

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

**ZNÁMKOVÉ PRÁVO A PROBLEMATIKA
PARALELNÍCH DOVOZŮ V ČESKÉM PRÁVU**

Knihovna UK PF



PF17760

Diplomant: Petra Klesová

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Michal Růžička, CSc.

2008

ÚVOD

Téma Znamkové právo a problematika paralelních dovozů v českém právu jsem si pro svou diplomovou práci vybrala proto, že se touto oblastí práva již téměř dva roky zabývám ve své práci.

Navíc se domnívám, že jde o natolik komplikovaný problém, že si rozhodně zaslouží naši pozornost.

Pro mě osobně představují paralelní dovozy prakticky neřešitelný problém, který balancuje na téměř neviditelné hranici mezi právem vlastníka ochranné známky na ochranu jeho zájmů a právem ostatních na svobodnou hospodářskou soutěž. Chceme-li ochránit svobodnou hospodářskou soutěž, musíme se smířit s tím, že vlastník ochranné známky bude mít podstatně ztíženou pozici při vymáhání svých práv. I z tohoto důvodu jsem se při psaní práce snažila zamyslet také nad tím, co se dá v oblasti paralelních dovozů dělat, když selžou prostředky právní.

Velká část této práce je také věnována judikatuře, která je dle mého názoru v této problematice velice užitečným vodítkem.

Přestože dle zadání diplomové práce bych se měla věnovat pouze znamkovému právu v českém právu, zahrnula jsem do pojednání o ochranných známkách okrajově i úpravu na úrovni Evropské unie, jelikož se domnívám, že od té doby, co je Česká republika členem Evropské Unie, s národní úpravou již nevystačíme.

OBSAH:

Známkové právo

● Historický vývoj	4
● Prameny práva	4
○ Národní	4
○ Komunitární	5
○ Mezinárodní	5
● Mezinárodní organizace	6
● Funkce ochranné známky	6
● Druhy ochranných známek	7
● Zápis ochranných známek	10
● Ochranná známka jako předmět vlastnictví	11
○ Omezení účinků ochranné známky	11
○ Vyčerpání práv z ochranné známky	12
● Porušování práv k ochranným známkám	13
○ Padělky	13
○ Napodobeniny	16
○ Paralelní dovozy	17
● Prostředky obrany proti porušování práv k ochranné známce	17
○ Soukromoprávní ochrana	17
○ Trestněprávní ochrana	20
● Zajímavé případy ze světa	21

Paralelní dovozy

● Co to je	23
● Proč jsou paralelní dovozy nebezpečné	23
● Paralelní dovozy z pohledu spotřebitele	24
● Právní úprava paralelních dovozů	24

● Jak právní úprava funguje v praxi?	27
● Významná judikatura týkající se paralelních dovozů a vyčerpání práv k ochranné známce	27
○ Národní judikatura	27
○ Evropský soudní dvůr	28
○ Zajímavé případy ze světa	31
● Prostředky obrany proti paralelním dovozům	39
○ Právní	39
○ Obchodní	40
● Úskalí v boji proti paralelním dovozům	41
○ Svobodná hospodářská soutěž	41
○ Preference spotřebitelské veřejnosti	43
● Odkud pocházejí paralelní dovozy	43
● Současný vývoj	43
Závěr	44
English Summary	45
Seznam literatury	47
Příloha	

ZNÁMKOVÉ PRÁVO

Historický vývoj

Dle některých autorů (např. Dr. Ludmila Lochmanová¹) lze za jakési ochranné známky považovat již primitivní znaky a značky v dobách před vznikem říše římské, přestože tyto neměly vůbec žádnou souvislost s výrobou a obchodem. Právoplatné předchůdce ochranných známek můžeme spatřovat ve značkách uplatňovaných ve vztahu k vlastníku a později k výrobcí. Jelikož se v této době (tj. v době otrokářské společnosti) vyrábělo na přímou zakázku, není význam těchto značek závažný.

Označování zboží získává značný význam až teprve v době, kdy se výrobek jako takový stává předmětem nabídky, zbožím v pravém slova smyslu. S postupným rozvojem obchodu stoupala samozřejmě i touha po jakési nedotknutelnosti značky. Například již ve starém Římě byla dočasně poskytována právní ochrana vlastníkům značek.

Významného pokroku dosáhla oblast ochranných známek ve 14. – 16. století, kdy se značky začínají objevovat nejen na zboží, ale i na jeho obalu, doprovodných materiálech a výrobce mu začíná dělat reklamu. Propagaci výrobku se snaží vyžrát na konkurenci.

Známkoprávní ochrana byla na našem území založena zákonem na ochranu průmyslových známek a jiných označení. Tento zákon, vydaný rakouským císařským patentem č. 230/1858 ř.z., vymezil pojem ochranné známky a také stanovil označení, která jsou ze zápisu vyloučena (generická, nemravná, pohoršlivá, přičfící se veřejnému pořádku a klamavá). Na rozdíl od současné právní úpravy bylo používání ochranných známek fakultativní. Známkové právo tehdy lpělo na podniku, tzn. že s ním také zanikalo.

Až do nabytí účinnosti zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách nebylo možné, aby přihlašovatelem ochranné známky byla jiná osoba než osoba podnikající v příslušném oboru činnosti, pro který je ochranná známka zapsána.

Prameny práva

1 Národní:

Ústavní základy – čl. 11 Listiny základních práv a svobod zakotvuje právo vlastnit majetek (včetně majetku nehmotného) a čl. 34 zakotvuje právo k výtvorům.

¹ Lochmanová, Ludmila: Práva na označení, ORAC, 1997

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách – tento zákon nahradil původní úpravu z roku 1995 z důvodu harmonizace českého právního řádu s právním řádem Evropských Společenství.

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví – speciální zákon pro oblast zahraničního obchodu, který ovšem nechrání všechna práva duševního vlastnictví. Postrádá hmotně-právní úpravu, jde pouze o administrativně-procesní předpis. Předmětem tohoto zákona je zboží, na kterém vážnou práva duševního vlastnictví.

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví – na základě tohoto zákona má vlastník ochranné známky právo požadovat např. od prodejce zboží porušujícího práva duševního vlastnictví informace o dodavateli a výrobcí zboží, včetně množství dovezeného zboží apod.

2 Komunitární:

Nařízení Rady ES č. 40/94/ES o ochranné známce společenství ze dne 20. prosince 1993.

První směrnice Rady č. 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách ze dne 21. prosince 1988.

Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, 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.

Nařízení komise (ES) č. 1891/2004, které se stanoví prováděcí pravidla.

3 Mezinárodní:

Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 1979.

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví z roku 1994 (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS). Tato dohoda tvoří přílohu 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (World Trade Organization - WTO).

Mezinárodní organizace

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (Office for Harmonization on Internal Market – OHIM) se sídlem v Madridu. Tato organizace zastřešuje ochranu duševního vlastnictví na území Evropských společenství, především vede rejstřík ochranných známek Společenství (Community trademark - CTM).

Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization – WIPO) se sídlem v Ženevě. Vede rejstřík mezinárodních ochranných známek.

A mnoho dalších menších organizací, sdružení a asociací, převážně lokálního významu v rámci jednotlivých kontinentů.

Funkce ochranné známky

Ochranná známka je jakýmsi vyjádřením soutěžního postavení svého vlastníka na trhu a tím se stává významným nástrojem k získání a udržení soutěžní pozice vůči dalším soutěžitelům. Kromě toho má též funkci rozlišovací, ochrannou a monopolizační. Ochranná známka zbavuje zboží anonymity a odkazuje na jeho původ, zabezpečuje též ochranu spotřebitelů a odběratelů poskytováním záruky určité jakosti zboží.

Ochranná známka je zároveň účinným propagačním prostředkem, chrání investice do reklamy a propagace značkových výrobků či služeb. Cílem známkoprávní ochrany je dostat ochrannou známku do povědomí co nejširší vrstvy potenciálních zákazníků, což je dlouhodobá a poměrně nákladná záležitost, která se ovšem v případě úspěchu vyplatí, neboť dobrá ochranná známka přidává zboží na hodnotě a zákazníci jsou ochotni za něj zaplatit více peněz. V důsledku toho je zavedená ochranná známka po finanční stránce oceňována.

Pro ilustraci uvádím prvních deset značek ze žebříčku „Best Global Brands 2007“ (Nejlepší světová značka roku 2007), které obsahují rovněž současnou

hodnotu daného označení. Na těchto prvních deseti místech se umístily značky:

1. Coca-Cola		v hodnotě 65 324 mld. USD
2. Microsoft		v hodnotě 58 709 mld. USD
3. IBM		v hodnotě 57 091 mld. USD
4. GE		v hodnotě 51 569 mld. USD
5. Nokia		v hodnotě 33 696 mld. USD
6. Toyota	 TOYOTA	v hodnotě 32 070 mld. USD
7. Intel		v hodnotě 30 954 mld. USD
8. McDonald's		v hodnotě 29 393 mld. USD
9. Disney		v hodnotě 29 210 mld. USD
10. Mercedes		v hodnotě 23 568 mld. USD.

Pro úplnost uvádím, že mezi stovkou nejlepších, resp. nejvýše oceněných značek světa není žádná z České republiky.²

Registrace ochranných známek přispívá k ekonomickému rozvoji, a to hlavně tím, že zlepšuje pozici na trhu ve vztahu k zákazníkům, kteří se tak mohou snadněji orientovat v původu výrobků, dále zvyšováním exportních možností prostřednictvím mezinárodní ochrany ochranných známek.

Druhy ochranných známek

Existuje řada způsobů třídění ochranných známek. Mezi ty nejpoužívanější řadíme:

Třídění dle vzhledu ochranné známky:

- *Ochranné známky slovní*

Jsou tvořeny slovy běžné slovní zásoby i uměle vytvořenými, také může jít o shluk číslic a písmen (např. ochranná známka 3M) nebo o více slov

²http://www.interbrand.com/best_brands_2007.asp

či slogan (např. ochranná známka „*Jsme posedlí ... pokrytím*“ společnosti Vodafone Czech Republic a.s.).

- *Ochranné známky obrazové*

Tvoří je kresba, obrazec či jiné grafické provedení. Může se jednat o jakékoliv vyobrazení (realistické, stylizované i abstraktní, či pouhé ornamenty), ovšem pod podmínkou splnění obecných požadavků na ochrannou známku. Jako příklad lze uvést ochrannou známku Adidas:



Tato ochranná známka požívá ochrany od 10. listopadu 1971.

- *Ochranné známky prostorové*

Někdy se setkáme též s označením trojrozměrné. Mají totiž všechny tři rozměry – výšku, šířku, i délku. Typicky jsou jimi chráněny různé sošky, figurky, láhve apod. V Čechách byl tento druh nepřímo zaveden v padesátých letech, kdy právní úprava připustila, že ochranná známka nemusí být pouze slovní či obrazová.

Mezi ty nejznámější prostorové ochranné známky patří například ty, chránící láhev coca-cola atd.

- *Ochranné známky kombinované*

Jak již název napovídá, tyto známky jsou tvořeny prvkem slovním a obrazovým, někdy také prvkem prostorovým. Tyto ochranné známky lze dále dělit dle toho, který prvek má dominantní postavení na známce. Příkladem kombinované ochranné známky je např. tato ochranná známka společnosti SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., která na našem území požívá ochrany již od 18. října 1954.



A relativně nové typy, jak je označuje na svých internetových stránkách ÚPV:

- *Ochranná známka barvy*

Poměrně nový institut, o čemž svědčí také fakt, že v ČR zatím neexistuje ani jedna zapsaná národní ochranná známka. ÚPV ale

momentálně registruje šest přihlášek žádajících známkoprávní ochranu barvy. „Nejdále“ je zatím tato ochranná známka společnosti Vodafone

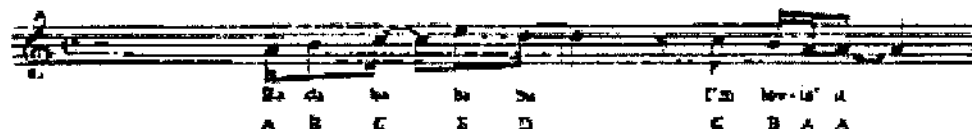


Czech republic a.s. , momentálně je tato přihláška zveřejněna.

Ostatních pět přihlášek je ve stadiu podání a požadují ochranu žluté (AAA radiotaxi s.r.o.), tmavomodré (Société des Produits Nestlé S.A.), oranžové (KWS SAAT AG) a dvou směsí modré barvy (LAMINET s.r.o.).

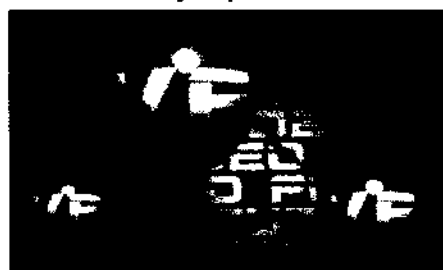
- *Ochranná známka zvuku*

V České republice dosud (únor 2008) nebyl zaznamenán žádný pokus o zápis národní ochranné známky pro zvuk. Ve světě se tomu ale tak celkem běžně děje. Zápis je proveden tak, že se do rejstříku uloží notový zápis. Například takto vypadá zvuková ochranná známka Společenství společnosti Mc Donalds – I'm lovin' it:



- *Ochranná známka hologramu*

Ani o zápis tohoto druhu ochranné známky se v České republice zatím nikdo nepokusil. Jako příklad ale můžeme uvést tuto ochrannou známku Společenství, jejímž vlastníkem je společnost GDS VIDEO:



- *Ochranná známka čichová*

Asi nejkontroverznější druh ochranné známky. Otázkou je zda-li můžeme vůbec hovořit o druhu, jelikož v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví („ÚPV“) neexistuje ani jedna zapsaná čichová ochranná známka. Jediný záznam se týká pokusu o zápis ochranné známky společenství, která měla chránit vůni čerstvě posekané trávy pro zboží ve třídě 28, konkrétně pro tenisové míčky. Přihláška této ochranné známky byla u OHIM podána 11. prosince 1996 a k jejímu zveřejnění došlo až v roce 2000. V rejstříku má následující podobu:

The smell of fresh cut grass

Třídění dle místa zápisu

- *Ochranné známky národní* – v případě české republiky zapsané prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví
- *Ochranné známky Společenství* – zapsané pro území Evropských společenství u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu.
- *Ochranné známky mezinárodní* – zapsané u Světové organizace duševního vlastnictví s designací pro vybrané státy (základem je národní přihláška). Zajímavostí je, že pokud zanikne tato národní přihláška, nedochází automaticky k zániku mezinárodní ochranné známky.

K dalším způsobům třídění patří například třídění dle užívání na užívané a neužívané (ty se dále mohou dělit na zásobní a obranné), třídění dle doby vzniku práva k ochranné známce na starší a mladší, třídění dle právního účinku na zapsané a nezapsané atd.

Zápis ochranných známek

Zápisným orgánem národních ochranných známek je, jak již uvádím výše, Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze 6.

Po podání přihlášky ochranné známky ÚPV zkoumá, zda zde nejsou některé z absolutních zápisných překážek.

Absolutní (tzv. veřejnoprávní) zápisné překážky, jsou takové důvody vylučující označení ze zápisu, které ÚPV zkoumá z úřední povinnosti a patří sem rozlišovací nezpůsobilost, popisnost, rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy, klamavost, zneužití náboženských symbolik a s účinností ZOZ také skutečnost, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Relativní (tzv. soukromoprávní) zápisné překážky ÚPV nezkoumá z úřední povinnosti, ale pouze v rámci případného řízení námitkového, připomínkového či následně (tj. po zápisu ochranné známky do rejstříku) výmazového. Jedná se v zásadě o zásah do subjektivního práva jiné osoby.

Námitkové a výmazové řízení se zahajuje na podnět dotčené osoby, většinou je jí vlastník starší ochranné známky. Na rozdíl od toho, připomínky proti zápisu ochranné známky může podat kdokoli bez ohledu na to, zda vlastní nějakou ochrannou známku či nikoliv.

Základní relativní překážkou zápisu je, jak je již naznačeno výše, právo přednosti jiné osoby ke shodné či zaměnitelně podobné ochranné známce.

Proti prvoinstančnímu rozhodnutí ÚPV lze podat rozklad k předsedovi ÚPV. Přestože je toto celkem běžná praxe, bývá koncentrace prvo- i druho- instančního řízení na půdě jednoho úřadu často předmětem kritik.

Proti rozhodnutí o rozkladu lze podat žalobu k Městskému soudu v Praze.

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví novelizoval § 39 odst. 2 zákona č. 6/2000 Sb., o soudech a soudcích a stanovil, že s účinností od 1. ledna 2008 je „*Ve věcech průmyslového vlastnictví příslušný věcně a místně jako soud prvního stupně Městský soud v Praze*“. Do té doby se o tuto kompetenci dělil s Krajským soudem v Brně (na základě příslušnosti obecného soudu žalovaného) a navíc toto ustanovení upravovalo příslušnost pouze v případě, že předmětem řízení byla ochranná známka Společenství.

Ochranná známka jako předmět vlastnictví

Ochranná známka je předmětem vlastnictví, a proto je možné práva k ní převádět a jinak s nimi nakládat. Tato práva také přechází nebo k nim může být udělena licence. Velice často jsou také ochranné známky předmětem zástavního práva a o něco méně často jsou předmětem exekuce nebo konkurzu.

Je nutno si ovšem uvědomit, že tato práva nejsou absolutní. Ze zákona o ochranných známkách vyplývají tyto limity vlastnického práva k ochranné známce:

1 Omezení účinků ochranné známky (§ 10 ZOZ)

Ustanovení § 10 ZOZ odstavec 1 říká:

„Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku

- a) jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název anebo adresu,*
- b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností,*
- c) označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů,*

pokud užívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.“

V tomto směru bylo ještě Nejvyšším soudem České republiky judikováno, že rozhodné pro posouzení, zda je obchodní firma podnikatele užívána v souladu s obchodními zvyklostmi a dobrými mravy soutěže, jsou údaje obsažené v obchodní firmě podnikatele, nikoliv jeho logo.³

Dalším případ omezení práv vlastníka ochranné známky je uvedeno v odstavci 2 stejného ustanovení:

„Vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.“

Tímto zákonodárce chrání uživatele nezapsaného označení před tím, aby si někdo toto označení zaregistroval jako ochrannou známku a poté mu zabránil ho používat, čímž by pro sebe neoprávněně získal v obchodním styku výhodu.

2 Vyčerpání práv z ochranné známky (§ 11 ZOZ)

Toto ustanovení je významné právě z pohledu paralelních dovozů.

Omezuje totiž vlastníka ochranné známky tím, že mu brání zakazovat užívání ochranné známky na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice, v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

Zároveň ale z tohoto omezení existuje zákonná výjimka v případě, že má vlastníka ochranné známky oprávněné důvody zakázat pozdější obchodní využití výrobků, zejména pokud se stav, popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnily nebo zhoršily.

V teorii rozeznáváme tři druhy, resp. možnosti vyčerpání práv z ochranné známky, jimž byl v průběhu vývoje této problematiky přiřkládán různý význam. Jde o:

2.1 Mezinárodní vyčerpání práv

V tomto případě ztrácí vlastníka ochranné známky možnost účinně se domáhat svých práv prvním uvedením předmětného výrobku na trh kdekoli na světě. Tento názor byl dříve hojně rozšířen, ale dnes

³ Viz. rozsudek ve věci 32 Odo 842/2004.

ho lze již považovat za překonaný, neboť nepřiměřeně oslaboval (prakticky likvidoval) vlastnické právo.

2.2 Komunitární vyčerpání práv

V tomto případě dochází k vyčerpání práv okamžikem uvedení dotčeného výrobku na trh Evropských společenství (resp. EHP). Tento přístup dnes v členských státech platí beze zbytku.

Někteří výrobci ale chtějí i tomuto vyčerpání práv zabránit, a proto své výrobky v jednotlivých státech Evropských společenství prodávají a propagují pod rozdílnými názvy. Toto je ale podle mě v rozporu s předpisy týkajícími se svobodné hospodářské soutěže, protože tak výrobce fakticky omezuje především volný pohyb zboží na jednotném vnitřním trhu.

2.3 Národní vyčerpání práv

O národním vyčerpání práv mluvíme v případě, kdy uvedením výrobku na trh v jednom státě dochází k vyčerpání práv z ochranné známky pouze ve vztahu k území tohoto státu.

Problematikou vyčerpání práv se budu dále zabývat v druhé části své diplomové práce, která je věnována paralelním dovozům.

Porušování práv k ochranným známkám

V českém právním řádu jsou výslovně upraveny pouze dva druhy zboží porušujícího práva k ochranným známkám – padělky a nedovolené napodobeniny.

Padělky

Setkáme se též s označením falzifikát nebo falzum apod. Tímto pojmem rozumíme obvykle předmět, který má vzbudit zdání jiného, obvykle cennějšího předmětu. Vedle oblasti duševního vlastnictví se vyskytuje také v oblasti umění, historie a samozřejmě také platidel.

V ČR se s padělaným zbožím setkáme hlavně na tržnicích, které jsou dnes ovládány převážně vietnamskou komunitou. V posledních letech se prodej padělků koncentruje především v příhraničních oblastech. Nejvíce postiženy jsou hranice se Spolkovou republikou Německo.

Padělky se velmi často vyrábí v Číně, kde je tohoto zboží přebytek a tak se transportuje přes evropské přístavy (např. Hamburk) do Evropy. Výjimkou ovšem nejsou ani padělatelské dílny přímo na našem území.

Přestože je velmi jednoduché zjistit, kde se padělky prodávají, mnohem těžší je proti jejich prodeji zakročit tak, aby to padělatelé alespoň trochu pocítili. Při své práci jsem měla možnost školit české a slovenské celníky o problematice padělků, nedovolených napodobenin a paralelních dovozů. Během diskuze, která následovala po přednášce, si všichni stěžovali v zásadě na to samé:

- V malých pohraničních městech, kde je prodej padělků nejvíce rozšířen, jsou malé celní úřady a tak trhovci všechny celníky znají, dokonce se učí je poznávat z fotek apod., čímž je prakticky znemožněno provádět na těchto tržištích kontrolní nákupy. Na některých tržištích jsou nainstalovány kamerové systémy a tak se dá relativně snadno vysledovat, kdo se na tržišti vyskytuje častěji a chová se „podezřele“. Celníci se tento problém snaží alespoň částečně řešit vzájemnou výpomocí v rámci regionů, kdy např. pražští celníci jedou „nakupovat“ do Chebu apod.
- Vietnamské gangy jsou často napojené na místní orgány a díky korupci se o velkém množství zásahů dozvědí předem a mohou se na ně připravit (přesunout zboží, případně vůbec neotevřít stánek apod.). Navíc mají vietnamské komunity svůj vlastní systém kontroly činnosti celních a policejních orgánů. Jejich lidé například hlídají u celních či policejních služeben a jakmile zaznamenají zvýšenou aktivitu a výjezd, okamžitě informují trhovce a ti stihnou do příjezdu hlídky vše zavřít a odejít.
- Když už se povede udělat razii, o níž by se trhovci nedozvěděli dříve než začne, všichni trhovci buď utečou nebo alespoň tvrdí, že stánek, u kterého byli chyceni není jejich. Ze zákona sice vyplývá jasná povinnost označovat provozovnu (za tu se považuje i stánek) aktuálními údaji o provozovateli. Na stáncích ovšem tyto údaje chybí nebo jsou nepravdivé a tak jediné, co mohou celníci udělat je zabavit zboží podezřelé z porušování práv k duševnímu vlastnictví. Kontrolu nad označováním

provozoven by měly vykonávat živnostenské úřady. Vzhledem k nízké pravděpodobnosti toho, že se podaří vypátrat a spolehlivě postihnout alespoň jednoho viníka, zaměřují svou činnost většinou na jiné problémy. I zde samozřejmě existují výjimky jako např. momentálně velmi dobře fungující spolupráce celního úřadu v Aši s místním živnostenským úřadem.

- Výsledkem většiny razíí je tedy jen zabavené zboží a žádná zadržená osoba. Odpovědné osoby mohou tudíž bez větších potíží pokračovat v nelegální činnosti.
- Může se zdát, že je razie úspěšná, když bylo zabaveno několik tun padělaného zboží. Bohužel, když přijdete odpoledne na tržnici, na které ráno proběhla razie, nepoznáte vůbec nic. Všechny stánky již opět přetékaají padělaným zbožím.
- Asi nejvíce celníky trápí to, že když už se povede razie, při které dojde třeba i k zadržení podezřelých osob, je potřeba na zadržené zboží dostat posudek od vlastníka ochranné známky, ve kterém bude stanoveno, že dané zboží je opravdu padělkem. Bohužel zde selhávají právě vlastníci ochranných známek, resp. jejich zástupci, kteří na výzvu celních orgánů často vůbec nereagují. Celníci se již setkali i s případy, kdy patentoví zástupci vlastníka ochranné známky o záchytu vůbec neinformovali a ten se o něm dozvěděl až když byl předvolán.

Z výše uvedeného je zřejmé, že boj s padělateli, distributory a prodejci padělaného zboží je velmi náročný. Vyžaduje důkladnou přípravu a především mimořádnou opatrnost. Ročně je u nás zachyceno neuvěřitelné množství padělků oděvů, CD a DVD, léčiv, elektroniky, obuvi, parfému, alkoholu, cigaret ale i potravin (v únoru 2007 byla například zadržena zásilka 4 800 kusů padělaných čokolád Orion z Vietnamu⁴).

Důkladná příprava ovšem někdy může znamenat komplikaci. Na jednom z případů, na nichž spolupracuji s celní správou jsme byli více než rok svědky masivního prodeje padělků nejrůznějšího zboží. Nemohu říct, že by celní správa na případu pracovala pomalu nebo s malým nasazením, i přesto ale

⁴ <http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Tiskove-centrum/Tiskovy-archiv/2007/orion-z-vietnamu.htm>

trvalo rok, než se podařilo posbírat důkazy, které by uspokojily státního zástupce natolik, aby podepsal příkaz k prohlídce. Prohlídka proběhla v polovině února 2008. Byla jsem u ní já a zhruba deset celníků. Během šesti hodin se nám podařilo najít pouze dvě krabice padělaného zboží, jelikož pachatel v průběhu posledních čtyř měsíců změnil svou specializaci a začal se zabývat především prodejem paralelně dovážených výrobků. Musím říct, že zklamání bylo cítit i ze strany celníků, kteří věděli, že kdyby k razii došlo o půl roku dříve, výsledek by byl úplně jiný.

Napodobeniny (lookalikes)

Napodobeniny neboli imitace, je jakási nápodoba něčeho, připodobnění nějaké věci k jiné věci. Imitace tedy není nikdy padělek, plagiát či falzum, ale pouhá zjevná a neskrývaná napodobenina původního předmětu.

Problematika napodobenin je ještě komplikovanější než problematika padělků. Při postihování napodobenin hraje totiž nejdůležitější roli posouzení, zda daná napodobenina opravdu zaměnitelně podobná originálnímu výrobku. Soudy si navíc neví příliš rady s tím, kdo by měl tuto otázku posoudit. Já si myslím, že by toto měl posoudit soud, jelikož se jedná o otázku právní. Bohužel ale soudci někdy k tomuto přizývají znalce, což celý proces zpomaluje a prodražuje. Navíc soudci často odmítají akceptovat posudky předložené vlastníkem ochranné známky, protože se obávají toho, že nejsou objektivní. Podle mě by ale soud měl minimálně připustit spolupráci soudního znalce s kompetentní osobou pověřenou poškozeným vlastníkem ochranné známky. I sebelepší soudní znalec nemůže dostatečně posoudit pravost ochranné známky, kterou vidí poprvé v životě. Navíc například společnost Adidas vyvinula několik desítek ochranných prvků pro své ochranné známky a výrobky jimi označené, zveřejnila ovšem pouze asi sedm z nich.

Dalším problémem soudního projednávání napodobenin je to, že z průběhu jednání je občas cítit, že soudce ve zmatku kolem všech těch posudků zapomněl, že pro posouzení zaměnitelnosti je nejdůležitější hledisko průměrného spotřebitele.

V příloze přikládám několik ukázkových fotografií napodobeniny zakoupené na jedné pražské tržnici a její stručné porovnání s originálním výrobkem.

Nedávno jsem se také poprvé setkala s dalším velkým problémem a hrozbou pro vlastníky ochranných známek. Zástupci jednoho celního úřadu objevili internetové stránky, které nabízejí k prodeji napodobeniny parfémů s tím, že u těchto výrobků přímo uvádějí, že se jedná o imitace. Otázkou tedy je, zda fakt, že je napodobenina jako taková označena, může ospravedlnit její prodej. Odpověď nenajdeme přímo v českém právním řádu.

Je to Pařížská unijní úmluva, která zavazuje Českou republiku zakázat užívání známky, jež je nejen reprodukcí, ale i napodobeninou ochranné známky, nebo její podstatné části, která je způsobilá přivodit záměnu s ochrannou známkou.

S odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. listopadu 2006 Rt 5 Tdo 1299/2006 lze konstatovat, že ani použití výrazů jako „imitace“ nezavazuje provozovatele trestní odpovědnosti a naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle § 150 trestního zákona

Paralelní dovozy

Někdy se setkáme i s označením souběžné dovozy. Jde o situaci, kdy vlastník ochranné známky, nebo s jeho souhlasem jiná osoba, uvede zboží označené danou ochrannou známkou na trh například v Singapuru. V Singapuru ale toto zboží někdo z trhu „stáhne“ a bez souhlasu vlastníka ochranné známky toto zboží doveze např. do členského státu Evropské Unie, kde ovšem je k distribuci tohoto zboží oprávněn jiný, většinou výhradní dovozce.

Jako takové nejsou v zákoně definované, ale jejich protiprávnost se dovozuje z ustanovení o vyčerpání práv k ochranné známce.

Podrobně se touto problematikou budeme zabývat v druhé části této diplomové práce.

Prostředky obrany proti porušování práv k ochranné známce

Je relativně hodně prostředků obrany, kterých se může vlastník ochranné známky domáhat. Ne všechny jsou však běžně nařizovány a to především kvůli tomu, že žalobce neunesse důkazní břemeno.

Soukromoprávní

Negativní nárok neboli nárok na zákaz rušení práva či na zdržení se určité

hospodářské či jiné činnosti je v praxi asi nejběžnější. Předpokladem úspěchu takové žaloby je fakt, že porušování práv k ochranné známce trvá nebo že lze očekávat, že toto porušování bude obnoveno a bude se v něm v budoucnu pokračovat. Prokázat ovšem hrozící opakování porušení v případě, kdy žalovaný v průběhu řízení přestane dotčené výrobky uvádět na trh, je často prakticky nemožné a soudy se snadno uchýlí k nejjednodušší cestě, t.j. k zamítnutí žaloby. Současná judikatura ovšem naznačuje, že soudy začínají uznávat, že opakování hrozí i v případě, kdy žalovaný neustal v protiprávním jednání dobrovolně, ale např. až po podání žaloby či nařízení předběžného opatření.

Restituční nárok je nárokem na obnovu stavu před zásahem do práva čili nárok na odstranění protiprávních následků. Bývá uplatňován poměrně často, ale k jeho soudnímu přiznání dochází zřídka. Jeho splnění nastane stažením výrobků z obchodní sítě a jejich zničením. Také lze restituční nárok použít k dosažení toho, aby byly zničeny případné pomůcky používané k zásahu do práv. Zde je ale nutné pamatovat na přiměřenost. Nelze například očekávat, že pokud bylo 100 ks padělků v hodnotě 100 000,- Kč vyrobeno na stroji, který jich je schopen vyrobit statisíce a jeho hodnota je 5 000 000,- Kč, bude soudem nařízeno zničení tohoto stroje.

Nárok na zničení výrobků byl výslovně upraven až v roce 2000. Odtud může pramenit i malá zkušenost s jeho soudním nařizováním, které i dnes, po téměř osmi letech není běžné. Já osobně jsem se s ním ve své praxi neseťkala.

Větší zkušenosti s tímto institutem spadají do veřejnoprávních režimů celních a spotřebitelských (tím mám na mysli opatření celních úřadů dle zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a opatření České obchodní inspekce dle zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele).

Informační nárok je nárok, který se týká původu výrobků a informací o jeho uvádění na trh. V našem právním řádu byl výslovně upraven až od roku 2000 a tak zkušenosti s jeho soudním přiznáváním zatím asi není možné zhodnotit či zobecnit. Z mých zkušeností ale musím říct, že je tento institut velmi užitečný v „mimosoudní“ praxi. Většinou totiž stačí porušující stranu (resp. stranu, která odmítá dané informace sdělit) pouze upozornit na existenci toho nároku a jeho

vymahatelnost u soudu a informace vám sdělí. Ještě jsem se nesečkala s případem, kdy by se někdo dobrovolně vystavil nebezpečí soudní pře proto, aby utajil identitu jiného hospodářského subjektu.

Nárok na morální zadostiučinění bývá ve věcech ochrany duševního vlastnictví obecně uplatňován výjimečně, na rozdíl například od neoprávněných zásahů do všeobecných osobnostních práv. Pokud je morální zadostiučinění vyžadováno, pak takový nárok vesměs směřuje k veřejné omluvě například v odborném tisku.

Nárok na peněžité zadostiučinění bývá v praxi uplatňován a soudy přiznávají nejčastěji. Předpokladem je však prokázání vzniku nemajetkové újmy, resp. prokázání její hrozby. Uplatněním tohoto nároku v žalobě (obvykle ve značné výši) se žalobce často snaží dosáhnout také toho, aby žalovaný věc ukončil smírem. Jelikož je často velmi obtížné stanovit výši škody, je v § 136 občanského soudního řádu upravena možnost, aby výši škody určil soud na základě své úvahy.

K přiznání nároku na peněžité zadostiučinění není vyžadováno zavinění, úmysl ani nedbalost, jejich existenci ale soudy zohledňují při stanovení výše peněžité satisfakce za nemajetkovou újmu. Toto zadostiučinění dále musí být přiměřené⁵.

Nárok na náhradu skutečné škody a ušlého zisku bývá uplatňován tam, kde lze tuto škodu vyčíslit. Musí být ale samozřejmě prokázána, stejně tak jako příčinná souvislost.

Nárok na vydání bezdůvodného obohacení se vztahuje na prostředky, které porušitel svou činností poškozující ochrannou známku získal. Pokud například padělatel úspěšně poškozoval práva vlastníka ochranné známky několik let, může výše bezdůvodného obohacení dosahovat i několika milionů korun.

Určovací žaloba je institut, na jehož základě jsou pak uplatňovány další legální postupy v oblasti práva veřejného, zejména celního a spotřebního. Z praktického hlediska má tento institut slabé místo v podobě časové ztráty, která ve svém důsledku může způsobit ochromení dalších veřejnoprávních

⁵ Viz např. Rozh. Městského soudu v Praze ze dne 9.6.1995, sp. zn. 7 C 138/89: „Soud musí dbát, aby se postiženému žalobci dostalo pouze přiměřeného zadostiučinění a aby nedošlo k zatížení žalovaného neúměrnými povinnostmi, které již neslouží k zákonem sledovanému přiměřenému zadostiučinění, nýbrž k odvetě či dokonce šikaně odpovědné osoby.“

kroků. Jistou skupinu lze také spatřovat v tom, že pro vydání určovacího rozsudku je také nutno prokázat naléhavý právní zájem.⁶

Zveřejnění může mít několik podob:

- Například může postižená osoba na vlastní náklady zveřejnit v tisku faktický stav věci nebo třeba obeslat své obchodní partnery a informovat je o vzniklé situaci a tím se vyhnout zdlouhavému soudnímu řízení. Je ale nutné, aby byla zveřejňovaná informace založena na pravdivých informacích a nikoliv na pouhých domněnkách.

- Zveřejnění rozsudku na náklady druhé strany – výslovně o něm hovoří pouze obchodní zákoník u práva proti nekalé soutěži, což způsobuje praktické problémy s vymahatelností v praxi, nemluvě o časté neochotě soudu o tomto institutu kladně rozhodnout. Je pravda, že v případech kdy porušovatel ustal ve svém jednání po podání žaloby a soudní jednání se pak táhla tři roky, nařízení zveřejnění rozsudku po takové době asi postrádá smysl.

Trestněprávní ochrana

- zde je třeba v první řadě podotknout, že ne každé jednání, které zasahuje do práv k ochranným známkám, je trestným činem. Záleží například na tom, zda a do jaké míry je toto jednání nebezpečné pro společnost - dle § 3 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon:

„Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.“

To znamená, že pokud je někdo chycen s 5 ks padělků, nepůjde většinou o trestný čin.

Odstavec 3 stejného ustanovení pak stanoví podmínku úmyslného jednání.

Trestný čin porušování práv k ochranné známce je v § 150 odst. 1 trestního zákona definován takto:

„Kdo doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadno s ní zaměnitelnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“

Narozdíl od jiných práv duševního vlastnictví zákonodárce v tomto případě

⁶ Srovnaj rozsudek KOS v Plzni, sp. zn. 22 Cm 38/2000.

taxativně vyjmenoval trestně postižitelná jednání.

V některých případech, kdy nelze použít ustanovení § 150 trestního zákona, lze k ochranně svých práv použít ustanovení § 149, který popisuje trestný čin nekalé soutěže:

„Kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“

Zajímavé případy ze světa

Jen pro dokreslení jsem se rozhodla uvést dva judikáty, které se zabývají problematikou zaměnitelnosti, parazitování na pověsti a práv distributora.

USA: Tommy Hilfiger Licensing Inc. vs Nature Labs LLC⁷ – rozsudek vyneseno v roce 2002.

Nature Labs, obchod s parfumerií pro zvířata, používal „Timmy Holedigger“ jako ochrannou známku a také jako slogan: „Pokud máte rádi Tommy Hilfiger, Vaši mazlíčci budou milovat Timmy Holedigger“. Tommy Hilfiger, jedna z nejznámějších módních značek, zažalovala Nature Labs mezi jiným také za porušení práv k ochranné známce, nekalou soutěž, rozmělnění ochranné známky a obchodní podvod. Soud řekl, že jde o dovolenou parodii, určitý druh svobody slova, chráněný podle Prvního dodatku k Ústavě Spojených států amerických. Spotřebitele prý toto spíše pobaví než aby je to jakýmkoliv způsobem mátló co do původu zboží. Navíc použité srovnání ani v nejmenším neznevažuje výrobky žalobce. Proto soud žalobu zamítl.

Musím říct, že z mého pohledu se v tomto případě jednalo na parazitování na pověsti. Uvedený slogan navíc navozuje dojem, že označení Timmy Holedigger a Tommy Hilfiger jsou nějak obchodně propojeny. Jedna představuje vůni pro zvířata a druhá pro lidi.

⁷ Fei, Liao: Článek „Fair Use – A Defense to Trademark Infringement (Part I)“ zveřejněný na www.kingandwood.com, září 2007

Shangai, ČÍNA: - Shangai Parker Co. Ltd v Guangyu Department store – případ z roku 2003.

V květnu 2003 zažalovala společnost Shangai Parker Co. Ltd společnost Guangyu Department store z Wuxi pro nedovolené použití ochranné známky PARKER. Žalobce tvrdil, že žalovaný zveřejnil reklamu na pera Parker v místních novinách, ve které bylo uvedeno „PARKER specialized store“ (Specializovaný obchod s perý Parker), i přesto že se o takový obchod nejednalo. Jako náhradu škody požadoval žalobce 12 000,- USD. Žalovaný se bránil tím, že mu v letech 1999 až 2000 výhradní distributor per Parker udělil licenci k distribuci těchto per v lokalitě Wuxi. Po té co distribuční smlouva vypršela, žalovaný, který měl stále pera Parker skladem, zveřejnil v roce 2003 reklamu v místních novinách za účelem vyprodání těchto zásob. Soud tuto situaci posoudil jako porušení ochranné známky žalobce, nicméně jako náhradu škody přisoudil symbolickou částku rovnající se v přepočtu 0.18,- USD.

Toto rozhodnutí je hodně diskutabilní neboť ve svém důsledku v zásadě odporuje principu vyčerpání práv k ochranné známce. Žalovaný měl mít podle mě právo inzerovat pera Parker, která měl stále skladem. Na druhou stranu ve prospěch žalobce mluví nesmyslná časová prodleva mezi ukončením distributorské smlouvy a zveřejněním inzerátu.

Toto rozhodnutí neodpovědělo na otázku kdy se použitím cizí ochranné známky dopustíme porušení práv jejího vlastníka, lze z něj ale jasně dovodit, že nazývat se neoprávněně specializovaným prodejcem nebo oprávněným distributorem je porušením práv k ochranné známce.

PARALELNÍ DOVOZY

Co to je

Laicky řečeno se pod pojmem paralelní dovoz skrývá situace, kdy se originální výrobek (tedy výrobek legálně označený ochrannou známkou) ocitne bez vědomí vlastníka ochranné známky na jiném trhu, než na který byl určen.

Takto vyjádřené se může zdát, že na tom není nic špatného a nikomu se vlastně nic neděje. Jde o originální výrobek, takže není ohrožen spotřebitel.

Proč jsou paralelní dovozy nebezpečné

U paralelních dovozů k újmě přichází především vlastníka ochranné známky a také výhradní distributoři jeho výrobků. Podstatou paralelních dovozů je totiž to, že originální výrobek je stažen z trhu, kde se prodává (vzhledem k ekonomickým poměrům dané země) za – často velmi podstatně – nižší cenu, než která je obvyklá na trhu, na který je pak výrobek dovezen. Tím přichází o peníze jak vlastníka ochranné známky tak jeho výhradní distributoři.

Bohužel to ale není jediná újma, ke které dochází. Většina paralelně dovážených výrobků je, v případě prodeje výhradním distributorem, standardně prodávána v luxusních specializovaných obchodech, jež podporují její reputaci a prestiž. Paralelní dovozy jsou ale prodávány v podmínkách a na místech, která jsou pro ně, z pohledu záměru vlastníka ochranné známky, nedůstojná.

Například při paralelních dovozech parfémů, které jsou typicky prodávány v luxusních parfumeriích (např. Sephora, Marrionaud, Douglas atp.) dochází k tomu, že si takovýto luxusní parfém koupíte v obyčejné drogerii. Je umístěn na zaprášené polici mezi levnými toaletními vodami, ve vedlejším regálu jsou ponožky nebo toaletní papír, a parfém najednou působí tak nějak lacině. Z pohledu vlastníka ochranné známky je tím poškozována dobrá pověst jeho výrobků, u kterých vynakládá nemalé prostředky na to, aby byly spotřebitelskou veřejností vnímány jako něco speciálního, luxusního.

Při již výše zmiňované razii jsem se setkala dokonce s prodejem paralelních

dovozů příslušníkem arabské komunity ve stánku na jinak vietnamské tržnici. Zboží se mu na stánek, kde jinak prodával převážně padělky dostalo díky spolupráci s českým paralelním dovozcem.

Problémem také je, že se při paralelních dovozech často dovážejí výrobky ze starých kolekcí a tím je ničena snaha výrobce budovat si svou pověst na tom, že jde neustále s dobou apod.

Paralelní dovozy z pohledu spotřebitele

Z pohledu spotřebitele jsou paralelní dovozy většinou nebezpečné „pouze“ v tom směru, že ho nepřímo klamou co do původu zboží. Tím mám na mysli, že spotřebitel si kupuje parfém v obyčejné drogerii a může se domnívat, že si koupil méně kvalitní výrobek. Zatímco kdyby si ten samý parfém kupoval v luxusní drogerii, věděl by, že i parfém je do jisté míry exkluzivní.

V této souvislosti je nutno připomenout, že z účinností od 12. února 2008 byl zrušen § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Toto ustanovení obsahovalo zákaz klamání spotřebitele. Místo toho byl zaveden institut tzv. klamavých obchodních praktik, jehož definice je mnohem širší.

Právní úprava paralelních dovozů

V oblasti paralelních dovozů je smutnou pravdou, že právní úprava je nedostatečná. Lze hovořit o praktické absenci jednoznačných právních předpisů. Paralelní dovozy jsou postihovány na základě ustanovení o vyčerpání práv z ochranné známky (viz výše), která ale jsou dle mého názoru napsána příliš obecně a vykládá příliš úzce. Jinak tomu ale je v případě, kdy je postižené zboží při paralelním dovozu změněno. Tuto situaci totiž již přesně upravuje česká, komunitární i mezinárodní právní úprava, a to následujícím způsobem:

- § 11 ZOZ (Vyčerpání práv z ochranné známky):

„1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

2) *Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.*

3) *Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije, pokud vlastník ochranné známky má oprávněné důvody zakázat pozdější obchodní využití výrobků, zejména pokud se stav, případně povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnily nebo zhoršily.“*

Bohužel interpretovat obsah pojmu „oprávněné důvody“ je takový oříšek, že se do něj české soudy raději nepouští.

- Článek 7 První směrnice Rady 89/104/EHS (Vyčerpání práv z ochranné známky):

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání na zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.

2. Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“

Z toho je zřejmé, že mezi členskými státy EU paralelní dovoz existovat nemůže, jelikož se jedná o jeden vnitřní trh. Proto EU vždy řeší paralelní dovozy jen co se týká dovozu ze třetích, nečlenských států.

Toto ustanovení bylo do českého právního řádu implementováno právě výše uvedeným § 11 ZOZ.

- Čl. 6 TRIPS (Vyčerpání práva):

„Pro účely řešení sporů v rámci této dohody, (...) nebude nic v této dohodě použito k jednání o otázce vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví.“

V tomto ohledu TRIPS neobsahuje žádné speciální ustanovení ani ve prospěch ani v neprospěch problematiky mezinárodního vyčerpání práv a řešení tohoto problému je tak ponecháno

v kompetenci každého člena WTO (World Trade Organization – Světová obchodní organizace).

Proč by ke změně zboží docházelo? To Vám ukážu na příkladu z praxe:

Společnost LANCASTER má uzavřené licenční smlouvy s vlastníky různých ochranných známek (např. DAVIDOFF, JOOP, JIL SANDER, J.LO apod.), na jejichž základě vyrábí luxusní parfémy označené těmito ochrannými známkami. Dle nařízení Rady Evropských Společenství jsou výrobci kosmetických výrobků povinni označovat šarže svých výrobků (minimálně po 1000 kusech) tak, aby v případě zjištění zdravotní závadnosti některé šarže byl výrobce schopen závadné výrobky zpětně identifikovat a stáhnout z trhu.

Tuto povinnost se společnost LANCASTER rozhodla splnit naprosto precizně a to tak, že vymyslela výjimečný systém kódování svých výrobků. Každý její parfém je totiž označen speciálním kódem ve formě písmeno číslice mezera a deset číslic. Každý tento kód je jedinečný, tzn. že na světě neexistují například žádné dva originální parfémy DAVIDOFF, které by měly stejný kód v tomto formátu. Tento kódovací systém tak spotřebitelům nabízí největší možnou míru bezpečnosti výrobků.

Jakýmsi „vedlejším produktem“ tohoto systému kódování je ale také to, že je velmi snadné rozpoznat padělky, paralelní dovozy a originální výrobky.

Pokud totiž například celní orgány při výkonu své činnosti narazí na krabici parfémů Davidoff, které mají všechny stejný (nebo někdy také žádný) kód, je naprosto jasné, že se jedná o padělané zboží.

Paralelní dovoz lze na druhou stranu rozpoznat zpětným porovnáním kódu s databází společnosti LANCASTER, díky kterému se zjistí, na jaký trh byl ten který výrobek určen a kdo ho tam měl dodat.

A právě kvůli schopnosti této přesné zpětné identifikace začali paralelní dovozci před pár lety parfémy dekódovat.

Co je to dekódování? Dekódování znamená, že z desetimístného kódu je odstraněno (nejčastěji vyříznuto) většinou pět posledních číslic. Díky tomu nelze již přesně určit původ výrobků. Odstraněním dvou posledních číslic je možné výrobek ještě identifikovat s přesností na sto kusů, chybí-li ale pět

posledních číslic, jedná se již o deset tisíc kusů výrobků. Díky tomu je již vážně ohrožen také spotřebitel, protože výrobce u takto dekodovaných výrobků není schopen zajistit jejich stažení z trhu v případě, že se ukážou být závadné.

Díky mnoha soudním sporům i jiným snahám společnosti LANCASTER o vymýcení dekodovaných paralelních dovozů, jsem se s posledním takovým výrobkem v České republice setkala koncem roku 2006.

Jak právní úprava funguje v praxi?

Upřímně řečeno, v českém soudnictví je velmi obtížné vyhrát spor o paralelní dovozy. Soudci totiž většinou rozlišují pouze originální zboží a padělky. Takže jakmile vlastník ochranné známky na dotaz soudu „Je zadržené zboží padělek?“ odpoví záporně, lze téměř s jistotou prohlásit, že spor prohraje.

Obecně lze říci, že povědomí českých soudů o ochranných známkách je velmi nízké. V praxi jsem se setkala například s tím, že soud zamítl návrh na vydání předběžného opatření neboť zaměnil pojmy ochranná známka a obchodní firma. Tím pádem porovnával známkovou řadu žalobce s obchodním jménem žalovaného. Na konec došel k závěru, že podobnost pouze v jednom hledisku nestačí pro konstatování nebezpečí záměny. Přitom z ustálené judikatury evropského soudního dvora i z rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví vyplývá, že pokud jsou dvě označení podobná byť jen z jednoho hlediska (fonetického, vizuálního nebo významového) jsou zaměnitelně podobná.

Významná judikatura týkající se paralelních dovozů a vyčerpání práv k ochranné známce

Protože je právní úprava paralelních dovozů velmi nekonkrétní, je nutné si při její aplikaci pomáhat judikaturou.

Národní judikatura - existuje vůbec?

V rámci české justice lze paralelní dovozy přirovnat k velké neznámé. Naše soudy jsou zatím schopné vstřebat leda informaci zda daný výrobek je padělek nebo nedovolená napodobenina. Úspěšný případ byl zaznamenán pouze

v případech dekodovaných výrobků.

Již jsem se setkala s tím, že po podání žaloby na paralelní dovozy a po několika měsících čekání od soudu přišel kratičký přípis obsahující v zásadě jednu jedinou větu, resp. otázku: „Je toto zboží padělkem či nikoliv?“. Odpověď měla několik stran, ale troufám si tvrdit, že si je příslušný soudce možná ani nepřečetl. Prostě nešlo o padělky, tak bylo vše v pořádku.

Evropský soudní dvůr

SILHOUETTE – C 355/96 - rozsudek vyneseny v roce 1998.

Tímto rozhodnutím Evropský soudní dvůr jednoznačně potvrdil, že princip vyčerpání práv k ochranné známce je teritoriálně omezen na území Evropského hospodářského prostoru (EHP). Mluvíme tedy o již výše zmiňovaném komunitárním vyčerpání práv (to znamená, že právo vlastníka ochranné známky kontrolovat pohyb chráněného výrobku se vyčerpá v okamžiku jeho prvního prodeje na území kteréhokoli členského státu EHP). V případě, že by tyto výrobky vlastník ochranné známky uvedl na trh mimo Evropský hospodářský prostor, může se účinně bránit proti jejich dovozu sem za účelem dalšího prodeje.

Rakouská společnost Silhouette podnikajících v oboru luxusních brýlových obrouček prodala část svých výrobků bulharské společnosti s tím, že tyto mohou být prodávány pouze na území Bulharska a v zemích bývalého Sovětského svazu a nemohou být zpětně dovezeny a prodávány v EU. I přesto se tyto výrobky na trhu v Evropském hospodářském prostoru objevily, což vedlo k soudnímu sporu mezi oběma společnostmi. Podstatou sporu bylo zda První směrnice rady č. 89/104/EHS v rámci EU připouští mezinárodní vyčerpání práv či nikoliv. ESD zde jednoznačně konstatoval, že mezinárodní vyčerpání práv je v rozporu s touto směrnicí a jednotlivé členské státy tudíž nemají možnost tento princip zakotvit ve svých národních právních řádech.

JAVICO – C 306/96 - rozsudek Javico International et Javico AG v. Yves Saint Laurent Parfums SA vyneseny v roce 1998.

V tomto případě se jednalo o to, že společnost Yves Saint Laurent Parfums uzavřela smlouvy, které omezovaly distributora jejích výrobků, společnost

Javico International. Přitom ale Čl. 85 odst. 1 SES brání dodavateli, umístěnému v jednom členském státě Společenství, ukládat distributorovi z jiného členského státu (jemuž světil distribuci svých výrobků na území mimo Společenství) zákaz každého prodeje na jiném než smluvním území, včetně území Společenství, jak přímou komercializací, tak i zpětným vývozem ze smluvního území, jestliže tento zákaz má za účinek vyloučení, omezení nebo narušení soutěže uvnitř Společenství a je-li schopný vyloučit obchodní výměny mezi členskými státy. Jde především o situaci, kdy s přihlédnutím k postavení dodavatele předmětných výrobků a rozsahu výroby a prodeje ve členských státech, zákaz zahrnuje nebezpečí citelného vlivu na obchodní výměny mezi členskými státy způsobitelného ohrožit uskutečňování cílů společného trhu. V tomto případě tedy dostala přednost hospodářská soutěž.

MICRO LEADER BUSINESS - T-198/98 - rozsudek Micro Leader Business v. Komise ES vyneseny 16. 12. 1999.

Soud první instance v této věci rozhodl, že vlastník ochranné známky v režimu komunitárního práva může bránit paralelním dovozům výrobků označených touto známkou na území celého Evropského hospodářského prostoru. Toto rozhodnutí se zabývalo především soutěžním právem ve vztahu k právu duševního vlastnictví, ale ve svém výsledku mělo dopad také na otázku komunitárního vyčerpání práv. Z tohoto judikátu lze totiž dovodit možný způsob, jak i přes zákaz principu mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky dosáhnout jeho účinku. Soud judikoval, že pokud jsou opatření vlastníka ochranné známky zabraňující paralelním dovozům v rozporu se soutěžním právem, nemůže vlastník ochranné známky těmito dovozům bránit.

Ani rozsudek Javico ani rozsudek Micro Leader Business neprolamují princip komunitárního vyčerpání práv z ochranné známky absolutně. Naopak z nich vyplývá, že účinky mezinárodního vyčerpání práv k ochranné známce mohou nastat jen ve výjimečných případech, kdy by uplatňováním principu komunitárního vyčerpání práv byl narušen obchod mezi členskými státy podstatným, soutěž narušujícím způsobem.

DAVIDOFF – C 414/99 - rozsudek byl vynesena v roce 2001.

V tomto sporu soud řešil především otázku odvození souhlasu vlastníka ochranné známky a vymezení tohoto souhlasu.

Jak je výše uvedeno, čl. 7 odst. 1 První směrnice Rady č. 89/104/EHS totiž upravuje vyčerpání práv z ochranné známky tím způsobem, že zakazuje vlastníkovi ochranné známky zabraňovat jejímu použití na zboží, které on sám nebo s jeho souhlasem někdo jiný uvedl na trh v Evropských společenstvích.

Předběžná otázka v tomto sporu tedy směřovala k tomu, jestli lze souhlas dovodit implicitně, tedy např. z mlčení vlastníka ochranné známky. Evropský soudní dvůr v této věci konstatoval, že souhlas vlastníka ochranné známky k uvedení chráněných výrobků na trh Evropského hospodářského prostoru, byly-li tyto výrobky předtím již uvedeny na trh mimo něj, může být dovozen implicitně pouze v případě, že z okolností, za kterých bylo dané zboží uvedeno na trh mimo Evropský hospodářský prostor, lze usuzovat, že se vlastník ochranné známky vzdal svého práva bránit uvedení tohoto zboží na vnitřní trh. Souhlas tedy musí být vyjádřen takovým způsobem, který jednoznačně demonstruje úmysl vzdát se svého práva uvést výrobky na vnitřní trh Evropského hospodářského prostoru sám.

Evropský soudní dvůr také negativně vymezil situace, ze kterých nelze implicitní souhlas dovodit. Jedná se například o:

- Mlčení vlastníka ochranné známky;
- Skutečnost, že vlastník ochranné známky neoznámil všem kupujícím na trhu mimo Evropský hospodářský prostor, že si nepřejí, aby toto zboží bylo umístěno na vnitřní trh;
- Skutečnost, že na zboží není umístěno varování o zákazu prodeje na trhu Evropského hospodářského prostoru;
- Skutečnost, že vlastník ochranné známky převedl vlastnické právo k chráněným výrobkům bez stanovení smluvních omezení, a to i v případě, kdy podle rozhodného práva předmětné kupní smlouvy má nabyvatel neomezené právo dalšího prodeje.

Tímto rozhodnutím, resp. jednoznačným odmítnutím implicitního souhlasu, Evropský soudní dvůr umožnil vlastníkům ochranných známek, aby se bez jakéhokoliv smluvního ujednání se svými distributory mimo území Evropského

hospodářského prostoru, které by zpětný dovoz výrobků do EHP zakazovalo, bránili paralelním dovozům na základě odkazu na princip komunitárního (a nikoliv mezinárodního) vyčerpání práv.

Zajímavé případy ve světě

Velká Británie – MASTERCIGARS – 2007 EWCA Civ 176⁸ - rozsudek ze dne 8. března 2007.

Tento rok starý případ se týkal dovozu Kubánských doutníků do Spojeného království. Výrobu a prodej všech kubánských doutníků má pod kontrolou jedna společnost – Corporación Habanos (dále jen „Habanos“). Habanos udělila po celém světě výhradní distribuční licence několika společnostem, mezi nimi také společností Hunters & Frankau pro distribuci do Spojeného království. Paralelní dovozce – Mastercigars Direct Ltd vybudoval úspěšný obchod na tom, že nakupoval doutníky na Kubě a prodával je ve Spojeném království a přitom obcházel Hunters & Frankau.

Jedna zásilka těchto doutníků byla zadržena britskými celními úřady pro podezření, že se jedná o padělky. Mastercigars zažalovali Hunters & Frankau o propuštění zboží a společnost Habanos zažalovala Mastercigars pro porušení práv k ochranné známce založené na tvrzení, že se jedná o padělky, ale zároveň také na základě dovozu bez souhlasu Habanos - která je vlastníkem britské ochranné známky – čímž se Mastercigars dopustili porušení práv k ochranné známce podle pravidel zakazujících paralelní dovoz ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Soud první instance rozhodl, že nebylo prokázáno, že by zadržené zboží bylo padělkem, nicméně ale bylo do Velké Británie dovezeno bez souhlasu vlastníka ochranné známky – Habanos – a proto rozhodl ve prospěch Habanos.

Odvolací soud byl ovšem jiného názoru.

Mastercigars argumentovali především tím, že vzhledem k tomu, že na Kubě jsou veškeré společnosti kontrolované státem, prodej, který uskuteční maloobchodník kupujícímu z Evropy jsou vlastně ve svém účinku prodeje uskutečněné Habanos.

⁸ Eddie Powel: „Článek „Taking a match to Fortress Europe?“, International Legal News, 23. 7. 2007

Odvolační soud se tedy zabýval otázkou, zda některý z důkazů a tvrzení stran prokazuje případný souhlas Habanos s importem doutníků do Velké Británie. Po dokazování dospěl k závěru, že především díky tomu, že Habanos kontrolovali veškeré maloobchody na Kubě, že tyto obchody vystavovaly faktury mimo jiné také v angličtině a horní limit na jeden nákup byl 25 000,- USD, dá se z tohoto usoudit na faktický souhlas s importem do Spojeného království. Odvolací soud tedy rozhodl ve prospěch Mastercigars. Vzhledem k tomu, že v mezidobí Habanos změnili faktury, podotkl ovšem soud, že Mastercigars nemohou počítat s tím, že by bylo stejné rozhodnutí vydáno i ohledně podobných zásilek v budoucnu.

K tomuto případu je ještě nutno podotknout, že by měl být nahlížen v celém kontextu. Okolnosti, za kterých se odehrál, byly unikátní – Habanos vykonává kontrolu nad aktivitami svých prodejců, navíc vlastní ochranné známky, který dovolí, aby zboží za 25 000,- USD bylo zasláno do Evropy, pravděpodobně počítá s tím, že toto bude dodáno do velkoobchodu. Nedá se tedy říct, že by tento případ jakkoli nalomil „Fortress Europe“ (Pevnost Evropa), jak je často, hlavně v zahraničí Evropa kvůli své politice vůči paralelním dovozům označována.

Velká Británie – SONY vs. Nuplayer Ltd⁹ - rozsudek z roku 2005.

Společnost Sony relativně nedávno vyhrála spor s on-line prodejcem, který prodával její PSP hrací konzoli bez jejího souhlasu dříve, než ji SONY uvedla na trh v Evropě. Nuplayer nabízel konzoli importovanou z Japonska, kde už byla na trh uvedena. Při řešení tohoto sporu se soud zabýval otázkou jestli může vlastník ochranné známky ve Spojeném království bránit internetovému prodeji paralelních dovozů ze států, které nepatří k EHP.

Soud v tomto případě rozhodl, že bez ohledu na to, že žalovaný prodával výrobky přes internet, že tam nebyly vyobrazeny a že byly pouze popsány jako PSP, došlo tímto jednáním k porušení práv k ochranným známkám žalobce.

Velká Británie – Independiente Ltd a další v Music Trading On-Line (HK) Ltd.

⁹ Článek od Jody Tsigarides uveřejněný na www.lawdit.com

¹⁰ – rozsudek z roku 2007.

Spor se týkal internetového prodeje CD a DVD maloobchodníkem z Hong Kongu. Jednalo se o zboží, které ale předtím nebylo dostupné na trhu Evropského hospodářského prostoru. Ještě před tím, než došlo k soudnímu řešení situace, podepsali strany dohodu o narovnání, ve které se paralelní dovozce zavázal, že se zdrží internetového prodeje konkrétních CD a DVD. Po uzavření této dohody Independentie Ltd. učinili sérii testovacích nákupů (celkem 33) a zjistili, že Music Trading On-Line dohodu neplní. Proto se obrátili na soud. V trestněprávním řízení byli obžalováni shledání vinnými. V řízení o náhradu škody poté byla tato soudem vyčíslena na 41 mil. BP.

Z tohoto rozsudku je jasně vidět, že pokud nebylo paralelně dovážené zboží prokazatelně uvedeno na trh v Evropském hospodářském prostoru, je šance na efektivní ochranu práv vlastníka ochranné známky velmi vysoká. Nemluvě o výši náhrady škody.

Švédsko – Sony Ericsson Mobile Communications Ab¹¹ - rozsudek z roku 2007.

V tomto případě se jednalo o paralelní dovoz sluchátek Sony Ericsson. Hlavním argumentem paralelního dovozce byl tvrzený implicitní souhlas výrobce s prodejem na trhu Evropského hospodářského prostoru vyvozený z toho, že pro všechny sluchátka byl použitý tentýž obal a tudíž se nedalo zjistit, kde byly původně uvedeny na trh. Tato sluchátka navíc měla návody i záruční listy ve všech evropských jazycích.

Prodejce dále tvrdil, že sluchátka byla prvně uvedena na trh uvnitř Evropského hospodářského prostoru. Opravdový původ ale znám nebyl a navíc se podařilo prokázat (resp. se nepodařilo vyvrátit), že valná většina prodaných výrobků byla získána prostřednictvím společnosti sídlící v Izraeli. Proto soud tento argument zamítl.

Prodejce tedy tvrdil, že vzhledem k jednotným obalům, návodům a záručním listům Sony Ericsson musel úmyslně upustit od umožnění „stopování“ svých výrobků či označení, kde byli poprvé uvedeny na trh. I tento argument soud

¹⁰ Westlaw databáze Ent. L.R. 2007, 18 (7), 247-248

¹¹ Westlaw databáze Ent. L.R. 2007, 18 (8), N108-109

zamítl. Rozhodl, že bylo na prodejci, aby doložil, že výrobky skutečně byly uvedeny na trh Evropského hospodářského prostoru. Nezapomněl ovšem poznamenat, že pravidla stanovená čl. 28 a 30 SEU na ochranu volného pohybu zboží mohou v některých případech ospravedlnit úpravu důkazního břemene. Soud v rozhodnutí uložil prodejci povinnost zdržet se dovozu, propagace, prodeje či skladování sluchátek značky Sony Ericsson, ledaže by mohl prokázat, že k těmto aktivitám získal souhlas vlastníka ochranné známky nebo že byl oprávněn tak učinit bez tohoto souhlasu.

Španělsko – rozhodnutí Tribunálu pro obranu hospodářské soutěže ve věci Spain Pharma v Smithkline Beecham¹² ze dne 3. prosince 2003

Spain Pharma („SP“) tvrdila, že Smithkline Beecham („SKB“) zneužil svého dominantního postavení na trhu farmaceutických výrobků. SKB totiž nejdříve omezil a poté úplně zastavil dodávku některých produktů (3 druhy vakcíny proti žloutence, antibiotikum a protizánětlivý přípravek), jejichž vývozem se SP úspěšně zabývala v letech 1996 až 2000. Navíc prý SKB používala diskriminační opatření co do platebních podmínek a slev.

Tribunál shledal, že dominantní postavení má SKB pouze na trhu vakcín, kde ovšem nedošlo k tvrzenému úplnému zastavení dodávek. Dále stanovil, že omezení na domácím trhu byla ospravedlněna a přiměřená ochraně zdraví a adekvátním dodávkám na každý národní trh.

Ohledně druhého argumentu (diskriminační podmínky) soud prohlásil, že SP ponechal SKB naprostou volnost při stanovení platebních podmínek a nikdy nenavrhl jakýkoliv alternativní způsob, navíc SP nemělo stejnou pozici jako ostatní odběratelé, kteří odebírali větší množství výrobků (tudíž jejich zvýhodnění mělo ekonomické ospravedlnění).

Proti tomuto rozhodnutí bylo možné se odvolat k soudu, bohužel se mi nepodařilo zjistit, jestli tak SP učinila či nikoliv.

Řecko – Konstantinos Vossos¹³ - rozsudek z roku 2007.

V tomto případě rozhodoval Athénský odvolací soud o trestní odpovědnosti

¹² Westlaw databáze E.C.L.R. 2004, 25(5), N80

¹³ Westlaw databáze Ent. L.R. 2007, 18(2), N24

majitele video obchodu za paralelní dovozy DVD ze Spojených států amerických a Kanady, bez souhlasu vlastníka práv duševního vlastnictví.

Odvolatel napadl rozhodnutí Trestního soudu v Athénách, kterým byl odsouzen k jednomu roku vězení a pokutě 3000 EUR za úmyslný dovoz DVD porušujících práva vlastníka práv duševního vlastnictví z USA a Kanady. Odvolatel tyto DVD dovezl a prodával na řeckém trhu bez titulků. Místní řecká Protipirátská organizace ho mimosoudní cestou vyzvala, aby v této činnosti nepokračoval, on ale tuto výzvu ignoroval a proto proti němu byla podána trestní obžaloba pro porušování práv duševního vlastnictví. Porušení bylo o to vážnější, že video obchod DVD prodával v době, kdy teprve mířili do distribuce v řeckých kinech.

Odvolací soud zamítl tvrzený nedostatek zlého úmyslu odvolatele vzhledem k tomu, že tento ignoroval varovný dopis. Navíc na každém DVD bylo uvedeno varování o zákazu prodeje mimo území USA a Kanady.

Dánsko – Boehringer Ingelheim KG v Paranova A/S¹⁴ - rozsudek ze dne 15. srpna 2007.

Rozhodnutí Kodaňského Námořního a obchodního soudu se týkalo otázky, zda je paralelní dovozce léčiv oprávněn přebalovat dovážené výrobky a umísťovat na ně svou značku. Paranova, spoléhajíc na tzv. kritérium nutnosti, chtěla prodávat léky v balení, které bylo větší než balení dostupné ve státě exportu. Tato balení doplnila mimo jiné o své logo, dánskou vlajku a pozměnila font písma.

Soud se ztotožnil s tvrzením žalobce, že jednání žalovaného bylo způsobilé navodit u spotřebitelů mylnou domněnku, že žalovaný a žalobce mají mezi sebou nějaký zvláštní vztah, a proto rozhodl, že v tomto případě došlo k porušení práv k ochranné známce společnosti Boehringer Ingelheim. Náhrada škody byla soudem stanovena ve výši 5% obratu.

V odůvodnění je názor soudu plně srovnatelný s rozhodovací praxí soudu EFTA i Evropského soudního dvora. Nicméně z něj lze cítit také tendenci dánských soudů klást větší váhu na argument, že vlastník ochranné známky, který investoval nemalé částky do rozvoje a odlišení svého brandu, má

¹⁴ Westlaw databáze E.I.P.R. 2007, 29(11), N121 - 122

oprávněný zájem zabránit paralelnímu dovozu ve faktickém vydávání výrobku za svůj. Tento výklad by ovšem bránil jakémukoliv přebalování výrobků. Westlaw k tomu uvádí, že je nutno mít na paměti, že šetrné použití odlišného znaku na obalu nemá stejný poškozující efekt.

Kanada – Euro Excellence Inc v Kraft Canada Inc¹⁵ - rozsudek z prosince 2005.

Kanadský federální odvolací soud rozhodoval, zda prodejem identických čokolád Toblerone a Cote D'Or dovezených do Kanady a prodávaných v „evropských“ obalech nesoucích logo výrobků došlo k tzv. sekundárnímu porušení práv k duševnímu vlastnictví. Takto dovezené zboží bylo samozřejmě zkárou pro místní distributory. Tento případ dal druhému nejvyššímu kanadskému soudu možnost potvrdit, že prodej takto paralelně dovezeného zboží je sekundárním porušením práv duševního vlastnictví.

Čína

Je všeobecně známo, že v Číně je velice levná pracovní síla. Proto také v povědomí lidí tato země vystupuje jako jedno z center, odkud se do Evropy hrne neuvěřitelné množství padělků a napodobenin. Jak si ale ukážeme níže, i tato země se občas setkává s problematikou paralelních dovozů. Do roku 2004 byly v Číně vyneseny dva rozsudky týkající se této problematiky, kde Čína vystupuje jako země importu¹⁶:

1) Lihua v Business Trading Co

V tomto případě měla společnost Lihua výhradní licenci k ochranné známce „Lux“ od jejího nizozemského vlastníka a pod touto ochranou známkou vyráběla mýdla, šampóny apod. V roce 1999 celníci zadrželi dodávku 895 balení mýdel Lux vyrobených v Thajsku. Soud v tomto případě rozhodl, že tímto došlo k porušení práv k ochranné známce (resp. licence) a přikázal společnosti Business Trading nahradit škodu ve výši 50 000,- jenů.

Bohužel tento rozsudek neposkytuje jasné stanovisko soudu

¹⁵ Westlaw databáze E.I.P.R. 2006, 28(6), N105

¹⁶ Westlaw databáze E.I.P.R. 2004, 26 (3) 105 - 112)

k paralelním dovozům. Například z něj není zřejmé, jestli dovážené výrobky byly v Thajsku vyrobeny v licenci nebo bez ní.

2) Fahwaylin Commercial Company v Shijihenguyan Inc. a Taipingyang Department Store - rozsudek ze srpna roku 2003.

Na rozdíl od předchozího případu se tentokrát jednalo o nekalosoutěžní žalobu, kdy se nabyvatel výhradní licence pro území Číny domáhal ochrany proti paralelnímu dovozu výrobků (konkrétně se jednalo o oblečení) z Hong Kongu. Prvoinstanční soud rozhodl, že dovozem výrobků označených po právu stejnou ochrannou známkou nedošlo k porušení exkluzivního práva čínského prodejce. Druhoinstanční soud již uznal, že asi nebylo zcela správné dovážet originální výrobky určené pro jiný trh. Jelikož ale žaloba byla směřována proti jednání v nekalé soutěži musel ji i druhoinstanční soud zamítnout, protože dovozem originálního zboží nemohou být spotřebitelé klamáni o jeho původu.

Z tohoto případu lze dovodit, že paralelní dovoz by měl dle čínských soudů být dovolen, pokud se dovážené zboží neliší od stejného zboží označeného stejnou ochrannou známkou a prodávaného v Číně autorizovaným dealerem. Zároveň také paralelním dovozem nedochází k porušení zákona o nekalé soutěži. Pokud by ovšem dovážené zboží mělo nižší kvalitu nebo vykazovalo jiné podstatné rozdíly a nebylo na něm zřetelně označeno, v čem tyto rozdíly spočívají, je možné, aby takto došlo ke klamání spotřebitele. Paralelní dovoz takového zboží by byl tedy zakázán.

Estonsko – Gulf International Lubricants Ltd v Gulf Oil Estonia AS¹⁷ - rozsudek z března roku 2006.

Pro mě je toto rozhodnutí Estonského Nejvyššího soudu jedno z nejzajímavějších, se kterými jsem se v průběhu přípravy diplomové práce setkala.

Paralelní dovozce si chtěl nechat zaregistrovat ochrannou známkou podobnou ochranné známce výrobce zboží, které dovážel. V momentě rozhodování soudu v této věci bylo Estonsko členem Evropské unie tři

¹⁷ Westlaw databáze E.C.L.R. 2007, 28(6), 337-345

roky a soud dostal příležitost přezkoumat, jak byla do estonského právního řádu adaptována již výše zmiňovaná směrnice Rady č. 89/104. Žalobcem byl v tomto případě vlastník ochranných známek „Gulf“ a



„Gulf“ v oranžovém disku.

Paralelní dovozce začal ve značném rozsahu zneužívat ochrannou známku tím, že ji používal jako hlavní aspekt firemního image. Byla zahrnuta v doménovém jméně, na budovách dovozce, na vizitkách zaměstnanců i na hlavičkovém papíře atd.

V roce 2001 vlastník ochranné známky zjistil, že paralelní dovozce podal přihlášku zaměnitelně podobné ochranné známky. Proti této přihlášce podal námitky a přihláška byla zamítnuta. Toto rozhodnutí napadl dovozce u soudu, ale ve všech instancích prohrál.

Jelikož se ale vlastník ochranné známky i jeho estonský zástupce cítili velmi ohrožení tím, kam až dovozce zašel při propagaci svých výrobků, rozhodli se podat žalobu, která by jasně vyložila známkové právo v Estonsku, především co se vyčerpání práv týká.

Při zkoumání tohoto případu soud zjistil, že Estonsko sice směrnicí 89/104 adaptovalo, ale bohužel špatně. Směrnice totiž v sekci týkající se vyčerpání práv říká:

„1) Ochranná známka neopravňuje svého vlastníka zakázat její používání na zboží, které bylo s touto známkou uvedeno na trh ve Společenství vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

2) Odstavec 1 se ovšem neuplatní, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“

Narozdíl od znění směrnice estonský zákon o ochranných známkách toto ustanovení nepřiměřeně zúžil a adaptoval ho v této podobě:

„Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat další komerční využití zboží označeného danou ochrannou známkou tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem, které bylo poprvé uvedeno na

trh v Estonsku nebo v jiném členském státu Evropského hospodářského prostoru s touto ochrannou známkou, ledaže se stav zboží po jeho uvedení na trh změnil nebo zhoršil.“

Soud prvního stupně ale na tento podstatný rozdíl nereagoval a případ rozhodl za použití gramatického výkladu estonského národního zákona o ochranných známkách.

Žalobce se ale rozhodl bojovat dál. Až nejvyšší soud rozhodnutí nižších soudů zrušil z důvodu špatné interpretace. Prozkoumal totiž jak směrnici, tak důvodovou zprávu k zákonu a zjistil, že záměrem zákonodárce bylo adaptovat směrnici řádně a nikoliv její ustanovení omezovat. V rozsudku také správně uvedl, že při interpretaci zákona, kterým byla adaptována směrnice Společenství, by soud měl vždy dbát principů směrnice v nejvyšší možné míře.

Soud také dále stanovil, že z preambule směrnice je zřejmé, že použití ustanovení o ochranných známkách nevylučuje současné použití ustanovení o nekalé soutěži.

Tento rozsudek by podle mě mohl být inspirací pro české soudy. Náš zákon sice adaptoval dotyčné ustanovení směrnice správně (změna či zhoršení zboží nejsou výlučnými důvody pro zabránění dalšího komerčního využití výrobků), nicméně soudy si slovo „zejména“ ve třetím odstavci § 11 ZOZ vykládají stejně jako v Estonsku – „ledaže“. Proto je, jak již jsem uvedla výše, prakticky nemožné vyhrát soudní při s paralelním dovozcem v České republice, pokud ke změně zboží po uvedení na trh nedošlo.

Prostředky obrany proti paralelním dovozům

1. Právní

Pokud se stane, že při přechodu zboží přes hranice celníci pojmou podezření, že by se mohlo jednat o zboží porušující některá práva duševního vlastnictví, zboží zadrží a vyzvou vlastníka ochranné známky (resp. jeho zástupce), aby se do deseti dnů vyjádřil nebo podal určovací žalobu dle nařízení Rady 1383. Tato lhůta se dá na žádost prodloužit o

dalších deset dní. Při žádosti o prodloužení je třeba pečlivě zvážit, zda chceme požádat o prodloužení lhůty k vyjádření nebo o prodloužení lhůty k podání určovací žaloby, jelikož tyto dvě lhůty běží nezávisle na sobě.

Pokud jsou takto zadrženy paralelní dovozy, podává v 99% případů deklarant tohoto zboží po podání určovací žaloby rozhořčené vyjádření, že zboží, které dováží je originální. Bohužel toto má většinou za následek nekompromisní otázku soudu směřující k žalobci: „Je zadržené zboží padělek či nikoliv?“. V tomto okamžiku se šance na výhru sporu snižuje na minimum.

Samozřejmě lze proti paralelním dovozům podat též soukromoprávní žalobu, nicméně si odvážím tvrdit, že pokud se nejedná o zboží, které bylo „změněno“, je šance na úspěch prakticky nulová.

2. Obchodní

Vyjednávání – tím mám na mysli jednání s prodejcem či distributorem paralelních dovozů. Často se totiž stává, že si prodejce paralelně dováženého zboží vůbec neuvědomuje, že porušuje práva vlastníka ochranné známky. On prostě jen výhodně nakoupil originální zboží.

Zde je tedy na vlastníkově ochranné známky (nebo jiné osobě oprávněné užívat danou ochrannou známku), aby prodejce přesvědčil, že k distribuci jeho výrobků jsou oprávněni výhradní distributoři. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby ho nechal písemně stvrdit, že se zdrží distribuce těchto konkrétních výrobků, to ale podle judikatury Evropského soudního dvora nejde. Ta totiž říká, že smluvní omezení distributora vlastníkem ochranné známky nedovoleným způsobem omezuje hospodářskou soutěž a tím pádem je takové ustanovení nulitní. Více k této problematice v následující kapitole.

Pokud bych měla opět vycházet ze svých praktických zkušeností, tak cesta vyjednávání je relativně účinný prostředek ochrany, bohužel však není trvalý. Vinu na tom nese samozřejmě lidský faktor. Stačí prostě, aby se změnil produktový manažer, vedoucí nákupu neboli jiná osoba odpovědná za nákup a výběr zboží na prodejnu a můžete začít vysvětlovat znovu. Pokud je tedy prodejcem paralelně dovážených výrobků společnost

s vysokou fluktuací zaměstnanců, může se stát, že tam na jednání budete sedět několikrát do roka.

Diferenciace obalů – pokud bude výrobce balit výrobky určené na jednotlivé trhy odlišně, půjde snadno poznat, na který trh je daný výrobek určen. Zároveň tím dá také jasně najevo, že s paralelním dovozem nesouhlasí a chce, aby se výrobek prodával výlučně na trhu, na který jej uvedl. Problém spočívá v tom, že u některých druhů (především drobného zboží) by bylo takovéto odlišení pro jednotlivé trhy nepřiměřeně nákladné, a proto se většinou daní vlastníci ochranných známek uchylují pouze k odlišování obalů v rámci kontinentů.

Úskalí v boji proti paralelním dovozům

Svobodná hospodářská soutěž

Jak je již naznačeno výše, je největším problémem paralelních dovozů konflikt zájmů vlastníka ochranné známky se zájmem na svobodnou hospodářskou soutěž. Právě z tohoto důvodu je právní úprava jak na úrovni Evropské Unie tak na úrovni národní tak vágní a opatrná. Ponechává velký prostor pro uvážení soudu v tom kterém konkrétním případě. Bohužel v kombinaci s absencí známkoprávního povědomí u českých soudů lze konstatovat, že v tomto hledisku svobodná soutěž alespoň v českých poměrech vyhrává.

Já osobně považuji za alespoň mírný náznak změny k lepšímu například to, že v létě 2007 byl jmenován soudcem Městského soudu v Praze bývalý úředník Úřadu průmyslového vlastnictví. Jak se říká „jedna vlaštovka jaro nedělá“, ale jde rozhodně o krok správným směrem už jen s ohledem na příslib fundovanější judikatury než na jakou jsme byli dosud zvyklí.

Nelze asi očekávat, že by se v budoucnu změnila právní úprava tak, že by byly paralelní dovozy snadno postížitelné, protože by tak pravděpodobně vážně trpěla svobodná hospodářská soutěž. Proto vkládám naděje do zlepšení porozumění českého soudnictví.

Vraťme se ale ještě k článku 81 Smlouvy o založení Evropských Společenství, zmiňovaném v předchozí kapitole. Jeho přesné znění je následující:

„1. Se společným trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na společném trhu, zejména ty, které

- a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky;
- b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice;
- c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování;
- d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži;
- e) podmínují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.

2. Dohody nebo rozhodnutí zakázané podle tohoto článku jsou neplatné od počátku.

3. Odstavec 1 však může být prohlášen za neúčinný pro:

- dohody nebo kategorie dohod mezi podniky,
 - rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a
 - jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie,
- které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobku anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazení spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které
- a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná;
 - b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobku tímto dotčených“

Ze znění článku je jasně cítit preference hospodářské soutěže na úkor potlačování paralelních dovozů. Evropský soudní dvůr naštěstí tento článek většinou vykládá velmi citlivě s ohledem na okolnosti toho kterého případu. Ve

snaze bránit se paralelním dovozům před českými soudy by asi tedy měly být hlavní „zbraní“ judikáty.

Preference spotřebitelské veřejnosti

V tomto případě se obávám, že jde o boj s větrnými mlýny. Když jsem se začala problematikou paralelních provozů zabývat měla jsem neustálé tendence celé své okolí přesvědčovat o tom, že mají výrobky nakupovat u výhradních distributorů a přispívat tak k ochraně práv vlastníka ochranné známky. Nyní, dva roky poté, musím říct, že se mi nepodařilo najít dostatečně přesvědčivou odpověď na otázku: „Proč bych si měl kupovat zboží u výhradních distributorů, když mohu mít stejné originální zboží za nižší cenu?“. Naneštěstí pro vlastníka ochranné známky totiž loajalita zákazníků k němu končí tam kde začíná jít o peníze.

Opravdu mě nenapadá nic, co by v českých podmínkách mohlo toto hojně rozšířené mínění změnit.

Odkud pocházejí paralelní dovozy

Myslím, že na tuto otázku se dá odpovědět po velmi krátké úvaze. Jestliže jsou paralelní dovozy založeny na principu „z levnějšího trhu na dražší“ je zřejmé, že do Evropy se paralelní dovozy budou dostávat především z Asie.

Při své práci jsem zjistila, že známým překladištěm (jakousi branou do Evropy) je Dubai (to platí i pro padělané zboží) nebo také Hamburg.

Současný vývoj

V současnosti lze říci, že problematika paralelních dovozů se jen velmi pomalu ale přece trochu dostává do povědomí veřejnosti i českých soudů. Vzhledem k různosti názorů a celkové komplikovanosti této problematiky bych ale neočekávala na tomto poli v příštích letech závratných změn.

ZÁVĚR

Při psaní diplomové práce pro mě byl největší problém nedostatek kvalitní, podrobné a snadno dostupné literatury. S výjimkou pár učebnic, z nichž se ani jedna nevěnovala výlučně problematice paralelních dovozů a vyčerpání práv k ochranné známce, jsem byla nucena pracovat výlučně se zněním platných právních předpisů a judikaturou. Také internet byl občas dobrým zdrojem krátkých článků v rámci dílčích témat problematiky paralelních dovozů. Přesto musím říct, že si neumím představit, že bych tuto diplomovou práci měla zpracovávat bez praktických zkušeností. Díky dvěma letům intenzivní práce v oboru jsem věděla, kde hledat, čemu nevěřit apod.

Dle zadání práce jsem se také snažila uvádět pouze teoretické minimum a zaměřit se především na praktické problémy. Proto je první část diplomové práce (Známkové právo) pojata spíše jako základní výklad o pramenech práva a jakési vodítko pro další studium a nedělá si ambice na pojednání o všech aspektech známkového práva. Pokusila jsem se zdůraznit ty známkoprávní markanty, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky paralelních dovozů.

Co se týče druhé části diplomové práce – paralelních dovozů, snažila jsem se najít (nové) možnosti řešení tohoto problému. Proto jsem se velmi rozsáhle zabývala judikaturou nejen evropského soudního dvora, ale i národních soudů nejrůznějších států světa.

V průběhu tohoto hledání jsem se dostala do fáze, kdy jsem byla přesvědčena, že proti paralelním dovozům v České republice nelze dělat vůbec nic. Naštěstí jsem ale tuto fázi překonala. Přestože jsem stále značně pesimistická, co se vymáhání práv v této oblasti týká, nevidím tuto situaci jako beznadějnou. Podle mě chce vše pouze trpělivost a neúprosné vzdělávání a přesvědčování českých soudů. Nelze si dělat naděje, že paralelní dovozy zmizí z povrchu zemského. Můžeme jen doufat, že proti nim bude možno bojovat lépe než dosud a to bez ohledu na to, jakého zboží se týkají a zda toto zboží bylo po uvedení na trh změněno či nikoliv.

ENGLISH SUMMARY

This diploma work provides general introduction to the trademark law and parallel imports in Czech Republic. However, in the light of our membership in the European Union, I could not ignore the European legislation and particularly decisions of the European Court of Justice.

I tried to avoid describing each legal act, because I think that if anybody is able to identify the meaning of "parallel imports", he has to have at least basic knowledge of intellectual property law, or more precisely trademark law.

This work is therefore based not on the theory, but mainly on my own practical experiences, although I know, that they might sometimes be contrary to the legal provisions.

When I started drafting this work, I wanted to separate theoretical and practical part, but now I know that it is not effective.

Regarding each part:

Trademark law:

This part is more theoretical, provides brief introduction to the trademark law and its sources, I have also mentioned few interesting decisions.

It also includes the practical part, where I have described my experiences with cooperation with the customs, preparation of the raid, difficulties in communication with the state prosecutor and also difficulties regarding imitations.

Parallel imports:

This part, opposite the previous one, almost lacks the theoretical (legal) basis. Why? Because except the decisions of European Court of Justice, there is almost none.

I can say, that all I know about parallel imports is from my praxis. I have not found a single Czech book about this problem, only few articles, some of them written by my boss.

That is why my work is sometimes sceptic when talking about possible legal steps against parallel importers. I have (actually we all do) to face the fact, that

everything the trademark owner does to protect his rights will be examined from the free economic competition of goods and services prospective. The article no. 81 of the Convention of European Communities is quite strict about this and also very popular between judges.

My conclusion is that there will always be parallel imports. There is no way how to clean the market, we can only try to educate the judges (so they can feel the limits of free economic competition). Also the trademark owner or exclusive distributor can try to educate sellers and also customers.

SEZNAM LITERATURY

- Telec, Ivo; Tůma, Pavel: **Přehled práva duševního vlastnictví – česká právní ochrana**, Nakladatelství Doplněk, 2006
- Lochmanová, Ludmila: **Práva na označení**, ORAC, 1997
- Malý, Josef: **Obchod nehmotnými statky**, C.H. Beck, 2002
- Jakl, Ladislav: **Konference o uplatňování práv z průmyslového vlastnictví ve vztahu k padělkům a napodobeninám**, ÚPV, 2006
- Jakl, Ladislav a kolektiv: **Ochranné známky a označení původu**, ÚPV, 2002
- www.cs.mfcr.cz
- Platné právní předpisy a judikatura
- Databáze Westlaw

řiloha 1

Napodobenina:



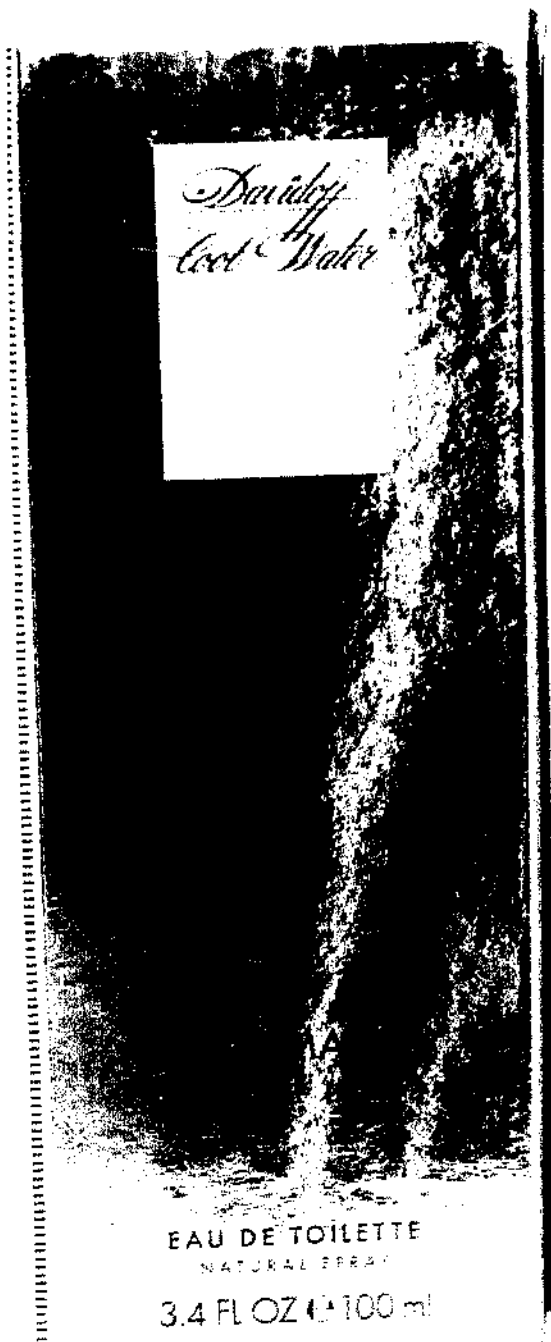
Gold Douche



se de osti
tate e e
a e e
00 ml e 0.00 fl.oz

2 Srovnání s originálem





Davidoff

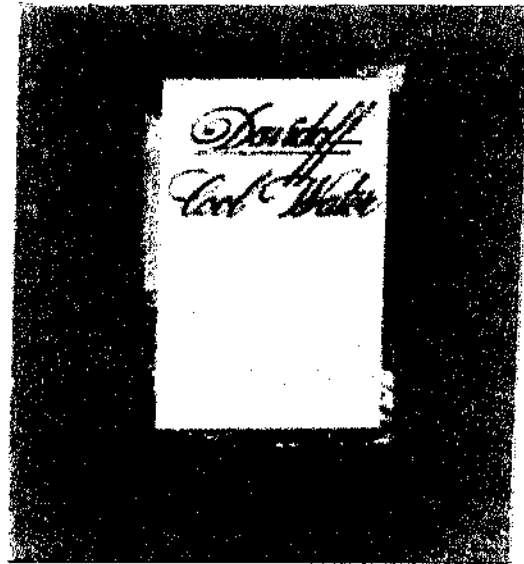


EAU DE TOILETTE
NATURAL SPRAY
3.4 FL OZ (100 ml)

3 Dotčená práva k ochranným známkám

Společnost Zino Davidoff SA je vlastníkem mimo jiné také následujících ochranných známek:

Davidoff
Cool Water



Cool Water



Klíčovým v oblasti nedovolených napodobenin je výklad pojmu „snadné zaměnitelnosti“ použitého označení s ochrannou známkou. Takovým označením může být nejen slovní označení, nebo slovně grafické označení, ale i označení prostorové, tedy např. jako v tomto případě tvar obalu výrobku, který je chráněn prostorovou ochrannou známkou.

ZOZ hovoří o pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti včetně pravděpodobnosti asociace. Přičemž se nevyžaduje prokazování, že skutečně došlo k záměně, postačí pravděpodobnost záměny či asociace s ochrannou známkou. Pravděpodobnost asociace není jinou právní kategorií, ale jedním z případů pravděpodobnosti zaměnitelnosti (tak judikoval už Evropský soudní dvůr¹). Toto je zřejmé i ze znění čl. 5 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách².

Pařížská unijní úmluva zavazuje Českou republiku zakázat užívání známky, která je nejen reprodukcí, ale i napodobeninou ochranné známky, nebo její podstatné části, které jsou způsobilé přivodit záměnu s ochrannou známkou.

¹ Naposledy se tak stalo v rozsudku zde dne 18. října 2007 ve věci T 425/03, AMS Advanced Medical Services GmbH proti OHIM. Nebo již dříve v rozsudku ze dne 22. června 2000 ve věci C-425/98, Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas Benelux BV

² Tento článek nazvaný „Práva z ochranné známky“ v odstavci 1 písm. b stanoví:

„...Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.“

Z rozhodovací praxe vyplývá, že pravděpodobnost záměny je tím vyšší, čím shodnější je okruh výrobku či služeb¹. Předně je nutné hodnotit předmětné označení jako celek s přihlédnutím k povaze výrobku či služeb. Při posuzování podobnosti známek je nutno přihlídnout k obvyklé pozornosti průměrného spotřebitele s tím, že při této míře pozornosti utkví v paměti pouze všeobecné znaky známek a jejich celkový dojem vytvářející tzv. pamětní obraz. Úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb.

V tomto konkrétním případě je výrobek „Cold Douche“ produkt, který porušuje práva k výše uvedeným ochranným známkám. Parfémová voda (eau de parfum) je naplněna do flakonu, který je naprosto identický s prostorovou ochrannou známkou. Přitom jde o výrobek, který je shodný s výrobky chráněnými touto ochrannou známkou. Navíc je tato ochranná známka použita ve spojitosti s dalšími znaky typickými pro originální výrobky značky Davidoff Cool Water Woman, zejména jde o (i) typickou tyrkysovou modrou barvu flakonu, (ii) stříbrné provedení nadpisu, (iii) stříbrných kroužků na víčku flakonu, (iv) tyrkysově modrá barva kartonového obalu, (v) vyvedení označení výrobku v orámovaném obdélníku s bílým podkladem. Navíc výrobce této napodobeniny Cold Douche použil pro označení Cold Douche velice podobný typ písma, kterým je vyveden název originálního výrobku Cool Water.

¹Např. rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 1997 ve věci C – 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer

Spor Lloyd Schuhfabrik Meyer, Co. GmbH v. Kljlsen Handel BV – výklad čl. 5(1)(b) První Směrnice rady ES č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení práva členských států o ochranných známkách