

**UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA**

RIGORÓZNÍ PRÁCE

Výkon práv z ochranné známky na území ČR a USA

Exercise of a trademark right in the territory of the Czech republic and the USA

Konzultant: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Zpracovatel: Mgr. Sandra Jiříčková

Červen 2015

Rigorózní práce

Výkon práv z ochranné známky na území ČR a USA

Mgr. Sandra Jiříčková

2009/2010

„Prohlašuji tímto, že jsem rigorózní práci na téma Výkon práv z ochranné známky na území ČR a USA zpracovala samostatně pouze s využitím pramenů v práci uvedených, že jsem vyznačila prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpala způsobem vědecké práce obvyklým a tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.“

Poděkování

Zvláštní poděkování patří kolektivu Úřadu průmyslového vlastnictví za poskytnutí nápomoci a odborné asistence, Doc. JUDr. Jiřímu Ježkovi, CSc. in memoriam za předání odborných zkušeností, prof. JUDr. Janu Křížovi, dr. iur. h. c., CSc. a JUDr. Tomáši Dobřichovskému, Ph.D. za odborné vedení a obzvláště pak mé matce JUDr. Alexandře Jiříčkové za její velkou podporu a předání odborných zkušeností v rámci rozhodovací praxe ve své užší specializaci.

Seznam zkratk	6
Předmluva	11
Metodika zpracování rigorózní práce	14
1. Právo na označení v ČR a v USA	15
1.1. Pojmové znaky ochranné známky v ČR a USA	15
1.2. Systematické zařazení práv duševního vlastnictví v ČR a USA	16
1.3. Historický a právní kontext úpravy ochranných známek v ČR a USA	21
1.1.1. Historie ochranné známky	21
1.1.2. Právní úprava ochranných známek v historickém kontextu v ČR	23
1.1.3. Právní úprava ochranných známek v historickém kontextu v USA	32
1.4. Registrace a vlastnictví ochranných známek	36
1.5. Klasifikace ochranných známek v ČR	39
Rozlišovací způsobilost	41
Klamavost	43
Zaměnitelnost	44
Zápisna způsobilost	45
Námítka majitele ochranné známky v souvislosti s paralelním dovozem	46
Účinky ochranné známky/rozsah ochrany	47
Druhově rozdělení ochranných známek	48
1.6. Právní úprava a klasifikace ochranných známek v USA	50
1.7. Vztah úprav známkového práva ČR a USA k mezinárodní a unijní úpravě známkového práva	54
1.6.1. Registrabilita mezinárodních a unijních známek v ČR	54
1.6.2. Registrabilita mezinárodních známek v USA	59
1.6.3. Spolupráce mezi EU a třetími zeměmi	62
1.6.4. Dvoustranná spolupráce mezi ČR a USA na ochranu duševního vlastnictví	63
2. Vlastnictví a výkon práva vlastníka/majitele ochranné známky v ČR a USA	65
2.1. Vlastnictví ochranné známky	65
2.2. Právní prostředky k výkonu práv majitele ochranné známky v ČR	69
2.2.1. Práva majitele ochranné známky	69
2.2.2. Povinné užívání ochranné známky	71
2.2.3. Způsoby obrany proti porušování ochranné známky	72
2.2.4. Civilněprávní prostředky ochrany	75
Aktivní legitimace	84
2.2.5. Správní prostředky ochrany	85
2.2.6. Trestněprávní prostředky ochrany	87
2.2.7. Opatření na hranicích	88
2.3. Právní prostředky k výkonu práv majitele ochranné známky v USA	95
2.4. Vztah práva známkového a práva na ochranu nekalé soutěže v ČR a USA	96
2.3.1. Porušování práv k ochranné známce nekalým způsobem dle právní úpravy ČR	103
Klamavá reklama	103
Klamavé označení zboží a služeb	107
Vyvolání nebezpečí záměny	111

Parazitování na pověsti.....	117
Zlehčování.....	120
Srovnávací reklama.....	121
2.3.2. Porušování práv k ochranné známce nekalým způsobem v rámci právní úpravy USA.....	125
3. Promítnutí legislativy EU do legislativy ČR a legislativy USA v oblasti nakládání s duševním vlastnictvím.....	129
3.1. Komparace podmínek práv majitele ochranné známky na poli národním, Evropské unie a USA.....	130
4. Resumé.....	133
5. Resume.....	135
6. Seznam literatury.....	137
7. Abstrakt/abstract.....	141
8. Seznam klíčových slov/keywords list.....	141

Seznam zkratk

Dohoda WTO	Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace uzavřená dne 15. 4. 1994 v Marrákeši (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.)
Dohoda o ochraně investic	Dohoda o ochraně investic mezi ČSFR a USA uzavřená dne 22.10.1991 ve Washingtonu (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 187/1993 Sb.)
EHS	Evropský hospodářský prostor
ES	Evropská společenství (původně tvořila tři společenství - Evropské hospodářské společenství (EHS), Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom)) představovala první ze tří pilířů Evropské unie, která vznikla transformací Evropského hospodářského společenství a změnou jeho názvu. Nabytím účinnosti Lisabonské smlouvy v prosinci 2009 došlo k zániku systému tří pilířů EU a zániku Evropského společenství v této podobě. V případě užívání tohoto označení se má na mysli evropský právní systém a veškerá činnost Evropské unie; „Společenství“
ESD	Soudní dvůr Evropských společenství; „Soudní dvůr“
EU	Evropská unie
Lanham Act	Lanham Act of 1946; federální zákon USA o obchodních označcích ze dne 5.7.1946; „zákon o obchodních označcích“
Madridská dohoda	Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z 14. 4. 1891 ve znění

	pozdějších revizí, (vyhlášená pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.)
Madridský protokol	Protokol k Madridské dohodě z 27.6.1989 (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb. o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek); „Protokol“
Nařízení 40/94 ES	Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství; nahrazené Nařízením 207/2009
Nařízení 207/2009 ES	Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství (kodifikované znění Nařízení 40/94 ES); „Nařízení“
Niceská dohoda	Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek z roku 1957, vyhlášená pod číslem 66/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; „nový občanský zákoník“
Kodex reklamy	Kodex reklamy 2007 vydaný Radou pro reklamu ve shodě s článkem III. Stanov Rady pro reklamu
ObčZ	Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zrušený NOZ; „Občanský zákoník“
ObchZ	Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zrušení NOZ; „Obchodní zákoník“
OHIM	Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu
OHS	Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
OchrSpotř	Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

OSŘ	Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů; „Občanský soudní řád“
Pařížská úmluva	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z 20. března 1883, ve znění pozdějších revizí (vyhláška č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.)
Rejstřík	Rejstřík ochranných známek vedený Úřadem průmyslového vlastnictví
Sbírka zákonů	Český promulgační list vydávaný v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírci zákonů a o Sbírci mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
Směrnice 84/450/EHS	Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě, ve znění pozdějších změn a doplnění
Směrnice 89/104/EHS	První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách; nahrazena Směrnicí 2008/95/ES
Směrnice 2004/48/ES	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv z duševního vlastnictví
Směrnice 2005/29/ES	směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)
Směrnice 2006/114/ES	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění)
Směrnice 2008/95/ES	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22.10.2008, kterou se sblíží právní předpisy

členských států o ochranných známkách (kodifikované znění)

Smlouva o známkovém právu	Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 199/1996 Sb., o Smlouvě o známkovém právu (TLT))
Sdělení	Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
SES	Smlouva o založení Evropského společenství
SOFEU	Smlouva o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy; „Smlouva EU“
SŘS	Zákon 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, součást Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace – WTO obsahující dohodu TRIPS); „Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights“
TrZ	Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva WIPO	Úmluva o zřízení světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967 ve znění z 2. října 1979, vyhlášená pod č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.
Úřad	Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze
Úř.věst.	Úřední věstník ES
USA	Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA); „Spojené státy“

U.S.C.	United States Code – Kongres Spojených Států: kodifikace federálních zákonů Spojených států čítající 52 hlav; „U.S. Code“
Vážný	Vážný, František (ed). sbírka <i>Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských</i> . Praha: Právnické vydavatelství JUDr. Václav Tomsa, 1921-1948 (vybraná judikatura za období 1919-1946)
WTO	Světová obchodní organizace se sídlem v Ženevě; „World Trade Organization“
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví se sídlem v Alicante; „World Intellectual property Organization“
ZOZ/Zákon o ochranných známkách	Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o opatřeních	Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
ZPNS	Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., o ochraně proti nekalé soutěži, ve znění pozdějších předpisů
ZVPV	Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů

Pro lepší přehlednost je v textu užíván nejen tento seznam zkratk, ale i obecné zkratky zákonných úprav v textu práce vyznačené.

Předmluva

Smyslem rigorózní práce na téma „Výkon práv z ochranné známky na území ČR a USA“ je přinést souhrnné poznatky na poli ochrany práv duševního vlastnictví v kontextu ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k ochranným známkám a nekalé soutěže, která je přes jedno století uznávaná na základě revize Pařížské úmluvy jako součást průmyslově právní ochrany neboli ochrany práv duševního vlastnictví, a to ve světle národní úpravy, úpravy Společenství a právní úpravy Spojených států amerických.

Práva k duševnímu vlastnictví jsou porušována v každodenním obchodu. Vlastníkům zákonem chráněných označení vznikají škody v důsledku nekalých praktik svých konkurentů, kteří při obchodování nejen na území domovského státu, ale i za jeho hranicemi, zneužívají zranitelnosti hospodářských subjektů, kteří nejsou dostatečně připraveni na útok z řad své konkurence. Aktivita podnikatelských subjektů na poli známkoprávním byly usměrňovány již v období počátku devatenáctého století, přičemž na území České republiky doznala známkoprávní úprava razantnějších změn až přijetím nového zákona o ochranných známkách ze dne 3.12.2003 publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 441.

Ochranná známka představuje investici dlouhodobého charakteru, přičemž ne každý podnik je ochoten tuto investici provést. Fenomén porušování cizích majetkových práv je problémem v celosvětovém měřítku. Převážně se jedná o trestuhodnou činnost podnikatelů záměrně porušujících práva třetích osob k ochranným známkám, přičemž úvaha těchto osob při porušování práv duševního vlastnictví je v daném měřítku téměř totožná. Zajistit si zisk bez vynaložení vyšších nákladů, náskok před ostatní konkurencí, aniž by došlo k vynaložení většího úsilí pro postupné vydobývání jména a věhlasu.

V současném světě značkových výrobků se vedle porušování práv k ochranným známkám rozšířil fenomén napodobování výrobku vcelku jako takových, kopírování technických parametrů a designu. Značkové výrobky jsou celosvětově i nadále vnímány jako známka společenského statusu a uznávanosti. Na trhu jsou zřejmé aktivity subjektů s omezenými kreativními schopnostmi, jejichž cílem je zejména vyvolat v zákazníkovi představu, že si kupuje zboží jiného výrobce, přičemž se uchylují ke zkopírování nebo napodobení značky, než by si vytvořili vlastní označení pro své produkty, a tak zneužívají výtěžků svých konkurentů. Ukrást soutěžiteli nápad, hodiny usilovné práce, roky starostí a péče o klientelu, budování podniku za účelem dosažení přinejmenším podobného zisku dosaženého svým konkurentem

představovalo donedávna hojně užívaný způsob podnikatelů, jak se vmísit mezi již zaběhnuté podniky a zajistit si slušný zisk. Ačkoliv jsou zásahy do práv duševního vlastnictví nejen v České republice, na poli Evropské unie, ale i ve Spojených státech amerických v současné době zákonem dobře reparovány, představuje zneužití práv k ochranným známkám a anebo označení firmy dodnes stále jeden z častějších zásahů do majetkové sféry soutěžitele.

Čím efektivnější ochrana práv duševního vlastnictví v zákonné podobě bude, tím snáze lze odstranit překážky obchodu v podobě nekalé soutěže podnikatelských subjektů. Soutěžitelé se tak stanou profitabilnější, podpoří se tím nejen samotná regulérní soutěž, ale i ekonomický růst státu vůbec. Nekalé soutěžní praktiky se zřejmě zcela odstranit nikdy na žádném území, kde funguje vyspělé hospodářství a ekonomický pokrok, nepodaří. Problém tkví totiž i v morálce a tu bohužel u jedince ani sebelepší zákonná úprava nebude schopna docela napravit, pokud nebude obsahovat dostatečně odstrašující sankce za porušení práv vlastníka k ochranné známce. Zákon by měl tak, jako chrání, dostatečně i postihovat všechny, a to bez rozdílu a stejnou měrou. To bezesporu bylo i cílem našich zákonodárců, ale podívejme se na věc z druhé strany. Sankce, která postihne velkého podnikatele využívajícího nekalých praktik, zasáhne takového podnikatele mnohdy takřka okrajově, s čímž na začátku nezřídka i počítá, přičemž v porovnání s menším subjektem může taková sankce pro drobného podnikatele znamenat fatální následek. Na druhou stranu tito drobní podnikatelé nejsou jen nezalávní věci, kteří si omylem vypůjčili logo svého konkurenta, na jehož výzvu ke zdržení se takového jednání najdou svou podnikatelskou čest a logo nechávají v následujících minutách odstranit. Ve většině případů, které jsou posléze řešeny před soudy, jde o zjištěné využívání cizích statků k dosažení prospěchu pro sebe. Tento efekt, kdy sankce postihuje obě skupiny podnikatelů rozdílně, je do jisté míry odstraněn v rámci precedenčního rozhodování kupříkladu o náhradách škody ve Spojených státech amerických, kdy soudy posuzují každý případ individuálně a přihlížejí taktéž i k faktu, zda si žalovaný může v požadované výši odškodné dovolit, či nikoliv. Tento systém zná účinné a odrazující sankce.

Se snahou o zrovnoprávnění postavení všech podnikatelů nejen na úrovni národní, ale i v rámci soutěže na půdě Evropských Společenství, a to s požadavkem právní jistoty a potřeby spravedlivého posouzení jednotlivých případů jakožto základních prvků v oblasti spravedlnosti a postihu porušování práv k duševnímu vlastnictví se stejnými důsledky pro veškeré subjekty, přišla ve zřetelných obrysech komunitární úprava zavádějící trestní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví a vytvářející

mantinely pro jednotné kolizní právo v oblasti mimosmluvních závazkových vztahů¹, posléze s většími či menšími obstrukcemi implementována do národních právních řádů, které podobnou úpravu obsahují mnohdy jen v roztržitých zákonných úpravách.

Aniž by se autorka této práce pokoušela o zaujetí kritického postavení k jednotlivým právním úpravám duševního vlastnictví a rozhodovací praxe soudů, pokouší se touto prací zúročit poznatky nabyté v průběhu její právní praxe, během níž se výrazněji specializovala na problematiku práva duševního vlastnictví. Absolvovala odbornou stáž na Úřadě průmyslového vlastnictví, kde se blíže seznámila s průběhem a obsahem kontradiktorních správních řízení ve věcech známkového práva, registračních řízení o zápisu ochranné známky i řízeních o jejím výmazu vedených před tímto Úřadem, kde měla též možnost nahlédnout do interních materiálů Úřadu. V rámci své právní praxe zastupovala klienty v rámci sporů vedených v důsledku porušování práv k ochranným známkám a sporů vyplývajících z jednání nekalé soutěže. Na základě těchto zkušeností získala již dlouhodobější orientaci v dané oblasti, a tudíž si dovolila převzít své praktické zkušenosti do této rigorózní práce.

¹ Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (viz legislativního usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady (KOM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD)), jež navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (2005/0127/COD), jež navazuje na směrnici 2004/48/ES ze dne 29.4.2004 o dodržování práv duševního vlastnictví

Metodika zpracování rigorózní práce

Co se týče struktury rigorózní práce, je rozdělena do tří kapitol, z nichž první vymezuje právo na označení ve svém historickém kontextu, označuje právní úpravu ochranných známek na území České republiky a Spojených států amerických. Dále tato kapitola systematicky zařazuje právo duševního vlastnictví vůbec do kontextu legislativních úprav na území České republiky a Spojených států amerických a dále rozvádí vztah obou úprav k mezinárodní a unijní úpravě známkového práva.

Druhá kapitola se zabývá nejen teoretickou, ale i praktickou rovinou výkonu práv vlastníka ochranné známky jak na území České republiky, tak na území Spojených států amerických, rozvíjí situace, v nichž jsou práva vlastníka ochranné známky ohroženy a možnosti jeho obrany proti takovým neoprávněným zásahům. Popisuje rovněž situace, kdy je jeho výkon práva vlastníka ochranné známky ze zákona omezen. Rovněž je zde kladen důraz zejména na souběh práv k ochranné známce ve vztahu k praktikám, které lze subsumovat pod generální klauzuli a jednotlivé zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže tak, jak byly dosud upraveny v § 44 an. ObchZ a po přijetí NOZ, jímž byl ObchZ zrušen, v rámci ustanovení o nekalé soutěži v §§ 2976 an. NOZ.

Třetí kapitola konečně upravuje současnou legislativní linku mezi komunitární úpravou známkového práva a úpravou českou a americkou, když komparuje podmínky výkonu práv k duševnímu vlastnictví na těchto územích.

1. Právo na označení v ČR a v USA

1.1. Pojmové znaky ochranné známky v ČR a USA

Zcela zásadní význam pro pochopení pojmu ochranné známky má vysvětlení pojmových znaků "značky", "označení" a "nezapsaných označení". V různých literaturách v rámci české právní úpravy bývají diference mezi značkou a ochrannou známkou, přičemž za značku je považováno nechráněné označení, které ve své podstatě „slouží k označení a odlišení výsledků lidského snažení, jakéhokoliv díla, výtvarného, literárního, technického, nebo řemeslného“, zatímco ochranná známka je již značkou, která byla na základě rešeršního přezkoumávání Úřadem zaregistrována a takové ochrany požívá. V Zákoně o ochranných známkách se vyskytuje pojem nezapsané značky, kde „držitel nezapsané značky má právo podat námítky proti zápisu označení shodného či podobného, které bylo přihlášeno později, než začal svou značku užívat.“² V těchto pojmech vidím jen zákonnou diferenci mezi označeními zapisovanými a označeními zapsanými jako ochranná známka, kde značka sloužící v obecné rovině k označení jména podniku, jeho výrobků nebo jakéhokoli jiného díla, přičemž může být i označením zapsaným jako ochranná známka.

Pro bližší představu, co taková ochranná známka představuje, je jasně definován její pojem v obecných ustanoveních Hlavy I, §1 Zákona o ochranných známkách, ve kterém je stanoveno, že ochrannou známkou může tvořit „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“.

V rámci zákonné známkové úpravy USA jsou známy pojmy „obchodní jméno“ („trade name“), „obchodní název“ („commercial name“) a „obchodní značka“ („trademark“). V souladu s ustanovením Lanham Act v rámci hlavy 15 U.S.C., § 1127 „se výrazy „obchodní jméno“ a „obchodní název“ rozumí jakýkoli název používaný osobou pro identifikaci jejího podnikání nebo povolání. Pojem "obchodní značka" zahrnuje jakékoliv slovo, název, symbol, nebo zařízení, nebo jakoukoliv jejich kombinaci, (i) používanou osobou, nebo (ii), kterou má osoba v úmyslu použít v dobré víře v obchodě a požádá o registraci do hlavního rejstříku zřízeného podle tohoto zákona, k identifikaci a odlišení jejího zboží, včetně unikátního produktu, od těch, které jsou vyráběny nebo prodávány ostatními, a k označení zdroje těchto výrobků, a to i v

²Horáček, Roman, Čada, Karel a Hajn, Petr. 2005. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha : C.H.Beck, 2005, s.301.

případě, že zdroj není znám.“ (překlad textu zákona autorem) ³ Z hlediska pojmosloví tak americká právní úprava vychází z podobného základu, kdy označení způsobilá k registraci do veřejného rejstříku svědčící zájmům jednotlivce bona fidei a týkající se jeho obchodní činnosti nazývá obchodními značkami (ekvivalent ochranných známek v českém překladu). Ostatní obchodní označení pak přímo pojímá do zákonného ustanovení a přiřazuje jim pouze identifikační význam ve vztahu k obchodním aktivitám subjektu.

1.2. Systematické zařazení práv duševního vlastnictví v ČR a USA

Právě hospodářská hodnota zboží a služeb donutila obchodníky, podnikatele a soutěžitele k využívání ochranných známek k zajištění jejich právní jistoty, že tyto jejich produkty nebudou spotřebiteli zaměňovány s konkurenčním zbožím. Opatření zboží značkou výrobce nebo obchodníka nemá ovšem smysl bez toho, že tu bude dána záruka, že někdo jiný nemůže takovou značku použít a v případě jejího užití nebude dále sankcionován. Záruku, která by měla praktický smysl, však může poskytnout jen veřejná moc, kterou dnes zastupuje jakožto ústřední orgán státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví České republiky („Úřad“), který ve své hlavní činnosti rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení.

V tomto světle zastřešuje veřejnoprávní instituce také zájmy spotřebitelů, zákazníků. Obecně porušování práv duševního vlastnictví představuje vážnou hrozbu pro hospodářství a udržení rozvoje národní ekonomiky vůbec. Vedle hospodářských a sociálních důsledků, které vyvolávají, způsobují rovněž problémy právě při ochraně spotřebitelů, zejména pokud se jedná o jejich zdraví a bezpečnost. Nepřímá ochrana je vnímána i v rámci omezení klamání spotřebitele a jeho ochrany před pravděpodobným

³ Title 15 of U.S. Code, § 1127 of Lanham Act in: **WIPO – World Intellectual Property Organization. 2013.** WIPO-Lex Online - U. S. Trademark Law, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. (Consolidated Trademark Law as of December 2009) [Online] [Citace: 14. srpen 2013.] <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7401>: „The terms “trade name” and “commercial name” mean any name used by a person to identify his or her business or vocation. The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof — (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.“ (překlad autora: „Hlava 15 zákoníku Spojených států, § 1127 Lanham zákona in: WIPO - Světová organizace duševního vlastnictví. 2013. WIPO-Lex Online – právo Spojených států o obchodních značkách, hlava 15 zákoníku Spojených států, §§ 1051 a násl. (Konsolidované znění zákona o obchodních značkách z prosince roku 2009)“)

nákupem zboží nebo služeb označených napodobeným, okopírovaným, padělaným nebo jinak zneužitým označením oprávněného majitele. Právě tato označení výrobků či služeb jsou schopna nasměrovat spotřebitele při výběru jemu potřebného zboží či poskytovaných služeb, které vybírá na základě svých či samotnou propagací značky doporučených zkušeností s tou onou značkou.

V dalším úhlu pohledu vznik ochranné známky reflektuje i soukromý zájem jejího majitele. Znamka nabývá spolu s podnikem hospodářské hodnoty, která se posléze může stát i předmětem obchodu. Tato hospodářská hodnota je často navýšena o investice, které podnikatel vynakládá pro vybudování podniku spolu s jeho příznačným označením, ve kterých se promítají náklady na propagaci své značky, náklady na registraci ochranných známek, investice nutné k udržení své klientely různými marketingovými prostředky a v neposlední řadě náklady na celkové vytvoření marketingového plánu a právní zajištění těchto výdobytků. Tato hodnota je často velmi vysoká, což je samo o sobě důvodem, na jehož základě je v rámci zájmů udržení poctivého rozvoje hospodářského soutěžení a vytváření investic nutné ustálení pravidel spolu s jejich následným dodržováním.

Předmětem tzv. známkového práva v objektivním smyslu je tedy ochranná známka. Jde o označení, které se vydělilo z volně užívaných označení, aby plnilo vymezené funkce. Tato ochranná známka není nikdy chráněna sama o sobě, nýbrž vždy ve spojení s určitými výrobky nebo službami kategorizovanými dle speciálního třídíku⁴, pro které je zapsána, a brání tak užívání shodných či zaměnitelných označení pro výrobky a služby téhož druhu.

Kategorizace průmyslových práv, průmyslových práv na označení a práv duševního vlastnictví byla donedávna v mnoha zdrojích a komentářích poněkud nešťastná. Možná k tomu sváděla tradice činnosti a předmětu ochrany poskytované Úřadem, který sám vymezoval, co se má rozumět pod průmyslovým právem, tedy „ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užité vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky a označení původu) a v neposlední řadě také konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a další“.⁵ Polemiky ohledně označení průmyslového vlastnictví navazovaly také na samotný výraz "průmysl", dle

⁴ Mezinárodní třídík výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek-Niceské třídění výrobků a služeb, 9. verze

⁵ **Úřad průmyslového vlastnictví. 2011.** Průmyslová práva. *Průmyslová práva*. [Online] 16. únor 2010. [Citace: 28. říjen 2011.] http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,112&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&447__102.menu_f=15192&448__102.folder_f=5842.

něhož bylo možné začlenit předměty takového vlastnictví do jistých mezí, vezmeme-li v potaz jeho pevně daný význam daný již na počátku 20. století, kdy toto slovo vždy vystihovalo „část výroby, která záleží v mechanickém zpracování surovin k tomuto účelu, aby se suroviny změnou své podstaty nebo tvaru staly způsobilými nebo způsobilejšími k uspokojení určitých lidských potřeb“⁶. Význam ochranných známek se v průběhu své historie rozrostl na další komerční "podniky" umění i sportu. Zapsaná ochranná známka fotbalového klubu „Manchester United“⁷ mohla být těžko přímo zařaditelná pod tradičně pojímanou průmyslovost, ale dala se již lépe představit jako opakovaně hospodářsky (chceme-li tedy "průmyslově") využitelné nehmotné právo.

Vývojová tendence přejímání mezinárodních pojmů dříve ustálila v našich právních sférách definici duševního vlastnictví ("intellectual property") jako souhrn práv k autorským dílům co do podoby individuálně ztvárněným výsledkům tvůrčí činnosti, která byla dále úžeji označena vymezeným termínem „autorské právo“. Do této oblasti se pak zařazovala i práva související s autorským právem (k výkonům umělců, zvukovým nahrávkám a televizním pořadům).⁸ Toto pojetí však neodpovídalo zcela vymezení daných termínů již Světovou organizací duševního vlastnictví založenou v roce 1967, která vysvětlovala „duševní vlastnictví“ ve vztahu k duševní tvořivosti a rozdělila je do dvou kategorií na průmyslové vlastnictví zahrnující vynálezy (patenty), ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení původu, a v druhé kategorii na autorská práva zahrnující literární a výtvarné zpracování děl jako např. romány, básně, divadelní hry a filmy, hudební díla, výtvarné umění kreseb, obrazů, fotografií a plastik a v neposlední řadě i architektonická řešení.

Ohledně kategorizace práv k duševnímu vlastnictví jakožto práv k nehmotným statkům býval přístup vždy tendenční a ačkoliv dle starší judikatury zařazení práv nečinilo v právní praxi žádné problémy, docházelo dříve v odborné literatuře v tomto ohledu k mnoha úvahám. Tuto problematiku je pak možné uzavřít s příklonem k rozhodovací soudní praxi a současné právní úpravě, která ochrannou známku subsumuje jako statek nehmotné povahy jakožto součást průmyslových práv pod

⁶ **Otto, Jan a kolektiv. 1903.** *Ottův naučný slovník*. 1. Praha : Vydavatel a nakladatel J. Otto, 1903. s. 834. Sv. XX.

⁷ **OHIM - The Office for Harmonization in the Internal Market. 2011.** CTM-Online - Trade mark consultation service – Basic. *CTM-ONLINE - Detailed trade mark information*. [Online] **27 July, 2010**. [Citace: 14. srpen 2011.] http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg.

⁸ **Malý, Josef. 2002.** *Obchod nehmotnými statky*. Praha : C.H.Beck, 2002. str. 23. ISBN 80-7179-320-5, s.23.

pojem duševního vlastnictví, z čehož vyplývá, že ji lze považovat za jinou majetkovou hodnotu, která je způsobilá být předmětem občanskoprávních vztahů.⁹

Právní systém ve Spojených státech amerických je poměrně složitý a navzdory některým podrobnostem v rámci právní terminologie se zásadním způsobem liší od právních systémů většiny evropských zemí. USA je federace, jejichž právní systém na rozdíl od evropského kontinentálního systému dosud vycházel nad rámec zákonné úpravy zejména především ze soudní judikatury, na základě níž se vytváří pro řešení konkrétních právních problematik precedenty. Dále je zde dvojkolejnost právních režimů, a to s ohledem na územní dělení Spojených států, kdy diverzita právních úprav v jednotlivých státech USA mohla být odstraněna na úrovni federální. Federální úpravu však nelze použít v každém případě. Určité oblasti práva zůstávají obvykle ve výlučné sféře jednotlivých států USA. Právo duševního vlastnictví („intellectual property law“) je zastoupeno jak v zákonech státních, tak na federální úrovni.

Z hlediska doktrinárního dělení amerických pramenů práva na primární a sekundární („primary“ a „secondary“) a dále na závazné a nezávazné („binding“ a „non-binding“ či též „persuasive“) lze hledat poklad pro studium práva duševního vlastnictví ve Spojených státech v rámci primárních pramenů práva, kterými jsou právní předpisy a soudní rozhodnutí, i sekundárních pramenů, kterými jsou pak komentáře, odborné texty a jiné. Z hlediska závaznosti pramenů jsou sekundární prameny nezávazné. I soudní rozhodnutí nemusí být ve Spojených státech nutně závazná, mnohdy plní pouze přesvědčovací funkci. Jedná se zejména o rozhodnutí federálních odvolacích soudů vůči sobě navzájem („United States Courts of Appeals“ nebo také „Circuit Courts“). Spojené státy jsou rozděleny do dvanácti velkých soudních obvodů, v nichž každém působí federální odvolací soud, nad rámec čehož byl zřízen třináctý federální odvolací soud („United States Court of Appeals for the Federal Circuit“). Soudní rozhodnutí federálního odvolacího soudu pro první obvod („United States Court of Appeals for the First Circuit“) pak nejsou závazná například pro federální odvolací soud pro druhý obvod („United States Court of Appeals for the Second Circuit“).¹⁰

Právo duševního vlastnictví vycházelo historicky na úrovni jednotlivých států z obecného práva („common law“) Spojených států založeného na zvykovém právu a na právu soudcovském tvořeného skrze precedenty („case law“) rozhodnutími soudů.

⁹**Nejvyšší správní soud. 2003.** *Usnesení. 7 A 40/2002-19, 7 A 40/2002.* Soudní judikatura : Nejvyšší správní soud, 5. Červen 2003. Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího správního soudu. Duševní vlastnictví.

¹⁰ **Murray, Michael a DeSanctis, Christy. 2009.** *Legal Writing and Analysis (Interactive Casebook Series).* Second Edition. Foundation Press, 2009. s. 13-15.

Právo duševního vlastnictví zahrnuje řadu odlišných právních doktrín, a to patentové právo, autorské právo, právo obchodních označení, resp. ochranných známek, a právo proti nekalé hospodářské soutěži, obchodní tajemství, práva na použití vlastního jména a ochrana užitných nápadů dle obecného práva. Federální zákonná úprava pak upravuje patenty, autorské právo, ochranné známky a některé právní aspekty nekalé soutěže. Ostatní nekalosoutěžní jednání, právo na obchodní tajemství, právo užití vlastního jména a právo užitných nápadů jsou upravena obecným právem a zákony na úrovni jednotlivých států.¹¹

Z hlediska otázky použití právní úpravy týkající se ochranných známek, zda se vztahy mají posuzovat podle státního práva nebo na federální úrovni lze konstatovat, že ani tato otázka není ve Spojených státech napevno ukotvena v rozhodovací praxi soudů a záleží vždy na daných okolnostech případu. V tomto ohledu je známkové právo Spojených států poněkud zvláštní. Když Kongres Spojených států uzákonil novou právní úpravu známkového práva, výslovně tak učinil v rámci svých pravomocí dle obchodní klauzule¹², neboť Ústava Spojených států se v žádném ve svých ustanovení jinak blíže práva ochranných známek nedotýká. Toto řešení se však ukázalo jako poněkud problematické, neboť toto ustanovení hovoří pouze o obchodu "s cizími národy, mezi několika státy navzájem nebo s indiánskými kmeny" a nedá se vykládat tak, že by měl Kongres pravomoci v čistě vnitrostátních záležitostech. A i když je klauzule nyní chápána tak, že zahrnuje aktivity v rámci mezistátního obchodu, federální právní úprava známkového práva se stále používá hlavně v těch případech, kdy subjekt dodává zboží na trh více států v rámci USA nebo v mezinárodním obchodu.¹³ V praxi větších mezinárodně působících obchodních subjektů se je pak namítána aplikace federálního práva téměř vždy.

¹¹**Barrett, Margreth.2001.** *Intellectual propsety cases and materials.* Second Edition. St. Paul, Minn.: West Group, 2001. str. 2: „Intellectual property law encompasses a number of distinct legal doctrines: patent law, copyright, trademarks and unfair competition, trade secrets, the right of publicity, and common-law protection for ideas. Federal law governs patents, copyrights, trademarks and some unfair competition causes of action. Other unfair competition causes of action, trade secret law, the right of publicity and idea law are the product of state common law and statutes.“ (překlad autora)

¹²Obchodní klauzule odkazuje na Oddíl 1, § 8, Odstavec 3 Ústavy Spojených států, který dává Kongresu pravomoc "regulovat obchod s cizími národy, a mezi několika státy navzájem, a s indiánskými kmeny." Ústava Spojených států vyjmenovává některé pravomoci pro federální vládu; desátý dodatek stanoví, že veškeré pravomoci, které nejsou vyjmenované v Ústavě Spojených států, jsou vyhrazeny pro rozhodování na státní úrovni. Obchodní klauzule tak umožňuje Kongresu právně regulovat mezistátní obchodní vztahy a přijímat tomu odpovídající právní předpisy.

¹³**Dreyfuss, Rochelle Cooper a Kwall, Roberta Rosenthal. 1996.** *Intellectual property – Trademark, copyright and Patent Law.* New York: Foundation Press, 1996, str.7: „When it enacted a new trademark law, it expressly did so under its Commerce Clause powers. This solution has, however, proved to be somewhat problematic. Since this Clause speaks only of commerce “with foreign nations, and among the several states, and with Indian tribes”, it was not originally

1.3. Historický a právní kontext úpravy ochranných známek v ČR a USA

1.1.1. Historie ochranné známky

Naplňování základního účelu známkoprávní ochrany v potřebě výrobce či poskytovatele služeb tak, aby bylo na trhu průměrnému spotřebiteli umožněno rozeznat výrobky či služby z určitého obchodního zdroje od ostatních poskytovatelů výrobků či služeb a obchodníkům tak zajištěna férová soutěž, můžeme zaznamenat v historii na mnoha místech.

Odnepaměti užívají obchodníci při svých podnikatelských aktivitách k odlišení svých výrobků či služeb rozličná loga, značky, své výrobky odlišují specifickým vzhledem, který je pro jejich podnik příznačný. Užívání označení k určování původu výrobků a služeb má velice dlouhou historii. Dle dochovaných pramenů lze určit počátek užívání určitých primitivních označení ve spojitosti s určitými výrobky z tradičních materiálů již ve středověku, kdy tamní výrobci označovali své výrobky iniciály, grafickými či obrazovými symboly. Označení byla vypalována do kůže zvířat (odtud užívaný anglický termín pro ochrannou známku „brand“).¹⁴ Ačkoliv v daném období zatím nelze hovořit o ochranných známkách v dnešním slova smyslu, lze tehdejší primitivní označení označovat za jejich předchůdce, když již tehdy sloužila k odlišení jednotlivých výrobců či dodavatelů. Označení anebo značky (lat. signum) měly svůj význam v antickém Řecku, kdy výrobci na svém hrnčířském zboží určeném pro export tímto způsobem zabezpečovali pro své odběratele pojistku kvality a originality. Stejný význam měla pečetidla na nádobách a pytlích, která jsou taktéž zařazována do kategorie předchůdců ochranných známek.¹⁵

Nelze z historického hlediska přehlédnout ani období antického Říma, v rámci něhož staří Římané užívali značky pro své výrobky a tomu, kdo zneužil cizího označení, hrozil trestněprávní postih. K rozlišovací funkci označení a značek se v otrokářské

read to give Congress authority over purely intrastate activity. And although the Clause is now understood to encompass activities affecting interstate commerce, federal trademark law is still used mainly by those who wish to market goods in more state.” (překlad autora)

¹⁴Jakl, Ladislav. 2003. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v české republice*. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003. str. 77.

¹⁵Pipková, Hana. 2007. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha : Aspi, a.s., 2007. str. 1.

době přidružuje i funkce kontrolní, na níž pak dále navazuje pro účely označení míst výroby nebo obchodu i funkce oznamovací.¹⁶

S postupným rozvojem obchodu se ve vyspělých zemích zvyšovala potřeba identifikovat jednotlivé výrobce a odlišit je od sebe navzájem. Svě znaky začali užívat řemeslníci pro odlišení svých výrobků na trhu a označení užívala i sdružení řemeslníků (cechy), která mimo jiné hájila práva a profesní zájmy svých členů, když dohlížela na jakost a cenu výrobků. Obyčejové právo v té době jen okrajově omezovalo používání označení. V případě, že řemeslník své výrobky šidil na kvalitě či se jiným způsobem provinil proti cechovnímu řádu, přičemž užíval označení určitého cechu, hrozil mu za takové porušení pravidel postih¹⁷. Nemalý význam pro obchodníky a kupce ve středověku a raném novověku mělo při vývozu výrobků za hradby měst i označení země původu.

Co se týče novodobé historie ochranné známky, základem pro ustálení užívání pojmu značka pro užití v obchodním styku se stal francouzský obchodní pojem „la marque“¹⁸, která byla umísťována na zboží.¹⁹

Vznikem nových technologií, výrobních postupů a zavedením velkovýroby se zvětšuje trh se zbožím a účast jednotlivých výrobců na něm. S tím souvisí rozvoj propagace výrobků a nejen výrobků, ale i služeb a jejich značek. Značky jsou čím dál více využívány na obalech zboží a i samotném zboží. Potřeba identifikovat jednotlivé výrobce a zajistit jim ochranu před zneužitím jejich výrobků druhými, kteří se snaží uvést svůj výrobek na trh, uvést jej v známost, tak stále vzrůstá. Tato potřeba je umocněna postupným trendem, kdy výrobci sami vyhledávají své spotřebitele a podněcují je k výběru zboží podle značky, která daného výrobce identifikuje, a tudíž garantuje i jím poskytovanou kvalitu. K zajištění ochrany aktivit výrobců, k zaručení férové soutěže a nezaměnitelného užívání označení výrobků a služeb se tak jednotlivé státy snaží vytvořit relevantní podmínky, aby nedocházelo k neoprávněnému užívání označení ostatními soutěžiteli.

¹⁶Lochmanová, Ludmila. 1997. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobků*. 1. vydání. Praha : Orac, s.r.o., 1997. stránky 36-37.

¹⁷ Cechy byly řízeny artikulemi, které stanovovaly jako sankci např. vyloučení z cechu.

¹⁸ v českém překladu „značka“ – pozn. autora

¹⁹Pipková, Hana. 2007. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: Aspi, a.s., 2007. str. 2.

1.1.2. Právní úprava ochranných známek v historickém kontextu v ČR

Povědomí o potřebě ochrany výrobků pronikalo výrazněji mezi evropskými zeměmi v 1. polovině 19. století, kdy vzešla snaha tamních výrobců zaštitit nový vzhled svých výrobků zákonem tak, aby nedocházelo k jejich kopírování konkurencí. Tak vznikl na území Rakousko-Uherské říše císařský patent ze dne 7. prosince 1858, č. 237 ř.z., jímž byl vydán zákon o ochraně vzorků a průmyslových modelů, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 1859 ve znění zákona ze dne 23. května 1865, č. 35 ř.z.²⁰ Tento zákon lze pokládat za jeden z prvních předpisů zaměřující se podrobněji na otázku známkového práva na území dnešní České republiky vůbec.²¹

Jak vyplývá z databáze ochranných známek Úřadu, necelý rok poté, co vstoupil zákon o ochraně vzorků a průmyslových modelů v platnost, byla na českém území tehdejší národním podnikem Plzeňské pivovary (dnes známý jako Plzeňský Prazdroj – pozn. autora) s prioritou ke dni 23.04.1859 zapsána jedna z nejvýznamnějších ochranných známek té doby, kombinovaná ochranná známka „Pilsner Bier“.²² Zákon vymezil pojem ochranné známky jako prostředku rozlišení zboží od různých výrobců. Ochrana byla výrobcům zajišťována na základě registrace ochranné známky u obchodní a živnostenské komory v místě bydliště či sídla přihlašovatele. Zneužití ochranné známky bylo již tehdy předmětem postihu. Na rozdíl od dnešní úpravy tehdejší zákon ochranné vzorků a modelů spočíval na zásadě přihlašovací, kdy komora zkoumala při zápisu toliko pouze formální náležitosti zápisu; jakékoliv rozpory co do vlastnického práva ke známce, otázky novosti, zaměnitelnosti známky pak komora nezkoumala a ponechávala je na podnětu stran k dalšímu rozhodnutí okresních hejtmanství či magistrátů měst, které rozhodovaly o neplatnosti zápisu známky a ztrátě tzv. práva vzorového a i o padělání. Rozhodnutí o náhradě škody a o určení vlastnictví ke známce příslušelo bez ohledu na cenu předmětu sporu civilním soudům. Veškeré známkoprávní záležitosti pak spadaly do kompetence ministerstva obchodu. O přestupcích na úseku zákona o ochraně vzorků a průmyslových modelů rozhodovalo v třetí instanci ministerstvo vnitra.²³ Zákon definoval ochrannou známku jako označení zvláštního druhu sloužící v obchodním styku k rozlišení výrobků různých výrobců,

²⁰Schröder, Richard. 2005. *Corpus iuris civilis für das Deutsche Reich und Österreich*. Boston : Adamant Media Corporation (Elibron Classics), 2005. stránky 87-94. Sv. II, Die privatrechtlichen Gesetze des Deutschen Reichs und Österreichs.

²¹Hajnalová, Zdenka a Suja, Josef. 2002. *Ochranná známka Spoločenstva (CTM)*. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2002. str. 8.

²²Úřad průmyslového vlastnictví. 2011. Databáze ochranných známek platných v České republice. *Ochranné známky*. [Online] 22. duben 2010. [Citace: 28. 10 2011.] <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=1894&plan=cs>.

²³Effenberger, Karel. 1998. O právu vzorovém. 1. část. *Právní rádce*. Červen 1998. str. 30

poskytoval majiteli ochranné známky převoditelnost jeho práv vyplývajících z ochranné známky na třetí osobu.

Zákon však neuváděl druhové členění ochranné známky. Vypočítal označení vyloučená ze zápisu – generická, nemravná, pohoršlivá, přičící se veřejnému pořádku a klamavá. Užívání známek bylo fakultativní.²⁴ Ochranná známka byla svázána s podnikem, při převodu podniku právo k ochranné známce přešlo na nového majitele, s podnikem takové právo zanikalo. Ochrana zapsané známky spočívala v definici přečinu neoprávněného užívání stejné nebo snadno zaměnitelné ochranné známky. Ochrana vedle soukromoprávních prostředků zajišťovala i ustanovení trestního zákona. Ochranou před zneužíváním vnějších označení výrobků, jména firmy, zvláštních označení závodu jiného soutěžitele dále zajišťoval císařský patent ze dne 20. prosince 1859, č. 227 ř.z., jímž byl vydán s účinností od 1. května 1860 živnostenský řád pro celý rozsah říše (kromě správního obvodu benátského a Vojenské hranice), který rovněž upravoval postih za vypočtené přestupky. Při vyměřování trestů se dle ustanovení § 134 zákona přihlíželo buď k okolnostem přitěžujícím a polehčujícím, jakož i k velikosti prospěchu, který osoba v důsledku neoprávněného jednání získala. Přestupky předpisů živnostenského řádu pak byly trestány důtkou, peněžitými pokutami až do jednoho tisíce korun, vězením až do tří měsíců, odnětím práva mít učedníky nebo mladistvé pomocníky, a to dočasně nebo navždy, nebo dočasným odnětím živnostenského oprávnění, v krajních mezích navždy.

Výše uvedenou úpravu ochrany vzorků a modelů z roku 1858 nahradil 6. ledna 1890 zákon č. 19 ř.z., jímž byl vydán zákon o ochraně známek. Tento zákon převzal již dříve upravenou definici ochranné známky, kterou se dle obecných ustanovení zákona v ustanovení § 1 rozumí zvláštní znamení, která slouží k odlišení výrobků a zboží v obchodu od výrobků a zboží stejného druhu, přičemž demonstrativně vypočítává, o jaké znamení se má jednat, a to „symbolické obrazy“, „chiffry“ a „vignety“ atd., a dále se omezuje na užití „známky“. Zákon výslovně umožňoval ostatním podnikatelům používat totožnou známku k označení jiných druhů zboží, v tomto ohledu pak výhradní právo vlastníka známky redukoval. Dále akcentoval povinnost každého zdržet se užívání jména, firmy, znaku neb obchodního jména závodu některého jiného soutěžitele k označení zboží nebo výrobků bez jeho výslovného souhlasu. V souladu s ustanovením § 17 zákona byl v roce 1890 na území Rakouska - Uherska zřízen

²⁴Otto, Jan a kolektiv. 1908. *Ottův slovník naučný*. 1. Praha: Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze, 1908. stránky 90-91. Sv. XXVII.

ústřední známkový rejstřík. Výhradní právo žadatele o zápis známky do známkového rejstříku vedeného u obchodní a živnostenské komory užívat známku přiznává zákon ke dni a hodině, v níž žadatel podal žádost obchodní a živnostenské komoře, přičemž od tohoto momentu se posuzuje právo přednosti k danému označení.

Zákon upravoval postih, který hrozil v případě zneužití známky jiného soutěžitele, a to ve formě peněžité pokuty a s odkazem na ustanovení trestního zákoníku ve formě trestní sankce za spáchání zločinu podvodu. Nad rámec přejatých ustanovení zákon obsahoval negativní vymezení známky, když omezoval v zápisu známek obsahující výlučně obrazy císaře a císařské rodiny, státní symboly a veřejné znaky, druhová označení využívaná v obchodě, nemravná a pohoršlivá vyobrazení a taková označení, která jsou způsobilá klamat spotřebitele. Jak vyplývá z posledně vyjmenovaného označení vyloučeného ze zápisu, zákon již zaručoval nad rámec ochrany vlastníka ochranné známky rovněž ochranu spotřebiteli.

Zákon řešil podrobně možnost výmazu známky, a to v důsledku, mimo jiného, neobnovení zápisu, v důsledku nálezu vydaného obchodním ministrem ve sporu o právo ke známce, tedy zda může třetí subjekt využívat zapsané známky pro jiný druh zboží, což zákon v podstatě vylučuje, nebo v případě, že známka neměla být vůbec zapsána.

Další novelizace proběhla v roce 1895 zákonem č. 108 ř.z., který v základním rozsahu navazuje na předchozí zákon. Tato novelizace rozšířila vymezení těch označení, která jsou ze zápisu vyloučena. Dle § 1 došlo k omezení zákazu registrování slovních známek obsaženého v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o ochraně známek z roku 1890 pouze na taková slova, jež obsahují místní nebo časový údaj o výrobě nebo o jejím způsobu, dále údaj o povaze zboží, jeho účelu nebo ceně, množství a váze. Bylo tak možné se domáhat ve správním řízení, aby byla slovní známka dle ustanovení § 21 tohoto zákona vymazána z důvodu označení povahy, případně i určení zboží, pro které byla zapsána, a tudíž vůbec neměla být zaregistrovaná. Dle ustanovení § 1 zákona č. 108 ř.z. z roku 1895 rejstřík odmítal registrovat taková označení, jejichž slovní vyjádření obsahovala takové vlastnosti zboží, které by se mohly vyskytovat ve větší míře u zboží z jednoho závodu, přičemž by se takové označení vztahovalo k samotné podstatě a pojmu zboží, bez čehož by zboží nebylo myslitelné, než u stejného druhu zboží z jiného závodu, a jejichž užívání by znamenalo monopolizování zvláštního způsobu reklamy pro zboží určité provenience. Pro účely řešení otázky, co je údajem vlastnosti ve smyslu ustanovení § 1 známkoprávní novely bral úřad v potaz hledisko

běžného spotřebitele.²⁵ Známkoprávní novela dále blíže specifikuje možnost výmazu ochranné známky, která je zaměnitelná s jinou ochrannou známkou. Předchozím uživatelům nezapsané ochranné známky umožňuje uplatňovat svá práva k označení. Umožňuje také uplatnit právo předchozího uživatele nezapsané známky. Zákonem č. 45 ř.z. z roku 1895 bylo přiznáno známkové právo i cizozemcům.

V roce 1918, kdy vznikla Československá republika, došlo k převzetí zákonné úpravy platné na území Rakuska-Uherska, a to včetně právní úpravy práv na označení, která byla převzata a částečně novelizována zákonem č. 471 z roku 1919. Ochranné známky, které byly zapsané do dne vyhlášení tohoto zákona u některé obchodní a živnostenské komory bývalé rakousko-uherské říše, byly chráněny na území Československé republiky s prioritou původní přihlášky v případě, že majitel ochranné známky ve stanovené tříměsíční lhůtě běžící dle nařízení vlády Československé republiky č. 151/1922 Sb. ze dne 18. května 1922 ode dne 31. července 1922 oznámil příslušné tuzemské obchodní a živnostenské komoře, respektive za podmínek reciprocity majitel ochranné známky chráněné pro podnik mimo Československou republiku prostřednictvím oprávněného zmocněnce obchodní a živnostenské komoře v Praze, že se domáhá známkoprávní ochrany pro oblast Československé republiky. Co se týče ochranných známek zapsaných pouze u obchodní a živnostenské komory ve Vídni nebo pouze u obchodní a živnostenské komory v Budapešti, tyto ochranné známky byly nadále na žádost vlastníka chráněny na území Československé republiky s původní prioritou, avšak s výhradou práv třetích osob na území, kde nebyly dosud platné. Tento zákon zachovával kontinuitu známkových práv na území vzniklé republiky. Převzal s pozměňovacími úpravami zákony č. 19 ř. z. ze dne 6. ledna 1890, č. 65 ř. z. ze dne 17. března 1913 a zákon č. 108 ř. z. ze dne 30. července 1895 a rozšířil jejich platnost na celé území Československé republiky.²⁶ Byl posléze novelizován zákonem č. 261 z roku 1921 v důsledku podpisu Versailleské mírové smlouvy ze dne 28. června 1919 uveřejněné v č. 53/1921 Sbírký zákonů.

Na vznik Československé republiky reagovalo Národní shromáždění i novelou zákona o ochraně známek provedenou zákonem ze dne 20. prosince 1932 uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 27/1933. Novela upravovala negativní vymezení ochranné známky a zahrnovala nové pojmy, ve vztahu k hlavě státu a ke znakům státní svrchovanosti. Zákon rovněž upravil uplatňování prioritního práva a doplnil stávající předpis o zákaz užívat úřední, zkušební, záruční nebo puncovní značky. Tento zákon

²⁵ **Nejvyšší správní soud. 1923.** Nález. 8811/23, uveřejněný pod č. 2383/1923. *Právní informační systém ASPI.* Nejvyšší správní soud: 22. května 1923. JUD185392CZ.

²⁶ **Jakl, Ladislav. 2003.** *Průmyslové vlastnictví.* Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. str. 11.

provázela dvě vládní nařízení. První vládní nařízení z ledna roku 1933 o dokladech, které je třeba předložit k průkazu prioritního práva při přihlašování, a druhé vládní nařízení z listopadu 1933 o otiscích a štočcích ochranné známky.²⁷

Zákon o ochranných známkách byl proveden několika vládními nařízeními ze dne 27. ledna 1933, mezi něž patřilo vládní nařízení uveřejněné ve Sbírce zákonů pod číslem 30/1933 o dokladech k prokázání prioritního práva při přihlašování ochranné známky a vládní nařízení uveřejněné ve Sbírce zákonů pod číslem 32/1933, kterým byl vydán řád o mezinárodním zápisu ochranných známek, a které vcházelo v účinnost spolu s Pařížskou úmluvou. Řád o mezinárodním zápisu ochranných známek obsahoval zásady Madridské dohody, jakož i prováděcího předpisu (Réglement) sjednaného podle čl. 10 této dohody.

Přihláška mezinárodní ochranné známky se podávala u obchodní a živnostenské komory pouze v případě, že šlo o známku již k zápisu v tuzemsku přihlášenou, nebo v případě jejího současného přihlášení. Obchodní a živnostenská komora přihlášku postoupila ministerstvu obchodu, které žádost přezkoumávalo a následně potvrdilo, že údaje žádosti souhlasí s tuzemskými zápisy, načež ji zaslalo Mezinárodnímu úřadu v Bernu.

Další vládní nařízení následovalo v roce 1938 uveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 343/1938 a později pod č. 95/1940, o mimořádných opatřeních v oboru ochranné známky, které zavádělo v souvislosti s mimořádnými poměry určité výjimky z tehdy platných předpisů.

Dosavadní zákonná úprava ochranných známek byla nahrazena v roce 1952 zákonem č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, který poté platil bez novelizace až do roku 1988. Setrvala tak ve své podobě po dobu 36 let.

Zákon navázal na předchozí právní úpravu, obsahoval negativní vymezení ochranné známky, ovšem definice ochranné známky v zákoně chyběla. Zákon se omezil na vymezení zápisné způsobilosti slova, vyobrazení a jiných značek plošných i prostorových. Neznal ochrannou známku služeb. Převzal desetiletou dobu ochrany a umožňoval uplatňovat práva předchozího uživatele nezapsané značky. Zákon přinesl mezi vlastníky ochranných známek nejistotu. Připouštěl totiž zápis shodných známek. Pokud přihlašovatel trval na zápisu shodné ochranné známky, byl Úřad nucen ji zapsat.²⁸ Výsledkem takového zápisu byl ve většině případů návrh na výmaz shodné

²⁷ Lochmanová, Ludmila. 1994. Ochranné známky. *Právo a podnikání*. Srpen 1994. str. 17.

²⁸ Zamrzla, Vladimír. 1994. Vývoj práv na označení v České republice. *Průmyslové vlastnictví*. Listopad 1994. str. 343

ochranné známky podaný majitelem staršího práva. Zákon upravoval právo priority. Navrhovatel mohl rovněž podat žádost o zjištění zaměnitelnosti ochranné známky, pakliže na zjištění osvědčil svůj právní zájem. Zákon umožňoval převod ochranné známky jen s podnikem, pro který byla zapsána, anebo se souhlasem Úřadu, mělo-li dojít k novému uspořádání dosavadní hospodářské činnosti podniku. Zákon neupravoval výslovně licence k ochranným známkám.

Zákonná úprava ochranných známek na dlouho představovala neupotřebený nástroj k výkonu práv majitele ochranné známky. Samotný význam ochranné známky byl potlačen se zánikem tržního prostředí na našem území, kde především usnadňovala orientaci na trhu. Hlavním úkolem ochranné známky totiž tehdy nebyla ochrana majitele ochranné známky.²⁹

Zákon z roku 1952 nahradil zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Zákon zařazuje ochrannou známku mezi práva na označení a pozitivně ji vymezuje jako slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek. Značka by měla být pokud možno krátká a snadno zapamatovatelná.³⁰ Majitel ochranné známky měl výlučné právo označovat svou ochrannou známkou výrobky nebo služby, pro které byla zapsaná, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami, přičemž bez jeho souhlasu nesměl nikdo jiný užívat jeho ochrannou známku nebo označení s ní shodné nebo zaměnitelné pro výrobky nebo služby téhož druhu, pro které byla zapsaná, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Zákon umožňoval Úřadu prohlásit známku, která se rozsáhlým nebo dlouhodobým užíváním pro vysoce jakostní výrobky nebo služby stala na území republiky všeobecně známou a charakteristickou pro svého majitele a jeho výrobky nebo služby, za proslulou. Zákon znal známky individuální, kolektivní a známky služeb. Individuální ochranná známka sloužila k označování výrobků nebo služeb právnické nebo fyzické osoby, pro kterou byla zapsána do rejstříku Úřadu. Kolektivní ochranná známka sloužila k označování výrobků nebo služeb právnických nebo fyzických osob, které byly hospodářsky, organizačně nebo právně spjaty k určité hospodářské činnosti. Jejich práva a povinnosti měla stanovit písemná smlouva o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky. Zákon zavedl tzv. karenční lhůtu, která měla zabránit bezprostřednímu zápisu zaniklé ochranné známky jiným

²⁹ **Lochmanová, Ludmila. 1997.** *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobků.* 1. vydání. Praha : Orac, s.r.o., 1997. s. 40 – 41.

³⁰ **Marek, Karel. 1992.** K ochranným známkám. *Ekonom.* Červenec 1992. str. 56

příhlašovatelem, který by tak mohl těžit z jejího dobrého jména získaného původním vlastníkem ochranné známky.

Zákon umožňoval majiteli ochranné známky domáhat se zákazu porušování jeho práv, odstranění závadného stavu a nahrazení škody. Rovněž mohl požádat celnici, aby nepropustila výrobky, jestliže by jejich označení porušovalo jeho práva k ochranné známce stanovená tímto zákonem.

Zákon přejal právo přednosti i desetiletou ochrannou dobu ochranné známky. Jako novinku zákon přinesl povinnost užívání zapsané ochranné známky.

V roce 1995 byla dřívější právní úprava ochranných známek nahrazena zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Přijetím tohoto zákona došlo ke srovnání podmínek právní ochrany práv a vztahů vzniklých ze zápisu a užívání ochranných známek na národní úrovni a ostatních vyspělých evropských státech. Zákon splňoval mezinárodní závazky České republiky v oblasti průmyslových práv. Později byla v zájmu účinnější prosaditelnosti práv do zákona novelou č. 116/2000 Sb. vtělena ustanovení dohody TRIPS jakožto součásti Dohody WTO.³¹

Zákon posílil právní postavení vlastníka ochranné známky, když blíže rozvinul jeho práva spojená s užíváním ochranné známky, na druhou stranu došlo k posílení jeho odpovědnosti při označování výrobků a služeb a s tím i související ochrany spotřebitele. Zákon do svého obsahu včlenil nově institut vyčerpání práv k ochranné známce, kdy majitel ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly uvedeny jím nebo s jeho souhlasem s touto ochrannou známkou na trh, ledaže po uvedení výrobků na trh došlo k jejich podstatné změně nebo zhoršení jejich stavu či vlastností. Nově bylo zákonem majiteli, popřípadě přihlašovatelům zaměnitelné ochranné známky s dřívějším právem přednosti, majitel starší shodné či zaměnitelné známky, která se před podáním přihlášky stala ve smyslu Pařížské úmluvy nebo jako důsledek propagace této ochranné známky v České republice v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou pro svého majitele a jeho výrobky či služby, držitelé shodného nebo zaměnitelného označení, podnikateli, zapsanému před datem podání přihlášky do obchodního nebo obdobného rejstříku, fyzické osobě, jejichž obchodní jméno nebo jméno a příjmení nebo vyobrazení, popřípadě pseudonym, jsou shodné či zaměnitelné se zveřejněným označením, majitelé staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví a tomu, jemuž náleží práva k autorskému dílu, je-li shodné či zaměnitelné se zveřejněným označením, poskytnuto právo

³¹ **Kupka, Petr. 2004.** Nová právní úprava ochranných známek. *Právní rádce*. Únor 2004. str. 13

k uplatnění námitek u Úřadu proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku, a to ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění.

Právní úprava nejen známkového práva, ale i ochrany průmyslového vlastnictví jako takové, prošla od počátku devadesátých let řadou změn, které byly ovlivněny jednak dynamickým rozvojem tržního prostředí a integrací České republiky do Evropského společenství. V návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 docházelo k další harmonizaci známkoprávní oblasti. Byl přijat nový zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, který zůstal v platnosti do současnosti. Tento zákon, ačkoliv dosavadní právní úprava známkové ochrany odpovídala požadavku na sblížení právního řádu České republiky s právem Evropských společenství, plně harmonizuje známkoprávní úpravu s evropským právem, přičemž transponoval První směrnici Rady, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, Směrnici 89/104/EHS ze dne 21.12.1988, a Směrnici 2008/95/ES.

S přijetím nové zákonné úpravy známkového práva docházelo k propojení komunitárního a národního systému právní úpravy národní ochranné známky a ochranné známky Společenství, čímž byly pro národní a evropské přihlašovatele ochranných známek nastoleny rovné podmínky v možnosti získat ochrannou známku, a to bez ohledu, zda zvolí cestu přihlášky národní či komunitární, a to s přihlédnutím k faktu, že obě takto získané známky budou mít stejné účinky na území České republiky i ostatních státech Společenství.³²

Nový Zákon o ochranných známkách přinesl oproti dosavadnímu předpisu zásadní změny spočívající například v rozšíření okruhu možných vlastníků ochranných známek i na nepodnikatele, dále v rozšíření legálních znaků, které mohou tvořit ochrannou známku, zejména přichází možnost chránit označení tvořené barvou, a to pouze v tom případě, že má schopnost rozlišit výrobky a služby svého vlastníka od výrobků a služeb ostatních soutěžitelů, dále poskytuje ochranu ochranné známce Společenství na území České republiky, nově zavádí institut známky s dobrým jménem a blíže vymezuje všeobecně známou známku definovanou ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), v neposlední řadě pak přináší Úřadu možnost odmítnout zápis ochranné známky, která by nebyla přihlášena v dobré víře a vlastníku ochranné známky odlišné vymezení námitkových důvodů

³² **Vláda ČR. 2003.** *Důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách a o změně zákona o soudech a soudcích.* Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu, 2003. Tisk 288/0.

proti zápisu ochranné známky a konečně poskytuje možnost uplatnit u Úřadu připomínky jakožto neformální podnět k přezkoumání přihlašovaného označení.

V roce 1993 pak došlo v souvislosti s přijetím dosud platného zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění, ke zřízení Úřadu průmyslového vlastnictví jakožto ústředního orgánu státní správy s provazbou na vládu České republiky skrze jmenovaného předsedy Úřadu.

Dalším neméně podstatným platným právním předpisem ve známkoprávní oblasti je zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění, jehož prostřednictvím byla do českého právního řádu transponována Směrnice 2004/48/ES o prosazování práv k duševnímu vlastnictví, jejímž cílem je zajistit na území členských států Společenství vysokou a rovnocennou úroveň ochrany duševního vlastnictví. Směrnice zakotvuje obecnou povinnost členských států zajistit opatření, řízení a prostředky (measures, procedures and remedies, mesures, procédures et réparations, Massnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe) nutné k zajištění výkonu práv k duševnímu vlastnictví. Tato opatření, řízení a prostředky mají být rovná, spravedlivá, nikoli nezbytně komplikovaná nebo nákladná a nesmějí být spojena s nepřiměřenými lhůtami nebo nedůvodnými prodlevami. Současně musejí být efektivní, přiměřená a odrazovat od porušování práv.³³

V roce 2004 byla v souladu s ustanovením § 53 Zákona o ochranných známkách k jeho provedení vydána vyhláška Úřadu č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, v platném znění, na základě které Úřad blíže konkretizuje požadavky na známkoprávní řízení vedené v rámci jeho pravomoci.

V souvislosti s rozsáhlou rekodifikací soukromého práva a platností NOZ je třeba podotknout, že v rámci práva k duševnímu vlastnictví zůstává mnohé nedotčené. V souladu s ustanovením § 489 NOZ lze nově definovat předměty spadající do průmyslového a duševního vlastnictví jako věci v právním smyslu vycházejí z definice, že věcí je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Jedná se o zásadní posun oproti předchozí právní úpravě postrádající toto vymezení.

NOZ také prima facie rozlišuje předpisy upravující „průmyslové vlastnictví“ a „jiné duševní vlastnictví“, tzn. připouští existenci a rozlišné zařazení nehmotných práv do kategorií. Ačkoliv z důvodové zprávy nelze mnoho o tomto posunu vyčíst, lze předpokládat, že zákonodárce měl úmysl převzít ustálenou definici duševního

³³ Čermák, Karel. 2005. Prosazování práv k duševnímu vlastnictví. *Právní rádce*. Únor 2005. str. 18

vlastnictví³⁴, o které bylo blíže pojednáno v předchozí kapitole, vymezenou Světovou organizací duševního vlastnictví, která rozdělila duševní vlastnictví do dvou kategorií na průmyslové vlastnictví zahrnující vynálezy (patenty), ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení původu, a na autorská práva zahrnující literární a výtvarné zpracování děl. V našem případě by ochrannou známku subsumoval jako statek nehmotné povahy jakožto součást průmyslových práv pod pojem duševního vlastnictví. Výhradně o duševním vlastnictví obecně zákon hovoří zejména ve vztahu k licenčním smlouvám, kde umožňuje poskytnout oprávnění (licenci) k výkonu práva duševního vlastnictví. Ve všech ostatních případech zákon hovoří v souvislosti s převodem, použitím předmětu díla, ohrožením nebo porušením práva třetí osoby o průmyslovém nebo jiného duševním vlastnictví. Je otázkou, zda tato koncepce byla záměrem, nebo je dílem náhody daného uspořádání.

Z hlediska chápání práv k duševnímu vlastnictví, zejména pak z hlediska práv vlastnických, tato koncepční změna nebude znamenat žádný zásadní zvrat. Práva k duševnímu vlastnictví jsou upravena samostatnými zákonnými úpravami, které jsou ve vztahu k NOZ speciální. Každý z těchto zákonů reguluje pojetí příslušného práva samostatně. Například v ZOZ lze nalézt podrobnou úpravu ochranné známky jako předmětu vlastnictví, přičemž vlastnické vztahy k těmto právům se budou i nadále řídit příslušnými speciálními úpravami a úprava NOZ se použije pouze subsidiárně.

1.1.3. Právní úprava ochranných známek v historickém kontextu v USA

Právo obchodních označení bylo ve Spojených státech z historických důvodů značně ovlivněno britským právem. Před přijetím prvních psaných zákonných úprav na ochranu označení bylo právo ochranných známek, nebo v rámci Spojených států lépe řečeno „právo obchodních označení“ („trademark law“)³⁵, právem nepsaným

³⁴ Z důvodové zprávy k NOZ, která vysvětluje v návaznosti na dosavadní nejednotnou úpravu práv a povinností z licenčních smluv, kdy ustanovení o licenci k předmětům průmyslového vlastnictví obsahoval dosud ObchZ (§ 508 a násl.) a ustanovení o licenci k předmětům chráněným autorským právem obsahoval zákon autorský (§ 46 a násl.), přičemž obecná ustanovení o licenční smlouvě a licenci chyběla, lze vyčíst, že osnova odstranila nedostatek nejednotnosti tím, že speciální úpravy spojila do jediného institutu, přičemž zároveň respektuje zvláštnosti licence k předmětům chráněným právem autorským. Navržená nová úprava tak sleduje obecně přejímané systematické zařazení práv k duševnímu vlastnictví.

³⁵ Z hlediska překladu a interpretace právní úpravy Spojených států týkající se „trademarks“ autorka nerada překládá tento výraz jako ochrannou známku, neboť tento pojem má na území Spojených států širší význam. Zahrnuje totiž veškerá obchodní označení způsobilá rozlišit jednoho obchodníka a jeho výrobky nebo služby od druhých, přičemž taková označení mohou být registrovaná Úřadem pro patenty a ochranné známky Spojených států či jiným úřadem mimo toto území oprávněným provést registraci či nikoliv.

(„common law“) vycházejícím z odborných právních výkladů a judikatury soudů Spojených států. Právo na užívání obchodního označení bylo přiznáváno v důsledku faktického užívání. Anglo-americké obecné právo původně chránilo před nekalosoutěžním užíváním obchodních označení („palming off“), tedy znemožňovalo záměnu výrobků pozdějšího výrobce se starším³⁶.

Obchodní značky, kterým byla obecným právem přiznávána ochrana, byly uznávány obecně v důsledku dlouhodobého užívání. Byly považovány obvykle jako výsledek náhody než prvoplánovitého návrhu označení. Stejně, jak tomu bylo v případě vynálezů, bylo zapotřebí originality, tedy tvůrčího ducha k vytvoření takového označení. Obchodní označení byla obecně uznávána jako existence nějakého užívaného výrazného symbolu. U obecného práva výlučné právo na to vyrůstá z jeho užívání, a nikoli její pouhé přijetí. Podle zákona Kongresu tento exkluzivní právo váže na registraci. Ale v žádném případě to závisí na novince, vynález, objev, nebo jakékoliv práce mozku. To nevyžaduje žádné fantazie nebo představivost, ani génius, žádnou všední myšlenku. To je prostě založena na prioritě přivlastnění. Díváme se marně ve statutu pro jakoukoliv jinou kvalifikaci nebo podmínku. Je-li symbol, ale prostý, jednoduchý, starý, nebo dobře známý, byl nejprve přivlastnil žalobcem jako jeho rozlišovací ochrannou známku, může se zápisem zajistit právo na jeho výlučné užívání. I když taková právní úprava může být rozumné pomoc obyčejového práva na téma ochranných známek, a může být v kompetenci zákonodárných sborů, jejichž obecné pravomoci objetí, že okruh subjektů, nejsme schopni vidět každý takový výkon v ústavní ustanovení týkající se autoři a vynálezci, a jejich spisy a objevy.

Zvyšující se význam obchodních označení a rozsah úpravy v rámci obecného práva přinesl potřebu upravit právní vztahy na federální úrovni. První psaná zákonná právní úprava chráněných obchodních označení v rámci Spojených států byla ukotvena federálním zákonem o obchodních značkách po občanské válce v roce 1870. Stalo se tak v důsledku rychlého růstu obchodu v následujícím období rekonstrukce a potřeby výrobců získat obchodní identitu a s tím související potřeby lepší ochrany před protiprávním jednáním. Tento zákon byl novelizován v roce 1878 a krátce nato byl prohlášen Nejvyšším soudem USA za protiústavní a zrušen³⁷. To vedlo výrobců 21. listopadu 1878 k založení Mezinárodní asociace ochranných známek („International Trademark Association“ - INTA). Tato asociace napomohla urychlit schválení nového

³⁶ **Miller R. Arthur a Davis H. Michael.**1990. *Intellectual property*. Second Edition. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990. str. 148.

³⁷ Stalo se tak ve věci *United States v. Steffens* z roku 1879, v níž bylo judikováno, že Kongres nemá pravomoc regulovat právní vztahy týkající se čistě jednotlivých států USA tak, jako je tomu v případě práva na obchodní označení.

zákona o obchodních označeních z roku 1881. Asociace napomáhala revidovat právní úpravu týkající se patentů a ochranných známek. S ohledem na nedostatek pravomoci regulace v právních věcech svěřených jednotlivým státům USA Kongres vydal v roce 1881 a 1905 zákony na ochranu práv na obchodní označení týkající se mezistátního obchodu.³⁸

Po druhé světové válce přišel ekonomický boom, který vyvolal stále více rostoucí potřebu po ochraně obchodních označení. V roce 1945 se kongresman Fritz Lanham rozhodl tuto potřebu řešit zavedením pravidel pro registraci a ochranu obchodních označení před nekalou hospodářskou soutěží. Návrh zákona definoval obchodní značku jako "jakékoliv slovo, název, symbol, prostředek nebo jakoukoliv jejich kombinaci používanou výrobcem nebo obchodníkem za účelem identifikovat své zboží a odlišit je od ostatních." Návrh zákona také rozšířil pojem protiprávního jednání, umožnil registraci servisní ochranné známky („service trademark“), poskytl ochranu těm obchodním označením užívaným nepřetržitě po dobu více jak pěti let a konečně deklaroval vlastnictví zapsaných obchodních označení na federální úrovni. Návrh zákona byl podepsán prezidentem Harry S. Trumanem 5. července 1946 a vešel ve známost jako Lanham Act.^{39 40} Tento zákon si nevzal za cíl uzákonit novou právní úpravu práva na obchodní užívání ani se nedá říct, že by kodifikoval obecné právo týkající se duševního vlastnictví, cílem zákona je toliko pouze poskytnout oporu jednotlivci pro vymáhání práv na ochranu obchodních značek.

³⁸ **Miller R. Arthur a Davis H. Michael.**1990. *Intellectual property*. Second Edition. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990. str. 148.

³⁹ „The first Federal Trademark law was enacted after the Civil War in 1870. It came as a response to the rapid growth of trade that followed the period of Reconstruction and the need of manufacturers for trade identity and better protection from infringement. However, the law was amended in 1878, and shortly thereafter was held to be unconstitutional by the U.S. Supreme Court...“ This led manufacturers to found the International Trademark Association (INTA)...“ „The Inter-American Convention of 1910 for the Protection of Industrial Property led to further changes implemented by the Trade-Mark Act of 1920...“

„On January 22, 1945, Congressman Fritz Lanham of Texas addressed this need by introducing a bill intended to encourage registration and protect marks from unfair competition. The bill defined a trademark as "any word, name, symbol, device or any combination thereof adopted by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others." The bill also expanded the concept of infringement, allowed for registration of service marks, provided incontestability for marks in continuous use for five years, and made federal registration of a trademark "constructive notice of the registrant's claim of ownership." The bill was signed into law by President Harry S. Truman on July 5, 1946 and became known as the Lanham Act.“

„The bill defined a trademark as "any word, name, symbol, device or any combination thereof adopted by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others." The bill also expanded the concept of infringement, allowed for registration of service marks, provided incontestability for marks in continuous use for five years, and made federal registration of a trademark "constructive notice of the registrant's claim of ownership..." (výňatek přeložen autorem)

⁴⁰ **Spiegel & Utrera Law Firm.** *A brief history of trademark law in the USA*. [Online] Nedaťováno. [Citace: 6. 04 2011.] <http://www.amerilawyer.com/pdf/404.pdf>

V padesátých letech 20. století v důsledku rozšíření televize došlo k širšímu povědomí veřejnosti o obchodních výrobcích a v souvislosti s tím k enormnímu nárůstu žádostí o registraci obchodních značek a také nevyřízených odvolání u Patentového úřadu Spojených států. To vedlo v roce 1958 k vytvoření Známkoprávní zkušební a odvolací komisi („Trademark Trial and Appeal Board“ neboli „TTAB“). V roce 1975 se z Patentového úřadu stal Patentový a známkový úřad („Patent and trademark office“) jakožto federální úřad pro udělování patentů a registraci ochranných známek.⁴¹

Revize zákona o obchodních značkách z roku 1988 uvedla známkoprávní právo Spojených států do souladu s globálním trhem. Lanham Act vyžadoval, aby bylo obchodní označení užíváno na území Spojených států v rámci vnitrostátních obchodu před podáním žádosti o registraci takového označení. Takový požadavek ovšem nebyl vznesen ve většině ostatních zemí. V rámci Spojených států tak vedl pouze k "symbolickému užívání" označení nebo k zasílání výrobků přes státní hranice pouze naoko za účelem splnění tohoto požadavku. Podle revize zákona o obchodních označeních měli žadatelé na výběr, a to buď uplatnit právo na základě použití v obchodním styku, nebo na základě pravého úmyslu užívat ochrannou známku v obchodním styku v budoucnosti. Doba známkoprávní ochrany byla snížena z dvaceti let na deset let.^{42 43}

V souladu s novelou zákona o obchodních označeních z roku 1995 byla majitelům známých obchodních označení poskytnuta zvýšená ochrana s možností uplatnit svá práva proti těm, kteří se snaží snížit rozlišovací způsobilosti těchto obchodních označení použitím stejných nebo podobných obchodních označení na podobné nebo odlišné výrobky nebo služby. K tomu se nevyžaduje, aby vzniklo aktuální nebezpečí záměny, neboť postačuje, aby bylo schopné toto nebezpečí vůbec přivodit.^{44 45}

⁴¹ **The United States Patent and Trademark Office (USPTO). 2014.** *About us.* [Online] [Citace: 6. 04 2014.] <http://www.uspto.gov/about-us>

⁴² **Spiegel & Utrera Law Firm.** *A brief history of trademark law in the USA.* [Online] Nedatováno. [Citace: 6. 04 2011.] <http://www.amerilawyer.com/pdf/404.pdf>

⁴³ „The Trademark Law Revision Act was passed in 1988 to bring U.S. Trademark Law more in line with the global market. The Lanham Act required a mark to be used in interstate commerce before application for registration. This was not required in most countries and led to "token use" or mock shipments across state lines to meet the requirement. Under the Revision, applicants had the choice of applying on the basis of use in commerce or on the basis of a bona fide intention to use the mark in commerce in the future. Duration and renewal periods were also reduced from twenty years to ten years and filing of an application would now be considered "constructive use", subject to the mark being registered.“ (výňatek přeložen autorem)

⁴⁴ **Cornell University Law School. 2012.** *Legal information institute - Dilution (Trademark)* [Online] [Citace: 6. 04 2012.]

⁴⁵ „Enacted in 1996, the Federal Trademark Dilution Act (FTDA), 15 U.S.C. § 1125(c), creates a federal cause of action to protect famous marks from unauthorized use; to prevent others from trading upon the goodwill and established renown of such marks; and to prevent dilution of the

1.4. Registrace a vlastnictví ochranných známek

Pro dnešní podnikatele tvoří duševní vlastnictví významnou položku bilance na straně aktiv. Znalost podnikatelského prostředí a možností ochrany svých práv vyplývajících z duševního vlastnictví tak představuje zásadní předpoklad pro úspěšné podnikání. Se znalostí prostředků právní ochrany je neopomenutelná znalost možností výkonu práv vlastníka označení, znalost právních podmínek nabytí ochranné známky a s tím spojená znalost podmínek známkoprávního řízení vedeného Úřadem.

Ochranná známka se na českém území nabývá rozhodnutím Úřadu o zápisu přihlašovaného označení do Rejstříku, přičemž Úřad je při svém rozhodování o zápisu vázán Zákonem o ochranných známkách a veřejným pořádkem. Na základě pravomocného rozhodnutí Úřadu o zápisu ochranné známky do Rejstříku je konkrétnímu označení přiznán status ochranné známky a vlastníkově ochranné známky vydáno osvědčení o zápisu ochranné známky do Rejstříku. Spolu s tím je vlastníkově ochranné známky přiznáno právo domáhat se ochrany před porušováním práv k ochranné známce narušitelem v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o ochranných známkách u soudu.

Za předpokladu, že správní orgán přihlašovatel ochranné známky nevyhoví, tedy bylo-li řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány ve lhůtě stanovené v § 25 odst. 1 ZOZ námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, uživateli takového označení není přiznána ochrana před porušováním práv k jeho označení narušitelem v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o ochranných známkách a zbývá mu pouze možnost bránit se zásahům do jeho práv k jeho označení v souladu s právem proti nekalé soutěži dle příslušných ustanovení NOZ.

Ve srovnání s předchozí právní úpravou ochranných známek v zákoně č. 137/1995 Sb. Zákon o ochranných známkách hovoří přímo o "vlastnictví" ochranné známky (srov. např. §7 ZOZ), tudíž již nebylo třeba nadále spekulovat o právu k ochranné známce jakožto právu vlastnickému.⁴⁶ (Tyto spekulace byly definitivně odstraněny poté, co vstoupil v platnost nový občanský zákoník). Majitel ochranné známky má výlučná práva ochrannou známkou užívat, zcizovat, převádět na jiného a jinak s ní nakládat. Tato práva jsou nenarušitelná a jejich možná omezení jsou jen v souladu se zákonem.

distinctive quality of such marks. The FTDA is intended to prevent both actual dilution and likely dilution“ (výňatek přeložen autorem)

⁴⁶ Spekulace byly definitivně odstraněny zákonnou úpravou věci v právním smyslu v rámci NOZ.

Omezení vlastníka ochranné známky připouští Zákon o ochranných známkách v ustanovení §16, ve kterém omezuje vlastníka ochranné známky, aby zakazoval dalším osobám užívání v obchodním styku jejich jména a příjmení, jakožto jednoho z výlučných osobnostních práv, obchodní firmu, název nebo adresu, údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, doby výrobku nebo poskytnutí služby, které samy o sobě postrádají rozlišovací způsobilost, zeměpisného původu nebo jiných jejich vlastností, jakožto i označení nezbytná k vyznačení účelu výrobku nebo služby, pokud je jejich užívání v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, dále taková označení, která získala v uplynulých dvou letech rozlišovací způsobilost, nebo jejichž existenci na trhu strpěl po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl. Zde zákon poukazuje na rozporuplnost dobrých mravů s hospodářskou soutěží, již kvalifikujeme například v nekalosoutěžním jednání postihovaném dříve Obchodním zákoníkem, dnes NOZ. V této rovině pak chápeme i zmiňovaný soulad požadovaný Zákonem o ochranných známkách.

Hlavním právem, které plyne vlastníku ochranné známky po jejím zápisu do Rejstříku je její výlučné právo ji užívat ve spojení s výrobky anebo službami, pro které byla zapsána s oprávněním užívat takovou ochrannou známku se značkou ®, která deklaruje zápis označení do rejstříku Úřadu jako ochrannou známku. Samotné zneužití takového označení je považováno jako nekalosoutěžní jednání, byť by byl podán návrh na zápis u Úřadu do rejstříku, ale takové označení by nebylo ještě zaregistrováno.⁴⁷

Vlastník má právo se bránit zápisu shodného nebo zaměnitelného označení do rejstříku ochranných známek podáním námitek u Úřadu. Pokud však takový zápis a užívání nově přihlášeného označení po dobu pěti let strpí, odpadá mu po uplynutí této doby nárok požadovat prohlášení nové ochranné známky za neplatnou nebo bránit jejímu novému uživateli jejímu dalšímu užívání. Toto vyčerpání práv dle ustanovení Zákona o ochranných známkách na druhou stranu vlastníka starší ochranné známky neomezuje v uplatňování zmiňovaných zdržovacích nároků na základě žaloby na nekalou soutěž. Základní vlastností ochranné známky je její schopnost odlišit výrobky či služby od různých výrobců či poskytovatelů služeb. Přihlašované označení a ochranná známka již zapsaná proto musí mít funkci rozlišovací, tedy vyžaduje nezaměnitelným způsobem identifikovat konkrétního výrobce výrobků takto označených na trhu. Vedle toho má ochranná známka funkci garanční, tedy zajišťuje, že pod stejným označením bude nabízeno vždy zboží pocházející od téhož výrobce a tedy určité kvality, k jejímuž zvyšování současně výrobce stimuluje. Ochranná

⁴⁷Horáček, Roman a kol, a. 2004. *Práva na označení*. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2004, s. 92.

známka plní i funkci propagační a ovlivňuje tak poptávku po takto označených výrobcích a je tak nástrojem získání a udržení soutěžní pozice na trhu. Všechny tyto funkce ochranné známky a vůbec smysl zápisu konkrétního označení jako ochranné známky (přiznání ochrany) tedy vychází z toho, že zápis ochranné známky je činěn ve prospěch přihlašovatele jakožto budoucího majitele ochranné známky proto, aby takové označení na trhu užíval s právem výlučnosti pro své výrobky.⁴⁸

Užívání zapsané ochranné známky jejím majitelem je pod ochranou zákona a užívání shodného nebo zaměnitelně podobného označení nadto pro tytéž výrobky či služby je jevem nežádoucím, neboť jím může být nejen spotřebitel uváděn v omyl, ale může tím docházet k rozměňování rozlišovací způsobilosti ochranné známky či jejímu zdruhování, popř. parazitování na známosti známky již zapsané. Proto je registrace a užívání shodného označení či označení zaměnitelně podobného regulováno zákonem a umožněno jen ve vymezených případech, kdy s tím majitel souhlasí, popř. kdy je rozhodnutím shledáno, že nejde o zaměnitelnou podobnost označení.

Co se týče samotné zaměnitelnosti, jak již bylo naznačeno výše, není třeba zjišťovat, zda k záměně skutečně dochází, postačí fakt, že předmětné označení je sto potencionálně být zaměnitelné s tíženou ochrannou známkou. Dle rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví, je „zaměnitelnost nutno posuzovat jako celek“.⁴⁹ Úřad tedy posuzuje zaměnitelná označení, jde-li o podobnost výrobků nebo služeb, komplexně a v poslední době se prosazuje na rozdíl od porevoluční doby i hledisko, kdy není rozhodné, zdali se jedná o zařazení daných výrobků nebo služeb do stejné třídy podle Mezinárodního třídění zboží a služeb. Je tedy možné, jak jsem se již zmínila, napadnout i takový výrobek nebo službu, který nespadá pod stejné Niceské zařazení jako porušované označení. Ovšem i takové hledisko má svůj rub v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2006, č.j. 1 As 28/2006-97, který do pojmu pravděpodobnosti záměny ochranné známky zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva vzájemně se ovlivňující faktory, přičemž menší podobnost mezi namítanými výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami. Ve svém odůvodnění tímto odkazuje na aplikaci první Směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se

⁴⁸**Městský soud v Praze. 2007.** *Rozsudek.* sp.zn. 10 Ca 153/2007-217, Praha : Městský soud v Praze, 25.10.2007.

⁴⁹**Úřad průmyslového vlastnictví. 1996.** *Rozhodnutí.* OZ-76377, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 26. leden 1996.

sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, a která zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků či služeb.⁵⁰

Práva k ochranné známce jakožto k nehmotnému statku mohou být využívána kdykoli a kdekoli na celém světě v souladu s výše zmiňovanou mezinárodní úpravou, neomezeným počtem subjektů a bez újmy na své podstatě. Tato vlastnost bývá označována jako potencionální ubiquita.⁵¹

1.5. Klasifikace ochranných známek v ČR

Jak již popsáno v předchozích kapitolách, základním předpisem upravujícím práva a povinnosti přihlašovatelů a vlastníků ochranných známek je Zákon o ochranných známkách, který přejímá základní úpravu komunitárních ochranných známek představovanou Nařízením č. 207/2009 ES nahrazující Nařízení č. 40/94 ES. Harmonizačním předpisem je Směrnice č. 2008/95/ES nahrazující Směrnici č. 89/104 EHS. K tomu konkrétně ve vztahu k ustanovení § 8 odst. 2 a 3 ZOZ srov. čl. 5 odst. 1 až 3 směrnice č. 89/104/EHS, kodifikované jako směrnice 2008/95/ES.

Ochrannou známkou výrobce označuje zboží, které vyrobil nebo prodává, aby tím na jedné straně osvědčil jeho pravost, příslušnost k podniku a na druhé straně odlišil své výrobky od podobných výrobků jiných podniků. Ochrannými známkami lze stejným záměrem označovat i služby. Aby značka byla ochrannou známkou v pravém slova smyslu tohoto slova, musí splňovat určité zákonné náležitosti. V pozitivním vymezení je ochrannou známkou za podmínek stanovených ZOZ 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. Jedná se o kogentní vymezení označení, která mohou tvořit ochrannou známkou. ZOZ váže ochrannou známkou obecně k „osobě“.

Nařízení č. 207/2009 váže ochrannou známkou k „podniku“⁵². S přihlédnutím k dosavadní české právní úpravě podniku tato odlišnost přispívala ke sporu o význam

⁵⁰ Nejvyšší správní soud. 2007. *Sbírka rozhodnutí nejvyššího správního soudu*. Brno: 2007. s. 165. Sv. II.

⁵¹ Týč, V. 1993. *Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv*. Brno: Masarykova univerzita, 1993. str. 7.

⁵² Hlava II, Oddíl I, Článek 4 Nařízení č. 207/2009: „Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen,

podniku v objektivním a subjektivním smyslu. Definice ve zrušeném Obchodním zákoníku, ač výslovně určena pro účely Obchodního zákoníku, představovala překážkou ve výkladu komunitárního práva. Širší obsah pojmu „osoba“ oproti podniku totiž umožňuje přihlásit známku k ochraně každému, tedy nikoli jen přímému výrobcí či obchodníkovi nebo poskytovateli služeb. Negativní vymezení ochranné známky, tedy určení toho, co známkou nemůže být, se podává toliko z taxativního vymezení důvodů pro zápisnou nezpůsobilost označení jako ochranné známky.

Známkoprávní ochrana je založena na principu registračním⁵³, mimoto však také na principu priority. Ochrannou známkou požívající ochrany podle českého známkového práva je proto jednak známka, která je zapsaná v příslušném rejstříku, a tzv. starší ochranná známka.

Na území české republiky jsou chráněny i) národní ochranné známky, tedy známky přihlášené u Úřadu a zapsané v jím vedeném rejstříku, ii) mezinárodní ochranné známky, tedy známky zapsané podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek s účinky pro Českou republiku, iii) komunitární ochranné známky neboli ochranné známky Společenství, zapsané podle nařízení č. 40/94 ES, respektive Nařízení č. 207/2009 ES, u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu.

Všeobecně známé ochranné známky, aniž by bylo zapotřebí je registrovat s účinky pro Českou republiku, požívají ochrany na území ČR, a to podle čl. 6bis Pařížské unijní úmluvy. Ochrana je postavena na získání všeobecné známosti, nebo také proslulosti⁵⁴, známky. Skutečností, se kterou je jinak spojen vznik vlastnictví k ochranné známce, je u registrované ochranné známky formální zápis do rejstříku. Naproti tomu vlastnictví všeobecně známé známky vzniká neformálním získáním všeobecné známosti v ČR. V souvislosti s touto úpravou je třeba uvést, že definice všeobecně známé známky, je jednotná s evropskou úpravou, podle které se taková známka rovněž nezapisuje.

Všeobecně známá známka je známkou natolik "silnou", která se vžila pro shodné nebo

kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

⁵³ **Vláda ČR. 2003.** *Důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách a o změně zákona o soudech a soudcích.* Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu, 2003. Tisk 288/0.

⁵⁴ Je míněna proslulost v obecném slova smyslu. V daném případě autorka nenavazuje na institut proslulé ochranné známky, který byl nahrazen zákonem č. 137/1995 Sb. (účinným do 1.4.2004) institutem všeobecně známé známky ve smyslu terminologie shora uvedené Pařížské úmluvy. Podle § 42 odst. 3 tohoto zákona majitel ochranné známky, kterou Úřad podle dosavadních předpisů prohlásil za proslulou, se mohl domáhat výmazu shodné či zaměnitelné ochranné známky rovněž za podmíněk stanovených v § 23 odst. 3 zákona č. 174/1988 Sb. po dobu platnosti této ochranné známky, nejdéle však po dobu deseti let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Po tuto dobu mohl majitel proslulé ochranné známky uplatnit námitky proti zápisu shodného či zaměnitelného označení do rejstříku ochranných známek podle § 9 tohoto zákona, a to bez ohledu na výrobky či služby, pro které bylo napadené označení přihlášeno.

podobné výrobky či služby vlastníka v příslušném okruhu veřejnosti tak, že má rozlišovací způsobilost. Ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy a článku 16 dohody TRIPS je takové označení chráněno jako ochranná známka v každé smluvní zemi, v níž je pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby všeobecně známé. K prokázání této skutečnosti je zapotřebí, aby vlastník všeobecně známé známky doložil, že známka získala všeobecnou známost v příslušném okruhu veřejnosti. Jako důkaz lze předložit výstupy zpravodajství, doklady o uskutečnění reklamní kampaně, výsledky testů a anket, které jsou dnes hojně užívané pro spotřebitelské účely.

Legální definice tzv. starších ochranných známek je postavena na principu priority. V ustanovení § 3 ZOZ je stanovena definice starší ochranné známky, jejíž existence může být důvodem pro nezapsání nebo prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou. Na toto ustanovení je třeba pohlížet tak, že pro případ střetu práv z ochranných známek se za datum podání přihlášky považuje datum práva přednosti, resp. datum, ke kterému bylo právo přednosti přiznáno. S ohledem na okolnost, že ochrana všeobecně známé známky nezávisí na její registraci, ale na získání všeobecné známosti, bylo nutno v tomto ustanovení stanovit, kdy je všeobecně známá známka považována pro případ kolize za známku starší.

Dále uvedené pojmy se sice primárně vztahují k ochranným známkám, nicméně mají zásadní význam i při uplatňování práv soutěžitelů v rámci nekalosoutěžních sporů, zejména pak v případě vyvolání nebezpečí záměny podle § 2981 NOZ (dříve § 47 ObchZ).

Rozlišovací způsobilost

Rozlišovací způsobilost neboli distinktivita je vlastnost ochranné známky, která se projevuje jednak ve vztahu k výrobkům/službám a přispívá k jejich individualizaci, pokud jde o jejich původ, jednak ve vztahu k jiným ochranným známkám, nakolik jsou nebo nejsou si vzájemně podobné. Distinktivnost označení se proto vždy zkoumá případ od případu, a to z několika hledisek, vizuálního (nakolik jsou si podobné nebo shodné v některých prvcích), z hlediska fonetického a významového, z hlediska dominantních prvků a ostatních prvků, nakolik vykazují rozlišovací schopnost apod., a jak působí daná známka jako celek.

V souladu s Nařízením č. 207/2009 ES práva z ochranné známky Společenství nelze nabýt jinak, než zápisem a zápis je zamítnut, pokud ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, je protiprávní nebo je v rozporu se staršími právy. Ztráta rozlišovací způsobilosti se řadí mezi absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti. Jestliže

přihlašované označení postrádá rozlišovací způsobilost, lze jím přivodit záměnu (včetně nebezpečí asociace), tedy existuje-li riziko, že by se veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky a služby, za předpokladu, že jsou označeny dotčenými ochrannými známkami, pocházejí od stejného podniku, případně od hospodářsky propojených podniků.

Rozhodující pro rozlišovací způsobilost ochranné známky je hledisko průměrného spotřebitele s průměrnou pamětí a průměrnými znalostmi, zda u něj známka vyvolá dojem určité identity se zbožím, k němuž se vztahuje a s výrobcem tohoto zboží. I označení, které samo o sobě není distinktivní, může v důsledku dlouhodobého užívání překonat překážku nedostatku formální rozlišovací způsobilosti, jestliže bude prokázáno, že u spotřebitelů, popř. zákaznických kruhů ve vztahu k určitému výrobku nebo službě je s nimi předmětná ochranná známka bezpečně spojovaná. Hledisko průměrného spotřebitele s v rámci dosavadní judikatury zásadně rozvinulo, kdy v dnešním pojetí je průměrný spotřebitel chápán jako pozorný a informovaný jedinec. Jinak řečeno, případné nebezpečí, že nesprávný výběr a následně nesprávné použití výrobků vyvolá určité škodlivé následky, je vyváženo vysokým stupněm informovanosti a pozornosti dotčených průměrných spotřebitelů.⁵⁵ Dále k průměrnému spotřebiteli bude pojednáno v rámci ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání v důsledku vyvolání nebezpečí záměny při označení zboží a služeb.

OHIM pak posuzuje v souladu s metodikou skutečnost, zda existuje nebezpečí záměny, na základě celkového posouzení několika vzájemně propojených faktorů, včetně: i) podobnosti výrobků a služeb, ii) podobnosti označení, iii) rozlišovacích a dominantních prvků kolidujících označení, iv) rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky a v) relevantní veřejnosti.⁵⁶

Neméně významné bylo pro posouzení rozlišovací způsobilosti rozhodnutí Soudního dvora ve svém rozsudku ve věci Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. C-39/97⁵⁷, který byl vydán v rámci řízení o předběžných otázkách k výkladu harmonizující Směrnice č. 89/104 EHS, a o který se opírá i národní judikatura např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 As 28/2006 – 97 ze dne 26. října 2006, v němž soud judikuje, že globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory přičemž „nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit

⁵⁵ Viz též Rozsudek Soudu (prvního senátu) ze dne 5. dubna 2006 ve věci Madaus AG proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM). T-202/04. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62004TJ0202&rid=14>

⁵⁶ **OHIM. 2014.** Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného OHIM v oblasti ochranných známek Společenství, část C - Námitky. [Online] 2014. [Citace: 6. 04 2014.] <https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/manual-of-trade-mark-practice>

⁵⁷ **Soudní dvůr Evropských společenství. 1998.** *Rozsudek. C-39/97*, Lucemburk, ESD: 29. září 1998.

vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak“.⁵⁸ ESD dále uvedl i některá kritéria, k nimž je třeba přihlížet při hodnocení podobnosti výrobků či služeb. Se závěry v tomto rozhodnutí uvedenými se lze ztotožnit. Totiž ochranné známky, které mají buď samy o sobě, nebo z důvodu dobrého jména na trhu vysokou rozlišovací způsobilost, požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší. Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, a zejména její dobré jméno, musí být vždy vzaty v úvahu při posuzování toho, zda podobnost mezi výrobky nebo službami, jichž se týkají obě dané ochranné známky, postačuje ke vzniku nebezpečí záměny.

Klamavost

Znak klamavosti doznal v poslední době značného interpretačního rozšíření. Jednak zahrnuje nejrůznější údaje tykající se nejen vlastností výrobků nebo služeb, ale zahrnuje jednak i možnost zaměnitelnosti s jinými výrobky, výrobci a jejich ochrannými známkami.

Ochranná známka nesmí být klamavá, tedy nesmí uvádět veřejnost v omyl, zejména o původu ji označeného zboží, ať jde o původ geografický nebo původ od určitého výrobce nebo poskytovatele služby. Práva k označení původu či zeměpisnému označení nejsou právy absolutně výlučnými, neboť jejich uživatelem se může stát každý, kdo splní určitou specifikaci a dodržuje dané kvalitativní znaky. K této problematice se blíže vyjádřil Úřad ve věci přihlášky Karlovarské oplatky, v němž Úřad dovodil, že „... zápis označení původu sám o sobě nevylučuje možnost existence shodné nebo zaměnitelné ochranné známky (odtud také možnost prokázat získání vžitosti takového označení pro konkrétní subjekt). Ochranná známka a označení původu mohou jako instituty s odlišnou povahou, funkcí a zaměřením existovat vedle sebe, ovšem pouze za určitých podmínek. Označení původu omezuje okruh výrobků napadené ochranné známky na určitý výrobek, protože ve vztahu k jiným výrobkům by mohla být napadená ochranná známka považována za klamavou. V ostatním je z pohledu zápisných hledisek známkoprávní ochrany třeba přistupovat k napadené ochranné známce stejně jako ke kterémukoliv jinému přihlášenému označení. Je proto zcela možné, aby majitel napadené ochranné známky popisný charakter jejího znění překonal, prokáže-li, že se dané označení pro něj stalo příznačným právě jako ochranná známka.“⁵⁹

Pokud by v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem ochranná známka mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, může být zrušena. V této souvislosti

⁵⁸ Nejvyšší správní soud. 2007. *Rozsudek*. sp.zn. 1 As 28/2006 – 97, Brno : NSS, 26. října 2006.

⁵⁹ Rozhodnutí Úřadu O-87412 ze dne 11. 4. 2003 (ve věci Karlovarské oplatky) in **Horáček, Roman a Macek, J. 2007** *Sbírka právních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 42.

označuje „jakost“ vlastnost nebo charakteristický znak, spíše než stupeň či úroveň výtečnosti. Zrušení má účinky ex nunc. Co se týče důkazního břemene prokázání, že se známka stala klamavou, toto je na navrhovateli zrušení, který musí dokázat, že klamání je důsledkem užívání majitelem označení. Užívá-li známku jiná strana než majitel označení, musí navrhovatel zrušení dokázat, že majitel s uvedeným užíváním souhlasil, není-li třetí strana nabyvatelem licence zmocněným majitelem.

Rozhodným okamžikem, který je zapotřebí vzít v případě zrušení v úvahu, je, zda ochranná známka může klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ dotýčených výrobků nebo služeb, od okamžiku po dni svého zápisu Úřadem. Jestliže označení již klamalo nebo mohlo klamat veřejnost ke dni podání přihlášky, měla by tato skutečnost význam v souvislosti s návrhem na prohlášení neplatnosti ochranné známky. Navrhovatel zrušení musí tyto okolnosti prokazovat.

Zaměnitelnost

Základní funkci ochranné známky je zaručit spotřebiteli/ zákazníkovi totožnost původu výrobku nebo služby tím, že mu pomůže jej odlišit od jiných podobných výrobků nebo služeb, které mají jiný původ. Proto by známky měly vykazovat dostatečnou míru rozlišovací způsobilosti. Přitom je ovšem třeba brát v úvahu nejen toliko formální znaky či prvky, ale všechny faktory, zejména povědomí o známce na trhu a podobnost mezi známkou/značkou a výrobkem nebo službou. Zaměnitelnost se zkoumá ze stejných hledisek jako rozlišovací způsobilost.

Hodnocení pravděpodobnost záměny nebo nebezpečí záměny se provádí v situacích střetu mezi ochrannými známkami i v rámci námitkových řízení podle nařízení o ochranné známce Společenství. Národní úprava, ani nařízení, ani směrnice neobsahují definici zaměnitelnosti, tedy kdy vzniká pravděpodobnost nebo nebezpečí záměny. Význam pojmu „nebezpečí záměny“ byl předmětem řady soudních sporů. Ustálená judikatura již po určitou dobu uvádí, že pojem nebezpečí záměny v zásadě označuje situace, kdy jednak i) veřejnost přímo zaměňuje kolidující ochranné známky, nebo ii) si veřejnost spojuje kolidující ochranné známky a předpokládá, že dotčené výrobky/služby pocházejí od téhož subjektu nebo od subjektů hospodářsky propojených (nebezpečí asociace). Soudní dvůr se otázkou nebezpečí záměny obsáhle zabýval v rámci věci Sabèl (rozsudek ze dne 11.11.1997, C-251/95, Sabèl), přičemž

blíže definoval zaměnitelnost ve věci Canon, k níž se autor dostal dříve již v rámci pojetí rozlišovací způsobilosti výše⁶⁰.

Zápisna způsobilost

Ne každé grafické znázornění je tzv. zápisně způsobile, tedy vyhovující tomu aby bylo zapsáno jako ochranná známka do příslušného rejstříku. Český zákon kromě definice ochranné známky nevymezuje výslovně, jaká známka splňuje předpoklady pro zápis do rejstříku. Vymezuje však taxativně, co se rozumí tzv. zápisnou nezpůsobilostí, což se někdy v literatuře označuje jako negativní vymezení ochranné známky. Ochrannou známkou v tomto smyslu nemohou být zejména známky, které postrádají rozlišovací způsobilost, které jsou klamavé (a to i z hlediska označení zeměpisného původu), dále známky které jsou založeny na všeobecných údajích používaných v obchodě nebo jsou tvořeny výlučně tvarem výrobku, jemuž spíše přísluší ochrana jako průmyslovému vzoru, známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, známky, které obsahují znaky či erby či náboženské symboly, jestliže jejich užití je předmětem veřejného zajmu, které jsou v rozporu s jinými právními předpisy nebo závazky z mezinárodních smluv, a nejnověji pak známky, jejichž přihláška nebyla zjevně podána v dobré víře.

Jak uvedla generální advokátka Eleanor Sharpston (stanovisko ze dne 12.03.2009, C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli), pojem neexistence dobré víry není v právních předpisech blíže definován. V rámci národní úpravy lze vyjít z obecných ustanovení NOZ, v němž lze dojít k dobré víře v rámci ust. § 7 vyvratitelnou právní domněnkou, kdy lze spatřit v každém jednání poctivost a dobrou víru. Rozsah dobré víry však blíže nekoriguje. Určité vodítko k interpretaci tohoto pojmu však poskytl ve svém rozsudku ve stejné věci Soudní dvůr a v několika věcech a stejně tak i Tribunál (rozsudky ze dne 01.02.2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, ze dne 14.02.2012, T-33/11, BIGAB a rozsudek ze dne 13.02.2012, T-136/11, Pelikan).⁶¹

Jednou z možností popisu neexistence dobré víry je „jednání, které se odchyluje od přijatých zásad etického chování nebo poctivých prodejních a obchodních praktik“ (stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston ze dne 12.03.2009, C-529/07,

⁶⁰ **Soudní dvůr Evropských společenství. 1998. Rozsudek. C-39/97, Lucemburk, ESD: 29. září 1998.**

⁶¹ **OHIM. 2014. Metodické pokyny týkající se zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou prováděného OHIM v oblasti ochranných známek Společenství, část D. [Online] 2014. [Citace: 6. 04 2014.] <https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/manual-of-trade-mark-practice>**

Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, bod 60; viz též rozhodnutí ze dne 01.04. 2009, R 529/2008-4 – FS, bod 14).

Námitka majitele ochranné známky v souvislosti s paralelním dovozem

Zvláštní pozornost v rámci postihu takové činnosti, kterou se zasahuje do dobré pověsti vlastníka ochranné známky, zasluhují úpravy balení výrobků, kdy výrobky jsou umístovány na pulty (zpravidla farmaceutické výrobky či propagační výrobky) v jiných obalech, než ve kterých je výrobce umístil na trh. Vlastník ochranné známky má právo bránit se prodeji přebaleného zboží, pokud přebalení může ovlivnit stav výrobku nebo ohrozit pověst ochranné známky⁶². Vlastník ochranné známky však nemůže bránit paralelnímu dovozu, jsou-li kumulativně splněny následující podmínky: uplatnění práv k ochranné známce by přispělo k umělému rozdělení společného trhu a paralelní dovozce přebalil zboží z legitimního důvodu, např. proto, aby vyhověl národním předpisům o balení léčiv, není ohrožen stav výrobku ani pověst ochranné známky a paralelní dovozce upozornil výrobce na svůj úmysl přebalit zboží. Pokud úprava obalu ponechá viditelnou ochrannou známku z původního obalu, nemůže majitel ochranné známky vůči takovému obalu nic namítat.⁶³ V rámci rozsudku ESD ve věci C-276/05 *The Wellcome Foundation Ltd v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH* bylo pak postaveno najisto, že „majitel ochranné známky může legitimně bránit dalšímu uvádění léčivého přípravku na trh tehdy, pokud jej dovozce přebalil a znovu označil ochrannou známkou, ledaže se prokáže, že uplatnění práv z ochranné známky majitelem za účelem bránit uvádění přebalených výrobků s touto ochrannou známkou na trh může přispívat k umělému rozdělení trhů mezi členskými státy.“⁶⁴ Tak je tomu zejména tehdy, pokud majitel uvede do oběhu v různých členských státech totožný léčivý přípravek v různých obalech a pokud přebalení, ke kterému přistoupil dovozce, je jednak nezbytné pro uvedení výrobku na trh členského státu dovozu, a jednak je provedeno za takových podmínek, že původní stav výrobku jím nemůže být ovlivněn. Dále majitel ochranné známky nemůže legitimně bránit dalšímu uvádění výrobku na trh, jestliže se prokáže, že přebalení nemůže ovlivnit původní stav výrobku obsaženého v obalu, na novém obalu je jasně uveden původce přebalení výrobku a jméno výrobce, vzhled přebaleného výrobku není takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jméno jejího majitele, (obal nesmí být

⁶² **Soudní dvůr Evropských společenství. 1993. Rozsudek C -427/93**, Lucemburk, ESD: 1993 (Bristol- Myers-Squibb)

⁶³ (ESD: 1/81 Pfizer)

⁶⁴ **Soudní dvůr Evropských společenství. 2008. Rozsudek. C-276/05**, Lucemburk, ESD: 22. prosinec 2008.

vadný, nesmí být nízké kvality nebo neúhledný) a v případě, že dovozce majitele ochranné známky upozorní před uvedením přebaleného výrobku do prodeje a poskytne mu na jeho žádost vzorek přebaleného výrobku.

V obecné rovině pak lze shrnout, že v případech, kdy je přebalení výrobku novým obalem nezbytné k jeho dalšímu uvádění na trh členského státu dovozu, musí být vzhled obalu posuzován pouze vzhledem k podmínce, podle které nesmí být vzhled výrobku takový, aby byl způsobilý poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele.

Účinky ochranné známky/rozsah ochrany

Vlastník (podle dřívější terminologie majitel) ochranné známky má výlučně právo užívat svou ochrannou známku v souvislosti s výrobky, pro které je zapsaná, a je oprávněn bránit se proti třetím osobám, které bez jeho souhlasu užívají v obchodním styku označení shodné nebo podobné pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. Podobnost výrobků nebo služeb se nevyžaduje u ochranných známek požívajících v České republice dobré jména, jestliže by užití takového podobného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti ochranné známky, nebo jí bylo na újmu.

Výjimka z tohoto ustanovení však platí pro držitele tzv. nezapsaného označení, jestliže právo k němu vzniklo před podáním přihlášky ochranné známky a užívání tohoto označení je v souladu s právním řádem. Vlastník ochranné známky také není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly jím samým nebo s jeho souhlasem uvedeny na trh v České republice nebo na společném trhu, protože tím došlo k vyčerpání jeho práv (souhlas s užíváním ochranné známky se uděluje na základě licenčního ujednání stran).

Na druhé straně vyplývá pro vlastníka ochranné známky povinnost ochrannou známku užívat. Neužívání ochranné známky může zase vést k jejímu zrušení Úřadem na návrh třetí osoby. Pokud jde o požadavek prokázat užívání v námitkovém řízení před Úřadem, je důležité mít na paměti, že účelem není vyhodnotit obchodní úspěch nebo kontrolovat ekonomickou strategii podniku ani omezit ochranu ochranných známek pouze na kvantitativně rozsáhlé obchodní použití známek (viz též rozsudek ze dne 08.07.2004, T-334/01, Hipoviton, bod 32 a rozsudek ze dne 08.07.2004, T-203/02, VITAFRUIT, bod 38). Úřad nešetří užívání ochranné známky z moci úřední, k průzkumu dochází pouze na základě podnětu přihlašovatele ochranné známky a

navrhne důkaz o užívání. Jsou-li splněny právní požadavky, vyvolá takový podnět procesní a hmotné důsledky.⁶⁵

Druhovému rozdělení ochranných známek

Úřad rozeznává při registraci ochranných známek z hlediska podoby ochranných známek označení slovní, která jsou tvořena pouze slovem, jménem jak skutečným, tak fiktivním, ztvárněním písmem. Vedle slovní stojí slovní ochranná známka v grafické podobě, jež vedle písemného znázornění obsahuje i grafické vyobrazení, které může být i v barvách, kdežto u ochranné známky obrazové jde o označení tvořeno pouze kresbou. Všechny tyto druhy ochranných známek jsou možné uplatnit v zápisu kombinované ochranné známky, které v sobě nesou jak obrazové, tak slovní grafické vyobrazení, jejichž výhoda tkví v tom, že jsou touto kombinací natolik rozlišující, že v sobě mohou obsahovat i označení jinak nedistinktivní, které by nebylo způsobilé zápisu samotně v slovní ochranné známce. Posledním druhem je pak prostorová ochranná známka, která umožňuje zápis trojrozměrných vyobrazení designu výrobku či označení⁶⁶. Skrze takovou ochrannou známku bude možná i registrace trojrozměrného barevného vyobrazení automobilu, který si nechala registrovat např. italská automobilka Ferrari s.p.a. do tříd výrobků a služeb č. 12, 25 a 28 Niceského třídění výrobků a služeb.

Jak mezinárodní úprava známkového práva ve znění Singapurské smlouvy tak i úprava ES ve smyslu Nařízení Rady č. 40/94/ES, o ochranné známce Společenství, ve svém ustanovení článku 4 počítá se zápisnou způsobilostí jakéhokoliv označení schopného grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, a s ním v souladu národní úprava Zákona o ochranných známkách předpokládající zápisnou způsobilost označení schopného grafického znázornění, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby, je možné ve smyslu těchto úprav, co do formy, jako ochrannou známku označit prakticky cokoliv, co je možné graficky znázornit (textem, kresbou, barvou, tvarem výrobku apod.). Lze tedy v teoretické rovině s určitými restrikcemi již v blízké

⁶⁵ in **OHIM. 2014.** Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného OHIM v oblasti ochranných známek Společenství, část C. [Online] 2014. [Citace: 6. 04 2014.] <https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/manual-of-trade-mark-practice>

⁶⁶O jejíž zápis se pokoušela pro dětskou stavebnici v uvedené kauze společnost Lego

budoucnosti předpokládat i u Úřadu průmyslového vlastnictví možnou registraci rovněž zvukové záznamy, tak aby se daly v hmatatelné formě, například pomocí notového zápisu, zaznamenat, stejně jako i čichové známky zaznamenatelné pomocí chemického vzorce.

V této souvislosti se hodí zmínit zajímavá rozhodnutí Soudního dvora. Prvním z nich ve věci Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- und Markenamt z roku 2002⁶⁷ řeší elementární otázku, zda je možno registrovat čichovou známku, či nikoliv. Ve svém rozsudku s ohledem na návrh na zápis čichového označení vůně methyl esteru kyseliny skořicové jako balzámově ovocné chuti s lehkým nádechem skořice znázorněné vzorcem $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$.⁶⁸ Soudní dvůr judikoval, že žádný ze způsobů kombinací chemického vzorce, popisu napsaných slov, uložením vzorku nesplňuje požadavky grafické znázornitelnosti označení, zejména co se týče vyjádření jejich jasnosti a přesnosti a trvalého znázornění, a to z toho důvodu, že se jedná pouze o popis takového jednotlivého označení a dále, že v nich není stanoven jejich rozměr. Na základě těchto skutečností Evropský soudní dvůr rozhodl, že čichovým označením nemůže být poskytnuta známkoprávní ochrana. Naproti tomu existují případy, kdy byla registrace čichových známek povolena, jako je tomu v případě v České republice a v rámci území ES donedávna účinného zápisu jediné čichové ochranné známky Společenství, u které následně nebyla registrace u OHIM prodloužena, a to známky „vůně čerstvě posečené trávy“ pro tenisové míčky, třída 28, zaregistrované nizozemskou společností Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing⁶⁹.

Další rozhodnutí v podobné věci bylo Soudním dvorem vydáno v požadavku registrace zvukové ochranné známky. Jedná se o rozsudek Soudního dvora ve věci Shield Mark v Joost Kist z roku 2003⁷⁰, který potvrdil registrabilitu zvukových ochranných známek, za předpokladu jejich dostatečného a jasného grafického znázornění (pomocí hudební partitury). Ovšem pro možnost registrace zvukové ochranné známky musí být v notovém záznamu přesně uvedeny všechny hodnoty-- hudební klíč, hudební noty, pomlky atp. tak, aby splňoval požadavky přesného grafického znázornění pro zápis takového označení.

⁶⁷Soudní dvůr Evropských společenství. 2002. *Rozsudek*. C-273/00, Lucemburk : Soudní dvůr, 12. prosinec 2002.

⁶⁸Soudní dvůr Evropských společenství. 2002. *Rozsudek*. C-273/00, Lucemburk : Soudní dvůr, 12. prosinec 2002, bod 11.

⁶⁹Úřad průmyslového vlastnictví. 2010. Databáze ochranných známek platných v České republice. *Ochranné známky*. [Online] 22. duben 2010. [Citace: 30. listopad 2008.] <http://www.upv.cz/pls/portal30/ozdet?pozk=1471038&plan=cs>.

⁷⁰Soudní dvůr Evropských společenství. 2003. *Rozsudek*. C-238/01, Lucemburk : Soudní dvůr, 2003.

1.6. Právní úprava a klasifikace ochranných známek v USA

„Trademark“ často paušálně překládána jako „ochranná známka“ představuje na území Spojených států z hlediska interpretace práva a historických konsekvencí „obchodní značku“ (překlad autora). Jak již bylo řečeno, „obchodní značka“ je ve Spojených státech vymezena Lanham Act v ust. hlavy 15 U.S.C., § 1127 jako označení tvořené „slovem, názvem, symbolem nebo označením, nebo jakoukoliv jejich kombinací, (i) používanou osobou, nebo (ii), kterou má osoba v úmyslu použít v dobré víře v obchodě a požádá o registraci do hlavního rejstříku zřízeného podle tohoto zákona, k identifikaci a odlišení jejího zboží, včetně unikátního produktu, od těch, které jsou vyráběny nebo prodávány ostatními, a k označení původu těchto výrobků, a to i v případě, že původ není znám.⁷¹

Ochrannou známku na území USA může tvořit obecně slovo, fráze, logo a další symboly používané výrobcem za účelem identifikovat své zboží. Nicméně v souladu s rozhodnutím Federálního Nejvyššího soudu *Qualitex v. Jacobsen Products Co., Inc.*, 514 US 159 z roku 1995 mohou ochrannou známku tvořit i tvary, zvuky, vůně a barvy mohou být také zapsána jako ochranné známky.⁷² V souladu s citovaným judikátem Nejvyššího soudu je možné na území USA registrovat v souladu s Lanham Act označení, které tvoří pouze a jen barva.⁷³

V posledních letech se ochrana označení podnikatelského subjektu rozšiřuje na ochranu vnější úpravy zboží jakožto celku („trade dress“) a zaměřuje se výrazně na ochranu proti klamání spotřebitele. Ochranná známka je nárok na ochranu ochranné známky může být omezena aplikací doktríny funkčnosti, přičemž může být registrace ochranné známce odepřena, pakliže spadá pod ustanovení § 1052 Lanham Act

⁷¹ The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown (překlad autora).

⁷² **Cornell University Law School. 2012. Legal information institute - *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* (93-1577), 514 U.S. 159 (1995) [Online] [Citace: 6. 04 2012.]** <https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZS.html>

⁷³ „The Lanham Act permits the registration of a trademark that consists, purely and simply, of a color.“ (překlad autora)

negativně vymezující označení, která postrádají zápisnou způsobilost.⁷⁴ Zákon usiluje o podporu hospodářské soutěže tím, že chrání pověst firmy a zkoumá užitečnost a funkčnost výrobku (viz též *Qualitex Co v. Jacobsen Products Co., Inc.*, 514 US 159 (1995)). Výrobek je považován za funkční, a nemůže sloužit jako ochranná známka, pokud je to nezbytné pro použití nebo jeho účel, nebo pokud by takové užití mělo vliv na cenu nebo kvalitu výrobku. Doktrína brání použití funkčnosti výrobku jako ochrannou známku, pokud by takové znemožnění užití funkčnosti neúměrně znevýhodňovalo ostatní soutěžitele.

Stejně jako známka Společenství, i známka Spojených států musí být způsobilá odlišit výrobky jednoho soutěžitele od druhého („distinctiveness“), aby mohla být zapsána. Nedostatek rozlišovací způsobilosti však může být podobně, jako je tomu v rámci právní úpravy Společenství překonán, pokud známka získá význam („secondary meaning“) v důsledku svého užívání. Znamka má tento odvozený význam v případě, že primární význam určitého výrazu v myslích spotřebitelské veřejnosti není produkt, ale jeho výrobce.⁷⁵

Obchodní značky jsou tradičně v souladu s ustálenou judikaturou kategorizovány ve čtyřech kategoriích, a to buď jako arbitrární, neboli libovolné či fantazijní (tzv. silné známky, které vešly už ve známost) („arbitrary/fanciful“), nebo smyšlené, sugestivní („suggestive“), popisné („descriptive“), a druhových („generic“), přičemž hranice mezi těmito označeními se často smývá. Pokud je označení kvalifikováno jako fantazijní nebo sugestivní, existuje právní domněnka, že je dostatečně rozlišující a exkluzivní práva k užívání označení jsou přiznána výhradně podle priority použití. Jak

⁷⁴ Překlad znění ustanovení hlavy 15 U.S.C., § 1052, Lanham Act: „Žádné ochranné známce, kterou může být zboží přihlašovatele odlišeno od zboží jiných osob, nebude odepřena registrace na základě její povahy, pokud (a) nesestává z nemorálního označení nebo neobsahuje klamavý nebo podružný prvek; nebo prvek, který znevažuje nebo nepravdivě naznačuje spojení s osobami, živými nebo mrtvými, institucemi, vyznáními, nebo národními symboly, nebo je zobrazuje s opovržením nebo pohrdáním; nebo zeměpisný prvek, který, pokud je používán na nebo ve spojení s vínem či lihovinami, identifikuje jiné místo, než odkud zboží pochází a bylo poprvé použito na nebo ve spojení s vínem nebo lihovinami přihlašovatele do jednoho roku po účinnosti Dohody WTO ve Spojených státech; (b) nesestává nebo neobsahuje vlajku nebo znak nebo jinou insignii Spojených států nebo kteréhokoliv státu nebo obce, nebo cizího národa nebo jakoukoliv napodobeninu; (c) nesestává nebo neobsahuje jméno, portrét, podpis identifikující určitou žijící osobu, pokud k tomu nedala písemný souhlas, nebo jméno, podpis nebo portrét zemřelého prezidenta Spojených států za života jeho vdovy bez písemného souhlasu vdovy; (e) nesestává z označení, které (1) při použití na nebo ve spojení se zbožím přihlašovatele je výlučně popisné nebo klamavě popisné ve vztahu k tomuto zboží; (2) při použití na nebo ve spojení se zbožím přihlašovatele je primárně geograficky popisné ve vztahu k tomuto zboží; (3) při použití na nebo ve spojení se zbožím přihlašovatele je primárně geograficky klamavě popisné ve vztahu k tomuto zboží; (4) je tvořeno výlučně příjmením; (5) obsahuje prvek, který je jako celek funkční.“ (překlad autora)

⁷⁵ **Cornell University Law School. 2012. Legal information institute - KELLOGG COMPANY, petitioner, v. NATIONAL BISCUIT COMPANY 302 U.S. 777 (58 S.Ct. 139, 82 L.Ed. 601) [Online] [Citace: 6. 04 2012.] <https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZS.html>**

již bylo řečeno, Lanham Act stanoví podmínku pro zápis popisného označení, a to nabytím rozlišovací způsobilosti v obchodním styku s tím, že v dané oblasti se právní úprava od té kontinentální liší.

Kategorizace dále pokračuje u servisních značek, identifikující služby konkrétních soutěžitelů (dle mezinárodní kvalifikace). Kromě toho je možné pojmout ochranu na tvar produktu, původ, jeho obal, kombinaci barev, ale i reprodukovatelné vůně předmětu.

Obchodní značka, která je zařazena do kategorie popisných značek, je předmětem ochrany pouze pokud získala druhotný význam („secondary meaning“) v očích spotřebitelské veřejnosti. Sekundární význam nabývá označení v případě jména osoby nebo zeměpisného označení. Druhovými označení nemohou být nikdy předmětem nároku na ochranu, protože označují obecnou třídu výrobků, než by označovala jejich konkrétní původ. Značka je považována za druhou buď od samého počátku (ab initio) a je tím zamezena její registrabilita, nebo se může zdruhovět v průběhu času v důsledku jejího užívání.

Ve věci *Qualitex v. Jacobson* soud uvedl, že označení má rozlišovací způsobilost, pokud hlavním účelem vlastnosti určitého produktu v očích konzumentů je identifikovat původ výrobku spíše než samotný produkt.

Nedostatečná rozlišovací způsobilost může být podle znění Lanham Act překonána pouze u značek popisných, klamavých nebo geograficky popisných a u slovních značek, které fungují primárně pouze jako příjmení.⁷⁶ Vedle toho však existují určité kategorie značek, které rovněž bez „secondary meaning“ zapsány být nemohou, a u nichž soud rozhodl, že nemají inherentní rozlišovací způsobilost. Patří mezi ně jednotlivé barvy, čichové chuťové známky, design výrobku (na rozdíl od trade dress, který může mít rozlišovací způsobilost bez sekundárního významu) a hologramové značky. Nedostatek konkrétní rozlišovací způsobilosti je tedy spíše řešen v judikatuře než úpravou v Lanham Act.

Obchodní značky identifikují zboží výrobce a odlišují je od podobného zboží prodávaného jiným soutěžitelem. Vlastnictví obchodní značky se zakládá na komerčním využití této známky. Obecně se doporučuje federální registrace značky používané v obchodu mezi státy USA, neboť jsou vlastníkově registrované obchodní značky přiznána práva vznést nároky v důsledku porušení jeho práv u federálního soudu a činí tak osobu porušující jeho práva k této značce odpovědnou s vyšším

⁷⁶ A to je též v naprostém souladu s ustanovením hlavy 15 U.S.C., § 1052 (f), Lanham Act

postihem (jsou přiznávány zvýšené náhrady a soudní výlohy). Nadto registrace zajišťuje uplatnění nároků vyplývajících z vlastnictví obchodní značky napříč USA.

Žádost o registraci obchodní značky se může podat v případě jejího užívání v rámci obchodního styku mezi jednotlivými státy, nebo jestliže má přihlašovatel dobrou víru označení v rámci Spojených států užívat, přičemž dojde k faktickému užívání obchodní značky v rámci lhůty, kterou Patentový a známkový úřad Spojených států k tomuto poskytne. Výsledek řízení je zveřejněn v „Official Gazette“. ⁷⁷ Při odmítnutí zápisu je možné napadnout takové rozhodnutí soudně. Ostatní vlastníci obchodních značek, kteří věří, že mohou být registrovanou obchodní značkou poškozeni, jsou oprávněni napadnout registraci značky do 30 dnů od jejího zveřejnění. ⁷⁸

Právo na ochranu registrované obchodní značky může trvat bez časového omezení za předpokladu, že je značka užívána a registrace je každých deset let obnovována.

Při registraci přihlašovaného označení Patentový a známkový úřad zkoumá, zda je vyloučeno nebezpečí záměny se starší zapsanou obchodní značkou, zda dvě rozličné obchodní značky mohou na trhu koexistovat, tzn. podrobuje přihlašované označení testu pravděpodobnosti jejich záměny. Ta se zvyšuje, pokud jsou si označení používaná dvěma odlišnými subjekty podobná na pohled, zvukem a významem, používá se jich pro podobné zboží, nebo jsou distribuovány podobnými obchodními kanály. Patentový a známkový úřad zkoumá z úřední povinnosti překážky zápisné způsobilosti pouze v souvislosti se zapsanými označeními. V případě nezapsaných starších užívaných obchodních označení tak činí pouze na návrh.

Pokud existuje pravděpodobnost záměny, pozdější uživatel značky se pokládá za porušitele značky uživatele prvního a označení Patentový a známkový úřad nezaregistruje. Osoba porušující práva k obchodnímu označení se tak vystavuje soudnímu sporu a příkazu zaplatit škodu tím utrpěnou v důsledku takového porušení.

Lanham Act poskytuje federální ochranu označení s rozlišovací způsobilostí, které se používají v obchodě.⁷⁹ Federální ochrana pro neregistrované obchodní značky je obecně přiznávána Lanham Act v rámci ust. hlavy 15 U.S.C., § 1125 (a), které obecně postihuje klamavá označení původu, klamavá popisná označení a údaje o zastoupení, přičemž tak přímo postihuje jednání soutěžitele způsobilé přivodit nebezpečí záměny výrobků. Americká právní úprava tak umožňuje zahrnout do ochrany obchodních značek širší skupinu označení, než jsou tradičně chápána pod pojmem ochranné

⁷⁷ Dreyfuss, Rochelle Cooper a Kwall, Roberta Rosenthal. 1996. *Intellectual property – Trademark, copyright and Patent Law*. New York: Foundation Press, 1996, str. 13.

⁷⁸ Viz ustanovení hlavy 15 U.S.C., §§ 1063 a násl. Lanham Act

⁷⁹ Viz ustanovení hlavy 15 U.S.C., §§ 1051 a násl. Lanham Act

známky. Porušení těchto ustanovení zakládá vlastníkově označení nárok domáhat se ochrany v rámci civilního soudnictví z důvodu klamavého označení původu a klamavé reklamy.

Registrované obchodní značky mají značné výhody oproti neregistrovaným označením, v souladu s Lanham Act dle ust. hlavy 15 U.S.C., § 1072 je totiž obchodním značkám zapsaným do Patentového a známkového rejstříku, respektive jejím majitelům, přiznáno (registrace samotná konstituuje) vlastnické právo k těmto označením.

Neregistrované obchodní označení mohou být rovněž chráněna na státní úrovni na základě zákona nebo v souladu s obecným právem. Podle státního práva jsou obchodní označení chráněna jako součást práva proti porušování hospodářské soutěže – proti nekalé soutěži („unfair competition“).

1.7. Vztah úprav známkového práva ČR a USA k mezinárodní a unijní úpravě známkového práva

1.6.1. Registrabilita mezinárodních a unijních známek v ČR

Zákon o ochranných známkách ve svých pozdějších ustanoveních reflektuje skutečnost, že se Česká republika účastní většiny mezinárodních smluv na ochranu duševního vlastnictví. Česká republika je stranou Pařížské úmluvy, která je vůbec prvním dokumentem na mezinárodní úrovni v oblasti průmyslových práv. Na Pařížskou úmluvu později navazuje řada dalších smluv z oblasti duševního vlastnictví. Jedná se zejména o Madridskou dohodu⁸⁰ a Madridský protokol.

Další neméně opomíjenou úmluvou je Úmluva WIPO, podle níž si Světová organizace duševního vlastnictví, jež je smluvní stranou řady mnohostranných mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví spravovaných touto organizací, bere za cíl podporovat ochranu duševního vlastnictví v celém světě spoluprací mezi státy v účelné součinnosti s ostatními mezinárodními organizacemi.

Dohoda TRIPS, stanovuje ve svém ustanovení Čl. 7 cíle, aby ochrana a dodržování práv k duševnímu vlastnictví mohly přispět k podpoře technických inovací a k převodu a rozšiřování technologie, ke vzájemným výhodám výrobců a uživatelů

⁸⁰ Země, na které se vztahuje tato Dohoda, tvoří zvláštní unii pro mezinárodní zápis ochranných známek

technických znalostí způsobem, přispívajícím k sociálnímu a ekonomickému blahobytu a k rovnováze práv a povinností, jejíž úprava je převzata do národní úpravy známkového práva a ostatních zákonů na ochranu duševního vlastnictví, a která je spravována Světovou obchodní organizací.

Smlouvu o známkovém právu sjednanou v Ženevě roku 1994, uvedenou sdělením Ministerstva zahraničí pod č. 199/1996 Sb., která byla revidována po mnohaleté práci Světové organizace duševního vlastnictví v rámci Diplomatičké konference konané ve dnech 13.– 18. března 2006 k přijetí pozměněné Smlouvy o známkovém právu, tedy Singapurskou smlouvou o známkovém právu, uzavřenou dne 27. března 2006, k níž přistoupilo celkem 41 států včetně USA a České republiky, která v souladu s usnesením vlády č. 229 ze dne 1. března 2006 podepsala Singapurskou smlouvu s výhradou její ratifikace. Ačkoliv předpokládaným dnem vstupu této smlouvy v účinnost bylo datum 16. března 2009⁸¹, tato smlouva nebyla dosud Českou republikou ratifikována, jak vyplývá ze seznamu oznámení o ratifikaci administrovaného WIPO⁸². Tato smlouva nemá takový dopad na hmotné známkové právo a týká se pouze formálních a procedurálních záležitostí týkajících se známkoprávního řízení před úřady průmyslového vlastnictví a její hlavní přínos spočívá v zahrnutí možnosti elektronické formy komunikace, včetně elektronického podávání známkoprávních přihlášek a ostatních sdělení, kteréžto služby Úřad již v té době poskytoval. Smlouva se stejně jako Smlouva o známkovém právu vztahuje jen na ochranné známky výrobků a ochranné známky služeb nebo týkající se jak výrobků, tak i služeb, ovšem ve srovnání se Smlouvou o známkovém právu, která ve svém Článku 2 odst. 1 písm. b) omezovala zápisnou způsobilost ochranných známek zvukových a čichových, Singapurská smlouva dané omezení ve svém Článku 2 odst. 1 vynechává, přičemž se vztahuje i na ochranné známky zvukové a čichové, pokud podle předpisů smluvních stran jsou tyto známky také předmětem zápisu u jejich známkových úřadů.

Právě zmíněná Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace má mezi ostatními úmluvami velký význam. Jednou z jejích nedílných součástí a pilířů nového řádu mezinárodního obchodu zastřešeného právě Světovou obchodní organizací tvoří

⁸¹ **Hujerová, Marcela. 2007.** Singapurská smlouva o známkovém právu. *Průmyslové vlastnictví*. Květen-Červen 2007. s.89.

⁸² **World Intellectual Property Organization. WIPO - Administered Treaties. Notifications.** http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=N&treaty_id=30 (přístup získán: Září 2014).

Dohoda o aspektech práv k duševnímu vlastnictví.⁸³ Dohoda WTO tak vytváří v rámci spolupráce s WIPO⁸⁴ a na základě dohody uzavřené mezi oběma organizacemi dne 22. 12. 2005 (účinnost odložena na 1.1.2006) vytváří s ohledem na vypracované zásady TRIPS, Pařížskou úmluvu a technické zajištění spolupráce s méně rozvinutými členskými zeměmi neotřesitelnou základnu pro zajištění přiměřených norem a zásad vztahujících se nejen na užití práv k duševnímu vlastnictví, ale i na zajištění účinných prostředků pro uplatnění práv k duševnímu vlastnictví souvisejících s obchodem a s přihlédnutím na rozdílné úpravy národních právních řádů. Obsahuje ucelený aparát zásad a povinností, kterými je mimo jiné dodržování ustanovení Pařížské, Bernské, Římské úmluvy a Smlouvy o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů, norem týkajících se dostupnosti, rozsahu a užití práva k duševnímu vlastnictví a účelných prostředků k dodržování práv k duševnímu vlastnictví.

Systém ochranné známky Společenství vychází ze zásady, že se vzájemně doplňuje s národními systémy ochranných známek. Systémy jsou navzájem propojeny především prostřednictvím uplatňování seniority a řízení o konverzi. Systém je koncipován tak, že na území, pro něž platí zapsané právo, má vždy přednost dřívější datum podání zapsaného práva, a to bez ohledu na to, zda byla ochranná známka zapsána na základě národního podání, mezinárodního vyznačení nebo přihlášky ochranné známky Společenství (viz rozhodnutí velkého odvolacího senátu ze dne 15.07.2008, R 1313/2006-G).

Na území České republiky požívají ochrany „národní ochranné známky“ zapsané Úřadem do rejstříku ochranných známek na základě přihlášky ochranné známky podané k zápisu fyzickou nebo právnickou osobou, na jejímž základě Úřad provádí formální a věcný průzkum. V rámci prvního se zabývá tím, zdali má přihláška předepsané formální náležitosti, které musí splňovat na základě vyhlášky č. 97 ze dne 20. února 2004, k provedení zákona o ochranných známkách. Za druhé pak zjišťuje v rešeršním průzkumu, zda předmětem přihlášky není označení, které by bylo nezpůsobilé k zápisu do Rejstříku. Nezpůsobilostí se rozumí např. shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou (Úřad disponuje záznamy jak o všech ochranných známkách přihlášených národní cestou, tak i o všech mezinárodních zápisech),

⁸³ **Kučera, Z., a další. 1997.** *Úvod do studia českého práva mezinárodního obchodu.* Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. s. 93, in **Dobřichovský, Tomáš. 2004.** *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví.* Praha : Linde Praha, 2004. s. 26.

⁸⁴ **Niemann, Ingo; Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. 2008.** *Geistliches Eigentum in konkurrierenden völkerrechtlichen Vertragsordnungen. Das Verhältnis zwischen WIPO und WTO/TRIPS.* Berlin : Springer, 2008. s. 187-188

druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení, rozpornost s veřejným pořádkem.

Vedle národních ochranných známek požívají ochrany s účinky pro Českou republiku „mezinárodní ochranné známky“ zapsané v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo Protokolu k této dohodě uveřejněným pod č. 248/1996 Sb., na jejichž základě je poskytnuta příslušníkům smluvních stran možnost ochrany jejich známek ve všech smluvních státech Madridské dohody a anebo tohoto Protokolu na podkladě jedné přihlášky, podané ke zmíněnému Mezinárodnímu úřadu prostřednictvím zápisného úřadu původu přihlašovatele. I tak lze tedy ochranné známky zapsané v České republice prostřednictvím národního Úřadu přihlásit jako mezinárodní ochranné známky do některých dalších států smluvních stran Madridské dohody a Protokolu. Smluvní strany Madridské dohody tvořící Zvláštní unii pro mezinárodní zápis známek se v podstatě navzájem překrývají se smluvními stranami Protokolu k této dohodě. Cílem Madridského protokolu bylo zavedení některých nových znaků do systému mezinárodního zápisu ochranných známek existujícího na základě Madridské dohody a usnadnění některým státům, a zejména členským státům Evropského společenství, které v té době nebyly stranou tohoto Protokolu, způsob přistoupení k systému mezinárodního zápisu ochranných známek. Ve srovnání s Madridskou dohodou zavedl Madridský protokol jako jednu z nových možností, aby se mezivládní organizace, mohly stát smluvní stranou Madridského protokolu. Tato možnost byla zavedena hlavně proto, aby k uvedenému protokolu mohlo přistoupit Evropské společenství. Mezi smluvní strany Madridského protokolu, které současně nejsou smluvními stranami Madridské dohody, se s účinností od 2. listopadu 2003 staly Spojené státy.

Problém dvojkoľejnosti právních úprav mezinárodní přihlášky ochranné známky vyřešila změna Protokolu k Madridské dohodě ve znění dodatků ze dne 3. října 2006 a ve znění dodatků ze dne 3. října 2007, s platností od 1. září 2008, která ve změněném Článku 9sexies (1) zjednodušuje vztahy mezi smluvními stranami Madridské dohody ve stockholmském znění a Protokolu k ní v pododstavci a) tak, že „pouze tento Protokol se uplatňuje ve vzájemných vztazích mezi smluvními stranami Madridské dohody a Protokolu k ní“ a v pododstavci b), že nehledě na pododstavec a), nehledě na prohlášení o odmítnutí a neplatnosti účinků mezinárodního zápisu ve vztahu k určitým smluvním stranám učiněná v článku 5, odstavec 2), pododstavec b), v článku 5, odstavec 2), pododstavec c) nebo v článku 8, odstavec 7) tohoto Protokolu státy, jež

jsou smluvní stranou jak tohoto Protokolu tak Madridské dohody ve stockholmském znění budou neúčinná ve vztazích s jinými státy, jež jsou smluvní stranou jak Protokolu, tak Madridské dohody ve stockholmském znění.

Doba ochrany mezinárodní známky je deset let a může být obnovována vždy na dalších deset let.

Dále na území České republiky požívají ochrany „ochranné známky Společenství“ zapsané v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) se sídlem v Alicante podle Nařízení Rady ES č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce společenství.⁸⁵ Ochranná známka Společenství je rovněž specifická svým nadnárodním charakterem. Registrací ochranné známky Společenství totiž vlastník ochranné známky získává automaticky ochranu ve 28 zemích Společenství. Z hlediska fungování trhu a volného pohybu zboží v rámci států Evropské unie existuje jen málo limitujících rozhodnutí ESD, na základě nichž bylo dovozeno omezení volného pohybu zboží v souladu s čl. 36 Smlouvy EU, přičemž ochrana duševního vlastnictví jedním z takových omezení bezesporu je. Omezení pak musí být z hlediska práv duševního vlastnictví ospravedlnitelné. K ochranné známce Společenství ve vztahu k národní úpravě bude blíže pojednáno v následujících kapitole.

Posledním specifickým typem ochranné známky, požívající zákonnou ochranu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZOZ a v souladu s Článkem 6bis Pařížské úmluvy a Článkem 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví, jsou tzv. „všeobecně známé známky“ (zde by se hodilo lépe užívat „všeobecné známé označení“ nebo „značka“- pozn. autora). Jedná se o označení vyznačující se svou distinkční funkcí bez ohledu na to, zda bylo uživatelem registrováno v Rejstříku s účinky pro Českou republiku, mezinárodním rejstříku nebo rejstříku vedeným u OHIM, či nikoliv. Dohoda TRIPS ve Svém Článku 16 odst. 2 odkazuje na použitelnost Článku 6bis Pařížské úmluvy mutatis mutandis na služby, přičemž při zjišťování, zda je ochranná známka všeobecně známá, je třeba brát zřetel na to, zda je ochranná známka známá v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti v dané zemi, získané jako důsledek propagace této ochranné známky. Všeobecně známá známka požívá tedy ochrany bez ohledu na formální zápis, ale pouze pro výrobky a služby, pro něž se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známá. Její majitel se tedy může domáhat svých práv bez ohledu na to, že není tato známka v Rejstříku zaregistrována, námitkami a argumentací o vžitosti známky na základě její propagace na našem území. Prohlášení samotné proslulosti známky náleželo ve

⁸⁵ Ve znění Nařízení rady ES č. 3288/1994 z 22. prosince 1994, a Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství (kodifikované znění Nařízení 40/94 ES).

smyslu ustanovení § 18 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, na žádost majitele ochranné známky Úřadu. V zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, byla v rámci přechodných ustanovení v § 42 odst. 3 ponechána majiteli ochranné známky prohlášené za proslulou možnost domáhat se výmazu shodné či zaměnitelné ochranné známky po dobu platnosti této známky, nejdéle však po dobu deseti let od nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, ponechává prohlášení ochranné známky po dobu výše určenou v platnosti. Dovolávat se tedy ochrany proslulé ochranné známky bez ohledu na výrobky a služby připadalo v úvahu ve smyslu ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 174/1988 Sb. ve spojení s ustanovením § 42 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. a § 52 odst. 9 ZOZ do 1.10.2005. Prohlášení určité známky za proslulou tak již nepatří do kompetence Úřadu, přičemž toho by oprávněný dosáhl zřejmě výrokem soudu v souvislosti se sporným řízením ve věci ochrany proti nekalé soutěži.

Všeobecně známou ochrannou známkou nelze zaměňovat s „ochrannou známkou s dobrým jménem“ ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ, která svého vlastníka odlišuje od jiných osob bez ohledu na druh zboží nebo služeb, kdy tato známka je automaticky chráněna pro veškeré výrobky a služby, tedy bez ohledu na zařazení do jakýchkoliv tříd.⁸⁶

1.6.2. Registrabilita mezinárodních známek v USA

Spojené státy jsou členem řady bilaterálních smluv týkajících se duševního vlastnictví a řady multilaterálních úmluv. S významem pro probíranou problematiku jsou Spojené státy členem Pařížské úmluvy spravované WIPO.

S ohledem na vázanost Spojených států Pařížskou úmluvou by měly požívat i na území USA v souladu s Článkem 6bis Pařížské úmluvy a Článkem 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví ochrany tzv. „všeobecně známé známky“, které se vyznačují svou distinkční funkcí bez ohledu na to, zda bylo obchodní označení uživatelem registrováno u Patentového a známkového úřadu s účinky pro Spojené státy nebo mezinárodním rejstříku či nikoliv. Všeobecně známá značka by tak měla požívat ochrany bez ohledu na formální zápis, ale pouze pro výrobky a služby, pro něž se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známá a

⁸⁶ Ježek, Jiří, a další. 2003. *Prosazování práv z duševního vlastnictví*. 1. Praha : HP, 2003.

její majitel by měl mít možnost domáhat se svých práv bez ohledu na to, že není tato známka zaregistrována, námitkami a argumentací o vžitosti známky na základě její propagace na našem území.

S ohledem na tuto povinnost, kongres přijal zvláštní právní předpis k provedení této povinnosti, a to federální zákon o neoprávněném užívání obchodních značek („Federal Dilution Trademark Act“)⁸⁷ („FTDA“)⁸⁸, ukotvený v hlavě 15 U.S.C., § 1125 (c) („United States Code“), na základě něhož jsou vyjmenovány důvody pro uplatnění nároku na ochranu věhlasného obchodního označení před neoprávněným užitím označení žalobou na federální úrovni s cílem zabránit ostatním parazitovat na proslulosti zavedeného ochranné známky a rovněž zabránit omezení rozlišovací způsobilosti těchto značek.

Státní soudy bývají rozděleny v řešení této otázky a polemizují o tom, zda jsou ustanovení Smlouvy závazné přímo s okamžitými účinky či nikoliv. Některé soudy argumentují, že uplatňování podmínek Pařížské úmluvy bez dalšího by způsobilo vážný konflikt s dlouho zavedenou zásadou teritoriality podle práva Spojených států, kdy práva k obchodním značkám jsou přiznávána výhradně na základě jejich užívání, bez čehož ochranu k takovému označení nelze přiznat. Nicméně některé soudy Spojených států přiznávají ochranu všeobecně známým obchodním značkám zahraničních subjektů na území Spojených států, aniž by byla zkoumáno jejich užívání v obchodu či registrace v rámci federálního rejstříku či v zahraničí. S ohledem na tento rozkol byl Nejvyšší soud Spojených států požádán o vyřešení této problematiky.⁸⁹

Na rozdíl od tradičního pojetí protiprávního jednání, zákaz neoprávněného užívání obchodní značky omezením její rozlišovací způsobilosti není výsledkem vývoje obecného práva a není motivován zájmem na ochraně spotřebitele. Cílem zákona je chránit slavné obchodní značky před jejich zneužitím, tedy omezením její rozlišovací způsobilosti nebo jejím znevážením, nebo případně vyvoláním nebezpečí záměny.⁹⁰

V souladu s ustanovením tohoto zákona v rámci hlavy 15 U.S.C., § 1125 je žalobce oprávněn uplatnit nárok vůči žalovanému, pokud žalobce prokáže, (1) že obchodní značka žalobce je všeobecně známá; (2), že žalovaná strana využívá označení ke

⁸⁷ Pojem „dilution“ lze doslovně přeložit jako „zředění“ nebo „rozmělnění“ (překlad autora) a má v tomto právním pojetí věci význam v rámci omezování rozlišovací způsobilosti obchodní značky.

⁸⁸ **Federal Trademark Dilution Act** of 1995, Public. Law 104-98, 16. leden 1996.

⁸⁹ **Lackert W. Clark and Perry C. Maren. 2008.** „Global: Protecting well-known and famous marks: a global perspective.“ *Building and enforcing intellectual property value, Nasdaq, 2008.*

⁹⁰ Viz rozhodnutí **Nejvyššího soudu spojených států** ve věci **MOSELEY v. V SECRET CATALOGUE, INC.** (2003)

komerčním účelům; (3) že žalovaný začal používat označení až poté, co se obchodní značka žalobce již stala věhlasnou; a (4) žalovaná obchodní značka oslabuje kvalitu obchodní značky žalobce, např. snižuje rozlišovací způsobilost označení vzhledem k prodávanému zboží. Omezení rozlišovací způsobilosti obchodní značky je dosaženo v případě nekalých obchodních praktik označovaných ve Spojených státech jako „blurring“ nebo „tarnishment“, způsobující zmatení spotřebitele při umístění obchodní značky na nevhodné zboží.⁹¹

Vzhledem k tomu, že Pařížská úmluva předkládá jen minimální standardy pro ochranu duševního vlastnictví, je vždy na každém členu úmluvy, aby si upravil rozsah a způsob takové ochrany dle svého uvážení. Mnohdy tak bývala ochrana vzhledem k diverzifikaci jednotlivých národních úprav a následkem toho i vynucení práv souvisejících s právem duševního vlastnictví oslabena. Vzhledem k tomu problému Spojené státy spolu s dalšími státy hledaly možnou společnou platformu pro posílení a harmonizace mezinárodní úpravy duševního vlastnictví. Výsledkem snah se stala Dohoda TRIPS, jíž jsou Spojené státy členem.

V případě zápisu „mezinárodní ochranné známky“ zapsané v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody a Protokolu k této dohodě, požívají ochrany s účinky pro Spojené státy vedle národních ochranných známek rovněž mezinárodní ochranné známky podané ke zmíněnému Mezinárodnímu úřadu prostřednictvím zápisného úřadu původu přihlašovatele stejně, jako je tomu ve všech ostatních členských státech. I tak lze tedy ochranné známky zapsané v České republice prostřednictvím národního Úřadu přihlásit v případě subjektů, kteří mají zájem dosáhnout ochrany jejich označení v USA, jako mezinárodní ochranné známky do USA na základě Protokolu k Madridské dohodě.

Tak, jak stanoví podmínky pro registraci národní ochranné známky Spojených států, musí přihlašovatelé ochranných známek v USA spolu s mezinárodní přihláškou předložit prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku při obchodní činnosti v USA („Declaration of Intention to Use the Trademark“). Prohlášení v anglickém jazyce musí být podepsáno přímo přihlašovatelem a musí být na zvláštním úředním formuláři WIPO. Přihlašovatel je povinen v případě užívání obchodního označení na území

⁹¹ ...“ plaintiff proves (1) that the plaintiff's mark is famous; (2) that the defendant is making commercial use of the trademark in commerce; (3) that the defendant's use of the trademark began after the trademark was already famous; and (4) the defendant's use of the trademark dilutes the quality of the mark, such as by diminishing the capacity of the mark to identify and distinguish goods. This diluting could be achieved by tarnishment of the trademark, or blurring and causing confusion by placing it on incompatible goods.“ (překlad autora)

Spojených států také sepsat prohlášení o pokračujícím užívání ochranné známky v obchodním styku v USA nebo o jejím neužívání z vážných důvodů („Declaration of Continued Use or Excusable Nonuse“).

Přihlašovatelé by měli rovněž věnovat náležitou pozornost zařídění výrobků a služeb. Patentový a známkový úřad USA neakceptuje příliš široké či vágní vymezení výrobků či služeb, pro které se nárokuje známkoprávní ochrana, přičemž postupuje podle „Trademark Acceptable Identification of Goods and Services Manual“⁹²

Co se týče vyobrazení ochranné známky, u všech vyobrazení známky obsahujících barvu musí přihlašovatel prohlásit, že nárokuje barvu a popsat, kde se barva ve známce objeví. Pro známky zvukové, čichové nebo známky, jež nelze vnímat zrakem („non-visual“) není akceptovatelné „vyobrazení“ a je vyžadován detailní popis známky. Není-li vyobrazení ochranné známky uspokojující, může USPTO vyžadovat nové vyobrazení.

V případě nedostatků mezinárodní přihlášky obdrží přihlašovatel oznámení o prozatímním odmítnutí prostřednictvím Mezinárodního úřadu. Přihlašovatel je pak odkázán na přímou odpověď Patentovému a známkovému úřadu USA v šestiměsíční lhůtě, a to osobně, nebo prostřednictvím zástupce (advokáta zapsaného pro tyto účely u komory při Nejvyšších soudech jednotlivých států USA). V případě zmeškání lhůty se žádost dále neprojednává.

1.6.3. Spolupráce mezi EU a třetími zeměmi

Protože práva k duševnímu vlastnictví představují klíčovou konkurenční výhodu evropských podniků, vzrůstá obava z jejich stále většího zneužívání ve třetích zemích. V návaznosti na strategii prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích z roku 2004 Komise zdůraznila potřebu posílit činnost v oblasti vymáhání práv k duševnímu vlastnictví a spolupráci s řadou prioritních zemí definovaných na základě zvláštního průzkumu, který bude pravidelně aktualizován.⁹³ Komise se snaží aktivně o zavedení opatření zaměřených na prioritní země, která zahrnují posílení spolupráce se stejně smýšlejícími zeměmi, a o zahájení dialogů o právech k duševnímu vlastnictví. Vzala si za cíl poskytovat technickou pomoc za účelem vymáhání práv a zvyšování informovanosti o otázkách práv k duševnímu vlastnictví v obchodních

⁹² **United States Patent and Trademark Office.** *USPTO - Administered Treaties. Notifications.* <http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html> (přístup získán: Zář 2014).

⁹³ Úř. věst. C 129, 26.5.2005, s. 3.

společnostech, které působí v rámci EU. Na bilaterální úrovni je prioritou, aby všechny projednávané obchodní dohody obsahovaly zvláštní kapitoly o právech k duševnímu vlastnictví za účelem sblížení právních předpisů, a tudíž dosažení účinné ochrany a vymahatelnosti práv k duševnímu vlastnictví, a dále objasnění konkrétních převzatých mezinárodních závazků.⁹⁴

Transatlantický obchodní vztah je zdaleka nejvýznamnějším na světě, tvoří základ globální ekonomiky. Hospodářské přínosy odstranění přeshraničních překážek mezi EU a USA jsou potenciálně značné. O jejich odstranění usilovala Evropská unie s USA notnou dobu a naposledy se tak stalo prostřednictvím Transatlantické hospodářské iniciativy uvedené v roce 2005 a na základě řady rozhovorů v oblasti regulace obchodu. Usnesením Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o transatlantických vztazích navazujícím na svá předchozí usnesení o transatlantických vztazích došlo k výzvě předsedy Evropské rady a Evropské komise a prezidenta Spojených států amerických k zahájení jednání o nové dohodě o transatlantickém partnerství, jež by zahrnovala posílený transatlantický trh mezi EU a USA a pokrývala investice a mj. i duševní vlastnictví a inovace. V roce 2006 byla na schůzce na nejvyšší úrovni EU-USA přijata strategie společné akce EU-USA pro prosazování práv duševního vlastnictví.⁹⁵ Tato strategie vyúsťuje ve spolupráci EU při prosazování práv duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni pomocí různých instrumentů, kdy do současnosti jedním z nejdůležitějších nástrojů pro zvýšení standardů ochrany práv duševního vlastnictví na exportních trzích je nová generace dohod o volném obchodu uzavíraných EU s třetími zeměmi. Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) je název pro novou dohodu mezi Spojenými státy a EU, která si klade za cíl plně liberalizovat vzájemný obchod a investice. Vyjednávání o dohodě byla zahájena v červenci roku 2013 a trvají dodnes.

1.6.4. Dvoustranná spolupráce mezi ČR a USA na ochranu duševního vlastnictví

Dvoustranná spolupráce v rámci ochrany investic zahrnující rovněž duševní vlastnictví byla mezi ČR a USA nastolena již v roce 1991, kdy byla mezi stranami

⁹⁴ „Globální Evropa: konkurenceschopnost na světovém trhu – příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost“, KOM(2006) 567 v konečném znění. CS 18

⁹⁵ Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o transatlantických vztazích uveřejněné ve sbírce Evropské unie: Official Journal 074 E , 20/03/2008 P. 0670 – 0675

sjednána Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic.⁹⁶ V souladu s touto dohodou se strany zavázaly „zacházet s investicemi a s nimi spojenými činnostmi na nediskriminačním základě“, tzn. zacházet s investicemi přinejmenším tak příznivě, jako je tomu v případně národního zacházení nebo podle doložky nejvyšších výhod. Mezi investice pak dohoda samozřejmě zahrnuje i duševní vlastnictví týkající se ochranných známek a obchodních označení výrobků nebo služeb.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Spojené státy jsou pro ČR z hlediska exportu tradičním obchodním partnerem. USA pro Českou republiku představují stále prioritní vývozní trh mimo země EU s hodnotou vývozu 17,2 miliard Kč za rok 2013 (což představuje 6% celkového exportu služeb)⁹⁷, a to zejména s ohledem na vysokou míru přidané hodnoty jsou USA jednou z nejdůležitějších destinací pro technologické výrobky ČR. Další rozvoj obchodu ČR s USA může pro ČR představovat přínos v možnosti prohloubení této specializace České republiky.

Z hlediska boje proti omezování duševního vlastnictví je Česká republika ze strany USA dlouhodobě kritizována (což zdůraznilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém sdělení ze dne 5.10.2007) z laxnosti v rámci potírání nekalých praktik jako je padělání kopírování výrobků a obchodních označení.⁹⁸ V důsledku toho Úřad obchodního zmocněnce USA (USTR) ve spolupráci s americkými podnikatelskými kruhy každoročně posuzuje dodržování ochrany práv k duševnímu vlastnictví v zahraničí a vydává k němu své hodnocení známé jako "Watch List". V rámci „Watch Listu“ se Česká republika dlouhodobě neumísťovala dobře a byla dlouhodobě navrhována k zařazení mezi země, které připouští porušování amerických práv k duševnímu vlastnictví. V reakci na to vláda České republiky projednala dne 3. října 2007 dokument "Situace v ochraně práv k duševnímu vlastnictví v České republice". Cílem dokumentu bylo upozornit na některá závažná porušování práv k duševnímu vlastnictví, k nimž dochází na stáncích a tržnicích nejenom v českém pohraničí, kdy především tyto okolnosti vedly k dlouhodobé kritice České republiky ze strany

⁹⁶ Uveřejněná na základě Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic pod č. 187/1993 Sb. ve znění Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, uveřejněného pod č. 102/2004 Sb.m.s.

⁹⁷ **Ministerstvo průmyslu a obchodu. 2014.** *Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky.* Exekutivní shrnutí za rok 2014. <http://www.mpo.cz/dokument158052.html> (přístup získán: Květen 2015).

⁹⁸ **Ministerstvo průmyslu a obchodu. 2014.** *Akční plán vlády ČR proti pirátství a padělatelství.* <http://www.mpo.cz/dokument35245.html> (přístup získán: Květen 2015).

americké administrativy v souvislosti se zajišťováním ochrany práv duševního vlastnictví amerických firem v zahraničí.

Z hlediska této kritiky se nezrodila žádná konkrétní a aktivní spolupráce mezi ČR a USA, která by řešila oboustranné podmínky pro ochranu duševního vlastnictví. Jedná se pouze o kritiku ze strany USA (a nejen z této strany), která vedla k širšímu uchopení problematiky duševního vlastnictví a ochrany v rámci „Akčního plánu vlády České republiky“, na základě něhož došlo k vytvoření souhrnu opatření v oblasti prevence a represe v rámci jednotlivých resortů.

2. Vlastnictví a výkon práva vlastníka/majitele ochranné známky v ČR a USA

2.1. Vlastnictví ochranné známky

K právům a povinnostem vyplývajících vlastníkům ochranných známek registrovaných na našem území bylo pojednáno blíže v předchozí kapitole. Pro účely této práce je rovněž důležité vymezit ochrannou známku jako „předmět vlastnictví“.

Zákon o ochranných známkách toto předpokládá a umožňuje převést práva a povinnosti k ochranné známce na jiného. Zákon o ochranných známkách upravuje dílčí otázky takové dispozice s ochrannou známkou následujícím způsobem. Dle ust. § 15 odst. 1 ZOZ platí, že ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky a služby, pro které je zapsána, nebo i jen pro některé z nich, přičemž pro takovou dispozici s ochrannou známkou požaduje jednání v písemné formě.

Ochranná známka přechází na nového vlastníka též v případech stanovených zvláštními právními předpisy, kde ZOZ ve svém ustanovení § 15 odst. 2 odkazuje např. na ust. §1479 NOZ o nabývání dědictví (dříve § 460 Občanského zákoníku) a ust. § 2178 NOZ o koupi závodu (dříve § 479 Obchodního zákoníku).

Účinnost převodu ochranné známky vůči třetím osobám nastává podle ust. 15 odst. 3 ZOZ okamžikem zápisu do rejstříku vedeného Úřadem.

Podle ust. § 17 odst. 1 ZOZ platí, že ochranná známka může být předmětem zástavního práva, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení. I zde platí, že zástavní právo k ochranné známce vzniká zápisem do rejstříku vedeného Úřadem.

Z hlediska vlastnictví ochranné známky a nakládání s ní bude zapotřebí rovněž zmínit v souladu s ust. § 18 ZOZ právo poskytnout k užívání ochranné známky licenci, a to v souladu s podmínkami licenční smlouvy uzavřené dle ust. § 2358 an. NOZ (dříve § 508 an. ObchZ) buďto pro všechny výrobky nebo služby (v neomezeném rozsahu), pro které byla ochranná známka zapsána, nebo jen pro některé z nich (v omezeném rozsahu). V souladu s konstantní judikaturou a zákonem lze poskytnout oprávnění k užívání ochranné známky pouze a obligatorně v písemné formě. V opačném případě je založena neplatnost takového ujednání a uživatel ochranné známky porušuje práva vlastníka ochranné známky. Dosavadní judikatura týkající se úplatnosti licenční smlouvy byla rozmělněna novou právní úpravou v rámci NOZ, který ustanovení ohledně úplaty přisuzuje dispozitivnost a ponechává na účastnících licenční smlouvy, aby se případně dohodli jinak.

Právní koncepce „vlastnictví“ vychází ve Spojených státech z obecného práva a je ve všech pojetí vlastnictví, kde vlastnické právo sestává z konkrétního právního zájmu na věci ztělesňující předmět vlastnictví, velmi podobná. Tato definice „vlastnictví“ kontrastuje výrazně s laickou definicí vlastnictví, která se zaměřuje na vlastnictví věci samé. Například právní případy týkající se práva k nemovitostem odkazují na právní zájmy jako soubor práv, mezi něž patří právo zdržet se, právo vlastnit, právo užívat, právo nakládat, právo získat hospodářský prospěch. Mimo zjištění teoretických podobností mezi duševním vlastnictvím a hmotným vlastnictvím je také zapotřebí určit případy, kde se právo duševního vlastnictví od hmotného práva liší. Jedním z největších rozdílů je, že hmotné vlastnictví je ve své podstatě předmětem obecného práva, přičemž ochrana obchodních značek, autorských práv a patentová ochrana je poskytnuta na základě zákona.^{99 100}

Pojetím vlastnictví jako takového ve svém nejzákladnějším a nejtriviálnějším významu se zabíral např. Federální odvolací soud pro druhý obvod ve věci

⁹⁹ **Dreyfuss, Rochelle Cooper a Kwall, Roberta Rosenthal. 1996. *Intellectual property – Trademark, copyright and Patent Law*. New York: Foundation Press, 1996, s. 2-3**

¹⁰⁰ „The legal concept of ownership also is quite similar for all types property in that the owner’s rights consist of her legal interests in the object in which the property is embodied. This definition of property contrasts markedly with the lay person’s definition of property which focuses on physical ownership of the thing itself. For example, real property cases refer to these legal interests as a bundle of rights which include the right to exclude, the right to possess, the right to use, the right to dispose, and the right to manage and derive an economic benefit.... Having explored some theoretical similarities between intellectual property and tangible property, it is also useful to identify the ways in which intellectual property law differs from tangible property law. Some of the more obvious differences are that tangible property law protection is common aw in nature whereas trademark, copyright, and patent protection are statutory.”

Metropolitan Opera Association, Inc. v. Wagner-Nichols Recorder Corp.¹⁰¹, který judikoval, že „vlastnickým právem je právo přiznané a chráněné soudem s cílem ostatním takové právo odepřít“,¹⁰² z čehož lze dovodit, že vlastnické právo (ať již k hmotným nebo nehmotným statkům), existuje, přizná-li soud subjektu takové právo.

Vzhledem k tomu, že známkové právo Spojených států vychází z obecného práva a je ovládáno zásadou užívání, musí být obchodní značka užívána v obchodním styku, aby mohla být vůbec registrována Patentovým a známkovým úřadem a mohlo by tak být přihlašovatelé přiznáno vlastnické právo k takové značce.

Lanham act definuje užívání v rámci ust. 15 U.S.C., §1127 jako užívání obchodní značky v dobré víře v běžném obchodním styku a nikoliv užívání takového označení pouze za účelem vyhrazení si práva k obchodní značce pro sebe. Zákon přímo stanovuje podmínky užívání označení v obchodním styku v případě umístění obchodní značky na (1) zboží, jestliže (A) je umístěna jakýmkoliv způsobem přímo na zboží nebo na jeho obalu nebo na vývěsce týkající se zboží nebo na visačkách či štítkách připojených ke zboží, nebo v případě, že takové umístění na zboží vzhledem k jeho povaze není možné, na dokumentech souvisejících s výrobky nebo jejich prodejem, a (B) zboží je prodáváno nebo přepravováno v obchodním styku, a (2) označuje služby, pokud je použita nebo zobrazena v rámci prodeje nebo v rámci reklamy na služby a služby jsou poskytovány v obchodním styku, nebo jsou služby poskytovány ve více než jednom státě, nebo ve Spojených státech a cizí zemi a osoba poskytující služby se v souvislosti se službami zabývá obchodní činností.¹⁰³ Přičemž obchodním stykem či obchodní činností („commerce“) se v souladu se zákonem rozumí jakákoliv obchodní činnost, která může být regulována zákonem (Kongresem). Z uvedeného vyplývá, že nestačí, aby byla naplněna pouze jedna podmínka. Pro účely posouzení vlastnického

¹⁰¹ Rozhodnutí Federálního odvolacího soudu pro druhý obvod („U.S. Court of Appeals for the Second Circuit“) ve věci Metropolitan Opera Association, Inc. v. Wagner-Nichols Recorder Corp., 199 Misc. 786, 101 N.Y.S. 2d (1950) in **Barrett, Margreth.2001. Intellectual property cases and materials.** Second Edition. St. Paul, Minn.: West Group, 2001. str.15.

¹⁰² „Property rights are rights which are recognized and protected by the courts by excluding others therefrom“. (překlad autora)

¹⁰³ „The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce—

(1) on goods when—

(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.“ (překlad autora)

práva je zapotřebí, aby došlo jak k vytvoření a užití obchodní značky, tak jejímu užívání v obchodním styku, přičemž nestačí, aby byla obchodní značka užívána pouze v reklamě. Pro vznik vlastnického práva k ochranné známce dle obecného práva je zapotřebí její užití na výrobcích a uváděním výrobků na trh, přičemž výlučné právo k ochranné známce svědčí tomu, kdo ji poprvé použije v souvislosti s určitým zbožím.

Důsledně kontrolovaným požadavkem skutečného užívání obchodní značky Spojené státy zamezují tomu, aby byly v rámci rejstříku „zaparkovány“ obchodní označení, která nejsou užívána a blokovala tak oprávněným uživatelům v jejich registraci, případně aby docházelo ke spekulacím a cenovým vydíráním v případě zájmu takovou značku odkoupit.

Důsledná kontrola je zahájena již v řízení o přihlášce k registraci obchodní značky, kdy přihlašovatel musí předložit hodnověrný důkaz o tom, že známku užívá v obchodním styku. Takovým důkazem pak může být zboží nebo propagační materiály k tomuto zboží. Po pěti letech od zápisu obchodního označení do registru Patentového a známkového úřadu musí majitel značky doložit místopřísežné prohlášení („affidavit“), že značku skutečně používá. V opačném případě se vystavuje riziku, že bude jeho chráněné označení z registru bez dalšího vymazáno. Totéž prohlášení pak dokládá po deseti letech v rámci žádosti o prodloužení zápisu obchodního označení a v případě, že takové prohlášení nepředloží, registrace obchodní značky nebude prodloužena a zanikne.

Z hlediska rozsahu užití obchodní značky, který může v případě konfliktu více zájmů ovlivnit prioritní právo užívání obchodní značky, se v judikatuře soudů uvádí, že vlastnictví k obchodní značce může být založeno na základě prvního užití značky, které ani nemusí mít rozsáhlé účinky a nemusí vyústit v zásadní průnik na trh nebo rozsáhlé uznání. Postačí, pokud takové užití obchodního označení bylo skutečné a nefalšované a bylo následováno trvalým užíváním v obchodním styku.¹⁰⁴

Vlastník obchodní značky je oprávněn požádat o registraci svého označení Patentovým a známkovým úřadem. Registrace značky poskytuje vlastníkovvi pouze větší právní sílu v případě sporu, jak již bylo řečeno, vlastnictví k obchodní značce samotnou registrací nevzniká a pro unesení důkazního břemeno je zapotřebí, aby majitel obchodní značky tvrdil a prokazoval, že tuto značku férově v obchodním styku užívá. O registraci zpravidla požádá státní registrační autoritu v místě provozování

¹⁰⁴ Viz rozhodnutí Federálního odvolacího soudu pro šestý obvod („U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit“) ve věci Allan Enterprises, Inc. v. Advanced Programming Resources, Inc., 146 F.3d 350 (1998)

obchodních aktivit. V případě mezistátního nebo mezinárodního obchodu je pak oprávněn podat žádost o registraci u federálního Patentového a známkového úřadu, přičemž je pak oprávněn vymáhat svá práva vyplývající z vlastnictví obchodní značky u federálních soudů. Registrace obchodní značky na federální úrovni s sebou nese v souladu s ust. hlavy 15 U.S.C., § 1065 Lanham Act vyšší míru nespornosti („incontestability“) ohledně práva k užívání označení.¹⁰⁵ Potvrzení o registraci obchodní značky představuje v souladu s ust. hlavy 15 U.S.C., § 1057(b) prima facie důkaz o zákonnosti registrace a o vlastnictví dotčené obchodní značky, výlučném právu přihlašovatele tuto značku užívat v obchodním styku nebo v souvislosti se zbožím nebo službami označenými v rámci potvrzení.¹⁰⁶ V případě vzniku soudního sporu je tudíž přihlašovatel ve výhodě.

Práva vyplývající z vlastnictví obchodní značky jsou pak v případě uznání uživatele označení za jeho právoplatného vlastníka obecně zaručena.

2.2. Právní prostředky k výkonu práv majitele ochranné známky v ČR

2.2.1. Práva majitele ochranné známky

Majitel ochranné známky (ZOZ používá namísto výrazu majitel výraz „vlastník“) má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou, pro které je zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Používat spolu s ochrannou známkou značku ® je dalším výlučným právem jejího vlastníka. Jak již bylo zmíněno, může za zákonem stanovených podmínek udělit licenční smlouvou třetí osobě souhlas s užíváním ochranné známky buď pro všechny výrobky a služby, pro které je známka zapsána, nebo pro jejich část. Rovněž může ochrannou známkou na třetí osobu převést nebo ji poskytnout jako zástavu.

Významným právem je rovněž právo na informaci o původu výrobků nebo služeb, na nichž je umístěno označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou jejího majitele, a to od každého, kdo uvádí nebo hodlá uvést takové výrobky či služby na trh.

V souladu s konstantní judikaturou je právo na informace považováno za základní

¹⁰⁵ **Miller R. Arthur a Davis H. Michael.** 1990. *Intellectual property*. Second Edition. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990. str. 154

¹⁰⁶ „A certificate of registration of a mark upon the principal register provided by this chapter shall be prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the owner’s ownership of the mark, and of the owner’s exclusive right to use the registered mark in commerce on or in connection with the goods or services specified in the certificate, subject to any conditions or limitations stated in the certificate.“ (překlad autora)

institut sloužící výhradně ke zlepšení vymahatelnosti práv z průmyslového vlastnictví. Smyslem je poskytnout žalobci ve sporu dostatek informací k ochraně jeho práv. Právo na informace umožňuje získání přesných informací o původu zboží nebo služeb, kterými jsou porušována práva, distribučních kanálech a totožnosti třetí osoby zúčastněné na porušení práva. Právo na informace bylo v oblasti průmyslového vlastnictví zavedeno přijetím zákona č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, jenž do jednotlivých právních předpisů na ochranu průmyslového vlastnictví implementoval ustanovení článku 47 Dohody TRIPS.¹⁰⁷ Ustanovení § 3 ZVPV taxativně vyjmenovává osoby, od kterých může oprávněná osoba požadovat informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo. Informace jsou povinny poskytnout osoby, které za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držely zboží porušující právo, užívaly služby porušující právo, nebo o nichž bylo zjištěno, že za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytovaly služby užívané při činnostech porušujících právo, anebo které byly takovými osobami označeny za účastníka na výrobě, zpracování, skladování nebo distribuci zboží či poskytování služeb. Informace zahrnují totožnost porušovatele a údaje o množství a ceně daného zboží. Toto právo celkově posiluje pozici oprávněné osoby v boji proti porušovateli jejích práv vyplývajících z práv k duševnímu vlastnictví tím, že poskytuje dosažení konkrétních informací i o celé skupině osob, které jsou do porušování práv z duševního vlastnictví zapojeny a tak flexibilněji reagovat v zákrocích proti těmto osobám. Není-li informace poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva. Tohoto nároku se tedy nelze domáhat samostatně, ale pouze v souvislosti s již podanou žalobou na porušení práv k průmyslovému vlastnictví. V návrhu se oprávněná osoba může domáhat v souladu se zásadami o hospodárnosti řízení jen takových informací, které nejsou veřejně dostupné.

Dále má vlastník ochranné známky například právo požadovat na vydavateli publikace, v níž je jeho známka reprodukována, aby zveřejnil údaj, že jde o ochrannou známku, včetně jejího registračního čísla.

Výlučná práva z ochranné známky jsou omezena dvojitým způsobem. Jednak jde o institut „vyčerpání práv“, jednak jde o povinnost strpět některá jednání třetích osob.

Vyčerpání práv vlastníka ochranné známky v evropském pojetí spočívá v tom, že jestliže uvede vlastník na trh v rámci evropského trhu jím řádně označený výrobek,

¹⁰⁷ Nejvyšší soud České republiky. 2012. *Rozsudek*. sp.zn. 23 Cdo 4407/2011, Brno : Nejvyšší soud České republiky, 28.2.2012

nemůže již dalšímu prodeji tohoto výrobku účinně čelit. Výjimkou jsou případy, kdy jsou oprávněné důvody zakázat pozdější obchodní využití takových výrobků, zejména s ohledem na změnu nebo zhoršení stavu či povahy výrobků po jejich uvedení na trh. S ohledem na zákaz diskriminace tak vlastník ochranné známky nesmí bránit dovozu výrobku označeného jeho ochrannou známkou do určitého členského státu EU, pakliže byl výrobek jím nebo s jeho souhlasem uveden na trh některého jiného členského státu.

Mezi případy, kdy je vlastník ochranné známky povinen strpět jednání nebo chování třetích osob, patří např. užívání některých údajů v obchodním styku, jako jsou jméno, příjmení, pseudonym, název, obchodní firma, adresa, údaje týkající se druhu, jakosti, množství, hodnoty, zeměpisného původu, času výroby nebo poskytnutí služby, popřípadě jiných vlastností výrobku, a to i přes to, že jsou shodné nebo zaměnitelně podobné s ochrannou známkou nebo tvoří její součást. Předpokladem ovšem je, že tyto údaje jsou třetími osobami užívány v souladu s obchodními zvyklostmi a dobrými mravy hospodářské soutěže. Majitel ochranné známky je rovněž povinen strpět užití známky, je-li to nutné k vyznačení účelu výrobku nebo služby. Dále je povinen strpět podle ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ užívání podobného označení, jaké je chráněno dotčenou slovní ochrannou známkou v případě, že toto označení bylo užito ještě před podáním přihlášky dotčené ochranné známky a užívání bylo v souladu s právem České republiky. Soudní judikatura dovozuje, že nejde o subjektivní právo ve smyslu možnosti chování zaručeného právními normami, ale „o určitou licenci omezující absolutní právo vlastníka ochranné známky, tedy o prosté oprávnění předchozího uživatele (ve smyslu „nezakázanosti“) nezapsané označení užívat“.¹⁰⁸

Mezi povinnosti strpět jednání třetích osob patří i případ, kdy shodné či zaměnitelné označení užívané třetí osobou získalo v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky dotčené ochranné známky v České republice rozlišovací způsobilost pro stejné výrobky nebo služby. Právo strpět užívání shodné či zaměnitelné známky s pozdějším právem přednosti je majitel povinen strpět, pakliže její užívání strpěl po dobu pěti let ode dne, kdy se o tom dověděl. Pokud by však pozdější přihláška nebyla podána v dobré víře, k omezení práv majitele nedojde.

2.2.2. Povinné užívání ochranné známky

Pokud by vlastník ochrannou známku nevyužíval, vystavil by se závažným rizikům.

¹⁰⁸ Nejvyšší soud České republiky. 2014. *Rozsudek*. sp.zn. 23 Cdo 3790/2011, Brno : Nejvyšší soud České republiky, 15.4.2014

Jednak takové neužívání může být důvodem pro zrušení ochranné známky, jednak tuto známku nelze použít jako důkaz pro zrušení mladší ochranné známky. Zákon však nepředepisuje užívání přihlašovaného označení před podáním přihlášky, jako je tomu ve Spojených státech. Po jejím zápisu však může mít neužívání ochranné známky uvedené následky.

Za řádné užívání ochranné známky se považuje především označování výrobků a jejich obalů, nabídka výrobků pod tímto označením, uvádění označených výrobků na trh, poskytování a nabízení služeb pod zapsaným označením, dovoz a vývoz výrobků takto označených, užívání označení v obchodních listinách a reklamě. Pokud je ochranná známka užívána na základě licenční smlouvy nabyvatelem licence, je to považováno za řádné užívání samotným vlastníkem.

2.2.3. Způsoby obrany proti porušování ochranné známky

Porušování práv k ochranné známce může zahrnovat široký okruh různých jednání rušitele, a to od neoprávněného používání chráněného označení přímo na výrobcích a jejich obalech, přes nepřímé užívání tohoto označení ve spojení s dotčenými výrobky či službami, po neoprávněné užívání chráněného označení v obchodní firmě a anebo v písemné nebo elektronické obchodní korespondenci porušovatele. Tyto různé možnosti forem neoprávněného užívání ochranných známek tak staví oprávněnou osobu před zásadně důležitou volbu vhodného právního prostředku k ochraně svých práv, a to jednak s přihlédnutím ke způsobu, resp. formě zjištěného porušování práv k ochranné známce, a současně pak na druhé straně i z hlediska rozsahu ochrany porušeného práva. V neposlední řadě je důležitým momentem i posouzení, zda je taková ochranná známka řádně a po nepřerušenu dobu užívána a zda jsou tedy v plném rozsahu zachovány její právní účinky.¹⁰⁹ S pojmem „řádných důvodů pro neužívání ochranné známky“ operuje rozsudek Soudního dvora ve věci *Armin Häupl vs. Lidl Stiftung & Co. KG*¹¹⁰, kdy ve smyslu Článku 12 odst. 1 Směrnice č. 89/104/EHS¹¹¹, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán tak, že „řádnými důvody pro neužívání“ ochranné známky jsou překážky s přímým vztahem k této ochranné známce, které znemožňují její užívání nebo kvůli nimž užívání této ochranné známky ztrácí smysl a které jsou

¹⁰⁹ **Koukal, P. 2006.** Řádné užívání ochranných známek. *Právní rádce*. Duben 2006, s. 10-11.

¹¹⁰ **Soudní dvůr Evropských společenství. 2007.** *Rozsudek*. C-246/05, Lucemburk : Třetí senát, 14. červen 2007.

¹¹¹ Úř. věst., L 40/1, 17/sv.1, 11. 2. 1989, s. 96-97

nezávislé na vůli jejího majitele.¹¹² Řádným užíváním ochranné známky není pouhé užívání na oko sloužící pouze k udržování práv z ochranné známky. Musí jít o aktivní výkon práv ve spojení s výrobky a službami ve vztahu k ostatním soutěžitelům nebo spotřebiteli.

Majitel ochranné známky má několik možností, jak chránit svá práva k ochranné známce. Ve sporech o práva k duševnímu vlastnictví lze předem, za předpokladu, že je to vůbec možné a účelné, doporučit řešení situace mimosoudním narovnáním. Právní prostředky, jakými se mohou majitelé ochranných známek domoci účinné ochrany, spočívají v soukromoprávních, veřejnoprávních i trestněprávních institutech.

Proti porušení práv z ochranné známky se vlastník ochranné známky může podle ZVPV bránit u soudu žalobou, v níž kromě zdržovacích a odstraňovacích nároků může žádat i náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění. Kromě toho však může požadovat i stažení výrobků z trhu, popř. zničení výrobků, jejichž označení porušuje práva z ochranné známky a další opatření, jak uvidíme dále v souvislosti se ZVPV.

Ve smyslu znění ustanovení § 2 ZVPV má vedle majitele nebo vlastníka práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, osoba oprávněná užívat práva (zejm. nabyvatele licence) a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví označená pod legislativní zkratkou „oprávněná osoba“.

Nabyvatel licence může se souhlasem majitele nebo vlastníka práva duševního vlastnictví vymáhat svá práva, přičemž i s ohledem na obsah licenční smlouvy je předpokladem nerušeného výkonu práv licenciáta, aby sám vlastník či majitel zasáhl a vymáhal práva za něj. V případě, že majitel či vlastník souhlas s vymáháním práv neudělí, je oprávněn licenciát vymáhat práva, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám. Povinnost licenciáta ve smyslu příslušných ustanovení NOZ k informační povinnosti vůči poskytovateli licence, že dochází k porušování a omezování výkonu jeho práva jinými osobami, není dotčena.

Pokud jde o ochranné známky, které byly zapsány v rozporu s § 4 nebo 6 ZOZ, tedy pokud bylo zapsáno označení, které nemůže být ochrannou známkou, nebo bylo zapsáno označení, které je shodné se starší ochrannou známkou, požívající práva priority, může být taková ochranná známka na návrh třetí osoby nebo i z vlastního

¹¹² **Soudní dvůr Evropských společenství. 2007. Rozsudek. C-246/05, Lucemburk : Třetí senát, 14. červen 2007, bod 55.**

podnětu Úřadu prohlášena za neplatnou. Na takovou známku se hledí, jako kdyby nebyla nikdy zapsána.

CO se týče přihlášky komunitární ochranné známky u Úřadu pro vnitřní trh v Alicante s účinky pro celé Společenství, je česká známkoprávní úprava v zásadě shodná s komunitární úpravou. Koexistenci komunitární ochranné známky s národními známkami byla vyřešena tak, že existence starší národní ochranné známky je relativní překážkou zápisu komunitární známky. Rizika, která jsou s tím pro přihlašovatele spojena, jsou zmírněna možností převodu přihlášky do národního přihlašovacího řízení, nebo do přihlašovacího řízení mezinárodní ochranné známky podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních značek.

V návaznosti na rozsáhlou novelu občanského soudního řádu provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. účinným od 1. ledna 2013, lze striktně před přistoupením k samotnému uplatňování práv vlastníka ochranné známky soudní cestou doporučit zaslání písemné výzvy na zdržení se jednání, jímž narušitel poškozují vlastníka ochranné známky, a v níž vlastník ochranné známky uplatní vůči narušiteli nároky z tohoto jednání vyplývající, a to nejméně sedm dní před podáním žaloby. V souladu s novým ustanovením § 142a OSŘ totiž žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené dle ustanovení § 80 písm. b) OSŘ, tedy o žalobách na plnění, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému pouze v takovém případě, jestliže žalovanému ve lhůtě sedmi dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, výzvu k plnění. V případě opomenutí této povinnosti a v případě úspěchu ve věci by tak žalobce ztratil proti žalovanému nárok na náhradu nákladů řízení.

Základním mimosoudním prvkem ochrany práva z průmyslového vlastnictví je jednání mezi majitelem práva a jeho narušitelem. Jednání je zahájeno (nebo by tak zahájeno mělo být) písemným upozorněním narušiteli na závadný stav (což nyní tak jako tak zákonná úprava pro uplatnění nároku u soudu vyžaduje) na to, že porušuje práva majitele, a přesným určením těchto práv (registrační číslo, vyobrazení známky atd.). V tomto upozornění pak majitel požaduje ukončení protiprávního jednání narušitele. Okamžitý výsledek bývá spíše výjimkou a je tudíž velmi často nezbytné, existuje-li vůle smluvních stran dohodnout se, uskutečnit další jednání za účasti jimi zvoleného prostředníka (mediátora), jehož úlohou je především odborná asistence, popřípadě se mohou dohodnout, že tento prostředník bude působit jako rozhodce, jehož rozhodnutí budou akceptovat. Sporné strany mohou využít v tuzemsku jednak Asociaci prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví působící v ČR, dále pak mediační a rozhodčí řízení před Arbitrážním a mediačním centrem působícím při

Světové organizaci duševního vlastnictví, které přináší procesní i materiální pravidla pro řešení sporů vyplývajících z duševního vlastnictví.

2.2.4. Civilněprávní prostředky ochrany

Pakliže je majitel průmyslového práva v České republice v rámci hospodářské soutěže poškozen na svých právech, má tento majitel při použití prostředků ochrany civilněprávní povahy pro sebe k dispozici soustavu právních nároků a odpovídajících právních prostředků k ochraně jeho práv a k vymožení těchto nároků, které může uplatňovat v rámci civilního procesu jako prostředku ochrany subjektivních práv a zákonem chráněných zájmů. Pro případ těchto nároků, které lze v souvislosti s nekalou soutěží uplatňovat, se předpokládá aplikace občanského soudního řádu, Jde o předběžná opatření nebo meritorní rozhodnutí ve věcech zdržovacích žalob (půjde o negatorní nárok, aby se rušitel zdržel určitého rušivého jednání), které mají preventivní funkci a jejich význam spočívá v tom, že rušitel se musí zdržet zásahu do práva oprávněného subjektu. I v tomto případě, stejně jako u předběžného opatření, se předpokládá bezprostředně hrozící porušení práva. Dalším typem je žaloba odstraňovací, jejíž podstatou je odstranění nepříznivých následků neoprávněných zásahů, resp. protiprávního - závadného stavu. Předpokladem je v daném případě trvání účinků protiprávního zásahu do práv majitele, a to i kdyby jednání rušitele již skončilo.

S ohledem na zdržovací a odstraňovací nároky oprávněné osoby upravené pod legislativní zkratkou „opatření k nápravě“ ve smyslu ustanovení § 4 ZVPV, se může poškozený domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo. Dodržení povinnosti zdržet se určitého jednání uložené vykonatelným rozhodnutím pak bude vynutitelné podle ustanovení § 351 OSŘ, a to i opětovným uložením pokuty soudem na návrh oprávněného.

Zdržovací nárok tedy spočívá v tom, že oprávněná osoba se může u soudu domáhat, aby se porušovatel „zdržel protiprávního jednání“, jímž dochází k porušení nebo

ohrožení ochranné známky, typicky například aby se zdržel uvádění zboží označeného ochrannou známkou na trh, aby se zdržel užívání ochranné známky v reklamě apod.

Odstraňovací nárok spočívá v oprávnění domáhat se u soudu, aby byly odstraněny následky ohrožení nebo porušení práva k ochranné známce. K tomu může dojít zejména stažením výrobků, které porušují práva k ochranné známce, z trhu, trvalým odstraněním nebo zničením těchto výrobků, jakož i stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných při porušování ochranné známky. Vlastník ochranné známky, případně jiná oprávněná osoba může požadovat libovolnou z těchto forem realizace odstraňovacího nároku; zničení výrobků však soud nenařídí, jestliže by porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto porušení. Odstraňovací nárok může postihovat i věci, které jsou ve vlastnictví nikoli osoby porušující ochrannou známkou, ale třetích osob, např. provozovatelů obchodních řetězců apod. V těchto případech zákon ukládá soudu přihlížet v rozhodování o odstraňovacím nároku k zájmům těchto třetích osob, zejména jedná-li se o spotřebitele a osoby jednající v dobré víře. Pouhé odstranění označení porušujícího ochrannou známkou z výrobků před jejich uvedením na trh lze však připustit jen ve výjimečných případech.

Zdržovací a odstraňovací nárok může být za určitých okolností soudem uspokojen namísto shora uvedených opatření pouhým přiznáním peněžního vyrovnání vlastníku ochranné známky, resp. jiné oprávněné osobě. Tak je tomu tehdy, pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, že jeho jednání je porušováním ochranné známky, a jestliže by mu jiná opatření způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným. Takto postupuje soud však pouze tehdy, pokud to porušovatel práv navrhne.

Tyto nároky budou uplatněny ve smyslu ustanovení § 80 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb. OSŘ v žalobě o splnění povinnosti, respektive žalobou o plnění, prostřednictvím níž se žalobce bude domáhat, aby se žalovaný něčeho zdržel, tedy aby se zdržel jednání nekalé soutěže, čímž bude např. usilovat o ochranu svých práv podle příslušných ustanovení NOZ s cílem dosáhnout, aby žalovanému bylo zakázáno užívání jeho obchodního označení pro zaměnitelnost s obchodním označením žalobce. Zdržovací nároky mají v obecné rovině preventivní povahu, tedy směřují proti pokračujícímu jednání, čímž žaloba směřující proti jednání subjektu, který se již reprobovaného jednání nedopouští, nebude namístě. V případě obavy z ohrožení, že se rušitel bude v budoucnu dopouštět závadného jednání, bude případným zajišťovacím procesním institutem předběžné opatření, k němuž bude pojednáno níže.

Co se týče účinků pravomocného rozsudku (příčemž právní moci nabývá pouze výrok rozhodnutí), kterým bylo rozhodnuto o zdržení se protiprávního jednání nebo o odstranění závadného stavu ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, dále o zdržení se protiprávního jednání ve věcech ochrany práv spotřebitele, je ve smyslu ustanovení § 159a odst. 2 OSŘ závazný nejen pro účastníky řízení, ale i pro další osoby oprávněné podat žalobu proti žalovanému pro tytéž nároky z téhož jednání nebo stavu. Zvláštní předpis pak může stanovit, ve kterých dalších případech a v jakém rozsahu je výrok pravomocného rozsudku závazný pro jiné osoby než účastníky řízení. Jedná se ve smyslu ustanovení § 83 odst. 2 OSŘ o tzv. překážku věci pravomocné rozhodnuté, rei iudicatae, jenž brání tomu, aby právní věc definitivně vyřešena autoritativním rozsudkem byla v novém řízení o stejné právní věci, týká-li se stejného právního nároku, stejného předmětu řízení a totožných osob, znovu proti témuž žalovanému projednávána. To, že nejsou žaloby dalších oprávněných osob pro tytéž nároky z téhož jednání připuštěny, nestojí proti oprávněním těchto dalších oprávněných připojit se k zahájenému sporu podle obecných ustanovení jako vedlejší účastníci. Původně byl zákaz kumulace žalob v případě nároků na zdržení se nekalosoutěžního jednání a odstranění závadného stavu obsažen v přísl. ust. NOZ. Toto ustanovení bylo převzato z prvorepublikového zákona proti nekalé soutěži č. 111/1927 Sb., o ochraně proti nekalé soutěži ze dne 15. července 1927, který ve svém ustanovení § 15 odst. 3 nepřipouští podávat „další žaloby zdržovací a odstraňovací proti téže osobě a pro též jednání nekalé soutěže, jakmile byla věc u příslušného soudu zahájena nebo pravoplatně skončena“, jehož smyslem bylo zamezit případům kumulace žalob, kdy pro totéž jednání by byly proti témuž odpůrci uplatňovány zdržovací a odstraňovací nároky nejrůznějšími subjekty. Má se za to, že řízení o zdržovacích nebo odstraňovacích nárocích proti témuž odpůrci později zahájené musí být zastaveno. Je faktem, jak se již ve svém rozhodnutí z roku 1998 zmiňoval tehdejší Krajský obchodní soud, že ani dřívější úprava podle zákona č. 111/1927 Sb., ani současná úprava v Občanském soudním řádu se však výslovně nezmiňuje o tom, zda tento postup platí i na řízení o předběžných opatřeních. Právě toto rozhodnutí vidí smysl toho, že by bylo třeba tento postup v rámci předběžných opatření ve sporech z nekalé soutěže uplatnit. Právě ve sporech z nekalé soutěže jsou předběžná opatření velmi častým a také významným procesním institutem, jehož hlavním cílem je zamezit vzniku další škody nebo jiné těžko nahraditelné újmy. Proto také v těchto sporech je zcela běžným jevem, že navrhovaná předběžná opatření, zejména u nároků zdržovacích, jsou obsahově shodná s návrhy ve věci samé. Právní argumentací zde je komparace podmínek v řízení ve věci samé s podmínkami v řízení o předběžném opatření, kdy je-li vyloučena možnost, aby ve věci samé bylo témuž

odpůrci vícekrát uloženo zdržet se téhož jednání, nebo odstranit tentýž závadný stav, je nutno tuto možnost vyloučit i v řízení o předběžném opatření, bez ohledu na dočasnost tohoto opatření. Podstatným argumentem bude praxe soudů ukládající navrhovateli při nařízení předběžného opatření povinnost ve stanovené lhůtě, zpravidla třicetidenní, podat žalobu ve věci samé, přičemž kumulace předběžných opatření by nepochybně vedla i ke kumulaci žalob v těchto věcech, čímž by u později podaných žalobních zdržovacích a odstraňovacích nároků docházelo pro překážku litispence (Lat.: lis pendens - pozn. autora) k následnému zastavování těchto řízení.¹¹³ Ohledně nároků na náhradu škody, bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění zákaz kumulace žalob již neplatí, jelikož tyto nároky jsou individuálním nárokem každého z postižených, který musí každý z nich uplatňovat sám.¹¹⁴

V případě požadavku „přiměřeného zadostiučinění“ uplatňovaného poškozeným, se jedná o satisfakci. Přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, je jedním z nároků osob, jejichž práva byla porušena nebo ohrožena, kdy tímto nárokem se reparuje újma nemateriální povahy. Samotnou podstatou tohoto nároku, který se označuje jako zadostiučinění neboli satisfakce, je jeho imateriální povaha. Ve formě zadostiučinění není možno brát ohledy na prvky, které mají materiální povahu, poněvadž k materiální reparaci tento právní prostředek ochrany neslouží. Nárok na přiměřené zadostiučinění je nárokem, který má převážně, popřípadě výlučně, objektivní charakter. Dovozuje se, že je nárokem „objektivním, který není vázán na naplnění jakýchkoli subjektivních podmínek“.¹¹⁵ Nejvyšší soud České republiky již v rozsudku ze dne 25. 3. 1998¹¹⁶ dovedil, že „přiměřenost výše peněžitého zadostiučinění musí být posuzována jak z objektivních, tak subjektivních hledisek“. Z hlediska výše přiměřeného zadostiučinění má peněžní satisfakce rovněž povahu sankční, neboť zaplacení zadostiučinění představuje pro rušitele náhradu nejen újmy morální, ale i finanční újmy, která má vyrovnat porušenou rovnováhu v postavení rušitele

a postižené osoby. Tato sankční stránka nicméně hraje při poskytování zadostiučinění vedlejší, podružnou roli, protože rozhodující je nemateriální stránka satisfakce.

¹¹³ **Nejvyšší soud ČR. 1996.** *Usnesení.* sp.zn. II Odon 15/96, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 1996.

¹¹⁴ **Štenglová, I., S. Plíva, a M. Tomsa. 2006.** *Obchodní zákoník-komentář.* 11. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 185.

¹¹⁵ **Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. 2002.** *Obchodní zákoník - komentář.* 7. Praha : C.H.Beck, 2002. s. 148.

¹¹⁶ **Nejvyšší soud ČR. 1998.** *Rozsudek.* I. Odon 45/1997, Brno : Nejvyšší soud ČR, 25. březen 1998.

Ohledně přiznané výše zadostiučinění soud rozhoduje dle své volné úvahy s přihlédnutím k závažnosti a intenzitě porušení práv, délce narušujícího jednání ve spojení se závažností dopadu tohoto jednání, tedy měřítkem zasažení práv poškozeného v teritoriálním rozsahu.¹¹⁷

Nejobtížnějším typem žaloby je v případě porušení práva z průmyslového vlastnictví žaloba na náhradu škody (žaloba satisfakční). Účelem nároku na náhradu škody je reparace majetkové újmy, která vznikla v důsledku neoprávněného zásahu do práv duševního vlastnictví. V soulad se zákonem má poškozený vlastník ochranné známky právo na náhradu škody, přičemž se nahrazuje prokazatelně vzniklá skutečná škoda, o co se majetek postižené osoby oprávněného zmenšil, a ušlý zisk, tzn. výtěžek, kterého by za obvyklého běhu událostí poškozený dosáhl, kdyby nedošlo k porušení jeho práv (kdyby škodná událost vůbec nenastala). Pokud byla zásahem do práv majiteli způsobena nemajetková újma, může poškozený požadovat přiměřené zadostiučinění, které může spočívat i v penězích.

Bude-li požadována náhrada skutečné škody, může být vyjádřena buď jako ztráta zisku, nebo může být vyčíslena jako ztráta z omezení výroby či služeb na trhu, popřípadě snížení cen výrobků nebo jiným způsobem.

Mnohdy se poškození z důvodu obtížnosti dokazování výše škody uchýlovali k požadavku zaplacení nemateriální újmy v penězích. Soudy takový postup odmítaly, neboť žalobci nemohou požadovat z titulu tvrzené nekalé soutěže žalovaného nebo porušování práv duševního vlastnictví nemateriální újmu v penězích z důvodu, že nemohou uplatnit náhradu škody s ohledem na obtížnost dokazování výše škody.¹¹⁸

V praxi tak nebývalo snadné odhadnout, zda by majitel průmyslového práva byl schopen dosáhnout vyšší produkce a pokud ano, v jakém rozsahu. Tento problém byl odstraněn v rámci komplexní úpravy tzv. opatření k nápravě obsažené jednotně pro všechny druhy průmyslového vlastnictví v rámci ustanoveních §§ 4 a 5 ZVPV, který obsahuje ve svém ust. § 5 vlastní samostatnou úpravu kritérií pro stanovení výše případných finančních nároků oprávněné osoby v rámci soudního řízení¹¹⁹, na které

¹¹⁷ **Nejvyšší soud ČR. 2002.** *Rozsudek.* sp. zn. 29 Odo 652/2001, Brno : Nejvyšší soud, 18. září 2002; **Nejvyšší soud ČR. 2006.** *Rozsudek.* sp.zn. 32 Odo 447/2006, Brno : Nejvyšší soud ČR, 3. květen 2006.

¹¹⁸ **Nejvyšší soud České republiky. 2010.** *Rozsudek.* sp.zn. 23 Cdo 4010/2009, Brno : Nejvyšší soud České republiky, 25.11.2010

¹¹⁹ Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj. V případě nevědomého nedbalostního jednání

ZOK odkazuje v rámci ust. § 51 odst. 2. Úpravou ZVPV se nijak výrazněji nároky vyplývající z porušování práv k duševnímu vlastnictví nezměnily. Nóvem, který daná úprava zavedla, je zavedení paušální částky, podle které soud stanovuje výši náhrady škody či výši bezdůvodného obohacení. Význam výslovné a relativně podrobné úpravy hodnotících kritérií, kterými se soud řídí v rámci rozhodování o výši žalobcem uplatněného finančního nároku, spočívá především v tom, že obecné hmotněprávní předpisy takové hledisko neobsahují. Je tak z hlediska principů předvídatelnosti soudního rozhodování a právní jistoty je pak soudní vymahatelnost práv z ochranné známky výrazně efektivnější. V těchto případech zákon umožňuje konstruovat hypotetickou situaci, která by nastala, pokud by porušovatel ochranné známky ochrannou známku užíval se souhlasem jejího vlastníka na základě licenční smlouvy; v takovém případě by porušovatel býval povinen platit vlastníku ochranné známky za její užívání licenční poplatek. Výši peněžitých nároků lze tak stanovit paušální částkou, jejíž výše se odvíjí od tohoto hypotetického licenčního poplatku. Vzhledem k tomu, že peněžité nároky tu nemají pouze reparační funkci pro vlastníka ochranné známky, nýbrž i funkci satisfakční, prevenční a penalizační, stanoví zákon, že příslušný peněžitý nárok bude v těchto případech určen dvojnásobkem takového hypotetického licenčního poplatku.

Z hlediska reparace škody soudy posuzují nárok na náhradu škody a nárok na vydání bezdůvodného obohacení ve své vzájemné souvislosti, přičemž se rozhodují buď a nebo. Není tomu tak, že by každý jednotlivý nárok, tj. nárok na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení a nárok na přiměřené zadostiučinění, šel uspokojit samostatně ve výši nejméně dvojnásobku obvyklého licenčního poplatku, tedy že by se poškozený mohl domáhat až šestinásobku obvyklého licenčního poplatku. Je nutné na ustanovení nahlížet s jistou ekonomičností a volností danou Směrnicí v implementaci takových reparačních podmínek pro postiženého, aby v co nejabstraktnější míře dokázala aplikovat na náhrady škody v evropském měřítku, které některé instituty náhrady škody ani neznají a tudíž nelze doslova komparovat pojetí náhrady škody ve smyslu Směrnice s pojetím náhrady škody v rámci české úpravy jakožto samostatného institutu.¹²⁰

Při rozhodování o těchto peněžitých nárocích soud přihlíží ke všem odpovídajícím okolnostem, jako jsou například nežádoucí hospodářské důsledky, včetně ztrátu zisku, které vlastníku ochranné známky, případně jiná oprávněná osoba utrpěla, k

porušitele se takto stanovená minimální paušální částka snižuje na jednonásobek licenčního poplatku.

¹²⁰ Čermák, Karel. 2007. Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví. *Právní rádce*. Září 2007, s.10.

neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako např. k morální újmě způsobené oprávněné osobě porušovatelem.

Pro poškozeného přichází také do úvahy možnost podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva. Vydání obohacení, které bylo bezdůvodné a bylo získáno nekalou soutěží, je možné, pokud byla dostatečně prokázána její výše. Oprávněný se může domáhat vydání všeho, co nekalý soutěžitel takto nabyl.

Zákon taktéž ve svém ustanovení § 4 odst. 5 ZVPV umožňuje oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, přiznání práva uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění. Úprava OSŘ je ve svém ustanovení § 155 odst. 4 o právu na uveřejnění rozsudku úpravou obecnou ve vztahu ke všem předmětům ochrany práv vyplývajících z duševního vlastnictví. Oprávněná osoba může požadovat i uveřejnění omluvy ve sdělovacích prostředcích.

Své nároky však oprávněný může uplatnit i v dalších druzích návrhů upravených v Občanském soudním řádu, o kterých se hmotněprávní úprava výslovně nezmiňuje. Půjde o žalobu o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem, ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) OSŘ, ve které se žalobce bude domáhat např. určení, že se určitá osoba dopustila nekalosoutěžního jednání. Předpokladem úspěšnosti této žaloby bude vedle požadované věcné legitimace účastníků zejména naléhavost právního zájmu na požadovaném určení. Naléhavost právního zájmu je spatřována zejména tam, kde by bez takového určení bylo ohroženo právo žalobce nebo se stalo jeho právní postavení nejistým. Na základě nedostatků těchto požadavků pak dochází k zamítnutí žaloby. Žaloba na určení ovšem nebude opodstatněna tam, kde se dá žalovat na splnění povinnosti.¹²¹

Dalším návrhem je ve smyslu ustanovení § 78 OSŘ návrh na zajištění důkazů před zahájením řízení ve věci samé, a to v případě důvodné obavy, že později takový důkaz nebude možno provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi, tedy hrozí-li zničení či znehodnocení důkazů rušitelem. K zajištění důkazu je příslušný soud, který by byl příslušný k řízení o věci, nebo soud, v jehož obvodu je ohrožený důkazní prostředek.

V neposlední řadě svědčí oprávněné osobě ochrana v podobě předběžného opatření, o němž se zmiňuje i Směrnice 2004/48/ES, která ve svém Článku 9 o předběžných a zajišťovacích opatřeních ukládá členským státům, aby soudy na

¹²¹Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M., a kol. 2006. *Občanský soudní řád-komentář*. 7. Praha : C.H.Beck, 2006. s. 356. Sv. I.

žádost navrhovatele mohly vydat prozatímní soudní zákaz s cílem zamezit hrozícímu porušení práva k duševnímu vlastnictví navrhovatele či pokračování v údajném porušování tohoto práva, a to jak vůči porušovateli práva, tak proti zprostředkovateli, jehož služeb využívá třetí osoba. Zdržovací nároky lze uplatňovat nejen ve věci samé, ale i cestou návrhu na nařízení předběžného opatření pro potřeby zatímní úpravy poměrů účastníků řízení nebo z důvodu oprávněné obavy z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 74 a n. OSŘ před zahájením řízení, resp. po zahájení řízení ve věci samé dle § 102 OSŘ. Předběžným opatřením může být obecně uloženo mimo jiného zejména složení peněžitě částky nebo věci do úschovy u soudu, zdržení se nakládání s určitými věcmi nebo právy a vykonání, zdržení se nebo snášení něčeho. V případě jednání naplňující znaky nekalé soutěže a proti němu směřujícího předběžného opatření a žaloby o zdržení se tohoto jednání neplatí obecná zásada nepřijatelnosti nařízení takového předběžného opatření, v němž by oprávněný dosáhl již toho, čeho lze dosáhnout až pravomocným rozsudkem ve věci. V tomto případě je rozhodné hledisko zabránění vzniku nebo rozšíření újmy dotčeného účastníka.¹²²

Je možné rovněž žádat o nařízení předběžného opatření zabavení nebo vydání zboží, u kterého je podezření, že jsou jimi porušována tato práva, aby zabránilo vstupu tohoto zboží do obchodních sítí a oběhu v nich a nařídil předběžné zabavení movitého a nemovitého majetku údajného porušovatele těchto práv a popřípadě i zmrazení jeho bankovních účtů nebo jiného majetku v případě, že poškozený prokáže, že existují okolnosti, které by mohly ohrozit náhradu způsobené škody. Tato úprava do jisté míry odpovídá ustanovení Občanského soudního řádu, podle něhož může soud nařídil předběžné opatření, kterým uloží porušovateli, aby se zdržel výroby, nabízení k prodeji, prodeje či jiného rozšiřování zboží porušujícího práva k duševnímu vlastnictví navrhovatele. V § 74 a n. OSŘ se výslovně upravuje právo navrhovatele domáhat se uložení povinnosti předběžným opatřením i vůči někomu jinému než účastníku řízení, pokud to lze spravedlivě žádat, například v případě, že má v držbě zboží porušující právo navrhovatele a které je ve vlastnictví porušovatele. Předběžným opatřením se navrhovatel může zejména domáhat, aby soud nařídil povinnému, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy, něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Zprostředkovateli pak soud může uložit, aby se zdržel další distribuce zboží, které má v držení, aby bylo zamezeno dalšímu porušování práv či aby byla odvrácena hrozba jejich porušování.¹²³ Návrh na vydání předběžného opatření by měl být perfektní

¹²²**Vrchní soud v Praze. Usnesení.** sp.zn.3 Cmo 1952/94, Praha : Vrchní soud, in **Macek, Jiří. 2000. Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže.** Praha : C.H.Beck, 2000. s. 250.

¹²³**Implementace Směrnice k uplatňování práv z duševního vlastnictví. Pomaizlová, Karin. 2006.** Praha : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2006. Sborník z vědecké

hlavně z toho důvodu, že soud o něm musí rozhodnout do 7 dnů a není tedy prostor pro odstranění vad návrhu či jeho doplnění. Shledá-li soud návrh jako neúplný, neurčitý či nesrozumitelný, nevyzve navrhovatele k odstranění vad či doplnění návrhu (§43 OSŘ), ale návrh usnesením odmítne.

K zajištění náhrady či jiné újmy, která by předběžným opatřením vznikla, musí podle novelizace OSŘ ve smyslu ustanovení § 75b OSŘ navrhovatel uhradit soudu, nejpozději v den podání návrhu na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000,- Kč, v obchodních věcech pak 50.000,- Kč. V případě nesplnění této povinnosti předseda senátu návrh na nařízení předběžného opatření odmítne. Toto omezení neplatí, zejména je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit.¹²⁴

Potřeba zatímní úpravy poměrů účastníku trvá po dobu do rozhodnutí soudu ve věci samé, ve kterém se o uplatňovaném nároku rozhoduje. Tímto žalobním návrhem ve věci samé musí být návrh na vydání předběžného opatření v soudem stanovené lhůtě (obvykle do 30 dnů) doplněn.

Příslušným soudem k podání návrhu na nařízení předběžného opatření je soud, který bude rozhodovat ve věci samé, tedy soudy krajské ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. l OSŘ.

Řízení před soudy je ve smyslu ustanovení Občanského soudního řádu prostoupeno zásadou koncentrace řízení, kdy ve smyslu ustanovení § 118b OSŘ o základu věci ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání nejpozději do skončení prvního jednání, které se v nich konalo, přičemž k později uvedeným skutečnostem a důkazům se nepřihlíží. To neplatí, jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést.

konference k uplatňování práv z průmyslového vlastnictví ve vztahu k padělkům a napodobeninám. s. 121.

¹²⁴OSŘ upravuje i další případy, kdy není složení jistoty třeba, ty však ve sporech o porušování duševního vlastnictví nepřipadají v úvahu

Aktivní legitimace

Právní rámec pro ochranu vlastníka duševního vlastnictví a právní prostředky sloužící k vymáhání jeho práv zabezpečuje zákon ZVPV, který určuje osobu aktivně legitimovanou, tj. osobu, která je oprávněná vymáhat předmětné právo, a to vlastníka nebo majitele práva či osobu oprávněnou podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví¹²⁵.

V soukromoprávních žalobách se mohou ochrany svých právem chráněných zájmů tedy domáhat výhradně oprávnění vlastníci chráněných označení. Toto právo nepřísluší přímo bez dalšího osobám oprávněným k užívání ochranných známek z licenčních ujednání. Tito se musí domáhat ochrany u svého pronajímatele, který je povinen chránit i zájmy svých nájemců, aby nikdo neporušoval předmět licence a tudíž nepřekážel hladkému výkonu práv licenčního ujednání a nesnižoval tak jejich faktickou hodnotu. Nad rámec příslušných ustanovení ZVPV slouží k ochraně poškozených vlastníků označení, a to i vlastníků nezapsaných označení do Rejstříku, příslušná ustanovení NOZ upravující podmínky účasti soutěžitelů v hospodářské soutěži a nekalou soutěž jako takovou.

Dalšími osobami dle ustanovení NOZ o ochraně proti nekalé soutěži jsou kromě samotných soutěžitelů oprávnění vymáhat svá práva i spotřebitelé a právnické osoby hájit zájmy spotřebitelů. Tyto právnické osoby jsou ve smyslu ustanovení §2989 NOZ aktivně legitimovány k vedení sporů v zájmu spotřebitelů, přičemž vlastní procesní právo v nich uplatňují sami. Právo soutěžitele nebo spotřebitele individuálně hájit svá práva tím není dotčeno.¹²⁶

Z hlediska příslušnosti obecných soudů pro projednání sporů vyplývajících z duševního vlastnictví je v rámci ZVPV ve svém ustanovení § 6 upravena příslušnost Městského soudu v Praze jako soudu prvního stupně k rozhodování o sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví. Dále tento soud rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle Článku 92 Nařízení č. 40/1994, v České republice jako soud prvního stupně pro průmyslové vzory Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001, o průmyslových vzorech Společenství, a přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví podle

¹²⁵ m.j. zákon ZOZ

¹²⁶ Munková, Jindřiška. 2008. *Právo proti nekalé soutěži-komentář*. 3. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 109-110.

zvláštního právního předpisu.¹²⁷ Městský soud v Praze v těchto řízeních jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců. V souladu s novelizací OSŘ ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví rozhodují v prvním stupni krajské soudy.

2.2.5. Správní prostředky ochrany

Dříve byl vlastník dotčené ochranné známky oprávněn podle § 25 odst. 1 písm. b) dosavadního zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, navrhovat Úřadu výmaz ochranné známky, která byla shodná nebo zaměnitelná s jeho ochrannou známkou. V souladu s platným ustanovením je řízení Úřadem projednáno jako návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou při splnění zákonných podmínek. Řízení je ovlivněno zásadou, podle které nelze přímo prokazovat to, co se nestalo či neděje (například že známka není užívána). Správní orgán tak k návrhu majitele dotčené ochranné známky provede navržené důkazy, tedy například o tom, že známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána. Nezdaří-li se - a nejsou-li tu jiné důkazy správnímu orgánu známé, které by bylo možno provést - nese majitel dotčené známky procesní odpovědnost za to, že správní orgán neměl možnost učinit zjištění svědčící pro zachování známky, a známka bude zrušena, ledaže majitel známky její neužívání řádně zdůvodní. V praxi jsou navrhovány důkazy ohledně oprávněného užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy s třetí osobou, například licenční smlouvy.

Tvrdí-li vlastník ochranné známky jakožto účastník správního řízení, že je vlastníkem dotčené známky, přičemž není zapsán v rejstříku ochranných známek, musí hodnověrně doložit, že na něj právo ke známce přešlo, případně že na něj přešlo právo v důsledku fúze obchodní společnosti, nebo že došlo k přejmenování obchodní společnosti, která je v rejstříku Úřadem zapsaná, a která vlastníku svědčí. Jestliže to pouze tvrdí a nenabídne o tom žádný důkaz, neporušoval Úřad průmyslového vlastnictví zákon, když takovou osobu nepovažuje za účastníka správního řízení.¹²⁸

Podle platných předpisů je v České republice pro zrušovací řízení dána pravomoc Úřadu. V rámci Spojených států jsou tato řízení svěřena jak soudům, tak Patentovému

¹²⁷Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

¹²⁸Vrchní soud v Praze. 1999. *Rozsudek*. 6 A 28/98 - 47. Soudní judikatura ve věcech správních pod č. 1038/2002 : Vrchní soud v Praze, 25. říjen 1999.

a známkovému úřadu¹²⁹.

V případě, že Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6 ZOK, má takové rozhodnutí účinky ex tunc, tedy od počátku vzniku tohoto práva. Hledí se tedy na něj, jako by nebylo nikdy uděleno.

V nedávné soudní praxi nastávala často situace, kdy se vlastník ochranné známky domáhal u soudu v občanském soudním řízení rozhodnutí, v němž by soud uložil Úřadu povinnost vymazat (podle ust. § 25 dosavadního zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách) z Rejstříku ochrannou známku, resp. v souladu s platným Zákonem o ochranných známkách zrušit ochrannou známku nebo prohlásit její neplatnost. V pravomoci soudu v občanském soudním řízení však není ukládat Úřadu, aby z Rejstříku vymazal ochranné známky nebo aby je rušil či prohlašoval za neplatné. O takovém návrhu přísluší rozhodnout Úřadu, přičemž není rozhodné, zda se žalobce domáhá patřičné nápravy zprostředkovaně, tedy zda žádá, aby došlo k prohlášení ochranné známky za neplatnou či jejímu zrušení na základě rozhodnutí soudu, nebo zda by žalobce požadoval, aby soud takovéto rozhodnutí uložil Úřadu.¹³⁰ O zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou lze usilovat jen návrhem podaným k Úřadu, jemuž je pravomoc k rozhodnutí o této otázce svěřena ustanovením § 2 písm. a) Zákona o opatřeních a ustanoveními Zákona o ochranných známkách. Po pravomocném skončení správního řízení u Úřadu, tj. po vyčerpání řádných opravných prostředků, může fyzická nebo právnická osoba, která tvrdí, že byla na svých právech zkrácena rozhodnutím správního orgánu, požádat, aby soud přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, přičemž příslušným soudem pro vydání rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu je soud ve správním soudnictví.¹³¹

¹²⁹ **Miller R. Arthur a Davis H. Michael.** 1990. *Intellectual property*. Second Edition. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990. str. 210.

¹³⁰ **Nejvyšší soud České republiky. 2003. Rozsudek.** sp.zn. 29 Odo 649/2001, Brno: Nejvyšší soud ČR, 27. listopadu 2001

¹³¹ Otázku vyřešil zvláštní senát Nejvyššího správního soudu, který v souladu se zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl dne 6. 1. 2004 pod zn. Konf 93/2003 tak, že rozhodnutí o výmazu ochranné známky z Rejstříku dle ust. § 25 dosavadního zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, (pozn. autora: dnes by takovým rozhodnutím Úřadu bylo v souladu se Zákonem o ochranných známkách rozhodnutí o zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou) není rozhodnutím správního orgánu o věci soukromoprávní ve smyslu § 46 odst. 2 [§68 písm. b)] SŘS a o žalobě proti takovému rozhodnutí je proto příslušný rozhodnout soud ve správním soudnictví.

2.2.6. Trestněprávní prostředky ochrany

V platném trestním zákoníku jsou skutkové podstaty trestných činů týkajících se průmyslového vlastnictví upraveny v rámci ustanovení §§ 268- 271 části druhé, Hlavy VI., Dílu 4 TrZ. Jedná se o skutkové podstaty trestných činů definovaných zákonem jako činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu. Jde o skutkovou podstatu porušení práv k ochranné známce a jiným označením definovanou v § 268 TrZ, skutkovou podstatu porušení chráněných průmyslových práv v § 269 TrZ a skutkové podstaty týkající se porušení autorských práv včetně práv s autorským právem souvisejících a padělání a napodobování díla výtvarného umění reprobovaných v ustanovení §§ 270-271.

Trestněprávní ochrana v současnosti odpovídá podmínkám asociační dohody se Společenstvím, kdy došlo k přiblížení trestněprávní ochrany proti zásahům do práv tzv. duševního vlastnictví ochraně, jaká je poskytována jiným, především civilně právním (majetkovým) vztahům. Došlo k zavedení do jednotlivých skutkových podstat trestných činů porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Podmínkám EU odpovídá i podmiňující použití vyšší trestní sazby, a to v obdobném rozsahu jako u majetkových trestných činů. U trestných činů porušení chráněných průmyslových práv (§ 267) a porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 268) v návaznosti na připravovanou směrnici Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví, jež navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (2005/0127/COD), jež navazuje na směrnici 2004/48/ES ze dne 29.4.2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, která stanoví opatření, řízení a náhrady občanskoprávní a správní povahy.

V souvislosti s porušováním práv duševního vlastnictví obsahuje trestní zákoník přitěžující okolnost¹³², kdy k trestnímu jednání musí dojít v rámci podnikání nebo obchodního styku (směrnice používá termín “v obchodním měřítku”, který není v našem právním systému aplikovatelný).

V případě trestněprávní obrany však nevystupuje majitel ochranné známky jako účastník tohoto řízení, neboť jeho aktivní úloha v podstatě končí podáním trestního oznámení, přičemž v případě podání obžaloby vystupuje v řízení jako poškozený. Vzhledem k rozhodovací praxi soudů v trestních věcech však nebývají nároky

¹³² “vykazuje-li čin znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání” v souladu s ust. § 269 odst. 2 TrZ. Pojem “vykazující znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání” je použit s ohledem na to, že se nemusí přímo jednat o podnikání ve vlastním slova smyslu. Může se například jednat o výkon jiné než obchodní činnosti, případně může jít o podnikání neoprávněné, kdy může přicházet v úvahu i souběh s trestným činem neoprávněného podnikání (§ 249 TrZ).

poškozených v trestním řízení přiznávají, přičemž jsou často odkazováni se svým nárokem v souladu s ust. § 229 odst. 1 tr. řádu s nárokem na náhradu škody na samostatné řízení ve věcech občanskoprávních u obecného soudu.

2.2.7. Opatření na hranicích

Celosvětový obchod stojí na jednom ze základních pilířů, kterým je silná obchodní značka. Právě ta určuje chod investic, realizace transakcí, přičemž v tržním prostředí, kde nabídka je řízena poptávkou, taková silná značka zajišťuje prosperitu obchodu ruku v ruce se získáním loajality spokojeného zákazníka k této značce. Vybudování obchodní značky se silným postavením mezi těsnou konkurencí stojí především na dobře identifikovatelném jméně značky spojeném s jeho často razantním uvedením na trh. Čím je vstup značky na trh razantnější a posléze jeho ovládnutí kontinuálnější, tím se zvyšuje její efektivita a přiměřeně tomu také její cena. Jen vysoko oceněné obchodní značky předpokládají zaručené investice do společností a s tím spojené prostředky pro vybudování kvality svých výrobků a služeb určených svým zákazníkům, a právě parazitování na takové značce konkurencí, která by se za běžných okolností ani konkurencí stát nemohla, nejvýrazněji oslabuje pozici značky v očích spotřebitele, kterému se dále nevyplácí do ní investovat, když posléze začne postrádat její bezvýhradnou identifikovatelnost, a ve kterém společnost ztrácí svého loajálního zákazníka, přichází o zisk, přičemž hodnota značky nezadržitelně klesá. Právě takové konkurenční praktiky oslabují trh a nebude tedy ani bezvýznamné zde zmínit prostředky, jakými se podobnému jednání dá čelit.

V roce 1994 přijala Rada Evropských společenství nařízení č. 3295 (později novelizované v roce 1999), které umožňuje celním orgánům pozastavit průběh celního řízení v případech, kdy existuje podezření, že zboží, které je předmětem celního řízení, by mohlo být padělkem nebo nedovolenou napodobeninou zboží originálního, požívajícího průmyslověprávní ochrany. Nařízení je aplikováno ve všech členských státech EU, což značně usnadňuje ochranu originálního zboží v mezinárodním obchodě.

V České republice byly jak požadavky podle Dohody TRIPS, tak i pravidla stanovená uvedeným nařízením Rady č. 1383/2003 ES¹³³ implementovány zákonem č. 191/1999 Sb. ze dne 29. července 1999, o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného

¹³³Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo; Úř. věst., L 196, 2. 8. 2003, s. 7-14

vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, v platném znění (tzv. "Protipirátský zákon"), zrušeným s účinností ke dni 1.1.2015 zákonem č. 355/2014 Sb., zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Úprava umožňuje majiteli ochranné známky efektivní obranu cestou správního řízení před celními orgány. Dochází zde k následujícím možným postupům, na jejichž základě se oprávněný může domoci svých práv na ochranu proti nekalé soutěži.

Jsou stanoveny základní podmínky, za nichž celní úřady mohou přijímat opatření, mají-li podezření, že dovážené, vyvážené nebo provážené zboží je padělkem nebo nedovolenou napodobeninou, pokud bylo podáno celní prohlášení na jeho propuštění do volného oběhu, k vývozu nebo ke zpětnému vývozu nebo do režimu s podmíněným osvobozením od cla a zboží je umístováno do svobodného celního pásma a svobodného celního skladu, nebo pokud bylo odhaleno v jiných případech při provádění celního dohledu nebo kontroly. Zákon rovněž opravňuje celní orgány ke zničení nebo jinému znehodnocení zboží, které bylo soudem uznáno za padělek nebo nedovolenou napodobeninu.

Držitelé příslušného práva duševního vlastnictví (např. ochranné známky, průmyslového vzoru, autorského práva, patentu, práva k zeměpisnému označení původu, atd.) mohou v souladu s výše jmenovanou právní úpravou za předpokladu, že zboží porušující práva je navrženo k propuštění do volného oběhu, režimu vývozu nebo zpětného vývozu v souladu s článkem 64 Nařízení Rady č. 2913/92, celního kodexu Společenství¹³⁴, nebo je odhaleno při provádění kontrol zboží vstupujícího na celní území Společenství nebo opouštějícího v souladu s články 37 a 183 zmíněného nařízení, požádat celní správu v jakémkoli státě o přijetí opatření k zabránění porušování příslušných práv duševního vlastnictví, pokud se jedná o zboží podléhající celnímu dohledu, s účinky pro českou republiku nebo pro celou Evropskou unii (pokud je dotčené právo registrováno u příslušného úřadu). K podání žádosti o opatření celního úřadu podané do rukou Celnímu ředitelství Hradce Králové je oprávněná osoba, majitel práva k duševnímu vlastnictví, osoba oprávněná užívat jakékoliv právo z tohoto vlastnictví nebo jejich zástupce. Žádost se podává písemně na formuláři s působností pro české území nebo pro v žádosti vyznačené státy Evropského společenství. Tato žádost je bezplatná.

¹³⁴Úř. věst., L 249, 18. 9. 2008, s. 47-47

Žádost se podává celnímu ředitelství, v jehož územním obvodu má oprávněná osoba trvalé bydliště nebo sídlo. Nemá-li oprávněná osoba trvalé bydliště nebo sídlo na území České republiky, lze žádost podat kterémukoliv celnímu ředitelství.

Aby bylo zboží co nejefektivněji zajištěno a postižený se co nejdříve mohl domoci svých práv, musí žádost obsahovat přesný popis zboží umožňující jeho identifikaci (nejlépe fotografickou dokumentaci), skutečnosti odůvodňující podezření, že zboží porušuje příslušné právo k tomuto zboží, lhůtu, ve které má být opatření celního úřadu prováděno a označení celního úřadu, který má přijmout opatření.

K žádosti musí být přiložen doklad prokazující, že žadatel je oprávněnou osobou. Tento se prokazuje dokladem, respektive výpisem, zápisu práva do příslušného rejstříku vydaný u práv podléhajících tomuto zápisu orgánem stanoveným zvláštním právním předpisem, doklad prokazující, že se jedná o majitele nezapsaného práva k průmyslovému vzoru nebo k užitému vzoru, či doklad opravňující užívat práva.

Splňuje-li žádost uvedené podmínky, vyzve celní ředitelství oprávněnou osobu, aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení výzvy složila přiměřenou jistotu a uhradila paušální částku. Po splnění těchto podmínek celní ředitelství sdělí ve lhůtě patnácti dnů celnímu úřadu označenému v žádosti, že má přijmout opatření, včetně lhůty, po kterou má být opatření přijato, a tyto skutečnosti současně sdělí oprávněné osobě.

Zjistí-li celní úřad při celní kontrole zboží dopravovaného přes státní hranice, pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu, celní kontrole zboží propuštěného do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla, nebo kontrole zboží umístěného ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu nebo při ověřování celního prohlášení v době, kdy ještě nebyla podána žádost o přijetí opatření, nebo celní ředitelství nesdělilo, že je možno opatření přijmout, zboží, o kterém lze mít důvodně za to, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu, vydá rozhodnutí o zajištění tohoto zboží a bez zbytečného odkladu o tom informuje celní ředitelství. Současně celní úřad sdělí oprávněné osobě, pokud je mu známa, zjištěnou skutečnost o možném porušení jejího práva, aby mohla podat žádost o přijetí opatření. Pokud oprávněná osoba nepředloží žádost o přijetí opatření do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o zajištění zboží, její právo zaniká.

Celní úřad může zajistit zboží bez ohledu na práva třetích osob. Celní úřad vydá o zajištění zboží rozhodnutí a doručí je osobě, které bylo zboží zajištěno. Proti rozhodnutí o zajištění zboží se může osoba, které bylo zboží zajištěno, odvolat ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení.

Oprávněná osoba je povinna informovat celní úřad do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí bylo sděleno celním úřadem, že bylo zajištěno zboží, případně, že bylo přerušeno celní řízení, zda soud nařídil předběžné opatření nebo zda bylo u soudu zahájeno řízení ve věci vedoucí k rozhodnutí soudu, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu. Informace musí být učiněna písemně nebo ústně do protokolu. Neučiní-li tak, může být zboží propuštěno do navrženého celního režimu. “Protipirátský“ zákon ukládá majiteli práva povinnost informovat příslušný celní úřad o tom, že bylo u soudu zahájeno řízení o určení, zda se jedná o zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví.

Vydá-li soud rozhodnutí, že jde o padělek nebo o nedovolenou napodobeninu, nesmí celní úřad propustit zboží do volného oběhu. Zároveň nezničí-li sám vlastník nebo držitel padělek nebo nedovolenou napodobeninu a nebylo-li rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání tohoto zboží, celní úřad rozhodnutím na návrh oprávněné osoby nebo i z vlastního podnětu uloží vlastníku nebo držiteli padělků nebo nedovolené napodobeniny zničit toto zboží ve lhůtě stanovené celním úřadem, a to pod celním dohledem na jeho náklady, nebo vyřadit toto zboží z obchodování, aby nebyla poškozena práva oprávněné osoby, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu škody. V případech, kdy se nepodaří zničit zboží ve správním řízení, má zde své místo určovací žaloba, kterou se majitel práva domáhá určení, že uvedeným zbožím byla porušena jeho práva vyplývající z jeho práva na ochranu duševního vlastnictví.

V případě, že porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, že se dopouští porušení práv k duševnímu vlastnictví, může uplatnit u soudu návrh na zaplacení peněžního vyrovnání oprávněné osobě namísto samotného odstranění zboží, jestliže by mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným.

Celní úřad ve dle § 14 odst. 3 OchrSpotř rozhodne o zničení dovážených nebo vyvážených padělků a nedovolených napodobenin a zajistí jejich zničení, není-li mu jejich vlastník nebo držitel znám, přičemž o zničení padělků a nedovolených napodobenin je sepsán úřední záznam.

Nesplní-li vlastník nebo držitel padělků nebo nedovolené napodobeniny povinnost uloženou rozhodnutím, je celní úřad oprávněn vydat rozhodnutí o odnětí a zničení předmětného zboží na náklady jeho vlastníka nebo držitele. Náklady na odnětí a zničení zboží jsou splatné do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí celního úřadu, jímž byly předeepsány.

Ředitel Celního ředitelství může ve zkráceném řízení, kdy dá sám majitel zboží souhlas k jeho zničení, navrhnout zničení nebo použití zboží k humanitárním účelům, za podmínky, že se humanitární organizace zavazují samy zajistit přebrané zboží tak, aby dále neporušovalo chráněná duševní práva.

Pokud se jedná o zboží, které celnímu dohledu nepodléhá, může oprávněný držitel práva podat žádost o provedení dozoru na trhu. Dozor celních orgánů na trhu je vykonáván na základě Zákona o ochraně spotřebitele (s upozorněním na již v této práci výše zmiňovanou novelu 36/2008 Sb.), podle kterého nikdo nesmí klamat spotřebitele, uvádět nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje uvádějící v omyl anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování těchto výrobků nebo zboží za účelem nabídky nebo prodeje.

Podnět k provedení kontroly v rámci dozoru na trhu se podává u místně příslušného celního úřadu. Pokud se jedná o provedení dozoru u subjektu, jehož provozovny jsou umístěny v územní působnosti více celních úřadů, pak je možno podnět podat rovněž u Generálního ředitelství cel v Praze 4.

Podnět k provedení kontroly se podává volnou formou, formulář není stanoven. Podnět může podat majitel práva duševního vlastnictví nebo jiná osoba, která prokázala právní zájem ve věci (dále jen "oprávněná osoba").

Oprávněná osoba je povinna ve smyslu ustanovení § 8a OchrSpotř do patnácti dnů ode dne podání podnětu složit místně příslušnému celnímu úřadu jistotu za účelem úhrady nákladů celního úřadu v případech, kdy kontrolou nebude prokázána oprávněnost podnětu.

Oprávněností podnětu se rozumí zjištění celního úřadu na základě kontroly, že dochází k porušování zákazu nabídky nebo prodeje výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, nebo i skladování těchto výrobků nebo zboží za účelem jejich nabídky nebo prodeje.

Pokud není jistota ve stanovené lhůtě a požadované výši složena, nemá celní úřad povinnost daný podnět prošetřit.

Je-li kontrolou provedenou celním úřadem na základě podnětu prokázána jeho oprávněnost, je celní úřad povinen jistotu poukázat zpět oprávněné osobě do deseti dnů od ukončení kontroly.

V případě provedení kontroly v rámci dozoru na trhu je celní úřad oprávněn vyzvat majitele práva, aby ve lhůtě patnácti pracovních dnů ode dne doručení výzvy předložil celnímu úřadu dokumentaci potřebnou k provedení posouzení výrobků nebo zboží.

Kontrola celního úřadu se zahajuje vyrozuměním kontrolované osoby o účelu a předmětu kontroly. V rámci kontroly celní úřad prvotně prověřuje, zda nabídkou, prodejem nebo skladováním výrobků nebo zboží za účelem jejich nabídky nebo prodeje nedochází ke klamání spotřebitele tím, že se v těchto případech jedná o výrobky nebo zboží, které porušují práva duševního vlastnictví.

Na základě zjištění výrobků nebo zboží, které porušují práva duševního vlastnictví, celní úřad provede řízení o porušení právních předpisů. V případě rozhodnutí o uložení sankce pokuty celní úřad současně rozhodne o uložení propadnutí nebo zabrání výrobků nebo zboží.

Zajištění výrobků nebo zboží trvá do doby, než celní úřad pravomocně rozhodne o jejich propadnutí nebo zabrání, nebo do doby, než celní úřad rozhodnutím zruší zajištění výrobků nebo zboží, jestliže se prokáže, že se nejedná o výrobky nebo zboží porušující práva duševního vlastnictví.

Je-li v rámci řízení o porušení právních předpisů pravomocně rozhodnuto, že došlo ke klamání spotřebitele, uloží celní úřad rozhodnutím kontrolované osobě, která výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala, povinnost uhradit náklady, které celnímu úřadu prokazatelně vznikly na zajištění, přepravu a skladování předmětných výrobků nebo zboží, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Oprávnění celního úřadu se vztahuje dle § 23 odst. 6, zákona na ochranu spotřebitele na kontrolu právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, skladují, distribuují, dovážejí, vyvážejí, nakupují, prodávají nebo dodávají výrobky a zboží na vnitřní trh nebo vyvíjejí jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, společně s Českou obchodní inspekcí nebo samostatně, v případech důvodného podezření, že výrobky nebo zboží porušují některá práva duševního vlastnictví, vstup při výkonu kontroly do provozoven nebo skladových prostor (srov. § 8 odst. 6), o kterých mají důvodné podezření, že se v nich nabízejí, skladují nebo prodávají výrobky nebo zboží porušující některá práva duševního vlastnictví (srov. § 8 odst. 2); za škodu přitom způsobenou odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit. Dále se vztahuje oprávnění na vstup do objektů výrobce, dovozce nebo distributora a vyžadovat předložení příslušné dokumentace a poskytnutí pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor může být celníkem vyzván, aby mu zajistil a předložil

odborná vyjádření odborně způsobilé osoby k předmětu dozoru, nebo si k doзору může celník odborně způsobilou osobu za úhradu přizvat. Mimo jiné sem spadá možnost ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování a požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení, odebrat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků nebo zboží k posouzení, zda nejde o výrobek nebo zboží porušující některá práva duševního vlastnictví ke klamání spotřebitele. Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o výrobek nebo zboží, o kterém bude pravomocně rozhodnuto, že jde o zboží porušující některá práva duševního vlastnictví.

Celníci jsou oprávněni provádět kontrolu, zda nedochází ke klamání spotřebitele podle § 7b, § 8 odst. 2 a §8a tíženého zákona. Celní úřad posléze informuje toho, kdo podal podnět, o zjištěném klamání spotřebitele podle § 8 odst. 2 nebo o zjištěných nedostatcích a jejich příčinách.

Celní úřad je oprávněn přizvat k účasti na kontrole osoby odborně způsobilé podle zvláštních právních předpisů, je-li to odůvodněno povahou kontrolní činnosti. Tyto osoby mají práva a povinnosti celníků v rozsahu pověření daného jim celním úřadem. Odborně způsobilé osoby nemohou být pověřeny ukládat opatření a sankce podle tohoto nebo jiných zákonů.

Kontrolované osoby jsou povinny umožnit celníkům a odborně způsobilým osobám přizvaným k účasti na kontrole plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly.

Do uzavřených prostor provozoven, skladů a bytových prostor jsou celní úřady oprávněny vstupovat bez předchozího souhlasu státního zástupce jen s důvodným podezřením a v bezodkladné situaci, kdy je zde ohrožen lidský život nebo majetek. Po vstupu jsou povinny podat zprávu státnímu zastupitelství s odůvodněním a žádostí o následné povolení, jen pak mohou dále kontrolovat, zjišťovat a zajišťovat zboží ve zmíněných prostorách.

Dozor nad dodržováním práv spotřebitele spojený s ochranou majitelů práv duševního vlastnictví jsou oprávněny vykonávat celní orgány společně s Českou obchodní inspekcí. Ta provádí kontroly zaměřené na výrobky nebo zboží porušující některá práva duševního vlastnictví na základě zákonů č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, a zákona o ochraně spotřebitele.

2.3. Právní prostředky k výkonu práv majitele ochranné známky v USA

Ve Spojených státech lze v souladu s ust. hlavy 15 U.S.C., § 1117 Lanham act v případě porušení jakéhokoliv práva vyplývajícího z registrované ochranné známky zapsané Patentovým a známkovým úřadem, podle ust. hlavy 15 U.S.C., § 1125 (a) nebo (d) Lanham act, nebo v případě úmyslného porušení práv podle ust. hlavy 15 U.S.C., § 1125 (c) Lanham Act, uplatňovat nároky v rámci občanskoprávního řízení, s výhradou ustanovení § 1111 a § 1114, přičemž řízení podléhá zásadě rovnosti. Žalobce se v rámci řízení může domáhat i) nároku na vydání předběžného opatření („injunctive relief“), ii) nároku na vypočtení a vydání výdělku, resp. vydání bezdůvodného obohacení („an accounting for profits“) ¹³⁵, iii) nároku na náhradu škody včetně možnosti uplatnit trojnásobek nároku v odůvodnitelných případech („damages“), iv) nároku na náhradu právních výloh v odůvodnitelných případech („attorney’s fees“), v) nároku na úhradu nákladů s vymáháním nároku spojených („costs“). ¹³⁶ Veškerá zmíněna opatření je možné uplatnit kumulativně. Z hlediska nároku na náhradu škody soud může zvýšit tento nárok až na trojnásobek prokázané škody. Z hlediska nároku na vydání bezdůvodného obohacení může soud rozhodnout o výši, kterou sám uzná za vhodnou. ¹³⁷

Zcela zásadní roli hrají z hlediska práva duševního vlastnictví předběžná opatření. V případě naplňování zákonné úpravy Lanham Act je vždy na prvním místě zájem společnosti. Vzhledem k tomu, že předběžná opatření vždy postihují nejen obchodní označení, ale i výrobek jako takový, posuzují soudy tuto otázku ostražitě ve všech ohledech. Na základě konstantní judikatury lze vyvodit, že soudy neshledávají v rozhodování o klamavých obchodních praktikách soutěžitelů žádný důvod k tomu, aby posuzovali zvláště prodeje a zisky na základě nezákonného jednání v rámci klamavé reklamy a jednání v souladu s předpisy, respektive legitimní reklamy. Obecně v daném ohledu přísně a spravedlivě přikazují veškeré zisky týkající se

¹³⁵ odpovídající nároku na vydání bezdůvodného obohacení v našem pojetí

¹³⁶ „When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125 (a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125 (c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover

(1) defendant’s profits,

(2) any damages sustained by the plaintiff, and

(3) the costs of the action.“ (překlad autora)

¹³⁷ **Miller R. Arthur a Davis H. Michael.** 1990. *Intellectual property*. Second Edition. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990. str. 275

prodeje dotčeného zaplatit žalobci tak, aby mu byla poskytnuta plná a účinnou náhrada.^{138 139}

Z hlediska nároků na vydání bezdůvodného obohacení se tento nárok v souladu s Lanham act uplatňuje spolu s nárokem na náhradu škody. Obvyklou překážku představuje vyčíslení ztrát žalobce, respektive výši profitu žalovaného, o kterou se bezdůvodně na úkor žalobce obohatil. Právo Spojených států k dané otázce zaujímá vstřícný postoj, kdy je žalobce povinen prokázat pouze výši celkových příjmů žalovaného. Rovněž žalobce nemusí prokazovat, že protiprávní jednání žalovaného vyvolalo poptávku po jeho zboží a že je v rámci prodeje výrobků a služeb v konkurenčním postavení k žalobci.¹⁴⁰ Soudy jsou v dané otázce nadány diskreční pravomocí zvýšit nebo snížit nárok dle svého uvážení.

V případě uplatnění nároku na náhradu škody může soud v souladu s Lanham act poskytnout žalobci až trojnásobek požadované škody dle svého uvážení. Nicméně zde existuje v rámci ustanovení hlavy 15 U.S.C. § 1117 Lanham act stále užívané vodítko pro soudy v rozhodování o těchto věcech, že „... „taková suma musí představovat kompenzaci a nikoliv sankci“.¹⁴¹

2.4. Vztah práva známkového a práva na ochranu nekalé soutěže v ČR a USA

Již od počátku existence úprav nekalé soutěže a známkového práva se řešily otázky a zaujímal stanoviška na vzájemný vztah těchto právních disciplín. Právní úprava nekalé soutěže, jež poskytuje rozsáhlou ochranu soutěžitelům účastnícím se hospodářské soutěže, v sobe skrývá řešení pro mnoho sporu vycházejících z různých právních odvětví. Průmyslová práva (a zejména pak práva na označení) jsou jedním z nich. Právo na ochranu proti nekalé soutěži se pak velmi často prolíná se zvláštními právními předpisy upravujícími jednotlivá průmyslová práva, a to ať už se jedná o ochranné známky, zeměpisná označení, či označení původu. Je pak na posouzení dané

¹³⁸ Rozhodnutí Federálního obvodního soudu pro severní obvod Illinois („U.S. District Court for the Northern District of Illinois“) ve věci CROSSBOW, INC., and E. W. Gilson, v. GLOVEMAKERS, INC., Defendant., 67 C 131. (1967)

¹³⁹ „The equities here all favor plaintiff, and it is quite probable that plaintiff will succeed upon the trial of this action on its claim under the Lanham Act. There is no feasible way for this Court to separate the sales which defendants will make as a result of their deceptive advertising from those they may make as a result of legitimate advertising. We must, therefore, enjoin all further sales by defendants of their `Randy' doll in order to grant full and effective relief ..“ (překlad autora)

¹⁴⁰ Viz rozhodnutí Mansanto Chemical Co. v. Perfect Fit Products (1965) in **Miller R. Arthur a Davis H. Michael**.1990. *Intellectual property*. Second Edition. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990. str. 277

¹⁴¹ ...“Such a sum... shall constitute compensation and not a penalty.“

situace, zda je možné se efektivně bránit porušování práv příklonem k právní úpravě známkového práva, nebo se soutěžitel, jehož průmyslové právo bylo třetí osobou porušeno či je ohrožováno, bude dovolávat ochrany z titulu práva proti nekalé soutěži. Své nároky může případně uplatnit v rámci obou disciplín.

Co se týče vztahu nekalé soutěže k aplikaci předpisů na ochranu hospodářské soutěže (míněn zde zákon č. 143/2001 Sb., na ochranu hospodářské soutěže), jsou zde kolizní případy dobře určitelné samotnou povahou právem chráněných zájmů a to, zdali půjde o zájem čistě soukromý, kde se soutěžitel nepokusí vyloučit z hospodářské soutěže nebo jí omezit vyloučením ostatní konkurence dohodami s jinými soutěžiteli, zneužitím jeho dominantního postavení na trhu nebo spojením s jinými soutěžiteli, což by jako převažující zájem na ochraně soutěže jako takové inklinovalo k použití předpisů práva veřejného (tedy zákona na ochranu hospodářské soutěže), budou zde relevantní ustanovení zákona obchodního postihující nekalé soutěžní jednání. V porovnání s tímto vztahem doznal vztah práva na ochranu nekalé soutěže a práva známkového již zaznamenanatelného vývoje. Tento vztah je tradován různými způsoby, a to bez ohledu na závěr ke kterému se posléze dostanu, v nichž dosavadní právní praxe často tápala.

Vezmeme-li v úvahu veškeré pohledy na vztah a to s přihlédnutím na systematické uspořádání právního řádu, naskytli by se následující možné varianty jejich vzájemného uspořádání.

K zodpovězení otázky kritéria právní síly nám postačuje fakt, že obě normy jsou upraveny zákonem a tudíž si jsou v tomto ohledu sobě rovné.

Vyjádření další otázky vzájemného vztahu by bylo možné pojímat z hlediska cíle aplikace správné právní kvalifikace a vyřešení *questiones iuris* jako vztah mezi normou speciální a obecnou, kde by se uplatňovalo pravidlo *lex specialis derogat legi generali*, které vyjadřuje zásadu, že zvláštní právní norma má při aplikaci práva přednost před normou obecnou.

Až do přijetí nového civilního kodexu bylo toto interpretační pravidlo vyznačeno v ustanovení §1 odst. 2, věty druhé Obchodního zákoníku „nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského“, a uplatňovalo se tam, kde vedle sebe existovaly neslučitelné právní předpisy nebo jejich normy, a při jejichž aplikaci by mohlo dojít ke vzájemnému konfliktu. V tomto ohledu byl Obchodní zákoník podřazen Občanskému zákoníku, se kterým musel být pokaždé s ohledem k jeho normativním pravidlům vykládán. Úprava Občanského zákoníku se ve svém ustanovení §1 odst. 2, větě první vymezovala na „majetkové vztahy

fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony“ a ve větě druhé zužovala svůj okruh na vztahy mimo těch, vznikajících „z výsledků duševní tvořivé činnosti“, které upravovaly jiné zákony. Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zásadním způsobem rekonstruoval soukromé právo v České republice. Vzhledem k tomu, že NOZ přebral do své úpravy i obchodněprávní úpravu (vyjma práva obchodních korporací) původně obsaženou v ObchZ, je nově v NOZ obsažena v ust. § 2976 an. i úprava nekalé soutěže včetně převzetí katalogu sankčních postihů nekalé soutěže a nedovoleného omezení soutěže. Ustanovení o jednotlivých skutkových podstatách nekalé soutěže přejala příslušné texty Obchodního zákoníku, vyjma ustanovení o klamavé a srovnávací reklamě a ustanovení o nepřiměřeném zatěžování, přičemž ustanovení o klamavé reklamě bylo upraveno tak, aby odpovídalo Směrnici 2006/114/ES. Nad rámec dosavadní úpravy byla do NOZ nově zařazena úprava zvláštní skutkové podstaty dotěrného obtěžování.

Duševní tvořivou činností rozumíme obecně pojímanou oblast duševního vlastnictví, kterou lze přiblížit, vyhnou-li se srovnání s níže citovanými autory, kteří do oblasti těchto vztahů ochranné známky jakožto práva na označení nezahrnují¹⁴², v duchu Úmluvy o zřízení světové organizace duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967, která ve svém ustanovení článku 2 odst. 8 vysvětluje pojem "duševní vlastnictví" mezi jinými jako „práva k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům“¹⁴³ a WIPO, která ve svém ustanovení článku 2 odst. 1 deklaruje "duševní vlastnictví" jako „jakékoli vlastnictví, které se na základě obecného souhlasu považuje jak za duševní svou povahou, tak i zasluhující ochrany, nikoli však pouze, vědeckých a technických vynálezů, literárních nebo uměleckých výtvorů, ochranných známek a identifikátorů, průmyslových vzorů, a zeměpisných označení“.¹⁴⁴

Již v roce 2003 se rozhodovací praxe soudu ustálila na závěrech, že těžiště právní ochrany na označení spočívá tradičně v právu soukromém, když právní prostředky ochrany byly obvykle upraveny přímo v průmyslově právních normách, a pokud tak upraveny nebyly (nebo jen částečně), přicházelo v úvahu jen použití obecných prostředků ochrany soukromoprávní povahy.

¹⁴²**Knap, a další. 1994.** *Práva k nehmotným statkům.* Praha : Codex, 1994, s. 18 a n.

¹⁴³**Úřad průmyslového vlastnictví. 2005** *Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví.* Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, s.5

¹⁴⁴**Zahraněční odbor Ministerstva kultury České republiky.** *Zahraněční vztahy Ministerstva kultury České republiky:* <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=394> (přístup získán Listopad 2006)

Ochranná známka je statkem nehmotné povahy, která je jako součást průmyslových práv podřaditelná pod pojem duševního vlastnictví; lze ji považovat za jinou majetkovou hodnotu, která je způsobilá být předmětem občanskoprávních vztahů. Z toho plyne, že vztahy upravené právem průmyslového vlastnictví tvoří specifickou oblast občanskoprávních vztahů.¹⁴⁵ Známkové právo jakožto specifická oblast občanskoprávních vztahů obecně upravených NOZ (dříve Občanským zákoníkem) nelze subsumovat v pozici subsidiárního právního předpisu pod vztahy upravenými ustanoveními nekalé soutěže. S takovýmto závěrem při faktu, že subsidiární předpis lze podpůrně použít jen tehdy, neupravuje-li příslušnou otázku předpis, který má v tomto daném vztahu povahu předpisu speciálního, se nelze ztotožnit a je pak zapotřebí poukázat na prvorepublikovou judikaturu, na kterou upozorňuje ve své publikaci profesor Hajn, a to na rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sbírkách Vážný č. 10521 a č. 11397, který se vyslovil tak, že „právo známkové musí být vykládáno tak, aby se nikdy neocitlo v rozporu s principem soutěžní slušnosti“¹⁴⁶, které musíme brát s ohledem na možnost ochrany právem chráněných označení výrobků či služeb prostřednictvím ustanovení Obchodního zákoníku na ochranu nekalé soutěže.

Z celého rozboru by se dalo uzavřít, že zmiňovaná ustanovení nekalé soutěže a práva známkového vedle sebe fakticky i právně koexistují a jsou schopna se navzájem doplňovat. Jedná se tudíž o vztah komplementární, kdy žádná z právních úprav tu druhou nevynechává, neupřednostňuje a ani neomezuje její použitelnost a je nutné je aplikovat každou zvlášť v mezích své působnosti. Je tedy správné tvrzení, že vlastník ochranné známky je sice oprávněn užívat práva z ní v souladu s úpravou Zákona o ochranných známkách, což se stává vlastně jeho povinností, ale na druhou stranu nesmí nikterak omezovat tímto požíváním práva ostatních soutěžitelů, což jasně vyplývá i z ustanovení §10 odst. 1 Zákona o ochranných známkách, které stanoví omezení účinků ochranné známky, a na což navazuje dosavadní soudní praxe.¹⁴⁷ Odkazuje tímto na jednání v souladu s jinými zákonnými ustanoveními, mimo jiné i

¹⁴⁵ **Nejvyšší správní soud. 2003.** *Usnesení. 7 A 40/2002-19, 7 A 40/2002.* Soudní judikatura : Nejvyšší správní soud, 5. Červen 2003. Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího správního soudu. Duševní vlastnictví.

¹⁴⁶ **Hajn, Petr. 1996.** Průmyslová práva a ochrana proti nekalé soutěži. *Bulletin advokacie.* Leden 1996, s. 9.

¹⁴⁷ Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp.zn. 5 As 69/2006 – 92 ze dne 29.4.2008 uzavřel, že výrok o formálním zápisu známkového práva učiněný Úřadem se může lišit od případného (nekalosoutěžního) výroku o skutečném výkonu tohoto práva, učiněného soudem v rámci posuzování nekalosoutěžního jednání vlastníka ochranné známky. Úřad poskytuje ochranu průmyslovému vlastnictví. Od správního orgánu nelze požadovat, aby při posuzování přihlašované ochranné známky, kdy zkoumá shodnost či zaměnitelnost, vycházel z toho, že přihlašovatel podobné, avšak nikoliv zaměnitelné ochranné známky má v úmyslu ochrannou známku zneužít pro nekalosoutěžní jednání, pakliže na takové jednání ani nebyl upozorněn v námitkovém řízení a nebo by mu to mělo být známo z úřední činnosti.

na jednání nepřičící se právní ochraně nekalé soutěže vyjádřené výše zmíněnou generální klauzulí převzatou z Obchodního zákoníku NOZ.

Vztah obou úprav by byl co do prostoty aplikovatelnosti jasný, pokud by nedocházelo k zápisu označení, která již svědčí jinému oprávněnému za příznačné a jež sama nebyla předložena veřejnému orgánu k registraci. Vzniká zde pak konflikt dvou oprávněných osob, z nichž jedna požívá výlučných práv majitele zapsané ochranné známky a druhá v poněkud horší právní pozici dokazuje svá oprávnění k užívání svých označení jejich dlouhodobým užíváním na trhu, kdy se tato označení pro něj stala příznačným a zapsaná označení jsou sto působit na trhu zaměnitelně, neboť jde o výrobky a služby přímo související a spadající do stejné oblasti. K tomuto pohledu docházely již prvorepublikové soudy, které již tehdy řešily konflikt neprávem zapsaných známek s tehdy platným zákonem proti nekalé soutěži č. 111/1927 Sbírky zákonů a nařízení. Judikát Vážný č. 10521 tak uvádí: „Ten, kdo má pro sebe podmínky ochrany zákona patentového nebo známkového, má ovšem procesuální postavení v podstatě jiné a výhodnější, protože se může omezit na dokazování jednoduchých právních skutečností, z nichž dovozuje nárok na ochranu, nemusí dokazovat např. prvenství vynálezu a jeho souvislost s vlastním podnikem nebo podnikáním, jehož tu v té době snad ani není, nemusí se zabývat vztahem svého vynálezu, své ochranné značky k jiným činitelům svého hospodářského života, a to ani po stránce objektivní ani po stránce subjektivní. Kdo se však domáhá ochrany z hlediska zákona o nekalé soutěži, bojuje na zcela jiných skutečnostech. Tam, kde má na své straně hodnoty mravní a kde na druhé straně hodnoty tyto na jeho úkor se porušují, může ovšem se svým nárokem na ochranu proniknouti dokonce i proti nárokům na ochranu, které odpůrce podle zákona patentového a známkového dovozuje z více méně formálních podmínek.“

Na tato konstatování poukazuje i judikatura Vrchního soudu, který ve svém rozhodnutí ze dne 13. 9.2005 ve sporu sp. zn. 3 Cmo 41/2005 vyvozuje možnost, že i když nárok vlastníka na ochranu práva z ochranné známky a nárok soutěžitele na ochranu před nekalou soutěží jsou samostatnými právními instituty, které vycházejí z odlišné hmotněprávní úpravy, je třeba vzít v úvahu, že pokud dojde k zásahu do práva k ochranné známce a jak poškozený, tak i rušitel jsou soutěžiteli, pak může být zásah do práva k ochranné známce posouzen jako nekalosoutěžní jednání. V tomto sporu soud právě řešil otázku možné shodnosti a zaměnitelnosti označení výrobků žalovaného „Omáčka po cikánsku“ s ochrannými známkami žalobce, a to kombinovanou ochrannou známkou „H. Omáčka po cikánsku“ a slovní ochrannou známkou „Cikánská omáčka“. Posuzováním nároků známkoprávních soud prvního

stupně neshledal označení výrobku žalovaného při obecné známosti obou firem žalobce i žalovaného v oblasti potravinářských výrobků za zaměnitelné s kombinovanou ochrannou známkou žalobce, a to i s ohledem na grafickou podobu této ochranné známky. Z hlediska zápisné způsobilosti pak vyslovil jistou pochybnost s ohledem na druhovost slovního označení „cikánská omáčka“, vycházel však z toho, že posouzení zápisné způsobilosti přísluší pouze Úřadu průmyslového vlastnictví. Co se týče posouzení ve vztahu s nekalosoutěžním jednáním, dospěl k závěru, že toto jednání je sice s ohledem na postavení a předmět podnikání účastníků na trhu jednáním uskutečněným hospodářské soutěži, ale ne toliko v rozporu s jejími dobrými mravy. Žalobce se s odůvodněním nesprávného právního posouzení věci včas odvolal a uváděl, že především nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že žalovaný svým výše zmíněným označením nezasahuje do práv žalobce k předmětným ochranným známkám. Dále má žalobce za to, že užitím pro žalobce chráněných označení žalovaným v modifikované podobě došlo k naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže podle ustanovení §44 odst. 1 zrušeného Obchodního zákoníku. Oba účastníci jsou v úzkém soutěžním vztahu a jednání žalovaného, který mohl pro svůj výrobek zvolit jakýkoli jiný název, je podle žalobce v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť žalovaný využil označení dlouhodobě užívaného již dříve žalobcem, aby tak na úkor žalobce získal neoprávněnou soutěžní výhodu. Podle žalobce tak tímto jednáním došlo i k naplnění zvláštní skutkové podstaty klamavého označení zboží a služeb podle ustanovení § 46 zrušeného Obchodního zákoníku a skutkové podstaty parazitování na pověsti podle ustanovení §48 zrušeného Obchodního zákoníku.

Žalovaný v mezidobí jednání obou instancí správně využil možnost jak dostat svých práv a bezodkladně podal návrh Úřadu průmyslového vlastnictví na výmaz předmětné ochranné známky „Cikánská omáčka“, který jeho nároku vyhověl a tuto ochrannou známku vymazal s účinky ex tunc, čímž pro odvolací soud zbyla toliko otázka rozhodování o zásahu do práv pouze ke kombinované ochranné známce „H. omáčka po cikánsku“, jelikož na prohlášenou známku za neplatnou je třeba hledět, jako kdyby nebyla vůbec zapsána. Odvolací soud považuje zjištění soudu prvního stupně za správné, když i shodně se soudem prvního stupně má za to, že v zmíněné kombinované známce, kterou je nutno hodnotit jak soubor slovních a grafických prvků, je určujícím dominantním prvkem označení firmy žalobce „H“, které je samotné schopné odlišit žalobce od žalovaného, čímž považuje za nepřijatelné, aby si žalobce běžně užívané označení, jak už i deklaroval Úřad, přisvojil pro sebe tím, že by si ostatní výrobci museli zvolit jiný název a ostatně takovýto požadavek žalobce považuje za odporující dobrým mravům soutěže. Dovolací soud se také shoduje

s názorem soudu prvního stupně, který dovedl, že jednání žalovaného není neoprávněným zásahem do práv k ochranným známkám, a proto, když nejde o jednání, které by narušovalo práva k ochranným známkám, nejde ani o jednání nekalosoutěžní. K tomu to blíže odvolací soud dokládá, že sice jde ve vztahu k právu známkoprávnímu a nekalosoutěžnímu o dva samostatné právní tituly, které vycházejí z odlišné hmotně právní úpravy, ale zároveň dodává, že je třeba vzít v úvahu, pokud dojde k zásahům do práva k ochranné známce a jak poškozený, tak i rušitel jsou soutěžitelé, pak může být i zásah do práva k ochranné známce považován jako nekalosoutěžní jednání.

Soudobá judikatura se spolu s výše rozebraným rozhodnutím zařazuje za usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 1446/94-26, který je sám považován za prvotní návrat k myšlenkám prvorepublikových judikátů, a ve kterém přiznává právo na ochranu proti zásahům registrovaných ochranných známek do práv staršího označení jiného soutěžitele s odůvodněním, že „užití i zapsané ochranné známky může být proti dobrým mravům soutěže, a tedy jednáním nekalým, proti kterému se má druhá strana právo bránit a soud je povinen její dotčené právo chránit.“¹⁴⁸

Na území Spojených států není řešení vztahů mezi nekalosoutěžním jednáním („unfair competition“) a porušováním práv k ochranné známce („trademark infringement“) zcela na místě, neboť známkoprávní ochrana ve svém historickém vývoji v rámci obecného práva z nekalé soutěže pramení. Mezi porušením práv k ochranné známce na nekalou soutěží tak není základní rozdíl. Jak bylo judikováno Nejvyšším soudem Spojených Států ve věci *United Drug Co. v. Theodore Rectanus* (1918) zákon o ochranných známkách je součástí širšího právního pojetí nekalé soutěže, přičemž právo k určitému obchodnímu označení vzniká na základě jeho používání, nikoliv jeho pouhým přijetím.¹⁴⁹ Veškeré spory týkající se práv k obchodním označením jsou tak spory nekalé soutěže obsahující stejný protiprávní základ. Nekalá soutěž ve Spojených státech je zastřešující pojem zahrnující několik souvisejících právních doktrín, které mají za cíl omezit nekalé jednání na trhu. Porušení práva na obchodní označení je pak jednou z těchto doktrín. Úzce související doktríny nekalé soutěže si berou za cíl chránit obchodní jméno („business name“ nebo také „trade name“) a vnější úpravu zboží („trade dress“), přičemž vnější úprava může zahrnovat řadu věcí jako např. balení zboží nebo zvláštní úpravu zboží jako takového. Spotřebitelé pak spoléhají na obchodní označení zboží nebo služeb za cílem získání informace o jeho původu.

¹⁴⁸ **Holeyšovský, Milan a kol. 1999.** *Obchodní judikatura: Vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech obchodních.* Praha : Newsletter Praha, 1999. Sv. II.

¹⁴⁹ The law of trade-marks is but a part of the broader law of unfair competition; the right to a particular mark grows out of its use, not its mere adoption. (překlad autora)

Současné právo nekalé soutěže poskytuje stejnou ochranu soutěžitelům proti užití zaměnitelných obchodních názvů nebo obalů jako je tomu v případě užití zaměnitelných obchodních označení, ať už registrovaných Patentovým známkovým úřadem nebo nikoliv.¹⁵⁰

Lanham Act se blíže zaobírá právem nekalé soutěže v rámci svého ustanovení hlavy 15 U.S.C., § 1125, kde obecně zakazuje jakékoliv klamavé označení původu, klamavé popisky a vyvolání nebezpečí záměny, přičemž toto ustanovení slouží jako základ všech soudních sporů ve věcech nekalé soutěže na federální úrovni. Začlenění tohoto ustanovení do zákona o obchodních označení odpovídá výše nastíněnému pohledu amerického zákonodárce. Toto uvedené pojetí se zásadním způsobem liší od chápání nekalé soutěže ve vztahu k duševnímu vlastnictví v České republice, ačkoliv je možné vidět určité podobnosti v praxi pojímaného souběhu těchto dvou disciplín. Je tak možné znovu poukázat na prvorepublikovou judikaturu, na kterou upozorňuje ve své publikaci profesor Hajn, a to na rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sbírkách Vážný, který se vyslovil tak, že „i porušení norem soukromého práva může být zároveň porušením práva proti nekalé soutěži.“¹⁵¹ Zde však dochází k souběhu těchto práv při jejich aplikaci, avšak v rovině teoretické jsou odděleny do různých právních odvětví, což v jistém ohledu usnadňuje orientaci v jejich jednotlivých institutech.

2.3.1. Porušování práv k ochranné známce nekalým způsobem dle právní úpravy ČR

Klamavá reklama

V následujících ustanoveních uvozující jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže jako prvním ustanovením §2977 NOZ, aplikovaným často v souvislosti s označeními původu nebo parazitováním na pověsti výrobků, služeb nebo podniku jako takového, jakožto i nepojmenované delikty tkvící v agresivní reklamě využívající podprahové vnímání člověka sledujícího televizní přenos či jinou obdobnou formu vysílání, nebo reklamě skryté cíleně propagující konkrétní předměty vzbuzující dojem, že jde o objektivní hodnocení reportáže šířené nezávislým médiem nebo tiskem¹⁵², je skutková podstata „klamavé reklamy“, která je naplněna v případě činnosti, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, která sleduje podpořit odbytu movitých nebo nemovitých

¹⁵⁰ **Barrett, Margreth.2001.** *Intellectual propsety cases and materials.* Second Edition. St. Paul, Minn.: West Group, 2001. s. 675-678.

¹⁵¹ **Eliáš, Karel, a další. 2007.** *Kurs obchodního práva.* Obecná část - Soutěžní právo. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. str. 356.

¹⁵² **Eliáš, Karel, a další. 2004.** *Kurs obchodního práva.* 4. Praha : C.h.Beck, 2004. str. 345.

věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, a která klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob (dříve ObchZ uvozoval klamavou reklamu jako „šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které jsou způsobilé vyvolat klamnou představu“), a to na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů. Samotný fakt, jestli jsou údaje pravdivé nebo ne, není podstatný. Podstatné zde bude, že šíření údajů se odehrává na poli hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit ostatním soutěžitelům nebo spotřebitelům újmu. Jde zde tedy o tzv. ohrožovací delikt, na základě jehož určitá osoba získává na úkor druhých soutěžitelů či spotřebitelů pro sebe nebo jiného prospěch. Nekalosoutěžním jednáním mohou být i ohrožovací delikty, tedy nemusí v konkrétním případě dojít k dokonání jednání. Vždy postačí, jsou-li splněny podmínky generální klauzule nekalé soutěže, příp. nad jejich rámeček i další podmínky konkrétní skutkové podstaty nekalé soutěže.¹⁵³

Definice klamavé reklamy je v tomto ustanovení specifická, blíže nevymezuje obsah samotné reklamy, a tudíž je nutno pro vysvětlení samotného pojmu zohlednit jiné zdroje zaobírající se reklamou jako takovou. Jsou tím hlavně média a jich zastřešující instituce Rada pro reklamu, která vznikla v roce 1994 za účelem prosazování samoregulace reklamy a jejích hlavním cílem se stalo zajišťovat čestnou, legální a pravdivou reklamu. Rada pro tyto účely vydala Kodex reklamy, který reklamu ve svém Článku 1 chápe jako „proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem[...], jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách i činnostech[...]. Přitom se jedná o informace šířené prostřednictvím komunikačních médií[...].“¹⁵⁴ Předpisem vyšší právní síly pak bude bezesporu zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, který reklamu jasně definuje jako jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu, včetně nemovitého majetku, práv a závazků. Oba předpisy ve svých ustanoveních spíše vymezují přípustnost a mravnost zadávané reklamy, která by neměla odporovat ani obecným ustanovením NOZ, ovšem kladou si hlavně za cíl ochranu samotného spotřebitele, což je hlavním důvodem častým zamítnutím stížností podaných k projednání Arbitrážní komisi Rady pro reklamu s odůvodněním, že se stížnost

¹⁵³ Nejvyšší soud České republiky. 2008. *Rozsudek*. sp.zn. 32 Cdo 3910/2007, Brno : Nejvyšší soud ČR, 28. Červenec 2008.

¹⁵⁴ In:(Kodex reklamy 2007)

zřejmě netýká zájmů spotřebitele, tak jak jsou v Kodexu Rady pro reklamu formulovány a konstatováním, že k vyřízení této stížnosti jsou příslušné jiné orgány, neboť jde o spor mezi soutěžiteli. Stížnost je pak posouzena jako závadná a stěžovatel se tímto odkazuje na možnost řešit tento spor jako nekalosoutěžní soudní cestou (srov. Rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu č.j. 021/2007/STÍŽ).

Po vysvětlení samotného pojmu reklamy pak klamavou reklamou lze chápat například šíření údajů v reklamním spotu o produktu určitého podnikatele, ve kterém se vizuálně objevuje bez jakéhokoli jiného zmínění v čitelné formě ochranná značka úspěšnějšího konkurenta, aniž by zrovna šlo o komparaci výrobků obou konkurentů, s účelem zmást spotřebitele tak, aby se domníval, že produkty spolu nějakým způsobem souvisí, ačkoli tomu tak vůbec není, a vyvolává tím klamavou představu o svém podniku a svých výrobcích, jíž uvádí tento do souvislosti s úspěšnější konkurenční ochrannou značkou a čímž na pověsti takové značky parazituje (jedná se o souběh s níže specifikovanou skutkovou podstatou „parazitování na pověsti“) a zjednává tak vlastnímu podniku na úkor jejího majitele v hospodářské soutěži prospěch.

Dalším, českému právnímu řádu nadřazeným, právním zdrojem je bezpochyby Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 114/2006, o klamavé a srovnávací reklamě¹⁵⁵, vymezující klamavou reklamu jako „každou reklamu, která jakýmkoli způsobem, včetně předvedení, klame nebo pravděpodobně může klamat osoby, kterým je určena nebo které zasáhne, a která pro svůj klamavý charakter pravděpodobně ovlivní jejich ekonomické chování, nebo která z těchto důvodů poškodí nebo může poškodit jiného soutěžitele“. Tato směrnice zavádí obecné mantinely ochrany proti klamavé reklamě a jejím nekalým účinkům, přičemž jak sama ve svém Článku 1 definuje, účelem této směrnice je chránit především obchodníky, kdy ve svém následujícím ustanovení apeluje v zájmu obchodníků a soutěžitelů na zajištění existence přiměřených a účinných prostředků pro boj proti klamavé reklamě a na dodržování předpisů o srovnávací reklamě. Ochrana samotných spotřebitelů a jejich oprávnění k uplatnění soukromoprávních nároků, tak jak to vyplývá z příslušných ustanovení Obchodního zákoníku, je za současného stavu ve znění této směrnice zatím nejasná, přičemž přímá ochrana soutěžitele je ponechána úpravě Směrnice 2005/29 ES.

Veřejnoprávní úprava zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), byla naposledy novelizována úpravou provedenou zákonem č. 36/2008 Sb. vyhlášeným dne 12. 2. 2008 ve Sbírce zákonů

¹⁵⁵ Úř. věst. L 376, 27. 12. 2006, s. 21

v částce 11, kterou do našeho právního řádu byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu.¹⁵⁶ Cílem této transpozice bylo především zavést do českého právního řádu obecný zákaz „nekalých obchodních praktik“, které ve svém důsledku postihují spotřebitele, a to jednak „klamavých obchodních praktik“ a jednak „agresivních obchodních praktik“. Za klamavou obchodní praktiku tato úprava zákona považuje vše, co uvádí spotřebitele v omyl, čímž mu brání v uskutečnění nákupu na základě pravdivých relevantních informací. Novela tohoto zákona zrušuje původní ustanovení § 8 OchrSpotř, přičemž nahrazuje reprobaci klamání spotřebitele, a to zejména „uváděním nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepřesných, nejasných, dvojsmyslných nebo přehnaných údajů anebo zamlčením údajů o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek“ za reprobaci klamavé obchodní praktiky, v níž za klamavou obchodní praktiku je považováno také „nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování takových výrobků za účelem jejich nabízení nebo prodeje a dále neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu v obchodním styku“. Tak, jak odborná literatura v nové zákonné úpravě postrádá výslovné zmínění reprobace klamavé reklamy¹⁵⁷, je nutné zohlednit účel přepracované úpravy Směrnice č. 2005/29 ES, a to vypracování obecného zákazu nekalých obchodních praktik k podpoře důvěry spotřebitele, a to na základě pravidel pro dva nejbližší typy praktik, klamavé obchodní praktiky a agresivní obchodní praktiky. Směrnice také ve svých odůvodněních, bodu 14 počítá zahrnutí do klamavých obchodních praktik takových jednání včetně klamavé reklamy, jež uvedením spotřebitele v omyl brání tomu, aby uskutečnil účelovou volbu. Ačkoliv má úprava charakter veřejnoprávního předpisu se svým okruhem působnosti, s čímž souhlasím, v určitých bodech se s ustanoveními nekalé soutěže upravené v Obchodním zákoníku, ačkoliv ne zcela jednoznačně, dle mého názoru kryje. Pro vyšší právní jistotu Směrnice upravuje ve své Příloze I taxativní výčet veškerých praktik, které jsou považovány za každé okolnosti za nekalé. Tento výčet byl spolu s Přílohou I (Příloha II uvádí výčet agresivních obchodních praktik) transponován do národního právního řádu, v němž reprobuje kupříkladu propagaci výrobků nebo služeb ve sdělovacích prostředcích způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo služby, což s ostatními zde uvedenými jednáními způsobitelnými klamat spotřebitele rozšiřuje a upřesňuje jinak obecnou úpravu

¹⁵⁶ Úř. věst. L 149, 11. 6. 2005, s. 22

¹⁵⁷ **Munková, Jindřiška. 2008. Právo proti nekalé soutěži-komentář.** 3. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 55.

klamavé reklamy v NOZ. Kdy si spotřebitel je nebo není schopen uvědomit, že předmětné jednání obchodníka je placenou propagací svých produktů nebo služeb, ponechává Směrnice reakci „průměrného spotřebitele“ na posouzení národních soudů a ESD.

Tak, jako lze klamavostí v souvislosti s úpravou Zákona o ochraně spotřebitele, chápat i uvádění takových cen u výrobků a služeb vzbuzujících zdání, že jsou nižší, než fakticky jsou, bude ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele i výše zmíněné Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě klamáním spotřebitele i nabídka či prodej výrobků porušující práva duševního vlastnictví, zejména ochranných známek, přičemž při posuzování, zda je reklama klamavá, bude nezbytné vzít v úvahu všechny její rysy, zejména v ní obsažené informace týkající se mimo jiného práva duševního vlastnictví.

Klamavé označení zboží a služeb

Dalším ustanovením nekalé soutěže je „klamavé označení zboží a služeb“ v §2978 NOZ, které ve své základní definici postihuje každé „označení zboží a služeb, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost“ (NOZ přebírá ustanovení ObchZ), přičemž tímto vymezením jednání nekalé soutěže není dotčena právní ochrana některých zvláštních ustanovení oblasti průmyslového vlastnictví, jako jsou taxativně v odstavci 4 tohoto ustanovení zdůrazněna „označení původu výrobků, ochranný známek, chráněných odrůd rostlin a plemen zvířat“. „Společným znakem pro ustanovení klamavé reklamy a klamavého označování zboží a služeb je uvádění nepravdivých, ale i pravdivých údajů, které objektivně vykazují znak klamavosti.“¹⁵⁸ Jak již zmiňoval komentář ke zrušenému Obchodnímu zákoníku s použitelností i pro NOZ, klamavé označování používané v hospodářském styku nemusí být uváděno se záměrem získat vlastnímu nebo cizímu podniku prospěch, nevyžaduje se ani příčinná souvislost mezi klamavým jednáním a vznikem prospěchu, k postihu totiž postačí pouhá skutečnost uvedení klamavého údaje.¹⁵⁹ Na rozdíl od klamavé reklamy, kde je nezbytné pro naplnění skutkové podstaty šířením klamavých údajů, v případě klamavého označení výrobků či služeb se dostane do rozporu s ustanoveními nekalé soutěže jakékoliv klamavé označení,

¹⁵⁸ Munková, Jindřiška. 2001. *Právo proti nekalé soutěži*. 2. Praha: C.H.Beck, 2001, s.60-61

¹⁵⁹ Pelikánová, I. a Kobliha, I. 1994. *Komentář k obchodnímu zákoníku*. Praha: Linde, 1994, s. 173

kteře nemusí být šířeno, stačí toliko jen, že je používáno, přičemž klamavá reklama a klamavé označení zboží či služeb bývají zpravidla používány paralelně. Je nutné vzít ovšem ohled na to, že tato klamavá označení nemají se samotnou reklamou nic společného, třebaže označení sledují propagační účely. S těmito ustanoveními souvisí úzce případy zápisné nezpůsobilosti, jež vymezuje ve svém §4 písm. g) ZOZ¹⁶⁰, který jako překážku zápisu do rejstříku ochranných známek stanoví zápisnou nezpůsobilost „označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby“. Klamavost označení je zde výlukou ze zápisu ochranné známky a je nutno ji chápat vzhledem k účelu ochranné známky a jejího vlivu na výběr zboží stran spotřebitele.¹⁶¹ Při porovnání úpravy NOZ se ZOZ a Zákonem o ochraně označení původu a zeměpisných označení by se mohlo zdát, že aplikací civilněprávních ustanovení, jakožto domněnky o povaze podniku či poskytovatele služeb, se zvyšuje nedotknutelnost označení původu a anebo původu z určitého podniku, což by bylo v zásadě demagogické vybírání slov z kontextu obou ustanovení, kdy tyto mají dohromady společný toliko cíl ochrany poctivého styku, v jehož rámci aby nedocházelo ke klamání v obchodním styku. Pro podmínky nekalé soutěže je pak dle mého názoru v první řadě rozhodné, že je klamavé označení uváděno na zboží, obalech výrobků, etiketách, reklamních bannerech, v písemné korespondenci, ale souhlasím s tím, že nebude pro naplnění skutkové podstaty důležité, jakými prostředky je tak učiněno, zda přímo nebo nepřímo.¹⁶² Nebude ani třeba, aby bylo označení napodobené ve všech prvcích. Již způsobilost vytvořit klamavou domněnku, že výrobky souvisí s jiným soutěžitelem, je postizitelným faktem a nebude pro spor důležité, zdali se rušitel dopustil takového jednání vědomě či nikoli. Nepřímým užitím údajů o jiném výrobci bude např. použití obalu příznačného pro jiného výrobce a jejich naplnění vlastním obsahem.¹⁶³ K posouzení dané záležitosti zde ve smyslu zákona č. 111/1927, o ochraně proti nekalé soutěži¹⁶⁴, napomůže judikát z prvorpublikové soudní praxe uveřejněný ve Vážného sbírce č. 11539¹⁶⁵, jenž souhlasně se soudobou judikaturou koriguje: „Napodobení konkurenčního obalu jinou firmou již používaného k soutěži není srovnatelné

¹⁶⁰Horáček, Roman, Čada, Karel a Hajn, Petr. 2005. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha : C.H.Beck, 2005. s.402.

¹⁶¹Horáček, Roman a kol, a. 2004. *Práva na označení*. 1. Praha : C.H.Beck, 2004. s. 57.

¹⁶²Čechová, Jana a Přikryl, Vladimír. 2006. *Nekalé obchodní praktiky. Právní rádce*. Únor 2006, s. 32.

¹⁶³Sbírka rozhodnutí nejvyššího soudu č. 17044, in Munková, Jindřiška. 2001. *Právo proti nekalé soutěži*. 2. Praha : C.H.Beck, 2001, s 64.

¹⁶⁴zákon č. 111/1927 Sb. z. a n. ze dne 15. 7. 1927, o ochraně proti nekalé soutěži

¹⁶⁵Nejvyšší soud ve věcech občanskoprávních. 1932. *Rozhodnutí*. R I 75/32, Vážného sbírka č. 11539 : Nejvyšší soud ve věcech občanskoprávních, 5. duben 1932.

s dobrými mravy soutěže. Poškození soutěžitelovo může být v tom, že se zneužíváním cizí myšlenky, cizího nápadu, cizí práce a cizího do jejich realizace investovaného nákladu ohrožuje a podkopává soutěžitelská jeho pozice a znehodnocuje jeho soutěžitelský náskok, jehož svou pílí i finančními obětmi nabyt, byť i nehrozilo bezprostřední nebezpečí skutečné záměny zboží.“¹⁶⁶ Napodobováním údajů o jiném výrobci, který si může svá označení chránit i ochrannou známkou nebo využití ochrany označení podniku, se dostává do střetu s jinou skutkovou podstatou, vyvoláním nebezpečí záměny, kde kromě klamavosti musí k naplnění této skutkové podstaty dojít k zaměnitelnosti dvou subjektů nebo jejich označení při jednání v soutěžním vztahu. O tom bude blíže pojednáno níže v textu.

Tato skutková podstata mimo jiné postihuje i jednání, které působí klamavě tím způsobem, že zakládá mylnou představu v jakosti služeb či výrobků, nebo že zboží a tyto služby vykazují zvláštní charakteristické znaky, čímž obelhává potencionální spotřebitele, ale i osoby podnikající na trhu se zbožím jako dealeři či odběratelé. K tomuto bych zmínila jako zvláštní střet úprav na poli nekalosoutěžním a známkoprávním spor, ve kterém proti sobě stojí strany užívající pro doplňky stravy označení „Bio“. Žalobce v tomto sporu byl majitelem několika ochranných známek na toto označení „Bio“ pro příslušné třídy výrobků a bez větších problémů fungoval na trhu do doby, než byla do českého řádu implementována evropská legislativa sblížující právní řády členských států týkajících se doplňků stravy a potravin vůbec a hlavně pak Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství omezující využívání označení "bio" jen pro potraviny, které opravdu pocházejí z ekologicky vedených zdrojů. S tímto se žalobce vypořádal snadno nejprve tak, že začal uvádět na svých výrobcích správné označení, že se jedná o doplněk stravy a v druhé fázi, aby na trhu nepůsobil *contra legem*, přestal užívat ochrannou známku „Bio“ a výrobky označuje jako "bioaktivní", jelikož působí jako probiotikum na bázi živé mikrobiální součásti potraviny, která při konzumaci dostatečného množství vykazuje příznivé účinky na zdraví konzumenta. Opatřil si veškeré potřebné certifikace a ověření stran Ministerstva zdravotnictví a jiných kompetentních veřejnoprávních subjektů a svůj výrobek distribuoval nerušeně dál do dne, kdy se na trhu objevil konkurenční výrobek s označením „Bio“ pro stejný potravinový doplněk působící na stejné bázi jako produkt žalobce. Konkurence se nijak nezaobírala přísnějšími pravidly na označování výrobků "bio" a vesele užívala předmětná označení dále. Žalobce v tomto jednání spatřoval jednání nekalé soutěže s cílem způsobit, že výrobek bude vnímán a

¹⁶⁶Hajn, Petr. 1996. Průmyslová práva a ochrana proti nekalé soutěži. *Bulletin advokacie*. Leden 1996, s. 10.

klasifikován tak, že má zvláštní jakost. Zsvěcené osoby by mohly namítat skutečnost, že označení, a tím spíše, pokud bylo po dlouhou dobu užíváno na českém trhu s předmětným označením a poukazem na vztah výrobku k probatickým kulturám, již spotřebitel vnímá jako ustálené označení výrobků jako např. "bio bifidus activ", kde "bio" zde tvoří pouze zkratku probiotických, nebo chcete-li symbiotických produktů, obsahující "Bifidobacterium", "Lactobacillus" nebo jiné živé mikroorganismy, které v potravine vyvíjejí požadovanou metabolickou aktivitu ¹⁶⁷, jež fungují hlavně jako komerční preparáty. Pak by se nabízela otázka, zda takový veřejnoprávní zásah do označování výrobků byl vůbec na místě. Odpověď je na druhé straně, kdy výroba, distribuce a propagace výrobků kopíruje hlavně potřeby cílových skupin, kterými jsou mimo odběratelů právě spotřebitelé. Výrobci si jsou velice dobře vědomi, že vymezená skupina spotřebitelů je ochotna utratit větší sumy za produkty pocházející z ekologického zemědělství, tzv. "biopotravin". Tyto potraviny se pak dostávají do pozice úspěšné marketingové značky, na kterou sází i tací producenti, kteří mají s ekologismem či "biovýrobou" společný toliko jen jimi označený "biovýrobek". Právě a certifikované biopotraviny jsou označené grafickým znakem "BIO" (případně jeho schválenými modifikacemi) s nápisem "Produkt ekologického zemědělství". Tato značka zaručuje, že produkty byly kontrolovány na každém kroku od pole přes úpravu a zpracování až ke konečnému spotřebiteli. Správně označená biopotravina nese i číslo kontrolní organizace: CZ-KEZ nebo číslo a zkratku některé jiné schválené kontrolní organizace, což je jasným pro spotřebitele, na základě jakých údajů má vybírat své oblíbené potraviny.

V tomto světle se jeví omezení označování "bio" produktů jako správné a využívání označení „Bio“ žalovaným, ač už nezákonně, je nejen sto vyvolat klamnou domněnku veřejnosti i se zohledněním předpokladů, že ostatní konkurence se drží zákonných ustanovení a výrobky poslušně přejmenovala, že jeho výrobky dost možná pochází z ekologických zdrojů a ve srovnání s ostatními soutěžiteli bude v očích průměrného spotřebitele brán žalovaný produkt jako něco lepšího. Celá situace je zdánlivě komplikovanější v tom, že žalovaný má předmětné označení „Bio“ registrované jako ochrannou známku a domáhá se jeho právem zaručeného nároku tuto známku užívat. Na tomto místě se obracím zpět k úpravě Zákona o ochranných známkách, jež ve zmíněném §4 odst. 1 písm. g) pro zápisnou nezpůsobilost uvádí takové označení, které by mohlo klamat veřejnost, mimo jiného, zejména pokud jde o

¹⁶⁷ **Vědecký výbor pro potraviny. 2006.** Vědecký výbor pro potraviny. *Centrum Hygieny Potravinových Řetězců v Brně*. [Online] 29. Prosinec 2006. http://www.chpr.szu.cz/vedvybor/dokumenty/informace/Info_2006_16_deklas_Probio_SK.pdf.

povahu a jakost výrobku nebo služby. Jak jsem uvedla, tento výrobek svým označením je způsobilé klamat veřejnost, když ve smyslu rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5A 48/1996 „pojem klamavost a nepravdivost pro účely známkoprávní ochrany není chápán v úzkém slova smyslu tak, že klamavý je toliko označení předstírající výrobu z jiného materiálu“, v tomto daném případě by bylo na místě upřesnění, výrobu z jiných -eko- zdrojů, „než z jakého je výrobek skutečně vyroben, nebo předstírající vůbec jinou povahu, druh výrobku, ale obecně nezpůsobilá zápisu pro klamavost jsou i označení odporující skutečným“, férovým, „obchodním poměrům nebo pravdě, způsobilá klamat konzumenta i stran jedinečnosti výrobce...“, který se zde jeví na úkor ostatních soutěžících jako jedinečný. Rozhodnutí o zápisu by se zde mohlo napadnout návrhem na výmaz takového označení, které nejen to, že klame veřejnost, ale zároveň se jeho užívání ve smyslu § 4 odst. 1 písm. l) „příčí ustanovení jiného právního předpisu“, tedy Zákona o ekologickém zemědělství implementujícího požadavky Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství, a tudíž bylo a je pro zápis nezpůsobilé.

Vyvolání nebezpečí záměny

S ustanovením o klamavém označení zboží a služeb má velmi mnoho společného s ustanovením §2981 NOZ postihujícím vyvolání nebezpečí záměny „užitím jména osoby nebo zvláštního označení závodu“ (dle zrušeného Obchodního zákoníku, „vyvolání nebezpečí záměny“ užitím „firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaných po právu již jiným soutěžitelem“); užitím „zvláštních označení závodu či zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů závodu, který v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačný“¹⁶⁸; popř. napodobením „cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou z povahy výrobků funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil, nebo alespoň podstatně omezil,..“ I tato skutková podstata je ohrožovacím deliktem, když zákon považuje za

¹⁶⁸ Podle odborné literatury lze příznačnost chápat tak, že zákaznické kruhy spojují představu určitého podniku s určitým označením nebo s určitou úpravou výrobků atd. (Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde, 2003, text k ustanovení § 47 ObchZ). U označení, která jsou svým významem předmětem obecného užívání a mají tedy nízkou rozlišovací způsobilost (jako je tomu v případě posuzovaného slovního označení „top shop“ a jeho variant), není získání příznačnosti vyloučeno (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 2009, sp. zn. 32 Cdo 3367/2007). I označení, v nichž se uplatňují pojmy z běžné slovní zásoby, mohou získat tzv. „secondary meaning“ (druhotný význam) a být spojována jen s určitým soutěžitelem nebo jeho produkty (Čada, K., Hajn, P., Horáček, R. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha : C. H. Beck 2005, s. 407).

vyvolání nebezpečí záměny již taková jednání, která jsou „způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamavou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky nebo výkony jiného soutěžitele.“ Samotná záměna nemusí nastat, stačí, když je tu dána pouhá způsobilost vyvolat nebezpečí záměny.

Toto ustanovení nemá za cíl chránit právem chráněné statky průmyslového vlastnictví, ač by se tak z dikce obou ustanovení mohlo zdát. Lze využít tohoto ustanovení k ochraně tzv. nehmotných statků proti jejich zneužití, ovšem rozhodujícím hlediskem bude vždy zaměnitelnost, a ne hledisko jiného právem chráněného zájmu, jelikož nejde primárně o ochranu jednotlivého právem chráněného statku (ochranné známky nebo obchodní firmy), ale reprobaci jejich užití vyvolávající nebezpečí záměny.

Zákon o ochranných známkách disponuje svými vlastními direktivy, a ačkoli se to zdá obtížné, je třeba od sebe porušování zákonem chráněných práv tzv. nehmotných statků odlišovat z hlediska jejich výlučné ochrany na jedné a jejich ochranou proti zaměnitelnosti na straně druhé¹⁶⁹. Komentář naznačuje takové jevy, se kterými jsem se sama také setkala, kdy neznalý věci se domáhal v rámci žaloby na ochranu nekalé soutěže v žalobním petitu formulované ochrany práv k registrované ochranné známce. Souběh obou úprav nebude naprosto vyloučen v případě nároku oprávněného z ochranné známky, který se bude domáhat na žalovaném zdržení se nekalosoutěžního jednání z titulu ochrany proti nekalé soutěži dle NOZ. Je ovšem nutno v takové žalobě také usměrnit formulaci žalobního petitu se skutkovými okolnostmi, aby bylo dostatečně jasné, čeho se žalobce vlastně domáhá.

Otázka zaměnitelnosti zůstává pro obě disciplíny stejná. Co zahrnuje pojem zaměnitelnosti a zdali je toto otázkou právní nebo skutkovou? Zprv zaměnitelností neboli podobností označení posuzuje Úřad průmyslového vlastnictví „podle běžných kritérií, které má k dispozici také spotřebitel. Za podobná jsou tak považována taková označení, která při pohledu, poslechu, svým významem nebo na základě představy, jež ve spojení s výrobky či službami u veřejnosti jsou schopná vyvolat, jsou si natolik blízká, že je běžný spotřebitel může přisuzovat jednomu a témuž subjektu.“¹⁷⁰ V jiném svém rozhodnutí pak posuzuje zaměnitelnost výrobků a služeb z hlediska jejich zařazení do stejné oblasti možnost uvádění v omyl průměrného spotřebitele, který nemá žádnou povědomost o rozsahu poskytovaných výrobků a služeb účastníky soutěže, tím, že je uveden v mylnou představu, že určité služby jednoho soutěžícího

¹⁶⁹ Viz též Komentář obchodního zákoníku; Pelikánová, I.; Koblíha, I.

¹⁷⁰ Úřad průmyslového vlastnictví, Čičovská, Miroslava. 2004. *Rozhodnutí*. O-198993, Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004.

souvisejí s výrobky druhého soutěžícího, protože průměrný spotřebitel ¹⁷¹ nebude zkoumat, zda se jedná o výrobek nebo službu. Běžný spotřebitel se pak může právem, domnívat, že napodobující označení nové služby se týká označení rozšířeného sortimentu výrobků, které z minulosti již zná, aniž by takové služby známější výrobce musel poskytovat. „Proto, i když povaha porovnávaných výrobků a služeb je rozdílná, není tato skutečnost v obchodním styku ještě předpokladem jednoznačného rozlišení původu zaměnitelně označených výrobků a služeb.“¹⁷² Pojem zmiňovaného průměrného zákazníka znala již prvorepubliková judikatura, přičemž jeho přesné zařazení dodnes dělá ve vedených řízeních problémy. Ručička na pomyslné ose je pak hýbána dle potřeby účastníka k tendenci zahrnout průměrného spotřebitele do ne příliš vnímavé skupiny těch zákazníků, kteří vnímají nabízené výrobky zcela komplexně a nejsou sto rozlišovat mezi jednotlivými poskytovateli, na druhé straně pak k potřebě druhého z účastníků, který přisuzuje průměrnému spotřebiteli vlastnost vnímavé osoby, která přihlédne k rozdílům mezi značkami nebo označeními výrobků a je schopen zařadit podnikatele do jednotlivých oblastí výrobků nebo služeb. Takovéto posouzení záleží na konkrétní situaci a případu, přičemž, pokud se jedná o služby a výrobky oslovující odbornou veřejnost, nebude na místě poukazovat na průměrného spotřebitele jakožto nevnímavé osoby. Průměrný spotřebitel umí být v rozumné míře pozorný a opatrný, bude nutné na něho ovšem nahlížet z pozice sociální a věkové skupiny, do které je zařazován. Podobně se ve svých odůvodněních vyjadřuje i Směrnice č. 2005/29 ES, jak již bylo výše zmíněno.

Druhou otázku vyřešil Vrchní soud v Praze, když potvrdil velice nadčasové prvorepublikové rozhodnutí o tom, že otázka zaměnitelnosti označení je otázkou právní, „jíž náleží řešiti výhradně soudu, přičemž jest mu přihlížeti i k tomu, jak se na jednání pohlíží mezi soutěžiteli, co o něm soudí veřejnoprávní korporace, které mají podle svého určení dbáti společných oprávněných zájmů soutěžitelů,

¹⁷¹ Hlediskem průměrného spotřebitele se již zabíral Soudní dvůr Evropských společenství ve svém rozsudku sp.zn. C-342/97 ze dne 22.06.1999 ve věci Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV, v němž uzavřel, že pravděpodobnost záměny mezi jednotlivými značkami v očích veřejnosti musí být hodnocena z celkového pohledu. Po vzoru formule "Gut Springenheide" je potřebné, aby průměrný spotřebitel byl v rozumné míře dobře informovaný a v rozumné míře pozorný a opatrný. Do úvahy by měl být brán fakt, že průměrný spotřebitel má jen málokdy možnost učinit přímé porovnání mezi různými ochrannými známkami a musí důvěřovat v nedokonalý obraz o nich, který má ve své paměti. Je potřebné si uvědomit, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může lišit v závislosti na druhu příslušného zboží a služeb. Přitom není možné obecně stanovit, například procentem relevantní veřejnosti, kdy má ochranná známka silně rozlišující charakter.

¹⁷² **Úřad průmyslového vlastnictví. 2004. Rozhodnutí.** O-1551565, Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1. Červen 2004.

a jaké důvody uvádějí pro svůj názor“.¹⁷³ Vrchní soud ve svém řízení přisvědčil žalobci, když souhlasil s jeho námitkou, „že předmětem osvědčování v řízení o předběžném opatření mohou být jen skutková tvrzení a nikoli právní otázky, jejichž posouzení přísluší soudu.“¹⁷⁴ Z uvedeného plyne, že povinnost dokazování zaměnitelnosti žalobci odpadá.

Ustanovení § 2981 odst. 2 NOZ postihuje užití zaměnitelných zvláštních označení podniku a zvláštní označení či úpravy výrobků či výkonů. Tato zvláštní označení často požívají právní ochrany zapsané ochranné známky nebo jde o příznačné označení v jistých zákaznických kruzích pro určitý podnik, kdy toto označení sice není možná chráněno ochrannou známkou, ale vžilo se dlouhodobým užíváním do podvědomí společnosti tak, že platí pro určité výrobky či služby za příznačné. Rozhodnutí Vrchního soudu ve své právní větě osvětluje podmínky omezení vlastníka ochranné známky ve prospěch uživatele nechráněného označení, ve kterém naznačuje příznačnost označení v případě, že „dodavatel výrobku v době před podáním přihlášky vstoupí na trh s označením výrobku natolik razantně a v takovém rozsahu své produkce (eventuelně za takové podpory reklamní kampaní), že označení se pro něho stane příznačným“, nemůže pak pozdější přihláška a následovně zapsání ochranné známky jiného soutěžitele dřívějšímu oprávněnému ze staršího práva k označení zabránit k jeho užívání. Toto se staví na překážku, aby často jen vychytralé osoby těžily z proslulosti označení svého konkurentka, ba často i svého obchodního partnera, která takové označení nemá pouze jen formálně chráněné.¹⁷⁵ V tomto případě působil žalovaný pod namítaným označením na trhu nepřetržitě 8 let. Tato poznámka je vedena jen okrajově, když se přikloním k faktu, že délka užívání je toliko vedle jiného jen dílčí možností jak dokázat, že užívané označení se pro něho stalo příznačné, když přihlédnou k faktu, že na rozdíl od původní úpravy známkového zákona č. 137/ 1995 Sb. (v §16 odst. 3), byla lhůta pro získávání příznačnosti v období uplynulých dvou let před podáním přihlášky pro stejné nebo podobné výrobky v úpravě §10 odst. 2 ZOZ úplně vypuštěna. Bezesporu pak záleží i na dalších faktorech, a to v jaké míře nebo v jakých cílových oblastech byl distribuován, zda se mohl dostat do podvědomí cílových spotřebitelů na území celého státu nebo jen v určitých lokalitách.

Pojednání o vyvolání nebezpečí záměny autorka zakončuje zajímavým názorem uvedeným v právní větě již citovaného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který sice

¹⁷³ **Nejvyšší soud ve věcech občanskoprávních. 1933.** *Rozsudek.* sp.zn. R I 1100/32, Vážného sbírka č. 12334 : Nejvyšší soud ve věcech občanskoprávních, 4. únor 1933.

¹⁷⁴ **Vrchní soud v Praze.** *Usnesení.* 3 Cmo 240/2004, Soudní judikatura : Vrchní soud v Praze.

¹⁷⁵ **Vrchní soud v Praze. 2000.** *Rozsudek.* 3 Cmo 89/1998, Soudní judikatura : Vrchní soud v Praze, 15. únor 2000.

přiznává oprávněnému subjektu uvádějícímu na trh nový výrobek výrazně obohacující soutěžní nabídku, určité monopolní postavení, zaručovaného právem proti nekalé soutěži, ale toliko jen po určitý časově omezený úsek, nikoli jednou pro vždy.¹⁷⁶ Ve světle tohoto rozhodnutí bude zajímavé posoudit postavení na trhu například společnosti Lego, která postavila svůj mimořádný obchod mezi jiným zejména na stavebnicových kostkách s principem do sebe zapadajících vystouplých třecích plošek o 360°, na které je možné díky třecí síle a rovnoměrného rozvrstvení těchto plošek na sebe navzájem tyto kostky stavět. Společnost s nápadem přišla na trh v roce 1958. Od této doby se na trhu ukazují i jiní výrobci, využívající stejného principu stavebnice z obdobných materiálů. Mezi touto pro společnost Lego nechtěnou konkurencí je společnost Mega Bloks Inc., vyrábějící stavebnicové kostky na stejném stavebně-hracím principu jako společnost Lego. Společnost Lego se v několika státech úspěšně brání této své pozdější konkurenci, kdy například v Nizozemském království Rechtbank Breda (obvodní soud v Bredě) judikoval v rámci rozhodnutí, které se týkalo funkčnosti tvaru Lego kostky a bylo vydána v kontextu nekalé hospodářské soutěže a porušování práv duševního vlastnictví s ohledem na otrockého napodobení, že společnost Mega Bloks Inc. nesmí uvádět na nizozemský trh stavebnice, které by byly zaměnitelné se stavebnicí Lego, přičemž zdůraznil, že si společnost může vybrat jiný rozměr a princip zapadání kostek do sebe, aniž by byla jakkoli snížena schopnost spotřebitele výrobek používat. Od vstupu společnosti Lego na trh uplynulo půlstoletí a bezpochyby nelze upírat výrobcí právo na užitky ze svého inovativního výrobku, ovšem s ohledem na neotřesitelné monopolní postavení společnosti na trhu hraček při výrobě těchto kostek a s poukazem na fakt, že společnosti nesvědčí žádná prostorová ochranná známka chránící tento výrobek, přičemž jediný pokus o zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 1991 byl negativně ukončen po podání, čímž se stal tento zápis neúčinným¹⁷⁷, bylo zajímavé sledovat vývoj právní situace v kauze Lego Juris A/S vs. OHIM.¹⁷⁸ Společnost Lego jako žalobkyně v předmětné kauze podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství, na základě jejíhož zápisu požadovala ochranu trojrozměrného označení červené barvy.¹⁷⁹ Tato ochranná známka byla v roce 1999 zapsána jako ochranná známka Společenství. Proti zápisu tomuto zápisu podal právní předchůdce společnosti

¹⁷⁶ **Vrchní soud v Praze. 2004. Rozsudek.** 3 Cmo 40/2004, Soudní judikatura : Vrchní soud v Praze, 20. září 2004.

¹⁷⁷ **Úřad průmyslového vlastnictví. Ochranná známka. Online databáze.** [Online] [Citace: 8. listopad 2008.] <http://www.upv.cz/pls/portal30/ozdet?pozka=1955201&plan=cs>.

¹⁷⁸ **Soud prvního stupně evropských společenství. 2008. Rozsudek.** T-270/06, Lucemburk : Osmý senát, 12. listopad 2008.

¹⁷⁹ stavebnicová kostka červené barvy focena shora s vystouplými třecími ploškami

Mega Brands, Inc., jež je účastníkem předmětného řízení, návrh na prohlášení neplatnosti tohoto zápisu. Zrušovací oddělení OHIM prohlásilo dne 30. července 2004 zápis pro „stavebnice“ za neplatný. Ve smyslu ustanovení Článku 7 odst. 1 písm. e) ii) Nařízení Rady č. 40/94 ES¹⁸⁰ jako jedním z taxativně vyjmenovaných důvodů jsou ze zápisné způsobilosti vyloučena všechna označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku. Již v rozsudku ve věci *Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd* bylo judikováno, že podle tohoto ustanovení jsou zamítnuta, nebo jsou-li zapsána, mohou být prohlášena za neplatná, označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá ze samotné povahy zboží, tvarem, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, a tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu. Právě důvod pro zamítnutí zápisu upravený v čl. 3 odst. 1 písm. e)¹⁸¹ směrnice spočívá ve vyloučení toho, aby ochrana práv z ochranné známky vyústila v přiznání monopolu jejímu majiteli na technická řešení nebo užitné vlastnosti zboží, které mohou být vyhledávány uživatelem u zboží konkurentů.¹⁸² Soudní dvůr ve věci *Lego Juris A/S vs. OHIM* navazuje na rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-299/99 a odmítá argumentaci žalobkyně, že monopol na technické řešení nezíská v důsledku ochrany dotčeného tvaru jako ochranné známky, jelikož téhož technického řešení lze dosáhnout nekonečným počtem různých tvarů, které mohou spotřebitelé odlišit. Konkurenti tedy pro použití téhož technického řešení nepotřebují napodobovat tvar Lego kostky, která je z důvodu proslulosti pro ostatní subjekty hospodářsky atraktivní¹⁸³ a zdůrazňuje, že podle rozsudku Philips musí být samotný funkční tvar k dispozici všem.¹⁸⁴

Nekalosoutěžním jednáním způsobilým přivodit újmu ostatním soutěžitelům nebo spotřebitelům bude i v poslední době hojně se vyskytující jednání zabraňující v hospodářské soutěži pojmenované cybersquatting¹⁸⁵ (v zahraniční úpravě známe také jako „domain name grabbing“). Jedná se o skupování a zabírání známých nebo potencionálně známých či použitelných obecných doménových jmen nebo jmen obchodních značek využitelných na trhu, o nichž se dá s vysokou pravděpodobností

¹⁸⁰ Úř. věst., L 11/1, 14.1.1994, s.149

¹⁸¹ v původním znění

¹⁸² **Soudní dvůr Evropských společenství. 2002. Rozsudek. C-299/99**, Lucemburk: Soudní dvůr, 18. červen 2002, bod 78.

¹⁸³ **Soud prvního stupně evropských společenství. 2008. Rozsudek. T-270/06**, Lucemburk : Osmý senát, 12. listopad 2008, bod 68.

¹⁸⁴ **Soud prvního stupně evropských společenství. 2008. Rozsudek. T-270/06**, Lucemburk : Osmý senát, 12. listopad 2008, bod 42

¹⁸⁵ K pojmu např. **Nathenson, I. 1997. Showdown at the Domain name Corral: Property rights and personal jurisdiction over squatters, poachers, and other parasites.** University of Pittsburgh Law Review, 1997, č. 57, in

předpokládat zájem o jejich registraci. Nezřídka dochází k podobnému jednání, pokud na světlo vyjde informace o obchodních tazích či transformacích obchodních společností, kdy tzv. squatter doménové jméno registruje a obsadí, přičemž předpokládá jeho pozdější odprodej zájemci za nemalou úplatu. Průměrná hodnota doménových jmen se pohybuje v tisícových částkách dolarů nebo eur, v rámci registrace domény .cz hovoříme v současné době o desítkách tisíc korun. Tržně nejzajímavější doménová jména ovšem představují podstatně vyšší hodnotu. Nemusí jít pouze o obecné výrazy jako např. hotels.com, dochází i k neoprávněným zásahům k ochranným známkám, kdy neopatrní přihlašovatelé pro sebe registrují ochrannou známku, pod kterou chtějí provozovat svou obchodní činnost, aniž by si pro sebe současně obsadili doménové jméno. Registrace doménových jmen je prostoupena zásadou „first come first served“, tedy kdo první podá řádnou a bezvadnou žádost o registraci příslušného doménového jména, získá tuto registraci bez ohledu na skutečnost, že další uchazeč o předmětnou doménu má přednostní práva. Pro registraci některých doménových jmen (je tomu v případě domény .eu) je registrace rozdělena do fází, kdy se stanoví určitá lhůta nazývaná „SunRise period“, během jejíž první fáze mohou doménové jména zaregistrovat pouze subjekty, které jsou v té době držiteli konkrétních přednostních práv jako veřejné instituce společně s držiteli ochranných známek.¹⁸⁶ V případě uplatňování nároků vyplývajících z neoprávněných zásahů do práv realizovat soutěžní aktivity nerozhoduje fakt, že držitel doménového jména není ve vztahu k zájemci o registrované doménové jméno s přednostním právem v soutěžním vztahu. Rozhodující je hledisko zamezení podnikatelskému subjektu možnosti realizovat obchodní aktivity pod označeními jím distribuovaných výrobků s předpokladem jejich prezentace na internetu. V tomto ohledu narušitel a držitel doménového jména jedná vůči zájemci o registraci v hospodářské soutěži, přičemž je takovéto jednání způsobilé přivodit újmu i dalším soutěžitelům.

Parazitování na pověsti

Parazitní soutěž postihovaná ustanovením §2982 NOZ zahrnuje takovou skupinu jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, jímž soutěžitel zkresluje podmínky její funkce tím, že pro sebe či jiného soutěžitele parazitně využívá pověsti podniku, výrobku, služeb jiného soutěžitele s cílem, aby pro sebe či jiného získal v hospodářské soutěži prospěch nebo výhodnější postavení, kterého by za normálního běhu událostí

¹⁸⁶ **Ministerstvo vnitra České republiky. 2005.** Archiv-červen 2008. *Archiv bývalého Ministerstva informatiky.* [Online] 19. říjen 2005. [Citace: 25. říjen 2008.] http://web.mvcr.cz/archiv2008/micr/scripts/detail.php_id_2770.html.

jinak nedosáhl. Předpokladem naplnění této skutkové podstaty je cíl parazitování v získání majetkového nebo i nemajetkového prospěchu spočívajícího ve zlepšení pozice postavení na trhu, kterého by za jiných okolností jinak nedosáhl. Postihuje takové případy, v nichž se soutěžitel pouze opírá o výsledky, jichž dosáhl jeho konkurent. Na druhé straně pokud jde o postiženého tímto jednáním, utrpí v první řadě jeho pověst podniku nebo výrobků či služeb. Předmětem tu je tedy pověst soutěžitele, která z logiky věci musí být v obchodních kruzích dobrá. V angličtině se toto dobré jméno podniku jakožto jiné majetkové hodnoty překládá jako "goodwill" a vyjadřuje jakousi prezentaci podniku, jeho jména a výrobků či služeb, ve vztahu k veřejnosti a konkurenci na trhu. Je vytvářena na dlouhodobém, usilovném budování pozice za působení na trhu získáním dobrého povědomí o kvalitě výrobků či služeb, poctivosti a způsobech vedení podniku, jakožto i důvěry ve stálost a udržení nadstandardní úrovně podniknu. Takovéto využívání pověsti se neomezuje pouze na napodobování, může k němu docházet prakticky jakkoli. Postihuje i takové případy, kdy soutěžitel vyvolává dojem zaměnitelnosti užitím označení cizího názvu firmy kdekoliv tak, že vyvolá mylnou domněnku, že jeho služby nebo výrobky mají něco dočinění s touto firmou. Nebude pak podstatné, že oba soutěžitelé podnikají v odlišném obchodním odvětví. Tento závěr o rozlišnosti obchodních odvětví se oproti tomu pak ovšem podle poněkud rozporuplného rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví¹⁸⁷, postrádající ve svých zjištěních a tvrzeních jakoukoli kontinuitu, nebude moci aplikovat přímo na ochranu dobré pověsti ochranné známky, vyplývající z ustanovení §7 odst. 1 písm. b) ZOZ, jež stanovuje zápisnou nezpůsobilost označení na základě námitek proti zápisu ochranné známky vlastníkem shodné nebo podobné starší ochranné známky, která má na území České republiky dobré jméno a přihlašované označení by nepoctivě těžilo z jejího dobrého jména. I zde se dobrou pověstí ochranné známky a dobrým jménem, jak velmi podrobně sám Úřad v rozhodnutí rozebíral, rozumí její schopnost vyvolávat u spotřebitelů důvěru v produkty novější známkou označené. Při posuzování pravděpodobnosti záměny uvedl, že za takovou se považuje asociace se starší ochrannou známkou. Vedle dalšího vyličení všech předpokládaných skutečností k naplnění citovaného ustanovení uvádí, že „na základě získání dobrého jména ochranné známky ji lze namítat proti zápisu pozdější ochranné známky bez ohledu na to, zda je taková známka zapsaná pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pokud užívání přihlašované ochranné známky by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména dřívější ochranné známky nebo jim bylo na újmu“,

¹⁸⁷ Úřad průmyslového vlastnictví; Nič, Pavel. 2004. *Rozhodnutí*. O-345356, místo neznámé : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004.

s čímž se dá souhlasit. K tvrzenému dobrému jménu namítající předložil řadu relevantních důkazů, na základě jejichž posouzení Úřad přisvědčil, „že namítající je třetím největším výrobcem a dodavatelem počítačů v ČR. Uvedené objemy prodeje počítačové techniky a výše uvedených zisků svědčí o tom, že běžný český spotřebitel tuto společnost zná a její výrobky s předmětným označením z uvedeného oboru nepochybně velmi dobře zná a je si vědom jejich výborné kvality.“ Na základě výše uvedeného posléze přisvědčil, „že předmětná známka získala v důsledku jejího rozšíření po celém území České republiky dobré jméno.“ K závěru však v rozporu se svými zjištěními dovedl, že ačkoli namítající předloženými důkazy přesvědčivě prokázal, že jeho předmětná starší „slovní ochranná známka nepochybně získala dobré jméno pro výrobky výpočetní techniky, tyto výrobky jakož i služby s nimi spojené jsou však výrobky zcela jiného druhu, než pro jaké je přihlašováno napadené označení, tj. různé druhy pohlcovačů a náplně do nich, jejich prodej se navíc uskutečňuje na jiných prodejních místech.“ Na základě odlišnosti sortimentu výrobků pak určil, že „spotřebitelská veřejnost v obchodním styku jednoznačně rozliší výrobky přihlašovatele od výrobků namítajícího.“ Takto dospěl k závěru, že namítané označení nelze považovat za konfliktní s předmětnou starší ochrannou známkou, „neboť užívání přihlašovaného označení nebude naznačovat žádné spojení mezi výrobky přihlašovatele a výrobky namítajícího“ a námitky zamítl. Už pro samotný rozpor v tvrzeních a zjištěních Úřadu se nemůžu s takovým rozhodnutím ztotožnit, když na jedné straně tvrdí, že lze podat námitky bez ohledu na vztah ochranné známky zapsané pro stejné nebo podobné výrobky k pozdější ochranné známce, kdy tato podobnost tkví v druhovosti sortimentu. V tomto směru by stálo za to uvést komentář výše zmíněného ustanovené Zákona o ochranných známkách, kde se uvádí, že známka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje svého vlastníka od jiných osob (je natolik proslulou, že má tak vysokou rozlišovací způsobilost a označení vlastníka nezapadne ve zmeti jiných konkurenčních označení) bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb (aniž by se rozlišovací způsobilost omezovala na určitý druh zboží či služeb, vynikne v celém komplexním světě všeho druhu sortimentu), a to i v případě, není-li zapsána.¹⁸⁸ Tento komentář nasvědčuje mému závěru, že ochranná známka s pečlivě a často i velice nákladně vybudovaným dobrým jménem má být chráněna před později přihlašovanými shodnými nebo podobnými označeními, která by nepoctivě těžila z tohoto dobrého jména, ačkoli by se třeba jednalo o výrobky nebo služby naprosto odlišné od výrobků a služeb starší ochranné známky, když vlastně na základě jejího dobrého jména a proslulosti si spotřebitel může

¹⁸⁸ Horáček, Roman a kol, a. 2004. *Práva na označení*. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2004. s. 77

namítané výrobky s tímto jménem spojit a rozhodnout se raději pro výrobek s dobrým jménem, které zná pro jiné služby.

Zlehčování

Zvláštní skutkovou podstatou nekalosoutěžního jednání je „zlehčování“ uvedené §2984 NOZ definované jako jednání, jímž soutěžitel „uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích či výkonech podniku jiného soutěžitele údaje nepravdivé a tyto údaje jsou sto přivodit tomuto jinému podnikateli újmu“. Sdělení takovýchto i pravdivých údajů se považuje za jednání nekalé soutěže jen tehdy, jsou-li způsobily přivodit soutěžiteli újmu a za okolností, že nebyl k takovému jednání z titulu oprávněné obrany okolnostmi případu donucen. Oprávněná obrana musí být pravdivá vždy, přičemž se tato pravdivost vždy prokazuje.

Nevyžaduje se, aby takovéto jednání muselo být provedeno veřejně. K postihu takového jednání postačí, že jsou sdělované údaje způsobily soutěžitele poškodit. Újma ovšem nespočívá jen v materiálním zhoršení poměrů, ale i nemateriální újma. Poškozené často bývá postavení třetí strany na trhu, její dobrá pověst, důvěryhodnost v kvalitě výrobků a služeb, a to takovým jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, neboť z jeho obsahu naprosto zřetelně vyplývá úmysl jednajícího vyvolat u veřejnosti i obchodních partnerů poškozeného pochybnosti.¹⁸⁹

Vedle uvádění nepravdivých údajů, které budou výrazněji sto soutěžitele poškodit, je reprobováno i uvádění pravdivých údajů, které jsou s to poškodit soutěžitele. Takové jednání bude spočívat především ve způsobu a prostředcích samotného jednání. Bude tak nežádoucím jednáním takové uvádění pravdivých údajů, které ze způsobu prezentace, třeba posměšné nebo nevhodné nadsázky, nebo jejího kontextu bude vnímáno veřejností jako negativní ve vztahu ke komentovanému poměru, výrobku nebo výkonu postiženého soutěžitele.

Pokud jde o tzv. oprávněnou obranu ve smyslu ustanovení odst. 2 věty druhé, soudy shodně dovozují, že jednání uvedenou formou sdělování pravdivých údajů musí být adekvátní okolnostem, to znamená, že zde postižená strana využívající nástroj zlehčování nemá jinou možnost se bránit tvrzenému nekalosoutěžnímu či konkurenčnímu jednání jiného soutěžitele přiměřeně jiným způsobem, než zlehčováním, popř. poškozováním jeho obchodní pověsti apod. Při splnění těchto

¹⁸⁹Nejvyšší soud ČR. 2005. *Rozsudek*. sp.zn. 32 Odo 1318/2004, Soudní judikatura : Nejvyšší soud ČR, 15. Červen 2005.

předpokladů je pak naplněna skutková podstata zlehčování. Na druhou stranu i takovéto jednání může být dle generální klauzule nekalé soutěže v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a toto jednání je způsobilé přivodit újmu soutěžiteli (přitom zákon zde nevyžaduje, aby taková újma skutečně způsobena byla). Je tedy namístě též zdůraznit, že relevantní je objektivní důsledek či výsledek nekalosoutěžního jednání jednajícího (přitom škodlivým následkem nemusela být hmotná újma, postačila hrozba takové újmy, nehledě na morální újmu, popř. dobrou pověst, tzv. goodwill žalobce) i věcná opodstatněnost či pravdivost namítaného jednání. Pro případné spory je důležité prokázat skutkovými tvrzeními pravdivost šířených tvrzení, jimiž zlehčuje soutěžitele. Nebyla-li šířena tvrzení pravdivá, nemůže žalované straně svědčit oprávněná obrana ve smyslu § 2984 odst. 2 NOZ, protože o ní lze uvažovat pouze v případě uvádění či rozšiřování pravdivých údajů o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele.¹⁹⁰

Vedle zmíněných případů zlehčování, kdy vedle těchto bývá specifická hlavně superlativní reklama, v níž soutěžitel zlehčuje postavení ostatních soutěžitelů vychvalováním svého produktu jako nejlepšího, je i poněkud obtížněji zjistitelný problém skrytého zlehčování. Ten vedle skryté reklamy postižitelné ustanoveními klamavé reklamy, kterou se rozumí hodnocení výrobků či služeb prezentovaným sdělovacími prostředky nikoli v rubrice inzertní, ale v části redakční, bude prosazováním zájmu určitého hospodářského soutěžitele v médiích, kde bude skrytě zlehčován jeho konkurent, aniž by příslušný materiál byl označen jako placená inzerce, kdy by pak šlo o zjevnou reklamu. Nelze objektivně činit námitky proti plnění zpravodajské činnosti, kdy budou žurnalistou šířeny pravdivé poznatky o určitém hospodářském subjektu. Nekalost nastane tehdy, když novinář poskytne takové, byť i objektivní, informace „v žoldu nebo zájmu“¹⁹¹ soutěžitele. Tyto praktiky se velice těžko prokazují a při vzniku i sebemenších pochybností se pak obecně přihlíží k povinnosti tisku informovat společnost a na druhou stranu k ústavněprávnímu nároku společnosti na informace.

Srovnávací reklama

Specifickou problematikou zlehčování je v ustanovení § 2980 NOZ upravený korektiv „srovnávací reklamy“ doplněný do národního pořádku po vstupu České republiky do Evropské unie na základě potřebné harmonizace českého práva s právem Evropského

¹⁹⁰Nejvyšší soud ČR. 2005. *Rozsudek*. sp.zn. 32 Odo 1318/2004, Soudní judikatura : Nejvyšší soud ČR, 15. Červen 2005.

¹⁹¹Hajn, Petr. 2003. Skryté zlehčování soutěže. *Právní rozhledy*. 10. Březen 2003, s.103.

společenství, zejména pak Směrnicí č. 84/450 EHS, o klamavé reklamě ¹⁹² (ve znění Směrnice č. 97/55 ES, naposledy pozměněná Směrnicí č. 2005/29/ES ¹⁹³ a zrušená Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 114/2006, o klamavé a srovnávací reklamě ¹⁹⁴), která zahrnuje i srovnávací reklamu. Srovnávací reklamou je dle tohoto ustanovení jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele, anebo zboží či služby nabízené jiným soutěžitelem. Z podstaty věci přichází v úvahu především mezi soutěžiteli, kteří jsou v přímém konkurenčním vztahu, takže se jeden z nich snaží získat na úkor druhého za použití nekalosoutěžní metody ve formě srovnávací reklamy především jeho zákazníky, a tak k jeho újmě zejména zvýšit svůj zisk.

Srovnávací reklama je přípustná jen za dále taxativně vymezených podmínek. Nesmí být klamavá a podle rozšiřující novelizace tohoto ustanovení, jak již bylo zmíněno výše, vyhlášené pod číslem 36/2008 Sb., implementující Směrnicí č. 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, nesmí využívat klamavé obchodní praktiky schopné uvést v omyl spotřebitele podle zvláštního právního předpisu, kterým se zde chápe Zákon o ochraně spotřebitele. Musí srovnávat jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo určené ke stejnému účelu, přičemž takovéto srovnání musí být činěno objektivně ve všech podstatných bodech a znacích daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně důležité, ověřitelné a charakteristické, mezi nimiž může být i cena. Soutěžitel by se měl vyvarovat účelových srovnání vytržených z kontextu většího hlediska měřítek. Přípustnost srovnávací reklamy dále umožňuje splněná podmínka, že takovéto srovnání nevede k vyvolání nebezpečí záměny na trhu mezi tím, jehož výrobky nebo služby reklama podporuje, a soutěžitelem nebo mezi jejich podniky, zbožím nebo službami, ochrannými známkami, firmami nebo jinými zvláštními označeními, která se pro jednoho nebo druhého z nich stala příznačnými. Toto ustanovení v podstatě kopíruje ustanovení §2981 odst. 2 NOZ, přičemž je nutné v první řadě zkoumat, jestli jde o srovnání v objektivně zjistitelných znacích a zdali nesplňuje ani náznakem předpoklady jiných skutkových podstat nekalé soutěže.¹⁹⁵ Srovnání bude přípustné i nezlehčuje-li nepravdivými údaji podnik, zboží nebo služby soutěžitele ani jeho ochranné známky, firmu či jiná zvláštní označení, která se stala pro něj příznačnými, ani jeho činnost, poměry či jiné okolnosti, jež se jej týkají. Toto srovnání vede

¹⁹² Úř. věst. L 250, 19. 9. 1984, s. 17

¹⁹³ Úř. věst. L 149, 11. 6. 2005, s. 22

¹⁹⁴ Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21

¹⁹⁵ **Pelikánová, I. a Koblíha, I. 1994. Komentář k obchodnímu zákoníku.** Praha : Linde, 1994, s.173

k úpravě ochrany proti zlehčování, přičemž půjde-li o srovnání zlehčující pravdivými údaji, může se postižení domáhat ochrany práv podle ustanovení o zlehčování. Srovnávání pravdivých údajů pak musí vykazovat výše uvedené znaky objektivnosti srovnávání ověřitelných znaků. Zákonem dovolená reklamní srovnávání dále vylučují takové reklamní tahy soutěžitelů, které by vedly k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou soutěžitele, jeho firmou či jinými zvláštními označeními, která se pro něj stala příznačnými. Takováto reklama, která se pod rouškou srovnávání výrobků nebo služeb opírá o dobré jméno soutěžitele, v právní praxi označovaná jako reklama "opěrná", se dost těžko prokazuje, ale i tuto situaci ulehčuje stejně jako u všech jednotlivých kritérií přípustnosti srovnávací reklamy nutnost předního posouzení, zda takováto komparatistika je nenáležitá a je v rozporu s dobrými mravy soutěže.

Ustanovení srovnávací reklamy obsahují i ochranu proti napodobeninám nebo reprodukci zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou, obchodním jménem nebo firmou, spočívající v propagaci takto shodných nebo napodobených služeb či výrobků pod svým obchodním jménem, firmou nebo ochrannou známkou se srovnáním, že tyto výrobky dosahují kvality těch komparovaných, ve valných případech značkových.

S praktickým příkladem srovnávací reklamy se v poslední době setkáváme zejména u mobilních a jiných telefonních operátorů, kteří s oblibou srovnávají ve svých reklamních kampaních ceny jednotlivých tarifů s cenami své konkurence. Mnohdy tak činí v duchu myšlenky, že od reklamy nelze požadovat, aby podávala vyčerpávající a naprosto objektivní informaci o nabízených výrobcích a službách, a že reklama zůstává reklamou jen tehdy, pokud je jí dovoleno používat nadsázku, zjednodušení, subjektivitu. V roce 2006 tak např. Městský soud v Praze zakázal srovnávací reklamu tarifů dvou mobilních operátorů, ve které žalovaný srovnával své tarify T300 a T600 s tarify žalobce 300 a 500 Naplno, přičemž ve svém srovnání poukázal na paušální měsíční cenu obou tarifů a srovnání v minutových zvýhodněních. Žalobce se v tomto konkrétním případě bránil, že srovnání pouze v měsíčních paušálních částkách a minutových zvýhodněních obou tarifů není postačujícím, když tyto ceny tarifů tvoří jen část nákladů spotřebitele, který proto, aby mohl užívat služby toho konkrétního operátora, musí zaplatit mimo jiné i aktivační poplatek, který se i vedle ceny odesílaných textových zpráv a dalších nákladů za provolané minuty nezahrnuté do balíčku volných minut u obou operátorů markantně liší. V tomto případě se soud již po několikáté přiklonil ke své ustálené rozhodovací praxi, ve které již v předchozích rozhodnutích judikoval, že srovnání jen v několika dílčích faktorech v reklamní

kampani vedené jedním subjektem za okolností, kdy oba subjekty jsou v přímém soutěžním vztahu, by taková kampaň mohla žalobci způsobit značnou a těžko nahraditelnou újmu, přičemž odůvodnil, že takové srovnávání cen není postačující jen na podkladě srovnání paušálních částek tarifů, kdy vedle měsíční ceny balíčku s minutovým zvýhodněním, nákladů na aktivaci a jistým znevýhodněním, které spočívá v délce smluvních vztahů, ve kterých se spotřebitelé zavazují odebírat sjednané služby, a které se u operátorů liší, jsou poskytovány i jiné rozdílné služby a zvýhodnění víkendového volání, odesílání různého počtu textových zpráv z internetových bran operátorů zdarma, přičemž všechna tato fakta musí být vedle srovnávání cen tarifů zohledněna. Srovnávací reklama tedy nesmí být nekale zaměřena jen s pouhým úmyslem soutěžitele odtáhnout konkurentovi klientelu na základě neobjektivních srovnání znaků daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně podstatné, relevantní a ověřitelné a též jak stanoví v té době účinná ustanovení Obchodního zákoníku korigující srovnání „zpravidla ve více znacích, mezi něž může patřit i cena“, tato srovnání v uváděném případě stanovené podmínky nespĺňovala.

V obdobném případě zaujal dne 29. března 2006 stanovisko generální advokát Soudního dvora Antonio Tizzano ve věci Lidl Belgium GmbH & Co. KG vs. Etablissements Franz Colruyt NV, v němž odkazuje na starší rozsudky Soudního dvora, které poukazují na elementární funkci srovnávací reklamy jakožto účinného prostředku pro informování a orientaci spotřebitele na trhu s upřesněním, že požadavky kladené na srovnávací reklamu musí být vykládány nejpříznivějším způsobem pro tuto reklamu.¹⁹⁶ V daném případě řetězec supermarketů „Colruyt“ společnosti Etablissements Franz Colruyt NV rozesílal zákazníkům letáky typu znění: „Vážený zákazníku, v uplynulém roce 2003 jste mohli u Colruyt opět výrazně ušetřit. Na základě našeho indexu cen v uplynulém roce jsme vypočítali, že rodina, která utratí týdně 100 eur u Colruyt, ušetřila mezi 366 a 1.129 eury tím, že nakupovala u Colruyt. [...] Abychom mohli trvale zaručit nejnižší ceny, srovnáváme každý den osmnáct tisíc cen v ostatních obchodech [...]“. V jiném již přímo odkazoval na supermarket, se kterými byly takto ceny srovnávány. Generální advokát ve světle svých úvah odpovídá na otázky mu položené Soudním dvorem, v nichž se rovněž přiklání k obecnému názoru, že spotřebitel si vybírá supermarket, v němž nakupuje podle širšího spektra informací a obecné cenové politiky, která, pokud jsou srovnávány obecnější a úplnější údaje, než jsou údaje o jednotlivém zboží, je relevantní a nápomocna spotřebiteli, jelikož mu představuje supermarket, které jsou

¹⁹⁶ Rozsudky ze dne 25.10.2001, Toshiba Europe (C-112/99, bod 37), a ze dne 8.4.2003, Pippig Augenoptik (C-44/01, bod 2).

schopny trvale uplatňovat nižší cenovou politiku. Přisvědčuje navrhovateli, že reklamní sdělení lze považovat za ověřitelné pouze tehdy, když osoby, jimž je toto sdělení určeno, mohou identifikovat srovnávané zboží nebo služby, avšak reklamní sdělení nemusí být analytickým výstupem, v němž by byly identifikovány všechny srovnávané výrobky s příslušnými cenami, a ani reklama týkající se nikoli jednotlivého zboží nebo služeb, ale košů nebo sortimentů výrobků není považována za nedovolenou. Na základě těchto úvah došel k závěru, že požadavky objektivit a ověřitelnosti nebrání reklamním sdělením, která neuvádějí výslovně srovnávané zboží a ceny, jestliže tato sdělení uvádějí, kde a jak může průměrný spotřebitel tyto skutečnosti snadno nalézt, přičemž není nedovolené srovnávat „sortimenty“ zboží nebo služeb. Ovšem srovnávací reklama založená na extrapolaci údajů o vzorku srovnávající ceny uplatňované různými supermarketky, a která přesvědčuje spotřebitele, že uvedené cenové rozdíly platí pro všechny výrobky distribuované uvedenými supermarketky, je klamavá ve smyslu Článku 3a odst. 1 písm. a) Směrnice č. 84/450/EHS ve znění Směrnice č. 2005/29/ES.¹⁹⁷ Tento názor poněkud obrušuje vyostřené názory na přílišnou analytičnost při srovnávání cen v reklamě, nezbavuje ovšem zadavatele reklamy požadavku potřebné objektivit s důrazem na možnou ověřitelnost tvrzení.

Ve světle zmiňované Směrnice č. 2005/29/ES byla i ustanovení srovnávací reklamy v Obchodním zákoníku pozměněna výše zmíněnou novelou č. 36/2008 Sb., která v korekci srovnávací reklamy odst. 2, písm. c) připouští takovou srovnávací reklamu, pokud „objektivně srovnává jeden nebo více základních znaků daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně důležité, ověřitelné a charakteristické, mezi nimiž může být i cena“ a ustanovení o výjimečnosti přípustnosti srovnání jen jediným znakem tak vypouští.

Ostatní jednání nekalé soutěže jakožto civilněprávní delikty¹⁹⁸ nemají vztah k známkoprávním označením, a proto se je nehodí v této práci dále rozebírat.

2.3.2. Porušování práv k ochranné známce nekalým způsobem v rámci právní úpravy USA

S ohledem na vymezení nekalé soutěže a jejího odlišení od práva duševního vlastnictví v českém pojetí a dalo by se říci i v evropském prostředí, je třeba oprostít

¹⁹⁷ **Tizzana, Antonio. 2006.** *Stanovisko generálního advokáta.* C-356/04, Lucemburk : Soudní dvůr, 29. březen 2006, bod 36, 37, 47, 51.

¹⁹⁸ **Munková, Jindřiška. 2001.** *Právo proti nekalé soutěži.* 2. Praha : C.H.Beck, 2001, s. 78.

se otázek týkajících práva obchodních označení („trademark law“) a zaměřit se na oblast nekalé soutěže („unfair competition“) tak, jak ji vymezuje obecné právo na úrovni státní a ust. Lanham Act v hlavě 15 U.S.C., § 1125 na federální úrovni.

Právo nekalé soutěže je primárně tvořeno nezákonnou činností, která podvodnou nebo neoprávněnou obchodní aktivitou způsobuje podnikům hospodářské škody. Pojem nekalé soutěže v americkém pojetí lze rozdělit do dvou širokých kategorií. Za první, pojem "nekalá soutěž" je někdy používán na ty delikty, které jsou ve vztahu ke spotřebitelům matoucí co do původu zboží nebo služeb. Další kategorie, "nekalé obchodní praktiky", zahrnuje všechny ostatní formy nekalé hospodářské soutěže.

Mezi dva nejběžněji zmiňované příklady nekalé soutěže jsou porušení obchodního označení („trademark infringement“) a zneužití obchodního označení („misappropriation“). Posledně zmíněný příklad s sebou nese neoprávněné použití nehmotného majetku, který není chráněn ochrannou známkou nebo autorským právem. Jiná protiprávní jednání, která je možná kvalifikovat jako nekalou soutěž, jsou klamavá reklama („false advertising“), prodejní taktiky "bait and switch" („přivábit a změnit“), neoprávněné nahrazení jedné značky zboží za druhou, využívání důvěrných informací ohledně získávání zákazníků ze strany bývalého zaměstnance, krádež obchodních tajemství, porušení omezujících ustanovení smlouvy („breach of a restrictive covenant“), křivé nařčení a klamavé vyobrazení výrobků nebo služeb.¹⁹⁹

Základním federálním právním předpisem postihujícím nekalé soutěžní praktiky je federální zákon Obchodní komise Spojených států („Federal Trade Commission Act“). Podle tohoto zákona, je Obchodní komise zmocněna, mimo jiné, aby (a) zabránila nekalým metodám hospodářské soutěže a nekalým nebo klamavým jednáním či praktikám v obchodě nebo souvisejícím s obchodem; dále aby (b) usilovala o peněžní odškodnění a další opatření v případě jednání způsobujícího újmu spotřebiteli; (c) stanovila pravidla obchodu definující specifické nekalé nebo klamavé jednání a praktiky a dále stanovila prostředky na ochranu proti takovým činům; (d) prováděla šetření týkající se subjektů činných v obchodě, jejich obchodních praktik a řízení; a v neposlední řadě aby (e) podávala zprávy a legislativní doporučení Kongresu. V souladu s ustanoveními hlavy 15 U.S.C. § 45, odst. a), bod 1) jsou „metody nekalé soutěže v hospodářském styku, či mající dopad na hospodářský styk a nekalá či klamavá jednání a praktiky v hospodářském styku, či mající dopad na hospodářský

¹⁹⁹ **Cornell University Law School. 2012.** *Legal information institute – Unfair competition* [Online] [Citace: 6. 04 2012.] https://www.law.cornell.edu/wex/unfair_competition

styk“²⁰⁰ ²⁰¹ zakázány. Tento zákon především upravuje pravomoc a působnost federální Obchodní komise („Federal Trade Commission“ - „FTC“), která plní podobnou úlohu, jako je tomu v případě českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, navíc je však nadána pravomocemi i v oblasti ochrany proti nekalé soutěži a ochrany spotřebitele.

Porušení práva k obchodní značce („trademark infringement“)

Lanham act chrání výlučné právo vlastníka obchodního označení na užívání takového označení, kdy v případě užívání takového označení jiným soutěžitelem by vedlo k pravděpodobné záměně a matení spotřebitelů, pokud se týče původu takového zboží. Zákon rozlišuje porušení vlastníka registrované obchodní značky v souladu s ust. Lanham act hlavy 15 U.S.C., § 1114 nebo neregistrované obchodní značky v souladu s ust. hlavy 15 U.S.C., § 1125 (a), kdy žalobce musí jednak prokázat, že má platnou a právně chráněnou obchodní značku, dále že tuto obchodní značku vlastní a že použití žalované obchodní značky způsobuje při identifikaci zboží nebo služeb nebezpečí záměny.²⁰²

To znamená, má-li být žalobce úspěšný, musí prokázat, že má platnou obchodní značku s nárokem na ochranu a že žalovaný užívá stejného nebo podobného označení v obchodním styku v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb nebo reklamy bez souhlasu žalobce. Žalobce musí rovněž prokazovat, že užívání žalovaného označení může vést k záměně, pokud jde o asociaci žalovaného s žalobcem, nebo pokud jde o původ zboží nebo služeb nebo obchodních činnosti žalobce.²⁰³ Na základě dosavadní judikatury tak lze uzavřít, že, "užití", "v obchodě," a "nebezpečí záměny" jsou tři samostatné faktory nezbytné pro uplatnění nároku vyplývajícího z porušení obchodní značky soutěžitele. "Nebezpečí záměny" je hlavním faktorem jakéhokoli nároku vyplývajícího z porušení obchodního označení. Nebezpečí záměny vzniká v případě, že spotřebitelé při pohledu na obchodní označení budou zřejmě předpokládat, že výrobek nebo služba, kterou označení představuje, je spojena s původem jiného

²⁰⁰ **Federal Trade Commission.** *Federal Trade Commission Act.* (15 U.S.C §§ 41-58, as amended). [Online] [Citace: 6. 04 2012.] <https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federal-trade-commission-act>

²⁰¹ „Unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful.“ (překlad autora)

²⁰² Viz Rozhodnutí Federálního odvolacího soudu pro třetí obvod („U.S. Court of Appeals for the Third Circuit“) ve věci **A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.**, 237 F.3d 198 (2000).

²⁰³ Viz Rozhodnutí Federálního odvolacího soudu pro druhý obvod („U.S. Court of Appeals for the Second Circuit“) ve věci **1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.com, Inc. and Vision Direct, Inc.**, 414 F.3d 400 (2005)

produktu nebo služby identifikované podobnou značkou.²⁰⁴ Soudy provádějící analýzy pravděpodobné záměny jsou vedeny rozdílnými právními závěry pro přímo si konkurující zboží nebo služeb nebo naopak nekonkurenčního zboží nebo služeb.²⁰⁵ Obvykle stejně, jako je tomu v české právní úpravě, nebezpečí záměny nebude deklarováno v případě, že zboží nebo služby spolu vůbec nesouvisí a lze očekávat, že si je spotřebitel ani nebude plést.

V případě, že dotčené výrobky souvisejí s výrobky soutěžitele, přičemž nejsou přímo v soutěžním vztahu v rámci prodeje takových výrobků, pravděpodobnost analýzy záměny se stává složitější. Faktory relevantní pro vyslovení nebezpečí záměny zahrnují mj. sílu obchodní značky, stupeň podobnosti mezi obchodní značkou vlastníka a údajně porušující obchodní značkou, důkaz ohledně skutečného matení spotřebitele, použití marketingových kanálů, druh dotčeného zboží a míra opatrnosti, kterou by měl kupující mít, záměr údajného soutěžitele porušovat dotčené označení a další fakta ukazující, že spotřebitelská veřejnost by pravděpodobně mohla očekávat, že vlastník obchodní značky bude vyrábět výrobek v rámci trhu údajného porušovatele nebo by do takového trhu mohl expandovat.²⁰⁶

Mezi zákonné právní prostředky proti protiprávnímu zneužívání obchodních značek patří v souladu s Lanham act ust. hlavy 15 U.S.C., § 1117 ochranná opatření, vyúčtování a zajištění výdělku, náhrada škody včetně případného přiznání trojnásobku náhrady škody, přiznání nákladů právního zastoupení ve výjimečných případech a náhrada ostatních nákladů. Tyto prostředky je možné použít kumulativně, tedy úspěšná strana může žádat vydání zisků žalovaného včetně případné náhrady škody nebo jiných přiznaných právních prostředků.

Zneužití obchodního označení („misappropriation“)

V souladu s příslušným ustanovením Lanham Act hlavy 15 U.S.C., § 1125 je reparována klamavá reklama spočívající v nepravdivé nebo mylné reklamě. Žalobce při uplatnění nároku vyplývajícího z tvrzené klamavé reklamy musí prokázat, že (1) se žalovaný dopustil nepravdivých nebo zavádějících tvrzení týkajících se jeho vlastních

²⁰⁴ „A likelihood of confusion exists when consumers viewing the mark would probably assume that the product or service it represents is associated with the source of a different product or service identified by a similar mark.“ (překlad autora)

²⁰⁵ Viz Rozhodnutí Federálního odvolacího soudu pro třetí obvod („U.S. Court of Appeals for the Third Circuit“) ve věci **A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.**, 237 F.3d 198 (2000).

²⁰⁶ Viz. Rozhodnutí Federálního odvolacího soudu pro třetí obvod („U.S. Court of Appeals for the Third Circuit“) ve věci **Interpace Corp. v. Lapp, Inc.**, 721 F.2d 460 (1983).

výrobků (nebo jiných výrobků), (2) došlo ke skutečnému oklamání nebo alespoň snaze oklamat podstatnou část zamýšleného publika, (3) se jedná o podstatné klamání ovlivňující rozhodování o koupi, (4) inzerované zboží je prodáváno v rámci mezistátního nebo zahraničního obchodu, a v neposlední řadě (5) pravděpodobnost tímto jednáním žalobce poškodit. Žalobce však na druhou stranu nemusí prokazovat skutečně vzniklou škodu nebo újmu.

Prodejní taktiky "bait and switch" („přivábit a zaměnit“) zahrnují celosvětově rozšířené a mezi obchodníky často užívané taktiky přilákání zákazníka na zajímavou cenu výrobku jedné značky, který je později obchodníkem deklarován jako vyprodaný, přičemž se obchodník snaží zákazníka nalákat na dražší produkt jiného výrobce. Ve většině států je taková nečestná praxe kvalifikována jako trestný čin s možností požadovat v rámci civilního soudního sporu náhradu škody, pakliže se její vznik podaří prokázat.

3. Promítnutí legislativy EU do legislativy ČR a legislativy USA v oblasti nakládání s duševním vlastnictvím

Ochrana „duševního vlastnictví“ je zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv i v Chartě základních práv Evropské unie, která byla slavnostně přijata v Nice v prosinci roku 2000. Mezinárodní ochranu upravují a zajišťují také dohody uzavřené v rámci příslušných specializovaných organizací OSN (WIPO, UNESCO) nebo v regionálním rámci (Mnichovská úmluva z roku 1973 zakládající Evropský patentový úřad a evropský patent). Minimální trestněprávní ustanovení v současnosti obsahuje pouze dohoda TRIPS. Návrh Komise má přinést určitý stupeň harmonizace na úrovni Společenství tím, že ukládá členským státům povinnost zavést ve vnitrostátním právu minimální trestní sankce se společnou definicí trestných činů a společnými modelovými sankcemi.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví ...

3.1. Komparace podmínek práv majitele ochranné známky na poli národním, Evropské unie a USA

Z hlediska právního systému je právo v rámci USA řešeno na státní a federální úrovni, kdy, ačkoliv by se mohlo zdát, že federální právo je právní úpravě přijaté na státní úrovni nadřazené, nelze takový postoj vztahovat a priori na známkoprávní úpravu, neboť řešení konkrétního případu týkajícího se práv z duševního vlastnictví je vždy na posouzení teritoriality obchodního styku, v němž subjekt dotčený ve svých právech vystupuje. V tomto pojetí se úprava vztahů liší od EU.

Rovněž nelze přehlédnout skutečnost, že právo nekalé soutěže a v mnoha ohledech i týkající se práva obchodních označení vychází na území Spojených států ve větší míře z „common law“ a precedentů.

Z hlediska rozlišnosti národní ochranné známky, ochranné známky Společenství a obchodního označení Spojených států je třeba říci, že samotná známkoprávní úprava ve své nejobecnější rovině, pokud budeme zkoumat a srovnávat jednotlivé instituty samostatně, se zásadně neliší. Ve většině případů, až na některé výjimky, můžeme najít v rámci klasifikace ochranných známek, výkonu práv vlastníka vyplávajících z ochranných známek svou paralelu v americkém Lanham Act. S ohledem na obecnou úpravu práva obchodních označení a nekalé soutěže ve Spojených státech lze shledat národní právní úpravu, jakož i tu unijní za přehlednou.

Ve Spojených státech jsou chráněny jako ochranné známky i nezapsané obchodní značky, a to pouze na základě užívání. Naproti tomu na národní úrovni lze přiznat ochranu nezapsaným označením pouze na základě předpisů o nekalé soutěži. Z hlediska zkoumání zapsaných a nezapsaných obchodních označení na území Spojených států je možné uzavřít, že se ochrana poskytovaná nezapsané známce a zapsané známce příliš neliší. Základem pro poskytnutí ochrany obchodnímu označení je získání rozlišovací způsobilosti, přičemž budou chráněny, jakmile začnou být užívány v obchodním styku. Nemusí se jednat o označení, která se stala příznačná pro zboží v zákaznických kruzích.

Ve Spojených státech se na rozdíl od Evropského společenství nevyžaduje, aby známka byla schopna grafického ztvárnění. Z toho důvodu lze ve Spojených státech snadněji dosáhnout zápisu nestandardních známek, neboť nezpůsobilost ke grafickému ztvárnění lze nahradit podrobným popisem takového označení. Je tomu tak na příklad u čichových a chuťových známek. Z hlediska rozlišování absolutních a relativních

důvodů zápisné způsobilosti, jak ji zná národní a komunitární úprava, ve Spojených státech se tyto překážky zápisu obchodní značky nerozdělují.

Nedostatek konkrétní rozlišovací způsobilosti lze jak ve Společenství, tak ve Spojených státech překonat nabytím rozlišovací způsobilosti. Možnost zápisu barev je upravena totožně na komunitární úrovni a úrovni USA. Rozdílně je pojata však úprava zápisu trojrozměrných známek tvořených tvarem výrobku na těchto úrovních. Ve Společenství musí být tvar výrobku nebo obalu neobvyklý v daném odvětví, aby mohl být zapsán, ve Spojených státech nemá tvar výrobku nikdy rozlišovací způsobilost, rozlišovací způsobilosti k označení výrobku musí být získána jeho užíváním.

V případě označení podmíněných tvarem je i v jiném ohledu zápis snadnější než ve Spojených státech. Zatímco ve Spojených státech nebudou zapsány tvary, které jsou funkční, evropská judikatura vyžaduje pro existenci překážky nejen funkčnost, ale také, aby změna tvaru změnila technické řešení. Slogany jsou ve Spojených státech zapisovány snadněji než ve Společenství. Souvisí to s tím, že omezení účinků ochranné známky je ve Společenství upraveno ad hoc, zatímco ve Spojených státech je omezení účinků více flexibilní a uplatní se i v případech, na které zákonodárce nepamatoval.

Ve Spojených státech existuje rozlišení mezi známkami popisnými, popisně klamavými a klamavými, přičemž takové rozlišení není v rámci Společenství ani v rámci národní úpravy známe. Rozdíl mezi klamavě popisnými a klamavými známkami tvoří úroveň testu, který se v Evropě neuplatňuje. Generické údaje nejsou ve Spojených státech výslovně překážkou zápisu. Jsou však zahrnovány do překážky popisnosti jako nejvyšší stupeň popisnosti. Totéž bude na místě i v případě evropské úpravy, neboť znění překážky je spíše uzpůsobeno pro prohlášení neplatnosti než zamítnutí zápisu, když uvádí, že nebude zapsána známka, která se stala obvyklou v běžném jazyce nebo obchodním styku a vyjadřuje tak předpoklad, že označení na počátku běžným nebylo. Zamítnutí zápisu však ve Spojených státech neznamená, že by obchodní označení nepožívalo ochrany jako nezaregistrovaná značka. Lanham Act obsahuje některé překážky, které nejsou překážkami na úrovni EU. Na příklad ochranné známky tvořené příjmením nejsou v Evropě vyloučeny ze zápisu. Dále jméno, portrét a podpis identifikující žijící osoby je překážkou zápisu pouze ve Spojených státech.

Lanham Act nezakládá nevyvratitelnou právní domněnku, že v případě identického označení zboží nebezpečí záměny vždy existuje. Nebezpečí záměny nepředpokládá rovněž, aby zboží a služby byly podobné. Zákon stanoví požadavek totožnosti nebo

podobnosti známek, nikoli však zboží a služeb jako nařízení. Základním z faktorů pro posouzení nebezpečí záměny je i v rámci USA stupeň podobnosti zboží a služeb, přičemž na obou územích se míra podobnosti známek, rozlišovací síla známky, sofistikovanost zákaznických kruhů a současné užívání obdobných známek na trhu posuzuje podobně.

Zatímco ve Spojených státech hraje významnou roli otázka dobré víry přihlašovatele obchodního označení, je tento prvek v rámci Společenství ignorován.

Úprava ochrany dobrého jména resp. známé známky před klamáním se zřejmě nejvíce liší od pojetí zaměnitelnosti obchodního označení v národní úpravě i v rámci EU. Spojené státy chápou klamání nebo klamavou reklamu a zaměnitelnost ochranné známky zcela obecně podobně, neboť známkoprávní úpravy vychází z „common law“ pojetí nekalé soutěže.

CO je možné na úrovni snah Spojených států, tak i v rámci EU pojímat jako stejný cíl, je snaha vyloučit označení, která nejsou užívána a pouze blokují zápis tohoto označení jiným soutěžitelům, z rejstříku. Ve Spojených státech se vždy vyžaduje ve vyšší míře pozornost vlastníka, který musí prokázat užívání registrovaného označení, kde takové označení je možné v případě Společenství zrušit jen na návrh.

Z hlediska vymáhání nároků týkajících se práv k duševnímu vlastnictví existují na území Spojených států některé odlišnosti v rámci posuzování výše škody a jejím přiznáním poškozenému v diskreční pravomoci soudů. Žalobce není zatížen důkazním břemenem například v rámci prokazování výše zisku a bezdůvodného obohacení žalovaného a je mu přiznávána částka odpovídající spravedlivému vypořádání věci. Toto pojetí jen velice pomalu přejímáno i komunitární a posléze národní úpravou.

4. Resumé

V předkládané rigorózní práci se autorka pokusila o krajně obtížný úkol shrnutí problematiky ochranných známek se zaměřením na práva a povinnosti, které vlastníku ochranné známky vyplývají, ve vzájemné komparaci národní, evropské a americké právní úpravy. Vzhledem k rozsáhlosti tématu se k pochopení problematiky nabízela možnost dostatečně prozkoumat historický vývoj komparovaných úprav. Vzhledem k potenciálu předkládané problematiky autorka zařadila do práce jak teoretické poznámky, tak praktické hledisko s odkazem na příslušnou judikaturu.

Autorka zpracovala práci s vědomím, že dané téma má přesah do několika právních rovin, a to práva nekalé soutěže v rámci civilního práva, známkoprávní v rámci veřejného práva a trestněprávní v rámci postihu nekalých a nedovolených jednání soutěžitele.

První z nich, právo proti nekalé soutěži, bylo charakterizováno co do povahy jako právo náležející do sféry práva soukromého. Jeho úkolem je poskytovat ochranu subjektům působícím v hospodářské soutěži před nekalými praktikami ze strany konkurence a tímto zároveň dohlížet na „čistotu“ samotné hospodářské soutěže.

Druhou oblastí bylo právo známkové. Bylo řečeno, že právní úprava ochranných známek spadá naopak svou podstatou do okruhu práva veřejného s kombinací soukromoprávních prvků. Prvotním smyslem její existence je veřejnoprávní ochrana označení používaných v obchodě k identifikaci a rozlišení zboží pocházejícího od různých subjektů střetávajících se na trhu.

Cílem této práce bylo zabývat se oběma právními úpravami ve vzájemném kontextu. Především na starší, prvorepublikové, ale i současné judikatuře, která na ni navazuje, bylo možné pozorovat, jakými vzájemnými pravidly se tento vztah tradičně řídí. Nepanuje mezi nimi poměr speciálního vůči obecnému, obě úpravy se vzájemně doplňují a panuje zde vztah, který můžeme označit jako komplementarita. Podstatný závěr pramenící ze studia zmíněné judikatury ovšem byl, že formální právo vyplývající z registrace označení u správního úřadu musí ustoupit, pokud se dostane do střetu s principy soutěžní slušnosti.

Za situace, kdy není vyloučeno, že na základě odlišných součástí právního řádu může být stejný skutkový stav posouzen dvěma různými orgány odchylně, je třeba říci, že známková úprava dále posiluje tendence, směřující k tomu, aby se tento nežádoucí stav vyskytoval co nejméně. V tomto tak navazuje na dosavadní zákonnou úpravu.

Česká právní úprava ochranných známek bezesporu přináší podstatné sblížení úpravy ochranných známek s úpravou nekalé soutěže a koordinace právních řešení, která se hospodářskému subjektu nabízí při ochraně svých zájmů. Takovýto přístup znamená účinnější ochranu a větší právní jistotu při užití označení pro výrobky a služby daného soutěžitele nebo spotřebitele.

Naproti tomu americká právní úprava v horizontu posledních desetiletí vytváří prostor pro vlastní známkoprávní ochranu nezávislou na nekalé soutěži, z níž de facto vychází.

Veškerá právní opatření nabízená jak národní, tak v americké právní úpravě, bezesporu přispívají při jejich dobré znalosti k zlepšení pozice obchodníka, soutěžitele i spotřebitele, kdy se pomocí zákonných institutů může na obou území zcela efektivně domoci nároků jím požadovaných. To, co snižuje efektivitu, může být jen nevalné povědomí toho, že neexistuje opatření, které by dokázalo sankcionovat nekalé jednání takovým způsobem, že by se takové jednání finančně, obchodně a ani osobně nevyplatilo.

S ohledem na komparaci národní a mezinárodní úpravy bylo velice obtížné pro rozsah práce komparovat nuance týkající se dané právní oblasti, než které byly v práci nabídnuty. Delší rozsah by byl dozajista předmětem dalších rozšiřujících úprav.

V rámci průmětu, který autorka díky vyhodnocování jednotlivých úprav získala, není možné dospět k jinému závěru, než že česká národní úprava postihující nekalé obchodní praktiky, poskytující ochranu oprávněným majitelům ochranných označení a umožňující vlastníku ochranné známky nerušeně vykonávat svá práva z ochranné známky vyplývající, poskytuje bezpochyby vysokou úroveň právní ochrany, což, aniž by autorka chtěla poukazovat na jakékoliv nedostatky právní úpravy, ve Spojených státech vzhledem k zcela zásadní odlišnosti pojetí této právní úpravy soutěžitel bez znalosti precedentů a dostatečné bdělosti v rámci uplatňování svých práv stejné úrovně právní ochrany nedosáhne.

V samém závěru pak autorce nezbývá než konstatovat, že bohužel i sebelepší zákonná úprava jen zřídka zcela napraví anebo alespoň postihne morální uvažování jedince, kterému nečiní větší problém porušit ať už psané nebo nepsané, morální, právo s cílem dosáhnout zisku bez větší námahy a výdaje.

5. Resume

In this thesis the author attempted extremely difficult task of resuming trademarks focusing on the rights and responsibilities that the owner of the trade mark confers, in mutual comparison of national, European and American legislation. Given the scale of the thesis it is to understand the offered opportunity to explore the historical development of the compared legislations. Seeing potential of the presented matter the author has included theoretical observations as well as practical perspective, with reference to relevant case law.

The author understands, that the presented matter exceeds multiple legal doctrines and therefore deals with the fields of the law, the unfair competition law within the civil law, trademark law within the public law and criminal remedies to punish unfair and illegal conduct of a competitor.

The former we characterized as with its nature belonging to private law field. Its goal is to provide protection for subjects actuating within economic competition against unfair practices of competitors and that way control the purity of economic competition in itself at the same time.

The latter, on the other hand, with its nature comes under the branches of public law with the particular private law aspects. The primary purpose of trademarks regulation is public law protection of signs using in commerce for identification and differentiation of goods coming from different subjects interfering at the same market.

The aim of this work was to deal with both legal regulations in their mutual context. The author has documented, especially on elder first republic and also today's sentences, which rules this mutual relationship is governed by. She found that there is no relationship of particular to general between them. Both regulations complement each other and what dominates is a relationship that can be called as complementary. Very important conclusion springing from the study of the mentioned sentences is that the formal right originating from a registration of a mark at the office has to yield if collide with principles of competitive fairness.

In the situation when it is not out of the question that the same matter of fact can be judged on the basis of the different parts of law by two different bodies in a different way, it is necessary to say that the trademark regulation further reinforce trends tending towards that such an undesirable state occurs as rarely as possible. In this regard, the trademark act links up to the former law.

The Czech trademark regulation certainly does bring revolutionary approximation of the approximation of trademark law and the unfair competition law and coordination of legal solutions that are available for the person when defending its interests. Such an approach means more effective protection and better legal certainty in the course of using distinctive signs for goods and services.

Contrary to above mentioned, the US legislation in the backlash of past decade creates their own trademark protection base independent from unfair competition, on which de facto is based.

All legal measures available in both national and American legislation will undoubtedly contribute in their good knowledge to improve the position of the merchant, competitors and consumers using effectively legal measures required to enforce their claims within both territories without any restraint. What reduces the efficiency can only be a poor awareness of the fact that there are no remedy punishing unfair practices in such a way that the violator financially, commercially and even personally pay off.

With regard to the comparison of national and international regulation it was very difficult to compare the nuances of the scope of this thesis related to the legal field than those offered. It would be certainly subject to further modifications.

Seeing the scope of matter it is not possible to draw any other conclusion than that the Czech national legislation involving unfair competition provides protection to the owners of trademarks and allows for the full exercise of the rights of trademark owners, provides undoubtedly high level of legal protection. Contrary to that, without pointing out any shortcomings of the US legislation, the competitor will not reach the same level of legal protection without good knowledge of US case law and without exercising particular vigilance in its rights.

The author concludes from the moral point of view unfortunately even the best law rarely redresses or at least affects the individual, who violates either written or unwritten, moral, rights without any difficulties to make a profit without much effort and expense.

6. Seznam literatury

Knihy

- Anderman, Steven D. 1998.** *EC Competition Law and Intellectual Property Rights.* Oxford: University Press, 1998.
- Bainbridge, David I. 2006.** *Intellectual Property.* 6. Essex : Longman, 2006.
- Barrett, Margreth. 2001.** *Intellectual propsety cases and materials.* Second Edition. St. Paul, Minn.: West Group, 2001.
- British Institute of International and Comparative Law, Cees van Dam.** *Unfair Competition Practices.* London. An Analysis of the existing national laws on unfair commercial practices between business and consumer.
- Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M., a kol. 2006.** *Občanský soudní řád-komentář.* 7. Praha : C.H.Beck, 2006. Sv. I.
- Dreyfuss, Rochelle Cooper a Kwall, Roberta Rosenthal. 1996.** *Intellectual property – Trademark, copyright and Patent Law.* New York: Foundation Press, 1996.
- Dobřichovský, Tomáš. 2004.** *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví.* Praha : Linde Praha, 2004.
- Eliáš, Karel, a další. 2004.** *Kurs obchodního práva.* 4. Praha : C.h.Beck, 2004.
- Ellger, Reinhard. 2002.** *Bereicherung durch Eingriff.* Tübingen: Mohr Siebeck, 2002.
- Hajnalová, Z. a Suja, J. 2002.** *Ochranná známka Spoločenstva (CTM).* Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2002.
- Holeyšovský, Milan a kol. 1999.** *Obchodní judikatura: Vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech obchodních.* Praha : Newsletter Praha, 1999. Sv. II.
- Horáček, Roman a kol, a. 2004.** *Práva na označení.* 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2004.
- Horáček, Roman a Macek, Jiří. 2007.** *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví.* 1. Praha : C.H.Beck, 2007.
- Horáček, Roman, Čada, Karel a Hajn, Petr. 2005.** *Práva k průmyslovému vlastnictví.* Praha : C.H.Beck, 2005.
- Jakl, L. 2003.** *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v české republice.* 2. doplněné a přepracované vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2003.
- Jakl, L. 2003.** *Průmyslové vlastnictví.* Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002.
- Ježek, Jiří, a další. 2003.** *Prosazování práv z duševního vlastnictví.* 1. Praha : HP, 2003.
- Knap, a další. 1994.** *Práva k nehmotným statkům.* Praha : Codex, 1994.
- Kučera, Z., a další. 1997.** *Úvod do studia českého práva mezinárodního obchodu.* Plzeň : Západočeská univerzita, 1997.
- Lochmanová, Ludmila. 1997.** *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobků.* 1. vydání. Praha : Orac, s.r.o., 1997.
- Macek, Jiří. 2000.** *Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže.* Praha : C.H.Beck, 2000.
- Malý, Josef. 2002.** *Obchod nehmotnými statky.* Praha : C.H.Beck, 2002.
- Maniatis, Spyros M. 2006.** *Trade Marks In Europe: A Practical Jurisprudence.* London : Sweet & Maxwell, 2006.
- Miller R. Arthur a Davis H. Michael. 1990.** *Intellectual property.* Second Edition. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990.
- Munková, Jindřiška. 2001.** *Právo proti nekalé soutěži.* 2. Praha : C.H.Beck, 2001.
- Munková, Jindřiška. 2008.** *Právo proti nekalé soutěži-komentář.* 3. Praha : C.H.Beck, 2008.
- Nejvyšší správní soud. 2007.** *Sbírka rozhodnutí nejvyššího správního soudu.* Brno : NSS, 2007. Sv. II.
- Novotný, O., a další. 2004.** *Trestní právo hmotné.* 4. Praha : ASPI Publishing, 2004. Sv. II. Zvláštní část.
- Ntunmy, Michael A. 1993.** *South Pacific Islands Legal Systems.* Honolulu : University of Hawaii Press, 1993.
- Otto, Jan a kolektiv. 1903.** *Ottův slovník naučný.* 1. Praha : Vydavatel a nakladatel J. Otto, 1903. Sv. XX.
- Otto, Jan a kolektiv. 1908.** *Ottův slovník naučný.* 1. Praha : Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze, 1908. Sv. XXVII.

- Pelikánová, I. a Koblíha, I. 1994.** *Komentář k obchodnímu zákoníku.* Praha : Linde, 1994.
- Pelikánová, I. 1998.** *Komentář k obchodnímu zákoníku.* 2. Praha : Linde, 1998. Sv. III.
- Phang, A. a Rosenblum, K. 2004.** *Intellectual Property Law In The European Community.* Concord : World Trade Executive, Inc, 2004.
- Pipková, Hana. 2007.** *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství.* Praha : Aspi, a.s., 2007.
- Schröder, Richard. 2005.** *Corpus iuris civilis für das Deutsche Reich und Österreich.* Boston : Adamant Media Corporation (Elibron Classics), 2005. Sv. II, Die privatrechtlichen Gesetze des Deutschen Reichs und Österreichs.
- Štenglová, I., Plíva, S. a Tomsa, M. 2006.** *Obchodní zákoník-komentář.* 11. Praha : C.H.Beck, 2006.
- Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. 2002.** *Obchodní zákoník - komentář.* 7. Praha : C.H.Beck, 2002.
- Týč, V. 1993.** *Mezinárodní úprava ochran průmyslových a autorských práv.* Brno : Masarykova univerzita, 1993.
- Úřad průmyslového vlastnictví. 1995.** *Ochrana proti nekalé soutěži.* Praha : autor neznámý, 1995. Překlad, WIPO: Protection against unfair competition. 1994: Karel Effenberger.
- Úřad průmyslového vlastnictví. 2005.** *Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví.* Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2005.

Časopisecké články

- Anderson, Robert. 2003.** „Intellectual property litigation in England“. *Building and enforcing intellectual property value*, Nasdaq, 2003
- Bretonniere, JF; Cailac, Cecile. 2008.** „The national trademark versus the Community trademark“. *Building and enforcing intellectual property value*, Nasdaq, 2008
- Buehler, Breton. 2008.** „enforcing intellectual property rights in Switzerland“. *Building and enforcing intellectual property value*, Nasdaq, 2008.
- Čechová, Jana a Příkryl, Vladimír. 2006.** Nekalé obchodní praktiky. *Právní rádce.* Únor 2006.
- Čermák, Karel. 2007.** Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví. *Právní rádce.* Zář 2007.
- Effenberger, Karel. 1998.** O právu vzorovém. 1. část. *Právní rádce.* Červen 1998.
- Hajn, Petr. 1996.** Průmyslová práva a ochrana proti nekalé soutěži. *Bulletin advokacie.* Leden 1996.
- Hajn, Petr. 2003.** „Skryté zlehčování soutěže.“ *Právní rozhledy*, 10. Březen 2003.
- Hajn, Petr. 1995.** „Civilněprávní nebo trestněprávní postih nekalé soutěže.“ *Daňová a hospodářská kontrola*, č. 18, 1995.
- Hujerová, Marcela. 2007.** Singapurská smlouva o známkovém právu. *Průmyslové vlastnictví.* Květen-Červen 2007.
- Koukal, P. 2006.** Řádné užívání ochranných známek. *Právní rádce.* Duben 2006.
- Kupka, Petr. 2004.** Nová právní úprava ochranných známek. *Právní rádce.* Únor 2004.
- Marek, Karel. 1992.** *K ochranným známkám.* Ekonom. Červenec 1992.
- Lackert W. Clark and Perry C. Maren. 2008.** „Global: Protecting well-known and famous marks: a global perspective.“ *Building and enforcing intellectual property value*, Nasdaq, 2008.
- Lochmanová, Ludmila. 1994.** Ochranné známky. *Právo a podnikání.* Srpen 1994.
- Pomaizlová, Karin. 2006.** *Implementace Směrnice k uplatňování práv z duševního vlastnictví.* Praha : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2006. Konference k uplatňování práv z průmyslového vlastnictví ve vztahu k padělkům a napodobeninám.

Telec, Ivo; Tůma, Pavel. 2004. „Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice“. *Právní rádce*, Únor 2004.

Zamrzla, Vladimír. 1994. Vývoj práv na označení v České republice. *Průmyslové vlastnictví*. Listopad 1994.

Rozhodnutí

Krajský obchodní soud Praha. 1998. *Rozsudek*. 2 Cm 284/97, místo neznámé : Krajský obchodní soud Praha, 09. 04. 1998. Soudní judikatura.

Nejvyšší soud České republiky. 2006. *Rozsudek*. sp.zn. 32 Odo 447/2006, Brno : Nejvyšší soud ČR, 3. květen 2006.

— **2002.** *Rozsudek*. sp. zn. 29 Odo 652/2001, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 18. září 2002.

— **2006.** *Rozsudek*. sp.zn. 32 Odo 1370/2005, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 4. Duben 2006.

— **2005.** *Rozsudek*. sp.zn. 32 Odo 1318/2004, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 15. Červen 2005.

— **2001.** *Rozsudek*. sp.zn. 29 Cdo 2064/2000, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 8. Srpen 2001.

— **1998.** *Rozsudek*. I. Odon 45/1997, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 25. březen 1998.

— **2010.** *Rozsudek*. sp.zn. 23 Cdo 4010/2009, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 25. listopad 2010

— **2012.** *Rozsudek*. sp.zn. 23 Cdo 4407/2011, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 28. únor 2012.

— **2014.** *Rozsudek*. sp.zn. 23 Cdo 3790/2011, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 15. duben 2014.

— **2004.** *Usnesení*. sp.zn. 25 Cdo 1702/2002, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 26. únor 2004.

— **1996.** *Usnesení*. sp.zn. II Odon 15/96, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 1996.

— **2008.** *Usnesení*. sp.zn. 32 Cdo 3910/2007, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 28. červenec 2008.

— **2003.** *Usnesení*. sp.zn. 29 Odo 649/2001, Soudní judikatura: Nejvyšší soud ČR, 27. listopadu 2001.

Nejvyšší správní soud. 1923. Nález. 8811/23, uveřejněný pod č. 2383/1923. *Právní informační systém ASPI*. Nejvyšší správní soud: 22. května 1923. JUD185392CZ

Nejvyšší správní soud. 2003. *Usnesení*. 7 A 40/2002-19, 7 A 40/2002. Soudní judikatura : Nejvyšší správní soud: 5. Červen 2003. Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího správního soudu. Duševní vlastnictví.

Nejvyšší soud ve věcech občanskoprávních. 1932. *Rozhodnutí*. R I 75/32, Vážného sbírka č. 11539 : Nejvyšší soud ve věcech občanskoprávních, 5. duben 1932.

— **1933.** *Rozsudek*. sp.zn. R I 1100/32, Vážného sbírka č. 12334 : Nejvyšší soud ve věcech občanskoprávních, 4. únor 1933.

Soudní dvůr Evropských společenství. 2003. *Rozhodnutí o předběžné otázce*. C-216/01, Lucemburk : Soudní dvůr, 18. listopad 2003.

— **2002.** *Rozhodnutí o předběžné otázce*. C-2/00, Lucemburk : Soudní dvůr, 14. květen 2002.

— **2007.** *Rozsudek*. C-246/05, Lucemburk : Třetí senát, 14. červen 2007.

— **2003.** *Rozsudek*. C-238/01, Lucemburk : Soudní dvůr, 2003.

— **2002.** *Rozsudek*. C-273/00, Lucemburk : Soudní dvůr, 12. prosinec 2002.

— **2002.** *Rozsudek*. C-299/99, Lucemburk : Soudní dvůr, 18. červen 2002.

— **1999.** *Rozsudek*. C-342/97, Lucemburk : Soudní dvůr, 22. června 1999.

Soud prvního stupně evropských společenství. 2008. *Rozsudek*. T-270/06, Lucemburk : Osmý senát, 12. listopad 2008.

Tizzana, Antonio. 2006. *Stanovisko generálního advokáta*. C-356/04, Lucemburk : Soudní dvůr, 29. březen 2006.

Úřad průmyslového vlastnictví. 1996. Rozhodnutí. OZ-76377, Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 26. leden 1996.

— **2004. Rozhodnutí. O-1551565, Praha :** Úřad průmyslového vlastnictví, 1. Červen 2004.

—, **Čičovská, Miroslava. 2004. Rozhodnutí. O-198993, Praha :** Úřad průmyslového vlastnictví, 2004.

—, **Nič, Pavel. 2004. Rozhodnutí. O-345356, místo neznámé :** Úřad průmyslového vlastnictví, 2004.

Vrchní soud v Praze. 2004. Rozsudek. 3 Cmo 40/2004, Soudní judikatura : Vrchní soud v Praze, 20. září 2004.

— **2000. Rozsudek. 3 Cmo 89/1998, Soudní judikatura :** Vrchní soud v Praze, 15. Únor 2000.

— **2004. Sbírka soudních rozhodnutí. sp.zn. 49/2004, Soudní judikatura :** Vrchní soud v Praze, 2004.

— **2004. Usnesení. sp.zn. 3 Cmo 684/95, Praha :** Vrchní soud.

— **2004. Usnesení. sp.zn.3 Cmo 1952/94, Praha :** Vrchní soud.

— **2004. Usnesení. 3 Cmo 240/2004, Soudní judikatura :** Vrchní soud v Praze.

Internet

Ministerstvo vnitra České republiky. 2005. Archiv-červen 2008. Archiv bývalého Ministerstva informatiky. [Online] 19. říjen 2005. [Citace: 25. říjen 2008.] http://web.mvcr.cz/archiv2008/micr/scripts/detail.php_id_2770.html.

OHIM - The Office for Harmonization in the Internal Market. 2010. CTM-Online - Trade mark consultation service – Basic. CTM-ONLINE - Detailed trade mark information. [Online] 27 July, 2010. [Citace: 14. srpen 2010.]

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg.

Spiegel & Utrera Law Firm. A brief history of trademark law in the USA. [Online] Nedatováno. [Citace: 6. 04 2011.] <http://www.amerilawyer.com/pdf/404.pdf>

Úřad průmyslového vlastnictví. 2010. Průmyslová práva. Průmyslová práva. [Online] 16. únor 2010 [Citace: 28. říjen 2010.]

http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,112&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&447__102.menu_f=15192&448__102.folder_f=5842.

— **Databáze ochranných známek platných v České republice. Ochranné známky. [Online] 22. duben 2010. [Citace: 28. říjen 2010.]**

<http://www.upv.cz/pls/portal30/ozdet?pozk=1471038&plan=cs>.

— **Databáze ochranných známek platných v České republice. Ochranné známky. [Online] 22. duben 2010. [Citace: 28. říjen 2010.]**

<http://www.upv.cz/pls/portal30/ozdet?pozk=1955201&plan=cs>.

— **Průmyslová práva. Průmyslová práva. [Online] 16. únor 2010. [Citace: 28. říjen 2010.]** http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,112&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&447__102.menu_f=15192&448__102.folder_f=5842.

— **Databáze ochranných známek platných v České republice. Ochranné známky. [Online] 22. duben 2010. [Citace: 28. říjen 2010.]**

<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=1894&plan=cs>.

Vědecký výbor pro potraviny. 2006. Vědecký výbor pro potraviny. Centrum Hygieny Potravinových Řetězců v Brně. [Online] [Citace: 29. Prosinec 2006.]

http://www.chpr.szu.cz/vedvybor/dokumenty/informace/Info_2006_16_deklas_Probio_SK.pdf.

Vláda České republiky. Společná česko-slovenská parlamentní knihovna. Parlament České republiky. [Online] [Citace: 27. říjen 2005.]

http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0684_16.htm.

Zahraniční odbor Ministerstva kultury České republiky. Zahraniční vztahy Ministerstva kultury České republiky. [Citace: 29. listopad 2006.]

<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=394>

WIPO – World Intellectual Property Organization. 2013. WIPO-Lex Online - U. S. Trademark Law, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. (Consolidated Trademark Law as of December 2009) [Online] [Citace: 14. srpen 2013.]

7. Abstrakt/abstract

Smyslem rigorózní práce na téma „Výkon práv z ochranné známky na území ČR a USA“ je přinést souhrnné poznatky na poli ochrany práv duševního vlastnictví v kontextu ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k ochranným známkám a nekalé soutěže, která je přes jedno století uznávána na základě revize Pařížské úmluvy jako součást průmyslově právní ochrany neboli ochrany práv duševního vlastnictví, a to ve světle národní úpravy, úpravy Společenství a právní úpravy Spojených států amerických.

The purpose of the thesis " Enforcement of a trademark rights in the territory of the Czech republic and the USA" is to provide a comprehensive knowledge in the field of intellectual property right protection with the context of the protection against unauthorized intervention into the trademark protection and in connection with unfair competition, which is over a century recognized under revision of the Paris Convention as a part of the industrial property protection or the protection of intellectual property rights, altogether in light of national legislation, Community legislation and the legislation of the United States.

8. Seznam klíčových slov/keywords list

Název rigorózní práce:

„Výkon práv z ochranné známky na území ČR a USA“

Klíčová slova:

„Právo duševního vlastnictví“

„Ochranná známka“

„Obchodní značka na území USA“

„Výkon práv“

Keywords:

„Intellectual Property Law“

„Trademark“

„Trademark in the territory of the USA“

„Enforcement of rights“