která mi byla k dispozici v Peace Palace library v Haagu a Amsterdamu. Pozornost jsem se také snažila věnovat rozhodnutím ESD, který svou judikaturou určuje rozsah, v jakém jsou ochranné známky v EU chráněny. Poukázání na vývoj a rozbor těchto rozhodnutí je důležité k porozumění, do jaké míry mohou vlastníci ochranných známek Společenství svá práva chránit a uplatňovat a zároveň jsou tak vymezeny i oprávnění třetích osob do těchto práv zasahovat.

## 1. Vymezení předmětu ochrany známkového práva

Předmětem ochrany známkového práva je ochranná známka. Článek 15 TRIPS<sup>1</sup> uvádí, které označení jsou schopna tvořit ochrannou známku, přičemž stejné nebo velmi podobné vymezení nalezneme i v jiných mezinárodních dohodách zabývajících se ochrannými známkami či v právních řádech jednotlivých států. Ochrannou známku jsou schopny tvořit „jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení, způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiných podniků“.

Přesná definice ochranné známky je ve většině právních řádů problematická. Podle § 1 platného zákona o ochranných známkách<sup>2</sup> může být ochrannou známkou za podmínek stanovených zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Zákonodárce ve snaze postihnout nejčastěji zapisované ochranné známky uvádí demonstrativní výčet zákonných forem označení, ze kterých se ochranná známka může skládat.

Zákon tady stanovil dvě kumulativní podmínky, za nichž může být označení zapsáno jako ochranná známka, a to jeho grafickou znázornitelnost a rozlišovací schopnost. Podobné požadavky jsou na ochranné známky kladeny ve všech vyspělých státech světa, neboť existují dlouholeté snahy o vytvoření určitého standardu ochrany poskytované ochranným známkám na celosvětové úrovni.

## 2. Druhy ochranných známek

Nejčastěji se s ochrannými známkami setkáváme ve formě slovních označení. Slovní ochranné známky jsou tvořeny jedním slovem (např. „CLARITINE“), více slovy (např. „NA VOLNÉ NOZE“, písmeny (např. „BCBG“), číslicemi (např. „4711“) nebo jejich kombinacemi (např. „JAMES BOND 007“). Mezi slovní ochranné známky se řadí rovněž ochranné známky tvořené slogany, kdy předmětem ochrany není jednotlivé slovo, nýbrž

---

<sup>1</sup> Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), spravovaná WIPO, která pro své členské země předepisuje minimální požadavky na úpravu práv z duševního vlastnictví, přijatá na závěr Uruguayského kola obchodních jednání v roce 1994.

<sup>2</sup> Dne 3. prosince 2003 byl v České republice schválen a dne 1. dubna 2004 nabyl účinnosti zákon číslo 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona číslo 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).

souhrn slov, popř. věta.<sup>3</sup> Příkladem lze uvést ochrannou známku „WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?“.

Obrazové ochranné známky tvoří vyobrazení jakéhokoliv druhu, tj. kresby realistické, stylizované i abstraktní či pouhé grafické ornamenty. Známým příkladem obrazové ochranné známky je grafické provedení ochranné známky „ADIDAS“.

Prostorové ochranné známky jsou trojrozměrného provedení, tzn. takové, které mají výšku, délku a šířku a jsou tvořené buď tvarem výrobku nebo tvarem jeho obalu. Obvykle je ochrana požadována pro tvary lahví (např. láhev „PEPSI“), cukrovinek (např. „TOBLERONE“) či mýdel, hodinek nebo dokonce tablet léků. Ochrana známkovým právem zde může být v souběhu s ochranou průmyslovým vzorem, neboť především ten chrání tvar výrobku, ovšem oproti ochraně známkovým právem má omezenou dobu ochrany.<sup>4</sup>

Dalším druhem ochranných známek posuzovaných podle vnějšího vzhledu jsou ochranné známky kombinované, které v sobě spojují slovo, kresbu nebo prostorové prvky. Kombinovanou ochrannou známkou je například ochranná známka „MILKA“ tvořená kombinací slovního označení „Milka“ a kresbou krávy na louce. Jelikož je ochranná známka v tomto případě posuzována jako celek může obsahovat i prvek, který by jinak nemohl být zapsán pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. To lze demonstrovat na rozhodnutí odvolacího senátu OHIM v případě Bloodstream<sup>5</sup>, který shledal způsobilým k zápisu označení sestávající z neobvyklého postavení slov.

Podle osoby vlastníka lze dělit ochranné známky na individuální a kolektivní (svazové). Smyslem kolektivní ochranné známky je odlišení výrobků nebo služeb pocházející od členů či společníků této právnické osoby od výrobků či služeb jiných podnikatelů.

Podle způsobu vzniku známkového práva se rozlišují zapsané ochranné známky a všeobecně známé známky,<sup>6</sup> u kterých je rozhodující jejich faktické užívání. Příkladem všeobecně známé známky je ochranná známka „TESCO“ nebo „JAWA“.

Podle způsobu užívání ochranné známky rozeznáváme ochranné známky užívané a neužívané. Neužívání ochranné známky může mít příčiny ve snaze dosáhnout zisku ze známkové transakce (tzv. ochranné známky spekulativní), ve snaze zabránit zápisu podobných ochranných známek (tzv. ochranné známky obranné) či ve snaze pojistit si možnost jejich užívání v budoucnu (tzv. ochranné známky zásobní).

<sup>3</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví 1 vyd. Praha: Orac, 2003, s.125.

<sup>4</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví 1 vyd. Praha: Orac, 2003, s.125.

<sup>5</sup> Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ve věci Bloodstream z 22. září 1998, R 33/1998-2.

<sup>6</sup> K ochraně všeobecně známých známek ČR zavazuje článek 6bis Pařížské úmluvy a článek 16 TRIPS.



Podle typů užití ochranné známky je lze dále dělit na výrobní, obchodní a známky služeb, podle barvy provedení na černobílé a barevné nebo podle místa zápisu na národní a zahraniční atd.

### 3. Funkce ochranných známek

ESD adresoval základní funkci ochranných známek v případě Hag II,<sup>7</sup> kde konstatoval, že „v systému zdravé konkurence musí být podniky schopny přitáhnout své zákazníky kvalitou produktů nebo služeb a to je možné pouze díky existenci rozlišujících označení (ochranných známek), které dovolují zákazníkům identifikovat produkty a služby.“ Ochranná známka umožňuje rozlišit výrobky a služby téhož druhu, které ovšem pocházejí z různých zdrojů a mohly by být snadno zaměněny. Důležitost ochranné známky jako ukazatele původu výrobků ESD dále zdůraznil v případě Ideal –Standard<sup>8</sup> : „...ochranná známka poskytuje záruku, že výrobky ji nesoucí byly vyrobeny pod kontrolou jednoho podnikatelského subjektu, který je odpovědný za jejich kvalitu“.

Preambule nařízení o ochranné známce Společenství (příčemž podobně se vyjadřuje i známková směrnice) výslovně uvádí, že funkcí ochranné známky (Společenství) je zejména sloužit jako označení původu. Jak je naznačeno, nejedná se o funkci jedinou, nicméně základní.

Na základě ochranné známky lze nepřímou usuzovat na kvalitu výrobků či služeb, hovoříme o garanční funkci ochranné známky. V dnešní ekonomice není možné získat si všechny potřebné znalosti o každém produktu, ochranné známky pomáhají spotřebitelům rozpoznat ty vlastnosti ochrannou známkou chráněného zboží, které nejsou na první pohled zřejmé. Ochranná známka tak vlastně symbolizuje kvalitu spojovanou zákazníky s určitým zbožím a garantuje tak, že úroveň výrobků a služeb splní očekávání zákazníků. Ochranná známka tak spotřebiteli umožňuje „opakovat svou zkušenost pokud je spokojen nebo se jí vyhnout, pokud ne.“<sup>9</sup>

Ochranná známka sice není právní garancí kvality relevantního výrobku, je ale v zájmu majitele, aby se snažil získat a udržet si určitou kvalitu výrobků nebo poskytovaných služeb, ochranná známka tu tedy na vlastníka působí stimulačně. Podobně smýšlel ESD v případě Hag II : „Udělením výlučných práv majiteli ochranné známky je mu poskytnut popud k zlepšení pověsti zboží a služeb poskytovaných pod ochrannou známkou s vědomím, že

<sup>7</sup> Rozsudek ESD ve věci SA CNL-Sucal NV v. Hag GF AG z 17. října 1999, C-10/89.

<sup>8</sup> Rozsudek ESD ve věci Internationale Heiztechnik GmbH v. Ideal-Standard GmbH z 22. června 1994, C-9/93.

<sup>9</sup> Soud první instance v případě Dart Industries Inc v. OHIM z 9. října 2002, T-360/00.

ostatní nebudou moci zneužít pověsti známky“. Z jiného úhlu pohledu tak plní ochranná známka i funkci ochránce investic vlastníka.

Propagační funkce ochranné známky je významná zejména z hlediska prodejnosti ochrannou známkou opatřeného zboží či služeb. ESD rozpoznal důležitost propagační funkce ochranné známky v případě Parfums Christian Dior,<sup>10</sup> kdy konstatoval, že porušení práv z ochranné známky nastává i v případě, kdy je závažně poškozena pověst ochranné známky.

Ochranná funkce spočívá v tom, že jedině vlastník a osoby, kterým dal k tomu souhlas mohou používat ochrannou známku k označování svých produktů. Tyto osoby nemohou zabránit jiným soutěžitelům ve stupu na trh se svými výrobky, ale mohou zabránit tomu, aby byly výrobky spojovány s chráněným zbožím za účelem usnadnění si vstupu na trh.

V literatuře se setkáváme ještě s dalšími funkcemi ochranných známek (např. funkce psychologická, soutěžní, regulační), podle mého názoru je však již lze odvodit z výše jmenovaných funkcí a spíše pouze pohlíží na funkci ochranné známky z jiného úhlu, než funkce zde uvedené.

#### 4. Teritoriální povaha práv z ochranných známek jako překážka obchodu

Brzy po založení Evropského společenství bylo zřejmé, že uplatňováním práv z ochranných známek jejich vlastníky dochází k vytváření překážek obchodu mezi členskými státy. Práva k průmyslovému vlastnictví sice sama o sobě nejsou překážkou volného obchodu, ovšem výkon těchto práv se jí stát může. Právní úprava ochranných známek členských států totiž vychází z tzv. principu teritoriality (územního principu), spočívajícího v územně ohraničeném působení právní ochrany.

ESD se pojetím teritoriality práv zabýval ve svém rozhodnutí v případě Ideal-Standard,<sup>11</sup> kdy konstatoval, že princip teritoriality je třeba v mezinárodním právu duševního vlastnictví chápat tak, že je to právě právo země, kde je požadována ochrana, které určuje její podmínky. Díky neexistenci ochranné známky, která by měla účinky na celém území Společenství se ochranné známky staly produktem jednotlivých členských států.<sup>12</sup>

Vznik práv z ochranných známek je závislý na rozhodnutí příslušného vnitrostátního průmyslového úřadu vydané formou veřejnoprávního aktu. Ochranné známky tak jsou chráněny pouze na tom území členského státu Společenství, na kterém působí právní řád, který jim tuto

<sup>10</sup> Rozsudek ESD v případě Parfums Christian Dior SA v Evora BV z 29. dubna 1997, C-337/95.

<sup>11</sup> Rozsudek ESD ve věci Internationale Heiztechnik GmbH v. Ideal-Standard GmbH z 22. června 1994, C-9/93.

<sup>12</sup> SMITH, R. The Unresolved Tension between Trademark Protection and free Movement of Goods in the European Community. Duke Journal of Comparative & International Law, 1992, Vol. 3, s. 99.

ochranu poskytuje (*lex loci protectionis* – zákon země ochrany). Před zavedením ochranné známky Společenství musel vlastník ochranné známky, který měl zájem na širší než národní teritoriální působnosti, ochrannou známku nechat zapsat v každém členském státě zvlášť, nebo si ji registrovat jako mezinárodní ochrannou známku cestou madridského systému.<sup>13</sup> Mezinárodní ochranné známky ovšem zůstávají známkami národními, mezinárodní registrace je spíše procedurální zkratka často popisovaná jako „svazek“ národních registrací.<sup>14</sup>

Důsledkem teritoriální povahy ochranných známek je, že stejná ochranná známka téhož vlastníka může být zapsána ve více členských státech. Je-li například výrobek chráněný touto ochrannou známkou v členském státě A, ale i v členském státě B, dovážen do členského státu B, může být na trh ve státě B uveden pouze se souhlasem vlastníka ochranné známky, který je udělen formou licenční smlouvy. Licenciát tak má výhradní právo uvádět výrobky na trh pod ochrannou známkou vlastníka v členském státě B. Může tak bránit dovozu zboží i ze státu A, čímž dochází k umělému rozdělování vnitřního trhu Společenství a izolaci národních trhů.

ESD problematiku teritoriality práv z ochranných známek vyložil ve světle zásady volného pohybu zboží takto : „Zakázat v jednom členském státě odbyt výrobků, které jsou chráněny ochrannou známkou v jiném členském státě jenom z důvodu, že totožná ochranná známka mající stejný původ je v daném státě již zapsána, je neslučitelné se zásadou volného pohybu zboží na společném trhu“.<sup>15</sup> Vlastníci ochranných známek by totiž jinak mohli vytvářet rozdíly v cenách výrobků nebo služeb tím, že by zneužívali zásad, na kterých bylo postaveno právo národních ochranných známek – což je jistě nepřijatelný úkaz na jednotném trhu.<sup>16</sup>

Pro důsledné provedení zásady volného pohybu zboží do práva Evropské unie se tedy stalo nezbytným překonání územního principu zavedením jednotné ochranné známky, které by byla ochrana udělena na celém území Společenství. Aby tato myšlenka mohla být realizována, muselo dojít k odstranění překážek pramenících z toho, že i přes snahy států o mezinárodní standardizaci ochrany ochranných známek, vycházelo známkové právo v

---

<sup>13</sup> V roce 1891 byla podepsána Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek. Hlavním důvodem podepsání tohoto dokumentu bylo sjednocení a zjednodušení podávání žádostí o zápis označení jako ochranné známky celosvětově, tedy i v zemích Společenství. Mnoho ustanovení Dohody byla pro státy jako Velká Británie, Dánsko, Irsko a Řecko nepřijatelná, a tak byl sepsán Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu v roce 1989. Protokol je ve své podstatě alternativa k Dohodě, odstranil některé nedostatky Madridské dohody a stal se tak konkurenci schopným vůči nově zavedené ochranné známce Společenství. Obě dohody vytváří systém dovolující registraci ochranných známek jednou přihláškou ve více zemích najednou. Tento systém nazýváme madridský systém.

<sup>14</sup> ANNAND, R.; NORMAN, H. *Guide to the Community trade mark*. London : Blackstone Press Limited, 1998, s. 259.

<sup>15</sup> Rozsudek ESD ve věci Hag v. Van Zuylen z 3. července 1974, případ číslo 192/73.

<sup>16</sup> VAVER, D. Recent trends in European trademark law: of shape, senses and sensation. *Trademark Reporter*, 2005, Vol. 95, No. 4, s. 895.

každém státě z jiných tradic, myšlenek a účelu. Ochranné známky nadále nemohly existovat jako izolovaný element uvnitř práva EU, aplikace rozdílných norem vnitrostátního práva tak musela ustoupit potřebě sblížení známkového práva členských států.

#### 4.1. Harmonizace známkového práva členských států Společenství

Evropská komise si pro sblížení národního práva ochranných známek členských států zvolila cestu přijetí směrnice,<sup>17</sup> kterou jsou členské státy povinny implementovat do své vnitrostátní legislativy. Dne 21. prosince 1988 byla přijata směrnice Rady 89/104/EHS o sblížení známkových zákonů členských států,<sup>18</sup> která stanovila základní pravidla známkového práva pro členské státy, ale ponechala státům volnost ohledně způsobu, jakým tyto pravidla budou implementovány do národních právních řádů.<sup>19</sup> Cílem směrnice vyjádřeným v Preambuli nebylo „provést sblížení zákonů členských států o ochranných známkách v celém rozsahu“, ale pouze sblížit „ty ustanovení národního práva, které se přímo dotýkají fungování vnitřního trhu“. Směrnice harmonizovala základní hmotněprávní normy vnitrostátního známkového práva, ale ponechala členským státům právo i nadále chránit známky získané užíváním, jakož i volnost upravit řízení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek, účinky zrušení či neplatnosti ochranných známek aj.<sup>20</sup>

Vzhledem ke zmíněným neharmonizovaným oblastem národního známkového práva a ke skutečnosti, že směrnice obsahuje nezanedbatelné množství nepovinných ustanovení, přetrvávaly nadále v právní úpravě známkového práva členských států i po zavedení harmonizační známkové směrnice určité rozdíly.

I když známková směrnice jistě představovala významný počín, nemohla být dostatečným nástrojem pro odstranění překážek volného pohybu zboží v oblasti známkového práva. Harmonizace totiž státům poskytuje prostor pro schválení přísnějších vnitrostátních norem známkového práva, které mohou vytvářet bariéry na vnitřním trhu Společenství.<sup>21</sup> Dosažení volného pohybu zboží na vnitřním trhu se tedy neobešlo bez podstatné unifikace práva, která mohla být dosažena pouze cestou přijetí nařízení.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Článek 95 (bývalý článek 100a) Smlouvy ES dovoluje přijetí opatření ke sblížení ustanovení právních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.

<sup>18</sup> Státy se zavázaly k implementaci směrnice do vnitrostátních právních řádů do 31. prosince 1992.

<sup>19</sup> ABBOTT, F.; COTTIER, T. *The International Intellectual Property System : Commentary and Materials*. The Hague : Kluwer Law International, 1999, s. 1268.

<sup>20</sup> KOPECKÁ, S. *Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 22.

<sup>21</sup> ZIRNSTEIN, E. *Harmonization and Unification of Intellectual Property in the EU*. *Intellectual Capital and Knowledge Management*, 2005, s. 299.

<sup>22</sup> Oporu pro přijetí nařízení Rada našla v článku 308 (bývalý článek 235) Smlouvy ES, který ji opravňuje k tomu učinit vhodná opatření, aby tak bylo dosaženo společného trhu.

Z tohoto důvodu bylo 20. prosince 1993 přijato nařízení Rady 94/40/ES o ochranné známce Společenství, které daleko překročilo myšlenku pouhého harmonizování známkového práva členských států.

##### 5. Právní úprava v oblasti ochranných známek v Evropské unii

Evropské známkové právo je založeno na koexistenci dvou systémů - systému národních ochranných známek harmonizovaných známkovou směrnicí a režimem ochranné známky Společenství zavedeným nařízením o ochranné známce Společenství, který vytváří významný regionální známkový systém široce otevřený i subjektům mimo EU.

Cílem přijetí právní úpravy ochranné známky Společenství nebylo eliminovat úpravu národních ochranných známek, ale soužití obou systémů.<sup>23</sup> Koexistence s národním známkovým právem je vyjádřena v preambuli nařízení, která uvádí, že právo Společenství upravující ochranné známky nenahrazuje právní předpisy členských států o ochranných známkách. Oba systémy mají stejné postavení a nic nevylučuje ochranu oběma režimy současně, což se také v praxi často děje. Jestliže zápis ochranné známky Společenství není z důvodů uvedených v nařízení možný, přihlašovatel má možnost přeměnit svou přihlášku na přihlášku národní. Práva vlastníků starších národních ochranných známek jsou chráněna možností ohradit se proti užívání ochranné známky Společenství, ledaže vlastník národní ochranné známky užívání po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě toleroval.<sup>24</sup>

K paralelní existenci obou systémů přispívá také skutečnost, že nařízení a známková směrnice obsahují prakticky stejnou hmotněprávní úpravu. Souběžné soužití obou režimů je podporováno ESD, který je konečnou autoritou v interpretaci nejenom nařízení, ale i národního známkového práva členských států přizpůsobeného známkové směrnicí. Národní a komunitární systém známkového práva se tak sbíhají skrze jednotný mechanismus interpretace prováděné ESD, a to zejména v řízení o předběžných otázkách,<sup>25</sup> které jsou mu předloženy národními soudy, a dále díky revizi rozhodnutí učiněných Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu ve věcech ochranných známek Společenství.

Mimo oba výše uvedené systémy může vlastník ochranné známky získat ochranu i skrz mezinárodní zápis své ochranné známky podle madridského systému, jestliže požaduje ochranu v jednom nebo několika členských státech Společenství. Důsledkem toho, že se

<sup>23</sup> Ochranná známka Společenství se totiž nehodí každému – malé a střední podniky často bývají, a to zvláště u služeb, omezené na jedno místo podnikání, tudíž je pro ně komunitární ochrana nadbytečnou. Naproti tomu ji uvítají takové společnosti, které chtějí využít výhod jednotného a stále se rozšiřujícího trhu Společenství.

<sup>24</sup> Článek 53 odst. 2 nařízení.

<sup>25</sup> Článek 234 (bývalý článek 177) Smlouvy ES.

Společenství stalo smluvní stranou Protokolu ohledně Madridské dohody<sup>26</sup> je propojení systému ochranné známky Společenství s madridským systémem. Přistoupení Společenství k Protokolu umožňuje jednak v mezinárodní přihlášce vyznačit Evropskou unii a jednak podat mezinárodní přihlášku k OHIM jako k úřadu země původu. Mezinárodní přihláška tak může být založena na zapsané ochranné známce Společenství nebo dokonce pouze na podané přihlášce.

## 6. Ochranná známka Společenství

Vytvoření nadnárodního systému jednotné ochranné známky mající účinky na celém území Společenství a založení Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu,<sup>27</sup> který ji bude institucionálně spravovat bylo vnímáno jako nejvhodnější způsob, jakým může dojít k důslednému provedení principu volného pohybu zboží požadovaném komunitárním právem, jelikož teritoriální povaha ochranné známky Společenství se vymezuje vůči území celého Společenství.

### 6.1. Charakteristické rysy ochranné známky Společenství

Nadnárodní povaha ochranné známky Společenství umožňuje podání pouze jedné přihlášky, na základě které probíhá jediné zápisné řízení u jednoho úřadu, za použití jednoho práva vedoucí k získání jedné ochranné známky pro celé území Společenství. Nevyžaduje se ani, aby přihláška byla podávána na základě zapsané či přihlášené národní ochranné známky, nýbrž jako ochrannou známku Společenství lze zapsat úplně novou ochrannou známku, která dosud nebyla zapsaná v žádném státě.

Systém ochranné známky Společenství má autonomní charakter, což znamená, že je upraven samostatným právním předpisem. Tímto komunitárním právním předpisem se stalo již zmíněné nařízení o ochranné známce Společenství, které je přímo aplikovatelné v členských státech, a tak se právní úprava ochranné známky Společenství stala automaticky součástí právních řádů členských států. Nařízení zavedlo zcela nový právní systém se svými

<sup>26</sup> K přistoupení Společenství k Protokolu došlo s účinností od 1. října 2004 na základě rozhodnutí Rady z 27. října 2003 schvalující přistoupení ES k Protokolu k Madridské dohodě. (Nařízení Rady (ES) č. 1992/2003 z 27. října 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství tak, že se umožňuje přistoupení ES k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek)

<sup>27</sup> Nařízením o ochranné známce Společenství byl současně zřízen Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem ve španělském Alicante. Úřad je agenturou Společenství, má právní subjektivitu a je plně finančně soběstačný. K nejdůležitějším činnostem úřadu patří přijímání přihlášek, vedení registračního řízení a spravování rejstříku ochranných známek Společenství. Úřad periodicky vydává Věstník ochranných známek Společenství, který obsahuje zápisy do rejstříku jakožto i další údaje, které je OHIM na základě nařízení povinen zveřejňovat. Sdělení a informace obecné povahy jsou publikovány v Úředním věstníku.

vlastními hmotnými a procesními pravidly, řízením, organizací, institucemi a jurisdikcí, který je plně nezávislý a oddělený od národního zákonodárství členských států.

Dalším rysem ochranné známky Společenství je její jednotná povaha. Ochranná známka Společenství je platná a má stejný účinek v rámci celého Společenství. Může být zapsána, zrušena, převedena, opuštěna, prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno<sup>28</sup> jen s účinky pro všechny členské státy, které tak vlastně vystupují jako jednotné území.

Z toho vyplývá, že pokud v jednom státě existují překážky zápisu ochranné známky, nelze ji zapsat ani pro zbytek států. Naopak nespornou výhodou pro majitele této ochranné známky je to, že k udržení nabytých práv mu postačí, je-li známka užívána alespoň v jednom členském státě. Nevýhodou je především riziko odmítnutí přihlášky v důsledku jediné námítky staršího práva s účinností pro všechny státy Společenství, i když v nich námítky nebyly vzneseny.<sup>29</sup>

Projevem jednotné povahy také je, že jestliže nová země přistoupí k EU, existující zapsané ochranné známky Společenství začnou automaticky platit ve všech přistoupivších státech.

Výjimkou z unitárního charakteru ochranné známky Společenství je licence, která může být poskytnuta jen pro některé členské země.

## 6.2. Předmět ochrany

Označení, které může být OHIM zapsáno jako ochranná známka Společenství musí být graficky znázornitelné a musí mít rozlišovací způsobilost. Ochrannou známkou Společenství se může stát jakékoliv označení splňující kumulativně tyto podmínky, zejména slova včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení.<sup>30</sup> Rozlišovací schopnost známky musí být dána pro celé území Společenství.<sup>31</sup>

Jak Evropská komise sama uvádí, důvodem demonstrativního výčtu je přizpůsobit zápisné řízení a soudní rozhodování obchodním požadavkům a povzbudit podnikatele, aby o ochrannou známku Společenství žádali.<sup>32</sup>

Žádné označení tedy není z možnosti stát se ochrannou známkou Společenství automaticky vyloučeno.

<sup>28</sup> Článek 1 odst. 2 nařízení o ochranné známce Společenství.

<sup>29</sup> DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví. 1 vyd. Praha : Linde, 2004, s. 93.

<sup>30</sup> Článek 4 nařízení o ochranné známce Společenství.

<sup>31</sup> Rozhodnutí Soudu první instance ve věci Ford Motor Company v OHIM z 30. března 2000, kdy byla odmítnuta registrace slovního označení „Options“ jako ochranné známky Společenství, T-91/99.

<sup>32</sup> Vysvětlující prohlášení Komise k návrhu úpravy ochranné známky Společenství z 19. listopadu 1980.

### 6.2.1. Grafická znázornitelnost netradičních označení

U tradičních ochranných známek, sestávajících ze známkem vnímatelných označení, jako například slovo, písmeno nebo číslice, která lze snadno napsat nebo jinak znázornit požadavek grafického ztvárnění nečiní potíže, jelikož znázornění označení je vlastně známka sama.<sup>33</sup> Jinak je tomu u tzv. netradičních označení, jako označení zvuková, čichová, tvarová či dokonce chuťová nebo sestávající z barev. U všech těchto označení platí, že OHIM musí pečlivě zvažovat jejich registraci, aby nedocházelo k jejich monopolizaci, což by bylo v rozporu s volnou soutěží.

V pojetí ochranné známky Společenství dochází k vývoji, a to směrem k rozšiřování ochrany i na taková označení, která nelze vizuálně vnímat. Zásadní stanovisko ke grafické znázornitelnosti netradičních označení ESD zaujal v souvislosti s čichovou ochrannou známkou v případě Sieckmann,<sup>34</sup> které má dopad i na další netradiční známky, které nelze vizuálně vnímat. ESD rozhodl, že má být povolen zápis i známkem nevnímatelného označení, jestliže může být graficky znázorněno „obzvláště pomocí kreseb, čar nebo písmen“ a toto znázornění je „jasné, jednoznačné, soběstačné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní“.<sup>35</sup> Pouhý popis vůně či její chemický vzorec není dostatečně jasný, jednoznačný a objektivní. Vzorek vůně zase není dostatečně trvalý a stálý. Pokud tedy ani popis vůně, ani chemický vzorec, ani vzorek vůně nejsou sami o sobě schopni splnit požadavky grafické znázornitelnosti, pak ani kombinace těchto prvků nemůže být dostatečně přesná a jednoznačná.

ESD sice výslovně čichové známce možnost stát se ochrannou známkou Společenství neodepřel, ale podle mého názoru vzhledem ke kritériím Sieckmannova případu ESD prakticky vyloučil poskytnutí ochrany čichovým známkám.<sup>36</sup> To lze vyvodit i z pozdější praxe OHIM, jako byl nedávný případ „vůně zralých jahod“.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> SCHMIDT, L. Definition of a Trade Mark by the European Trade Marks Regime – A theoretical Exercise? *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 1999, Vol 30 No. 7, s. 740.

<sup>34</sup> Rozsudek ESD ve věci Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt z 12. prosince 2002, C-273/00.

<sup>35</sup> VAVER, D. Recent trends in European trademark law: of shape, senses and sensation. *Trademark Reporter*, 2005, Vol. 95, No. 4, s. 895.

<sup>36</sup> Poněkud vymykajícím se rozhodnutím v této oblasti je rozhodnutí odvolacího orgánu OHIM, který povolil zápis „vůně čerstvě posekané trávy“ jako ochranné známky Společenství s tím, že známku žadatel dostatečně popsal slovy a splňuje i jiné požadavky kladené na ochranné známky. OHIM dále ve svém rozhodnutí uvedl, že „vůně čerstvě posekané trávy je natolik odlišná vůně, že ji každý okamžitě rozpozná ze své vlastní životní zkušenosti.“ K tomu je třeba namítnout, že toto slovní spojení jistě vyvolává u každého spotřebitele jinou představu, jelikož čerstvě posekaná tráva může vonět pokaždé jinak.

<sup>37</sup> Rozhodnutí Soudu první instance ve věci Eden SARL v. OHIM z 27. října 2005, T-305/04. Označení nebylo dostatečně jasné a jednoznačné, jelikož vůně jahod se liší jahoda od jahody.



Zvukové označení jako ochranná známka se prosadilo zejména v USA<sup>38</sup>, v Evropě důležité rozhodnutí v tomto směru učinil ESD v případě Shield Mark<sup>39</sup>. Soud se odvolal na případ Sieckmann a uvedl, že stejná kritéria jako na vůně mají být uplatněny i na zvuky. I když byla skladba vyjádřena znaky not, nenaplnilo to dle soudu požadavek na grafickou znázornitelnost, jelikož znaky not postrádají jednoznačnost, jasnost a soběstačnost. Nebyla tu totiž určena výška ani délka tónů, přičemž různí pianisté skladbu zahrají v jiném tempu a tudíž ji interpretují zcela rozdílně. Předmětem ochrany by tak mohl být záznam not, který by byl opatřen takovými znaky, aby danou skladbu zahrál každý interpret stejně (hudební klíč, pomlky, délka a výška tónů atd).

Rada a Komise ve svém společném prohlášení „nevylučují možnost zápisu kombinace barev nebo barvy jediné jako ochranné známky, pokud je schopna rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiného podniku“.<sup>40</sup> ESD v případě Libertel<sup>41</sup> potvrdil, že barvy jako takové mohou být ochrannými známkami Společenství, ovšem nestačí, aby byla barva pouze popsána, či poskytnut její vzorek. Jak soud dále konstatoval, vzhledem k tomu, že ochrana může být obnovována opakovaně po neomezenou dobu, obyčejný vzorek barvy může vlivem času změnit svůj odstín. Podmínce trvanlivosti lze vyhovět tak, že popis barvy a její vzorek budou doplněny uvedením čísla odstínu podle mezinárodně uznávaného vzorníku. Tzv. základní barva<sup>42</sup> jako ochranná známka je ovšem jen ztěží představitelná, jelikož vzhledem k omezenému množství těchto barev by mohlo dojít k tomu, že by někteří účastníci trhu získali nad těmito barvami monopol a tímto by se ostatní obchodníci dostali do značné konkurenční nevýhody.<sup>43</sup>

Domnívám se, že právo ochranných známek musí reagovat na požadavky trhu a flexibilně se přizpůsobovat vývoji nových technologií (jako je např. možnost digitálního záznamu zvuku pomocí počítače). Ochranná známka, která je vnímatelná i jinak než zrakem, může být také zaměřena na zrakově postižené lidi, jako potenciální zákazníci. Podle mého názoru ovšem zůstává problematickým fakt, že tyto ochranné známky prvotně nejsou schopny sloužit jako ukazatele původu zboží či služeb. Zákazníci nejsou zvyklí na to, aby odhadovali na původ

<sup>38</sup> Například společnost Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation's produkující filmy si v USA nechala zaregistrovat ochrannou známku „řvaní tигра“.

<sup>39</sup> Rozsudek ESD ve věci Shield Mark v Joost Kist z 27. listopadu 2003, C-283/01.

<sup>40</sup> Srov. rozhodnutí OHIM v případě Light Green, R 122/1998-3 a Yellow, R 169/1998-3, ve kterém bylo zdůrazněno, že barvám jako takovým je možno poskytnout ochranu jako ochranným známkám Společenství a že jakékoli omezení takovéto ochrany jsou v rozporu s duchem známkového práva ve Společenství

<sup>41</sup> Rozsudek ESD ve věci Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau z 6.května 2003, C-104/01.

<sup>42</sup> Jako tzv. základní barvy byly v případě Orange II z 19. dubna 2000, R-282/1999-2, rozpoznány červená, žlutá, modrá a doplněny ještě ostatními „základními barvami“ bílou, černou, zelenou a oranžovou.

<sup>43</sup> Soud první instance ve věci Viking-Umwelttechnik, GmbH v. OHIM z 25. září 2002, případ T-316/00.

výrobku nebo služeb např. na základě barvy produktu. Spotřebitel totiž již zpravidla produkt identifikoval na základě slov, provedení výrobku nebo jeho obalu.

### 6.3. Subjekty, které mohou být vlastníkem ochranné známky Společenství

Za velikým počtem žádostí o zápis ochranné známky Společenství jistě stojí i fakt, že vždy byla přístupná pro široký okruh subjektů.<sup>44</sup> Vlastníkem ochranné známky Společenství mohou být právnické<sup>45</sup> a fyzické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů, bez jakýchkoliv dalších podmínek. Přihlašovatel nemusí být majitelem společnosti, která chce ochrannou známku využívat, o zápis ochranné známky Společenství může žádat i holdingová společnost s úmyslem nechat ji využívat svými dceřinými společnostmi.

Oprávnění žádat zápis ochranné známky Společenství není limitováno pouze na podnikatele, ale zahrnuje i právnické či fyzické osoby, které se zabývají neziskovou činností (např. „MAGISTER LUCENTINUS“ pro univerzitu v Alicante).<sup>46</sup> Rozšíření vlastníků národních ochranných známek i na nepodnikatele zavedl i platný známkový zákon v České republice.

### 6.4. Překážky zápisné způsobilosti

Ze zápisu do rejstříku ochranných známek Společenství jsou vyloučena označení, u kterých existují absolutní anebo relativní překážky zápisné způsobilosti. I když důvody k zamítnutí přihlášky existují pouze v některých zemích Společenství, nemůže být ochranná známka Společenství vzhledem ke své jednotné povaze zapsána ani v ostatních členských státech.<sup>47</sup>

#### 6.4.1. Absolutní překážky zápisné způsobilosti

Existenci absolutních překážek zápisné způsobilosti zkoumá OHIM z úřední povinnosti.

Pokud známka postrádá rozlišovací způsobilost, je popisná nebo má výlučně obvyklou povahu v běžném jazyce, může dojít k zápisu, jestliže přihlašovatel prokáže, že příslušné

<sup>44</sup> Nařízení Rady (ES) č. 422/2004 přijaté 19. února 2004, kterým byla novelizováno nařízení o ochranné známce Společenství rozšířilo okruh potencionálních vlastníků na všechny fyzické a právnické osoby.

<sup>45</sup> Za právnické osoby nařízení považuje společnosti a ostatní právní subjekty, které podle pro ně platného práva mají způsobilost mít práva a povinnosti, mohou vlastním jménem uzavírat smlouvy nebo činit jiné právní úkony a mají procesní způsobilost.

<sup>46</sup> FRANZOSI, M. *European Community Trade Mark : Commentary to the European Community Regulations*, The Hague : Kluwer Law International, Hague, 1997, LÓPEZ DE REGO, F. *Entitlement*, s. 283.

<sup>47</sup> Např. rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ve věci Realtone z 26. ledna 1999, R 149/1998-1. „Skutečnost, že ochranná známka nemá v určitém jazyce Evropské unie žádný význam není relevantní pro účely překonání námitky vznesené examínátorem, jelikož známka stále bude popisná a postrádat rozlišující povahu v části Společenství. Proto by jako ochranná známka neměla být zapsána.“

označení užíváním v obchodním styku získalo rozlišovací způsobilost pro relevantní výrobky a služby, a to v členských zemích Společenství. Přihlašovatel tedy musí dokázat, že i ve státech, ve kterých byla vznesena námitka nedostatku rozlišovací způsobilosti byla užíváním tato získána, a to před podáním přihlášky.<sup>48</sup> Konkrétní příklad rozlišovací způsobilosti získané užíváním může být demonstrován rozsudkem *Libertel*,<sup>49</sup> kde ESD konstatoval, že barva sama o sobě postrádá rozlišovací charakter, ale může být zapsána tehdy, pokud rozlišovací způsobilost získala skrze užívání ve vztahu k určitým výrobkům či službám.

Ochrannou známkou Společenství nemůže být zapsáno označení, které nelze graficky ztvárnit anebo nemá rozlišovací schopnost. Nedostatek rozlišovací způsobilosti se sice často uplatňuje ve spojitosti s dalšími absolutními důvody pro zamítnutí přihlášky, ale nelze ji chápat jako pouhý důsledek popisnosti, všeobecnosti nebo klamnosti ochranné známky.<sup>50</sup> Aby ochranná známka mohla být zapsána, musí sloužit svému účelu, musí určovat původ a musí být rozpoznána spotřebiteli jako takový určovatel.<sup>51</sup> Ochranná známka tedy musí být schopna nejenom odlišit výrobky podniku od konkurence, ale také plnit funkci ukazatele původu a tak u zákazníka vytvořit povědomí o tom, který podnik výrobek přivedl na trh.<sup>52</sup>

Ochranná známka tvořená výlučně označeními nebo údaji, které mohou v některém z členských států sloužit v obchodě k označení druhu („TOBACCO“ pro cigarety), jakosti („NEROZBITNÝ“), množství („SEVEN“), účelu („KOUPELNA“ pro čisticí prostředky), hodnoty („NEJLEVNĚJŠÍ“), zeměpisného původu („EKVÁDOR“ pro banány) nebo doby výroby („DENNĚ ČERSTVÁ“) pouze popisuje vlastnosti daného výrobku a nemůže se tedy stát ochrannou známkou Společenství. Slovní kombinace předložená k registraci musí být posuzována z hlediska rozdílu mezi ní a výrazy užívanými v běžné mluvě, přičemž jakýkoliv vnímatelný rozdíl lze považovat za odlišující a tudíž umožňující její registraci.<sup>53</sup>

Nevhodnou k zápisu je i ochranná známka tvořená pouze a jenom označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech ve vztahu ke konkrétnímu zboží či službám. Obvyklost musí být posuzována na základě

<sup>48</sup> Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM v případě *Optima Forma* z 21. července 2000, R 873/1999-1.

<sup>49</sup> Rozsudek ESD ve věci *Libertel Greop BV v. Benelux-Merkenbureau* z 6. května 2003, C-104/01.

<sup>50</sup> GASTINEL, E.; MILFORD, M. *The Legal Aspects of the Community Trade Mark*, The Hague : Kluwer Law International, 2001, s. 71.

<sup>51</sup> CHARVÁT, R. *Ochranná známka Evropských Společenství*, Právní rádce 8/2004 s. 6.

<sup>52</sup> FRANZOSI, M. *European Community Trade Mark : Commentary to the European Community Regulations*, The Hague, Kluwer Law International, Hague, 1997, MOLLETTE-VIEVILLE, T.: *Absolute Grounds for Refusal*, s. 184.

<sup>53</sup> Rozsudek ESD ve věci *Proctel & Gamble Company v. OHIM* z 2001, C-383/99. Společnost *Proctel & Gamble Company* si chtěla zaregistrovat ochrannou známku *BABY DRY* pro dětské plínky. ESD shledal, že tato slova jsou pro anglický jazyk neobvykle systematicky spojena a ochranná známka má tudíž rozlišovací způsobilost a sama o sobě není popisná.

dlouhodobého užívání z pohledu obchodníků, zájmových skupin i veřejnosti, takže takové označení již dále nemůže patřit pouze jednomu podniku.<sup>54</sup> Příkladem označení, které je používáno v běžném jazyce ve vztahu k internetu je „WEB“ nebo „NET“.

Veřejným zájmem je, aby bylo společnostem zabráněno monopolizovat tvary výrobků ke škodě jiných soutěžitelů a zákazníků, přičemž tato označení mohou být za zákonem stanovených podmínek chráněna jako patenty. Označení sestávající výlučně z tvaru, který je dán samotnou povahou výrobku, nebo tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku, případně tvarem, který dodává výrobku podstatnou hodnotu, nemůže být zapsáno. Přihlašovatel si tedy nemůže registrovat např. srpkovitý tvar croissantu pro croissanty, ale může si nechat zapsat za splnění ostatních podmínek nařízení tvar lahve jako ochranné známky Společenství.<sup>55</sup>

Mezi dalšími překážkami zápisné způsobilosti ještě nalezneme nemožnost registrovat ochranné známky, které odporují veřejnému pořádku nebo dobrým mravům (např. „MESSIAS“ jako ochranná známka pro oblečení) nebo ochranné známky, které mohou v některém členském státě Společenství klamat veřejnost,<sup>56</sup> například ohledně povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobku. Ochranné známky pro vína nebo lihoviny nesmí obsahovat zeměpisné označení pokud vína nebo lihoviny nemají uváděný původ. Registrace bude odmítnuta i pro ochranné známky obsahující výsostné znaky, vlajky, jiné státní znaky zemí Pařížské unie, úřední zkušební, puncovní a záruční značky u nich zavedené, jakožto i každá napodobení z hlediska heraldického.<sup>57</sup>

Pro úplnost je třeba ještě zmínit ochranné známky, které se skládají z označení původu nebo zeměpisného označení zapsané dle nařízení číslo 2081/92,<sup>58</sup> jestliže odpovídají jednomu z případů uvedenému v článku 13 tohoto nařízení a týkají se stejného druhu výrobků, za podmínky, že přihláška ochranné známky byla podána po datu přihlášky k zápisu označení původu nebo zeměpisného označení.<sup>59</sup>

<sup>54</sup> FRANZOSI, M. *European Community Trade Mark : Commentary to the European Community Regulations*, The Hague, Kluwer Law International, Hague, 1997, MOLLETTE-VIEVILLE, T. : *Absolute Grounds for Refusal*, s. 187.

<sup>55</sup> OHIM k tomuto uvedl : „Tekutá látka může mít jakýkoliv tvar a tvar nádoby pro tekutou látku nevyplývá z povahy zboží samotného.“

<sup>56</sup> Jestliže by ochranná známka např. „SILK“ v zákazníkovi vyvolávala dojem, že zboží je vyrobeno z hedvábí, přičemž by se jednalo o vlnu, působí na spotřebitele klamavě.

<sup>57</sup> CHARVÁT, R. *Ochranná známka Evropských Společenství*, Právní rádce 8/2004.

<sup>58</sup> Nařízení Rady (ES) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin.

<sup>59</sup> Nařízení Rady (ES) č. 422/2004 přijaté v únoru 2004, kterým se novelizuje nařízení o ochranné známce Společenství.

#### 6.4.2. Relativní překážky zápisné způsobilosti

Relativními důvody pro odmítnutí ochrany se stávají označení vyloučená ze zápisu do rejstříku pro kolizi s právy třetích osob.<sup>60</sup> OHIM existenci těchto důvodů nezkoumá ex officio, ale přihlíží k nim na základě námitek (tzv. opozice) proti zápisu do rejstříku podaných vlastníkem dřívější ochranné známky nebo jiných dřívějších práv.

Na základě námitek musí být přihláška zamítnuta, jestliže je přihlašované označení totožné se starší (dřívější) ochrannou známkou<sup>61</sup> a výrobky a služby, pro které je přihlášeno, jsou totožné s těmi, pro které je zapsána starší ochranná známka, a to bez ohledu na existenci nebezpečí záměny. Je ovšem otázkou co se rozumí pod pojmem totožnost. Většina autorů<sup>62</sup> se přiklání k názoru, že tento pojem má být vykládán v doslovném slova smyslu, přičemž jakýkoliv rozdíl vede k tomu, že se nejedná o totožnost, ale podobnost.

Nařízení se snaží dále zabránit tomu, aby si spotřebitel spojil starší ochrannou známku s pozdější ochrannou známkou, aniž by mezi nimi takováto souvislost existovala. Napadnutá přihláška musí být proto na základě námitek odmítnuta pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Nebezpečí záměny podle názoru ESD vyjádřeném v případě Sabel<sup>63</sup> představuje riziko, že se veřejnost může domnívat, že relevantní výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od jeho součástí. Nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace<sup>64</sup> se starší ochrannou známkou. Jestli tu existuje nebezpečí záměny musí být hodnoceno ve světle všech relevantních skutečností, které zahrnují jak totožnost nebo podobnost ochranných známek, tak totožnost nebo podobnost výrobků či služeb.

<sup>60</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. 1 vyd. Praha: Orac, 2003, s. 135.

<sup>61</sup> Co se rozumí starší ochrannou známkou nalezneme v článku 8 odst. 2 nařízení o ochranné známce Společenství.

<sup>62</sup> GASTINEL, E.; MILFORD, M. The Legal Aspects of the Community Trade Mark, The Hague : Kluwer Law International, 2001, s. 83, ANNAND, R.; NORMAN, H. Guide to the Community Trade Mark, London : Blackstone Press, , s. 51.

<sup>63</sup> Rozsudek ESD ve věci Sabel v. Puma z 11. listopadu 1997, C-251/95. Podobě i rozsudek ESD ve věci Canon v. MGM z 29. září 1998 či Llyod Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v. Klijsen Handel B z 22. června 1999, C-342/97.

<sup>64</sup> Nebezpečí asociace je pojem, který byl převážně rozvinut v soudcovském právu zemí Beneluxu. Pro osvětlení tohoto pojmu je proto nejlepší uvést stanovisko soudního dvora Beneluxu v případě Henri Julien B.V. v Norbert Verschuere: „Podobnost mezi ochrannou známkou a označením existuje tehdy, jestliže vezmeme v úvahu konkrétní okolnosti případu, zejména rozlišovací schopnost ochranné známky a označení, nazírané jednotlivě i ve vzájemném vztahu, tak že ochranná známka a označení ukazují takovou fonetickou, vizuální nebo konceptuální podobnost, že na základě této podobnosti samotné je vyvolána asociace mezi označením a ochrannou známkou.“

Zvláštní pozornost je věnována starším ochranným známkám, které mají dobré jméno neboli dobrou pověst, jelikož ty jsou za stanovených podmínek chráněny i proti totožným a podobným známkám vztahující se na odlišné výrobky a služby.<sup>65</sup> ESD naznačil, co je myšleno ochrannou známkou s dobrým jménem v rozsudku „Chevy“,<sup>66</sup> kde vyslovil názor, že ochranná známka Společenství nemusí mít dobré jméno v celém Společenství, ale postačí bude-li známá v patřičné části Společenství u podstatné části veřejnosti, které se výrobky nebo služby týkají.

Na základě námitek majitele nezapsané známky nebo jiného označení<sup>67</sup> užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapiše, pokud práva k tomuto označení vznikla před datem podání přihlášky ochranné známky Společenství a zároveň toto označení dává svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky. Jsou tak chráněna práva z ochranné známky, které byly v souladu s právním řádem členského státu získány užíváním, aniž by označení bylo zapsáno jako ochranná známka.

Na základě námitek ze strany majitele ochranné známky není ochranná známka zapsána, jestliže přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele.

### 6.5. Vznik ochrany

Rozhodnou právní skutečností pro vznik právní ochrany je zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek Společenství.<sup>68</sup> Ačkoliv ochranná známka Společenství v zásadě poskytuje ochranu ode dne podání přihlášky, za určitých okolností může ochrana působit i zpětně. Děje se tak na základě práva přednosti (priority), popř. práva výstavní přednosti a vstupem do práv starší ochranné známky (seniorita).

Pro potřeby stanovení, která práva mají přednost, se den vzniku práva přednosti považuje za den podání přihlášky.<sup>69</sup> Při podání přihlášky ochranné známky Společenství může ten, kdo podal přihlášku ochranné známky v některém členském státě nebo pro některý

<sup>65</sup> V cizí literatuře se jedná o tzv. dilution „ředění ochranné známky“. Více k tomu CASPARIE-KERDEL, S. Dilution disguised: Has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of Europe? *European Intellectual Property Review*, 2001, Vol. 25, Issue 4.

<sup>66</sup> Rozsudek ESD ve věci General Motors Corporation v. Yplon SA ze 14. září 1999, C-375/97.

<sup>67</sup> Jako příklad lze uvést obchodní jméno či označení obchodů.

<sup>68</sup> O zápis příslušného označení do rejstříku ochranných známek Společenství se žádá přihláškou předloženou OHIM nebo ústřednímu úřadu průmyslového vlastnictví členského státu. Alternativní cestou získání ochranné známky Společenství, je uvedení ES v žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky podávané ústřednímu úřadu průmyslového vlastnictví členského státu Protokolu.

<sup>69</sup> KOPECKÁ, S. Ochranná známka Společenství. I. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 22.

členský stát Pařížské úmluvy nebo Dohody o založení Světové obchodní organizace,<sup>70</sup> uplatnit právo přednosti z této dřívější přihlášky. Podmínkou je, aby přihlašované označení i to dříve přihlášené byly shodné, a stejně tak je nutná shodnost výrobků nebo služeb. Podle mého názoru by obdoba práva přednosti měla být uplatňována také v případě přihlášek ochranných známek Společenství, které byly podány u průmyslového úřadu členského státu, ale ve lhůtě dvou měsíců po podání nebyly OHIM obdrženy. Takové přihlášky se považují za podané dnem, kdy je obdržel OHIM.<sup>71</sup> Neobdržení přihlášky OHIM ve stanovené lhůtě by nemělo být přičítáno k tíži přihlašovatele, který by měl mít možnost uplatnit právo přednosti z dříve podané přihlášky.

Přihlašovatel ochranné známky Společenství, který vystavil výrobky nebo služby označené přihlašovanou známkou na úřední mezinárodní výstavě nebo mezinárodní výstavě uznané Úmluvou o mezinárodních výstavách může ke dni vystavení uplatňovat právo přednosti. Podmínkou opět je, že přihláška bude podána ve lhůtě šesti měsíců ode dne prvního vystavení. Je třeba dodat, že institut výstavní priority české známkové právo nezná.

Majitel starší národní ochranné známky zapsané v některém členském státě (včetně dřívější mezinárodní známky s účinkem pro některý členský stát), který podá přihlášku identické národní známky jako známky Společenství pro tytéž výrobky nebo služby, může uplatnit nárok, aby ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívější národní známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána<sup>72</sup>. Podmínkou je totožnost v osobě majitele starší národní známky a přihlašované známky Společenství, a především totožnost národní známky a přihlašované známky Společenství<sup>73</sup> v doslovném slova smyslu.

## 6.6. Trvání a obnova ochrany

Doba ochrany ochranné známky Společenství je na rozdíl od většiny ostatních předmětů průmyslového vlastnictví<sup>74</sup> koncipována jako časově neomezená. Doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství je deset let ode dne podání přihlášky. Doba ochrany může být opakovaně obnovována na dalších deset let po neomezenou dobu. OHIM má sice formální

<sup>70</sup> Přihláška podaná v jiných státech než uvedených má stejné účinky pouze pokud je zde uplatňována zásada reciprocit, tj. vzájemnosti (např. Taiwan, Andorra).

<sup>71</sup> Článek 25 odst. 3 nařízení. Novelu tohoto ustanovení přineslo nařízení Rady (ES) č. 422/2004, kterým se novelizuje nařízení o ochranné známce Společenství, s účinností od 25. července 2005.

<sup>72</sup> Novelu článku 35 nařízení přineslo nařízení Rady (ES) č. 422/2004.

<sup>73</sup> Odvolací senát OHIM v případě ThinkPad uvedl, že totožnost označení musí být hodnocena pouze na základě analýzy rozdílnosti a stejnosti mezi nimi, přičemž jakékoli minimální rozdíly mohou být akceptovány. Ve zmíněném případě se jednalo o vypuštění mezery mezi slovy Think a Pad. Případ ThinkPad z 15. července 1998, R 10/1998-2.

<sup>74</sup> Např. průmyslové vzory jsou chráněny po dobu pěti let od data podání přihlášky. Vlastník může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o pět let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru.

povinnost upozornit vlastníka nebo držitele licence ochranné známky Společenství na dobu uplynutí platnosti zápisu<sup>75</sup>, nicméně jestliže tak neučiní, neovlivní to uplynutí doby platnosti. Domnívám se, že nařízení zde správně vychází z právní zásady, že každý si má náležitě pečovat o svá práva.

#### 6.7. Způsoby zániku práv k ochranné známce Společenství

Ochrana ochranné známky Společenství zaniká vzdáním se ochranné známky Společenství, jejím zrušením nebo prohlášením za neplatnou, ale také samozřejmě uplynutím doby platnosti zápisu. Komunitární úprava ovlivnila i české známkové právo, které upustilo od institutu výmazu ochranné známky a nahradilo ho v souladu s nařízením a známkovou směrnicí dvěma novými instituty, a to zrušením ochranné známky a prohlášením ochranné známky za neplatnou.

Ochranná známka Společenství zásadně zaniká okamžikem, kdy nařízením stanovená právní skutečnost rozhodná pro její zánik nastane. Výjimkou je pouze prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou, kdy se na ni pohlíží, jakoby nikdy ochrany nepožívala.

Ochranná známka Společenství může být zrušena jestliže nebyla po nepřerušené období pěti let ve Společenství řádně užívána a pro neužívání neexistují řádné důvody. Obavy z potencionální žaloby pro porušení práv nejsou dostatečným důvodem pro ospravedlnění neužívání ochranné známky. Na druhou stranu, pokud by žaloba již byla podána, tak zde řádný důvod pro neužívání nastal.<sup>76</sup> Ochranná známka může být dále zrušena pokud se z ní stane všeobecné označení<sup>77</sup> nebo pokud začne uvádět veřejnost v omyl ohledně výrobků a služeb, pro které je zapsána. Příkladem zde může být ochranná známka „COTONELLE“ užívaná jak pro ubrousky, tak pro toaletní papír, který už ale bavlnu neobsahuje.

Zapsané ochranné známky mohou být prohlášeny za neplatné z absolutních důvodů vztahujících se k ochranné známce a relativních důvodů, kdy je ochranná známka v kolizi s jinými ochrannými známkami. Absolutní důvody jednak zahrnují případy, kdy ochranná známka byla zapsána i když zde existovaly absolutní důvody k zamítnutí přihlášky a jednak případy, kdy přihlašovatel při podání přihlášky nebyl v dobré víře. Pojetí nedostatku dobré víry se v právních řádech členských států liší, což je dáno především tím, že se jedná o

<sup>75</sup> Pravidlo 29 nařízení č. 2868/95, kterým se provádí nařízení o ochranné známce Společenství stanovuje, že OHIM tak má učinit nejméně 6 měsíců před uplynutím doby platnosti.

<sup>76</sup> GASTINEL, E.; MILFORD, M. *The Legal Aspects of the Community Trade Mark*, The Hague : Kluwer Law International, 2001, s. 156.

<sup>77</sup> Např. vlastník ochranné známky „dermolin“ nezakročil proti tomu, že jeho dodavatelé začali používat jeho obrazovou ochrannou známku pro drožďové tablety, které nesly jejich vlastní označení bez odkazu na něj (případ *Nederlandse Dermolin Maatschappij Nederland BV v Beaphar BV*).



morální kategorii. OHIM zaujal stanovisko, že „nedostatek dobré víry v nařízení je pojat úzce, obsahuje a zahrnuje skutečné a zaviněné podvodné jednání, ale nevztahuje se jen na něj. Dále zahrnuje úmysl uvést v omyl jiného, nebo jinou nepoctivou pohnutku. Nedostatek dobré víry má být chápán tak, že zahrnuje i podvodný úmysl.“<sup>78</sup>

Relativní důvody neplatnosti jsou stejné jako relativní důvody pro zamítnutí zápisu přihlášené ochranné známky Společenství, mimoto může být podle národního práva zakázáno užívání ochranné známky Společenství na základě jiného staršího práva.<sup>79</sup> Návrh na prohlášení neplatnosti může podat pouze oprávněná osoba, tj. ta, která je oprávněna podat námitku proti zápisu známky a majitel jiných starších práv (pokud ovšem nedal k zápisu do rejstříku výslovný souhlas). Jestliže vlastník starší ochranné známky (národní ochranné známky nebo ochranné známky Společenství) nebo označení vědomě po dobu nejméně pěti návazných let strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství nebude moci navrhnout prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ani oponovat jejímu užívání, ledaže přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře.

#### 6.8. Práva vlastníka ochranné známky Společenství

Z ochranné známky Společenství vznikají jejímu vlastníkovi výlučná práva absolutní povahy, které mu umožňují, aby jí jako předmět svého vlastnictví užíval a nakládal s ní.

Ochranná známka Společenství poskytuje svému vlastníkovi ochranu proti její reprodukci a užití pro stejné výrobky a služby pro které je zapsána. Reprodukce je zakázána sama o sobě, aniž by bylo potřeba zkoumat další okolnosti. Vlastník je také chráněn proti napodobení jeho ochranné známky, spočívající v užívání označení, u něhož z důvodu totožnosti nebo podobnosti a totožnosti nebo podobnosti výrobků a služeb označených touto ochrannou známkou Společenství existuje nebezpečí záměny (včetně asociace). Vlastníkovi ochranné známky s dobrým jménem je mimoto poskytnuta ochrana i nad rámec výrobků a služeb pro něž je ochranná známka zapsána, pokud by označení podobné nebo totožné jeho ochranné známce Společenství bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství, nebo jim bylo na újmu.

Výčet zakázaného jednání třetích osob, který zároveň demonstruje obsah vlastnických výlučných práv, zahrnuje mimo jiné zákaz umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly nebo je pod tímto označením nabízet, uvádět na trh nebo skladovat nebo nabízet či poskytovat

<sup>78</sup> MIDDLESIMITH S.; PHILLIPS, J. Bad faith in European Trade mark law and Practice. European Intellectual Property Review, 2003, Vol. 25, afl.9, s. 398. (OHIM v případě Decon Laboratoties Ltd v. Fred Baker Scientific Ltd a Veltek Associates Ltd 2001).

<sup>79</sup> Právo na jméno, k portrétu, autorské právo a právo k průmyslovému vlastnictví.

služby. Stejně tak je zakázáno dovážení nebo vyvážení výrobků pod ochrannou známkou vlastníka, bez ohledu na to, jestli je subjektem zamýšleno jejich umístění na trhu či ne. Podobně může vlastník žalobou na porušení práv zabránit i užívání označení na obchodních listinách a v reklamě. Všechna tato jednání musí být uskutečňována v obchodním styku.

Práva vlastníka ochranné známky ovšem nemohou být chápána jako neomezená. Mohou být omezena ve prospěch třetích osob, kterým vlastník nemůže zakázat používání jejich vlastního jména a adresy v obchodním styku nebo užívání popisných označení, jeli to nezbytné k označení účelu výrobků nebo služeb. Vlastníková práva mohou propadnout v důsledku strpění. Práva vlastníka jsou především omezena ve vztahu k zásadě volného pohybu zboží tím, že se za stanovených podmínek vyčerpávají.

Právo nakládat s ochrannou známkou Společenství v sobě zahrnuje možnost vlastníka ochrannou známku převést, a to jak pro všechny výrobky, pro které je zapsána, tak jen pro jejich část. K převodu ochranné známky Společenství může dojít i nezávisle na podniku. Lze ji také poskytnout jako zástavu, může být předmětem věcného práva nebo nuceného výkonu práva, může být zahrnuta do konkurzního řízení nebo k ní lze poskytnout licenci.

Ze zásady volného pohybu zboží a principu vyčerpání práv vyplývá, že jestliže nabyvatel licence uvedl výrobky na trh se souhlasem vlastníka, mohou se tyto výrobky volně pohybovat na jednotném trhu Společenství a vlastník nemůže bránit dalšímu pohybu výrobků do členských států EU.

#### 6.9. Právní prostředky ochrany

Realizace ochrany práv vtělených do ochranné známky Společenství byla svěřena soudům ochranných známek Společenství<sup>80</sup> členských států a OHIM. Soudy ochranných známek Společenství jednájí ve věcech žalob na porušení, popř. hrozícího porušení ochranné známky Společenství, a pokud to národní právo dovoluje i ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, žalob na přiměřenou náhradu za jednání následující po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které bylo kvalifikováno jako porušení práv a v případech žalob ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou. Ve všech věcech, které nejsou upraveny nařízením jsou soudy ochranných známek Společenství povinny aplikovat národní právo, včetně mezinárodního soukromého práva.

---

<sup>80</sup> Článek 91 nařízení ukládá členským státům zřídit soudy, které rozhodují v záležitostech týkajících se ochranných známek Společenství, zejména v případech jejich porušení. Takovým soudem v je ČR Městský soud v Praze a odvolací instancí je Vrchní soud v Praze.

Nejdůležitějším obranným prostředkem na ochranu subjektivních práv v době před zápisem označení do rejstříku jsou námitky podávané vlastníky již zapsané nebo přihlášené starší ochranné známky. Vhodným prostředkem ochrany práv vlastníka ochranné známky je dále návrh (protinávrh) na zrušení ochranné známky Společenství a návrh (protinávrh) na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství. Oprávněn k zrušení ochranných známek Společenství nebo jejich prohlášení za neplatné je jednak OHIM na základě návrhu oprávněné osoby nebo soud pro ochranné známky Společenství na základě protinávrhu ve sporu z porušení ochranné známky Společenství, a to s účinky pro celé Společenství.

Vlastník ochranné známky Společenství není omezen v uplatňování svých práv občanskoprávními, správními či trestněprávními prostředky členského státu, a to ve stejném rozsahu, jako v případě národní ochranné známky. Právní prostředky, které poskytuje český právní řád zahrnují zejména právo domáhat se u soudu toho, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a následky porušení byly odstraněny. Je možno se také domáhat přiměřeného zadostiučinění. Vlastník však vedle těchto nároků může uplatnit i nárok na náhradu škody a na bezdůvodné obohacení. Jednání rušitele může být dále hodnoceno podle českého práva jako nekalosoutěžní jednání nebo jako trestný čin.<sup>81</sup>

#### 7. Volný pohyb zboží na jednotném vnitřním trhu států Společenství

Státy obvykle usilují o ochranu zásad obsažených ve vnitrostátních právních předpisech, což vede k tomu, že je na mezinárodní úrovni hledán kompromis v uzavřených mezinárodních smlouvách. Z tohoto důvodu byla právní úprava ochranných známek až donedávna považována za výhradně vnitrostátní záležitost. ES ale vytváří integrační celek se zcela novým právním řádem, ve prospěch kterého státy dobrovolně omezují svou suverenitu. Zásadním předpokladem pro fungování tohoto integračního uskupení členských států je koncepce jednotného vnitřního trhu Společenství, coby prostoru bez vnitřních hranic v jehož rámci je uskutečňován volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Jednotný vnitřní trh je výsledkem politického rozhodnutí podpořit obchod mezi členskými státy odstraněním překážek „tak plně, že mezi členskými státy Společenství bude vyloučena jakákoliv peněžní, administrativní, nebo jiná překážka.“<sup>82</sup>

Provedení zásady volného pohybu zboží v EU předpokládá, že cirkulaci zboží mezi jednotlivými členskými státy tyto státy nebudou bránit žádnou překážkou. Pokud

<sup>81</sup> Podle § 150 trestního zákona České republiky je trestný ten, kdo uvede do oběhu výrobky neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo ochrannou známkou snadno s ní zaměnitelnou.

<sup>82</sup> Rozsudek ESD ve věci *Social Fonds voor de Diamantarbeiders v. Indiamex* z 13. prosince 1973, C-37/73.

bychom si tedy měli vymezit a charakterizovat volný pohyb zboží, pak musíme konstatovat, že se odehrává v rovině odstranění vzájemných bariér mezi členskými státy Společenství, jako jsou kvantitativní omezení dovozů a vývozu, daňová diskriminace, státní podpory, či státních monopolů obchodní povahy, které mohou přinést nerovnováhu na trhu.<sup>83</sup>

#### 8. Právní zakotvení zásady volného pohybu zboží ve Smlouvě ES

Jako každá sekundární legislativa i známková směrnice a nařízení musí být vykládány s ohledem na Smlouvu ES. Relevantní ustanovení ve známkové směrnici i nařízení, stejně jako článek 30 (bývalý článek 36) Smlouvy ES mají za cíl urovnat vztah mezi nezbytným zájmem na ochraně práv z ochranných známek a nezbytným zájmem na volném pohybu zboží na společném trhu, takže sledují stejný cíl a musí být tudíž vykládány stejně.<sup>84</sup> K lepšímu porozumění je tedy nezbytné nastínit, jak proces nastolení vzájemné rovnováhy dvou tak kontradiktorních zájmů v právu EU probíhal.

Legislativní zakotvení zásady volného pohybu zboží nalezneme v části třetí v člancích 28 (bývalý článek 30), 29 (bývalý článek 34) a 30 Smlouvy ES, která obsahuje mnoho základních principů důležitých z hlediska fungování jednotného vnitřního trhu. Ustanovení zakotvující zásadu volného pohybu zboží jsou navržena tak, aby odstranily omezení obchodu mezi členskými státy plynoucí z omezování vývozu nebo dovozu. Ve vztahu ke zboží Smlouva ES zakazuje nejenom cla a dávky s rovnocenným účinkem, ale také množstevní omezení a opatření mající rovnocenný efekt. Z judikatury ESD je znát, že pojem opatření omezujících obchod ESD pojal dosti široce, čehož důsledkem je nevyhnutelný konflikt práv z duševního vlastnictví a zásady svobodného pohybu zboží. Dvůr konstatoval, že opatření, která „mohou být, ať přímo nebo nepřímo, skutečně nebo potenciálně na překážku obchodu uvnitř Společenství musí být považovány za opatření s rovnocenným účinkem“.<sup>85</sup> Za opatření s rovnocenným účinkem tato práva můžeme považovat proto, protože výrobkům mohla zabraňovat v pohybu přes hranice národních států různá úroveň ochrany poskytované vnitrostátním známkovým právem a tak byly vytvářeny překážky pohybu zboží mezi

<sup>83</sup> TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. vyd. Praha : Linde, 2004, s. 128.

<sup>84</sup> Rozsudek ESD ve věci Bristol-Myers Squibb and Others v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH z 11. července 1996, ve spojené věci C-427/93, 429/93, 436/93.

<sup>85</sup> Rozsudek ESD v případě Procureur du roi v. Dassonville z 11. července 1974, C-8/74.

členskými státy. ESD zaujal přísný přístup k ochranným známkám ve zjevném úsilí upřednostnit základní cíl Společenství, kterým je volný pohyb zboží.<sup>86</sup>

Z přístupu ESD je patrné, že je velmi obtížné, aby práva z průmyslového vlastnictví vyvázla ze zákazu omezování pohybu výrobků. Na druhou stranu Smlouva ES v článku 30 uvádí možné skutečnosti odůvodňující odklon od zákazu opatření bránících obchodu mezi členskými státy. Důležitost práv z průmyslového vlastnictví pro obchod mezi členskými státy odráží skutečnost, že zákazy nebo omezení volného pohybu zboží mohou být ospravedlněny ochranou průmyslového vlastnictví.<sup>87</sup> Nicméně Smlouva ES sama omezuje účinky výjimky udělené pro ochranu průmyslových práv, když požaduje, aby omezení nebo zákaz volného pohybu výrobků nesloužily jako prostředek svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy. Výkon práv vlastníků ochranných známek tak může do volného pohybu zboží zasahovat pouze v takové míře, v jaké je to nezbytné k ochraně práv z ochranných známek, a navíc pouze tehdy, pokud výkon jejich práv neslouží k svévolné diskriminaci nebo zastřenému omezování obchodu. Článek 30 Smlouvy ES jako výjimka ze základního principu volného pohybu zboží musí být chápán úzce.<sup>88</sup>

Respektování oprávnění členských států chránit práva z průmyslového vlastnictví je zaručeno článkem 295 (bývalý článek 222) Smlouvy ES, který uvádí, že „smlouva se nijak nedotýká úpravy vlastnictví uplatňované v členských státech“.<sup>89</sup> Pod pojem vlastnictví můžeme zahrnout i práva z duševního vlastnictví a tedy i práva z ochranných známek. Smlouva tak sama odmítá možnost přímo ovlivňovat právo členských států v této oblasti.<sup>90</sup> Na jedné straně tedy Smlouva ES podporuje práva majitelů odvozená z vlastnictví ochranných známek a na druhé straně stanoví limit pro jejich výkon tím, že nemohou přispívat k izolaci národních trhů.

Z uvedeného vyplývá, že zásada volného pohybu zboží prohlášená za jeden z pilířů Společenství se nevyhnutelně dostává do konfliktu s právy vlastníků ochranných známek.

---

<sup>86</sup> SMITH, R. The Unresolved Tension between Trademark Protection and free Movement of Goods in The European Community, *Duke Journal of Comparative & International Law*, 1992, Vol. 3, s. 98.

<sup>87</sup> Článek 30 Smlouvy ES k těmto důvodům dále řadí veřejnou mravnost, veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost, ochranu zdraví a života lidí a zvířat, ochranu rostlin, ochranu národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranu obchodního vlastnictví. Tyto výjimky lze použít v oblastech práva Společenství, které nejsou harmonizovány a členské státy tak mohou přijímat opatření na ochranu svých národních zájmů.

<sup>88</sup> SIMON, I. How Does „Essential Function“ Doctrine Drive European Trade Mark Law? *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2005, Vol. 36, No. 4, s. 403.

<sup>89</sup> MUKOVÁ, J.; SVOBODA, P.; KINDL, J. *Soutěžní právo*. I. vyd. Praha : C.H. Beck., 2006, s.197.

<sup>90</sup> SMITH, R. The Unresolved Tension between Trademark Protection and free Movement of Goods in The European Community, *Duke Journal of Comparative & International Law*, 1992, Vol. 3, s.104.

Jestliže z práv vlastníka ochranné známky plyne, že je oprávněn kontrolovat rozšíření výrobků na trhu, pak je tu reálné nebezpečí, že výkon těchto práv vyústí v omezování obchodu. Bylo tedy na institucích Společenství a na členských státech, aby se s tímto konfliktem vyrovnaly.

Rovnováha mezi těmito dvěma instituty byla nalezena v judikatuře ESD, který se snažil zmírnit dopad teritoriální povahy práv z ochranných známek na volný pohyb zboží pomocí vyvinutí několika zásadních doktrín, kterými se v souladu se zásadou subsidiarity uvedené v článku 5 (bývalý článek 3b) Smlouvy ES pokusil kompromisním způsobem vyřešit protikladnost povahy průmyslových práv a požadavku volného pohybu zboží v právu EU. Jedná se především o doktrínu vyčerpání práv, která byla zakotvena pro ochrannou známku Společenství v nařízení, doktrínu „existence“ v. „výkonu“ práv z ochranných známek a teorii tzv. „zvláštního předmětu ochrany“.<sup>91</sup>

#### 9. Doktrína „Existence“ v. „výkon“ a „zvláštní předmět ochrany“ práv z ochranné známky

ESD ve snaze najít rovnováhu mezi principem volného pohybu zboží a monopolistickou povahou práv z ochranných známek, vycházel z myšlenky, že je třeba rozlišovat mezi „existencí“ a „výkonem“ práv z ochranných známek.<sup>92</sup> Respektování oprávnění členských států chránit práva z ochranných známek podle článku 295 Smlouvy ES se pouze vztahuje na to, zda členský stát bude ochranným známkám poskytovat ochranu či nikoliv. Existence práv z ochranných známek ve vnitrostátním právu členských států se Smlouvy ES tedy nikterak nedotýká, a nestojí to tedy v pozornosti při rozhodování o slučitelnosti práv z ochranných známek se zásadou volného pohybu zboží. Nicméně výkon těchto práv jejich vlastníky se do sporu se zásadou volného pohybu zboží dostat může a není již tedy v kompetenci členských států, ale Společenství. Tato doktrína byla podrobena kritice ze strany mnoha autorů<sup>93</sup> zejména v tom směru, že na práva je nutné pohlížet jako na jednotu vzájemně spjatých práv, povinností, výhod atd., nicméně ESD tak vytvořil prostor pro aplikaci komunitárního práva.<sup>94</sup>

<sup>91</sup> K těmto doktrínám lze řadit ještě doktrínu společného původu práv, formulovanou v případě Hag I, avšak překonanou v případě Hag II. Více k této problematice SMITH, R. *The Unresolved Tension between Trademark Protection and free Movement of Goods in The European Community*, *Duke Journal of Comparative & International Law*, 1992, Vol. 3, s. 89.

<sup>92</sup> Rozsudek ESD v případě *Consten SARL & Grundig-Verkaufs-GmbH v. Komise* z 13. července 1966, ve spojené věci C-56/1964, 58/1964.

<sup>93</sup> Např. CRAIG, P.; DE BURCA, G. *EU Law, Text Cases and Materials*, Oxford : Oxford University Press, 2002, 3rd ed., s. 1089 nebo SMITH, R. *The Unresolved Tension between Trademark Protection and free Movement of Goods in The European Community*, *Duke Journal of Comparative & International Law*, 1992, Vol. 3, s. 89.

<sup>94</sup> O' RIORDAN, A. *Are you exhausted? The Rights of Trademark Holders within the EU*. *Cork Online Law Review*, 2003, s. 12.

ESD teorii existence v. výkonu práv dále rozvinul, když upřesnil, kdy je možné, aby bylo ustoupeno ze zásady volného pohybu zboží ve prospěch práv z ochranných známek. Odklon od zásady volného pohybu zboží je možno dovolit pouze tehdy, jestliže je to nutné k zajištění práv, která představují tzv. zvláštní předmět ochrany (specific subject matter, der spezifische Gegenstand), tj. obsah vnitrostátním právem chráněného výlučného práva z ochranných známek.<sup>95</sup>

Zvláštní předmět ochrany ESD osvětlil v případě Hoffmann La-Roche<sup>96</sup> tak, že má zaručovat, že vlastník ochranné známky má výhradní právo k použití ochranné známky při prvním uvedení výrobků chráněných touto ochrannou známkou na trh Společenství, a tak výrobky chránit proti soutěžitelům, kteří si přejí těžit z postavení a věhlasu ochranné známky prodáváním výrobků nelegálně nesoucích tuto ochrannou známku.

Lze tedy shrnout, že ačkoliv Smlouva ES neovlivňuje existenci práva přiznaného právním řádem členského státu týkající se průmyslového vlastnictví, přesto výkon těchto práv může být za určitých okolností omezen. Článek 30 Smlouvy ES připouští výjimku z volného pohybu zboží jenom v rozsahu, ve kterém jsou výjimky ospravedlněny z důvodu ochrany práv k průmyslovému vlastnictví.<sup>97</sup> Hranici mezi existencí a výkonem práv k ochranným známkám vytyčila právě teorie vyčerpání práv.

#### 10. Doktrína vyčerpání práv a volný pohyb zboží

Počátek doktríny vyčerpání práv (exhaustion rights theory) je spjat s rozhodovací činností německého nejvyššího soudu Reichsgericht a především Josefa Kohlera,<sup>98</sup> který je považován za zakladatele moderního práva duševního vlastnictví. Ten vyčerpání práv z duševního vlastnictví vnímal jako nutnou hranici mezi dvěma proti sobě stojícími vlastnickými právy : jednak právu výrobce k výrobku plynoucí z práv k duševního vlastnictví a jednak všeobecného vlastnického práva vlastníka kopie výrobku, který si koupil. Druhé z uvedených práv by mělo svému vlastníkovvi zajistit nerušenou dispozici s předmětem jeho vlastnického práva, včetně možnosti opětovně ho zeizit.<sup>99</sup> Podstata této myšlenky byla dále rozvinuta v judikatuře ESD v souvislosti právě se zásadou volného pohybu zboží uvnitř Společenství.

<sup>95</sup> O'TOOLE, F.; TREATOR, C. The European Union's Trade Mark Exhaustion Regime. *World Competition* 25 (3), 2002, s. 285.

<sup>96</sup> Rozsudek ESD ve věci Hoffmann La-Roche v. Centrafarm z 24. května 1977, případ číslo 102/77.

<sup>97</sup> SMITH, R. The Unresolved Tension between Trademark Protection and free Movement of Goods in The European Community, *Duke Journal of Comparative & International Law*, 1992, Vol. 3, s. 104.

<sup>98</sup> Josef Kohler (1849 – 1919) působil jako soudce Říšského soudu a právní teoretik zabývající se právem k duševnímu vlastnictví.

<sup>99</sup> JEHORAM, H. International Exhaustion versus Importation Right. A Murky Area of Intellectual Property Law. *GRUR International*, 1996-4, p. 280.

Ochranná známka Společenství uděluje svému vlastníkovu výlučná práva k jejímu užívání na území celého Společenství, a to pro výrobky a služby pro které je zapsána a zároveň mu umožňuje, aby v jejím užívání bránil třetím osobám. Za užití lze považovat každé jednotlivé užití na jednotlivém konkrétním výrobku, např. umístění ochranné známky na jednotlivém obalu. Proto může majitel vyčerpat své právo i ve vztahu k jednotlivému výrobku či omezenému počtu jednotlivých výrobků.<sup>100</sup> Třetí strana tedy obecně nemůže uvádět na trh bez souhlasu vlastníka ochranné známky stejné nebo podobné výrobky pod stejnou nebo podobnou ochrannou známkou. Vlastník je zároveň oprávněn kontrolovat způsob jakým byly výrobky na trh uvnitř členského státu poprvé uvedeny.<sup>101</sup> Uplatnění zásady volného pohybu zboží na vnitřním trhu Společenství ovšem vyžaduje, aby práva vlastníka odvozená z ochranné známky Společenství nebyla zaručena bezpodmínečně. Je to právě zásada vyčerpání práv z ochranné známky, která stanovuje omezení pro výkon výlučných práv vlastníka ochranné známky.

Zásada vyčerpání práv byla vyvinuta v judikatuře ESD, který se tak snažil najít potřebnou rovnováhu mezi budovaným vnitřním trhem ES a vnitrostátním známkovým právem členských států. ESD v případě Centrafarm<sup>102</sup> konstatoval, že smyslem existence ochranných známek sice je zajistit vlastníkovu ochranné známky výlučná práva k užití ochranné známky při prvním uvedení výrobků na trh, ale existence ustanovení v národním známkovém právu členských států, že toto právo není vyčerpáno prvním uvedením výrobků do oběhu v jiném členském státě bylo ESD shledáno jako překážka volného pohybu zboží. Taková překážka volného pohybu výrobků nemůže být ospravedlněna a tudíž vlastníci ochranných známek se nemohou dovolat zákazu dovozu výrobků legitimně uvedených na trh v jiném členském státě. V opačném případě by se výkon práv vlastníků ochranných známek mohl stát zdrojem rozdělování trhu. ESD tak vzal v úvahu jak funkci ochranných známek, tak i práva jejich vlastníků. Důsledkem vyčerpání práv z ochranné známky prvním uvedením výrobků na trh je, že výrobky mohou být zakoupeny v jednom členském státu a dovezeny do druhého státu bez oprávnění vlastníka ochranné známky zamezit jejich dalšímu prodeji pod jeho ochrannou známkou.

Práva jsou tedy vyčerpána, jestliže majitel ochranné známky Společenství sám uvede na trh v kterémkoliv členském státě Společenství výrobky pod touto ochrannou známkou nebo dá k takovému uvedení na trh souhlas. Vlastník nadále nemůže ovlivňovat ani podmínky

<sup>100</sup> SVOBODA, P. Paralelní dovozy a práva k duševnímu vlastnictví. Právní rádce 3/2000.

<sup>101</sup> Rozsudek ESD ve věci Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed z 6. dubna 2001, C-206/01.

<sup>102</sup> Rozsudek ESD ve věci Centrafarm BV v. Winthrop BV z 31. října 1974, případ číslo 16/74.



dalšího uvedení produktů na trh, tj. například určovat ceny, za které budou výrobky prodávány nebo způsob, jakým budou výrobky uvedeny na trh.<sup>103</sup> Praktickým důsledkem vyčerpání práv pro vlastníka ochranné známky je to, že hospodářské využití jeho výrobků končí s jejich prvním prodejem. Z toho důvodu bývá doktrína vyčerpání práv nazývána především v anglosaském právu „doktrínou prvního prodeje“.<sup>104</sup>

#### 10.1. Legislativní provedení doktríny vyčerpání práv v právu EU

V právní úpravě ochranné známky Společenství se odráží relevantní články Smlouvy ES vztahující se na zákaz omezování pohybu zboží a výjimek z tohoto zákazu v článku 13 nařízení, který výslovně zahrnuje zásadu vyčerpání práv do právní úpravy ochranné známky Společenství. Téměř stejnou právní úpravu nalezneme i v článku 7 známkové směrnice, která ji implementovala do vnitrostátní právní úpravy členských států.

Jelikož přípravné práce pro přijetí známkové směrnice i nařízení o ochranné známce Společenství byly založeny na myšlence vyjádřené v roce 1980 Evropskou komisí jako požadavek, aby „návrh nařízení sledoval stejné cíle jako směrnice“, zabezpečují oba vedle sebe působící dokumenty téměř stejný právní rámec pro ochranu komunitárních ochranných známek, stejně jako pro ochranu národních ochranných známek řídicích se harmonizovaným vnitrostátním právem. Ustanovení známkové směrnice i nařízení upravující vyčerpání práv jsou téměř totožná, zakládají tedy identický režim vyčerpání práv a tudíž se výklad směrnice ESD vztahuje ve stejné míře i na výklad nařízení o ochranné známce Společenství.

Zásada vyčerpání práv v nařízení i ve známkové směrnici je aplikovatelná na vyčerpání uvnitř jednotlivého státu Evropské unie, stejně jako ve vztahu mezi členskými státy, aniž by mezitím byl činěn rozdíl : právo nemůže být prosazeno ve vztahu ke zboží, které bylo umístěno na trh ve Společenství pod ochrannou známkou vlastníka, nebo s jeho souhlasem.<sup>105</sup>

Zásadu vyčerpání práv nalezneme i v Preambuli nařízení, která zmínila vyčerpání práv s odvoláním na zásadu volného pohybu zboží. Z té vyplývá, že majitel ochranné známky Společenství nemůže mít právo zakázat její užívání třetí stranou pro zboží, které bylo jím nebo s jeho souhlasem uvedeno na trh ve Společenství, ledaže by měl oprávněné důvody bránit dalšímu odbytu výrobků.

<sup>103</sup> O'TOOLE, F.; TREANOR, C. The European Union's Trade Mark Exhaustion Regime. *World Competition* 25 (3), 2002, s. 279. „Ke stejnému účelu by nicméně mohl využít vertikální dohody zakládající výhradní nebo selektivní právo distribuce.“

<sup>104</sup> STRUIK, H. *The European Community Trade Mark*. *Tolley's journal of International Franchising & Distribution Law*, 1995, Vol. 9, No. 3, s. 89.

<sup>105</sup> CORNISH, W. R.; LLEWEDLYN D. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, 4th edition, London : Sweet and Maxwell Publishing, 1999, s. 735.

## 10.2. Územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky Společenství

Vyčerpání práv se může uplatňovat jednak na národní úrovni, jednak na mezinárodní úrovni, nebo na regionální úrovni. Nařízení pro členské státy Společenství zavedlo regionální režim vyčerpání práv z ochranných známek, který se uplatňuje na území Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru.<sup>106</sup>

Zásada vyčerpání práv, která se uplatňovala na národní úrovni v některých členských státech<sup>107</sup> před přijetím známkové směrnice umožňovala ve spojení s principem teritoriální povahy práv z ochranných známek vlastníku ochranné známky, aby mohl zabránit dovozu výrobků z jiného členského státu, kde už byly uvedeny na trh buď samotným vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem. Z hlediska plynulého fungování vnitřního trhu s volným pohybem zboží bylo nezbytné, aby režim národního vyčerpání práv byl nahrazen regionálním vyčerpáním práv v komunitárním měřítku.

Nahrazení národního konceptu vyčerpání práv tak bylo i jednou z podmínek, které Česká republika musela naplnit v souvislosti se svým vstupem do Evropské unie. Po vstupu České republiky do EU se tak národní režim vyčerpání práv změnil na komunitární režim vyčerpání práv.<sup>108</sup>

Regionální vyčerpání práv se vztahuje na trh, který je širší než národní trh, který je ale omezen pouze na některé státy, tedy v případě komunitární ochranné známky na státy, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru. Regionální omezení na členské země EU bylo rozšířeno mezistátní dohodou o členské státy EHP.

Jestliže se práva vyčerpají na mezinárodní úrovni, vlastník ochranné známky svá práva ztrácí hned po prvním uvedení výrobku na trh v jakémkoliv státě světa.<sup>109</sup>

Jestliže jsou práva vyčerpána, když je zboží uvedeno na trh ve Společenství má přirozeně za následek, že práva nejsou vyčerpána, když je zboží uvedeno na trh ve státě, který není členem Společenství.<sup>110</sup> Na paralelní dovozy výrobků pod ochrannou známkou Společenství ze zemí, které nejsou členy EU, se vyčerpání práv nevztahuje, s výjimkou těch států, které

<sup>106</sup> Evropský hospodářský prostor byl vytvořen smlouvou z 2. května 1992 sdružením ES a členských států evropského sdružení volného obchodu (EFTA, ESVO) do jediné zóny volného obchodu. Členy jsou Evropské společenství a Lichtenštejnsko, Norsko a Island. Lichtenštejnsko, Norsko ani Island ovšem nejsou povinny dodržovat regionální režim vyčerpání práv, nýbrž se mohou uchýlit k mezinárodnímu režimu (rozhodnutí soudu EFTA ve věci *Mag Instruments v. California Trading Co.*, E-2/97, Úř. Věst. 1998 C 20/17).

<sup>107</sup> Např. Španělsko, Portugalsko, Řecko, Francie.

<sup>108</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 121/2000 Sb., k návrhu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

<sup>109</sup> Mezi členské státy, které před harmonizací známkového práva uplatňovaly režim mezinárodního vyčerpání práv patřilo např. Německo, Rakousko, Finsko, Švédsko či země Beneluxu.

<sup>110</sup> Generální advokát Jacobs v případě *Silhouette Internationale Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* z 16. července 1999, C-355/96.

jsou členy EHP.<sup>111</sup> Na takové zboží se totiž nevztahuje zásada volného pohybu zboží prosazovaná Společenstvím.

Vzhledem k jednotné povaze ochranné známky Společenství, z jejíhož pohledu tvoří členské země Společenství jednotné území, nebylo pochyb o tom, že nařízení pro tuto ochranu známku zavedlo komunitární koncept vyčerpání práv uplatňující se ve všech členských státech Společenství. Oproti tomu režim vyčerpání práv zavedený známkovou směrnicí byl podroben rozsáhlé diskusi, jelikož některé členské státy vyvozovaly, že jsou oprávněny ve svém vnitrostátním známkovém zákonodárství uplatňovat mezinárodní režim vyčerpání práv, jelikož směrnice stanovuje pouze minimální požadavky na úpravu vyčerpání práv, a tudíž ponechává členským státům možnost individuálně přijmout či ponechat princip mezinárodního vyčerpání vůči třetím státům. Tato problematika byla ESD řešena v případě *Silhouette*,<sup>112</sup> a to i s ohledem na ochrannou známku Společenství, jelikož ESD považoval za nutné, aby oba režimy vyčerpání práv byly stejné.

Oproti tomu ochranná známka Společenství je nový instrument zavedený do komunitárního práva a jako taková nemá svého předchůdce. Na rozdíl od výkladu ustanovení o vyčerpání práv podle směrnice, kdy se členské státy odvolávaly na tradici mezinárodního vyčerpání práv platnou v jejich vnitrostátním známkovém právu do přijetí známkové směrnice, systém ochranné známky Společenství musí být chápán jako autonomní systém a tudíž o zavedení komunitárního vyčerpání práv nemůže být pochyb.<sup>113</sup>

Z uvedeného je patrné, že zakotvením zásady vyčerpání práv do známkové směrnice i nařízení znamenalo významné odstranění překážky volného pohybu zboží mezi členskými státy, jelikož vlastník národní ochranné známky, ani ochranné známky Společenství nemohl po prvním uvedení výrobku na trh v členském státě jeho dalšímu pohybu uvnitř Společenství nadále bránit. Kdyby tomu totiž tak nebylo, státy, které by aplikovaly regionální koncept vyčerpání práv by vytvářely bariéry vůči státům aplikujícím mezinárodní režim vyčerpání práv.

---

<sup>111</sup> KOPECKÁ, S. Ochranná známka Společenství. 1 vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. s. 14.

<sup>112</sup> ESD v případě *Silhouette* rozhodnul, že „...podle textu směrnice samotné vyčerpání nastane pouze tam, kde výrobky byly dány na trh ve Společenství“. Směrnice zavádí princip komunitárního vyčerpání práv a členské státy nejsou oprávněny zavádět ve svém vnitrostátním právu mezinárodní režim vyčerpání práv, i kdyby takový režim před přijetím směrnice na jejich území existoval. Situace, v níž by některé členské státy mohly přijmout mezinárodní vyčerpání, zatímco jiné by měly pouze komunitární vyčerpání, by nevyhnutelně vedlo k vytváření překážek volnému pohybu zboží.

<sup>113</sup> FRANZOSI, M.; *European Community Trade Mark : Commentary to the European Community Regulations*, The Hague : Kluwer Law International, , 1997, F.,GODDAR, H.; EBERT-WEIDENFELLER, A. *International Exhaustion : European Dimension* s. 231.

### 10.2.1. Uvedení výrobků chráněných ochrannou známkou Společenství do oběhu

Z obsahu výlučných práv vlastníka můžeme dovodit, že nařízení rozlišuje mezi nabízením výrobků, skladováním nebo dovážením výrobků a uváděním výrobků na trh. Z nařízení tak vyplývá, že dovoz zboží a jeho nabízení k prodeji není to samé jako uvádění je na trh.<sup>114</sup> Domnívám se proto, že při posuzování, jestli byl výrobek na trh vlastníkem uveden např. i v případě pouhého dovozu zboží se musí zejména posoudit, jestli vlastník využil ekonomickou hodnotu své ochranné známky tím, že realizoval práva představující tzv. zvláštní předmět ochrany. Uvedení výrobku na trh tedy nastává jeho faktickým prodejem. Za uvedení na trh se tedy nepovažuje případ, kdy zboží fyzicky překročí hranice členského státu Společenství, ale není tam vyrobeno nebo prodáváno.

### 10.2.2. Řádné důvody zabráňující volnému pohybu zboží v EU

Vlastníková povinnost nebránit volnému pohybu zboží v rámci vnitřního trhu Společenství není bezvýhradná. I když se naplní skutkové i právní znaky konzumpce práv, přesto volný pohyb ochrannou známkou chráněných výrobků na trhu může být vlastníkem ochranné známky Společenství omezen, pokud k tomu má řádné důvody. Vlastník může zasáhnout proti pozdější komercializaci výrobků hlavně tehdy, jestliže se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil. To se může stát zejména neodbornými zásahy či nevhodným skladováním nebo přidáním podřadných složek. Vlastník má tedy právo chránit kvalitu svých výrobků.

Tato výjimka z volného pohybu zboží na trhu EU je vnímána jako přiměřená okolnostem, jelikož chrání investice do výrobku a podporuje obchod, nejedná se tedy o zastřené omezení obchodu, které by mělo za cíl rozdělit trh.<sup>115</sup> Úprava výrobku a jeho další prodej pod ochrannou známkou vlastníka by mohly poškodit pověst jeho ochranné známky, jelikož spotřebitel by si i upravený výrobek spojoval s vlastníkem.

Jaké „řádné důvody“ ospravedlňují postup vlastníků snažících se zabránit další komercializaci výrobků muselo být opět osvětleno v judikatuře ESD. Řádné důvody jsou na straně vlastníka dány tehdy, jestliže jednání třetích stran vážně poškozují hodnotu, atraktivnost a představu o ochranné známce nebo výrobku, který je chráněn touto ochrannou známkou.<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Rozhodnutí ESD ve věci Peak Holding AB v Axolin-Elinor AB z 30. listopadu 2004, C-16/03.

<sup>115</sup> O' Riordan, A. Are you exhausted? The Rights of Trademark Holders within the EU. *Cork Online Law Review*, 2003, s. 15.

<sup>116</sup> Názor generálního advokáta Stix-Hackla v případě Davidoff a Strauss z 20. listopadu 2001 C-414-416/99.

Domnívám se, že při hodnocení jestli zde existují řádné důvody by vždy mělo být prováděno v souvislosti s nebezpečím omezení volného pohybu zboží. Mělo by tedy být bráno v úvahu jestli újma, která by mohla být vlastníkovu ochranné známky Společenství způsobena je v adekvátním poměru k újmě, která by mohla být způsobena umělým rozdělováním trhu.

#### 11. Paralelní dovozy

Vyčerpání práv k ochranné známce ve vztahu k chráněným výrobkům, slouží k určení do jaké míry se majitelé ochranné známky mohou bránit proti paralelním dovozům vlastních výrobků, které jsou označeny jejich ochrannou známkou ze zemí s nízkou cenovou hladinou do zemí s vyšší tržní cenou,<sup>117</sup> a to mimo jejich síť autorizovaných distributorů, dealerů nebo obchodních zástupců.<sup>118</sup> Vyčerpání práv k ochranné známce má za následek, že její majitel nemůže třetím osobám zejména zakázat dovoz, nabídku nebo prodej výrobků, které byly uvedeny na trh buď přímo jím nebo s jeho souhlasem. Třetí osoby jako distributoři tak mají právo s takovými výrobky legálně nakládat a činit je předmětem svého podnikání.

Obecně paralelními dovozy neboli „šedým trhem“ rozumíme dovoz výrobků, které byly sice uvedeny na trh v jednom státě vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem, poté jsou ovšem třetí stranou dovezeny do dalšího státu už bez souhlasu vlastníka. V případě paralelního dovozu se tedy jedná o autentické výrobky dále komercializované pod ochrannou známkou vlastníka. Souběžný dovoz představuje takový dovoz, který je uskutečňován mimo distribuční kanály vlastníka ochranné známky, které si smluvně zajistil.

Z pohledu EU jako celku paralelní dovozy tvoří zboží vyrobené v zahraničí a určené pro tamní trh, které je ale následně uvedeno na trh v EU/EHP. Vrcholem paralelních dovozů jsou tzv. zpětné dovozy - reimporty, které jsou dovozy takového zboží, které bylo vyrobeno v členském státě pro zahraničí, ale je následně zpětně dovezeno do země původu a uvedeno na trh.

Snaha vlastníků ochranných známek zabránit paralelním dovozům je motivována snahou ochránit své výhradní distributory a nabyvatele licence ve státě dovozu před nežádoucím importem výrobků z jiného státu. Majitelé práv jsou nepřáteli paralelních dovozů, protože by chtěli na různých územích praktikovat rozdílné cenové politiky, což může být zdůvodněno

---

<sup>117</sup> Mezi důvody rozdílných cenových politik ohledně stejného zboží nalzáme např. rozdíly v kupní síle obyvatelstva, cla, směnné kurzy, nadprodukcí, ale i snahu udat méně kvalitní značkové zboží na méně náročných trzích.

<sup>118</sup> POMAIZLOVÁ, K. Průmyslové vlastnictví. Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům – současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU. EMP 2/2003.

pouhou situací na trhu, která prostě vyšší cenu umožňuje nebo např. vyššími náklady na reklamu či budování distribuční sítě a poskytování různých služeb spojených s koupí zboží, které paralelní dovozci neposkytují. Paralelní dovozy mohou také vést k poškození dobré pověsti spojené s ochrannou známkou, protože paralelně dovážené výrobky jsou prodávány mimo přísné podmínky a kontrolu kvality prodeje a servisu majitele ochranné známky, kterými smluvně zavazuje své autorizované distributory, dealery či obchodní zástupce.<sup>119</sup>

Hlavní motivací paralelních dovozců je zase získat výhodu z rozdílné prodejní ceny na trzích v různých státech. Paralelní dovozci tedy dovážejí zboží ze státu, kde je prodáváno za nižší cenu do státu, kde je vlastník ochranné známky uvádí na trh za cenu vyšší.<sup>120</sup>

Postup paralelních dovozců je ze strany vlastníků ochranných známek sledován s nevolí a tudíž se snaží hledat prostředky, aby paralelním dovozcům v jejich činnosti zabránili. V očích vlastníků ochranných známek by jim ochrana proti paralelním dovozům měla být poskytnuta právě známkovým právem.

Vlastníci ochranných známek tedy poukazují na práva vyplývající jim z ochranných známek a snaží se žalobami na porušení práv z ochranných známek dosáhnout zákazu paralelního dovozu jejich výrobků.

Aplikace zásady vyčerpání práv upravené v nařízení vyžaduje přihlídnutí k judikatuře ESD, která poskytuje vodítko ve většině případů týkajících se vyčerpání práv a paralelních dovozů. Judikatura ESD týkající se práv vlastníků ochranných známek a jejich omezování ve prospěch zásady volného pohybu výrobků ve Společenství se sice v převážné většině týká rozhodnutí vydaných k výkladu známkové směrnice, nicméně vzhledem k tomu, že známková směrnice i nařízení o ochranné známce Společenství sledují ve vztahu k zásadě volného pohybu zboží stejný směr, týká se judikatura ESD i ochranných známek Společenství.

ESD svou rozhodovací činností jednak napomáhá tomu, aby ochrana, na kterou mají vlastníci ochranných známek právní nárok, nebyla oslabována nebo zužována. Na druhou stranu ale funguje také jako ochránce principů, na kterých je Společenství založeno, tj. zásady volného obchodu jako nezbytné podmínky funkčního vnitřního trhu.

Judikatura ESD se nejprve ubírala směrem k upevnění pozic majitelů ochranných známek tím, že upřesňovala podmínky souběžného dovozu, a to zejména v případech

<sup>119</sup> POMAIZLOVÁ, K. Průmyslové vlastnictví. Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům – současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU. EMP 2/2003.

<sup>120</sup> JEHORAM, H. International Exhaustion versus Importation Right. A Murky Area of Intellectual Property Law, GRUR International, 1996-4, s. 281.

Sebago<sup>121</sup> a spojeném případě Davidoff a Strauss.<sup>122</sup>

ESD interpretoval známkovou směrnicí jako zabraňující samovolnému vyčerpání práv z národních ochranných známek a tedy i ochranných známek Společenství, ledaže vlastník souhlasil s uvedením na trh EHP každé konkrétní skupiny výrobků. ESD ve svém rozhodnutí ve věci Sebago vyjádřil názor, že „souhlas se musí vztahovat ke každému jednotlivému kusu zboží vůči kterému je uplatňováno vyčerpání práv“, nepostačí souhlas, který byl vlastníkem dán k uvedení podobných výrobků na trh. Právo se tedy nevyčerpává vůči všem výrobkům stejného druhu stejného výrobce, ale vůči každému jednotlivému výrobku.

Klíčovou otázkou ve spojeném případě Davidoff a Strauss bylo, jestli souhlas s umístěním výrobků na trh uvnitř Společenství může být vyvozen z toho, že se stejnými výrobky bylo nejprve obchodováno mimo trh Společenství a jestli ano, ve kterých situacích to může být dovozováno. ESD potvrdil komunitární režim vyčerpání práv proklamovaný v případě Silhouette s tím, že nevyjádřený souhlas musí být „jednoznačně prokázán“ ze „skutečností a okolností“, které nastaly před uvedením, současně s uvedením, nebo po uvedení zboží na trh mimo Společenství, které nasvědčují tomu, že se vlastník ochranné známky vzdal svých práv zabránit umístění výrobku na trhu Společenství. Souhlas tedy musí být vyjádřen takovým způsobem, který jednoznačně demonstruje úmysl vlastníka vzdát se svého práva uvést výrobky na trh Společenství sám. Pouhé nevyjádření nemůže být chápáno jako souhlas, stejně tak jako neexistence smluvních ujednání o zákazu dovozu do Společenství. ESD dále demonstrativně vyjádřil v čem ještě nelze shledávat souhlasný projev vůle vlastníka s paralelním dovozem výrobků. Zejména nelze souhlas vyvodit ze skutečnosti, že vlastník ochranné známky nesdělil všem kupcům mimo Společenství svůj nesouhlas s dalším prodejem zboží ve Společenství, a dále to, že výrobky nenesou varování, že nejsou určeny pro prodej na trhu Společenství a z toho, že majitel ochranné známky převedl vlastnické právo k chráněným výrobkům bez stanovení smluvních omezení, a to i v případě, kdy podle rozhodného práva předmětné kupní smlouvy má nabyvatel neomezené právo dalšího prodeje.

---

<sup>121</sup> Rozsudek ESD ve věci Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois & Fils SA v. G-B Unic SA z 1. července 1999, C-173/98. Sebago byl majitel dvou ochranných známek „Docksides“ a tří ochranných známek „Sebago“, zapsaných u úřadu průmyslového vlastnictví v Beneluxu pro boty. Žalovaná společnost G-B Unic koupila boty chráněné touto ochrannou známkou mimo Společenství a prodala je v Belgii. Žalovaná strana tvrdila, že k naplnění podmínky souhlasu s uvedením výrobků na trh stačí, pokud vlastník ochranné známky dal souhlas k uvedení podobných výrobků na trh Společenství. Žalobce proti tomu namítal, že souhlas musí být dán pro každou skupinu výrobků daných na trh určitým dovozcem v určitém čase.

<sup>122</sup> Rozsudek ESD ve věci Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd a Levi Strauss & Co. V. Tesco Stores Ltd a další z 20. listopadu 2001 C-414-416/99.

Bylo úkolem paralelního dovozce, aby prokázal, že vlastník ochranné známky implicitně souhlasí s umístění zboží na trhu Společenství a ne na vlastníkoví, aby dokazoval absenci takového souhlasu. Na základě přijetí přísnějších pravidel pro udělení souhlasu ESD ve svém rozhodnutí prakticky odmítl paralelním dovozcům právo dalšího prodeje výrobků koupených mimo území Společenství.<sup>123</sup> Oproti tomu vlastníkům ochranných známek bylo umožněno, aby se i přes absenci smluvního ujednání o zákazu zpětného dovozu výrobků do Společenství, mohli bránit takovým dovozům s poukazem na princip komunitárního vyčerpání práv.<sup>124</sup> K takovému závěru ESD lze namítnout to, že pro souběžného dovozce může být obtížné zajistit si informace o tom, jestli majitel ochranné známky zamýšlí souhlas k prodeji výrobku na trhu Společenství udělit.

Paralelní dovozci se dočkali příznivého rozhodnutí v případě van Doren,<sup>125</sup> kde se ESD zabýval otázkou, jestli důkazní břemeno prokázání, zda zboží bylo nebo nebylo na odbyt v EHP spočívá na paralelním dovozci, jako to bylo navrhováno ve výše zmíněném případě Davidoff a Strauss, nebo na majiteli ochranné známky. I když národní právo podle kterého soudy ochranných známek Společenství rozhodují, požaduje důkaz po paralelním dovozci, mělo by o tom rozhodnout komunitární právo.<sup>126</sup> Dovozece, který musí prokázat, že vlastník ochranné známky už poprvé uvedl výrobky na trh v některé ze zemí EHP nebo k tomu dal alespoň třetí osobě souhlas, má totiž značně stíženou pozici. Může sice prokázat od koho on koupil výrobky, ale nemá žádné prostředky k tomu, aby přinutil své dodavatele, aby i oni pomohli prokázat, že zboží již bylo na trh EHP uvedeno se souhlasem vlastníka ochranné známky.

ESD v případě van Doren tíhu důkazního břemena přenesl z paralelního dovozce na vlastníka ochranné známky tehdy, jestliže paralelní dovozce prokáže, že tím, že by nesl důkazní břemeno on, by došlo k potencionálnímu nebezpečí umělého rozdělování trhu, tedy zejména v případě výhradního distribučního systému, přičemž tento systém vlastníci většinou využívají k tomu, aby se vyhnuli dovozu výrobků ze strany paralelních dovozců. Paralelní dovozce by totiž byl nucen odkrýt zdroj svých výrobků, aby dokázal, že zboží bylo na trh uvedeno se souhlasem vlastníka.

<sup>123</sup> Foreign Trade Association, „Exhaustion of Trademark Rights“, Position Paper, listopad 2001, s. 3.

<sup>124</sup> Foreign Trade Association, „Exhaustion of Trademark Rights“, Position Paper, listopad 2001, s. 3.

<sup>125</sup> Rozsudek ESD ve věci Van Doren Q + GmbH v. Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH a Michael Orth z 8. dubna 2003, C-244/00.

<sup>126</sup> STOTHERS, CH. Political Exhaustion: The European Commission's Working Paper on Possible Abuses of Trade Mark Rights within the EU in the Context of Community Exhaustion. *European Intellectual Property Review*, 2003, Vol. 25, afl. 10, s. 398.



Od rozhodnutí v případě Van Doren sice důkazní břemeno nadále prvořadě spočívá na žalovaném, ledaže by paralelní dovozce prokázal, že je tu reálná hrozba izolace národních trhů, kdyby byl povinen provést důkaz, že zboží bylo uvedeno na trh EHP se souhlasem vlastníka ochranné známky. Jestli se mu to prokázat povede, vlastník ochranné známky bude muset dokázat, že výrobky byly původně uvedeny na trh mimo EHP. Zájem paralelního dovozce na neodhalení svého zdroje odběru tak byl ESD za určitých podmínek uznán za zájem hodný ochrany. Domnívám se, že ESD pravděpodobně bude muset ve své judikatuře upřesnit, co je myšleno oním „skutečným nebezpečím“ pro umělé rozdělování trhu.

Lze shrnout, že původní zásada vyčerpání práv formulovaná ESD byla upřesněna s přihlédnutím k podstatě práv z ochranných známek. Dnes má tedy vlastník ochranné známky Společenství poměrně jasná pravidla, kdy může použít žalobu na porušení práv k zamezení paralelnímu dovozu. Na druhou stranu si jsou paralelní dovozci vědomi, které jednání v jejich podnikání je považováno za dovolené.

#### 11.1. Komerční propagace výrobků

Otázkou je, jestli vlastník ochranné známky, může uplatnit svá práva k tomu, aby zabránil propagaci výrobků, i když byly na trh EHP dány vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem a on tak není oprávněn zabránit jejich dovozu.

Před tuto otázku byl ESD postaven v případě Christian Dior v. Evora,<sup>127</sup> kdy vlastník ochranné známky chránící luxusní parfémy namítal proti jejich následné propagaci paralelním dovozcem, která podle něj nebyla v souladu s prestižní prezentací výrobku jím uskutečňované. Dvůr konstatoval, že vlastník nejenže nemůže zabránit dalšímu pohybu výrobku ve Společenství, ale nemůže ani zabránit prodejci, aby „upoutal pozornost veřejnosti na další komercializaci výrobku“. ESD tak v rámci předběžných otázek potvrdil, že zásada vyčerpání práv se vztahuje i na propagaci výrobku chráněného ochrannou známkou.

Jestliže ustanovení o vyčerpání práv dovoluje další prodej výrobku uvedeného na trh ve Společenství, pak musí být dovozci logicky dovolena i propagace výrobku. Vlastník ochranné známky má ovšem právo požadovat, aby taková propagace nepoškodila dobré jméno jeho ochranné známky, na druhou stranu má dovozce právo používat takové prostředky k propagaci výrobku, které osloví zákazníky z úseku trhu, na kterém působí. Jestliže by ale takové užívání ochranné známky prodejcem směřovalo k vážnému poškození nebo zlehčení

---

<sup>127</sup> Rozsudek ESD ve věci Parfums Christian Dior SA a Parfums Christian Dior BV v. Evora BV ze 4. listopadu 1997, C-337/95.

pověsti ochranné známky, kterou vlastník vytvořil, mohl by majitel ochranné známky zakročit proti dalšímu uvádění výrobků na trh.

Jak bylo ukázáno na judikatuře, Evropský soudní dvůr chápe propagaci jako vedlejší produkt komercializace importovaného výrobku. Podle mého názoru tak ESD otevřel cestu zejména pro vlastníky ochranných známek, kteří si zakládají na její luxusní a prestižní pověsti. Těm se zde nabízí značné rozšíření prostředků kontroly nad další komercializací výrobků, a to i tehdy, když už jejich práva byla vyčerpána. ESD tak upřednostnil ochranu dobrého jména ochranné známky před zásadou volného pohybu zboží, když omezil volný pohyb výrobků chráněných ochrannou známkou tak, že vlastník ochranné známky má právo zabránit jejich dalšímu pohybu na trhu nejenom z důvodů vztahujících se na výrobky, ale i přímo na ochrannou známku.

#### 11.2. Tranzit výrobků chráněných ochrannou známkou Společenství skrze EU

Zajímavou otázkou, před kterou byl ESD postaven v nedávné době je, jestli vlastníci ochranných známek Společenství mohou svá práva užít tak, aby zabránili i pouhému transitu paralelně dováženého zboží nesoucí jejich ochrannou známku skrze Společenství.

ESD se touto problematikou zabýval v případě *Class International BV*,<sup>128</sup> kdy vlastník ochranné známky Společenství „Aquafresh“ tvrdil, že je oprávněn zabránit dovozu výrobků pod touto ochrannou známkou z třetích zemí, i když ještě nejsou ve Společenství v oběhu, zatímco žalovaný namítal, že umístění zboží v celním skladišti neznamena, že je ochranná známka užívána v obchodním styku.

ESD tak byl postaven před otázkou, zda dočasné uskladnění zboží pod ochrannou známkou Společenství mající status zboží v transitu v celním skladišti spolu se samotným transitem tohoto zboží do zemí mimo EHP má být vnímáno jako porušení práv z ochranné známky.<sup>129</sup> ESD konstatoval, že majitel ochranné známky nemůže zabránit vstupu tohoto zboží do Společenství za účelem tranzitu či uložení v celním skladě, ale může později zabránit jeho uvedení na trh pokud se mu povede prokázat, že zboží skutečně směřovalo na trh Společenství. Vlastník ochranné známky tak nemůže zabránit tranzitu zboží i když je tu možnost, že výrobky skončí na trhu EU.

<sup>128</sup> Rozsudek ESD ve věci *Class International BV v Colgate-Palmolive Co and others* z 18. října 2005, C-405/03.

<sup>129</sup> VRINS, O; SCHNEIDER, M. Trade Mark use in transit : EU-phony or cacophony? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2005, Vol. 1, No.1.

### 11.3. Přebalování výrobků paralelními dovozci

Legálnost přebalování výrobků paralelními dovozci byla předmětem rozhodování ESD v bezpočtu případů vztahujících se k výkladu článku 7 známkové směrnice, takže si ESD rozvinul podrobná pravidla, za kterých je přebalování shledáno v souladu s komunitární úpravou. Tato judikatura je relevantní i pro ochranné známky Společenství, proto považují za nutné uvést nejdůležitější rozhodnutí, ve kterých ESD zakotvil pravidla pro paralelní importy přebalených výrobků.

Dovozci i po přebalení na výrobky nebo jejich nový obal umísťují ochrannou známku vlastníka<sup>130</sup> a snaží se je znovu prodat v zemi dovozu, to vše bez souhlasu vlastníka ochranné známky. Vlastníci ochranných známek po dlouhou dobu namítají proti způsobům přebalování výrobků a snaží se zabránit jejich paralelním dovozům tím, že hledají ochranu u své ochranné známky.<sup>131</sup>

Přebalování je aktuální problematikou zejména pro farmaceutické výrobky. Specifická povaha těchto výrobků totiž dává majiteli ochranné známky, který je v naprosté většině případů i výrobcem, prostor pro cenové uvážení, takže ceny léčiv na trzích v jednotlivých státech se mohou značně lišit. Navíc jelikož je farmaceutický trh v jednotlivých státech sledován, je často povolen pouze prodej léčiv opatřených ochrannou známkou. Paralelní dovozci jsou často nuceni měnit množství položek v balení, návod nebo etikety na výrobcích. Bylo tedy otázkou pro ESD uvážít, jestli jsou k těmto činnostem oprávněni, i když se jedná o činnosti vyhrazené majitelům ochranných známek.

Jestli další prodej přebaleného výrobku pod ochrannou známkou způsobuje porušování práv vlastníka a tudíž mu umožňuje obranu, je třeba posuzovat především s ohledem na základní funkci ochranné známky.<sup>132</sup> Jak již bylo uvedeno, základní funkcí ochranné známky je poskytovat spotřebiteli záruku původu výrobku chráněného ochrannou známkou tím, že mu umožňuje bez jakýchkoli pochyb rozlišit od sebe výrobky různého původu. Záruka původu tedy pro zákazníka znamená, že si může být jistý, že výrobek, který je mu prodáván nebyl bez povolení vlastníka ochranné známky předmětem takového zásahu třetích osob, který by změnil původní stav výrobku.<sup>133</sup> Ochranná známka tedy funguje jako záruka původu ve

<sup>130</sup> Při rozhodování o právu vlastníka bránit se paralelnímu dovozu léčiv není třeba rozlišovat mezi znovu opatřením přebaleného výrobku ochrannou známkou, nebo tím, že paralelní dovozce přebalí výrobek tak, aby byla ochranná známka viditelná. Rozsudek ESD ve věci Pfizer v. Eurim-Pharm z 3. prosince 1981, případ číslo 1/81.

<sup>131</sup> TRAVERS, N. An overview of emerging trends in European Trade-mark integration, *The Irish Jurist*, 2001, Vol. 36, s. 60.

<sup>132</sup> SMITH, R. The Unresolved Tension between Trademark Protection and free Movement of Goods in The European Community, *Duke Journal of Comparative & International Law*, 1992, Vol. 3, s. 107.

<sup>133</sup> Rozsudek ESD ve věci Hoffmann- La roche v. Centrafarm z 23.5. 1978, případ číslo 102/77.

spojení se zárukou kvality. Lze tedy vyvodit, že vlastník ochranné známky nemůže bránit další komercializaci jeho výrobků, i když byly přebaleny, což by omezilo možnost výrobků být znovu uvedeny na trh Společenství, ledaže by spotřebitel byl ohrožen ztrátou funkce ochranné známky jako ukazatele původu a kvality výrobku. Z tohoto pohledu základní funkce ochranné známky jednak zajišťuje, aby vlastníková práva nebyly při paralelním dovozu ignorována a jednak zužuje jejich uplatnění vzhledem k zásadě volného pohybu zboží.<sup>134</sup>

Pokud tedy při přebalování zboží třetí osobou došlo k tomu, že byl změněn nebo zhoršen stav výrobku, dostává se taková činnost do rozporu se základní funkcí ochranné známky. Zájem na zachování základní funkce výrobku převáží i nad rovnováhou nastolenou mezi zásadou volného pohybu výrobků a právy vlastníka režimem vyčerpání práv z ochranné známky.<sup>135</sup> V úvahu tedy musí být vzata povaha výrobku a způsob jakým byl přebalen. Některé výrobky budou přebalením dotčeny, zatímco u jiných bude zachována funkce ochranné známky jako ukazatele původu a záruky kvality.

Obecně se ESD vyslovil proti paralelnímu dovozu přebalených výrobků, ledaže by mohlo dojít k rozdělování trhu a skrytému omezování obchodu mezi členskými státy.<sup>136</sup> S ohledem na zachování základní funkce ochranné známky však byl dovoz přebalených výrobků podroben určitým dosti striktním podmínkám, které musí být splněny kumulativně, přičemž současně vždy musí hrozit byť i neúmyslná parcelace trhu. Tyto podmínky byly ESD stanoveny v případě farmaceutické společnosti Bristol-Myers Squibb<sup>137</sup> a jsou spíše známy jako BMS pravidla.

Dovozce musí být nucen výrobek přebalit, aby ho tak mohl uvést na trh v členském státě dovozu. ESD v případě Boehringer<sup>138</sup> uvedl, že přebalení farmaceutických výrobků je „nutné“, jestliže by bez takového přebalení byl výrobku omezen vstup na trh jako důsledek silného odporu podstatné většiny zákazníků k léčivům prodávaných v původně označených baleních. Dovozeči tedy nesmí být znemožněn efektivní vstup na trh. Přebalit výrobek by ovšem mohlo být nutné i vzhledem k domácí legislativě či praxi v daném státě. Členský stát by mohl požadovat např. pouze prodej určitého množství pilulek v balení. Za nutné přebalení

<sup>134</sup> SIMON, I. How Does „Essential Function“ Doctrine Drive European Trade Mark Law? *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2005, Vol. 36, No. 4, s. 416.

<sup>135</sup> SIMON, I. How Does „Essential Function“ Doctrine Drive European Trade Mark Law? *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2005, Vol. 36, No. 4, s. 416.

<sup>136</sup> Rozsudek ESD ve věci Hoffmann-La Roche v. Centrafarm z 23. května 1978, případ číslo 102/77 a rozsudek ESD ve věci Pfizer v. Eurim-Pharm z 3. prosince 1981, případ číslo 1/81.

<sup>137</sup> Rozsudek ESD ve věci Bristol-Myers Squibb and Others v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH z 11. července 1996, spojené věci C-427/93, 429/93, 436/93.

<sup>138</sup> Rozsudek ESD ve věci Boehringer Ingelheim v. Swingward z 23. dubna 2002 C-143/00. Podobně i v případě Merck, Sharp & Dohme GmbH v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH z 23. dubna 2002, C-443/99.

není považováno přebalení pouze z důvodu hospodářské výhody pro dovozce<sup>139</sup> nebo pokud by mohl dovozce výrobek pouze opatřit nálepkou, aniž by ho musel přebalit.<sup>140</sup>

Přebalení nesmí nepříznivě ovlivnit stav výrobku, paralelní dovozce tudíž musí např. dodržovat hygienické standardy. Dovozece ovšem může provést úkony, které nezpůsobí ohrožení stavu výrobku, jako je přidělení nálepek s dodatečnými informacemi pro spotřebitele jazykově přístupnými.

Nové balení musí jasně obsahovat informaci o tom, kdo výrobek přebalil a kdo ho vyrobil, aby tak každý spotřebitel mohl tuto informaci snadno najít, a to bez velkého úsilí.

Přebalení výrobku nesmí mít za potenciální následek poškození pověsti ochranné známky a jejího vlastníka, např. tím, že by přebalení bylo provedeno neodborně, nekvalitně nebo kazově.

Dovozece je povinen obeznámit výrobce před uvedením přebaleného výrobku na trh se svým úmyslem a pokud je o to požádán, předložit mu vzorek přebaleného výrobku, a to v rozumném předstihu, aby měl vlastník dostatek času k zaujmutí postoje k chystanému uvedení přebaleného výrobku na trh. Podle ESD je 15denní lhůta pro předchozí upozornění dostatečná, pokud bude současně zaslán i vzorek přebalu,<sup>141</sup> nicméně konečné slovo zde bude mít soud, ke kterému bude podána žaloba.

Jestli došlo k naplnění výše uvedených podmínek bude v případě podání žaloby na porušení ochranné známky Společenství posuzováno soudy pro ochranné známky Společenství. Domnívám se, že požadavky, které se týkají vzhledu přebaleného výrobku by také měly být hodnoceny s ohledem na cílovou skupinu zákazníků, tedy jestli bude výrobek prodáván nemocnicím, lékárnám nebo přímo spotřebitelům.

Judikatura ESD k problematice přebalování výrobků se sice týká v naprosté většině pouze farmaceutických výrobků, ale nic nevylučuje, aby stejné podmínky byly požadovány i pro přebalení jiných druhů produktů. Ovšem soudy by podle ESD v tomto případě měly posuzovat i to, jestli např. změna označení umístěných na výrobku, jako je třeba odstranění identifikačních kódů, sloužících k vysledování původu výrobků,<sup>142</sup> je nutná k zabránění umělé parcelace trhu a ochraně dodavatelských zdrojů paralelních dovozců. ESD tak byl postaven před otázkou, zda zákaz odstraňování identifikačních kódů paralelními dovozci není v rozporu se zásadou volného pohybu zboží. ESD připustil, že odstranění identifikačních kódů zakládá

<sup>139</sup> Rozsudek ESD ve věci *Upjohn v. Pharmacia* z 12. října 1999, C-379/97.

<sup>140</sup> Rozsudek ESD ve věci *Bristol-Myers Squibb a ostatní v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH* z 11. července 1996, spojené věci C-427/93, 429/93, 436/93.

<sup>141</sup> Rozsudek ESD ve věci *Hoffmann-La Roche v. Centrafarm* z 23. května 1978, případ číslo 102/77.

<sup>142</sup> Rozsudek ESD ve věci *Loendersloot v. George Ballantine & Son Ltd* z 11. listopadu 1977, C-349/95.

právo vlastníků ochranných známek na zabránění dovozu takovýchto produktů paralelními dovozci, jelikož prvotním účelem identifikačních kódů je zamezení padělení výrobků a samo o sobě to nevede k rozdělování trhu. Na druhou stranu ESD ale uvedl, že umístěním těchto kódů na výrobky může dojít k porušení pravidel hospodářské soutěže.<sup>143</sup> Domnívám se, že paralelní dovozci se tedy musí bránit právními prostředky z oblasti práva hospodářské soutěže.

Lze tedy shrnout, že zájem na zachování volného pohybu zboží vyžaduje, aby určitá práva, která za normálních okolností náleží pouze vlastníkovi ochranné známky byla udělena i paralelnímu dovozci. V zájmu vlastníka jsou mu tato práva přiznána pouze, pokud dovozce vyhoví přísným podmínkám, které stanovila judikatura ESD. Výstižně se k této problematice vyjádřil anglický soud v případě Boehringer: „změna zapříčiněná přebalením farmaceutického výrobku chráněného ochrannou známkou vytváří už svou podstatou zásah do původního stavu výrobku.“ Avšak tato oblast známkového práva je stále ve fázi rozvoje.<sup>144</sup>

## 12. Komunitární versus mezinárodní vyčerpání práv

Existující komunitární legislativa Společenství zabezpečuje volný pohyb zboží pod ochrannou známkou Společenství uvnitř EU/EHP, ovšem pro výrobky, které byly poprvé uvedeny na trh mimo EHP režim celokomunitárního vyčerpání práv vlastníka ochranné známky Společenství neplatí a tudíž je oprávněn zabránit importu těchto výrobků bez jeho souhlasu. Zavedením režimu mezinárodního vyčerpání práv by vlastníka ochranné známky Společenství již nadále neměl možnost bránit dovozu výrobků pod ochrannou známkou Společenství ani ze třetích zemí.

Původně byl pro ochrannou známkou Společenství zamýšlen mezinárodní režim vyčerpání práv,<sup>145</sup> nicméně pod tlakem Hospodářského a sociálního výboru a podnikatelských zájmových skupin se ochranné známky Společenství staly prostředkem, kterým vlastníci ochranných známek Společenství zabraňují paralelním dovozům z třetích států. Po celou dobu v EU probíhá neustávající debata o ekonomických a právních souvislostech obou režimů vyčerpání práv a některé členské státy se netají svými preferencemi vůči mezinárodnímu

<sup>143</sup> Rozsudek ESD ve věci Loendersloot v George Ballantine & Son Ltd z 11. listopadu 1997, C-349/95.

<sup>144</sup> OLIVER, P. Free Movement of Goods in the European Community. 4th edition, London : Sweet and Maxwell Publishing, 2003, s. 367.

<sup>145</sup> V původním návrhu prezentovaném v Radě 25. listopadu 1980 Komise navrhovala jak pro známkovou směrnici, tak pro nařízení režim mezinárodního vyčerpání práv, nicméně Rada a hlavně Evropský parlament do obou dokumentů prosadili komunitární vyčerpání práv.

vyčerpání, a požadují po Evropské komisi, aby navrhla změnu systému komunitárního vyčerpání práv na mezinárodní vyčerpání práv.<sup>146</sup>

Hlavním argumentem příznivců mezinárodního vyčerpání je to, že spotřebitelé jsou nuceni platit při omezenějším výběru vyšší ceny než ty, které jsou placeny za stejné zboží v třetích státech, jelikož vlastníci ochranných známek používají současný režim komunitárního vyčerpání práv k tomu, aby zamezili paralelnímu importu zboží pod jejich ochrannou známkou z třetích států do Společenství, takže si mohou udržet vyšší ceny na trhu EU než v zemích mimo něj. EPIC<sup>147</sup> poukazuje na to, že současná legislativa ohledně ochranných známek v EU je v rozporu se zájmy spotřebitelů a dalece překračuje meze toho, co má chránit. I Evropská komise ve svém původním návrhu mezinárodního vyčerpání práv poukázala na to, že komunitární vyčerpání práv z ochranné známky Společenství bude mít „protekcionalistický“ účinek a bude vést v konečném důsledku k bariéře na světovém trhu. Odpůrci komunitárního vyčerpání práv také ukazují na to, že vzhledem k rozvoji informační společnosti si spotřebitel může libovolně objednat zboží přes internet z třetích zemí, přičemž paralelní dovozce takové zboží nabízet nemůže.<sup>148</sup> Ochranné známky Společenství jsou podle nich užívány jako nástroj ke kontrole distribučních kanálů a k rozdělování světového trhu, zatímco funkcí ochranných známek je především ukazovat na původ výrobků. Změna režimu by naproti tomu přirozeně vedla k podpoře soutěže a tím ke snížení cen, což by zase vedlo k získání nových zákazníků a stížení prodeje padělaných výrobků.

Výrobci, kteří jsou v naprosté většině případů vlastníky ochranných známek, zase poukazují na to, proč jsou cenové rozdíly oprávněné a tudíž by jim práva k ochranným známkám měla poskytovat podporu proti paralelním dovozcům z třetích států. V opačném případě by došlo ke značnému zúžení známkoprávní ochrany, což je podle nich v rozporu s cíly a záměry nařízení i známkové směrnice.<sup>149</sup> Udržení současného systému je nutné k podporování investic do inovace a vysoké kvality zboží nabízeného v EU, stejně tak jako pro konkurenceschopnost evropských podniků. Mezinárodní režim vyčerpání práv by vedl k oslabení pozic vlastníků ochranných známek a měl by vliv i na jejich strategické plánování, což by vyústilo nejen v úbytek inovací, výroby, ale i zaměstnanosti na evropském trhu. Vlastníci ochranných známek namítají, že „dokud neexistuje skutečný jednotný globální trh,

---

<sup>146</sup> Např. švédské ministerstvo zahraničí spolu s Velkou Británií vydalo zprávu o porovnání cen zemí EU a USA, mající za cíl poukázat na výhody mezinárodního vyčerpání práv.

<sup>147</sup> European Parallel Importers Coalition (EPIC) je sdružení dovozců a maloobchodníků založené v roce 1998 na obranu jejich zájmů.

<sup>148</sup> Foreign Trade Association, Position Paper, Exhaustion of Trademark Rights, listopad 2001, s. 4.

<sup>149</sup> Podobný názor vyjádřil ESD i v případě *Silhouette* z 16. července 1999, C-355/96.

není nutné ani žádoucí, aby byl zaveden mezinárodní režim vyčerpání práv z ochranných známek.“<sup>150</sup>

Evropská komise<sup>151</sup> zadala vypracování několika studií na téma ekonomické důsledky paralelních dovozů. Mezi těmito studiemi měla největší význam Studie institutu NERA<sup>152</sup> „Ekonomické souvislosti výběru režimu vyčerpání práv v oblasti ochranných známek“, kterou si nechala Komise vypracovat, aby si mohla udělat závěr i o ekonomických dopadech změny režimu vyčerpání práv. Po jejich zhodnocení však dospěla k závěru, že změna komunitárního režimu vyčerpání práv na režim mezinárodní nepřinese očekávaný prospěch. Ceny výrobků klesnou pouze na krátkou dobu a pouze o zanedbatelné procento, přičemž v dlouhodobé perspektivě opadne zájem na investování do výrobků a k zúžení sortimentu zejména kvalitních, ale méně ziskových značek. Negativní vliv by mohl být znatelný na kvalitě a dostupnosti výrobků, potíže by mohly nastat zejména v poskytování poprodejního servisu. Na základě podrobného zhodnocení studie institutu NERA dospěla Evropská komise k názoru, že by paralelní dovozy z třetích zemí vedly k usnadnění dovozu skutečného padělaného zboží. Závěrem Komise dospěla k tomu, že je potřeba chránit tvůrčí prostředí v EU a zajistit návratnost investic do výrobků. Komise tedy odmítla měnit dosavadní režim komunitárního vyčerpání práv, zároveň ale nevyloučila možnost uzavírání recipročních bilaterálních nebo multilaterálních smluv se třetími zeměmi, které by upustily od národního vyčerpání a chtěly by s ES vytvořit jediné území pro vyčerpání práv duševního vlastnictví.<sup>153</sup>

Z průběhu dosavadní diskuse je patrné, že je velmi žádoucí, aby systém vyčerpání práv jak pro národní ochranné známky, tak pro ochranné známky Společenství zůstal totožný, jinak by mohly být vytvářeny diskriminační poměry. Pokud by pro ochranné známky Společenství platil mezinárodní režim vyčerpání práv a pro národní ochranné známky komunitární, poskytovaly by národní ochranné známky vlastně lepší ochranu než ochranné známky Společenství, a tak by nařízení nenabízelo podmínky podobné těm jako na vnitrostátním trhu.<sup>154</sup> Pokud by situace byla opačná a větší ochranu by poskytovala ochranná známka Společenství, nebránilo by to sice koexistenci obou systémů ochranných známek, nicméně prakticky by to vedlo k přiměření vlastníků, aby si registrovali ochrannou známku

<sup>150</sup> Memorandum ohledně mezinárodního vyčerpání práv vydané 3. září 1999 European Communities Trade Mark Association (ECTA).

<sup>151</sup> Komise má pravomoc ke změně režimu vyčerpání práv z ochranných známek Společenství vyplývající z článku 235 Smlouvy ES.

<sup>152</sup> Studie institutu National Economic Research Associates (NERA) v Londýně „The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks“ z 8. 2. 1999.

<sup>153</sup> Studie institutu NERA.

<sup>154</sup> Preambule nařízení o ochranné známce Společenství.



Společenství.<sup>155</sup> Vlastníci ochranných známek národních by tak byli na rozdíl od vlastníků komunitárních ochranných známek vystaveni konkurenci paralelních dovozců z třetích zemí. Změna systému vyčerpání práv jak ve známkové směrnici, tak v nařízení, je značně problematická, jelikož směrnice může být změněna pouze kvalifikovanou většinou hlasů a ke změně nařízení je potřeba dokonce jednomyslná podpora. Z dosavadního vývoje jednání okolo této problematiky je patrné, že alespoň některé státy by se postavily proti změně nařízení,<sup>156</sup> muselo by tedy být nejprve dosaženo politické dohody přijatelné pro všechny členské státy. Koexistence dvou různých systémů by nastolila zmatek na trhu, stejně tak v myslích spotřebitelů ohledně otázky, jestli výrobek chráněný ochrannou známkou Společenství byl na trh dán legálně či ne.<sup>157</sup>

Domnívám se, že každý z režimů vyčerpání práv má své klady a zápory, záleží tedy na tom, jestli se na něj díváme z pohledu paralelních dovozců a zákazníků nebo vlastníků ochranných známek Společenství a jejich smluvních distributorů. Podle mého názoru komunitární vyčerpání práv lépe odpovídá vybudovanému pojetí ochranné známky Společenství mající jednotné účinky na celém území Společenství. Domnívám se, že změna současného komunitárního režimu vyčerpání práv na mezinárodní režim by pro spotřebitele nevedla k výraznějšímu poklesu cen v EU, jelikož z rozdílu cen by profitovali pravděpodobně pouze dovozci. Na paralelní dovoz mimoto působí více faktorů než jen právní úprava ochranných známek (dopravní náklady, hygienické předpisy atd.). Navíc zboží je často předmětem ochrany i jiných práv z duševního vlastnictví, jako patentu či autorských práv. Domnívám se, že internetové obchody, které jsou stále více častým jevem, otevírají pro spotřebitele nové možnosti jak získat výrobky chráněné ochrannou známkou Společenství, které byly původně uvedeny na trhu mimo Společenství, a to by mohlo vést k poklesu cen přirozenou cestou. S mezinárodním režimem vyčerpání práv by mohly podniky z EU čelit konkurenčním nevýhodám, jelikož takový integrační proces, který probíhá ve Společenství na celosvětové úrovni neprobíhá. Paralelní import výrobků by tak mohl být ovlivněn rozdílnými podmínkami v různých zemích, jako je cena pracovních sil nebo administrativní náklady. Tyto oblasti totiž byly v členských státech povětšinou předmětem jednotné politiky Společenství a komunitární legislativa vyvinula snahu, aby podmínky mezi členskými státy byly srovnatelné, a to na dosti

---

<sup>155</sup> FRANZOSI, M.; *European Community Trade Mark : Commentary to the European Community Regulations*, The Hague : Kluwer Law International, 1997, F.,GODDAR, H.; EBERT-WEIDENFELLER, A. *International Exhaustion : European Dimension* s. 233.

<sup>156</sup> Na jednání Rady pro vnitřní trh 25. května 2000 svou nevolí k zavedení systému mezinárodního vyčerpání práv vyjádřili čtyři členské státy.

<sup>157</sup> Studie institutu NERA.

vysoké úrovni. Ovšem tržní podmínky ve třetích státech jsou méně vyrovnané než ty ve Společenství, což by mohlo negativně postihnout výrobce z členských zemí.

Globalizace mezinárodního obchodu směřuje nevyhnutelně k odstraňování obchodních bariér v celosvětovém měřítku, mezi něž teritoriálně omezeně chráněná práva z ochranných známek patří. Proto se domnívám, že komunitární režim vyčerpání práv není konečným řešením. Rychle se měnící podmínky na světovém trhu, zavedení mezinárodního režimu vyčerpání práv v Japonsku a USA a tlak spotřebitelských organizací, stejně jako mezinárodních sdružení obchodníků mohou v konečném důsledku vyústit v zavedení mezinárodního vyčerpání práv i pro ochranné známky Společenství. To by vedlo k otevření „evropské pevnosti“ paralelním dovozcům z třetích států. Nemyslím si ale, že by to z hledem k dosavadnímu vývoji byla otázka blízké budoucnosti. Prozatím komunitární vyčerpání práv zůstává minimálním a zároveň maximálním pravidlem v právu EU.

## Závěr

Záměrem mé diplomové práce bylo pojednat o ochranné známce Společenství ve spojitosti se zásadou volného pohybu zboží. Výrazný krok k dosažení volného pohybu zboží na společném trhu členských států byl učiněn právě přijetím nařízení o vytvoření ochranné známky Společenství. Nejprve jsem proto považovala za důležité soustředit se na ochrannou známku Společenství, která je specifická tím, že z jejího pohledu vystupují členské státy jako jediné území, na kterém je jí poskytnuta jednotná ochrana. Na vymezení ochranné známky Společenství jsem se snažila poukázat na stále se vyvíjející pojetí jejího předmětu ochrany, na široký okruh subjektů, které mohou být jejími vlastníky, na překážky zápisné způsobilosti, na poskytovanou ochranu, na práva jejich vlastníků a na právní prostředky, které mohou být jejími vlastníky využity. Právní úprava ochranné známky Společenství, k jejímuž legislativnímu zakotvení došlo formou v právních řádech členských států přímo působícího nařízení, měla vliv i na úpravu známkového práva unijních států, a to včetně tuzemského zákona o ochranných známkách.

Aby se výrobky uvedené na trh Společenství vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem mohly skutečně volně pohybovat z jednoho členského státu do druhého, muselo se Společenství nejprve vypořádat s územně omezenou výlučností práv z duševního vlastnictví, tedy i s právy odvozenými z ochranných známek. Prosazení volného pohybu zboží za současného respektování práv vlastníků ochranných známek prošlo určitým vývojem, který jsem se snažila ukázat na judikatuře ESD. Výsledkem tohoto vývoje bylo prosazení komunitárního vyčerpání práv jak pro národní ochranné známky, tak pro ochrannou známku Společenství. Význam zásady vyčerpání práv v souvislosti s volným pohybem zboží na území Společenství lze spatřovat především v tom, že vlastníkem ochranné známky nemůže bránit paralelním dovozům svých výrobků z jiných členských států. Mým úmyslem bylo ukázat, co je smyslem paralelních dovozů, jak mohou být známkovým právem ovlivňovány a za jakých podmínek se jim vlastníci ochranných známek mohou bránit. Myslím si, že se jedná o jeden z klíčových prvků vnitřního trhu a nezbytnou podmínku pohybu výrobků chráněných ochrannou známkou na trhu EU. Podle mého názoru je problematika paralelních dovozů do jisté míry politickou záležitostí, ve které se ale jen těžko hledá shoda zúčastněných států či zainteresovaných profesních organizací, takže to, jestli jsou paralelní dovozy v EU dovoleny a za jakých podmínek je ponecháno na úpravě práv z duševního vlastnictví, přičemž v oblasti ochranných známek tu důležitou úlohu hraje výklad ESD vztahujícímu se k vyčerpání práv z ochranných známek.

V závěru své práce jsem se zaměřila na zhodnocení stávající komunitární úpravy vyčerpání práv z ochranných známek Společenství a na možnosti dalšího vývoje v této oblasti.

O zpracování mnou zvoleného tématu jsem požádala záměrně, protože se jedná o oblast práva, které bych se ráda v budoucnu věnovala a myslím si, že poznatky, které jsem při psaní této diplomové práce získala mi pomohou jak při dalším studiu, tak i v budoucí praxi.

## Seznam použitých pramenů

### Monografie

- ABBOTT, F.; COTTIER, T. *The International Intellectual Property System : Commentary and Materials*. The Hague : Kluwer Law International, 1999.
- ANNAND, R.; NORMAN, H. *Guide to the Community trade mark*. London : Blackstone Press Limited, 1998.
- CRAIG, P.; DE BURCA, G. *EU Law, Text Cases and Materials*, 3rd ed, Oxford : Oxford University Press, 2002.
- DOBŘICHOVSKÝ, T. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví*. 1 vyd. Praha : Linde, 2004.
- FRANZOSI, M. *European Community Trade Mark : Commentary to the European Community Regulations*, The Hague, Kluwer Law International, Hague, 1997.
- GASTINEL, E.; MILFORD, M. *The Legal Aspects of the Community Trade Mark*, The Hague : Kluwer Law International, 2001.
- HILDEBRANDT, U. *Harmonized trade mark law in Europe : case-law of the European Court of Justice*. Kolín nad Rýnem : Heymann, 2005.
- HORÁČEK, R.; ČADA K.; HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C.H. BECK, 2005.
- JAKL, L. *Ochranné známky a označení původu*, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002.
- KOPECKÁ, S. *Ochranná známka Společenství*. 1. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002.
- KOPECKÁ, S. *Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002.
- MUKOVÁ, J.; SVOBODA, P.; KINDL, J. *Soutěžní právo*. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2006.
- SLOVAKOVA, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 1 vyd. Praha: Orac, 2003.
- TYC, V. *Základy práva Evropské unie pro ekonomy*. 4. vyd. Praha : Linde, 2004.

### Odborné články

- CHARVAT, R. *Ochranná známka Evropských Společenství*, Právní rádce 8/2004.
- JEHORAM, H. *International Exhaustion versus Importation Right*. A Murky Area of Intellectual Property Law. GRUR International, 1996-4.
- HEIDE, T. *Trade marks and competition law after Davidoff*, European Intellectual Property Review, 2003, Vol. 25, issue 4.
- MIDDLESMITH S.; PHILLIPS, J. *Bad faith in European Trade mark law and Practice*. European Intellectual Property Review, 2003, Vol. 25, afl.9.
- OHLY, A. *Trade mark and parallel importation – Recent developments in European law*, International Review of Industrial Property and Copyright Law. 1999. Vol. 30. issue 5.
- O' RIORDAN, A. *Are you exhausted? The Rights of Trademark Holders within the EU*, 2003, Cork Online Law Review.
- O'TOOLE, F.; TREANOR, C. *The European Union's Trade Mark Exhaustion Regime*. World Competition, 2002, 25 (3).
- POMAIZLOVA, K. *Průmyslové vlastnictví. Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům – současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU*. EMP 2/2003.
- RASMUSSEN, J. *The principle of exhaustion of trade mark rights pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, European Intellectual Property Review, 1995, Vol. 17, afl.4.

- SCHMIDT, L. Definition of a Trade Mark by the European Trade Marks Regime - A theoretical Exercise? *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 1999, Vol. 30 No. 7.
- SCHULZE, CH. Registering colour trade marks in the European Union, *European Intellectual Property Review*, 2003, Vol. 25, afl. 2.
- SIMON, I. How Does „Essential Function“ Doctrine Drive European Trade Mark Law? *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2005, Vol. 36, No. 4.
- SMITH, R. The Unresolved Tension between Trademark Protection and free Movement of Goods in the European Community. *Duke Journal of Comperative & International Law*, 1992, Vol. 3.
- STOTHERS, CH. Political Exhaustion: The European Commision's Working Paper on Possible Abuses of Trade Mark Rights within the EU in the Context of Community Exhaustion. *European intellectual property review*, 2003, Vol. 25, afl. 10.
- STRUIK, H. The European Community Trade Mark. *Loilev's journal of International Franchising & Distribution Law*, 1995, Vol. 9, No. 3, s. 89.
- TURNER-KERR, P. Trade mark tangles : recent twists and turns in EC trade mark law, *European Law Review*, 2004, Vol. 29, afl.3.
- SVOBODA, P. Paralelní dovozy a práva k duševnímu vlastnictví. *Právní rádce* 3/2000.
- TRAVERS, N. An overview of emerging trends in European Trade-mark integration, *The Irish Jurist* 2001 Vol 36
- ROGERS, D.; FOLLIARD-MONGUILAR, A. Significant Case Law from 2004 on the Community Trade Mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM, *European Intellectual Property Review*, 2005, Vol. 27, afl. 4.
- URLESBERG, F.C. „Legitimate reasons“ for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time. *Common Market law review*, 1999, Vol. 36, afl. 6.
- VAVER, D. Recent trends in European trademak law: of shape, senses and sensation. *Trademark Reporter*, 2005, Vol. 95, No. 4.
- VRINS, O; SCHNEIDER, M. Trade Mark use in transit : EU-phony or cacophony? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2005, Vol. 1, No.1.
- ZIRNSTEIN, E. Harmonization and Unification of intellectual Property in the EU. *Intellectual Capital and Knowledge Management*, 2005.

### Rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu první instance

- Rozsudek ESD ve věci SA CNL-Sucal NV v. Hag GF AG ze 17. října 1999, C-10\89.
- Rozsudek ESD ve věci Internationale Heiztechnik GmbH v. Ideal-Standard GmbH z 22. června 1994, C-9/93.
- Rozsudek ESD ve věci Hag v. Van Zuylen z 3. července 1974, případ číslo 192/73.
- Rozhodnutí Soudu první instance ve věci Ford Motor Company v. OHIM z 30. března 2000, T-91/99.
- Rozsudek ESD ve věci Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt z 12. prosince 2002. C-273/00.
- Rozhodnutí Soudu první instance ve věci Eden SARL v. OHIM z 27. října 2005, T-305/04.
- Rozsudek ESD ve věci Shield Mark v. Joost Kist z 27. listopadu 2003, C-283/01.
- Rozsudek ESD ve věci Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau z 6.května 2003, C-104/01.
- Rozsudek soudu první instance ve věci Viking-Umwelttechnik, GmbH v. OHIM z 25. září 2002, případ T-316/00.
- Rozsudek ESD ve věci Proctel & Gamble Company v. OHIM z 2001, C-383/99

Rozsudek ESD ve věci Sabel v. Puma z 11. listopadu 1997, C-251/95.  
 Rozsudek ESD ve věci General Motors Corporation v. Yplon SA ze 14. září 1999, C-375/97.  
 Rozsudek ESD ve věci Social Fonds voor de Diamantarbeiders v. Indiamex z 13. prosince 1973, C-37/73.  
 Rozsudek ESD ve věci Bristol-Myers Squibb and Others v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH z 11. července 1996, ve spojené věci C-427/93, 429/93, 436/93.  
 Rozsudek ESD ve věci Procureur du roi v. Dassonville z 11. července 1974, C-8/74.  
 Rozsudek ESD ve věci Consten SARL & Grunig-Verkaufs-GmbH v. Komise z 13. července 1966, ve spojené věci C-56/1964, 58/1964.  
 Rozsudek ESD ve věci Hoffman La-Roche v. Centrafarm z 24. května 1977, případ číslo 102/77.  
 Rozsudek ESD ve věci Centrafarm BV v. Winthrop BV z 31. října 1974, případ číslo 16/74.  
 Rozsudek ESD ve věci Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed z 6. dubna 2001, C-206/01.  
 Rozhodnutí ESD ve věci Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB z 30. listopadu 2004, C-16/03.  
 Rozsudek ESD ve věci Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois & Fils SA v. G-B Unic SA z 1. července 1999, C-173/98.  
 Rozsudek ESD ve věci Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd a Levi Strauss & Co. V. Tesco Stores Ltd a další z 20. listopadu 2001, C-414-416/99.  
 Rozsudek ESD ve věci Van Doren Q + GmbH v. Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH a Michael Orth z 8. dubna 2003, C-244/00.  
 Rozsudek ESD ve věci Parfums Christian Dior SA a Parfums Christian Dior BV v. Evora BV ze 4. listopadu 1997, C-337/95.  
 Rozsudek ESD ve věci Class International BV v. Colgate-Palmolive Co and others z 18. října 2005, C-405/03.  
 Rozsudek ESD ve věci Pfizer v. Eurim-Pharm z 3. prosince 1981, případ číslo 1/81.  
 Rozsudek ESD ve věci Boehringer Ingelheim v. Swingward z 23. dubna 2002, C-143/00.  
 Rozsudek ESD ve věci Upjohn v. Pharmacia z 12. října 1999, C-379/97.  
 Rozsudek ESD ve věci Loendersloot v. George Ballantine & Son Ltd z 11. listopadu 1977, C-349/95.

### Rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu

Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ve věci Bloodstream z 22. září 1998, R 33/1998-2.  
 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ve věci Realtone z 26. ledna 1999, R 149/1998-1.  
 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM v případě Optima Forma z 21. července 2000, R 873/1999-1.  
 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ve věci ThinkPad z 15. července 1998, R 10/1998-2.

### Jiné prameny

Foreign Trade Association, „Exhaustion of Trademark Rights“, Position Paper, listopad 2001.  
 Studie institutu NERA „The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks“ z 8. 2. 1999.

## Seznam použitých zkratek

**„členský stát“** - členský stát Evropského společenství

**ECTA** - European Communities Trade Mark Association

**EHP** - Evropský hospodářský prostor

**EPIC** - European Parallel Importers Coalition

**ES** - Evropské společenství

**ESD** - Evropský soudní dvůr

**EU** - Evropská unie

**Madridská dohoda** - Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z 14. dubna 1891 (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.)

**„nařízení“** - nařízení Rady (ES) č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

**NERA** - National Economic Research Associates

**OHIM** - Office for Harmonization of Internal Market, Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu

**Protokol** - Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek z 27. června 1989 (sdělení č. 248/1996 Sb.)

**Smlouva ES** - Smlouva o založení Evropského společenství

**TRIPS** - Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, příloha Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (sdělení č. 191/1995 Sb.)

**WIPO** - World Intellectual Property Organization, Světová organizace duševního vlastnictví

**„známková směrnice“** - směrnice Rady (ES) č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách