

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta



Rigorózní práce

# PROSADITELNOST PRÁV K OCHRANNÉ ZNÁMCE

Mgr. Jana Smilová

Únor, 2008

## **Čestné prohlášení**

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

V Českých Budějovicích dne 28. února 2008

Mgr. Jana Smilová

# Obsah

Úvod.....	5
1 Ochranná známka – pojem a zařazení do systému práv duševního vlastnictví.....	7
2 Vývoj a prameny známkového práva .....	10
2.1 Počátky známkoprávní ochrany na našem území do roku 1952.....	10
2.2 Vývoj známkoprávní ochrany na našem území od roku 1952 do roku 1993.....	12
2.3 Zákon č. 137/1995 Sb. a jeho odlišnosti oproti zákonu č. 441/2004 .....	14
2.3.1 Důvody rekodifikace.....	14
2.3.2 Změna pojmu ochranné známky a subjektů práva .....	15
2.3.3 Změny v rozsahu ochrany a nové vymezení pojmu starší ochranné známky .....	16
2.3.4 Nedostatek dobré víry jako nový důvod absolutní zápisné nezpůsobilosti a nový institut přípomínek.....	17
2.3.5 Změna důvodů pro podání námitek, ochranná známka s dobrým jménem a všeobecně známá známka .....	18
2.3.6 Účinky zápisu a efektivnější ochrana práv vlastníka ochranné známky.....	19
2.3.7 Účinnost vzdání se práva k ochranné známce a změna pojetí zániku ochranné známky .	20
2.3.8 Novela zákona o soudech a soudcích .....	20
3 Ochrana a porušení známkového práva v mezinárodních smlouvách .....	22
4 Ochrana ochranné známky v rámci evropského práva .....	25
5 Práva vlastníka ochranné známky a obrana proti jejich porušování .....	30
6 Prostředky ochrany práv k ochranné známce tak jak je upravuje zákon o ochranných známkách .	36
6.1 Možnosti ochrany před zápisem ochranné známky do Rejstříku ochranných známek.....	36
6.2 Zrušení ochrany ochranných známek .....	40
6.3 Možnosti ochrany, jež poskytuje zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví .....	41
7 Přezkum rozhodnutí správních úřadů ve správním soudnictví .....	43
8 Možnosti obrany ochranných známek poskytované orgány státního dozoru.....	49
8.1 Ochrana poskytovaná podle zákona 191/1999 Sb. celními úřady.....	49
8.2 Ochrana poskytovaná Českou obchodní inspekcí.....	52
9 Ochrana poskytnutá trestním zákoníkem a zákonem o přestupcích.....	54

10	Možnosti obrany proti porušení práv k ochranné známce tak, jak je umožňuje občanský soudní řád .....	59
10.1	Žaloba na určení.....	59
10.2	Žaloba na plnění.....	62
10.3	Institut předběžných opatření a jeho možné využití.....	63
10.4	Zajištění důkazu před zahájením řízení .....	69
10.5	Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení .....	70
10.6	Žaloba o náhradu škody .....	74
10.7	Přiměřené zadostiučinění .....	75
11	Využití zákona č. 221/2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví při obraně ochranných známek .....	77
11.1	Osoby oprávněné vymáhat práva k ochranným známkám.....	77
11.2	Právo na informace .....	78
11.3	Zdržovací nárok .....	79
11.4	Odstraňovací nárok a jeho rozsah .....	80
11.5	Právo uveřejnit rozsudek.....	81
11.6	Náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění .....	82
12	Mimosoudní prostředky prosaditelnosti práv k ochranné známce.....	84
13	Využití institutu nekalé soutěže při obraně práv k ochranným známkám .....	86
13.1	Vymezení soutěžitele .....	86
13.2	Ochrana před nekalosoutěžním jednáním poskytovaná zahraničním soutěžitelům .....	89
13.3	Generální klauzule .....	93
13.4	Klamavé označení zboží a služeb .....	99
13.5	Vyvolání nebezpečí záměny .....	104
13.6	Parazitování na pověsti .....	105
13.7	Nároky z nekalosoutěžního jednání .....	106
14	Vzájemný vztah práva známkového a práva nekalé soutěže .....	109
15	Judikatura ESD a teorie vyčerpání práv.....	111
16	Posouzení provázanosti paralelních úprav prostředků na ochranu práv k ochranné známce.....	116
16.1	Posouzení provázanosti paralelních úprav veřejnoprávních prostředků ochrany .....	116
16.2	Posouzení provázanosti paralelních úprav soukromoprávních prostředků ochrany .....	120
	Závěr .....	125
	Použitá literatura.....	128

## Úvod

V souvislosti se vstupem naší republiky do Evropské unie a následnými změnami, které mají vést k sjednocení postupu všech zemí Evropské unie při vymáhání práv nejen z ochranných známek, ale z práv průmyslového vlastnictví vůbec, je potřeba znovu se zabývat ochranou těchto práv. Zneužívání práv k ochranným známkám má značné hospodářské důsledky, a proto je cílem této práce deskripce prostředků ochrany těchto práv.

Tato ochrana se může uskutečňovat na základě různých titulů a zasahovat do více právních odvětví. Jelikož je nesporné, že k efektivní ochraně těchto práv je nejvhodnější jejich kombinace, jsou v této práci zmíněny jednotlivé možnosti a popsány jejich nejčastější kombinace.

Porušování práv na označení má značný dopad na hospodářskou soutěž, protože soutěžitel, který parazituje na výsledcích práce jiného, aniž by se musel podílet na vytváření předpokladů (např. aniž by musel financovat reklamní kampaň), je v lepší pozici, neboť s vyvinutím minimálních prostředků se dostává na tržní pozici svých konkurentů (bez vynaložení týchž finančních prostředků). Proto je zde kladen důraz na hospodářskou soutěž, zejména na její ochranu a vztah hospodářské soutěže k jiným úpravám ochrany práv k ochranným známkám.

Přestože spory z hospodářské soutěže spadají do pravomoci národních soudů, zejména v otázkách výkladu a implementace směrnic, je důležitá i role Evropského soudního dvora a proto je zde věnován prostor i této judikatuře.

Pro ochranu práv k ochranným známkám má velký význam rozhodovací činnost našich soudů.

Ať již pro větší právní jistotu nebo i proto, aby se zamezilo různým spekulacím těžícím z nejednotnosti rozhodování, je nutné, aby sporné otázky byly upraveny ju-

dikaturou a aby tato judikatura byla jednotná. Jak bude ukázáno dále, ve většině rozhodnutí je nutné se vyrovnat s více otázkami najednou, a proto se s některými judikáty setkáme několikrát. Judikáty zde publikované pocházejí nejčastěji z rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze a některé z nich nebyly dosud publikovány. Jsou zde uvedeny právní věty, a pro lepší ilustraci a možnost porovnání a lepšího pochopení souvislostí podstatné části judikátů a popis skutkového stavu, a to zejména proto, že považují za podstatné ukázat, jaké skutky jsou považovány za porušení jednotlivých ustanovení a k jakým druhům jednání dochází.

Cesta posledních čtyř let byla pro oblast ochranných známek náročná. Ať už se jednalo o novou úpravu zákona o ochranných známkách, provedení změny správních předpisů, změnu zákona o České obchodní inspekci, přestupkového zákona, zakotvení právní úpravy opatření na hranicích, zákona na ochranu spotřebitele.

Snad nejvýznamnější (po novele známkového zákona) je harmonizační proces Evropské unie pro celou oblast průmyslových práv, v jehož rámci bylo také v České republice přistoupeno k novelizacím a byl přijat zákon č. 221/2006 Sb. Došlo tím tedy k mnohdy významným změnám, a právě o tom bude v této práci pojednáno.

Problematika ochranných známek je nesmírně dynamický obor, a pokud chce vlastník svá práva účinně bránit, je nutné, aby tak činil takřkajíc na všech frontách. K tomu by mu tato práce mohla být návodem.

## 1 Ochranná známka – pojem a zařazení do systému práv duševního vlastnictví

Kam zařadit práva k ochranné známce? Ve skupině práv k duševnímu vlastnictví je vedle práv autorských a práv s nimi souvisejících stavěna skupina práv průmyslových, a právě v té se nachází vedle práv k výsledkům tvůrčí činnosti i podmnožina práv na označení. Zde spolu s právem k obchodní firmě a právem na označení původu zboží najdeme i právo k ochranné známce.<sup>1</sup>

Paragraf 1 zákona o ochranných známkách (441/2003 Sb.) vymezuje ochrannou známku jako *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* a to za podmínek stanovených zákonem o ochranných známkách.

Jak tedy vyplývá z výše uvedené legální definice, hlavní podmínkou pro existenci (a následnou možnost poskytnutí veřejnoprávní ochrany) je **schopnost** daného označení **být graficky ztvárněno**. Nelze tedy za ochranou známku považovat (a poskytnout jí tedy ochranu) označení čichová a zvuková.

Můžeme rovněž dovést, že podstatným znakem funkce ochranné známky je spojení s konkrétními výrobky a službami.

Pro právní ochranu známky je rozhodujícím okamžikem podání návrhu na zápis do rejstříku ochranných známek. Podáním přihlášky vzniká přihlašovatelovi právo přednosti před každým, kdo podá přihlášku k zápisu shodného nebo zaměnitelného označení pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby později.

<sup>1</sup> Více: Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: *Práva k nehmotným statkům*. Codex, Praha 1994

Zápis do rejstříku ochranných známek má klíčový význam pro právní ochranu označení, neboť až od okamžiku zápisu jsou vlastníkov<sup>2</sup> ochranné známky přiznána specifická práva, která s ochrannou známkou souvisejí.

Registrovaná ochranná známka zaručuje svému vlastníkov<sup>2</sup> totiž mnohem více práv, lepší ochranu těchto práv a – jak bude rozebráno v dalších kapitolách – tato práva jsou mnohem snadněji prosaditelná a registrované ochranné známky mají více možností ochrany než označení neregistrovaná.<sup>3</sup>

Hlavními požadavky kladenými na ochrannou známku (a tedy i důvody její existence) jsou její schopnosti plnit funkce od ní očekávané. Zřejmě nejdůležitější funkcí ochranné známky je funkce **rozlišovací** (identifikační), tedy její schopnost odlišit výrobky a služby vyráběné (a poskytované) různými výrobci (a poskytovateli). Díky ochranným známkám se může spotřebitel snadno orientovat v nabídce zboží na trhu, a protože zbožím je vlastně reprezentován i jeho výrobce, slouží tedy i k rozlišování jednotlivých soutěžitelů na trhu (zde můžeme spatřovat stejnou funkci u soutěžního práva).

Za funkcí **garanční**, o které bychom opět mohli říci, že je společná jak pro právo známkové tak pro právo soutěžní, si musíme představit spotřebitele a jeho rozhodování o zboží. Pod danou značkou si spotřebitel – ať již na základě vlastní zkušenosti či jen reklamního působení – představuje i určitou kvalitu a doufá, že standard, který mu tato ochranná známka reprezentuje, bude stále stejný. Tím dochází k zvýhodnění postavení výrobce, a tedy soutěžitele, oproti jiným výrobcům, pokud je jeho ochranná známka u spotřebitelů dobře „zavedená“. Zároveň můžeme věřit, že spotřebitel má tímto šanci si svého výrobce „hlídat“, protože změnou kvality by docházelo i k znehodnocování ceny ochranné známky.

**Ochranná** funkce znamená, že pod určitou značkou bude jen ten výrobek, který vyrobil daný výrobce. Kromě toho chrání majitele před zneužitím ochranné známky, a tudíž i před jednáním nekalé soutěže. Je tedy jakýmsi doplněním funkce garanční.

---

<sup>2</sup>Zákon č. 137/1995 Sb. používal termín majitel, avšak zákon č. 441/2004 Sb. již terminologii navazující na připravovaný a dosud nepřijatý nový občanský zákoník, a tedy terminologii vlastnickou.

<sup>3</sup>Oblasti neregistrovaných označení se zde budu věnovat jen velice okrajově, jelikož plné popsání této problematiky přesahuje kapacitní možnosti této práce.



Další funkcí ochranné známky je funkce **soutěžní**. Vlastnictví známé ochranné známky pomáhá podniku nejen při prodeji zboží, ale i při uzavírání smluv, a tím samozřejmě může znamenat velkou výhodu pro soutěžitele.

**Propagační** funkce odkazuje na marketingové využití ochranných známek, a to zejména v různých reklamních sloganech. Tato funkce je opět vlastní nejenom ochranným známkám, ale protože, jak již bylo několikrát zdůrazněno, zbožím je reprezentován a lépe identifikován i výrobce, dá se zde také mluvit o jejím významu v soutěži. Právě propagační funkce, a tedy možné využití v reklamě, bývá často impulzem pro registraci ochranné známky.

Jednotlivé funkce se vzájemně doplňují a napomáhají k plnění hospodářských cílů a zvyšování goodwillu svých majitelů. Obecně můžeme tvrdit, že čím originálnější ochranná známka je, tím spolehlivější ochranu poskytuje, samozřejmě za předpokladu, že veřejnost ji spojuje s typem výrobku.

## 2 Vývoj a prameny známkového práva

### 2.1 Počátky známkoprávní ochrany na našem území do roku 1952

O „známkách“ a „značkách“ by se s trochou fantazie dalo mluvit již někde v prehistorické době (kdy byly tímto způsobem označovány především keramické cihlářské a kožené výrobky), ale jejich skutečný počátek můžeme hledat až v době otrokářské.<sup>4</sup> Rozmach označování výrobků lze zaznamenat v období středověku, a to díky směnnému obchodu mezi různými zeměpisnými oblastmi, a hlavně s pozdějším nástupem hromadné výroby a rozvojem cechovních společenství. Není sporu o tom, že největšího rozmachu se označování značkami dostalo ve druhé polovině 19. století, kdy rozvoj obchodu, peněžních ústavů a zejména strojírenské výroby vyvolal zvýšenou potřebu po dosažení zisku a upevnění pozice na trhu i jinými než ryze produktivními způsoby.

Na historickém území českých zemí byla tato problematika poprvé regulována roku 1859, kdy byl na našem území císařským patentem č. 230 vydán zákon pro ochranu známek a jiných poznamenání průmyslnických. Tento zákon upravoval vedle ochrany výlučných práv majitele i možnost postihu proti zneužívání ochranné známky, proti neoprávněnému využívání její pověsti jiným výrobcem a proti dalším zásahům do práv majitele, např. napodobování jeho ochranné známky. Ochrannou známku definoval jako zvláštní označení, které slouží v obchodním styku k rozlišení výrobků různých výrobců.

K novelizaci tohoto zákona došlo v roce 1890 zákonem č. 19 o ochraně průmyslových známek. Tento zákon převzal definici ochranné známky a přidal její negativní

<sup>4</sup> Více: Lochmanová, L.: *Práva na označení*. 1. vyd. Orac, Praha 1997.

vymezení, navíc vymezil i označení nezpůsobilá k zápisu. Tento zákon již kromě majitele ochranné známky chránil i spotřebitele před klamáním o původu výrobku. Významným krokem bylo také zřízení prvního rejstříku ochranných známek (taktéž rok 1890).

Dílní novela tohoto zákona vyšla pod číslem 108/1895 ř. z. a podrobněji vymezila označení vyloučená ze zápisu, upravila i zaměnitelné známky a umožnila uplatnit práva předchozího uživatele k nezapsanému označení.

Do tohoto období spadá i **Nařízení ministerstva veřejných prací č. 270** z roku **1908**, o mezinárodním registrování známek, které bylo vydáno k provedení Madridské úmluvy o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek, a **zákon č. 268** z roku **1908**, kterým se vydávají prováděcí ustanovení za příčinou přístupu k mezinárodnímu svazu na ochranu živnostenského vlastnictví. Pro úplnost uvádím i zákony č. 269/1908 ř. z. a č. 65/1913 ř. z. a Nařízení ministerstva veřejných prací č. 271/1908 ř. z. a č. 66/1913 ř. z.

Po vzniku samostatného československého státu došlo roku 1918 k převzetí rakousko – uherských právních předpisů. Zajištění trvání stávající právní ochrany umožňovaly zákony č. **469** a **471** z roku **1919** (zde se mimo jiné poprvé objevil termín ochranná známka) a zákon č. **261** z roku 1921, který rozšiřoval platnost předpisů o ochraně známek, neboť německý zákon o ochraně známek byl pro oddělené území zrušen. Tato ochrana byla umožněna za předpokladu, že tato práva byla v uvedené lhůtě přihlášena u příslušné Obchodní a živnostenské komory, která byla pověřena evidencí ochranných známek. Další částečná novela byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 27/1933. Zde se projevilo nové státoprávní uspořádání a přidal se zákaz užívat zkušební, puncovní, záruční aj. značky a bylo upraveno uplatňování práva priority. Doplnovala ho dvě vládní nařízení publikovaná pod č. 30/1933 Sb. a 204/1933 Sb.

V období po uzavření tzv. Mnichovské dohody bylo vládou Československé republiky dne 17. prosince **1938** vydáno nařízení č. **343** o mimořádných opatřeních v oboru ochrany známek. Toto nařízení zavádělo určité výjimky z v té době platných předpisů. Dalším předpisem této doby týkajícím se ochranných známek bylo nařízení

č. 95 z roku 1940 vydané protektorátní vládou. Po skončení války byl prvním předpisem, který upravoval problematiku ochranných známek, zákon č. 125 z roku 1946 vydaný dočasným Národním shromážděním Československé republiky. Tento zákon upravoval prioritu ochranných známek zapsaných v době od 30.9.1938 do 4.5.1945 s platností pro nějakou část území Československé republiky u jiného registračního úřadu než u Obchodní a živnostenské komory nebo Obchodní a průmyslové komory.

## **2.2 Vývoj známkoprávní ochrany na našem území od roku 1952 do roku 1993**

Zcela novou úpravu přinesl až zákon č. 8/1952 Sb. o ochranných zámkách. Tento zákon byl poměrně stručný, ale zásady, které platily, platí dodnes v České republice i v ostatních státech. V této době, kdy plánování bylo centrální a odbyt zboží předem zaručen, byl význam ochranné známky spíše než v její ochraně před zneužitím konkurentem v oblasti informování spotřebitele, v jeho možnosti orientovat se na trhu a očekávat od ochranných známek jakousi garanci kvality zboží. V tomto zákoně se objevuje tzv. negativní vymezení ochranné známky. Upravoval práva držitele, dnes bychom řekli nezapsaného označení, a na druhé straně za negativní je možné považovat to, že neumožňoval zamítnutí přihlášky shodných ochranných známek, byť byla majiteli staršího práva dána možnost podat návrh na výmaz shodné ochranné známky. Projevem doby v tomto zákoně byl zejména fakt, že převod ochranné známky byl možný pouze s podnikem, pro nějž byla zapsána, nebo na nové uspořádání hospodářské části podniku. To sice přispívalo k snazší možnosti orientace spotřebitelů, ale omezovala se majetková práva majitelů ochranných známek.

Dne 1. ledna roku 1989 vstoupil v platnost zákon č. 174/1988 Sb., kde se např. jako „novinka“ objevila úprava povinného užívání ochranných známek. Zde byla také upravena možnost prohlášení ochranné známky na žádost majitele za proslulou. Tento zákon také jako první rozlišoval ochranné známky na kolektivní a individuální. Přihlášku ochranné známky však stále mohla podat pouze osoba vykonávající povolenou hospodářskou činnost, pro výrobky a služby, které byly předmětem její činnos-

ti. K ochraně práv majitele ochranné známky bylo umožněno domáhání se zákazu porušování jeho práv, odstranění závadného stavu a náhrady škody. Za velmi pokrokové považují možnost žádat, aby celnice nepropustila výrobky, jejichž označení porušovala práva majitele ochranné známky. Spory ze vztahů z ochranných známek rozhodovaly soudy nebo hospodářská arbitráž, a to kromě sporů které rozhodoval Úřad pro vynálezy a objevy (který byl od roku 1972 federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast ochranných známek). Řízení před Úřadem upravovala vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy č. 187 z roku 1988, a to až do roku 1993, kdy byl přijat zákon č. 14/1993 Sb. o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, který ustanovil ústředním orgánem státní správy Úřad průmyslového vlastnictví.

Ačkoli se zákon č. 174/1988 Sb. pokoušel o modernizaci, aby udržel krok s pracemi na revizích Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, díky změněným poměrům po listopadu 1989 se i tento zákon stal brzy nevyhovujícím. Zejména potřeba nově upravit zasahování státu do práv majitele disponovat se svým majetkem iniciovala rychlé vypracování novely, která byla připravena r. 1992, ale vzhledem k rozpadu tehdejší ČSFR již k jejímu projednání nedošlo.

Pro záměr nového zákona však byl návrh z roku 1992 nevyhovující a zastaralý, zejména s přihlédnutím k pracím na harmonizaci známkového práva organizovaných Světovou organizací duševního vlastnictví. Bylo nutné zejména posílit pozici majitele ochranné známky a nutit jednotlivé podnikatele k odpovědnosti při označování svých výrobků a služeb. Nové znění tohoto zákona, publikované pod číslem 137/1995 Sb., platilo ve znění dílčích novel až do roku 2004. Jeho posledními novelami byly zákony č. 116/2000 Sb. a č. 400/2000 Sb., díky kterým se naše právní úprava ochranných známek stala plně slučitelnou se Směrnicí Rady ES č. 89/104 a byly splněny všechny závazky z dohody TRIPS.<sup>5</sup>

Pro úplnou deskripci právní úpravy je ještě nutné uvést prováděcí vyhlášku k zákonu o ochranných známkách č. 97/2004 Sb.

---

<sup>5</sup>Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

Je zde však i další zákon, bez nějž by úprava známkového práva a zejména ochrana známek nebyly kompletní, a to tzv. protipirátský zákon, tedy zák. č. 191/1999 Sb., o opatřeních při dovozu a vývozu a zpětném vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví (ve znění pozdějších novel).<sup>6</sup>

## **2.3 Zákon č. 137/1995 Sb. a jeho odlišnosti oproti zákonu č. 441/2004**

### **2.3.1 Důvody rekodifikace**

Vzhledem k novému institutu ochranné známky Společenství a její možné kolizi s národní ochrannou známkou, jakož i díky dalším změnám, které se staly žádoucí v souvislosti s v té době očekávaným přistoupením ČR k EU, byl schválen nový zákon publikovaný pod číslem 441/2003 Sb., o ochranných známkách, který se stal účinným dne 1. dubna 2004. Tímto zákonem byl zrušen zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. K provedení zákona č. 441/2003 Sb. byla vydána vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví č. 97/2004 Sb.

Účelem tohoto nového zákona bylo sblížit oba systémy známkové ochrany tak, aby nebyly vytvářeny rozdíly v možnosti získat jak ochrannou známku národní, tak komunitární. Zákon č. 441/2003 Sb. nám neposkytuje žádný zásadně nový pohled na problematiku ochranných známek a práv k nim. Je spíše důsledkem zvýšeného zájmu trhu o ochranné známky a o práva na označování obecně jak v kontextu národním, tak v souvislosti s jedním ze základních pilířů EU – s volným pohybem zboží a služeb, a je tedy jen vyústěním přirozeného vývoje této oblasti. Tento zákon činí naši právní úpravu ochrany ochranných známek plně kompatibilní s právem EU, zejména s nařízením Rady Evropských společenství č. 40/94 o ochranné známce Společenství a nařízením Rady Evropských společenství č. 3288/1994, kterým se mění

---

<sup>6</sup>Více: Ježek, J.: *Ochranné známky po novelách známkového zákona*. Právní rozhledy, 4/2003, od str. 171.

nařízení č. 40/94, jež se okamžikem přistoupení České republiky k EU stalo přímým pramenem práva i zde.

S ohledem na pokračující snahu o harmonizaci a sjednocování právních úprav členských států EU byla do našeho právního řádu inkorporována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví, a to zákonem č. 221/2006 Sb. a 226/2006 Sb., o čemž bude pojednáno dále v kapitole 4.

### 2.3.2 Změna pojmu ochranné známky a subjektů práva

Hned v § 1 zákona č. 441/2003 Sb. se setkáváme s jeho první odlišností od původního zákona č. 137/1995 Sb.: nyní je možné zapsat jako ochrannou známku i **označení tvořené pouze barvou**. Chránit označení tvořené pouhou barvou však bude možné pouze v tom případě, pokud bude mít dostatečnou schopnost rozlišit výrobky a služby jednoho vlastníka od výrobků a služeb ostatních osob. *Musí se tedy jednat o specifický odstín barvy a tento odstín musí být v přihlášce konkretizován z důvodu další reprodukce uvedením například čísla odstínu podle vzorníku barev PANTONE, CMYK či barevné stupnice RAL.*<sup>7</sup> Při užívání takové ochranné známky bude nutné, aby její vlastník vždy používal právě takový odstín, jaký je zaregistrován. Osobně se nedomnívám, že by ochranná známka tvořená pouze barvou byla často využívanou formou, a to z toho důvodu, že spojit konkrétní odstín především v myslích spotřebitelů s jedním produktem (ať by se již jednalo o výrobek nebo službu) je obtížnější (s ohledem na rozlišovací schopnosti spotřebitelů), než spojit produkt s ochrannou známkou znázorněnou jinou formou. Tím vzniká i nutnost větší „kampaně“ na podporu takové ochranné známky než u ochranných známek tvořených jinou formou, což zvyšuje náklady na propagaci produktu.

Oproti zákonu č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, (ve znění pozdějších předpisů) je v zákoně č. 441/2003 Sb. **rozšířen okruh možných vlastníků ochranných známek i na nepodnikatele**. Zákon č. 137/1995 Sb. umožňoval nabývat ochranné známky pouze podnikatelům v rozsahu předmětu jejich podnikání zapsané-

<sup>7</sup>Citace: Horáček, R.: *Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář/Roman Horáček a kolektiv*. 1. vyd. C. H. Beck, Praha 2004.

ho v živnostenském nebo jiném rejstříku ke dni podání přihlášky. Tím, že zákon č. 441/2004 Sb. již nevyžaduje žádnou zvláštní známkoprávní subjektivitu, je umožněno vlastnictví jakékoliv fyzické či právnické osobě způsobilé k právním úkonům. Vlastníkem ochranné známky tedy může být i veřejnoprávní subjekt (např. i stát nebo územně samosprávné celky). Přihlašovatel ochranné známky tedy již nebude muset dokládat, že výrobky či služby, pro něž ochrannou známku přihlašuje, jsou činností, která je mu povolena v rozsahu zápisu v živnostenském či jiném rejstříku. Přihlašovatel tedy nemusí fakticky produkovat zboží či službu (a tedy vlastnit k tomu potřebná povolení) v okamžiku podání přihlášky, ale jelikož při neužívání ochranné známky po dobu 5 let od podané přihlášky může tato být zrušena, lze přepokládat, že by měl aspoň zamýšlet budoucí produkci výrobků či služeb pro něž ochrannou známku přihlásil.

Zde je na místě poznamenat, že právní úprava zákona č. 441/2004 Sb. již namísto pojmu „majitel“ používá pojem „vlastník“.

### **2.3.3 Změny v rozsahu ochrany a nové vymezení pojmu starší ochranné známky**

Na našem území se nyní mohou vedle sebe vyskytovat tzv. národní ochranné známky zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví, ochranné známky s účinky pro Českou republiku zapsané na základě mezinárodní přihlášky podle Madridské dohody<sup>8</sup>, všeobecně známé známky definované tak jak je definuje Pařížská úmluva<sup>9</sup> a TRIPS<sup>10</sup> a s účinností ke dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost i ochranné známky Společenství zapsané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.<sup>11,12</sup> Jak je patrné, zákon č. 441/2003 Sb. rozšiřuje výčet ochranných známek platných na území České republiky. Po přistoupení naší republiky k EU má značný význam zejména skutečnost, že je tímto zákonem výslov-

<sup>8</sup>Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (vyhl. č. 65/1975 Sb. ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.)

<sup>9</sup>Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhl. č. 64/1975 Sb. ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.)

<sup>10</sup>Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) (vyhl. č. 191/1995 Sb.)

<sup>11</sup>Známí pod zkratkou OHIM, celým názvem Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) se sídlem v Alicante

<sup>12</sup>Volně podle Důvodové zprávy k zákonu 441/2003 Sb.



ně přiznána ochrana známek Společenství, čímž byla jen zdůrazněna přímá nadřazenost nařízení Rady ES č. 40/94 ve znění č. 3288/1994. Výslovným uvedením všeobecně známé známky tato získává stejné postavení jako ochranné známky v rejstříku zapsané. Jako nevýhodné (z hlediska procesního) se nadále jeví nutnost prokazování všeobecné známosti v každém řízení, kde bude uplatňována.

Se zřetelem k možnosti odmítnout ochranu ochranné známce se „starším právem přednosti“ či jejímu prohlášení za neplatnou je pozitivní, že nově je v § 3 zákona č. 441/2003 uvedena **definice starší ochranné známky**, byť se neliší od dosavadní praxe.<sup>13</sup> Jak je uváděno v důvodové zprávě k tomuto zákonu, je na toto ustanovení 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.

#### **2.3.4 Nedostatek dobré víry jako nový důvod absolutní zápisné nezpůsobilosti a nový institut připomínek**

V rámci inkorporace Směrnice Rady ES č. 89/104 do našeho právního řádu se nově objevil v rámci taxativního výčtu absolutních překážek zápisné způsobilosti v § 4 zákona č. 441/2003 Sb. princip „dobré víry“. Institut dobré víry by měl zamezit zejména zápisu tzv. „spekulativních známek“, tj. známek, které jsou přihlašovány nikoliv za účelem ochrany zboží a služeb, ale za účelem zisku z předpokládaného známkoprávního obchodu, a další využití najde při zamezení zápisu známek, u nichž je zjevné, že mají být zapsány, aby jejich vlastníci mohli těžit z rozlišovací způsobilosti jiné známé známky. Jelikož institut dobré víry je závislý na subjektivním chápání, není právem legálně definován. To je možné považovat i za jeho výhodu, neboť nebude nutné prokazovat úmysl směřující k podvodu, ale pro naplnění podmínky nedostatku dobré víry postačí snaha o získání nečestné výhody na trhu. Je nesporné, že zavedení institutu dobré víry je dalším krokem k posílení práv vlastníka ochranné známky.

Uplatnění důvodu nedostatku dobré víry jako důvodu absolutní zápisné nezpůsobilosti je možné buď ze závažných důvodů ex offio z pravomoci Úřadu (tím je opět

<sup>13</sup>V čemž je spatřována plynulost vývoje kodifikace problematiky ochranných známek.

posílena jeho pozice při rozhodování), v ostatních případech, když budou podány tzv. připomínky, ale i tady se opět očekává, že se tak bude dít jen v opodstatněných a závažných případech.

Připomínky jsou dalším novým<sup>14</sup> (tedy v zákoně č. 137/1995 Sb. neupraveným) institutem, který má sloužit jako nástroj kontroly prováděný odbornou veřejností. O institutu připomínek viz kapitola 6.1.

### **2.3.5 Změna důvodů pro podání námitek, ochranná známka s dobrým jménem a všeobecně známá známka**

Další změnou, která byla vyvolána inkorporací evropských směrnic do našeho právního řádu, je i **změna obsahu důvodů k podání námitek**. Institut námitek tedy není v našem právním řádu novým, jen důvody bylo třeba rozšířit, a to zejména z toho důvodu, že v souvislosti se změnami v rozsahu ochrany není v moci Úřadu, aby zjistil, zda se nejedná o označení zasahující do starších práv třetích osob. Bližší rozvedení těchto důvodů je uvedeno dále v kapitole 9.1.

Co do **nově vymezených subjektů oprávněných k podání námitek**, byl tento okruh rozšířen o vlastníka či přihlašovatele ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy, který by byl oprávněn podat námitky proti zápisu ochranné známky přihlášené jeho zástupcem, zprostředkovatelem nebo obstaravatelem na své vlastní jméno, aniž by k tomuto dal vlastník či přihlašovatel souhlas.

Další osobou nově oprávněnou podat námitky je také vlastník starší ochranné známky Společenství, která má na území EU dobré jméno.

Dalšími osobami nově oprávněnými k podání námitek mohou být ti, jejichž právo osobnostní povahy, právo autorské či právo z jiného průmyslového vlastnictví by mohlo být dotčeno.

Zákon na tomto místě také poprvé zavádí do českého právního řádu **institut známky s dobrým jménem**. Je nerozhodné, zda se jedná o ochrannou známku zapsanou či nezapsanou (všeobecně známou), jejíž známost, a tedy i postavení na trhu

---

<sup>14</sup>Zde je možno vidět další příklad plynulosti vývoje známkoprávní ochrany, a to z toho důvodu, že ač jsou připomínky jako institut nové, obdobné bylo dříve činěno tzv. námitkami mimo § 9 (zák. č. 137/1995 Sb.), které podávaly tzv. třetí osoby, tedy ti, jimž nesvědčilo postavení účastníků řízení.

je natolik silné, že je na místě uplatňovat její ochranu, a to i ve vztahu k jiným výrobkům a službám, než pro které je zapsána, nebo pro něž svou rozlišovací schopnost získala. Musí zde být splněna zásadní podmínka, že označení, pro něž je zápis požadován, by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této starší ochranné známky, nebo jim bylo na újmu.

**Nového obsahu** se v zákoně č. 441/2003 Sb. dostalo i **známce všeobecně známé**.<sup>15</sup> V souladu s Pařížskou unijní úmluvou bude za všeobecně známou známku považována známka, jejíž ochrana není založena na zápisu do rejstříku, ale vznikla užíváním, nově by však neměla být chráněna pro všechny výrobky a služby, ale pouze pro ty z nich, pro které se stala veřejnosti všeobecně známou ve spojení se svým vlastníkem.

### 2.3.6 Účinky zápisu a efektivnější ochrana práv vlastníka ochranné známky

Jak již bylo uvedeno, nový zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je jedním z dalších pokusů o zvýšení účinnosti ochrany práv k ochranné známce. Další úpravou, která má za úkol posílení práv vlastníka ochranné známky je stanovení vzniku nároku na ochranu a oproti tomu uložena povinnost ostatním subjektům nezasahovat, tedy nerušit a neohrožovat výlučná práva vlastníka, ke dni zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochrana je tedy zapsaným ochranným známkám přiznána ex lege již zápisem do rejstříku, a není tedy nutné přímé uplatnění zákazu užívat shodné či zaměnitelné aj. označení.

Pro známky s dobrým jménem je zákaz užívat pozdější shodné nebo podobné označení pro shodné nebo podobné výrobky rozšířen na všechny výrobky a služby, a to bez ohledu na jejich shodnost či podobnost se starší ochrannou známkou.

Nově se k provedení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) dostaly přímo do zákona **právo na informaci o původu výrobku** na nichž je označení shodné či podobné s ochrannou známkou, **možnost požadovat**

<sup>15</sup>K pojmu všeobecně známá známka tak jak byl chápán zákonem č. 137/1995 Sb. např. Ježek, J.: *Právo průmyslového vlastnictví*. Linde Praha a. s., Praha 1996; Lochmanová, L.: *Práva na označení*. 1. vyd. ORAC, s. r. o., Praha 1997; nebo Jakl, L.: *Ochrana všeobecně známé známky v ČR*. Průmyslové vlastnictví 11/1995.

stažení takových výrobků z trhu a jejich zničení, případně požadovat zničení materiálů a nástrojů určených či používaných při rušebním jednání. Tyto byly následně zrušeny zákonem č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který je obsahuje a ustanovuje pro celou oblast průmyslových práv. O tom bude pojednáno v kapitole 11.

### 2.3.7 Účinnost vzdání se práva k ochranné známce a změna pojetí zániku ochranné známky

Úprava zákona č. 441/2003 Sb. posunuje účinnost vzdání se práva již ke dni doručení prohlášení vlastníka ochranné známky o vzdání se práva k ochranné známce Úřadu. Dle původní právní úpravy zákona č. 137/1995 Sb. ve znění pozdějších novel nastávala účinnost vzdání se práv k ochranné známce až vydáním rozhodnutí Úřadu o zániku práva k ochranné známce z důvodu vzdání se práva k ní.

Zákon č. 441/2003 Sb. již nepoužívá institut výmazu ochranné známky z rejstříku a nahradil tento institut dvěma instituty novými, a to zrušením ochranné známky a jejím prohlášením za neplatnou. Zákon uvádí čtyři důvody pro zrušení ochranné známky, a to z důvodu jejího neužívání, nově se objevuje důvod zrušení v důsledku tzv. zdruhovění, důvod odstranění nežádoucího stavu, kdy se ochranná známka stala dodatečně klamavou<sup>16</sup> a důvod zrušení takových ochranných známek, o nichž soud rozhodl, že jejich užívání je jednáním nekalé soutěže.

K odstranění nežádoucího stavu, který vznikl již zápisem ochranné známky do rejstříku, je zde institut **prohlášení ochranné známky za neplatnou**, jehož účinky nastávají ex tunc. Na takovou ochrannou známku se tedy pohlíží jako by nikdy zapsána nebyla. Vůči vlastníku takové ochranné známky, jež byla prohlášena za neplatnou, bude tedy možné uplatňovat práva z odpovědnosti za škodu či bezdůvodné obohacení.

### 2.3.8 Novela zákona o soudech a soudcích

Součástí nového zákona o ochranných známkách je také změna zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů o soudech

<sup>16</sup>Např. klamání o zeměpisném původu výrobků nebo služeb.

a soudcích, kterou se Městský soud v Praze určuje jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství. Potřebu této novelizace vyvolal čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94, podle kterého je nutné, aby Česká republika určila speciální soudy, které budou mít výlučnou pravomoc projednávat spory z porušení práv ke komunitárním ochranným známkám. Při posuzování práv k ochranným známkám bude soud vázán příslušnými články Nařízení.

Zde je na místě poznamenat, že zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví ještě více rozšířil působnost Městského soudu v Praze, když do rámce jeho působnosti určil, krom sporů výše uvedených, všechny spory o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení a také přezkoumávání pravomocných správních rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.

### 3 Ochrana a porušení známkového práva v mezinárodních smlouvách

V oblasti ochranných známek je několik smluv, jimiž je Česká republika vázána, ale podrobněji se zde zmíním jen o některých z nich, a to o těch, které mají zásadní význam ve vývoji ochrany práv k ochranné známce. Jsem si vědoma skutečnosti, že nelze v několika odstavcích vystihnout celý obsah smluv a proto je následující část jen jakýmsi náhledem do obsahu jednotlivých smluv.

Asi nejvýznamnější je **Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví**.<sup>17</sup> Je označována za základní mezinárodní úmluvu pro všechna práva k výsledkům tvůrčí činnosti. Jsou zde definovány základní zásady v oblasti ochrany průmyslových práv jako je např. zásada teritoriality, formální a materiální reciprocit a právo mezinárodní priority.

Od svého vzniku byla již několikrát revidována. Při práci na její revizi byly do této úmluvy vtěleny i články o ochraně proti nekalé soutěži. Tuto ochranu najdeme v článku 10 bis, který stanoví, že unijní země jsou povinny zajistit příslušníkům Unie účinnou pomoc proti nekalé soutěži, která je vymezena generální klauzulí s příkladným výčtem tří zvláštních skutkových podstat.

V následujícím článku 10 ter se navíc unijní země zavazují, že zajistí příslušníkům ostatních unijních území vhodné zákonné prostředky k účinnému potlačování činů spočívajících v nedovoleném označování výrobků ochrannou známkou.<sup>18</sup>

Současná česká právní úprava v ustanovení hlavy páté obchodního zákoníku závazkům z Pařížské úmluvy dostála a můžeme hovořit o tom, že je i překračuje.

<sup>17</sup>Vyhláška ministerstva zahraničí ČR č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

<sup>18</sup>WIPO – *Ochrana proti nekalé soutěži*, Úřad průmyslového vlastnictví 1995, str. 9.

Další ze smluv, jimiž je Česká republika v oblasti známkového práva vázána, jsou **Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek**<sup>19</sup> a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.<sup>20</sup> Význam těchto smluv se zejména v době po vstupu České republiky do Evropské unie zvyšuje. Madridská dohoda je smlouvou navazující na Pařížskou úmluvu a členem tzv. Madridské unie mohou být pouze země, které jsou členy Pařížské úmluvy. Madridská dohoda je zvláštní úmluvou ve smyslu článku 19 Pařížské unijní úmluvy. Madridská dohoda umožňuje podáním jediné přihlášky přihlásit ochrannou známku k ochraně do těch členských zemí, které ve své přihlášce označí. Protokol přinesl tu změnu, že mezinárodní zápis ochranné známky se již nemusí opírat o zápis národní.

Dalšími mezinárodními smlouvami, které se týkají úpravy ochranných známek jsou Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek a Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek, avšak tyto nemají zásadní vliv na úpravu ochrany práv k ochranným známkám. Do skupiny dohod jež upravují pravidla přihlašování ochranných známek řadíme i **Smlouvu o známkovém právu** (tzv. TLT),<sup>21</sup> která přispěla k zjednodušení a harmonizaci řízení před zápisnými úřady a stanovila maximální požadavky, které mohou zápisné úřady klást na přihlašovatele a vlastníky ochranných známek.

Právy označením původu a k zeměpisným označením a zároveň ochranou před nekalou soutěží se zabývá **Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží**.<sup>22</sup> Ta zavazuje své členské země k postihu užívání falešných nebo klamavých údajů o původu výrobků. Tato dohoda především umožňuje zabavit zboží s takto klamavým údajem, nebo zakázat dovoz takového zboží či jeho zabavení ve vnitrozemí.

V současnosti nejkomplexnější mezinárodní smlouvou v oblasti práv k průmyslovým vlastnictvím je zřejmě **TRIPS – Dohoda o tržních aspektech práv duševního**

<sup>19</sup>Vyhláška ministerstva zahraničí ČR č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

<sup>20</sup>Sdělení ministerstva zahraničí ČR č. 248/1996 Sb.

<sup>21</sup>Sdělení ministerstva zahraničí ČR č. 199/1996 Sb.

<sup>22</sup>Vyhláška ministerstva zahraničí ČR č. 64/1963 Sb.

**vlastnictví**,<sup>23</sup> neboť upravuje nejenom práva k ochranným známkám, ale i většinu práv k předmětům průmyslového vlastnictví, a zároveň i prostředky k jejich dodržování, normy týkající se dostupnosti, rozsahu a užití těchto práv aj.

TRIPS umožňuje i ochranu známek vnímatelných jinými smysly než zrakem. Dovoluje zápisnou způsobilost známky podmínit jejím užíváním, ovšem podmínka skutečného užívání pro podání přihlášky je zakázána. Je podkladem pro zavedení výmazového a námitkového řízení, protože posiluje práva třetích osob, které budou moci podat žádost o výmaz zápisu či podat ještě před zápisem odpor.

TRIPS rozšiřuje ochranu tzv. všeobecně známé známky oproti Pařížské unijní úmluvě, když ji uděluje i výrobkům a službám, které nejsou totožné ani podobné těm, pro něž je známka zapsána.

Tento výčet není vyčerpávající, avšak ostatní mezinárodní smlouvy již takový význam pro účely této práce nemají.

---

<sup>23</sup>Sdělení ministerstva zahraničí ČR č. 191/1995 Sb.



## 4 Ochrana ochranné známky v rámci evropského práva

Nebylo by vhodné, s ohledem na naše členství a závazky z něj vyplývající, zapomínat na evropskou právní úpravu ochranných známek. V tomto směru je nejdůležitější **Směrnice Rady Evropských společenství č. 89/104** z roku 1988, díky níž došlo ke sblížení zákonů členských zemí Evropského společenství, a tím byl ve všech zemích zaveden stejný standard minimální ochrany.<sup>24</sup> Tato směrnice se dočkala nepatrné novelizace.

V roce 1993 bylo vydáno **Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94** o ochranné známce Společenství (změněno v roce 1994 Nařízením Rady Evropských společenství č. 3288/94) a k němu prováděcí nařízení Komise Evropských společenství č. 2868/95. Toto nařízení obsahuje kromě definice ochranných známek také postavení harmonizačního známkového úřadu se sídlem v Alicante (Španělsko) a jeho působnost; dále předpoklady a náležitosti pro vznik ochranné známky společenství, ustanovení o právech z ní plynoucích, práva na převod ochranné známky, předpisy procesního charakteru a v neposlední řadě ustanovení o právní ochraně. Nový institut ochranné známky Společenství<sup>25</sup> umožňuje získat jediným zápisem ochrannou známku platnou na celém území vnitřního trhu Evropské unie.

Jaké změny to přinese pro subjekty, které mají registrovanou ochrannou známku pouze pro území jednoho státu (např. ČR) a po vstupu země do EU se setkají se zápisem ochranné známky Společenství, který je zaměnitelný s jejich národně registro-

<sup>24</sup>Směrnice jsou totiž závazné co do výsledku, a je tedy nutná jejich transformace do právních řádů jednotlivých členských zemí. Dle této směrnice byly členské státy povinny do 28.12.1991 uvést v platnost zákony, které by této směrnici vyhověly.

<sup>25</sup>Více: Ježek, J.: *Právo průmyslového vlastnictví*. Linde Praha a. s., Praha 1996, str. 71.

vanou známkou, bylo hlavní otázkou již po vydání Nařízení č. 40/94 (samozřejmě otázek okolo rozšíření Evropské unie a jeho vlivu na ochrannou známku společenství bylo více). Pro řešení tohoto problému se vyskytlo několik teorií. Nakonec vzešlo řešení ze spolupráce OHIM<sup>26</sup> a Komise Evropských společenství. Po konzultaci s kandidátskými zeměmi a členskými státy byl sestaven návrh, který byl schválen Radou jako společná pozice pro přístupové negociace. K 3. 4. 2001 byl tento návrh přijat všemi kandidátskými zeměmi a toto řešení bylo poté vtěleno do přístupových smluv uzavřených dne 16. 4. 2003. Tyto přístupové smlouvy vložily do Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 nový článek 142a,<sup>27</sup> V reakci na tento nový článek se toto řešení dostalo i do tehdy připravované novely zákona o ochranných známkách,<sup>28</sup> kde jej najdeme v § 51. V souladu s ustanovením článku 142a Nařízení Rady č. 40/94 je možná kolize národních ochranných známek a ochranných známek Společenství řešena tak, že vlastník národní či mezinárodní ochranné známky, který podal její přihlášku v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii, má právo bránit užívání ochranné známky Společenství na území České republiky, a to včetně nároku na náhradu škody.

V současné době stále stoupá u Harmonizačního známkového úřadu v Alicante počet ochranných známek, jejichž přihlašovatelé byli subjekty z České republiky. Lze očekávat, že tento trend bude pokračovat a počet přihlášek se bude i do budoucna zvyšovat.

Jaký vliv bude mít ochranná známka Společenství<sup>29</sup> na hospodářskou soutěž, ukáže až budoucnost. Již dnes je slyšet názory, že vznik ochranné známky společenství nepovede k postupnému odumírání národní registrace, ale obě formy (jak národní ochranná známka, tak ochranná známka společenství) budou existovat společně vedle sebe a národní ochranné známky budou využívány zejména pro potřeby lokálních nebo regionálních trhů.

<sup>26</sup>Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu  
(anglicky: Office for Harmonisation in the Internal Market)

<sup>27</sup>Více: Havlík, M.: *Rozšíření Evropské unie a ochranná známka společenství*, Průmyslové vlastnictví 5-6/2003, str. 86–99.

<sup>28</sup>Nakonec schválené jako zákon č. 441/2003 Sb.

<sup>29</sup>V literatuře je často používán i pojem komunitární ochranná známka.

Komunitární ochranná známka zajišťuje okamžitě volný pohyb zboží pro jednotný trh, a zejména pokud vstoupí do podvědomí spotřebitelů, může znamenat značné zvýhodnění pro soutěžitele. Na hodnocení vývoje, který v této oblasti nastává po vstupu České republiky do Evropské unie, je však příliš brzy. Lze očekávat, že situaci bude možné hodnotit a činit z ní prognózy, které by měly statistickou hodnotu, nejdříve po pěti letech. Po uplynutí pěti let od vstupu České republiky do Unie již snad uvidíme, zda je obnovována národní registrace ochranných známek či zda se jejich vlastníci spoléhají již pouze na ochranu prostřednictvím institutu ochranných známek Společenství.

Pohyb zboží, které by se dalo označit za pirátské nebo padělané, přes vnější hranici EU upravuje i **Nařízení Rady (ES) č. 3295/94** ve znění pozdějších úprav, o **některých opatřeních zabráňujících uvádění do volného oběhu, vývoz, opětovný vývoz či dovoz padělaného nebo pirátského zboží**. Nařízení však neumožňuje sledování tohoto zboží uvnitř Společenství.

Podmínky, za kterých se provádí opatření celního úřadu proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Evropských společenství, jakož i při ochraně vnitřního trhu, byly dále upraveny **Nařízením 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, které je přímo aplikovatelné** (viz kapitola 8.1).

Deskripce unijních předpisů by nebyla úplná bez **Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví**. Touto směrnicí má dojít k finálnímu vyřešení některých otázek a k normativnímu zakotvení principů vyplývajících z judikatury ESD. Protože porušování práv k ochranným známkám (a samozřejmě i jiným právům duševního vlastnictví) je stále častější a jednotlivé národní úpravy členských států (zejména jejich úpravy vymahatelnosti těchto práv) se liší a dopad porušování těchto práv ovlivňuje hospodářskou soutěž v rámci vnitřního trhu EU, je jednotný postup všech států velmi žádoucí. Z těchto důvodů má tato směrnice přispět k sjednocení úpravy vymahatel-

nosti práv duševního vlastnictví, což má vést k dosažení vnitřního trhu v této oblasti, a tedy i k zajištění poctivé a rovné soutěže na vnitřním trhu. Je také potřeba zajistit větší transparentnost systému sankcí a postihů.

Tato nová směrnice má také navázat na TRIPS,<sup>30</sup> kde je definice minimálních opatření pro prostředky vymáhání práv duševního vlastnictví. Některé prostředky pro prosazování práv tam však nejsou obsaženy vůbec (např. stažení padělaných výrobků z trhu na náklady padělatele), a jiné jsou jen dobrovolné (právo na informace).

Ve směrnici o dodržování práv duševního vlastnictví jsou upraveny zejména postupy pro zastavení padělatelské a pirátské činnosti (např. soudní příkaz), předběžná opatření užívaná zejména při shromažďování důkazního materiálu, výpočet náhrady škody, občansko a trestněprávní sankce a právo na informace a stažení padělaného zboží z trhu na náklady padělatele.

Úkolem této směrnice je tedy uložit členským státům obecnou povinnost zajistit přiměřená opatření a postupy potřebné pro vymáhání práv duševního vlastnictví. Tato opatření a postupy musí být takové povahy, aby zbavily původce daného porušování práv ekonomického zisku z takovéto činnosti, a členské státy musí zajistit, aby jakékoliv porušení práva duševního vlastnictví bylo postiženo sankcemi, které musí být účinné, přiměřené a odrazující.

K doзору nad implementací musí každý členský stát jmenovat jednoho nebo více zpravodajů, a to pro každý jednotlivý problém týkající se implementace prostředků vymáhání práv duševního vlastnictví. Úkolem tohoto zpravodaje bude mimo jiné spolupráce s ostatními členskými státy za účelem zajištění správného uplatnění směrnice.

Závazky z této směrnice byly do právního řádu České republiky implementovány prostřednictvím tří zákonných úprav, a to přijetím zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který je spolu s novelou autorského zákona hmotněprávní normou dané problematiky, a novelou autorského zákona č. 216/2006 Sb., kde je zároveň obsažena i novela občanského soudního řádu, která představuje procesněprávní část dané úpravy. Přestože jak směrnice 2004/48/ESD

---

<sup>30</sup>Někdy je nazývána jako TRIPS plus.

tak i uvedené zákony, jež jsou jejím odrazem v našem právním řádu, by si asi zasloužily větší prostor, nebudu o nich pojednávat v samostatné kapitole, ale budeme se s jejich ustanoveními setkávat v celé této práci, často v souvislostech s další možnou úpravou.

## 5 Práva vlastníka ochranné známky a obrana proti jejich porušování

Porušování práv k ochranné známce je jeden z problémů, s nimiž se v poslední době setkáváme čím dál tím častěji. Tímto porušením může být zejména označování zboží (nebo jeho balení) či služeb označením shodným s platně zapsanou známkou, která je takto zapsána pro stejné či podobné zboží, (nebo i pro jakékoliv skupiny zboží, jedná-li se o známku s „dobrým jménem“, jak bude pojednáno dále) nebo označování zboží známkami koncipovanými tak, aby byly pro spotřebitele snadno zaměnitelné. Tento problém je tím závažnější, že kromě důsledků, jaké takové jednání má v hospodářské soutěži, zde dochází ke klamání a – dalo by se říci – zneužití spotřebitele.

Protože v zájmu státu je jak ochrana práv spotřebitele, tak i ochrana volné hospodářské soutěže, můžeme v našem právním řádu najít celou řadu ustanovení na jejich ochranu. Tato ochrana je vedena napříč právními obory, a proto zde pro její lepší deskripci budou nastíněny možnosti obrany před jejím porušením s přihlédnutím nejen k aktuální právní úpravě, ale zejména k judikatuře. Jelikož na poli ochrany ochranných známek došlo v minulých letech ke změnám,<sup>31</sup> a po vstupu naší republiky do Evropské unie se do našeho právního řádu dostává i nový institut ochranné známky Společenství, jeví se jako podstatné srovnat přístup k ochraně ochranných známek jak v rámci České republiky, tak i v kontextu evropském a světovém. Přestože Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen TRIPS) představuje určité standardy v úrovni ochrany a snahu o sjednocení úrovní ochrany mů-

---

<sup>31</sup>Zejména je myšlen nový zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

žeme nalézt i v předpisech EU,<sup>32</sup> stále ještě leží velká část rozhodovacích pravomocí v rukách národních soudů, a proto je nutné se zabývat jejich aplikační praxí, tedy judikaturou, a bude nutné se vyrovnávat i s judikaturou soudních institucí EU. Z uvedených důvodů se v následujících kapitolách setkáme jak s názornou ukázkou aplikační praxe českých soudů, tak i s nahlédnutím do judikatury EU.

Následující kapitoly se budou zabývat ochranou práv k ochranné známce. Je tedy na místě shrnout, jaká práva tedy vlastník ochranné známky má.

Vlastnické právo k ochranné známce jako objektu práv vzniká jejímu majiteli okamžikem zápisu ochranné známky do Rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (u ochranných známek Společenství zápisem do rejstříku vedeného Úřadem pro harmonizaci ve vnitřní trhu – OHIM). V té chvíli také ochranná známka vzniká jako předmět *sui generis*. Vlastnické právo v sobě zahrnuje<sup>33</sup> právo věc držet, užívat, brát její plody a užitky a právo s věcí disponovat. Co to však znamená konkrétně v souvislosti s aplikací zákona o ochranných známkách? Zákon č. 441/2003 Sb. provádí výčet práv vlastníka ochranné známky v § 8, kde se mimo jiné uvádí:

*Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Právo vlastníka známku užívat je posíleno zejména tím, že se jedná o výlučné právo, které působí absolutně, vůči všem osobám. Tomu odpovídá povinnost ostatních subjektů vůči vlastníkovi zdržet se rušení jeho práva, tedy jak dále praví zákon o ochranných známkách:*

*Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat*

- a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána;*
- b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou;*

<sup>32</sup>Zde je zejména myšlena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví, o které bude pojednáno dále.

<sup>33</sup>Jak je přijímáno právními teoretiky již od dob starého Říma.

- c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Výklad zákona nám dále podává demonstrativní výčet způsobů užití, když uvádí, že za užívání v obchodním styku se považuje zejména:

- a) umístování označení na výrobky nebo jejich obaly,
- b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,
- c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
- d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

Jak je patrné z výše uvedeného, zákon rozšiřuje zákaz užívání ochranných známek třetí osobou bez souhlasu vlastníka nejen na shodné výrobky a služby, pro něž je ochranná známka registrována, ale i na výrobky podobné, za podmínky, že tato podobnost by takto mohla být vnímána spotřebiteli. Na tomto místě (a dále zejména ve výčtu způsobů užití, kdy stačí i užití tzv. fiktivní<sup>34</sup>) je jasně deklarována ochrana proti parazitování na pověsti ochranné známky poskytovaná zákonem o ochranných známkách.<sup>35</sup>

Jak již bylo naznačeno v kapitole 3.3, nově se v zákoně č. 441/2003 Sb. objevil institut ochranné známky s dobrým jménem. Tento institut jen posilnil postavení vlastníka ochranné známky, který ji užívá, a stala se pro jeho zboží (ať se již jedná o výrobky nebo služby) natolik příznačnou a známou u veřejnosti, že lze hovořit o známce s „dobrým jménem“. Je nabíledni, že než se známka stane natolik známou a signifikantní, aby za známku s dobrým jménem mohla být označena, byla na její propagaci a spojení s výrobkem a výrobcem již vynaložena značná částka a úsilí. Pokud snaha majitele o propagaci ochranné známky našla u veřejnosti takovou odezvu, že můžeme mluvit o známce s dobrým jménem, pak si tedy zaslouží zvláštní

<sup>34</sup>Za fiktivní užití se považuje užívání ochranné známky v reklamě, obchodní korespondenci...

<sup>35</sup>O jiných formách ochrany, např. prostřednictvím institutů nekalé soutěže, bude v této práci ještě pojednáno.



ochranu, jaká jí je ustanovením § 8 odst. 2 písm. c) poskytována, tedy je poskytována i pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána.

K právu užívat ochrannou známku je nutné připomenout, že toto právo může být omezeno, popřípadě může dojít i k jeho úplné ztrátě, a to zejména z důvodu neužívání ochranné známky.

Jedním ze „speciálních“ práv, která vyplývají ze zákona o ochranných známkách, je **oprávnění vlastníka ochranné známky používat spolu s ochrannou známkou značku ®**. Je zde na místě zdůraznit, že se jedná o právo vlastníka používat symbol ®, nikoliv o povinnost. A právě tato skutečnost dává široké pole ke spekulacím, zda je tedy možné, a na základě jakých titulů, sankcionovat napodobování ochranných známek, jejichž majitel je tímto symbolem neoznačil, či na druhé straně zda je možné stíhat používání symbolu ® pro označení výrobků a služeb aniž by tyto byly jako ochranná známka zapsány. O tom, jak se s těmito a dalšími otázkami vypořádala judikatura, bude pojednáno dále.

Odrazem práva **disponovat** s ochrannou známkou je ustanovení § 17 odst.1 zák. č. 441/2003 Sb., kde je dále uvedena možnost zastavit ochrannou známku a způsobilost ochranné známky být subjektem výkonu rozhodnutí či exekuce, a taktéž i konkurzního a vyrovnávacího řízení. Tato deklarace způsobilosti ochranné známky je také dalším potvrzením, že ochranná známka je věcí sui generis (v právním slova smyslu).

Další možností realizace práva disponovat s ochrannou známkou je možnost poskytnout právo užívat ochrannou známku, a to na základě licenční smlouvy. Tato možnost je upravena v § 18 zák. č. 441/2003 Sb. a tato skutečnost (stejně jako výše uvedené realizace dispozičních práv) je zapisována do rejstříku ochranných známek.

Jak již bylo uvedeno, prostředky obrany ochranných známek je třeba hledat napříč jednotlivými obory práva. Jedním ze základních kritérií, jaká můžeme k pohledu na způsob této obrany nazírat, je hledisko tzv. mocenské, tedy zda se jedná o prostředky veřejnoprávní ochrany či o prostředky soukromoprávní ochrany. Za **veřejnoprávní prostředky obrany ochranných známek** lze označit takové prostředky, kde se

vlastník ochranné známky domáhá ochrany svých práv vůči státu. Jedná se zejména o rozhodnutí ve správním řízení vydávaná Úřadem průmyslového vlastnictví, včetně jejich přezkumu ve správním soudnictví, ochrana poskytovaná prostřednictvím orgánů státního dozoru (Česká obchodní inspekce, celní orgány), ale i rozhodnutí v řízení trestním či přestupkovém.

Další nároky, které vyplývají z titulu ochrany udělené ochranným známkám, lze označovat jako **soukromoprávní prostředky obrany ochranných známek**. Tyto jsou uplatňovány vůči rušitelům těchto práv v soudním řízení.

Základní normou **hmotněprávní** úpravy prostředků obrany je zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, dále zákon č. 140/1964 Sb. občanský zákoník a 513/1991 Sb. obchodní zákoník. Není zřejmě třeba zdůrazňovat, že za **procesněprávní** normy jsou považovány občanský soudní řád, správní řád, soudní řád správní a trestní řád (poslední tři jmenované nacházející své uplatnění při užití veřejnoprávních prostředků obrany ochranných známek).

Jednotlivé nároky z porušení práv k ochranným známkám plynou z jednotlivých hmotněprávních právních předpisů. Zde je většinou nalézáme jako nárok na podání soudní žaloby. To, že tyto nároky lze uplatňovat i **mimosoudní cestou**, většinou není v jednotlivých normách výslovně zmíněno.

Pokud se žalobou žalobce domáhá, aby bylo rozhodnuto o plnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva, jedná se o tzv. **žalobu na plnění**. Domáhá-li se žalobce, aby bylo žalobou určeno, že právní vztah nebo právo je či není, jedná se o **žalobu na určení**. Zákonným předpokladem pro úspěšnost určovací žaloby je krom předpokladu věcné legitimace účastníků řízení prokázání právního zájmu na požadovaném určení. Právní zájem nebude považován za prokázáný, a tedy žaloba na určení za opodstatněnou ve chvíli, kdy k porušení právního vztahu či práva již došlo. Lze tedy dovodit, že má jakýsi preventivní účel.

Vlastník, jehož práva z ochranných známek byla porušena, se může také domáhat **nároku na náhradu škody, a na přiměřené zadostiučinění** (a to i v penězích) a také **vydání bezdůvodného obohacení**. Ač to není výslovně řečeno, tyto žaloby lze

také řadit do skupiny žalob na plnění. V kapitole 10, kde bude jednotlivým žalobním návrhům věnován větší prostor, je však o žalobách uplatňujících tyto nároky pojednáno mimo kapitolu přímo pojednávající o žalobách na plnění, a to zejména z důvodu přehlednosti.

Jak je tedy patrné, předpokládá se, že tento druh ochrany (ochrana poskytovaná prostřednictvím soudních soukromoprávních žalob) nastoupí ve chvíli, kdy bude již rozhodnuto o zápisu ochranné známky do rejstříku, a tato bude zapsána – tedy bude „právně existovat“.

Zápisu ochranné známky do rejstříku však předchází procedurální postup vyplývající zejména ze zákona o ochranných známkách, v rámci něhož je již možné se bránit zápisu označení přihlašovaného k zápisu. O tom bude stejně jako o dalších možnostech obrany pojednáno níže.

## **6 Prostředky ochrany práv k ochranné známce tak, jak je upravuje zákon o ochranných známkách**

Titulem k uplatnění nároku na ochranu práv k ochranné známce je zápis do Rejstříku ochranných známek vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví. Okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu má osoba, které bylo právo přiznáno, nárok na právní ochranu vůči třetím osobám. Tyto další nároky jsou povahy soukromoprávní a jsou tedy uplatňovány civilní cestou.

K zápisu ochranné známky však vede cesta přihlašovacím řízením, kde je několik možností jak se bránit zápisu označení, jež by mohlo poškozovat práva druhých osob z ochranných známek.

### **6.1 Možnosti ochrany před zápisem ochranné známky do Rejstříku ochranných známek**

Již v rámci řízení o přihlášce ochranné známky Úřad zkoumá, zda přihlašované označení není shodné s ochrannou známkou již zapsanou, nebo zda toto označení nese prvky již zapsané ochranné známky, které by mohly vést k jejich záměně. Takto je chráněn nejenom majitel ochranné známky, ale i držitel přihlašovaného označení s dřívějším právem přednosti.<sup>36</sup> Toto přezkoumání provádí Úřad ex offio a je jen na něm, zda danou známkou posoudí jako schopnou zápisu či nikoliv. Pokud uzná známkou způsobilou zápisu, zveřejní její přihlášku ve Věstníku úřadu.

---

<sup>36</sup>Tedy ten, kdo si stejné nebo zaměnitelné označení přihlásil k registraci dříve, ačkoliv dosud nebylo dokončeno řízení o zápisu a známka nebyla zapsána.

Jak již bylo výše uvedeno, zákon č. 441/2003 Sb. zavedl nově institut připomínek jako další možnost „zásahu“ do řízení o přihlášce ochranné známky. **Připomínky** může po zveřejnění přihlášky ochranné známky podat „každý“, tedy kterýkoliv subjekt, i ten, kdo není účastníkem řízení. Připomínky s odůvodněním, proč by ochranná známka, jejíž přihláška je připomínkována, neměla být do rejstříku zapsána, je možno podat jen do okamžiku, než bude tato ochranná známka zapsána do rejstříku. Subjekty podávající připomínky se nestávají účastníky řízení. Stejně tak není Úřad připomínkami vázán a konečné rozhodnutí, zda k nim přihlédne nebo ne, je pouze v jeho kompetenci. Pokud Úřad dospěje k názoru, že podané připomínky jsou důvodné, vyrozumí o tom přihlašovatele, který má právo se k nim vyjádřit. Jelikož k posouzení připomínek Úřad nevydává rozhodnutí, ale pouze „sdělení“, které zašle subjektu, jež připomínky podal, nelze jej tedy napadat opravnými prostředky.

Pro dobu před zápisem označení do rejstříku jsou nejdůležitějším právním institutem ochrany **námítky**.<sup>37</sup> Námítky musí být podány ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky přihlašovaného označení ve Věstníku a řádně věcně odůvodněny. Osoby oprávněné k podání námitek jsou taxativně vyjmenovány v § 7 zákona o ochranných známkách a zde jsou také uvedeny důvody, pro které je možno námítky podat a za kterých bude k námítkám přihlédnuto.

Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., námítky může podat vlastník či přihlašovatel starší shodné či podobné ochranné známky, pokud je přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky, pokud ohledně starší ochranné známky a přihlašovaného označení existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

Doposud užívaný výraz „zaměnitelný“ byl přizpůsoben evropské terminologii a nahrazen výrazem „podobný“. Otázka zaměnitelnosti, tedy v dikci novely č. 441/2003 Sb. podobnosti,<sup>38</sup> je velmi důležitá a je nutné, aby judikatura, která je vodítkem v těchto případech, byla konzistentní. S touto otázkou se ovšem budeme setkávat v celé práci, protože otázka podobnosti je řešena v každém odvětví ochrany.

<sup>37</sup>Námítkové řízení je řízením sporným, v němž Úřad rozhoduje o subjektivních právech dotčených osob.

<sup>38</sup>Jelikož je odbornou veřejností a zejména stávající judikaturou používán termín zaměnitelnost, který já osobně považuji za výstižnější, bude se v této práci nadále vyskytovat i tento „starší“ pojem.

Zde jenom poznamenám, že například v terminologii obchodního zákoníku, tedy v rámci obrany práv k ochranným známkám pomocí institutů nekalé soutěže, je používán termín „zaměnitelnost“. Stejně tak se s pojmem „zaměnitelnost“ setkáme při ochraně poskytované právům k ochranným známkám v odvětví práva trestního.

Oprávnění k podání námitek jsou:

- a) vlastník či přihlašovatel starší shodné či podobné ochranné známky, pokud je přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky, pokud ohledně starší ochranné známky a přihlašovaného označení existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti;
- b) vlastník starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud jde o ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno;
- c) vlastník starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihláška vztahuje, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti;
- d) vlastník starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm pro něž je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v ČR dobré jméno, za předpokladu, že užívání této známky by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé známky;
- e) vlastník starší ochranné známky Společenství, která má na území ES dobré jméno;
- f) vlastník či přihlašovatele ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy, který by byl oprávněn podat námitky proti zápisu ochranné známky, přihlášené jeho zástupcem, zprostředkovatelem nebo obstaravatelem na své vlastní jméno, aniž by k tomuto dal vlastník či přihlašovatel souhlas;

- g) uživatel nezapsaného označení, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky;
- h) ti, jejichž právo osobnostní povahy, právo autorské či právo z jiného průmyslového vlastnictví by mohlo být dotčeno;
- i) ti, kdo jsou dotčeni ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Jak je patrné, důležitým faktorem pro posuzování je zde tzv. hledisko veřejnosti, tedy běžných spotřebitelů, kteří dané produkty vnímají v souvislosti s označením přihlášeným k ochraně. S tímto hlediskem se ovšem budeme setkávat častěji, rozhodující bude často ve sporech z nekalé soutěže, jak bude ukázáno dále.

Protože zde není dostatečný prostor pro nastín správních rozhodnutí Úřadu, uvedu za všechny jen níže uvedená rozhodnutí a pro další mohu odkázat na Sbírku správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv vydávanou ÚPV Praha.

#### **Rozhodnutí Úřadu ze dne 9. 10. 1998 čj. O-112653-96<sup>39</sup>**

*Pokud jsou dvě porovnávaná označení zapsána pro různé výrobky, které nejsou podobné, nedochází k vzájemnému zásahu do práv z ochranné známky, přestože obě porovnávaná označení spadají do téže známkové třídy.*

Majitel ochranné známky „MEDROL“ zapsané pro výrobky ve třídě 5 podal námítky proti zápisu označení „METROL“ z důvodů zaměnitelnosti označení s jeho ochrannou známkou. Navrhl, aby napadená přihláška byla zamítnuta pro výrobky ve třídě 5.

V rozhodnutí Úřad konstatoval, že namítaná slovní ochranná známka „MEDROL“ je zapsána výhradně pro hormonální přípravek k léčbě rheumatoidní artritidy ve třídě 5. Napadené označení je ve třídě 5 přihlášeno pro hygienické výrobky, zdravotnický materiál, výrobky zubolékařské, desinfekční prostředky, prostředky na ničení škůdců a plevele.

Z porovnání obou výše uvedených seznamů výrobků ve třídě 5 je patrné, že napadené označení není zapsáno pro výrobek podobný hormonálnímu přípravku k léčbě rheumatoidní artritidy. Rozsah požadované ochrany u napadené přihlášky ochranné známky tedy nemůže zasáhnout do práv, která požívá namítatel z titulu registrace své ochranné známky.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebylo posouzení otázky zaměnitelnosti namítané ochranné známky s napadeným označením v daném případě rozhodné a námítky byly proto zamítnuty.

<sup>39</sup>Jakl, L.: *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III díl. 1. vyd. ÚPV, Praha 1999, str. 240.*

## 6.2 Zrušení ochrany ochranných známek

Další možností jak uplatnit svá práva je podání návrhu na **zrušení ochranné známky**. Zde se mohou domoci práva i ty osoby, které nepodaly námitky, nebo bylo-li řízení o námitkách ukončeno v jejich neprospěch. Návrhem se lze domáhat výmazu ochranné známky z důvodu jejího neužívání, a to po dobu minimálně pěti let, pokud pro neužívání neexistují řádné důvody; v důsledku tzv. zdruhování, tedy že se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána označením, které je v obchodě obvyklé; důvod odstranění nežádoucího stavu, kdy ochranná známka se stala dodatečně klamavou zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb; a zrušení takových ochranných známek, o nichž soud rozhodl, že jejich užívání je jednáním nekalé soutěže.

V souladu s Nařízením Rady č. 40/94 byl do našeho právního řádu zaveden nový institut **prohlášení ochranné známky za neplatnou**. Účinky takového prohlášení nastávají ex tunc. Na takovou ochrannou známku se tedy pohlíží jako by nikdy zapsána nebyla, což má hlavní význam z hlediska uplatnění možných nároků z odpovědnosti za škodu či bezdůvodné obohacení. Na rozdíl od možnosti zrušení ochranné známky, které je řízením návrhovým, je možné prohlásit ochrannou známku za neplatnou jak na návrh, tak i ex offo. Za neplatnou může být prohlášena ochranná známka, která byla do rejstříku zapsána v rozporu s ustanoveními paragrafů 4, 6 nebo 7 zák. č. 441/2003 Sb.

### **Rozhodnutí Úřadu ze dne 19. 3. 1996 čj. OZ 93490**

*Jsou-li dvě ochranné známky zaměnitelně podobné a od zápisu napadené mladší ochranné známky neuplynulo pět let, je to důvodem pro její výmaz z rejstříku pro stejné nebo podobné výrobky.*

Majitel kombinované ochranné známky „TOPTOPIC/TOPIC“ s prioritou od 19. 8. 1987 zapsané pro nealkoholické nápoje ve třídě 32 podal návrh na výmaz známky „TOP TOPIC“ s prioritou do 24. 10. 1994 zapsané do rejstříku pro nealkoholické nápoje ve třídě 32 a pro alkoholické nápoje ve třídě 33.

Úřad rozhodl, že ochranné známky jsou zaměnitelné vzhledem k tomu, že obě obsahují dominantní prvek TOP TOPIC, který je s to vyvolat u spotřebitele záměnu, a to zejména proto, že se v případě nealkoholických nápojů jedná o výrobky stejného druhu. Proto je nutné provést výmaz ochranné známky „TOP TOPIC“ ve třídě 32, přičemž její zápis v rejstříku pro výrobky ve třídě 33 zůstává v platnosti.



Zvláštní ochrany se dostává majiteli tzv. všeobecně známé známky, protože ten je oprávněn podat návrh na výmaz shodné či zaměnitelné známky bez ohledu na to, pro jaké výrobky či služby je napadená ochranná známka zapsána. Zde ovšem platí podmínka, že užívání napadené ochranné známky by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobré pověsti jeho všeobecně známé známky nebo jí bylo na újmu.

### **6.3 Možnosti ochrany, jež poskytuje zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví**

Uplatňování nároků z porušení práv k ochranným známkám soukromoprávní cestou umožňuje, a druhou zásadní hmotněprávní normou v dané oblasti (dnes toto platí pro celou oblast práv k průmyslovému vlastnictví) je zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Ten mimo jiné nahradil ustanovení § 8 odst. 4 až 7 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a stanovuje jednotně pro všechna práva z průmyslového vlastnictví rozsah práv, která mohou uplatnit osoby, jejichž práva z průmyslového vlastnictví byla neoprávněným zásahem porušena.

Zde je na prvním místě (§ 3 zákona č. 221/2006 Sb.) uvedeno **právo na informace**. V praxi totiž často docházelo k tomu, že vlastník neměl proti komu nároky z porušení práv uplatňovat. Dále dává uplatnění tohoto práva možnost odhalit nejenom konečného „porušovatele“, ale i celý řetězec osob, které se na porušování práv z ochranné známky podílely. Osoby, od kterých může oprávněná osoba požadovat informace o původu a celé distribuční síti zboží porušujícího práva k ochranné známce, jsou zde taxativně vyjmenovány. Možnost požadovat informaci o původu výrobku či dokladů provázejících výrobky nebo služby, které porušují práva k ochranné známce, je zlepšením postavení vlastníka ochranné známky při jeho snáhách o ochranu práv k ochranné známce. To však v oblasti ochranných známek není institutem novým, znal jej již zákon o ochranných známkách.

Zákon č. 2001/2006 Sb. stanoví dále tzv. opatření k nápravě, jež zahrnují zdržovací a odstraňovací nárok, nárok na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a právo požadovat přiměřené zadostiučinění. Výslovně je zde také upraveno právo uveřejnit rozsudek.

S ohledem na nutnost výkladu v souvislosti s procesními prostředky budou jednotlivé nároky rozebrány níže v kapitole 10.

## 7 Přezkum rozhodnutí správních úřadů ve správním soudnictví

Proti pravomocným rozhodnutím o rozkladu, tedy v situaci, kdy byl vyčerpán řádný opravný prostředek proti rozhodnutí v prvním stupni a věc rozhodl odvolací orgán Úřadu průmyslového vlastnictví ve druhém stupni, je možný soudní přezkum ve správním soudnictví. Tento přezkum se uskutečňuje na základě **zákona č. 150/2002 Sb. Soudního řádu správního**. Není-li tedy účastník správního řízení spokojen s verdiktem rozhodnutí o rozkladu a chce-li, aby takové rozhodnutí správního orgánu bylo následně podrobeno přezkumu soudnímu, může se obrátit žalobou ke správnímu soudu.

Toto tvrzení vypadá jednoznačně, ovšem k závěru, že přezkum rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví patří do oblasti správního soudnictví, předcházela polemika, která byla vyřešena až judikaturou vydanou zvláštním senátem zřízeným dle zákona č. 131/2002 Sb. o rozhodování některých kompetenčních sporů. Problémem zde byla otázka věcné příslušnosti.

Správní soudy zprvu tyto žaloby odmítaly s tím, že rozhodování o ochranných známkách je rozhodováním orgánu veřejné správy o právní věci vyplývající z občanskoprávních vztahů a že tedy jde o specifickou oblast těchto soukromoprávních vztahů, a odkázaly žalobce na řízení dle části páté občanského soudního řádu, kde je v § 244 až 250l upraveno řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem.

Nejistá situace trvala zhruba dva roky. V současné době již můžeme na základě níže uvedené judikatury s jistotou tvrdit, že správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví jsou přezkoumatelná v soudnictví správním.

První z průlomových rozhodnutí je rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. Sb. NSS 276/2004:

*Rozhodnutí o výmazu ochranné známky z rejstříku ochranných známek není rozhodnutím správního orgánu o věci soukromoprávní ve smyslu § 46 odst. 2 [§ 68 písm. b)] s. ř. s. o žalobě proti takovému rozhodnutí je proto příslušný rozhodnout soud ve správním soudnictví.*

V odůvodnění tohoto usnesení je podán poměrně obsáhlý výklad, který je i historickým exkurzem problematiky věcné příslušnosti, avšak pro ilustraci problému vybírám jen některé pasáže: Za dnešní situace stát může stanovit podmínky, za kterých se smí uchazeč domoci kladného rozhodnutí správního úřadu. Úřad musí sice ochrannou známku zapsat (registrovat) do rejstříku (veřejného), ale musí také přihlášku zamítnout, nejsou-li splněny zákonné podmínky registrace, případně při splnění zákonných podmínek musí známku z rejstříku vymazat.

Právní vztah, který se takovým řízením a rozhodnutím řeší, vzniká mezi přihlašovatelem (při výmazu mezi majitelem známky) a správním úřadem. Takový vztah je vztahem mocenským (v jiné terminologii vertikálním, vrchnostenským); nejde o vztah občanskoprávní (§ 7 odst. 1 OSŘ), protože takové vztahy při vrchnostenském autoritativním rozhodování mezi úřadem a stranou nevznikají.

Nejvyšší správní soud tvrdí, že řízení ve věci práva k ochranné známce je třeba považovat za řízení ve věci práva soukromého; tvrzení se opírá o argumentaci, že „v souvislosti s ochrannou známkou se vždy jedná o úpravu zvláštních majetkových vztahů vznikajících mezi podnikateli při podnikání“. Taková argumentace není přílehlavá.

Zcela se tu přehlíží, že registrací ochranné známky (nebo jejím výmazem) se vůbec neupravují vztahy mezi podnikateli, protože nic takového předmětem řízení o registraci (výmazu) není a nemůže být. Jediný vztah, který se tu registrací upravuje, je vztah mezi tím, kdo o registraci žádá (resp. tím, kdo má známku zapsánu), a úřadem, který o registraci (výmazu) rozhoduje. Předmětem řízení je vyřešení otázky, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky a zda tedy má nebo nemá vzniknout nehmotný statek (ochranná známka), resp. zda má tento status zaniknout (výmaz).

Výsledkem řízení je pak vznik (registrace) známky nebo její výmaz; zda vůbec vzniknou majetkové vztahy mezi podnikateli při podnikání (a kdy a jaké), je naprosto nejisté (u některých typů známek, např. obranných nebo zásobních, lze dokonce předpokládat, že takové vztahy záměrně ani vzniknout nemají) a registrační akt se k tomu nijak nevyjadřuje (a při výmazu registrované známky nijak neupravuje soukromoprávní vztahy vzniklé do té doby).

Sama registrace (výmaz) známky tedy není soukromoprávní věc a je nerozhodné, že registrací (výmazem) vznikají nebo zanikají soukromoprávní nároky. Žádná soukromá osoba, se kterou je přihlašovatel (majitel) v rovném postavení, mu nemůže registraci udělit ani mu nemůže známku vymazat. To může učinit jenom správní úřad, který k tomu má zákonnou kompetenci, a může to udělat jen tak, že o tom vydá vrchnostenský správní akt.

Na tom, co bylo právě uvedeno, nic nemění ani skutečnost, že v posuzované věci řízení (a později i řízení před soudem) iniciovala osoba třetí (majitel známky s dřívější prioritou, navrhovatel výmazu). Podstatou věci je námitka, že nemělo být uděleno veřejné subjektivní právo (registrace) majiteli známky, protože tomu brání jiné veřejné subjektivní právo dříve vzniklé (registrace dřívější známky navrhovatele výmazu). To, že se celý příběh navenek představuje při zběžném nahlédnutí jako soukromý spor mezi dvěma majiteli známek, ještě z takového sporu nečiní věc soukromoprávní. Stále jde o řízení vyvolané k tomu legitimovaným subjektem, který tvrdí, že Úřad neměl pozdější známku registrovat, neboť tomu brání lepší veřejné subjektivní právo navrhovatele výmazu. Situace je tu obdobná jako u námítky souseda proti stavbě rodinného domu tvrdícího, že pozemek, na kterém se staví nebo stavět má, není k tomu územním plánem určen. I zde zpravidla bude v pozadí nebo jevově spor mezi dvěma osobami soukromého práva, ale žaloba souseda proti vydanému stavebnímu povolení nebude žalobou ve věci soukromoprávní.

Další argument Nejvyššího správního soudu, že práva k nehmotným statkům zasahují do práva občanského nebo práva obchodního, je sice správný, ale pro řešení věci bezcenný. S takovouto argumentací by bylo možno tvrdit zřejmě u většiny vrchnostenských rozhodnutí, že (nějak) zasahují do občanského nebo obchodního práva.

Takovým rozhodováním (registrací) ve věci soukromoprávní by pak se stejně nelogickou argumentací muselo být i rozhodování o nejrůznějších registracích, např. registraci daňových subjektů, humánního léčivého přípravku, výrobce nebo dovozce krmiv, plemeníka ve státním registru nebo chovatele v plemenné knize, ale také četná správní rozhodnutí: vydání stavebního povolení, rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, povolení k nakládání s povrchovými vodami, rozhodnutí o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení, rozhodnutí o zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace, rozhodnutí o vyloučení ze studia.

Z vyložených důvodů proto zvláštní senát vyslovil podle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., že *rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí Úřadu o výmazu známky náleží soudu ve správním soudnictví.*

I v následujících případech zůstala judikatura Nejvyššího správního soudu konstantní s již vydaným rozhodnutím.

**Rozhodnutí publikované ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. Sb. NSS 395/2004:**

*Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o zamítnutí přihlášky ochranné známky do rejstříku ochranných známek není rozhodnutím správního orgánu o věci soukromoprávní ve smyslu § 46 odst. 2 [§ 68 písm. b)] s. ř. s. O žalobě proti takovému rozhodnutí je proto příslušný rozhodnout soud ve správním soudnictví.*

Ve stejném duchu následovalo i **rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. Sb. NSS 396/2004:**

*Rozhodnutí o námitkách proti zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek není rozhodnutím správního orgánu o věci soukromoprávní ve smyslu § 46 odst. 2 [§ 68 písm. b)] s. ř. s. O žalobě proti takovému rozhodnutí je proto příslušný rozhodnout soud ve správním soudnictví.*

**Rozhodnutí publikované ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. Sb. NSS 478/2005:**

*Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o odmítnutí právní ochrany mezinárodní ochranné známce na území České republiky není rozhodnutím správního orgánu o věci soukromoprávní ve smyslu § 46 odst. 2 [§ 68 písm. b )] s. ř. s. O žalobě proti takovému rozhodnutí je proto příslušný rozhodnout soud ve správním soudnictví.*

Rozhodným pro posouzení věcné příslušnosti výše uvedeným způsobem byla v tomto případě skutečnost, že odmítnutím ochrany mezinárodní ochranné známce se naprosto neupravují vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami, protože nic takového předmětem řízení není a nemůže být. Jediný vztah, který se tu upravuje, je vztah mezi tím, kdo má známku u mezinárodního orgánu zapsánu, a Úřadem, který o odmítnutí ochrany rozhoduje. Předmětem řízení je vyřešení otázky, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky a zda tedy nehmotný statek (ochranná známka) má nebo nemá na území České republiky požívat právní ochrany. Výsledkem řízení je pak odmítnutí ochrany mající obdobné účinky jako zamítnutí registrace či výmaz; zda vůbec vzniknou majetkové vztahy mezi podnikateli při podnikání (a kdy a jaké), je naprosto nejisté (u některých typů známek, např. obranných nebo zásobních, lze dokonce předpokládat, že takové vztahy záměrně ani vzniknout nemají) a akt o odmítnutí právní ochrany se o tom nijak nevyjadřuje (a při výmazu registrované známky nijak neupravuje soukromoprávní vztahy vzniklé do té doby).

Samotné odmítnutí právní ochrany mezinárodní ochranné známce tedy není soukromoprávní věcí a je nerozhodné, že tak zanikají případné soukromoprávní nároky. Žádná soukromá osoba, se kterou je majitel v rovném postavení, mu nemůže právní ochranu poskytnout. To může učinit jenom správní úřad, který k tomu má zákonnou kompetenci, a může to udělat jen tak, že o tom vydá vrchnostenský správní akt.

Proto tedy i v přezkumném řízení soudním se žalobce nedomáhá žádného svého soukromoprávního nároku, ale jen toho, aby správní úřad o věci rozhodoval podle zákona.

V řízení podle **soudního řádu správního** jde tedy o soudní přezkum pravomocných správních rozhodnutí s tím, že **soud** rozhodnutí Úřadu (který zde je v pozici žalovaného) **může pouze zrušit** (pro nezákonnost nebo vady řízení) **nebo zamítnout žalobu**, není-li důvodná. Úřad je pak právním názorem soudu vázán a rozhodne opětovně o uplatňovaném nároku, avšak v rámci své zákonné kompetence. Domáhat se tohoto přezkumu je ovšem možné až po vyčerpání řádných opravných prostředků (jak již bylo řečeno na začátku této kapitoly).

V zákoně č. 150/2002 Sb., soudním řádu správním, je upraven i mimořádný opravný prostředek, a to tzv. **kasační stížnost**. Kasační stížnost dle § 102 a násl. je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník tohoto řízení nebo osoba zúčastněná na tomto řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí.

Celou situaci naprosto jednoznačně dořešil zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který v § 6 odst. 1. písm. d) výslovně stanoví, že pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví přezkoumává **Městský soud v Praze**. Zde je jasně deklarována snaha o co nejvyšší specializaci soudců, a tedy i o jednotný přístup a posuzování dané problematiky. Pozitivem posilujícím právní jistotu v otázkách nejen právních, ale zejména skutkových tedy jistě bude také jednotná judikatura.



## 8 Možnosti obrany ochranných známek poskytované orgány státního dozoru

### 8.1 Ochrana poskytovaná podle zákona 191/1999 Sb. celními úřady

Na prvním místě v soustavě celních orgánů v ČR je Ministerstvo financí ČR, pod které spadá generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady. Pro ochranu známek na této úrovni je nejdůležitějším právním předpisem **zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného dovozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, tzv. protipirátský zákon.**

Tento zákon zmocňuje celní úřady v případě, že mají důvodné podezření, že kontrolovaný subjekt vlastní, drží, skladuje nebo prodává zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Evropské unie,<sup>40</sup> uplatňovat zákazy a omezení k ochraně těchto práv.

Tento zákon zmocňuje celní úřady k zajištění zboží, o němž má důvodné podezření, že jsou jím porušena práva k duševnímu vlastnictví, dále k zajištění zničení nebo vyřazení z obchodování a jiného nakládání zboží, které bylo soudem uznáno za zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví a jsou jím také stanoveny podmínky k projednání přestupků a správních deliktů v této oblasti. Tato opatření je celní úřad oprávněn činit i v jiných případech.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Před novelou publikovanou pod č. 255/2004 Sb. byl používán termín padělek, který byl ale opuštěn, a to z toho důvodu, že ne všechno zboží, které porušovalo práva k duševnímu vlastnictví, mohlo být nazýváno padělkem.

<sup>41</sup>Například při postupu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Novelou publikovanou pod č. 255/2004 Sb. byla vlastníkovu ochranné známky<sup>42</sup> v případě, že bylo zajištěno zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva majitele k duševnímu vlastnictví, dána možnost žádat, aby celní úřad rozhodl o zničení takového zboží. Uvedená novela dala vlastníkovu toto právo v případě, že tento o zničení takového zboží požádá a že deklarant, vlastník nebo držitel vyjádří souhlas, a to buď písemně nebo konkludentně.

Bylo-li soudem pravomocně rozhodnuto, že jde o zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, vlastník nebo držitel je sám nezničil, 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 takového zboží je zničit 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 jakéhokoli nároku na náhradu škody.

Celní úřad je také oprávněn odebírat vzorky zajištěného zboží a pořizovat dokumentaci a současně je povinen oznamovat orgánům činným v trestním řízení skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin (o tom dále v kapitole 9) nebo sám zahájit řízení o přestupku nebo správním deliktu. Sankcí za porušení toho zákona je pokuta nebo propadnutí zboží nebo může celní úřad rozhodnout o zabrání zboží, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat, nebo jestliže nenáleží pachateli přestupku nebo správním deliktu nebo to vyžaduje bezpečnost osob, majetku nebo jiný obecný zájem.

V případě propadlých či zabraných padělků nebo nedovolených napodobenin zajistí celní úřad jejich zničení nebo odstranění na nich umístěných ochranných známek, jestliže tyto známky byly umístěny na zboží jiné třídy, než pro které byla ochranná známka zapsána, nebo provedení takových jiných úprav, aby bylo možné takové zboží prodat, aniž by tím byla porušena práva oprávněné osoby, a to vše samozřejmě na náklady pachatele přestupku nebo správním deliktu. Novela tzv. protipirátského zákona publikovaná pod č. 255/2004 Sb. umožnila, aby zboží, které porušuje práva k duševnímu vlastnictví, bylo použito na humanitární účely, a to za

<sup>42</sup>Zákon č. 191/1999 Sb., používá pojem majitel práva k duševnímu vlastnictví, jelikož se vztahuje i na ostatní práva k výsledkům duševní činnosti.

podmínky souhlasu majitele duševního práva a odstranění ochranné známky ze zboží tak, aby nebylo možné použít je k dalšímu obchodování.

Další upřesnění podmínek, za kterých je možné zničit zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, a zároveň terminologické sjednocení, přinesla novela publikovaná pod č. 173/2007 Sb., která např. lépe upravuje okamžik vrácení zadržného zboží. Je národním předpisem k adaptaci nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o přijímání opatření proti zboží podezřelému z porušování určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, které prokazatelně tato práva porušilo, a nařízení Komise (ES) č. 1891/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo. Tato poslední novela zohledňuje skutečnost, že nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 je přímo uplatnitelné.

Přínosem jmenované novely je, kromě lepší ochrany práv majitelů k duševnímu vlastnictví, také ochrana vnitřního trhu od padělků a nedovolených napodobenin, zjednodušení a zrychlení procesu rozhodování o padělcích a nedovolených napodobeninách v řízení o správních deliktech. To by mělo chránit české hospodářské subjekty před nekalou konkurencí výrobců padělků a nedovolených napodobenin a umožnit jim vyrábět a prodávat výrobky chráněné právem k duševnímu vlastnictví.

Pokud osoba oprávněná k výkonu práv z ochranné známky zjistí, že dochází k distribuci a prodeji či přechovávání zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, může se sama obrátit o pomoc na celní úřady a požadovat přijetí opatření. V tomto okamžiku byl dříve uplatňován postup, kdy celní ředitelství vyzývala ke složení jistoty, která sloužila k zajištění případně způsobené škody osobám, vůči nimž celní úřad přijal opatření. Jelikož skládání těchto mnohdy nemalých částek odrazovalo oprávněné osoby k uplatňování ochrany svých práv touto cestou, bylo skládání této jistoty zrušeno úplně a dnes je na základě přímé aplikovatelnosti a za podmínek čl. 14 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 znovu využíváno.

## 8.2 Ochrana poskytovaná Českou obchodní inspekcí

Česká obchodní inspekce je orgánem kontroly zřízeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Její právní postavení upravuje **zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci**. Činnost České obchodní inspekce spočívá především v tom, že kontroluje osoby, které prodávají (nebo dodávají) výrobky a služby na území ČR. Česká obchodní inspekce se především zabývá kontrolou zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků, dodržováním dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb, a dodržováním ostatních podmínek stanovených ostatními předpisy. A právě k posledně jmenovaným patří i předpisy na ochranu práv k ochranným známkám. V tomto případě je jedním ze zásadních předpisů, na jejichž podkladě je Česká obchodní inspekce k této činnosti oprávněna, **zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele**.<sup>43</sup>

Inspektoři České obchodní inspekce mají mimo jiné právo odebírat za náhradu od kontrolovaných osob vzorky výrobků nebo zboží k posouzení, zda nedochází ke klamání spotřebitele, a vyžadovat předložení příslušné dokumentace<sup>44</sup> a poskytnutí pravdivých informací.

Inspektoři provádějí kontrolu, zda nedochází ke klamání spotřebitele také na základě podnětu majitele ochranné známky. Tato forma spolupráce majitele a státního orgánu je již mnohem častější než je tomu u celních úřadů, nicméně většina šetřených případů je stále v rámci pravidelné dohlédací činnosti.

Provádí-li Česká obchodní inspekce kontrolu na popud vlastníka ochranné známky, je v zákoně o ochraně spotřebitele zakotvena možnost uložit žadateli povinnost uhradit tzv. jistotu. Při dotazování prováděném u orgánů státního dozoru jsem však zjistila, že tento institut je téměř nevyužívaný.

---

<sup>43</sup>Zákon o ochraně spotřebitele upravuje i pravomoci celních úřadů při uskutečňované činnosti v rámci tohoto zákona.

<sup>44</sup>Např. prodává-li obchodník značkové zboží, měl by jeho pravost prokázat nejen dodacími listy, ale i tzv. certifikátem pravosti.

Pokud inspektor zjistí porušení předpisů o ochranných známkách, zakáže do zjednáání nákupu, prodej a dodávku či použití výrobků nebo zboží, které tyto předpisy porušují. Je také oprávněn takové výrobky nebo zboží uskladnit mimo dosah kontrolované osoby.

Proti uloženému opatření o zajištění výrobků nebo zboží, které neodpovídají právním předpisům o ochraně známek, může kontrolovaná osoba podat do tří pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením písemné námitky místně příslušnému inspektorátu (tyto námitky však z pochopitelných důvodů nemají odkladný účinek).

Následně je v pravomoci ředitele inspektorátu uložit kromě pokuty i propadnutí nebo zabránění výrobků nebo zboží (toto se děje rozhodnutím ve správním řízení) a zároveň může rozhodnout i o jejich zničení na náklad osoby, která toto zboží prodávala nebo skladovala. V pravomoci ředitele inspektorátu je též určit, že zabrané nebo propadnuté výrobky nebo zboží budou použity pro humanitární účely.

Můžeme shrnout, že zejména v oblasti odhalování těchto porušení má činnost české obchodní inspekce nezastupitelnou roli. I zde však, tak jako v případě celních úřadů dochází především k postihům prodejců a zprostředkovatelů a zájmem majitele ochranné známky je především uplatnění postihu a zamezení dalšího poškozování jeho práv oproti výrobcí těchto výrobků a zboží, protože jedině zamezením další výroby může být soutěžitel efektivně chráněn. Tato ochrana je ale především v rukách samotného majitele práv z ochranné známky. Jaké má další možnosti se proti nim bránit, bude pojednáno dále.

## 9 Ochrana poskytnutá trestním zákoníkem a zákonem o přestupcích

Pokud majitelé ochranných známek nejsou schopni domoci se svých práv jinak, je tu pro ně ještě možnost domoci se ochrany v trestním řízení. Tuto ochranu jim poskytuje **trestní zákon v § 150**, který říká, že **trestného činu porušování práv k ochranné známce**, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu se dopustí ten, kdo doveze vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo ochrannou známkou snadno s ní zaměnitelnou. Dále se trestného činu dopouští ten, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu uvede do oběhu výrobky neoprávněně opatřené označením původu, k němuž přísluší výhradní právo jinému, nebo značením původu snadno s ním zaměnitelným. Za tato porušení zákon stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta, peněžitý trest nebo trest propadnutí věci.

Aby bylo neoprávněné užití ochranné známky trestným činem, tedy aby naplnilo znaky skutkové podstaty, musí být pachateli prokázáno, že věděl, že označení, které používá, slouží k rozlišení výrobků či služeb jednoho subjektu od výrobků či služeb subjektů jiných, a dále mu musí být prokázáno, že věděl, že jiný výrobce či poskytovatel služeb má toto označení registrováno jako ochrannou známkou. K naplnění skutkové podstaty stačí u neoprávněného užívání ochranné známky jakékoliv užívání a není zde vyžadováno, aby pachatel sledoval tímto užíváním dosažení hospodářského prospěchu, jak je tomu u neoprávněného užívání označení původu.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že neoprávněné užívání ochranné známky představuje pro společnost značně nebezpečné jednání, a pod pojmem společnost si můžeme představit i hospodářskou soutěž a ochranu práv jednotlivých soutěžitelů,

tedy snahu o jakousi „fair play“ na trhu. O tom, že na ochraně volné hospodářské soutěže je právní zájem, a tedy její narušování je považováno za trestný čin, svědčí ustanovení § 149 trestního zákona, kde je popsána skutková podstata **trestného činu nekalé soutěže** a kde se uvádí, že za trestný čin se pokládá jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže a poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele. Takové trestné činy jsou postihovány odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. Zde je k naplnění skutkové podstaty vyžadováno úmyslné jednání, které může spočívat nejen v konání, ale i opomenutí.

V tomto případě však není možné se domáhat ochrany práv k ochranné známce prostřednictvím institutů nekalé soutěže, a to z toho důvodu, že jednočinný souběh trestného činu porušování práv k ochranné známce s trestným činem nekalé soutěže není možný. Trestný čin porušování práv k ochranné známce je totiž ve vztahu speciality k trestnému činu nekalé soutěže.

Vyloučen je také jednočinný souběh trestných činů **porušování pravidel hospodářského styku dle § 127 TrZ** a porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu dle § 150 TrZ. Jak praví judikát publikovaný pod č. R 66/1999, *naplňuje-li jednání pachatele znaky obou těchto trestných činů, posoudí se jen podle ustanovení § 127 TrZ, které je k ustanovení § 150 TrZ ve vztahu speciality*. Je tomu tak z toho důvodu, že oproti úpravě § 150 TrZ obsahuje skutková podstata trestného činu porušování pravidel hospodářského styku podmínku porušování pravidel hospodářského styku závažným způsobem, a dále v úmyslu ve značném rozsahu opatřit sobě nebo jinému neoprávněné výhody. Dělitkem obou skutkových podstat je dále úmysl. Pokud by úmysl pachatele směřoval k opatření sobě nebo jinému **ve značném rozsahu** neoprávněné výhody a porušení se **stalo závažným způsobem**, bude takový skutek trestným jako trestný čin porušování pravidel hospodářského styku dle § 127 TrZ.

Jiná situace nastává, a je tedy dle dosavadní judikatury<sup>45</sup> přípustný jednočinný souběh, u trestného činu **porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 TrZ** s trestným činem porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu dle § 150 TrZ. Uvedené trestné činy totiž nejsou ve vzájemném poměru speciality ani subsidiarity, neboť nejsou určeny k ochraně týchž zájmů. Ustanovení § 124 TrZ chrání hospodářské i jiné zájmy (zdravotní, kulturní, bezpečnostní, veterinární), pokud mohou být ohroženy nekontrolovatelným pohybem zboží přes státní hranici. Zatímco objektem trestného činu dle § 150 TrZ je zájem na ochraně řádného průběhu hospodářské soutěže, konkrétně zájem na ochraně známky, obchodního jména a označení původu výrobků. Je tak patrné, že každý z uvedených ustanovení trestního zákoníku chrání jiný okruh společenských zájmů, které spolu nesouvisí, nejsou propojeny či provázány, byť jen v nepatrné části si podobnými společnými oblastmi chráněnými trestním zákonem, a představují tedy samostatné a oddělitelně chráněné zájmy.

V případě trestně právní ochrany je to tedy opět stát, kdo by měl zaručit řádnou ochranu ochranných známek (a označení původu). K častému využívání těchto ustanovení trestního zákoníku zatím příliš nedochází. Trestních kauz zabývajících se porušením známkového práva je, jak již bylo řečeno, poměrně malé množství, a většina trestních stíhání je zahájena na návrh poškozeného či domněle poškozeného. Je tomu tak nejen díky náročnosti (nutná alespoň minimální znalost speciálních zákonů jako je zákon o ochranných známkách, či zákona na ochranu označení původu, obchodního zákoníku aj.), která je z odborného hlediska kladena již na orgány činné v trestním řízení, ale i později na státní zástupce a soudce, u nichž se předpokládá, že budou fundovaně rozhodovat a posuzovat právní otázky specifické pro tyto skutkové podstaty. Jako zásadní (krom otázek běžných pro trestní řízení jako je důkaz úmyslu aj.) se jeví otázka zaměnitelnosti. Tato otázka je řešena jako otázka právní.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Viz usnesení Nejvyššího soudu č. j. 8 Tdo 239/2004.

<sup>46</sup>Viz judikát PR č. 7/2001 kde se praví, že: Posouzení, zda jde o ochrannou známku, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo o známku s ní snadno zaměnitelnou ve smyslu § 150 odst. 1 TrZ, je otázkou výlučně právní, a nikoliv znaleckou, byť se při jejím řešení mohou orgány činné v trestním řízení opírat též o závěry znaleckého posudku.



Otázka **posouzení zaměnitelnosti známek** je otázkou právní a je tedy věcí soudů. Jak ukazuje judikatura, nejběžnější druhy napodobení jako jsou 4 svislé pruhy napodobující ochrannou známku firmy ADIDAS ČR, naše soudy za výrobek neoprávněně označovaný ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, v daném případě firmě ADIDAS ČR, či případně známkou snadno s ní zaměnitelnou nepovažují, zvláště pokud jsou tyto výrobky označeny značkami jako LODIAC, MANIC, SANDIC, BOUNCY...<sup>47</sup>. Za takové by podle těchto usnesení Nejvyššího soudu mohly být považovány pouze výrobky označené třemi svislými pruhy. Zde se názor našich soudů<sup>48</sup> liší od postupů zahraničních soudů, např. SRN, kde se judikatura staví k této problematice jinak a tyto druhy napodobení jsou stíhány a tato porušování práv k ochranným známkám trestána.<sup>49</sup> Právě tato různá interpretace při posuzování práv k ochranným známkám může představovat na jednotném trhu Evropské unie problém.

Další otázky, které bude soud v případě trestného činu porušování práv k ochranné známce zkoumat, zejména při stanovování rozsahu škody, je **druh a význam neoprávněně užitého označení**, stejně tak jako **množství výrobků a služeb takto označených**, a největší problémy bude zřejmě působit **určování velikosti trhu ovlivněného poruchovým trestným jednáním** a následné **vyčíslení škody či ziskového prospěchu**.

---

<sup>47</sup>Např. judikáty Nejvyššího soudu č. 5 Tz 227/2000 a 5 Tz 221/2000.

<sup>48</sup>Nelze však opomenout skutečnost, že v civilním řízení vedeném na základě obchodního zákoníku dospívají české soudy mnohdy k odlišnému názoru, kdy výše popsané jednání považují za nekalou soutěž.

<sup>49</sup>Více k tomuto srovnání judikatury: Mrázek, J.: *Uznání a výkon soudních rozhodnutí – porušování práv k ochranné známce a označení původu mezi ČR a SRN*. Právní rádce 4/2003, str. 10–17.

Pokud není spatřena závažná společenská nebezpečnost činu a naplněna příslušná skutková podstata, a tento skutek tedy není považován za trestný čin, je možné kvalifikovat jej jako přestupek. V dané oblasti jako přestupek dle **§ 33 zákona č. 200/1990 o přestupcích**. I z „ocenění“, jakého se tomuto přestupku dostává (spáchání tohoto přestupku může být pokutováno až do výše Kč 15 000,-), je zřejmé, že ani zákon o přestupcích nepovažuje přestupky proti porušování průmyslových práv za přestupky lehčího rázu, a to z důvodů zájmu na ochraně vlastnictví, ochraně trhu a soutěže, ale i ochraně spotřebitelů před klamáním.

Samozřejmě je možné sankcionovat i přestupky podle jiného zákona než zákona o přestupcích, např. podle tzv. protipirátského zákona, nebo zákona na ochranu spotřebitele, ale o tom již bylo pojednáno výše.

## 10 Možnosti obrany proti porušení práv k ochranné známce tak, jak je umožňuje občanský soudní řád

Tento způsob ochrany je uplatňován především proti těm soutěžitelům, kteří označují své výrobky (nebo své služby) ochrannou známkou jiného, nebo označením s ní zaměnitelným, a protože neusilují o její registraci, nelze zde uplatnit ochrana, kterou poskytuje Úřad průmyslového vlastnictví.

Hmotněprávní úprava je obsažena v zákoně o ochranných známkách, zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a dále v občanském a obchodním zákoníku. Procesněprávní normou je zák. č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších novel.

### 10.1 Žaloba na určení

Žalobce se touto žalobou může dožadovat, aby bylo **rozhodnuto, zda tu právní vztah nebo právo je, nebo není**. K podání této žaloby musí být účastníci věcně legitimováni a musí mít na takovém určení právní zájem. Věcně legitimován je ten, o jehož práva v řízení jde (příp. je-li v právním vztahu, o nějž jde), tj. například ten, do jehož práv zapsaná ochranná známka zasahuje. Tzv. určovací žalobou se žalobce nedomáhá přisouzení plnění, a tudíž jejím výsledkem není exekuční titul. Žalobce zde tedy předpokládá, že bude-li jasně autoritativně rozhodnuto, zda tu právo nebo právní vztah je či není, bude již plněno dobrovolně. Účinek takového rozhodnutí nastává ex tunc. Tato skutečnost může mít zásadní význam při volbě případných dalších žalobních nároků v režimu žalob na plnění, např. při otázce odkdy uplatňovat nárok na vydání bezdůvodného obohacení či náhradu škody.

Podmínkou úspěšnosti určovací žaloby je **prokázání naléhavého právního zájmu**. Jelikož tento je prokazován jak neexistencí jasného právního vztahu a s tím souvisejícím nebezpečím újmy jež žalobci vzniká, tak hlediskem tzv. časovým, tedy nemožností žalobce domoci se ochrany žalobou na plnění. Otázka příslušející do režimu žalob na určení tedy bývá často řešena v řízení o prejudiciální otázce.

Prokazování naléhavého právního zájmu na určení však v ojedinělých případech může vyplývat i ze zákona, jak ukazuje i následující judikát:

### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 27. 2. 2006, sp. zn. 3 Cmo 318/2005**

*Žaloba na určení zboží za padělek podle zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zvláštním druhem určovací žaloby, u níž není třeba zkoumat a prokazovat naléhavý právní zájem na určení – ten vyplývá již z právního předpisu.*

Shora uvedeným rozsudkem soud prvního stupně vyhověl žalobě a ve výroku I. Určil, že výrobou, nebo úpravou zboží (předmětu sporu), které bylo zadrženo na základě rozhodnutí Celního úřadu Praha Ruzyně, byla porušena práva k duševnímu vlastnictví žalobce. Vyšel tak z návrhu žalobce, který se domáhal určení, že zboží (předmět sporu) jsou padělky. Žalobce tvrdil a prokazoval, že je držitelem slovní ochranné známky shodné s označením, kterým bylo označeno zboží, jež žalovaný navrhoval k propuštění do volného oběhu. Protože žalobce žalovanému nedal souhlas k užití ochranné známky, ani k výrobě a uvedení zajištěného zboží na trh, má za to, že toto zboží je padělkem ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalovaný v zákonné lhůtě odvolání a jako důvod uvedl nesprávné právní posouzení věci soudem prvního stupně. Žalovaný je přesvědčen, že žalovaný neosvědčil naléhavý právní zájem na podání určovací žaloby, když k podání takové žaloby nebyl zákonný důvod. Poukázal především na novelu zákona č. 191/1999 Sb. provedenou zákonem č. 255/2004 Sb., podle které již není nutno podávat určovací žaloby a v soudním řízení prokazovat existenci padělků, neboť tato novela umožňuje zničení zajištěného zboží i bez rozhodnutí soudu, za předpokladu, že o to požádá majitel práva, a že deklarant, vlastník nebo držitel vyjádří souhlas, a to buď písemně nebo konkludentně.

Žalobce k odvolání žalovaného uvedl, že právní zájem na určení vyplývá přímo ze zákona č. 191/1999 Sb. a není třeba ho prokazovat. Nejde totiž o žalobu podle ust. § 80 písm. c) OSŘ, tedy na určení zda tu právní vztah je či není, ale o žalobu na určení právní skutečnosti, tedy na určení, že zajištěné zboží je padělkem. Možnost podat tuto žalobu nebyla podle žalobce nikterak dotčena ani výše uvedenou novelou zákona č. 191/1999 Sb., na kterou poukazoval žalovaný. Postup, který žalovaný v odvolání popsal, je pouze možností, nikoliv povinností majitele práva, která předpokládá do značné míry součinnost deklaranta či příjemce zboží. Navrhl proto, aby odvolací soud napadený rozsudek jako věcně správný potvrdil.

Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně podle ust. § 212 a násl. OSŘ a dospěl k názoru, že odvolání není důvodné. Soud prvního stupně měl pro rozhodnutí z provedeného dokazování k dispozici dostatek skutkových zjištění. Námitka žalovaného, že k úspěšnému uplatnění žaloby na určení, že zjištěné zboží jsou padělky, je třeba prokazovat naléhavý právní zájem na tomto určení, nelze považovat za důvodnou. Je tomu tak proto, že *předmětná žaloba je zvláštním druhem určovací žaloby, nejde o určení ve smyslu ust. § 80 písm. c) OSŘ, zda tu právní vztah je či není, ale o určení právní skutečnosti. Právní zájem na požadovaném určení vyplývá z hmotě právního předpisu, a to ze zákona č. 191/1999 Sb., který tuto žalobu předpokládá. Obdobně je tomu u žalob na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti nebo členské schůze družstva, které upravuje obchodní zákoník.* Pokud pak žalovaný s odvoláním na novelu zákona č. 191/1999 Sb. argumentuje tím, že určovací žalobu nebylo nutno podat, neboť zajištěné zboží by bylo možno zničit i bez rozhodnutí soudu, pak podle odvolacího soudu zmíněná novela představuje možnost, jak docílit účelu předvídaného zákonem č. 191/1999 Sb. i bez autoritativního rozhodnutí soudu, nikoliv povinnost majitele dotčeného práva. Ten je i nadále oprávněn obrátit se s určovací žalobou na soud, a nelze ho nutit k tomu, aby od deklaranta či držitele zboží vyžadoval souhlas se zničením zboží. V řízení před soudem prvního stupně bylo prokázáno, že příjemcem zboží zajištěného celním úřadem byl žalovaný a že toto zboží bylo opatřeno označením shodným se slovní ochrannou známkou žalobce, který s jejím užitím nedal souhlas, pak je správný závěr soudu prvního stupně, že toto zboží je padělkem. Odvolací soud proto napadený rozsudek dle ust. § 219 OSŘ jako věcně správný potvrdil.

Na základě určovacího rozsudku lze, a je to zřejmě jediný případ, kdy je tato možnost zákonem o ochranných známkách pro režim určovacích žalob dána, dosáhnout výmazu ochranné známky z rejstříku. Jedná se o situaci, kdy ustanovení § 31 odst. 2. zákona o ochranných známkách je umožněno na základě rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, přímo podat návrh na výmaz takové ochranné známky z rejstříku. Jak bude dále pojednáno v kapitole o obraně ochranných známek prostřednictvím využití institutů na ochranu před nekalou soutěží, v řízeních, jejichž předmětem je obrana práv z ochranných známek, jsou nejčastěji využívány právě instituty ochrany hospodářské soutěže.

Podání určovací žaloby netvoří překážku litispendence a pravomocné rozhodnutí o žalobě na určení netvoří překážku věci pravomocně rozhodnuté pro podání žaloby na plnění.

Žaloby směřující k obraně práv k ochranným známkám se však většinou řeší v režimu žalob na plnění, a to z důvodu možnosti získání exekučního titulu v případě neplnění povinnosti v daném řízení uložených a možnosti kumulace požadovaných nároků.

Hlavní význam žalob na určení můžeme spatřovat například právě při jejich využití k následnému postupu podle zákona č. 191/1999 Sb., tedy k možnosti nařízení zničení zboží, jež je určovacím rozsudkem soudu autoritativně prohlášeno za padělek.

## 10.2 Žaloba na plnění

Touto žalobou může žalobce požadovat, aby bylo **rozhodnuto o splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva**. Tímto plněním může být vydání určité věci, zaplacení určité částky nebo vykonání určitého úkonu, učinění určitého projevu vůle či uznání něčeho, zdržení se určitého chování nebo strpění určitého chování. Povinnost vymáhaná v daném řízení musí mít svůj hmotněprávní podklad v zákoně (případně právním vztahu či porušení práva). Touto normou bude většinou zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, spolu s ustanoveními zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Ale tato skutečnost byla již popsána v kapitole 6.3. Pokud bude normou hmotného práva zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tedy pokud bude požadována ochrana z titulu nekalosoutěžního jednání, najdeme právní podklad v § 53. O tom bude pojednáno v kapitole 13.

Podstatnou skutečností, která také do značné míry ovlivňuje úvahy žalobce jaký režim žaloby vybrat, je, že vykonatelné rozhodnutí vydané v režimu žalob na plnění je zároveň exekučním titulem pro případ, že by uložená povinnost nebyla splněna dobrovolně.

V režimu žalob na plnění lze zejména využít institutů žaloby zdržovací a odstranovací. **Zdržovací žaloba** předpokládá bezprostředně hrozící nebezpečí porušení práva (není zde podstatné, zda k porušení již došlo). V jejím výroku je žalovanému

uloženo, aby se zdržel zásahu do práva oprávněného subjektu. Její funkci lze tedy chápat jako preventivní.

Pomocí zdržovací žaloby je také možné dosáhnout výmazu ochranné známky žalovaného, a to v případě, kdy soud nařídí žalovanému, aby se zdržel užívání své ochranné známky. Pak může žalobce dosáhnout výmazu jeho ochranné známky z rejstříku na základě § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, ale až po uplynutí pěti let od právní moci rozsudku.

**Odstraňovací žaloba** předpokládá, že k rušivému jednání již došlo (bez ohledu na to, zda ještě trvá, nebo již skončilo). Má tedy funkci restituční. Touto žalobou se lze domáhat, aby neoprávněné označení ochrannou známkou (či označení jinak zasahující do práv k ochranné známce) bylo z výrobku odstraněno či, aby byly výrobky takto označené staženy z prodeje, jejich obaly zničeny či případně, aby bylo zničeno celé takto označené zboží. Sem lze také zařadit uplatnění nároku na zveřejnění prohlášení k nápravě závadného stavu apod.

### **10.3 Institut předběžných opatření a jeho možné využití**

Předběžné opatření slouží k **prozatímní** úpravě poměrů účastníků řízení, a to v případě, že je zde obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí. Navrhovateli nejsou vydáním předběžného opatření přiznána práva, o kterých má být teprve rozhodnuto, stejně tak je nelze považovat za řešení prejudiciální otázky, jelikož nesmí ovlivnit rozhodnutí ve věci samé. Občanský soudní řád zná dva důvody pro vydání předběžného opatření, a to: je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků či je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Případy možných situací, kdy je možné předběžné opatření vydat, jsou upraveny v § 76 (a § 76a, ale to není případ, který by bylo možné použít k ochraně práv z ochranné známky).

Předběžným opatřením může být účastníku uloženo, aby se něčeho zdržel nebo něco snášel nebo něco vykonal. V těchto případech bývá také časté uložení povinnosti do určité soudem určené lhůty podat návrh na zahájení řízení ve věci samé.

Předběžné opatření může být vydáno i proti několika subjektům, jako jsou například výrobci nebo dovozci a distributoři na různých úrovních distribuce.

Soud může toto opatření využít vždy, hrozí-li **nebezpečí z prodlení**, např. je třeba zamezit škodě či jiné újmě.

K nařízení předběžného opatření se přistupovalo např. bylo-li osvědčeno, že je naplněna (nebo by mohla být) některá ze skutkových podstat nekalé soutěže podle ustanovení obchodního zákoníku, či bylo-li osvědčeno, že dochází zásahům do práv k ochranné známce. V tomto smyslu se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR v následujícím rozhodnutí, kde definoval jako jednu z možných podmínek osvědčení naplnění podstaty provedení alespoň některých důkazů.

**Rozhodnutí publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod č. R 30/1993:**

*Použití předběžného opatření v řízení o žalobě obsahující tvrzení, že došlo ke klamavé reklamě (§ 45 obch. zák.), klamavému označování zboží a služeb (§ 46 obch. zák.) a k vyvolání nebezpečí záměny (§ 47 obch. zák.), je na místě v těch případech, v nichž je ověřeno alespoň provedením některých důkazů, že je naplněna některá ze skutkových podstat ustanovení obchodního zákoníku, že hrozí nebezpečí z prodlení, že úprava poměrů účastníků předběžným opatřením je naléhavá nebo že je třeba zamezit vzniku škody nebo jiné újmy popřípadě jejich rozšiřování.*

Toto rozhodnutí, bylo jediným, kde se podmínka provedení některých důkazů objevila. Později bylo označováno za ojedinělé, právně nesprávné, tedy za jakousi slepou cestu judikatury. V předběžném řízení není prostor pro provádění dokazování (ani to OSŘ neumožňuje) a není žádoucí, aby se judikaturou pro takový procesní postup „vyšlapávala cesta“. K této podmínce tedy již v současné době nelze přihlížet.

Snad i z důvodů časté nedostatečnosti náležitostí podávaných návrhů na vydání předběžného opatření, byly tyto upřesněny novelou občanského soudního řádu publikovanou pod č. 59/2005 Sb. Co do obsahových náležitostí je zřejmě nejdůležitějším požadavkem **vyličení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.**



Další neméně podstatnou náležitostí tohoto návrhu je **vyličení skutečností, které odůvodňují vydání předběžného opatření**, a musí z něj **být patrné, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá**. Jedná se tedy o popis skutkových okolností často s odkazem na důkazní prostředky, jimiž navrhovatel taková tvrzení osvědčuje. Tedy, pokud se navrhovatel dovolává některých listin, sloužících k prokazování svého návrhu, je povinen tyto listiny připojit k návrhu. Jak již bylo řečeno výše, nelze zde však v tomto řízení hovořit o provádění dokazování.

K podmínce nezbytnosti předběžné úpravy poměrů a možné prejudikace se váže následující usnesení:

#### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 30. 7. 2003, 3 Cmo 90/2003**

*Žalobcem tvrzené skutečnosti musí odůvodňovat úpravu, jaká byla navržena, a žalobce musí osvědčit naléhavost zájmu na zatímní úpravě.*

Soud prvního stupně zde vyhověl návrhu žalobce a nařídil předběžné opatření, jímž uložil žalované, do právní moci rozsudku ve věci samé, povinnost zdržet se uvádění do oběhu všech výrobků zařazených ve třídě 33 (vína všeho druhu), které jsou označeny etiketou s názvem „Bohemka“. Žalobce tvrdil, že žalovaná uvádí na trh vinařský výrobek pod tímto názvem, jež je zaměnitelný podobou etikety s jeho ochrannou známkou, tento je způsobilý oklamat veřejnost o původu výrobku. Žalobce v jednání žalované spatřuje jednání nekalé soutěže skutkových podstat vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti výrobku jiného soutěžitele. Žalovaná proti tomuto usnesení podala odvolání. Odvolací soud po přezkoumání dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. V odůvodnění uvádí:

Podle § 102, § 74 a násl. OSŘ může soud nařídít předběžné opatření, jestliže mj. je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků. Předběžné opatření se nařizuje na základě tvrzení žalobce, která jsou patřičně osvědčena, dokazování se provádí až v řízení ve věci samé. *Předpokladem pro nařízení předběžného opatření v daném případě bylo osvědčení tvrzených skutečností, z nichž vyplývá v dostatečné míře možnost, že pak v řízení ve věci samé bude prokázáno jednání porušující práva žalobce, zde práva majitele ochranné známky, a na ochranu před tvrzenou nekalou soutěží žalované.* Vzhledem k tomu, že soud považuje za reálnou možnost zaměnitelnosti obou výrobků, je dána dostatečná míra pravděpodobnosti, že v řízení ve věci samé by mohlo být jednání žalované shledáno jako jednání naplňující žalobcem tvrzené skutkové podstaty nekalé soutěže a porušení práv žalobce podle § 14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. *Přitom při užívání zaměnitelného označení se zapsanou ochrannou známkou (tedy pro obavu z jejího rozměňování) je splněna zásadně i podmínka nezbytnosti zatímní úpravy poměrů účastníků a není rozhodující žalovanou tvrzený nepatrný rozsah dodávek předmětného výrobku na trh ani to, že žalovaná není jeho výrobcem.*

Ve stejném duchu zdůrazňuje bezpředmětnost námitky, že předběžné opatření zasahuje do meritu věci, i následující **rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 46/1996:**

*Ačkoliv není přípustné, aby již předběžným opatřením dosáhl oprávněný toho, čeho lze dosáhnout až pravomocným rozsudkem ve věci, nelze vyloučit vydání předběžného opatření směřujícího k zákazu určitého jednání, v případě žaloby o zdržení se tohoto jednání, jež naplňuje znaky jednání nekalé soutěže. Rozhodné je zde hledisko zabránění vzniku, popřípadě rozšiřování újmy dotčeného účastníka.*

Pokud se porušení práv jeví jako nesporné, tedy např. v případě, že jde o užití zapsané ochranné známky osobou, která k tomu není oprávněna, lze v souladu s judikaturou nejvyššího soudu očekávat, že předběžné opatření bude vydáno.<sup>50</sup> Naopak v případech, kdy je pochybnost v zásadní otázce, zda lze přiznat ochranu danému právu z ochranné známky, bude soud před vydáním předběžného opatření zřejmě vyžadovat minimálně provedení některých důkazů, které by tuto skutečnost osvědčily (viz výše judikát Nejvyššího soudu publikovaný pod č. R 30/1993).

Předběžné opatření se vydává ve formě usnesení a je proti němu přípustné odvolání. Usnesení je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné doručením.

Nerespektování předběžného opatření může být kvalifikováno jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí dle § 171 odst. 3 trestního zákona.

Pokud by došlo k situaci, kdy by v řízení ve věci samé navrhovatel neprokázal naplnění některé ze skutkových podstat nekalé soutěže, zasahování do práv k ochranné známce, či byl navrhovatelův nárok zamítnut z jiného důvodu, odpůrce má možnost uplatnit proti navrhovateli **nárok na náhradu újmy**, která mu tímto vznikla. Je proto na místě dostatečně zvážit nejenom samotné podání návrhu na vydání předběžného opatření, ale zejména jeho požadovaný rozsah. Spory o těchto náhradách jsou v současné době stále častější. Zde bývá často praktický problém,

---

<sup>50</sup>Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publikované pod č. R 51/1996, kde se praví: Užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalé soutěže, proti kterému se dotčený má právo bránit, a soud je povinen mu ochranu práv poskytnout, a to za podmínek uvedených v ustanovení § 74 OSŘ i vydáním předběžného opatření.

zejména v případě, že nebyla skládána jistota (viz. níže), vymoci následně náhradu způsobené škody. Tato situace je problematická zejména pokud povinným k náhradě škody je zahraniční subjekt.

K zajištění nároku na náhradu škody, která může následkem vydání předběžného opatření vzniknout, slouží nový<sup>51</sup> **institut jistoty**. Jistotu je povinen uhradit navrhovatel. Její výše je stanovena pevnou částkou, a to Kč 100 000,- ve věcech obchodních a Kč 50 000,- ve věcech ostatních. Tato jistota však vzhledem ke své výši má také sloužit i jako prostředek zabraňující příliš častému podávání návrhů na vydání předběžného opatření. Jistota se použije v případě, že uplatněný nárok na náhradu škody bude soudem pravomocně přiznán. Nepostačuje-li však jistota k úhradě vzniklé škody (dle pravomocného rozsudku), je navrhovatel povinen ji uhradit i nad rámec složené jistoty v přiznané výši.

V současné době se lze setkat i s názory, že podmínka složení jistoty je v rozporu s principem rovného přístupu k soudu. Zde je na místě poznamenat, že tento institut není v našem právním řádu novým, byl zde již v období tzv. první republiky.

Není to jen žalobce, kdo by měl při podávání návrhu na předběžné opatření posoudit „sílu“ osvědčovaných skutečností. Při určování obsahu předběžného opatření musí také soud zvážit, zda nebude předběžné opatření zbytečně či nepřiměřeně zasahovat do práv a chráněných zájmů protistrany či třetí osoby. Předběžné opatření totiž poskytuje ochranu domněle oprávněnému účastníkovi a i povinnost ukládá pouze domněle povinnému.

Jak dovodila judikatura Vrchního soudu v Praze v usnesení č. **3 Cmo 280/95-38**: *I když to ze znění § 102 OSŘ výslovně nevyplývá, lze po zahájení řízení ve věci samé vydat předběžné opatření, jakmile je zapotřebí zabránit vzniku či rozšiřování újmy nekalosoutěžním jednáním dotčeného účastníka, i když tentýž zákaz je předmětem žalobou uplatněného zdržovacího nároku.*

Shodně Vrchní soud v Praze judikoval i v následujícím případě, kde je zároveň poukázáno na institut náhrady škody:

---

<sup>51</sup>Novelou OSŘ č. 135/2006 Sb.

### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 10. 8. 2001, 3 Cmo 164/2001**

*Podle § 102 odst. 1 OSŘ může soud nařídit předběžné opatření, je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků. Podmínkou pro nařízení předběžného opatření je, že žalobce dostatečně osvědčí skutečnosti odůvodňující zatímní úpravu poměrů, jakou navrhuje, a současně, že osvědčí naléhavost potřeby zatímní úpravy vztahů, jakou navrhuje.*

V tomto řízení se žalobce domáhá ochrany práv k 7 ochranným známkám, a to prostorové známce chránící tvar lahve, ve které se prodává likér Becherovka, a dalších kombinovaných známek a ochrany proti nekalé soutěži. Navrhuje, aby bylo žalovanému uloženo zdržet se užívání těchto známek, zdržet se udílení souhlasu k užívání, a přiměřeného zadostiučnění. Současně podal návrh na vydání předběžného opatření, kterým by byla žalovaná uložena zdržovací povinnost ve stejném rozsahu, jaký je uveden v petitu žaloby ve věci samé. Žalobce zjistil, že žalovaná uplatňuje nároky k nehmotnému majetku žalobce, který, jak tvrdí, jí náleží na základě darovací smlouvy. Dále podala u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášky několika ochranných známek zaměnitelných s ochrannými známkami žalobce, z čehož vyplývá její úmysl dlouhodobě užívat svá údajně získaná práva k uvedeným ochranným známkám. Dále udělila licenční smlouvu na výrobu likéru zaměnitelného vzhledem i chutí, který je prodáván v lahvích opatřených názvy totožnými či zaměnitelnými s ochrannými známkami žalobce. Tím, jak uvádí žalobce, porušuje žalovaná práva žalobce a dopouští se nekalosoutěžního jednání. Toto jednání působí žalobci nejen finanční ztráty v podobě ušlého zisku, ale zejména tím dochází k poškozování jeho dobrého obchodního jména a pověsti jeho ochranných známek. Protože z prohlášení žalované vyplývá, že má v úmyslu svá domnělá práva převádět i na další subjekty, hrozí riziko, že bude docházet k další výrobě a distribuci poškozující práva žalobce, riziko rozrůstání soudních sporů i do jiných států a vznik značné škody.

Soud prvního stupně navržené předběžné opatření vydal v požadovaném rozsahu. Proti tomuto usnesení podala žalovaná odvolání. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že není důvodné. V odůvodnění uvádí:

*Podle § 102 odst. 1 OSŘ může soud nařídit předběžné opatření, je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků. Podmínkou pro nařízení předběžného opatření je, že žalobce dostatečně osvědčí skutečnosti odůvodňující zatímní úpravu poměrů, jakou navrhuje, a současně, že osvědčí naléhavost potřeby zatímní úpravy vztahů, jakou navrhuje. V této fázi řízení soud neprovádí důkazní řízení a nezjišťuje tedy správnost tvrzení žalobce, ale rozhoduje o nařízení předběžného opatření na základě osvědčení možnosti, že žalobcem tvrzené skutečnosti odůvodňují úpravu a osvědčení naléhavosti zatímní úpravy vztahů. Pokud pak tyto skutečnosti nebudou prokázány, nebo budou prokázány jiné pro rozhodnutí věci významné skutečnosti a žalobce nebude ve věci samé úspěšný, jsou oprávněné zájmy žalovaného chráněny ustanovením § 77 odst. 3 OSŘ, podle něhož zaniklo-li nebo bylo-li zrušeno předběžné opatření z jiného důvodu než proto, že návrhu ve věci samé bylo vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno, je navrhovatel povinen nahradit újmy tomu, komu předběžným opatřením vznikly. Možnost nařízení předběžného opatření je v občanském soudním řádu upravena jako možnost obecná, jde-li o*

*průmyslová práva a ochranu před nekalou soutěží, je využívání tohoto institutu relativně časté, a také mezinárodní dohoda TRIPS s využíváním předběžných opatření ve věcech průmyslových práv výslovně počítá. Vzhledem k tomu, že jde o známky známé i proslulé, je osvědčen dostatečně i naléhavý zájem na jejich ochraně do doby, než bude rozhodnuto po provedení důkazního řízení ve věci samé, neboť hodnota těchto ochranných známek by mohla být trvale podstatně snížena. Jak je uvedeno, možnost zatímní úpravy vztahů, která nijak neprejudikuje, jaké bude rozhodnutí ve věci samé, je dána podle zákona a v souladu s mezinárodními dohodami, jimiž je Česká republika vázána*

Pokud **pominou důvody**, pro které bylo předběžné opatření nařízeno, soud toto nařízené předběžné opatření v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 občanského soudního řádu zruší. Tím je myšlena změna v osvědčených předpokladech, pro které bylo nařízeno (nebo bylo v řízení ve věci samé vyvráceno) osvědčení předpokladů pro jeho navržení. V tomto smyslu je i závěr usnesení Vrchního soudu v Praze z 10. 4. 2001, 3 Cmo 596/2000, kde se mimo jiné praví: *Pořádání dvou různých soutěží podobného druhu spolu s tím, že žalovaný začal užívat pro jím pořádané soutěže označení futsal až po zápisu ochranné známky pro žalobce, osvědčovalo naléhavost zatímní úpravy k ochraně práva k zapsané ochranné známce. Když byla rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví tato ochranná známka včetně časové priority, kterou původně měla, z rejstříku ochranných známek vymazána, došlo podle názoru odvolacího soudu k podstatné změně, neboť odpadla osvědčená skutečnost, která byla základem pro nařízení předběžného opatření.*

#### **10.4 Zajištění důkazu před zahájením řízení**

Tak jako předběžná opatření mají svůj význam ještě před zahájením řízení, tak je nezbytné, aby pro později zahájené řízení byly zajištěny důkazy, které by již později nebylo možné získat. Značné zlepšení lze očekávat od novely občanského soudního řádu, k níž došlo zákonem č. 216/2006 Sb., kterým byl mimo jiné zaveden **instit ut zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví.**

Tento umožňuje ještě před zahájením řízení o věci samé na návrh toho, kdo osvědčil porušení práva z duševního vlastnictví, za účelem provedení důkazu (§130 odst. 1) zajistit:

- a) zboží, popřípadě přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být porušeno právo z duševního vlastnictví,
- b) materiál a nástroje, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování zboží uvedeného v písmenu a),
- c) dokumenty týkající se zboží uvedeného v písmenu a).

Jelikož i v tomto případě hrozí, že by tento postup mohl být zneužit k záměrnému způsobení škody, či by mohla být tato způsobena i neúmyslně, je pro takovéto případy (obdobně jako u institutu předběžných opatření) v zákoně institut jistoty k zajištění náhrady případné škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout zajištěním předmětu důkazního prostředku. Výši jistoty stanoví předseda senátu s přihlédnutím k okolnostem případu, maximálně však ve výši Kč 100 000,-. Její užití je obdobné jako u institutu jistoty u předběžných opatření, a protože i zde je ohrožován obdobný zájem, je patrná i obdobná výše, v jaké může být stanovena.

Není zde zásadní, zda bude či nebude využíván institut jistoty v těchto případech, zásadním přínosem je již samotná možnost zajištění důkazního prostředku před zahájením řízení. Umožní to vlastníkově ohrožovaného práva k ochranné známce zajistit včas důkazní prostředky pro soudní řízení, což je významné zejména v současné situaci, kdy přes veškeré snahy, je doba řízení před soudy ještě stále poměrně dlouhá a než dojde k zahájení řízení, může se stát, že již nebude k nalezení porušovatel ani důkazní materiál.

## **10.5 Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení**

Pokud již k porušení práv došlo, pak jedním z nároků, které lze uplatnit, je i nárok na vydání bezdůvodného obohacení, který má plnit **uhrazovací (reparační) funkci**. Jeho podstata spočívá v tom, že ten, jemuž neoprávněným jednáním vznikl prospěch, musí jej vydat. Velký význam má možnost domáhat se vydání bezdůvodného oboha-

cení také pro prevenci, tedy má **odrazující funkci** pro případné rušitele práv. Předpokladem pro vznik nároku na vydání bezdůvodného obohacení je v první řadě vznik majetkového prospěchu vyjádřitelného v penězích na straně jedné a vznik majetkové újmy, taktéž vyjádřitelné v penězích na straně druhé, a to za předpokladu, že vzniklá újma je odrazem majetkového obohacení škůdce.

Obecná úprava bezdůvodného obohacení je upravena v občanském zákoníku.

Nejdiskutovanější otázkou je **rozsah** vydání bezdůvodného obohacení. Pro oblast obrany práv z ochranných známek je jednoznačné, že zejména v oblasti sporů z práv k ochranným známkám, bude požadováno vydání v penězích. Problém nastává při stanovení jeho výše a její prokázání v soudním řízení. Zde se však setkáváme s problémem, jelikož přesné informace sloužící k výpočtu bezdůvodného obohacení má pouze žalovaný, protože pouze on ví, kolik např. zboží porušujícího práva k ochranným známkám prodal a o kolik se tedy obohatil, atd. Z tohoto důvodu, bylo časté zamítnutí žaloby pro nedostatek potřebných náležitostí, tedy určení přesné výše požadovaného bezdůvodného obohacení jenž má být vydáno. Postup soudů v této otázce sjednotil **Nález ústavního soudu ze dne 4. 7. 1996 sp. zn. III. ÚS 80/96** (publik. Sb. n. u. US Svazek č.5 Nález č. 62 str. 475). Zde se mimo jiné uvádí:

*Nejen výlučně petit sám, přesněji řečeno, jen přesné vyčíslení nároku v penězích v něm, je pro vymezení řízení rozhodující; vymezujícími kritérii jsou též takové skutečnosti, jimiž se postihne skutek, na jehož základě je nárok uplatňován (skutkový děj), přičemž jedinou (a nezbytnou) podmínkou je, aby popis skutku byl v návrhu (žalobě) natolik individualizován, že je vyloučena jeho záměna se skutkem jiným. Rozhodujícími skutečnostmi (§ 79 odst. 1 al. 2 OSŘ), které jsou spoluurčujícími kritérii pro vymezení předmětu řízení (po skutkové stránce) jsou též takové údaje, které jsou nezbytné pro úvahu o čem a na jakém podkladě má soud rozhodnout. Pro vymezení předmětu řízení (tj. pro závěr, čeho se navrhovatel domáhá a na základě jakých rozhodujících skutečností) je rozhodující nejen samotné návrhové žádání jako takové, ale posouzení návrhu jako celku.*

Ústavní stížností napadal stěžovatel usnesení Krajského soudu v Hradci Králové jimž bylo řízení zastaveno, a tvrdil, že pravomocným rozhodnutím odvolací soud, stejně jako předtím obecný soud I. stupně, jako orgány veřejné moci, porušily jeho ústavně zaručené základní právo (§ 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb.), totiž právo na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) V řízení před obecnými soudy zamýšlel usilovat o to, aby vedlejší účastník H. (v řízení před obecnými soudy žalovaný) byl rozsudkem soudu zavázán "vydat mu a převést na jeho zvláštní účet, částku rovnající se konečnému zůstatku likvidace podniků US., H. a K., a to spolu s náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Takto formulovaný návrh (žalobu) pokládal obecný soud I. stupně za zásadně vadný (protože jím stěžovatel „nevymezil konkrétně předmět řízení“), a proto – pod následky vyplývajícími z ustanovení § 43 odst. 2 OSŘ – vyzval jej k odstranění vady „jasným návrhem, o čem má soud rozhodnout“.

Na tuto výzvu obecného soudu reagoval stěžovatel podáním, v němž vyložil, že k okamžiku zahájení řízení (podání žaloby) přesnou výši aktivního salda nezná (především proto, že žalovaný mu odmítá podat jakékoli informace), nicméně že tato může být (v průběhu řízení) snadno zjištěna ze závěrečných zpráv o ukončení likvidace jmenovaných podniků a z koncových rozvah, kteréžto účetní doklady má žalovaný ve své dispozici a k jejichž předložení by měl být obecným soudem vyzván. Se zdůrazněním, že žalobce nedisponuje nijakým právním ani jiným nástrojem, kterým by žalovaného mohl sám přimět k předložení zmíněných listin a s prohlášením, že v průběhu řízení, jakmile se bude moci s označenými doklady seznámit, své návrhové žádání (petit) upraví, požádal obecný soud, aby v řízení pokračoval a ve věci nařídil jednání.

Odvolačím soud, který se věci zabýval z podnětu odvolání stěžovatele (v řízení před obecnými soudy žalobce), se ztotožnil s právním názorem obecného soudu I. stupně, ten sám doplnil v tom smyslu, že „vymezení práv a jim odpovídajících povinností (v petitu žaloby) musí být provedeno tak přesně, aby po jejich převzetí do výroku rozhodnutí soudu mohl být nařízen a proveden výkon rozhodnutí, což platí zvláště, když se jedná o žalobu na plnění (§ 80 písm. b) OSŘ“ a napadené rozhodnutí soudu I. stupně svým usnesením potvrdil.

I když novely občanského soudního řádu z doby po listopadu 1989 svým obsahem i smyslem daly průchod zásadě odpovědnosti účastníka řízení za ochranu jeho práv („každý nechť si střeží svá práva“), *neznamená to ještě, že obecné soudy jsou pro tuto zásadu již zcela vyvázány ze své povinnosti poskytnout účastníkům řízení účinnou součinnost tam, kde je toho – z procesního hlediska – k ochraně práva nezbytně zapotřebí, a to tak a v takovém rozsahu, aby ústavní zásady plynoucí především z Listiny základních práv a svobod byly v řízení před ním respektovány; opačný postup by totiž ve svých důsledcích vedl k tomu, že by obecné soudy výkon spravedlnosti účastníkům odepřely (denegatio iustitiae), což již samo o sobě je zřetelným výrazem protiústavnosti.*

Obecné soudy se mýlí, jestliže mají za to, že výlučně jen petit sám, přesněji řečeno, že jen přesné vyčíslení nároku v penězích v něm, je pro vymezení řízení rozhodující; vymezujícími kritérii jsou též takové skutečnosti, jimiž se postihne skutek, na jehož základě je nárok uplatňován (skutkový děj), přičemž jedinou (a nezbytnou) podmínkou je, aby popis skutku byl v návrhu (žalobě) natolik individualizován, že je vyloučena jeho záměna se skutkem jiným; řečeno jinými slovy, rozhodujícími skutečnostmi (§ 79 odst. 1 al. 2 OSŘ), které jsou spoluurčujícími kritérii pro vymezení předmětu řízení (po skutkové stránce) jsou též takové údaje, které jsou nezbytné pro úvahu o čem a na jakém podkladě má soud rozhodnout. Z uvedeného posléze vyplývá, že *pro vymezení předmětu řízení (tj. závěr, čeho se navrhovatel domáhá a na základě jakých rozhodujících skutečností) je rozhodující nejen samotné návrhové žádání jako takové, ale že je nutno posuzovat návrh jako celek.*



Pravomocná rozhodnutí obecných soudů, jimiž řízení ve stěžovatelské věci proti vedlejšímu účastníkovi, vedené před Okresním soudem v Jičíně bylo zastaveno, jsou pro důvody shora vyložené výrazem zásahu orgánu veřejné moci do stěžovatelského ústavně zaručeného základního práva na soudní ochranu; protože obě rozhodnutí obecných soudů trpí v důsledku protiústavního zásahu totožnými vadami, nezbylo než – též s přihlédnutím k zásadám procesní ekonomie – je jako taková obě zrušit.

Na základě tohoto nálezu se v dané věci rozhodovací praxe soudů ujednotila. Stále to však neznamena, že není potřeba uvést v petitu rozsudku alespoň způsob, jakým se má soud řídit při výpočtu bezdůvodného obohacení, po zjištění všech relevantních údajů. K tomu dále následující rozhodnutí:

### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 3 Cmo 186/96**

*U nároku na vydání bezdůvodného obohacení nelze vyloučit, že v okamžiku podání žaloby nebude žalobce moci přesnou částku uvést, když vyčíslení je závislé na údajích, který zná pouze žalovaný. I přesto však musí být návrh na rozhodnutí soudu (žalobní petit) natolik určitý a jednoznačný, že po doplnění údaje bude výše požadovaného peněžitého nároku bez dalšího přiznána.*

V dané věci krajský soud usnesením zastavil řízení ohledně požadavku, aby žalovanému bylo uloženo vydat žalobci bezdůvodné obohacení, které mu vzniklo neoprávněným prodejem výrobku a neoprávněným označováním výrobků ochrannou známkou jiného. V odůvodnění uvedl, že žaloba postrádá potřebné náležitosti, když mj. požadavek na vydání bezdůvodného obohacení nebyl vyčíslen, a žalobce namítané vady ani na výzvu soudu neodstranil. Žalobce napadl usnesení o zastavení odvoláním, ve kterém mimo jiné odkazoval na rozhodnutí Ústavního soudu ČR sp. Zn. III. ÚS 80/96.

Vrchní soud jako soud odvolací uvedl, že je pravdou, že nelze na žalovaném v okamžiku podání žaloby spravedlivě požadovat přesné vyčíslení tohoto nároku, a postupem soudu prvního stupně podle § 43 OSŘ by mu byla odňata možnost se u soudu domáhat svých práv, když určení této výše tvrzeného obohacení na straně žalované je odvislé od údajů, jež má k dispozici pouze žalovaný. Je proto na soudu, aby vhodným způsobem, ať již v jednání či jiným opatřením přiměl žalovaného k předložení dokladů, z nichž by bylo možno potřebné údaje zjistit a umožnit žalobci upřesnit (přesně vyčísřit v penězích) jeho v žalobě uplatněný nárok. Odvolatel se však mylí v tom, že pokládá svůj návrh na rozhodnutí v podobě, jak bylo uvedeno výše, za dostatečný. Je totiž nutné (i když nikoli ve směru přesného peněžního vyčíslení), aby žalobce z důvodu vymezení skutku svou žalobu doplnil, a to o určení především období, za které požaduje vydání obohacení, a dále o jednoznačné určení veličin propočtu (ekonomických, resp. účetních jako je množství, cena, zisk hrubý a čistý, náklady, daně atd.), z nichž pak následně vyšší tvrzeného obohacení lze odvodit, po doplnění údajů od žalovaného, a to tak, aby i s uvedeným omezením (nedostatek přesné finanční částky) byl návrh na rozhodnutí soudu přesný a jednoznačný.

Soud prvního stupně tedy, dle mínění soudu odvolacího, pochybil, pokud se návrhem žalobce nezabýval ve shora uvedených směrech a nezaměřil se k odstranění výše naznačených vad návrhu. Napadené usnesení proto zrušil, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dané věci nám přispěl zákon č. 221/2006 Sb. fikcí, kdy vyčíslení rozsahu bezdůvodného bude nahrazeno paušální částkou, jejíž výpočet lze v některých případech považovat za snadnější. O tom v následující kapitole.

## **10.6 Žaloba o náhradu škody**

Pokud bude prokázáno zavinění, je možné uplatňovat nárok na náhradu škody. Pokud je ovšem spor řešen v režimu zákoníku obchodního (nekalosoutěžní spory), zavinění není nutné prokazovat. Přitom je nerozhodné, zda zavinění bylo úmyslné či v důsledku nedbalostního jednání. Náhrada škody dle obchodního zákoníku se v zde zamýšlených případech uplatní jen pro nároky z nekalé soutěže. Pro nároky z titulu ochranných známek se použije právní úprava dle občanského zákoníku.

Při způsobení škody porušením práv k ochranným známkám má být nahrazeno to, oč se majetek poškozeného škodnou událostí zmenšil (**skutečná škoda**) a čeho by dosáhl, kdyby nenastala škodná událost (**ušlý zisk**).

Stejně jako u bezdůvodného obohacení, je největším problémem vyčíslení škod. Obecně lze v případě sporů ve věci porušování práv k ochranným známkám uplatňovat zejména tyto nároky:

- a) ztrátu zisku způsobeného neoprávněným prodejem výrobků nebo poskytováním služeb, jež porušují práva k ochranné známce druhého,
- b) ztrátu zisku způsobenou vynuceným snížením ceny výrobků nebo služeb vlivem uvedení na trh konkurenčních výrobků nebo služeb zasahujících do práv druhého k jeho ochranné známce,
- c) ztrátu zisku, který mohl majitel ochranné známky získat z jejího převodu nebo prodeje licencí jiným podnikatelům,

- d) skutečnou škodu představující snížení hodnoty ochranné známky v důsledku zásahu do jejích práv třetí osobou.
- e) Vodítkem při formulování petitu jimž je uplatňován nárok na náhradu vzniklé škody může být i následující judikát:

#### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 3 Cmo 1159/94**

*Pokud je návrh na rozhodnutí soudu, obsažený v žalobě (žalobní petit) natolik neurčitý a obecný, že není způsobilý být obsahem výroku soudu, je třeba tuto vadu postupem podle § 43 odst. 1 OSŘ odstranit. Ve smyslu ust. § 79 odst. 1 OSŘ vymezení práv a jim odpovídajících povinností v žalobním petitu musí být provedeno tak přesně a určitě, aby v případě vyhovění mohl být převzat tento žalobní petit do rozhodnutí soudu a mohl být k němu (při dobrovolném nesplnění) nařízen a proveden výkon rozhodnutí.*

Pomocnou ruku při výpočtu nám opět může dát nový zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, o tom následující kapitola.

### **10.7 Přiměřené zadostiučinění**

Byla-li zásahem do práv k ochranné známce způsobena nemajetková újma, má dále poškozený právo na **přiměřené zadostiučinění**, které může spočívat i v peněžitém plnění. Peněžitá forma, by však neměla být restitučním nárokem tak jak je chápán instituty vydání bezdůvodného obohacení a nárokem na náhradu škody. K peněžité formě se přikračuje až ve chvíli, kdy by nepeněžité zadostiučinění splnilo svůj účel, či jej nebylo možné žádat. Tento názor, je takto i konstantně vnímán naší judikaturou. Za všechny jen následující rozhodnutí:

### Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 3 Cmo 684/95

*Pokud oprávněnému vznikla hmotná újma, prostředkem nápravy může být pouze náhrada škody, event. vydání bezdůvodného obohacení. Nelze připustit, aby (např. z důvodu obtížného prokázání výše škody) si cestou požadavku na zaplacení přiměřeného zadostiučinění oprávněný řešil jemu vzniklou újmu hmotnou.*

*Imateriální újma může být reparována zadostiučiněním i v jiné podobě než jako úhrada peněžní částky. Ze znění právního předpisu (§ 12, 53 ObchZ) vyplývá, že přiměřené zadostiučinění v penězích má být poskytnuto v případech ve kterých by nepeněžité forma neposkytovala přiměřené zadostiučinění. Lze-li shledat nepeněžité zadostiučinění za odpovídající, je třeba dát mu přednost. Uvedená formulace však nevylučuje kombinaci nepeněžité a peněžité formy zadostiučinění tak, aby v úhrnu bylo dosaženo přiměřeného zadostiučinění. Volba formy zadostiučinění je sice na žalobci, spočívá však na něm i břemeno tvrzení a důkazní břemeno k odůvodnění a oprávněnosti jeho volby.*

*Při posuzování odůvodněnosti nároku na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích je třeba vzít v úvahu, že na jedné straně jde o vyrovnání újmy postiženého, ale z druhé strany také o určitou soukromoprávní sankci postihující toho, kdo závažně jednal.*

Zřejmě nejčastější formou přiměřeného zadostiučinění je požadování uveřejnění rozsudku, či omluvy aj. s ohledem na právo uveřejnit rozsudek dle zákona č. 221/2006 Sb. a dalších změn, které tento zákon přinesl.<sup>52</sup> Lze očekávat, že tento institut bude využíván stále méně.

---

<sup>52</sup>Těmito je míněno např. zesnadnění vyčíslování náhrady škody a bezdůvodného obohacení viz kapitola 11, kdy toto by mělo vést k zamezení pokusům o náhradu majetkové újmy prostřednictvím požadavku na přiměřené zadostiučinění v penězích.

## **11 Využití zákona č. 221/2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví při obraně ochranných známek**

V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování práv k duševnímu vlastnictví č. 2004/48/ES, která byla (jak již bylo řečeno výše) do našeho právního řádu inkorporována prostřednictvím novely zákona autorského provedené zákonem č. 216/2006 Sb. (který novelizuje i občanský soudní řád), a zejména zásadním zákonem č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví byl sjednocen postup při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví do jedné normy. Tato úprava se samozřejmě dotýká i zákona o ochranných známkách, v němž byla ustanovení upravující vymahatelnost a prosazování práv k ochranným známkám (v § 8 odst. 4 až 7) zrušena, a hmotně právní normou se tedy stává zákon č. 221/2006 Sb. Proto je na místě pojednat o této nové úpravě.

### **11.1 Osoby oprávněné vymáhat práva k ochranným známkám**

Pro pružnější a rychlejší možnost žádat nápravu při porušování práv z ochranných známek má velký význam výslovné vymezení okruhu osob, které jsou práva z ochranných známek oprávněny vymáhat (uvedený zákon samozřejmě hovoří o vymáhání všech práv z průmyslového vlastnictví, ale s ohledem na to, že se tato práce zabývá prosaditelností práv k ochranným známkám, budu hovořit o vymáhání práv k ochranným známkám). Tyto jsou vyjmenovány v § 2 zákona č. 221/2006 Sb.

Rozšíření aktivní legitimace domáhat se ochrany i o tzv. licenciáta (nabyvatele licence) není ve známkovém právu institutem novým. Dle původního znění zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách se však mohlo jednat jen o nabyvatele výlučné licence a i lhůta, která musí uplynout od oznámení vlastníkovy ochranné známky, že došlo k zásahu do jeho práv, a po jejímž uplynutí již tato práva může uplatňovat i licenciát, je zkrácena na jeden měsíc oproti původním dvěma. S ohledem na to, že ochrannou známkou je možné užívat jen na základě licenční smlouvy, nepřipadají zde v úvahu další subjekty, které by k vymáhání práv z ochranné známky proti porušovateli byly legitimovány, ač zákon č. 221/2006 Sb. v § 2 uvádí i další subjekty.

Stálo by tedy za úvahu, rozšířit okruh osob legitimovaných k vymáhání práv i o další subjekty, což by se zřejmě muselo stát novelou zákona o ochranných známkách, kde by byl upraven institut užívání ochranné známky se souhlasem vlastníka i jiným způsobem, než jen na základě licenční smlouvy (která navíc musí být registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví). Zákon č. 221/2006 Sb. totiž zmocňuje k vymáhání práv i další osoby, ovšem vzhledem k limitaci zákonem o ochranných známkách toto není možné využít.

## **11.2 Právo na informace**

Na první místo ze všech možností směřujících k vymáhání práv z ochranných známek klade zákon č. 221/2006 Sb. právo na informace. V § 3 jsou zde taxativně vyjmenovány osoby, od kterých může oprávněná osoba požadovat informace o původu a distribučních sítích zboží, které porušuje práva k ochranným známkám. Informace jsou povinny poskytnout *osoby, které za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držely zboží porušující práva k ochranným známkám, nebo poskytovaly služby užívané při činnostech porušujících právo, popř. byly těmito osobami označeny jako účastníci na výrobě, zpracování skladování, nebo distribuci zboží porušujícího práva k ochranným známkám.*

Nebude-li tato informace poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě (což lze ve většině případů samozřejmě očekávat) *může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva*. Když ponechám stranou ustanovení zákona, které praví, že pokud by poskytnutí informace bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva, soud žalobu zamítne, kteréžto případy bude muset jasně definovat až judikatura, je nejzávažnější chybou této úpravy absence oprávnění domáhat se poskytnutí informací již v řízení předběžném!

Právě v předběžném řízení je prostor k zabránění v dalším porušování práva či k využití této poskytnuté informace právě k tomuto zabránění v dalším rušebním jednání. Je tedy škoda, že toto oprávnění zde chybí, a to zejména s ohledem na poměrně velkou přizpůsobivost, rychlost a pružnost porušovatelů práv k ochranným známkám při tomto konání.

### **11.3 Zdržovací nárok**

Pokud došlo k neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce, *může se oprávněná osoba domáhat u soudu, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení, nebo ohrožení práva*. Toto ustanovení sice jasně deklaruje zdržovací nárok, který je sice titulem k případnému vymáhání jeho splnění, jak již bylo pojednáno v kapitole 10.2., ale narážíme zde na zásadní problém, jak situaci řešit, když nedojde k dobrovolnému splnění povinnosti zdržet se rušebního jednání uloženého vykonatelným rozhodnutím. Nabízí se využití sankce ve formě peněžité pokuty, k čemuž lze využít ustanovení § 351 OSŘ.

Tento umožňuje uložit pokutu až do výše Kč 100 000,-. A to i opakovaně. Jak již bylo pojednáno v kapitole o prostředcích obrany ochranných známek prostřednictvím orgánů státního dozoru, pouhé ukládání pokut není nejefektivnějším řešením, jelikož rušební jednání může být takového rozsahu, že se i po uhrazení uložených pokut bude rušební jednání porušovateli dále vyplácet. A to se ani nezmiňuji o skutečnosti, že situace většinou vypadá tak, že porušovatel ani nepočítá s tím, že by uloženou pokutu (pokuty) platil.

## 11.4 Odstraňovací nárok a jeho rozsah

Ruku v ruce se zdržovacím nárokem většinou kráčí (či ho následuje) nárok odstraňovací, tedy uplatnění nároku na odstranění následků vzniklých v důsledku ohrožení či porušení práv k ochranným známkám. V § 4 odst. 1. zákona č. 221/2006 Sb. nalezneme demonstrativní výčet možných způsobů odstranění způsobených následků. Stažení výrobků porušujících práva k ochranným známkám z trhu, jejich trvalé odstranění nebo zničení či stažení, trvalé odstranění a zničení materiálů nástrojů a zařízení určených nebo používaných při činnostech porušujících práva k ochranným známkám. Je tedy jen příkladné a lze jen doufat, že vzhledem k významu zájmu chráněnému zákonem o ochranných známkách (tedy vzhledem k následkům, jaké jeho porušení pro vlastníka má) bude aplikační praxe soudů co nejširší. To je ale opět otázka, kterou vzhledem k poměrně krátké době účinnosti tohoto zákona ukáže až čas (měla bych spíše říci až judikatura).

Zničení zboží (materiálu a nástrojů) porušujícího práva k ochranné známce je jednou z nejúčinnějších zbraní v boji proti porušování práv k ochranné známce. Někdy je tento nárok také jediným, který má praktický dopad na porušovatele a ve výsledku také jediným, který má (u určitého druhu porušovatelů) význam uplatňovat. Je tak činěno zejména v případech, kdy je očekáváno, že případný výrok zdržovací žaloby by stejně nebyl žalovaným dodržován a náhrada škody či jiný nárok uplatněný v penězích uhrazen, případně kdy lze očekávat, že by již nebylo proti komu tyto nároky uplatňovat. Z těchto důvodů byl také tento nárok již součástí předchozích zákonů o ochranných známkách.

Opět je zde jakési moderační právo soudu spočívající v tom, že pokud by porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto porušení a způsobilo-li by porušovateli nepřiměřenou újmu, soud zničení nenařídí. Dále má soud možnost, a to na návrh porušovatele práv, nařídít namísto výše popsaných opatření zaplacení peněžního vyrovnání.



Tato druhá možnost je zde uvedena z důvodu, že je třeba ctít zásadu *ignorancia justitia non excuzat*, ovšem s ohledem na to, že tato oblast vyžaduje jistou profesionalitu, se nelze zcela vyvinít tvrzením, že nevěděl ani nemohl vědět. Dále je zapotřebí splnit podmínku, že peněžní vyrovnání se jeví dostatečným.

### **11.5 Právo uveřejnit rozsudek**

Dalším významným prostředkem obrany, který přináší zákon č. 221/2006 Sb., kde je upraveno v § 4 odst. 5 právo **uveřejnit rozsudek** na náklady porušovatele a podle okolností určit rozsah, formu a způsob uveřejnění. Toto právo má tzv. oprávněná osoba, jejímuž návrhu bylo vyhověno. Toto právo tedy náleží pouze úspěšnému žalobci.

Zde je na místě poznamenat, že po novele občanského soudního řádu provedené zákonem č. 216/2006 Sb., je úprava zakotvující právo uveřejnit rozsudek duplicitně upravena i v § 155 odst. 4 OSŘ, kde je právo na uveřejnění rozsudku přiznáno účastníkovi, jehož žalobě soud vyhověl, a to ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, ochrany práv z duševního vlastnictví a ve věcech ochrany práv spotřebitelů.

Až do novely č. 151/2002 Sb. bylo toto právo přiznáváno též obchodním zákoníkem v § 55 odst. 2, kde stejně tak jak je tomu dnes v ust. § 155 odst. 4 OSŘ byl aktivně legitimován pouze úspěšný žalobce.

Netroufám si odhadnout, zda toto právo bude hojně využíváno. Domnívám se, že význam bude mít zejména pokud se jedná o uveřejnění v odborném tisku, v případech, kdy bylo porušeno právo k jinému druhu zboží než je běžné spotřební zboží a byla tedy klamána odborná veřejnost.

## **11.6 Náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění**

Zásadní význam při porušení práv má vždy, krom zdržovacích a odstraňovacích nároků, reparace majetkové újmy, která vznikla v souvislosti s rušebním jednáním. Tato se v našem právním řádu objevuje jako nároky formulované v § 5 zákona č. 221/2006 Sb., kde je nacházíme jako nárok na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a právo požadovat přiměřené zadostiučinění.

O tom, že v rámci **nároku na náhradu škody** lze požadovat skutečnou škodu a ušlý zisk, zde již bylo pojednáno v kapitole 10.5. Odpovědnost za škodu lze dovozovat na základě ustanovení občanského zákoníku, kde jej nalezneme v § 420, nebo pokud se jedná o odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinností z obchodních závazkových vztahů či o případy porušení povinnosti stanovené obchodním zákoníkem (zde se jedná i o nároky z nekalosoutěžního jednání) nalezneme je v § 373 obchodního zákoníku.

O **nároku na vydání bezdůvodného obohacení** již bylo obecně pojednáno v kapitole 10.4.

Pokud vznikla vlastníkovu ochranné známky (či, jak již bylo pojednáno výše, tomu, kdo je také oprávněn tato práva vymáhat) nemajetková újma, může se domáhat **práva na přiměřené zadostiučinění**, a to i v penězích. To, že se jedná o nehmotnou újmu, je také základním rozdílem, který rozlišuje přiměřené zadostiučinění od institutů náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení. Přiměřené zadostiučinění může znamenat například učinění písemného prohlášení – omluvy, ale není mi známo, že by tento nárok byl vymáhán. Spíše se uplatňuje jako peněžní forma, která je často žádána právě pro příliš velkou abstrakci, a tedy větší prostor pro snadnější nalezení možnosti jejího vyčíslení. Tímto nárokem je často simulována náhrada škody, kterou se vlastníkovu (oprávněné osobě) nepodařilo přesvědčivě vyčísřit a prokázat, což jistě není stav žádoucí, viz výše v kapitole 10.7.

Právě z toho důvodu, že vyčíslení výše uvedených nároků je obtížné a může často zapříčinit neúspěch v daném bodě žaloby, je velmi pozitivním krokem zavedení možnosti soudu stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění **paušální částkou**, a to nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj. Pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva z ochranných známek, pak pouze ve výši licenčního poplatku.

Jediné, co tedy bude muset žalobce dokazovat, je výše licenčních poplatků. Pokud nebude možné výši licenčních poplatků určit, nastoupí zřejmě opět rozhodovací oprávnění soudu posoudit tuto samostatně, a na něm bude, aby předpokládanou výši těchto poplatků určil. Zde samozřejmě nepředpokládám, že soudce bude vystupovat v pozici znalce. Je předpokládáno, že strana, již důkazní břemeno tíží, znalecký posudek navrhne, bude ovšem na soudu, jak závěry znaleckého posudku sám zhodnotí.

Toto ustanovení (§ 5 zákona č. 221/2006 Sb.) je tím, co český právní řád dlouho postrádal, a to jakýmsi jednotícím ustanovením, které v sobě obsahuje jak náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, tak poskytnutí peněžní formy přiměřeného zadostiučinění. Značně se zjednodušilo důkazní břemeno na straně žalobce, což je velmi žádoucí stav směřující ke zlepšení postavení vlastníka ochranné známky.

Prostor pro judikaturu je otevřen také zejména ustanovením § 5 odst. 4, kde se praví, že soud přihlédně ke všem odpovídajícím okolnostem, jako jsou například nežádoucí hospodářské důsledky včetně ztráty zisku, které oprávněná osoba utrpěla, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je například morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem.

## 12 Mimosoudní prostředky prosaditelnosti práv k ochranné známce

V současné době nabývá na významu, a to zejména proto, že spory z ochranných známek velmi často překračují území jednoho státu a u sporů řešených mimosoudními prostředky ochrany odpadá problematika uznání soudního rozhodnutí stranou s jiným domicilem. Tento způsob řešení sporů dostává nový rozměr i díky rozvoji komunikace v důsledku nových technologických možností.

Právní teorie zná více možností<sup>53</sup> mimosoudního řešení sporů, v praxi se však většinou uplatňují mediační či arbitrární řízení a rozhodčí řízení.

**Mediační a arbitrární řízení** pro oblast sporů z ochranných známek v České republice zprostředkovává Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví v Praze. Ze zahraničních asociací např. Arbitrážní a mediační centrum v Ženevě a pro práva k ochranným známkám zřejmě nejdůležitější Arbitrážní a mediační centrum WIPO. Pražská asociace prostředníků a rozhodců spolupracuje jak s Úřadem průmyslového vlastnictví, tak i s Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví. Jednání je vedeno pomocí třetí nezávislé osoby, která napomáhá komunikaci stran. Závisí od sjednaného režimu, zda bude tato jen jakýmsi smírcelem či zda bude i zmocněna závazně rozhodnout.

**Rozhodčí řízení** je v České republice upraveno **zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů**. Předpokladem pro možnost využití řešení sporu v rozhodčím řízení je rozhodčí smlouva, která musí mít vždy písem-

---

<sup>53</sup>Jako jsou jednání mezi stranami, zprostředkování, mediace a konciliace, mini-trial, samovykonatelné nálezy, technická arbitráž, expertiza a expertní jednání, jednání zakončená vykonatelnou dohodou, med. a arb. a medaloa, a arbitráž. Více: Raban, P.: *Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí*. 1. vyd. C. H. Beck, Praha 2004.

nou formu. Své služby v rozhodčím řízení poskytuje vícero subjektů, jako jeden ze známějších jmenuji např. Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s., nebo Společnost pro rozhodčí řízení, a. s. Je však stále častější, že strany se shodnou na rozhodci z okruhu advokátů zabývajících se danou problematikou.

Spory v rozhodčím řízení je možné rozhodovat také před rozhodčími soudy. V České republice je možné využít Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nebo Rozhodčího soudu České republiky. Pokud se strany rozhodnou pro řešení sporu prostřednictvím rozhodčího soudu, vyberou si rozhodce z listiny rozhodců, vedené daným soudem. V rozhodčím řízení se potom postupuje podle řádu daného rozhodčího soudu.

Výhodou rozhodčího řízení je nejen možný výběr rozhodce, ale v českých podmínkách (a zejména v některých krajích) jeho rychlost. Zatímco při uplatnění nároku soudní cestou dojde žalobce vykonatelného titulu v lepším případě za rok, u rozhodčího řízení lze očekávat, že tato doba bude minimálně poloviční.

Další výhodou (což souvisí s již zmiňovanou rychlostí) je jeho jednoinstančnost. Není tedy možné podat proti rozhodčímu nálezu odvolání. Tato výhoda, je však z pohledu druhé strany sporu vždy vnímána jako nevýhoda. Riziko jednoinstančnosti a tedy nepřezkoumatelnosti však s sebou nese každý, kdo se pro takový způsob řešení sporu rozhodl.

V obecné rovině řešení sporů z ochranných známek mimosoudní cestou lze vysledovat zejména následující trendy alternativního řešení, a to: možnosti řešení sporů on-line (např. prostřednictvím Arbitrážního a mediačního centra WIPO), větší šíření alternativních způsobů řešení sporů a podpora alternativního řešení sporů ze strany zákonodárství a veřejných institucí.

## 13 Využití institutu nekalé soutěže při obraně práv k ochranným známkám

Další možností ochrany je využití institutů práva nekalé soutěže. Tyto vycházejí přímo z Pařížské úmluvy a lze je aplikovat na většinu případů, kdy dochází k porušení práv k ochranným známkám, a tyto není optimální napadnout pouze na základě zvláštního zákona (tedy zákona o ochranných známkách). Jejich souběžná aplikace tím samozřejmě není vyloučená. Úpravu soutěžně právních předpisů nalezneme v obchodním zákoníku, v hlavě páté.

### 13.1 Vymezení soutěžitele

Domáhat se ochrany z titulu nekalé soutěže je však možné pouze, pokud zde existuje soutěžní vztah mezi oběma subjekty. Zákaz nekalé soutěže se týká nejenom podnikatelů, ale dopadá i na jakékoli osoby (fyzické i právnické), které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikateli. Zákon tyto osoby nazývá **soutěžiteli**. Toto vymezení nacházíme v **§ 41 obchodního zákoníku**. Soutěžitel nemůže existovat sám o sobě. Toto jeho právní postavení se může projevit jen ve vztahu k jiným soutěžitelům nebo ke spotřebitelům.<sup>54</sup>

Přestože okruh osob, které mohou být soutěžiteli, je v zákoně vymezen, setkáváme se s různou interpretací tohoto ustanovení a s pokusy tuto skupinu osob omezit, jak tomu bylo i v následujícím případě:

---

<sup>54</sup>Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo*. 3. vyd. C. H. Beck, Praha 2002, str. 293 a 294.

## Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 20. 8. 2002, 3 Cmo 122/2002

*Pojem účastníka hospodářské soutěže a soutěžního vztahu nelze zúžit jen na přímý konkurenční vztah dodavatelů nebo poskytovatelů služeb, kteří se jako přímí konkurenti střetávají na trhu. Z tohoto hlediska je možné, aby podle okolností případu byl jako soutěžní vztah a v rámci toho jako nekalosoutěžní vztah posouzen případ, kdy jeden subjekt se záměrem získat tak hospodářský prospěch využije označení, grafický výtvar či jiný artefakt spojený s určitým druhem činnosti jiného subjektu, s nímž je spojeno dosažení hospodářského prospěchu, nebo pro tento subjekt příznačných akcí takového zaměření.*

V dané věci se žalobce – majitel ochranné známky MISS České republiky – domáhal z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže vydání předběžného opatření, jímž by bylo zakázáno žalovanému uvádět na trh likéry v obalech – skleněných lahvích určitého zbarvení a tvaru ženské postavy, opatřených etiketou ve tvaru šerpy, obsahující vedle údajů o výrobcí a o složení výrobků oválné logo „Miss produkt“ spolu s obrazovým snímkem – portrétem ženy, uvedeným údajem mléčný likér s příchutí a slovním spojením „Miss J. K.“ nebo „Miss M. Ž.“...

Soud prvního stupně návrh na vydání předběžného opatření zamítl, když dovodil, že účastníci nejsou vůči sobě v soutěžním vztahu a žalovaný se tak ani jednání nekalé soutěže dopustit nemůže.

K odvolání žalobce Vrchní soud usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení s tímto závěrem:

Odvolací soud ze spisu zjistil, že žalobce v návrhu na nařízení předběžného opatření uvedl, že je obecně známým organizátorem a pořadatelem soutěží Miss České republiky s vazbou na oficiální prestižní mezinárodní soutěže Miss a obchodní společností s ručením omezeným s předmětem podnikání agenturní činnost v oblasti kultury, a dále produkční práce v oblasti audiovizuální tvorby (v režimu živnosti volné) a koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Pokud jde o žalovanou, pak žalobce poukázal na to, že má v obchodním rejstříku zapsán jako předmět podnikání m. j. výrobu lihovin a nealko nápojů. K osvědčení skutečnosti, že žalovaná vyrábí likéry v obalech jak uvedeno v návrhu, t. j. ve skleněných tvarovaných lahvích modré barvy, opatřených etiketou s logem „Miss PRODUKT“ a obrazovým snímkem jedné z někdejších vítězek soutěže Miss České republiky, žalobce předložil vzorky lahví a reklamní leták je znázorňující. V předloženém návrhu na předběžné opatření se dále dodává, že žalobce v něm uvedl, že není sice přímým výrobcem potravinářských výrobků, přesto je toho názoru, že žalovaná se uvedeným svým jednáním dopouští nekalosoutěžního jednání ve smyslu § 44 odst. 1 ObchZ, a to zejména tím, že parazituje na pověsti žalobce (§ 48 ObchZ). Podle § 44 ObchZ nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Soud prvního stupně zamítavé rozhodnutí opřel o svůj závěr, že účastníci sporu se nestřetávají jako konkurenti na trhu, a nejsou proto spolu v soutěžním vztahu, takže jednání žalované nelze hodnotit jako nekalosoutěžní jednání.

S tímto závěrem se však odvolací soud neztotožnil. Ke vztahu hospodářské soutěže dochází totiž nejen v případech přímé konkurence, ale i v případech, kdy dochází ke střetu zájmů účastníků při jejich činnosti, kterou provádějí v zájmu dosažení hos-

podářského prospěchu. Vzhledem k okolnostem uvedeným žalobcem a podle uvedeného hlediska tedy není vyloučeno, aby vztah účastníků v daném případě byl v řízení ve věci samé shledán jako vztah hospodářské soutěže a případně jako vztah nekalé soutěže, a tento závěr je postačující pro hodnocení základu tvrzeného práva žalobce na poskytnutí ochrany proti jednání dle § 44 a násl. ObchZ v rámci posouzení podmínek pro vydání předběžného opatření. Vztah hospodářské soutěže je tedy třeba mít v této fázi řízení za osvědčený.

Ke stejnému závěru dospěl soud i v následujícím případě. Zde je mimo jiné zajímavé, že se soud snaží i o ochranu adresátů služby před možnou zaměnitelností, a pro vnímání soutěžního vztahu používá i pohledu případné veřejnosti.

### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 26. 3. 2002, 3 Cmo 539/2000**

*Pojem účastník hospodářské soutěže nelze ztotožňovat s vymezením podnikatele. Stačí vztah přímé konkurence, kdy oba soutěžitelé svou nabídku adresují na stejném segmentu trhu, shodnému okruhu potenciálních příjemců, a jejich soutěžním záměrem je vedle nabídky kulturního zážitku a dosažení zisku rovněž zaujetí co nejlepší pozice na trhu obdobných nabídek.*

V dané věci se žalobkyně – majitelka ochranné známky „Mozart Orchestra Prague“ – domáhala vydání rozsudku, jímž by bylo žalovaným zakázáno užívat při jejich činnosti spojené s pořádáním koncertů označení „Praha Mozart Orchestra“ nebo jiného označení zaměnitelného s ochrannou známkou žalobkyně, a zaplacení přiměřeného zadostiučinění za nemajetkové újmy, jež žalobkyně jejich jednáním utrpěla.

K odůvodnění uplatněných nároků žalobkyně tvrdila, že provozuje agenturu zastupující umělecké těleso „Mozart Orchestra Prague“, a pořádání koncertů je pak i předmětem její podnikatelské činnosti. V dubnu 1997 žalobkyně zjistila, že obdobná vystoupení po Praze pořádají žalovaní s tělesem nazývaným „Praha Mozart Orchestra“. Toto označení má žalobkyně za zaměnitelné se zněním ochranné známky, tedy za zásah do práv k ochranné známce, rovněž dále i za jednání nekalosoutěžní, přičemž výzvě žalobkyně o nápravu, s tím, že jejich působení se řídí autorským zákonem, nevyhověli. Žalovaní v řízení popírali, že by jednali jako podnikatelé (na jejichž činnost je možné zákon o ochranných známkách vztáhnout), k tvrzení žalobkyně o vztahu hospodářské soutěže účastníků uváděli, že jejich činnost spočívá ve zcela jiné oblasti než podniká žalobkyně.

Soud prvního stupně žalobě vyhověl a uložil žalovaným povinnost zdržet se do tří dnů od právní moci rozsudku při své činnosti spojené s pořádáním koncertů užívání označení „Praha Mozart Orchestra“ nebo jiného označení zaměnitelného s ochrannou známkou žalobkyně a povinnost zaplatit žalobkyni přiměřené zadostiučinění za nemajetkové újmy, jež jejich jednáním utrpěla.

Proti tomuto rozsudku podali žalovaní odvolání. Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání je nedůvodné. V odůvodnění mimo jiné uvedl:



Závěr soudu prvního stupně o tom, že žalovaní jednali ve vztahu k žalobkyni nekalosoutěžně, je správný. Svým jednáním – užitím označení zaměnitelného s označením po právu užívaným žalobkyní – naplnili generální klauzuli nekalé soutěže dle ust. § 44 odst. 1 ObchZ. Mezi účastníky je totiž nepochybně dán vztah hospodářské soutěže. Tvrzení žalovaných, že se na hudebních produkcích podílejí jako výkonní umělci, je zcela nerozhodné. jednání žalovaných, pokud užívají označení – a to po výzvě žalobkyně již vědomě – zaměnitelné s její ochrannou známkou, je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže a způsobilé přivodit žalobkyni újmu, *kdy jen stěží bude veřejnost, jež je nabídkami účastníků oslovována, rozlišovat mezi oběma orchestry*. Odvolací soud proto uzavřel, že žalobkyně se právem domáhá ochrany proti jednání nekalé soutěže.

### **13.2 Ochrana před nekalosoutěžním jednáním poskytovaná zahraničním soutěžitelům**

Pojem soutěžitele je tedy zákonem vymezen a judikatura se snaží všechny pokusy o jiné výklady tohoto pojmu úspěšně korigovat. Soutěžitelé se však setkávají na různých trzích a může dojít k situaci, kdy zahraniční soutěžitel se setkává s jednáním, o kterém se domnívá, že si zaslouží označení nekalá soutěž, na území našeho (nebo jiného) státu a setkává se zde se soutěžitelem „domácím“.

Státy, které ratifikovaly Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví, se zde zavázaly zaručit určitý minimální standard ochrany. V našem právním řádu najdeme připomínku těchto závazků v § 43 odst. 2 obchodního zákoníku. Zde je upraveno **postavení cizinců v relaci k ochraně před nekalou soutěží** a jsou zde stanoveny i její kritéria. Prvním z nich je rovnoprávnost zahraničních osob, které podnikají v ČR podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, druhým je případ, kdy zde cizinec nepodniká, ale cítí se být dotčen jednáním nekalé soutěže, a pak se jeho postavení řídí podle mezinárodních smluv, které ČR ratifikovala, a posledním z nich je princip formální vzájemnosti.

Jak ukazuje následující příklad, judikatura tento výklad potvrzuje.

#### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 31. 5. 1999, R 3 Cmo 96/99**

*Právo navrhovatele se sídlem v SRN žádat ochranu proti jednání nekalé soutěže – i když nepodniká na území ČR ve smyslu § 21 a násl. ObchZ – vyplývá ve smyslu st.*

§ 43 odst. 2 ObchZ z účasti ČR a SRN na Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví (zde viz čl. 8 a 10 bis a 10 ter).

Návrhem doručeným soudem prvního stupně dne 7. 8. 1998 navrhovatel (B., GmbH, SRN) požádal o vydání předběžného opatření, jímž měla být odpůrcům uložena povinnost zdržet se od okamžiku doručení usnesení užívání 2 ochranných známek při jejich podnikatelské činnosti. Návrh odůvodnil tím, že je majitelem ochranné známky B. chráněné v mnoha zemích. Při registraci mezinárodní ochranné známky její navrhovatel zjistil, že shodné ochranné známky byly jako národní známky přihlášeny v ČR ve shodných třídách výrobků 5. odpůrcem.

Po zjištění, že pátý odpůrce si přihlásil navrhovatelovu ochrannou známku jako svou, vyvolal navrhovatel jednání, jež však byla neúspěšná. Svůj nárok na ochranu proti jednání odpůrců navrhovatel odůvodňuje závazkem z Pařížské unijní úmluvy (čl. 6 septies) směřujícím k ochraně obchodního jména navrhovatele, jehož součástí je slovo B. již od r. 1976, k ochraně jeho ochranné známky, a dále právem, jež mu poskytuje ust. § 20 zákona č. 137/1995 Sb.

Shora uvedeným usnesením Krajský soud vyhověl návrhu na vydání předběžného opatření zčásti, a to tak, že třetímu a pátému odpůrci uložil povinnost zdržet se užívání těchto 2 ochranných známek při jejich podnikatelské činnosti, zároveň uložil navrhovateli předložit žalobu proti těmto odpůrcům ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení (což navrhovatel, jak si odvolací soud ověřil, splnil). Ve vztahu k dalším odpůrcům soud řízení zastavil (proti 2. a 4. odpůrci), resp. návrh zamítl (proti prvnímu odpůrci) a rozhodl o nákladech řízení navrhovatele a těchto odpůrců. Dospěl k závěru, že je na místě ve vztahu k 3. a 5. odpůrci navržené předběžné opatření nařídit při respektování závazků z mezinárodních smluv a když je osvědčeno, že zápis ochranných známek byl proveden bez souhlasu navrhovatele a jednání odpůrců tak může být posouzeno jako jednání nekalé soutěže.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal na základě a v rozsahu podaného odvolání usnesení soudu prvního stupně podle § 212 odst. 1 OSŘ a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

V dané věci jde o vydání předběžného opatření podle § 74 a násl. OSŘ, jímž má být odpůrcům zabráněno v pokračování jednání, které je podle navrhovatele jednáním nekalé soutěže (tj. v užívání předmětných ochranných známek) a jež zároveň porušuje práva navrhovatele k jeho obchodnímu jménu. Předně je třeba uvést, že právo navrhovatele žádat ochranu v takovém případě – i když nepodniká na území ČR ve smyslu § 21 a násl. ObchZ – vyplývá ve smyslu ust. § 43 odst. 2. ObchZ z účasti ČR a SRN na Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví (zde viz. čl. 8 a 10 bis a 10 ter).

Odvolací soud má za to, že proti odvolateli bylo předběžné opatření vydáno v souladu s § 74 a násl. OSŘ.

V předcházejícím případě bylo judikováno, že i osoba nepodnikající na území ČR se může domáhat ochrany proti nekalé soutěži na základě mezinárodních smluv. Jedním z nejčastějších případů, jak vypadá takové jednání, při kterém dochází k nekalé soutěži, je případ, kdy si **obchodní zástupce zahraniční osoby nechá registrovat jeho ochrannou známku pro sebe** pro území ČR. Že i proti tomuto jednání je obrana možná, ukazuje následující případ, kde se (opět prostřednictvím § 43 odst. 2 obchodního zákoníku) může takový subjekt domáhat práv zaručených mu Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví.

#### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 26. 2. 2001, 3 Cmo 601/2000**

*Vzhledem k ustanovení § 43 odst. 2 obchodního zákoníku je na základě čl. 6 septies odst. 1 Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (publikované vyhl. Č. 64/1975 Sb. ve znění vyhl. č. 81/1984 Sb.), která je pro Českou republiku závazná, majitel ochranné známky, jehož jednatel nebo zástupce požádal v některé unijní zemi o zápis této známky na vlastní jméno v jedné nebo několika těchto zemích bez souhlasu tohoto majitele, oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu a žádat o výmaz, nebo povoluje-li to zákon dotyčné země o převod zápisu na sebe, pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil své jednání. Právo na přepis ochranné známky však čl. 6 septies váže na to, že to povoluje zákon příslušné unijní země, a je tedy dáno, pokud toto právo v daném případě zákon ČR přiznává, a pokud je přiznává v rozsahu v jakém je přiznává.*

Navrhovatel se podaným návrhem domáhal vydání předběžného opatření, kterým by bylo odpůrci uloženo zdržet se do právní moci rozsudku v řízení ve věci samé převodu českých národních ochranných známek č. 205678 a č. 204918 a mezinárodní ochranné známky č. 697305 poskytování licence a zřizování zástavního práva k těmto ochranným známkám s tím, že navrhovateli se ukládá povinnost zahájit do dvou měsíců od doručení usnesení o vydání předběžného opatření řízení ve věci samé. Návrh odůvodnil tak, že odpůrce uváděl na trh v ČR baterie dodané mu navrhovatelem na základě distribuční smlouvy a dále pak i po uplynutí doby platnosti této smlouvy, která nebyla formálně prodloužena. Jako distributor byl oprávněn ochranné známky navrhovatele užívat, ale nebyl oprávněn podat si přihlášky ochranných známek navrhovatele – známka „O“ je pro navrhovatele registrována ve Francii, Beneluxu, Velké Británii. Odpůrce si přesto podal návrh na zápis ochranných známek obsahujících nosný prvek ochranných známek navrhovatele, tedy zaměnitelných, a byly mu v ČR zapsány jako národní známky č. 205678 a č. 204918 a mezinárodní ochranná známka č. 697305. Navrhovatel je názoru, že podle distribuční smlouvy, podle níž strany jednaly i po uplynutí doby její platnosti, jednal odpůrce jako ob-

chodní zástupce navrhovatele a tím, že si dal zapsat uvedené ochranné známky, jednal ve zlé víře v rozporu s povinností obchodního zástupce. Navrhovatel na to upozornil odpůrce a požadoval bezúplatný převod známek na sebe, odpůrce však odmítl, navrhl přepis těchto známek za úplatu a pak pohrozil, že s těmito známkami naloží jinak, např. je převede na jiný subjekt.

Soud prvního stupně návrh na vydání předběžného opatření zamítl. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel odvolání. Odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že nařídil předběžné opatření v rozsahu požadovaném a uložil navrhovateli do 30 dnů od právní moci usnesení podat návrh na zahájení řízení ve věci samé.

V odůvodnění Vrchní soud uvádí: Pro nařízení předběžného opatření je zapotřebí, aby navrhovatel osvědčil skutečnosti odůvodňující věcně nařízení požadovaného opatření a aby rovněž osvědčil naléhavý zájem na jeho nařízení. Pro posouzení dané věci z těchto hledisek je nutno vyjít vzhledem k ustanovení § 43 odst. 2 ObchZ z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, z jejího čl. 6 septies odst. 1 (viz právní věta) a dále z jejího čl. 10 bis, podle kterého jsou unijní země povinny zajistit příslušníkům Unie účinnou ochranu proti nekalé soutěži. Ve vazbě na čl. 6 septies Pařížské unijní úmluvy upravuje zákon o ochranných známkách č. 137/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů právo na přepis ochranné známky, byla-li ochranná známka, která požívá ochrany v některé zemi, která je členem mezinárodní úmluvy, zapsána v ČR ve prospěch obchodního zástupce, zprostředkovatele nebo komisionáře jejího původního majitele, ledaže obchodní zástupce prokáže, že jednal v dobré víře.

Ochrana podle Pařížské unijní úmluvy je však dána v širší míře, než jen případným právem domáhat se přepisu ochranné známky zapsané obchodním zástupcem, který nejednal v dobré víře, tak podle čl. 6 septies a čl. 10 bis a příslušných ustanovení obchodního zákoníku a zákona o ochranných známkách i z důvodu nekalosoutěžního jednání. Tato ochrana je dána nejen vůči obchodnímu zástupci, ale i vůči jednateli ve smyslu čl. 6 septies Pařížské unijní úmluvy, a pod tímto pojmem je nutné rozumět agenta činného pro určitého obchodníka a dále podle čl. 10 bis vůči soutěžitelům.

Zde je vycházeno ze znění § 20 zákona č. 137/1995 Sb. Tento přiznával původnímu majiteli ochranné známky právo na přepis ochranné známky za podmínek tam uvedených. Zákon č. 441/2003 Sb. v § 7 odst. 1 písm. f), nepřiznává přímo právo na přepis, ale dává vlastníkově známky možnost bránit se již jejímu zápisu prostřednictvím institutu námitek (viz kapitola 2.3.5).

### 13.3 Generální klauzule

Paragraf 44 obchodního zákoníku, je nazýván tzv. generální klauzulí. Zde jsou stanoveny tři základní podmínky, které musí být kumulativně splněny, aby dané jednání bylo kvalifikovatelné jako nekalá soutěž. Musí jít o jednání v hospodářské soutěži, toto jednání musí být v rozporu s dobrými mravy soutěže a musí být objektivně s to přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Výčet jednání, která jsou nekalou soutěží, uvedených v § 44 odst. 2 obchodního zákoníku, za takové označuje: klamavou reklamu, klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství a ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. Jak praví § 44 obchodního zákoníku, nekalá soutěž je zakázána.

Z výše uvedených nekalosoutěžních jednání je v souvislosti s ochrannými známkami nejčastější **klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.**

Pro značnou abstrakci a velký prostor pro různé výklady je nutné, aby zejména zde judikatura jasně a jednotně vymezila, která jednání mohou být za nekalou soutěž považována. Na následujících příkladech je jasně vidět snaha o co nejpřesnější vymezení těchto jednání, aby byla použitelná pro aplikační praxi.

#### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 12. 6. 1995, 3 Cmo 1446/94**

*Užití i zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalé soutěže, proti kterému se dotčený má právo bránit, a soud je povinen jeho dotčené právo chránit.*

Krajský obchodní soud v Praze svým usnesením zamítl návrh, jímž se navrhovatel domáhal vydání předběžného opatření, kterým by byla odpůrci uložena povinnost zdržet se užívání dvou ochranných známek při jeho podnikatelské činnosti. K odůvodnění svého návrhu navrhovatel uvedl, že v souvislosti s transformací bývalého státního podniku České energetické závody bylo rozhodnuto o vytvoření nového obchodního jména i o vytvoření nového logotypu. Tyto práce byly svěřeny reklamní agentuře BBK, spol. s r. o. Navrhovatel zahájil rozsáhlou propagační kampaň ve sdělovacích prostředcích a do této kampaně bylo investováno více než 15 mil. Kč. Navrhovatel uvedl, že již zmíněný logotyp byl zcizen odpůrcem a přihlášen formou

dvou ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Vhledem k žádosti o mezinárodní zápis bylo řízení urychleno a obě ochranné známky byly odpůrci zapsány, a to prakticky pro všechny třídy. Navrhovatel poukázal na to, že užívání ochranných známek odpůrcem naplňuje i skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání podle ust. § 46–48 ObchZ, a do doby výmazu „pirátských“ ochranných známek je nutno dosavadnímu nekalosoutěžnímu jednání zabránit. Navrhovatel dále uvedl, že podal návrh na výmaz ochranných známek odpůrce a též bylo údajně zahájeno vyšetřování kriminální policií.

Po posouzení výše uvedených skutečností a nabídnutých listin dospěl soud prvního stupně k závěru, že v daném případě nejsou splněny podmínky pro vydání navrženého předběžného opatření. Protože odpůrce má ochranné známky zapsány, je tedy nejenom oprávněn, ale i povinen (ust. § 19 odst. 1 zák. č. 174/1988 Sb.) užívat ochrannou známku ve formě, v jaké je zapsána v rejstříku. Vydáním předběžného opatření, kterým by soud odpůrci přímo zakázal, jak to navrhovatel požaduje, užívat jeho zapsané ochranné známky v podnikatelské činnosti, přivodil by sám soud protiprávní stav, neboť by odpůrci uložil povinnost, která je v rozporu se zákonem o ochranných známkách.

Uvedené usnesení napadl svým včasným odvoláním navrhovatel. Vrchní soud v Praze změnil svým usnesením usnesení soudu prvního stupně a požadované předběžné opatření nařídil a zároveň uložil navrhovateli zahájit do 30 dnů řízení ve věci samé.

V odůvodnění mimo jiné uvedl: Ochranné známky navrhovatele a odpůrce jsou opravdu v prvním případě shodné a v druhém jen mírně obměněné, a je zde tedy značná pravděpodobnost odůvodněnosti tvrzení navrhovatele, že jednání odpůrce naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže podle ustanovení § 47 ObchZ. Ochranné známky, jejichž užívání se má odpůrce z titulu nekalé soutěže zdržet, jsou pro odpůrce zapsány a k jejich užívání je podle zákona o ochranných známkách oprávněn. Je tedy nejprve nutno zodpovědět otázku, zda takové předběžné opatření vůbec může být nařízeno, tedy otázku poměru úpravy nekalé soutěže v obchodním zákoníku a úpravy zákona o ochranných známkách. Bývalý Nejvyšší soud pak uvedl tento právní závěr: *„Zápis známky, byť i řádně nabytý, má jen formální ráz a i rozhodnutí o známkovém právu je jen formální. Výkon tohoto formálního práva se nesmí přičít zásadě hmotného práva, vyslovené v § 1 zákona o nekalé soutěži, takže ten, kdo je oprávněn užívat známky, smí svého formálního práva v zájmu vyšší materiální spravedlnosti použít jen v mezích poctivé soutěže a dobrých mravů, nesmí však ho zneužít k nekalému jednání a k poškození hmotného práva.“* (srovnej Vážný, Sbírka soudních rozhodnutí, č. 8856). Obdobně rozhodoval Nejvyšší soud i v dalších věcech (srovnej Vážný, Sbírka soudních rozhodnutí, č. 10521 a č. 11397), kde vyslovil, že *„právo známkové musí být vykládáno tak, aby se nikdy neocitlo v rozporu s principem soutěžní slušnosti.“*

Podle současné úpravy jde rovněž o dvě zákonné úpravy, a to podle zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách a podle obchodního zákoníku. Tyto úpravy mají v zásadě stejný charakter jako úpravy, z nichž vycházela stanoviska uvedená shora. Odvolací soud pak dospěl k závěru, že i při nové zákonné úpravě platí pro jejich vzájemný vztah stejná zásada.

Z tohoto rozhodnutí, které – jak bylo uvedeno – navazuje na rozhodnutí prvorepubliková, se dovídáme, že i užití zapsané ochranné známky může být považováno za nekalosoutěžní jednání, soud také upravil vzájemný vztah zákona o ochranných známkách a obchodního zákoníku. Vrchní soud tedy (v návaznosti na předválečný Nejvyšší soud) připustil průlom do známkové ochrany, když se přiklonil na stranu řádných soutěžních vztahů v neprospěch zapsané ochranné známky.

Ze starší již publikované judikatury navazují na předchozí rozhodnutí např. i tato, která udržují tuto výkladovou linii. Protože jde o rozhodnutí publikovaná, jsou zde nastíněny jen podstatné myšlenky, aby byla zřejmá výkladová návaznost. V naprosto stejném duchu jako předchozí příklad je např. rozhodnutí č. j. **3 Cmo 788/94**.

Podobně např. **3 Cmo 397/95** kde se praví: „Překážkou pro uložení povinnosti změnit obchodní jméno není registrace ochranné známky obsahující obchodní jméno povinného. Výkon formálního práva známkového se totiž nesmí přičít zásadě hmotného práva, vyjádřené v ust. § 44 odst. 1 ObchZ. Platí tedy, že užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalým.“

V podobném duchu je i rozhodnutí č. j. **3 Cmo 513/95**, kde se opět Vrchní soud vyjadřuje ke vztahu zákona o ochranných známkách a obchodního zákoníku a ukazuje, jakým směrem je třeba vést žalobu. „*Pokud oba soutěžitelé jsou majiteli řádně zapsaných ochranných známek, jejich práva užívat znění ochranných známek pro zapsané třídy výrobků a služeb jsou navzájem rovnocenná. Jestliže podle žaloby má spočívat porušování práva jednoho majitele ochranné známky v tom, že druhý majitel ochranné známky svou ochrannou známku používá v souladu s tím, jak je mu zapsána, nelze z tohoto důvodu žalobě, opírající se o přísl. ust. známkového zákona, vyhovět. Uvedené však není překážkou, aby soud dospěl k závěru, že byt' soutěžitel užívá určité označení zcela v souladu se zapsanou ochrannou známkou, je toto užívání označení, resp. jeho jednání, při němž je toto označení užíváno, jednáním nekalé soutěže.*“

Následující rozhodnutí představuje praktickou ukázkou využití generální klauzule, a tedy ochrany práv k ochranné známce prostřednictvím institutu nekalé soutěže v případě, kdy není možné dosáhnout ochrany práv k ochranné známce na základě zákona o ochranných známkách.

#### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 13. 9. 2006, 3 Cmo 114/2006**

*Pokud si první žalovaný nechal pro sebe registrovat označení shodné s ochrannou známkou žalobce v podobě doménového jména, pak jen samotnou registrací do práv žalobce z ochranné známky nezasáhl. Pokud ani obsah webových stránek doménou označených nijak nesouvisí s okruhem výrobků a služeb, pro něž má žalobce označení formálně chráněno, soud prvního stupně pochybil, pokud dovodil, že žalobci náleží zdržovací nárok a nárok na odstranění závadného stavu z titulu ochrany jeho práv vlastníka ochranné známky. První žalovaný, byť neporušil práva žalobce z ochranné známky, dopustil se však vůči němu nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 ObchZ).*

Žalobce se v daném řízení domáhal před soudem prvního stupně vydání rozsudku, nímž by byla prvnímu žalovanému uložena povinnost zdržet se užívání doménového jména „cad.cz“, odstranit závadný stav formou převodu registrace doménového jména „cad.cz“ na žalobce a zaplatit žalobci Kč 150 000,- jako přiměřené zadostiučnění, druhému žalovanému uložena povinnost převést registraci doménového jména „cad.cz“ na žalobce. K odůvodnění uplatněných nároků, jež tvrdil jako nároky vlastníka ochranné známky CAD a z jednání nekalé soutěže, žalobce uvedl, že je od r. 1991 mj. vydavatelem časopisu CAD, jehož název má chráněn od r. 1996 zapsanou ochrannou známkou CAD. Od roku 1997 žalobce ke své prezentaci využíval internetovou doménu „cad.cz“, registrovanou prostřednictvím druhého žalovaného. V důsledku opomenutí žalobce s úhradou registračního poplatku a skutečností, že neobdržel od druhého žalovaného písemné upozornění na tuto okolnost a výzvu k úhradě, doména se stala volnou a ihned poté byla registrována druhým žalovaným. Ten zde na stránkách umístil pouze reklamní bannery a odkaz na své stránky v doméně „one.cz“. Žalobce byl nucen vyvinout náklady na zřízení subdomény. Vzhledem k nepříznivým důsledkům odnětí původní domény a matení zákazníků vstoupil v jednání s prvním žalovaným o vrácení domény, ten však vznesl požadavek směřující k úhradě vyšší finanční náhrady. Je zřejmé, že dobrovolně první žalovaný doménu nevrátí, a proto byl žalobce nucen uplatnit své nároky u soudu. Podle žalobce je zde dán závadný stav, spočívající v přetrvávajícím porušování práv žalobce ze zapsané ochranné známky slovní CAD a práv k tomuto označení jako takovému, jež se stalo příznačným pro činnost žalobce a je veřejností s ním spojováno. Žalobce má jednání prvního žalovaného proto za rozporné se svými právy z ochranné známky a na ochranu proti nekalé soutěži, druhý žalovaný pak podle jeho názoru za vzniklý protiprávní stav svou nečinností spoluodpovídá a ostatně je to on, kdo fakticky může závadný stav napravit.

První žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že neporušil žádná práva žalobce. Bránil se uplatněným nárokům především poukazem na rozdílnost povahy ochranné



známky a doménového jména, když registrováno může být (na rozdíl od doménového jména) i několik totožných ochranných známek – pro rozdílné výrobky a služby. První žalovaný, pokud na webových stránkách nevyvíjí žádnou aktivitu, do práv žalobce z ochranné známky ani nemohl zasáhnout. Druhý žalovaný ve vyjádření popsal své postavení registrátora domén a ve vysvětlení procesu, jenž vedl ke ztrátě domény pro žalobce, odmítl svou odpovědnost za vzniklý stav.

Soud prvního stupně rozsudkem uložil prvnímu žalovanému povinnost zdržet se užívání doménového jména „cad.cz“ a odstranit závadný stav formou převodu registrace doménového jména na žalobce. Druhému žalovanému uložil povinnost převést registraci doménového jména „cad.cz“ na žalobce. Zároveň zamítl žalobu o zaplacení částky Kč 150 000,- prvním žalovaným žalobci jako přiměřeného zadostiučinění.

Soud dovodil, že první žalovaný svým jednáním, pokud pro sebe u druhého žalovaného registroval doménu cad.cz, znemožnil žalobci doménu si opětovně zaregistrovat a tím zasáhl do práv žalobce z ochranné známky a jednal vůči němu nekalo-soutěžně. Byť první žalovaný pod doménou cad.cz nic neprezentuje a nenabízí, považuje soud již samotnou registraci domény za nedovolené užití ochranné známky a za omezení jejího vlastníka nerušeně ochrannou známkou užívat v prostředí internetu. Vedle toho tím, že první žalovaný znemožnil žalobci prezentovat na internetu jím vydávaný časopis CAD na webových stránkách odpovídající domény, jednal k žalobci v hospodářské soutěži jednáním způsobilým mu přivodit újmu, jež dle názoru soudu bylo i v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť první žalovaný si zaregistroval doménu jen ze spekulativních důvodů, o čemž svědčí již uvedené zjištění, že měl pro sebe registrovány stovky domén. Byť soud shledal, že druhý žalovaný práva žalobce neporušil, když jednal v souladu se smluvními podmínkami a odpovědnost za případné porušení práv žalobce k označení nese jako přihlašovatel doménového jména první žalovaný, z důvodu dosažení změny registrace v osobě držitele domény uložil mu povinnost převést registraci dle požadavku žalobce, jelikož na základě vykonatelného soudního rozhodnutí je druhý žalovaný k takovému opatření oprávněn na základě smluvních podmínek – jím vydaných pravidel registrace. Soud prvního stupně nevzal za prokázanou újmu žalobce, kterou by bylo třeba tímto způsobem nahradit, a žalobu proto v tomto rozsahu zamítl.

Rozsudek napadl odvoláním žalobce i žalovaní. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal odvolání a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky ke zrušení či změně napadeného rozsudku. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že je rozhodné, že označení CAD je pro žalobce formou ochranné známky chráněno pro tiskoviny, knihy, časopisy a činnost vydavatelskou a nakladatelskou, a pak zásadně platí, že v jiných jím nepodobných (viz. § 8 odst. 2 písm. b) zák. č. 441/2003 Sb.) druzích výrobků a služeb lze označení CAD užívat bez toho, že by takový uživatel zasáhl do práv žalobce z ochranné známky. Žalobce netvrdil a proto ani neprokazoval, že by snad jeho ochranná známka získala dobré jméno v ČR a bylo na místě ji poskytnout oproti uvedenému ochranu širší – proti užití na jakémkoliv výrobku či pro případ jakýchkoliv služeb, za podmínek § 8 odst. 2 písm. b) zák. č. 441/2003 Sb.

Pokud tedy první žalovaný si nechal pro sebe registrovat označení CAD v podobě doménového jména, pak jen samotnou registrací do práv žalobce z ochranné známky nezasáhl. Protože ani obsah webových stránek doménou označených nijak nesouvisí

s okruhem výrobků a služeb, pro něž má žalobce označení formálně chráněno, soud prvního stupně pochybil, pokud dovedl, že žalobci náleží zdržovací nárok a nárok na odstranění závadného stavu z titulu ochrany jeho práv vlastníka ochranné známky.

První žalovaný, byť neporušil práva žalobce z ochranné známky, dopustil se však vůči němu nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 ObchZ). Vedle toho, že i předmět podnikání prvního žalovaného a žalobce je shodný a jejich nabídka se tak v hospodářské soutěži střetává, registrací doménového jména cad.cz první žalovaný vstoupil do vztahu hospodářské soutěže se žalobcem, který toto označení po léta užívá k označení vydávaného časopisu. Není v tomto směru rozhodné, že první žalovaný se nijak na webových stránkách předmětné domény neprezentuje (až na odkaz na své stránky), z této skutečnosti, že doména není dlouhodobě využívána, naopak plyne možnost spekulativního jednání jejího držitele, v tomto případě navíc podpořená zjištěním, že první žalovaný si registruje do rezervy stovky domén. Rozhodné dále je, že první žalovaný přes výzvu žalobce doménu na něho dobrovolně nepřevedl, přestože žalobci svědčí právo k tomuto označení, založené dlouhodobým jeho užíváním, což tomuto žalovanému ostatně jako podnikateli v dané oblasti trhu muselo být známo. Na straně prvního žalovaného tak není dána dobrá víra jež by jakkoliv odůvodňovala pokračování nastoleného stavu. Jestliže první žalovaný odmítl doménu žalobci převést, pak jednal v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť tím odňal žalobci možnost prezentovat svůj časopis pod stejnojmennou doménou, na níž i veřejnost takovou prezentaci obvykle předpokládá. Je nepochybné, že jednání bylo způsobilé přivodit újmu již ve snížení počtu návštěvníků jím provozovaných stránek, jež by je jinak navštívili. Na základě uvedeného, ve shodě se soudem prvního stupně, odvolací soud uzavřel, že jednání prvního žalovaného splnilo podmínky pro hodnocení určitého jednání jako jednání nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 ObchZ. Aniž je to již podstatné, je zřejmé, že jednání prvního žalovaného lze podřadit pod zvláštní skutkové podstaty podle § 46 a § 47 (písm. b) ObchZ, neboť označení domény cad.cz bylo způsobilé vyvolat u zájemce o webové stránky žalobce mylnou domněnku o tom, že na stránkách takto označených nalezne informace časopisu žalobce se týkající popř. po otevření těchto stránek učinit mylný závěr o tom, že prvním žalovaným zde nabízené jeho stránky souvisí s časopisem žalobce či žalobcem samotným.

Právem tedy žalobce uplatnil na prvním žalovaném své nároky podle § 53 ObchZ na zdržení se závadného jednání, jež je jednáním nekalosoutěžním, a na odstranění vzniklého závadného stavu tam uvedeným způsobem. Co do žalobcem uplatňovaného nároku na poskytnutí zadostiučinění v penězích, uvádí soud nad rámec odůvodnění prvoinstančního soudu, že zatímco k závěru, že jde o jednání nekalé soutěže postačuje způsobilost hodnoceného jednání přivodit újmu jiným soutěžitelům a spotřebitelům, předpokladem úspěšného uplatnění a přiznání nároku na zadostiučinění soudem je vznik nemateriální újmy. Žalobce sice vznik takové újmy tvrdil, avšak existence nemateriální újmy žalobce prokázána v celém řízení nebyla.

Následující ustanovení (§ 45 a násl.) blíže upravují jednotlivé skutkové podstaty, nemají však ke generální klauzuli poměr lex specialis, ale jen upřesňují a blíže rozvádí jednotlivá možná jednání.

JUDr. Munková<sup>55</sup>, dělí tyto podstaty do čtyř skupin příbuzných jednání. První se týká záměny s výrobky či službami jiného soutěžitele (§ 45 a 47), druhá nesprávných údajů o vlastnostech výrobků či služeb (§ 46 a 48) a třetí nesprávných údajů při provozu podniku, které by mohly poškodit jeho dobrou pověst (§ 50). Tyto v podstatě sledují topografii čl. 10 bis Pařížské unijní úmluvy. Čtvrtá skupina nedovolených jednání (§ 49 a 51) má spíš blíže k trestnímu právu.

V případech, kdy dochází k nekalosoutěžním deliktům, naplňuje většinou jedno jednání více skutkových podstat. V následujícím výkladu bude kladen důraz především na výklad jednotlivých znaků skutkových podstat, i když samozřejmě jeden judikát se zabývá více problémy.

S ohledem na to, že tato práce se zabývá prosaditelností práv na označení, není příliš nutné se zvláště zabývat skutkovou podstatou klamavé reklamy, a proto přejdeme ke skutkové podstatě klamavého označení zboží a služeb.

### **13.4 Klamavé označení zboží a služeb**

U **klamavého označení zboží a služeb** (§ 46 obchodního zákoníku) není vyžadováno, aby bylo způsobilé zjednat soutěžiteli výhody v hospodářské soutěži, ale intenzita klamavosti musí být natolik výrazná, aby ohrozila soutěžitele nebo spotřebitele tak, že je jim klamavé označení s to přivodit újmu, jak plyne z generální klauzule § 44 odst. 1 obchodního zákoníku. A zde se setkáváme s pojmem **klamavost**. Ten je možné vykládat jako způsobilost vyvolat mylnou představu o původu zboží (ať již o místu nebo výrobci) nebo o jeho vlastnostech. Co lze za klamavé považovat, najdeme částečně v § 46 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku a další vymezení je ponecháno judikatuře.

---

<sup>55</sup>Munková, J.: *Právo proti nekalé soutěži. Komentář*. 1. vyd. C. H. Beck, Praha 1996, str. 40.

Můžeme říci, že této oblasti se věnovala již prvorepubliková judikatura (např. označila za klamavé označení sýrů názvem „Ještědský sýr“, aniž v dané oblasti byly vyráběny<sup>56</sup> nebo označení „Karlovarský suchar“, které bylo prvorepublikovou judikaturou označeno za označení druhové a ne označení původu zboží<sup>57</sup>)

Z poslední doby můžeme např. uvést:

#### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 10. 9. 2002, 3 Cmo 7/2001**

*Užití značky R v kruhu, jež je vyhrazena pouze pro registrované ochranné známky u názvu výrobků „S“ na letácích v rozporu s právními předpisy, je naplněním skutkové podstaty nekalé soutěže dle § 46 a § 47 ObchZ. Je nerozhodné a žalovaného odpovědnosti nijak nezbavuje to, že sám požádal o zápis označení „S“ jako ochranné známky ve svůj prospěch.*

Žalovaný se žalobou domáhal uložení povinnosti a) zdržet se používání názvu „S“ při označování výrobků ve třídě 11 – zařízení pro topení, chlazení, ventilaci a klimatizaci, b) uveřejnění omluvy v tam uvedeném časopise Klimatizace, Vytápění, větrání, instalace, Topenářství a instalace na ploše jedné strany těchto časopisů v grafické podobě dle vzoru předloženého žalobcem, c) zaplatit žalobci Kč 250 000,- spolu s náklady řízení.

V odůvodnění uvedl, že žalobce je dlouhodobým výrobcem vytápěcích jednotek „S“ a toto označení je pro něho příznačné, byť jako ochranná známka bylo zapsáno až později. U příležitosti výstavy AQUATHERM zjistil žalobce, že označení „S“ začal užívat i žalovaný při nabízení výrobků třídy 11 neoprávněně, dokonce se značkou označující registrovanou ochrannou známku (®).

Žalovaný se rovněž snažil dosáhnout pro sebe zápisu označení „S“ jako ochranné známky, k čemuž však po námitkách žalobce v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví nedošlo. Žalobce má označení „S“ za zvláštní označení odlišující právě jeho výrobky s dosaženou vyšší technickou úrovní od produkce jiných výrobců. Žalovaný podle žalobce jedná nekalosoutěžně, pokud označuje výrobky označením „S“ a při vstupu těchto výrobků na český trh využil zde známého označení, které bylo zárukou kvality a zaručovalo reklamu nových výrobků samo o sobě.

Soud prvního stupně uzavřel, že mezi účastníky je dán vztah konkurence, oba dodávají na trh stejné výrobky, a dospěl k názoru, že jednání žalovaného je jednáním

<sup>56</sup>rozhodnutí č. 12 299 Vážného sbírky z roku 1933.

<sup>57</sup>rozhodnutí č. 15087 Vážného sbírky z roku 1936.

naplňujícím generální klauzuli nekalé soutěže § 44 odst. 1 ObchZ, rovněž pak jednáním, jež lze podřadit pod skutkové podstaty klamavé reklamy, klamavého označování zboží a služeb a parazitování na pověsti, a shledal, že je na místě uložení povinnosti žalovanému zdržet se užívání označení „S“ i zveřejnění omluvy, a shledal důvodným i nárok na zaplacení zadostiučinění v penězích.

Žalovaný uvedený rozsudek napadl odvoláním. Odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání je nedůvodné. V odůvodnění mimo jiné uvedl:

V řízení bylo prokázáno, že užívání označení „S“ pro teplovzdušné jednotky je dlouhodobě spojeno s činností žalobce i jeho právního předchůdce, a i když toto označení neměl chráněno ochrannou známkou, bylo pro něj vzhledem k délce a rozsahu užívání příznačné. Správný je proto závěr soudu prvního stupně v tom, že žalovaný, pokud toto označení na výstavě užil a použil je k propagaci stejného druhu výrobků jiného výrobce, jednal nekalosoutěžně. V rozporu s právními předpisy dokonce na letácích užil u názvů výrobků „S“ i značku R v kruhu, jež je vyhrazena pouze pro registrované ochranné známky. Svým jednáním tak žalovaný naplnil skutkové podstaty nekalé soutěže dle § 46 a § 47 ObchZ. Přitom je nedůvodná námitka žalovaného, že označení „S“ v mezidobí zdruhovělo – je vyvrácena již samotnou skutečností registrace tohoto označení (jeho zápisnou způsobilostí) jako ochranné známky podle zákona o ochranných známkách Úřadem průmyslového vlastnictví. Je nerozhodné a žalovaného odpovědnosti nijak nezavazuje to, že sám požádal o zápis označení „S“ jako ochranné známky ve svůj prospěch. *Není podmínkou k hodnocení jednání jako nekalé soutěže podle výše uvedených skutkových podstat zjištění, zda jednající věděl o tom, že porušuje práva jiného soutěžitele.* Právem proto žalobce žádal ochranu proti jednání žalovaného uplatněním nároků podle § 53 ObchZ.

Ze starších rozhodnutí se Vrchní soud v Praze podobným problémem zabýval např. v příp. rozhodnutí vydaného pod čj. **3 Cmo 30/94**, kde judikoval:

*Subjektivní přesvědčení účastníka o nezávadnosti svého jednání, pokud využívá označení, které hodlá pro sebe chránit, a proto podal návrh na jeho zápis do rejstříku ochranných známek, není z hlediska posouzení souladu tohoto jednání s dobrými mravy soutěže rozhodné. Kritérium dodržení dobrých mravů soutěže (a naopak jejich porušení jako předpoklad hodnocení určitého jednání jako jednání nekalé soutěže) je objektivním kritériem, prvek subjektivní v něm obsažen není. Soud proto při řešení otázky souladu určitého jednání s dobrými mravy soutěže jako právní otázky nemůže přihlížet k subjektivnímu postoji účastníka k tomuto jeho jednání.*

Z výše uvedeného judikátu je dále patrný další znak, a to subjektivní hledisko soutěžitele, tedy zda věděl, že se nekalosoutěžního jednání dopouští. To je také jakousi ochranou soutěžitele a jeho práv, která v dobré víře užívá.

Další, kdo je chráněn, jak již bylo uvedeno výše, je spotřebitel. Při posuzování, zda daný výrobek pochází od jednoho (konkrétního) či jiného výrobce (zde připadá v úvahu souběh skutkových podstat dle § 46 a 48 obchodního zákoníku), stejně tak jako při posuzování míry zaměnitelnosti výrobků či služeb (skutková podstata vyvolání nebezpečí záměny § 47 obchodního zákoníku), je využíváno hledisko průměrného spotřebitele a předpokládá se, že znalosti tohoto spotřebitele a jeho schopnost vnímání mohou být velice malé.

Může však dojít k situaci, kdy bude kritérium průměrného spotřebitele posuzováno jinak vzhledem k speciálnímu užití výrobku, jak je tomu například v následujícím případě, a zároveň se v tomto rozhodnutí opět setkáváme s vymezením vzájemného vztahu známkového zákona a úpravy nekalé soutěže (viz výše).

### **Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze čj. 3 Cmo 109/96**

*Na předmětné reklamní texty účastníků je nutno v zásadě pohlížet tak, jak jsou skutečně používány, tj. v celku, bez vytržení některé části textu. Je třeba poznamenat, že u zákazníků obou soutěžitelů jako výrobců výrobků nikoli denní spotřeby je třeba předpokládat vyšší stupeň pozornosti, určitou odbornou zdatnost a obeznámenost se situací na trhu v oblasti nabídky.*

Žalobce se v tomto řízení domáhal vydání rozsudku, jímž by žalovanému: - bylo zakázáno při propagaci výrobků (chemických ochranných látek a chemických stavebnin, stavebních hmot a renovačních systémů) užívat text „...a je to v suchu!“

Uplatňované nároky odůvodňoval žalobce tím, že je majitelem ochranné známky kombinované „S. s námi je to v suchu!“ pro chemické ochranné látky a chemické stavebniny. Ve své reklamní kampani užíval žalovaný textu: „Asfaltové izolační výrobky, P., gumoasfalt, eonit, penetral, lutex, renolak, reflexor, ... a je to v suchu!“ Žalovaný tak neoprávněně použil pro propagaci svého zboží (chemických materiálů používaných ve stavebnictví jako ochrana proti vlhkosti a vodě) jednu ze základních částí ochranné známky žalobce, a to text „...a je to v suchu!“, což je pro ochrannou známku žalobce text charakteristický. Rozhodné je dále, že text použil pro stejné zboží a stejnou činnost, pro kterou je užívána ochranná známka žalobce a rovněž v barevném provedení, jež je charakteristické pro žalobce. Jde tak o porušení práv k ochranné známce a zároveň jednání žalovaného naplňuje skutkové podstaty nekalé soutěže dle § 47 písm. b) ObchZ a § 48 ObchZ. Žalovaný se bránil tvrzením, že text jím užívaný je zcela odlišný od znění ochranné známky žalobce a nemůže tak dojít k porušování práv z ochranné známky ani k vyvolání záměny účastníků. Proto, že žalovaný neznal žalobce ani jeho reklamní prostředky, není splněn ohledně tvrzeného parazitování na pověsti subjektivní prvek, tj. úmyslné zavinění.

Krajský soud uložil zdržet se při propagaci výrobků užívání textu „...a je to v suchu!“ Uvedený rozsudek napadl žalovaný odvoláním. Dle jeho názoru se nedo-

pouští jednání nekalé soutěže, reklamní slogan není shodný, je ve zcela jiném barevném a písemném, ale i estetickém provedení, a je tím jakákoli zaměnitelnost vyloučena. Žalovaný požádal o registraci ochranné známky na svůj reklamní slogan a Úřad průmyslového vlastnictví mu po provedené rešerši potvrdil, že přihlašovaná ochranná známka není v kolizi s ochrannou známkou žalobce.

Vrchní soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně a dospěl k názoru, že žaloba není důvodná. V odůvodnění k tomu uvádí: Žalobce i žalovaný jsou vlastníky řádně zapsaných ochranných známek pro zapsané třídy výrobků a služeb a tyto známky jsou si navzájem rovnocenné. *Pokud tedy má spočívat porušování práva jednoho majitele ochranné známky v tom, že druhý majitel ochranné známky svou ochrannou známku užívá v souladu s tím, jak je mu zapsána, nelze z tohoto důvodu žalobě opírající se o ustanovení známkového zákona vyhovět. Uvedené však není na překážku, aby soud dospěl k závěru, že byt' soutěžitel užívá označení zcela v souladu se zapsanou ochrannou známkou, je toto užívání jednáním nekalé soutěže.* Názor soudu prvního stupně, že jde o jednání nekalé soutěže podle ust. § 47 ObchZ však není správný. Podle názoru odvolacího soudu zde chybí hlavní znak, naplnění nekalé soutěže, a to způsobilost vyvolat nebezpečí záměny. Soud prvního stupně nesprávně z reklamních textů účastníků vytrhl pouze jejich části „s námi je to v suchu!“ a „...je to v suchu!“, byt' takto samostatně nejsou žádným z účastníků užívány. Je třeba poznamenat, že tyto vytržené části ochranných známek nejsou ani na jedné straně reklamním sloganem, jež by byl bez dalšího spojován s konkrétním účastníkem či jeho produkcí. Na předmětné reklamní texty účastníků je nutno v zásadě pohlížet tak, jak jsou skutečně používány, tj. v celku, bez vytržení některé části textu. Jak bylo prokázáno žalobce užívá text „S. s námi je to v suchu!“, žalovaný „Asfaltové izolační výrobky P... a je to v suchu!“ s uvedením názvů výrobků. Pak části obchodních jmen účastníků a text žalovaného „Asfaltové izolační výrobky“ spolu s názvem konkrétních výrobků jsou natolik rozlišujícími prvky, že vylučují způsobilost reklamních textů vyvolat nebezpečí záměny s reklamním textem či ochrannou známkou žalobce, či účastníků jako takových či jejich výrobků, a to jak v okruhu laické veřejnosti, tak i v zákaznických kruzích obou účastníků. Zde je třeba poznamenat, že u zákazníků obou soutěžitelů jako výrobců výrobků nikoli denní spotřeby je třeba předpokládat vyšší stupeň pozornosti, určitou odbornou zdatnost a obeznámenost se situací na trhu v oblasti nabídky. Z uvedených důvodů odvolací soud žalobu zamítl.

### 13.5 Vyvolání nebezpečí záměny

A právě možnost vnímání spotřebitelem je jedním z pohledů jak posuzovat **zaměnitelnost** ochranných známek. Zaměnitelnost je základním znakem skutkové podstaty podle § 47 obchodního zákoníku **vyvolání nebezpečí záměny**.

*Tato skutková podstata je deliktem ohrožovacím, to znamená, že k záměně ani nemusí dojít, ale postačí, že nebezpečí záměny hrozí. Tak se např. vyslovil Vrchní soud v Praze v rozhodnutí čj. 3 Cmo 204/92: Pokud je soutěžitelem zvolen takový název tiskoviny, jenž v sobě zahrnuje název tiskoviny shodného charakteru již dříve užitý jiným soutěžitelem, ač zde bylo nepřeborné množství možností jiného názvu, a je dán potencionálně shodný okruh odběratelů, došlo tím k vyvolání možnosti záměny obou periodik.*

*Je v přirozenosti zákazníků, že z delšího znění názvu jim utkví v paměti jen určitá výrazná a rozlišující část.*

*Pro naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže podle § 47 ObchZ – vyvolání nebezpečí záměny – není zapotřebí průkaz o tom, že k záměně soutěžitelů, respektive jejich produkce, skutečně dochází, postačuje nebezpečí takové záměny.*

Zaměnitelnost je chápána z hlediska objektivního. To znamená, že oba soutěžitelé (jak napodobitel tak napodobovaný) musí být v soutěžním vztahu, tj. musí si reálně konkurovat na společném trhu. Jak je posuzován možný konkurenční vztah ukazuje i rozhodnutí čj. 3 Cmo 328/94, kde se praví: *Použití symbolu poštovní trubky, umístěného u venkovního firemního označení, je způsobilé vzbudit dojem o možném propojení provozovny žalovaného s poštovním úřadem, resp. o poskytování poštovních služeb žalovaným, ač tomu tak není. Svým jednáním vstoupil žalovaný v soutěžní vztah se žalobcem, jenž poštovní služby poskytuje.*

Zde se můžeme setkat s případy, kdy by veřejnost mohla dospět k názoru, že podnik je v hospodářském či organizačním propojení s dotčeným podnikem, a pak by mohlo dojít i k naplnění skutkové podstaty podle § 48 parazitování na pověsti.



Při ochraně ochranných známek před nekalosoutěžním deliktem vyvolání nebezpečí záměny bude asi nejčastější užití § 47 písm. b).

Označení, značce nebo známce se může dostat ochrany buď tak, že je zapsána jako ochranná známka, nebo tak, že se prosadila jako příznačná pro určitý podnik.

Pokud dojde ke kolizi práv ze zapsané ochranné známky a práv plynoucích z předchozího užívání stejně znějícího obchodního jména podniku jiného soutěžitele, zkoumá se nejprve, komu svědčí priorita práva. Pokud svědčí obchodnímu jménu (ani nemusí být chráněné), musí ustoupit majitel práv z ochranné známky, protože zde můžeme aplikovat zásadu, že *výkon tohoto formálního práva se nesmí přičít zásadě hmotného práva o zachování dobrých mravů soutěže a známkové právo musí být vykládáno tak, aby se nikdy neocitlo v rozporu s principem soutěžní slušnosti* (viz výše Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze čj. **3 Cmo 1446/94** a jeho odkaz na Vážného Sbíрку soudních rozhodnutí č. **8856**). Nicméně jak judikoval Vrchní soud v Praze v dalším případě č. j. **3 Cmo 397/95**: *Překážkou pro uložení povinnosti změnit obchodní jméno není ani registrace ochranné známky obsahující obchodní jméno povinného.*

Co ještě může být považováno za zaměnitelné a co již ne, to je právě úkol pro judikaturu. Z již publikovaných rozhodnutí, které je vhodné pro demonstraci uvést, uvádím příklad možného napodobení jak je tomu např. v případě rozhodnutí č. j. **3 Cmo 1427/94**: *Je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže, pokud ze všech v úvahu přicházejících variant rozměrů výrobků soutěžitel zvolil takové, jež umožňují propojení a tedy i nahrazení výrobků druhého soutěžitele, který předtím na těchto rozměrech založil svou stavebnici složenou z jednotlivých výrobků a pro ni pak vyvinul různé doplňky.*

### **13.6 Parazitování na pověsti**

Jak jasně ukazovaly předchozí případy, souběh skutkových podstat je pro nekalosoutěžní jednání typický. Jak skutková podstata klamavého označování zboží a služeb podle § 46 obchodního zákoníku či vyvolání nebezpečí záměny dle § 47 obchod-

ního zákoníku (a samozřejmě i klamavá reklama dle § 45 obchodního zákoníku) se často dostávají do souběhu se skutkovou podstatou **parazitování na pověsti**, jež je upravena v § 48 obchodního zákoníku. A právě pro blízkost těchto podstat ne všechny evropské země mají toto nekalosoutěžní jednání upraveno jako zvláštní skutkovou podstatu. Na rozdíl od předchozích skutkových podstat u parazitování na pověsti není vyžadováno, aby došlo ke klamání veřejnosti. Zákon jako takové jednání stanoví využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro vlastní nebo cizí podnik prospěch, kterého by soutěžitel jinak nedosáhl. Není však podmínkou, aby prospěchu skutečně dosáhl. Ten, kdo na pověsti druhého parazituje, a ten, na jehož pověsti je parazitováno, nemusí být v přímém soutěžním vztahu (jak ukazovalo např. usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 3 Cmo 122/2002).

### **13.7 Nároky z nekalosoutěžního jednání**

Na základě § 53 obchodního zákoníku se mohou osoby, jejichž práva byla nekalosoutěžním chováním jiného porušena nebo ohrožena, domáhat proti rušiteli, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Rozdíl oproti nárokům, které je možno uplatnit na základě zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví spočívá v tom, že nekalosoutěžního jednání vůči majiteli ochranné známky se může dopustit pouze soutěžitel, kdežto práva majitele ochranné známky lze uplatnit vůči každému. Byť je na místě poznamenat, že ve valné většině případů se bude jednat právě o soutěžitele.

Nároky, které lze v souvislosti s nekalou soutěží uplatňovat, jsou, jak již bylo uvedeno, upraveny v § 53 obchodního zákoníku. Samozřejmě lze uplatnit jeden nebo i více z nároků tam uvedených. V souvislosti s ochranou práv z ochranných známek je nejdůležitější **zdržovací nárok** a také je nejčastěji využíván, a je-li to důvodné, je bez problémů přiznáván. Podmínkou pro jeho přiznání je trvajícím nebo hrozícím porušování a zejména nebezpečí opakování.

Zatímco u **odstraňovacích nároků** se ne vždy podaří prokázat, že (zejména jde-li o stažení výrobků z prodejní sítě) je to nutné, a soud často přizná jen nárok na zdržení se. U tohoto druhu nároků záleží také zejména na tom, jakým způsobem má být závadný stav odstraněn. Je zde velmi častý odlišný postoj žalovaného k průběhu řízení, kdy žalovaný zastává názor, že jeho chování je bez vad, a k tomu je třeba přihlídnout při posuzování otázky nutnosti použití odstraňovacích nároků.

Poměrně často se také při těchto sporech setkáváme s nároky na **přiměřené zadostiučinění v penězích** či náhradu škody, přičemž zejména pro obtížné prokazování náhrady škody je často požadováno právě zadostiučinění v penězích. Je nasnadě, že tento stav, kdy v rámci uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění v penězích je simulována náhrada škody, není stavem ideálním ani žádoucím. Institut přiměřeného zadostiučinění je zde zejména pro svou funkci nepeněžní, restituční, a je-li možné dosáhnout účelu nepeněžním zadostiučiněním, měla by být tomuto nepeněžnímu plnění dána přednost, a teprve poté by měl tento nárok být následován nárokem na náhradu škody. Přednost před uplatňováním nároku na náhradu škody, který by musel žalobce vyčíslit a dokázat, je přiměřenému zadostiučinění dávána zejména proto, že jeho výši dokazovat není nutné. To však neznamená, že návrh požadované výše není nutné odůvodnit. Zejména pak je třeba odůvodnit i skutečnost, proč žalobce žádá přiměřené zadostiučinění v penězích.

Nárok na **náhradu škody** bude uplatňován na základě ustanovení § 373 a násl. obchodního zákoníku, jelikož na něj odkazuje § 757 obchodního zákoníku, který rozšiřuje působnost § 373 na případy odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností stanovených obchodním zákoníkem. Jedná se o odpovědnost objektivní, není tedy nutné dokazovat zavinění, bude však nutné prokázat příčinnou souvislost mezi nekalou soutěží a rozsahem škody, tak jak je v žalobě uplatňován, a samozřejmě prokázat výši vyčíslené škody.

S požadavkem na **vydání bezdůvodného obohacení** se setkáváme jen velmi zřídka. Snad je tomu i proto, že jeho prokazování a především vyčíslení je poměrně složité. Obchodní zákoník tento institut speciálně neupravuje, a proto bude k tomuto účelu aplikován zákoník občanský, kde je bezdůvodné obohacení upraveno v § 451 až § 459.

Neměli bychom zapomínat ani na nárok **uveřejnit rozsudek**, který sice původně obsahoval obchodní zákoník v § 55 odst. 2, ale zákon č. 151/2002 Sb. jej přesunul do občanského soudního řádu, kde jej nyní nalezneme v § 155 odst. 4. Zde je pravomoc přiznat tento nárok ponechána na soudu, a to i s určením rozsahu, formy a způsobu uveřejnění.

Je samozřejmě žádoucí, pokud bude rozsudek uveřejňován, aby byl uveřejněn nejenom výrok, ale pokud možno i popis skutkového stavu a podstatná část odůvodnění rozsudku, aby byly jasné okolnosti, z nichž soud vycházel. Pouze takovéto uveřejnění poskytuje potřebné informace ostatním soutěžitelům a zejména spotřebitelům.

## 14 Vzájemný vztah práva známkového a práva nekalé soutěže

Jak bylo nastíněno v předcházející kapitole, domoci se obrany před porušením práv k ochranným známkám lze i prostřednictvím institutu práva nekalé soutěže. Tento způsob prosazování práv ovšem přímo vybízí k otázce, v jakém vzájemném poměru k sobě právo známkové a právo nekalé soutěže jsou. Na uvedenou problematiku lze nahlížet různými pohledy a podle posuzovaných hledisek dospět k několika (i téměř protichůdným) závěrům.

Zřejmě na prvním místě každého napadne, zda by se nemohlo jednat o vztah speciality. Tedy o situaci, kdy by normy známkového práva vystupovaly jako prostředky zvláštní právní úpravy a normy práva soutěžního jako normy obecné právní úpravy, či naopak. Výslovně vyjádřeno tuto zásadu však v našem právním řádu nenajdeme a i co do právní síly jsou si oba zákony<sup>58</sup> rovnocenné. Nelze tedy jednoznačně dojít k závěru, že by bylo možné poměr speciality v posouzení těchto právních norem spatřovat.

Co do rozsahu působnosti vyčteme z § 1 odst. 2 obchodního zákoníku odkaz na podpůrné užití předpisů práva občanského, ale jelikož, jak praví zákon o ochranných známkách<sup>59</sup>, užívání ochranných známek se musí dít v souladu s pravidly hospodářské soutěže, nemůžeme hovořit o širších možnostech aplikace známkového zákona, a proto také nemůžeme mluvit ani o poměru subsidiarity (přesněji o možném subsidiárním aplikování jedné z norem).

---

<sup>58</sup>Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, přesněji jeho pátá hlava první části.

<sup>59</sup>V § 10 odst. 1 zák. č. 441/2003 Sb.

Mohlo by se tedy zdát, že právo soutěžní je jakýmsi širším rámcem, v němž je realizován výkon práva známkového. Prostor vymezený právem nekalé soutěže však nelze označovat za množinu, v níž právo známkové tvoří podmnožinu, ale spíše se lze domnívat, že obě úpravy se vzájemně doplňují a korigují, jelikož každá z nich sama o sobě nemůže dostatečně obsáhnout všechny eventuality, které mohou při výkonu práv k ochranným známkám nastat.

Názor, že známkové právo a instituty na ochranu práv z hospodářské soutěže stojí na stejné úrovni a vzájemně se doplňují, je zaujímán již od dob první republiky, kdy byl takto judikován,<sup>60</sup> a tato interpretační linie byla posléze doplněna a zrekapitulována i judikaturou současnou. Aby nebylo pochyb o původu této teorie, byla tato geneze přímo nastíněna v odůvodnění snad nejčastěji citovaného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, publikovaného pod č. j. 3 Cmo 1446/94 (viz výše), kde se vrchní soud přímo přihlásil k prvorepublikové judikatuře, která tento názor zastávala, a také se s ním ztotožnil.

Z citovaných rozsudků však jasně nevyplývá, že obě úpravy platí vedle sebe, ale spíše to, že účelem částečně paralelní úpravy je právě možná korekce, která má nastoupit ve chvíli, kdy je třeba řešit eventuality, s jejichž řešením ta či ona úprava výslovně nepočítají. O tom, které eventuality to jsou a jaké interpretační problémy mohou být nejčastější, bude pojednáno v následujících kapitolách.

---

<sup>60</sup>Rozhodnutí publikovaná v tzv. Vážného sbírce pod č. 8856, 12024, 10521, 11397..., o nichž bylo pojednáno výše v kapitole 13.

## 15 Judikatura ESD a teorie vyčerpání práv

Jednotný trh zemí Evropské unie se samozřejmě snaží chránit před nekalosoutěžním jednáním (ve smyslu jak tento pojem chápe náš obchodní zákoník). V oblasti realizace průmyslových práv<sup>61</sup> narážíme proto na zásady jednotného vnitřního trhu. Uplatnění práv plynoucích z ochranných známek představuje omezení práv jiných subjektů, a to může znamenat zásah do volného pohybu zboží nebo přímo do hospodářské soutěže ve společenství.

Ochrana volného pohybu zboží je vtělena do základního dokumentu, a to do Smlouvy o založení Evropského společenství, kde ji najdeme v I hlavě, třetí části. S omezením volného pohybu zboží díky uplatnění ochrany průmyslových práv se setkáváme v člancích 28–30 zakazujících kvantitativní omezení volného pohybu zboží a opatření obdobných účinků.

Průmyslová práva mají zásadně přednost před pravidly vnitřního trhu, ovšem jen tehdy, jsou-li využívána v souladu s pravidly Unie, nediskriminačně a bez protekcionalistického působení. Pokud tato práva nejsou ještě ve společenství harmonizována, je úkolem Soudního dvora ES pečovat svou judikaturou o sladění oprávněných zájmů vlastníků těchto práv a požadavků volného pohybu v Unii.

Pokud právo členského státu umožňuje vlastníku ochranné známky, aby zakázal další obchodování s výrobkem nesoucím ochrannou známku i poté, co již byl tento výrobek uveden na trh v jiném členském státě, došlo by k negování účinků článku 28 a 29 Smlouvy o založení Evropského společenství. I když je nutné bránit omezování volného pohybu zboží, je zároveň nutné poskytnout ochranu i právům k ochranné známce a respektovat je. Proto **článek 30 Smlouvy o založení Evropského spole-**

---

<sup>61</sup>Do této skupiny, jak bylo uvedeno v úvodní kapitole, práva k ochranným známkám patří.

členství stanoví: „Ustanovení článků 28 a 29 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národních kulturních statků, jež mají uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nesmějí však sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo skrytého omezování obchodu mezi členskými státy“.

A zde se setkáváme s teorií vyčerpání práv.<sup>62</sup> Vnímáme-li řetězec transakcí v rámci výroby, distribuce a spotřeby, je nutné vědět ve kterém stádiu lze ještě právo uplatnit a ve kterém již nikoliv. Tento řetězec zahrnuje tato hlavní stádia: výroba – první uvedení výrobcem, nebo jím pověřenou osobou na trh – další prodej v rámci tohoto trhu – eventuálně vývoz – dovoz – spotřeba.<sup>63</sup>

Z této teorie vyšel Soudní dvůr Evropských společenství např. v rozhodnutí č. 16/74, **Centrafarm BV v. Winthrop BV**: Majitelem známky „Negram“ byla v Holandsku společnost Winthrop BV. Otázka zněla, zda firma Winthrop může bránit dovozu do Holandska výrobků označených její chráněnou známkou, děje-li se tak bez jejího souhlasu. Soudní dvůr dospěl k názoru, že *pokud bylo zboží uvedeno na trh v členském státě se souhlasem vlastníka ochranné známky, nelze uplatňovat omezení dovozu pod toutéž známkou do jiného členského státu, neboť práva ze známky byla vyčerpána již uvedením na trh ve státě prvním*. Tím byl vymezen specifický obsah ochranné známky jako výlučné právo vlastníka použít známku pro první uvedení výrobku na trh a jeho ochrana proti soutěžitelům, kteří by využili postavení a pověsti známky a prodávali zboží, které je jí neoprávněně označeno. Specifický obsah ochranné známky je zde vymezen jako souhrn oprávnění vlastníka, která musí být zachována. Jinými slovy, *je-li výrobek nesoucí ochrannou známku uveden na trh EU se souhlasem vlastníka ochranné známky registrované v EU, ten se nemůže bránit dalšímu obchodování s tímto zbožím z titulu svých známkových práv*.

Tyto principy byly převzaty do směrnice Rady č. 89/104 ke sblížení úpravy členských států. Zde je však řešena pouze situace tzv. komunitárního vyčerpání práv.

<sup>62</sup>Do našeho právního řádu byl tento institut inkorporován v § 11 zák. č. 441/2003 Sb.

<sup>63</sup>Volně podle: Týč, V.: *Základy práva Evropské unie*. 3. vyd. Linde Praha a. s., Praha 2001, str. 156.



Dalším problémem je však tzv. **mezinárodní vyčerpání**. To nastává v situaci, kdy stát nedává vlastníku ochranné známky právo bránit dalšímu obchodování s výrobkem ani tehdy, došlo-li k prodeji zboží s jeho souhlasem mimo vnitřní trh Evropské unie.<sup>64</sup>

Tento problém byl řešen například v případě **C-355/96 Silhouette**:

Silhouette je rakouská firma vyrábějící luxusní brýle, které nesou ochrannou známku Silhouette. Firma Hartlauer vlastní v Rakousku síť obchodů, jejichž obchodní strategie je založena na nabízení výrobků za nízké ceny. Společnost Silhouette odmítla dodávat brýle firmě Harlauer, aby nebyla poškozena jejich pověst. Silhouette prodala přes 20 tis. kusů obrouček vyšlých z módy bulharské společnosti za mnohem nižší cenu, než za jakou byly nabízeny na rakouském trhu a instruovala ji, aby s nimi dále neobchodovala jinde než v Bulharsku nebo zemích bývalého Sovětského svazu. Nebylo zjištěno jak, ale společnosti Haurlauer se podařilo odkoupit tyto obroučky. Poté je dovezla zpět do Rakouska, kde je zahrnula do své reklamní kampaně a prodávala. Společnost Silhouette podala žalobu pro porušení práv k ochranným známkám. Jelikož rakouské soudy uznávaly mezinárodní vyčerpání známkových práv, první instance rozhodla ve prospěch žalovaného. Silhouette se však odvolala k Oberster Gerichtshof a ten požádal ESD o odpověď na předběžnou otázku týkající se interpretace Směrnice podle čl. 234. ESD rozhodl, že: *Článek 7 směrnice Rady 89/104 musí být interpretován tak, že majitel ochranné známky je oprávněn zamezit třetím osobám, aby používaly známku pro výrobky, které byly uvedeny na trh pod touto známkou mimo Evropský hospodářský prostor.*

Jinými slovy, členské státy nesmějí na svém území zavést režim mezinárodního vyčerpání, neboli nesmějí vzít vlastníkům ochranných známek právo bránit se dovozu zboží nesoucího ochranné známky registrované v jejich prospěch v EU ani v situaci, kdy tito dali svůj souhlas k prodeji dotčeného zboží mimo území Evropské Unie.

---

<sup>64</sup>Více k problematice vyčerpání práv: Schneeweissová, S.: *Problematický postoj EU k mezinárodnímu vyčerpání práv k ochranným známkám*, EMP 6/1999.

Další otázkou, kterou si v této souvislosti můžeme klást, je, zda souhlas vlastníka ochranné známky k prodeji zboží v EHP<sup>65</sup> je nutné dodržet ke každé zásilce zvlášť, nebo zda stačí, že zboží je již na trhu prodáváno. Tato otázka byla vyřešena v případě **C-173/98 Sebago**:

Společnost Sebago je vlastníkem ochranné známky Sebago registrované v zemích Beneluxu pro obuv. Společnost GB-Unic nakoupila obuv vyráběnou v Salvadoru od paralelního dovozce a prodávala ji ve svých hypermarketech. Firma Sebago se tomuto prodeji bránila žalobou u belgického soudu pro porušení práv k ochranné známce. Žalovaná se hájila tvrzením, že koncept, podle kterého se souhlas vyžaduje u každého jednotlivého výrobku nebo zásilky zboží zvlášť, je v přímém rozporu se základní funkcí ochranné známky. Ta umožňuje spotřebiteli identifikovat původ výrobků a chrání ho před záměnou zboží jednotlivých výrobců. Možnost vlastníka autorizovat prodej každého jednotlivého výrobku podle svého uvážení však podle žalovaného není nutná k zajištění této funkce známky.

ESD uznal, že Směrnice 89/104 přímo neposkytuje odpověď na tuto otázku. Přesto judikoval, že *souhlas potřebuje každá zásilka zvlášť*. Svůj názor odůvodnil tím, že druhý odstavec článku 7 Směrnice mluví o následném obchodování, a ta proto musí mít na mysli jednotlivé výrobky, nikoliv obecně určitý typ zboží.

I po vydání výše uvedených rozhodnutí se řada národních soudů bránila aplikovat zákaz tzv. paralelních dovozů.

Změnu přinesla rozhodnutí C-414/99 Zino Davidoff a C-415/99 a C-416/99 Levi Strauss.

Zde se opět jednalo o případy paralelních dovozů a otázka zněla, zda lze ustanovení směrnice vykládat tak, že zahrnuje výslovný nebo tichý a přímý či nepřímý souhlas. A zda lze souhlas předpokládat. Tedy nutnost podat výklad k pojmu „souhlas k uvedení do oběhu v EU (EHP)“ Judikováno bylo, že *souhlas musí být vyjádřen způsobem, který umožňuje s určitostí rozpoznat vůli vzdát se tohoto práva*. Tzn., že tím je míněn výslovný souhlas. *Tento souhlas může být konkludentní, pokud z podkladů a okolností před, při nebo po uvedení do oběhu mimo EHP lze podle po-*

<sup>65</sup>V čl. 7 směrnice byl termín Evropské společenství upraven na termín smluvní strana v důsledku smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, jehož členy jsou i další státy, které nejsou členy EU.

*souzení národního soudu s určitostí rozpoznat vzdání se vlastníka svého práva bránit uvedení takového zboží do oběhu v EHP.*

Evropský soudní dvůr se tedy kloní k zvýhodnění (tedy i ochraně) vlastníka ochranné známky vůči nabyvatelům zboží označeného takovou ochrannou známkou. O výše uvedené linii rozhodnutí by se dalo říct, že podporuje zvyšování exkluzivity zboží, když se kloní k ochraně vlastníků ochranných známek, kteří se rozhodli své zboží prodávat pouze prostřednictvím značkových prodejen. Tím si zlepšují konkurenční postavení na trhu a zvýšením exkluzivity své značky si zjednávají lepší soutěžní pozici.

K poškození spotřebitelů zde nedochází, protože ti by mohli být poškozeni pouze pokud by z rozhodnutí majitelů ochranných známek v určitých oblastech určité zboží nebylo vůbec dostupné, tedy při jakési parcelaci trhu.

Ačkoliv byl institut národního a komunitárního vyčerpání práv výslovně vtělen do našeho národního známkového zákona (zák. č. 441/2003 Sb.), dosud příliš nedochází k uplatňování těchto práv. Děje se tak zřejmě zejména proto, že *ius commune* a zejména otázky společného trhu nejsou pro vlastníky ochranných známek či pro ty, co práva z nich vykonávají, dostatečně známou oblastí. Dalším důvodem, je i „nový“ institut ochranné známky společenství, kdy jednoznačnost ochrany práv k ochranné známce Společenství přitahuje a přivádí k její registraci stále více subjektů, které se rozhodly hledat ochranu raději za použití tohoto institutu.

## **16 Posouzení provázanosti paralelních úprav prostředků na ochranu práv k ochranné známce**

V předcházejících kapitolách jsme se tedy seznámili s možnostmi, jež náš právní řád (v návaznosti na evropské komunitární právo) zakotvuje a určuje k ochraně práv k ochranným známkám. Jak bylo ukázáno ve výkladu výše uvedených kapitol, lze očekávat, že při ohrožení ochranné známky bude k její obraně využito k posouzení a právní kvalifikaci více hmotněprávních i procesněprávních norem.

Při zvažovaném výběru prostředku obrany práv k ochranné známce je v první řadě na místě posouzení, zda se bude vlastník domáhat ochrany svých práv z ochranné známky prostřednictvím práva veřejného nebo práva soukromého. Tato úvaha se musí odvíjet především z pozice, ve které se porušované právo nachází.

### ***16.1 Posouzení provázanosti paralelních úprav veřejnoprávních prostředků ochrany***

Pokud se vlastník rozhodne pro registraci označení, absolvuje celou **proceduru správního řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví**, kde budou mít ostatní soutěžitelé možnost (pokud již dříve nezjistili, že soutěžitel takto označující zboží či služby na trhu operuje) se seznámit s označením, jež přihlašuje k ochraně, a pro jaké výrobky a služby je přihlašuje, a tedy případně se adekvátně bránit jeho zápisu, pokud se budou domnívat, že by mohlo porušovat jejich práva. Zde jim byl zákonem 441/2003 Sb. přidán pomocný prvek, a to prvek tzv. odborné veřejnosti, kdy těmto subjektům byla dána možnost podávat připomínky (viz kapitola 2.3.4). Pokud žadatel

úspěšně projde připomínkovým a námitkovým řízením, bude mu ochranná známka zapsána do rejstříku a budou mu svědčit všechna práva s ní spojená. Toto je tedy ta část, kde se může poprvé uplatnit veřejnoprávní ochrana.

Pokud se budeme držet dělení ochrany na veřejnoprávní a soukromoprávní, pak zde po úloze, kterou v registračním řízení plní Úřad průmyslového vlastnictví, mají velký přínos **orgány státního dozoru**. Jejich přínos můžeme spatřovat nejenom při odhalování rušebních jednání, ale také v dané fázi můžeme hovořit o tom, že tyto orgány zajišťují důkazní materiál i pro případné uplatnění nároků z porušení práv soukromoprávní cestou. Je všeobecně známo, že z tohoto důvodu jsou často podávány podněty k prošetření samotnými vlastníky. Vlastníkům to přináší značnou finanční úsporu (například znalecké posudky, kterými je běžně prokazováno porušení známkových práv, v takovém případě hradí tyto orgány), ale i možnost zajistit informace o původu zboží a případně jej zabrat a případně i zničit (pokud splňuje požadavky), a to nejen dané zboží, ale i nástroje použité k rušebnímu jednání.

Sankce zničení zboží porušujícího práva k ochranným známkám či nástrojů a materiálů použitých k výrobě takového zboží, ale i právo na poskytnutí informací o původu a distribučních sítích jsou duplicitně zakotveny jak v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tak i v zákoně č. 191/1999 Sb., tzv. protipirátském zákoně, a pro oblast soukromoprávní i v zákoně č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Přesto nemůžeme říct, že tato duplicita je bezúčelná. Na základě zákonů č. 634/1992 Sb. a 191/1999 Sb. lze totiž uplatnit tyto sankce daleko dříve než tomu je na základě zákona č. 221/2006 Sb. Řízení o přestupku je totiž výrazně rychlejší než případné uplatnění soukromoprávní ochrany prostřednictvím soudu. Také v případě řízení přestupkového vedeného na základě zákonů č. 634/1992 Sb. a 191/1999 Sb. je možné po celou dobu řízení o přestupku ponechat zboží porušující práva k ochranným známkám v režimu zadržovacím.

V případech, kdy práva k duševnímu vlastnictví porušují subjekty, u nichž je jasné, že jediným způsobem, jakým se aspoň na čas bránit proti porušování práv k ochranné známce, je zabránění a zničení zboží, materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných při činnostech porušujících práva k ochranným známkám, **má význam veřejnoprávní ochrana těchto práv.**

V těchto případech je většinou jasné, že zdržovací či odstraňovací výrok nebude respektován a ukládání pokut také nebude mít žádný dopad, jelikož subjekt tato práva porušující je dobrovolně neuhradí a pro případný výkon rozhodnutí nebude k nalezení či v té době již nebude existovat, také případný požadavek na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení či přiznání přiměřeného zadostiučinění z uvedených důvodů bude téměř zbytečné uplatňovat, pak je uplatnění sankce v podobě zabránění a zničení nejefektivnějším postihem takových subjektů. V daném případě má velký význam právě ochrana poskytovaná orgány státního dozoru.

Neopomenutelná je i funkce orgánů státního dozoru při výkonu rozhodnutí soudu, kdy provádí zabavení a zničení zboží (a také materiálů či nástrojů sloužících k výrobě takového zboží) porušujícího práva k ochranným známkám.

Orgány státního dozoru, jak již bylo řečeno, většinou po provedení opatření podle zákona č. 634/1992 Sb. a č. 191/1999 Sb. dále předávají podnět a poskytují podklady pro řízení trestní a přestupkové (a o přestupcích dle zákonů č. 634/1992 Sb. a 191/1999 Sb. mohou i rozhodovat a následně vykonat rozhodnutí). Uložení případných sankcí (trestů) však již většinou nemá takový dopad.

Podobně jako je tomu u vzájemného poměru práva známkového a práva nekalé soutěže, mohli bychom se i zde pít po vzájemném poměru soukromoprávní normy (tedy v daném případě např. zákona č. 221/2006 Sb.) a norem práva veřejného (zákonů č. 634/1992 Sb. a 191/1999 Sb.<sup>66</sup>). I zde však zřejmě dojdeme k názoru, že se nejedná a ani nemůže jednat o vztah speciality a subsidiarity, jelikož uvedené normy jsou normy stejné právní síly a ani neobsahují odkaz ustanovující některou z nich za podpůrnou pro ty druhé.

---

<sup>66</sup>Do této kategorie by se daly zařadit i další veřejnoprávní normy jako je zákoník trestní či přestupkový.

To je dáno i tím, že na první pohled je zřejmé, že se na jedné straně jedná o normy práva veřejného a na druhé straně o normy práva soukromého. Přesto nemůžeme tvrdit, že tyto soukromoprávní a veřejnoprávní linie úpravy stojí paralelně vedle sebe. Spíše bychom měli zaujmout názor, že obě úpravy se vzájemně **ovlivňují a doplňují**, byť zde nenalézáme žádný prvek případné korekce, což je dáno právě rozdílností metody právní regulace. S ohledem na nezastupitelnou funkci, kterou mají orgány státního dozoru (byť tuto funkci mají např. i orgány činné v trestním řízení) zejména při odhalování rušebních jednání a následném výkonu rozhodnutí, lze tuto paralelnost úpravy považovat za velice funkční a ve spojení s právem soukromým za poměrně účinnou.

V těchto případech<sup>67</sup> řešených v trestním (či přestupkovém) řízení je rozhodovací pravomoc soudů většinou významná co do otázky zaměnitelnosti (podobnosti), a tedy pro případný výrok o vině, kde řešení této otázky souladně může být vodítkem i pro případné civilní řízení v obdobných případech, ale nikoliv pro výrok o trestu, který v daných případech většinou nedopadá na úrodnou půdu, a tedy neplní svou funkci. Tyto závěry potvrzuje i praxe, kdy se se stíháním těchto případů v trestním řízení setkáváme jen zřídka.

Největší uplatnění mělo využití veřejnoprávní ochrany prostřednictvím řízení trestního a přestupkového při **zajišťování důkazu**, kdy tento postup již není k těmto účelům využíván (zneužíván), jelikož zákonem č. 216/2006 Sb. byl zaveden do řízení civilního institut zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví. Či přesnější by bylo uvést, že orgány činné v trestním řízení (a orgány státního dozoru) by nemusely být k těmto činnostem využívány, avšak stále nelze vyloučit, že subjekty uplatňující nárok na ochranu práv z ochranných známek je budou nadále využívat z důvodu úspory finančních nákladů.

---

<sup>67</sup>Tedy v případě zboží porušujícího práva k ochranným známkám, kde je zřejmé, že uplatňování soukromoprávní cestou by nemělo požadovaný význam. Jedná se zejména o zboží, které zákon č. 191/1999 Sb. ve znění před novelou č. 255/2004 Sb. nazýval padělky.

Děje se tak zejména proto, že stále není dostatečně řešena otázka nákladů řízení, a situaci by značně ulehčilo, kdyby bylo možné vyčíslit (nejlépe alternativně i paušální částkou) náklady na zajištění důkazů, jelikož s touto činností bývají často spojeny náklady nemalé.

Opakovaně je však třeba poznamenat, že ne ve všech případech je uplatňování této ochrany efektivní a pro takové případy je tu právě možnost uplatňování ochrany soukromoprávní cestou.

## **16.2 Posouzení provázanosti paralelních úprav soukromoprávních prostředků ochrany**

V první řadě je třeba posoudit, zda se jedná o porušení práva k ochranné známce či k dosud nezapsanému označení.

Zde je první moment, kdy může vlastník **dosud nezapsaného označení** použít k jeho ochraně institut práva **nekalé soutěže**. Až do zveřejnění přihlášky dokonce ani nemá jinou možnost domoci se ochrany, než právě tímto prostřednictvím. Uplatní tak tedy soukromoprávní cestu ochrany svých práv dříve, než by mohl využít cestu veřejnoprávní ochrany. Přesto, že je žádoucí, aby se subjekty práv samy snažily zajistit svým právům ochranu soukromoprávní cestou, je zde vlastník takového práva (tedy práva k nezapsanému označení) vlastně znevýhodněn oproti vlastníkovi ochranné známky, protože nemá na výběr a jinou formu obrany zvolit nemůže.

Vedle možností ochrany poskytovaných Úřadem průmyslového vlastnictví na základě zákona o ochranných známkách a případně i možnosti domáhat se ochrany (spíše již jen postihnout rušitele) v řízení trestním a přestupkovém, je asi na prvním místě ochrana prostřednictvím soukromoprávních žalob dle zákona o ochranných známkách a zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví jako norem hmotného práva za použití občanského soudního řádu. Těmto „konkurující“ možnosti domoci se stejných nároků prostřednictvím žalob na ochranu před nekalou soutěží. Přesto se najdou situace, kdy zákon o ochranných známkách spolu se zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví nejsou s to práva majitele ochranné



známky efektivně chránit, a chce-li se vlastník ochranné známky domáhat její ochrany, nemá jinou možnost než využít institutu nekalosoutěžního práva.

O využití ustanovení nekalosoutěžního práva při ochraně nezapsaných označení již bylo hovořeno. Dalším případem, kdy je nutné využít při obraně práv k ochranným známkám práva nekalé soutěže, a zároveň nelze využít pouze soukromoprávních žalob dle zákona o ochranných známkách spolu se zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, je situace, kdy se na straně rušitele práva **nejedná o shodné či podobné výrobky a služby**.<sup>68</sup> Lze tedy hovořit o tom, že možnosti uplatnění ochrany poskytované instituty na ochranu před nekalou soutěží jsou širší, než možnosti ochrany poskytované zákonem o ochranných známkách spolu se zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Přesto nemůžeme právo známkové považovat za podmnožinu práva nekalosoutěžního (viz kapitola 14), jelikož obě právní úpravy stejné právní síly stojí paralelně vedle sebe.

Tato situace je velice častá a sám institut ochranné známky, tak jak jej pojímají zákony č. 441/2003 Sb. a č. 221/206 Sb., neumožňuje se proti takovému jednání bránit.

Své nezastupitelné místo bude zřejmě mít využití institutu nekalé soutěže a jím poskytovaná ochrana při ochraně tzv. doménových jmen (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze z 13. 9. 2006, 3 Cmo 114/2006). Situace v těchto případech může připomínat výše zmíněnou situaci, kdy se nejedná o shodné či podobné výrobky a služby. Jinak by tomu ovšem bylo, pokud by porušovatel přihlásil doménové jméno – v čemž by bylo spatřováno rušení jednání, pro shodné či podobné výrobky a služby, či pokud by ochranná známka, do jejíchž práv bylo zasaženo, získala tzv. dobré jméno, čímž by byla chráněna proti užití na jakýchkoliv výrobcích a službách (a tedy i doménových jménech).

Můžeme konstatovat, že existence práva na ochranu před nekalou soutěží má své místo v samostatné právní úpravě (mimo známkový zákon) a stejně tak je tento institut pojímán i jinde v Evropě, jak tomu nasvědčují mezinárodní smlouvy (viz kapitola 3). Přesto při sjednocování ochrany práv z průmyslového vlastnictví Směrnicí Ev-

---

<sup>68</sup>Viz výklad o nekalé soutěži v kapitole 13.

ropského parlamentu a Rady 2004/48/ES bylo ponecháno na posouzení jednotlivých členských států, zda úpravu nároků z práva nekalosoutěžního ponechají samostatně, či ji také sjednotí s úpravou ostatních nástrojů k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.<sup>69</sup>

Tím se tedy dostáváme k **otázce nároku**, který bude v případě porušení práva k ochranné známce uplatňován. Je samozřejmě nutné vzít otázku druhu uplatňovaného nároku v potaz již ve chvíli, kdy uvažují o způsobu jak se dosažení tohoto nároku nejefektivněji domoci.

Velkou výhodou a značným zjednodušením pro oblast nároků je nový zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který dává soudu možnost stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění paušální částkou, a to nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj. S ohledem na to, že obchodní zákoník žádnou podobnou pomůcku či fikci pro stanovení možných nároků nemá, je jen na vlastníkově práva z ochranné známky, zda se rozhodne pro obranu svých práv prostřednictvím žalob dle občanského soudního řádu (na základě zákonů o ochranných známkách a o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), či zda se vydá cestou uplatňování nároků z nekalé soutěže.

Jiná situace nastává, pokud je potenciální žalobce v pozici, kdy může uplatnit svá práva právě jen na základě institutu nekalé soutěže. Pak můžeme hovořit o tom, že je vlastně znevýhodněn, jelikož důkazní břemeno na jeho straně je větší. Musí totiž unést nejenom důkazní břemeno tvrzeného rozsahu škody, ale také příčinné souvislosti škody a nekalosoutěžního jednání a samozřejmě skutečnost, že zde dochází k zásahu žalovaného do jeho práva.

Otázka důkazního břemene může být také jedním z důvodů proč se přiklonit k vymáhání svých práv na základě zákona o ochranných známkách. Rozhodne-li se vlastník ochranné známky jít touto cestou, tíží jej pouze důkazní břemeno prokázat, že předmětné označení má zapsáno a chráněno jako ochrannou známku a že práva

---

<sup>69</sup>Důvod č. 12 v předmluvě citované směrnice mimo jiné praví: Tímto požadavkem však není dotčena možnost členských států, které si to přejí, rozšířit pro vnitrostátní účely působnost této směrnice na jednání týkající se nekalé hospodářské soutěže.

z ní svědčí jemu jako vlastníkovi (tedy, že je jejím vlastníkem), a dále prokázat, že zde dochází k rušebnímu jednání (tedy, že je zasahováno do jeho práva k ochranné známce).

Rozhodne-li se vlastník k ochraně svých práv využít institutu nekalé soutěže, musí prokázat tři podmínky stanovené generální klauzulí, tedy že se jedná o jednání v hospodářské soutěži, jenž je v rozporu s dobrými mravy soutěže a objektivně je s to přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.

Na rozdíl od možnosti využití ochrany prostřednictvím zákona o ochranných známkách, kde je nutné prokázat (a tedy i unést důkazní břemeno) pouze dvě podmínky, při využití ochrany prostřednictvím využití institutu nekalé soutěže jsou to již řečené čtyři podmínky, jež musí být kumulativně splněny, čímž se žalobce vystavuje většímu riziku, že se mu důkazní břemeno unést nepodaří.

Náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, poskytnutí přiměřeného zado-  
stiučinění a nelze opomenout ani otázku nákladů řízení, tvoří nezbytný předpoklad pro efektivní systém vynutitelnost práv duševního vlastnictví cestou soukromoprávního soudního řízení. Jak již bylo řečeno, soudní rozhodnutí obsahující pouze zdržovací výrok sice zabraňuje vzniku budoucí újmy (je-li respektováno), nekompensuje však újmu již vzniklou a ani od další protiprávní činnosti neodrazuje.

Úprava zdržovacího nároku je v posuzovaných úpravách jednotná.<sup>70</sup> V občanském soudním řádu nalézáme i podpůrné sankce, jež soud může uložit (§ 351 OSŘ). Snad jedinou nevýhodou tohoto sankčního institutu je, že tyto sankce připadají státu. Pokud by mohly být aspoň z části použity k odškodnění žalobce, jistě by to mělo nejenom zvýšený restituční efekt, ale i zvýšený morální apel na škůdce, který by si měl více uvědomovat přímou souvislost mezi škodním jednáním a škodou způsobenou vlastníkovi.

Zcela zásadní je samozřejmě pro problematiku práv k ochranným známkám hledisko rychlosti, a to z důvodu, že čím déle dochází k rušebnímu jednání, tím je blíže možnost, že dojde ke značnému snížení hodnoty ochranné známky či dokonce k jejímu rozmělnění či zduhovění. Proto musí potencionální žalobce kalkulovat

<sup>70</sup>Jinak tomu snad u nároku „zdržet se jednání“ ani být nemůže.

i s otázkou, kterým způsobem se svých práv domůže nejrychleji. Zde se lze domnívat, že dosud nejméně zmiňovaná možnost, a to **mimosoudní prostředky obrany**, může být tou, která se ukáže jako nejrychlejší. Bohužel tato cesta není aplikovatelná ve všech případech a také není pro všechny případy vhodná (viz kapitola 12).<sup>71</sup>

Vhodná není zejména v případech, kdy lze očekávat, že by případný výrok nebyl respektován a výkon rozhodnutí by byl vzhledem k povaze subjektu rušitele obtížně realizovatelný.

I omezená přezkoumatelnost rozhodnutí může být protiváhou při rozhodování, zda využít možnosti řešit spor touto cestou. Tato oblast úpravy však stojí trochu stranou od ostatních a kromě následné možnosti vykonat případný rozhodčí nález nemá s ostatními oblastmi úpravy práv k ochranným známkám styčné body.

Již zmiňované hledisko rychlosti tedy spíše navádí k využívání institutu předběžného opatření (viz kapitola 10.3). S ohledem na složitost problematiky práv k ochranným známkám, je zde mimo jiné významným procesním krokem usnadňujícím činnost soudů skutečnost, že v případě úplného vyhovění návrhu nemusí být výrok předběžného opatření odůvodněn.

Odrážejícím momentem, zejména pro drobné vlastníky ochranných známek, může být skládání jistoty k zajištění náhrady škody.

Je však nutné si připomenout, že ochrana poskytnutá právům k ochranné známce prostřednictvím institutu předběžných opatření má pouze dočasný charakter.

---

<sup>71</sup>Existence rozhodčí doložky zde bude také jedním z limitujících faktorů, jelikož ve většině případů porušení práv k ochranným známkám nepředchází smluvní vztah mezi jejím vlastníkem a rušitelem.

## Závěr

Účelem této práce bylo zmapovat, jaká je prosaditelnost práv k ochranným známkám a provést deskripci prostředků, jichž je možné využít. Jak bylo ukázáno, k ochraně práv k ochranným známkám je možné využít více titulů. Nelze jednoznačně tvrdit, která cesta je nejlepší, nejefektivnější a nejrychlejší. Je zapotřebí hodnotit více otázek, jak bylo popsáno v kapitole 16, a teprve poté, co získáme odpověď na většinu z nich, lze zvolit nejefektivnější řešení.

Na první pohled se může zdát, že institut nekalé soutěže je nejpružnější. Jeví se tak zejména proto, že může poskytnout ochranu i nepodobným výrobkům, a pro výrobky a služby, které nelze označit za shodné, či za splnění určitých podmínek pro výrobky a služby zapsané v jiné třídě.

Jak již bylo řečeno (viz kapitola 16.2) z pohledu důkazního břemene lze za snazší považovat vedení žaloby a uplatňování ochrany z práv k ochranným známkám z pohledu jejich vlastníka, tedy prostřednictvím žalob vedených na základě zákona o ochranných známkách ve spojení se zákonem o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Z tohoto pohledu lze práva vlastníka považovat za snáze prosaditelná než práva z nekalé soutěže.

Pozice vlastníka ochranné známky byla značně posílena po sjednocení vymahatelnosti práv z průmyslového vlastnictví zákonem č. 221/2006 Sb. a také díky novele č. 216/2006 Sb.

Zjednodušení důkazní pozice žalobce, kdy lze využít fikce stanovení náhrady škody, výše bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění paušální částkou, může výrazně motivovat potenciální žalobce, aby více využívali právě soukromoprávních žalob s odvoláním na zákon č. 221/2006 Sb. Přesto se domnívám, že stále bude převažovat počet nekalosoutěžních sporů. S ohledem na to, že i po procesní

stránce došlo k celé řadě vylepšení, která byla pro jejich obecnou aplikovatelnost vtělena do občanského soudního řádu, nepovažují ani za nutné vyčleňovat právo nekalé soutěže do zvláštního zákona.

Nový institut zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví (zavedený zákonem č. 216/2006 Sb.) značně ulehčil mnohdy obtížné situace a lze se domnívat, že díky němu se zmenší i počet podáváných předběžných opatření, kterých bylo v minulosti k těmto účelům analogicky užíváno.

Je třeba znovu ocenit zlepšení, která se udála v oblasti zajištění důkazu, práva na informace, předběžných opatření, náhrady škody a zveřejnění rozsudku. Sjednocení úpravy vymáhání práv z průmyslového vlastnictví do jednoho právního předpisu umožňuje pružně reagovat na případné změny mezinárodního nebo komunitárního práva v této oblasti. Zde je nutné také vidět, že Evropská unie je oproti WIPO a WTO daleko pružnější, nebo by alespoň měla díky směrnici 2004/48/ES být, a i z důvodu vázanosti České republiky komunitárním právem je možnost pružněji reagovat změnou či doplněním jednoho zákona upravujícího prosaditelnost všech průmyslových práv vnímána jako pozitivní.

Český právní řád je v oblasti obrany ochranných známek (a práv k duševnímu vlastnictví vůbec) relativně dobře vybaven, vychází z mezinárodněprávních závazků a evropského práva. Je otázkou, jak bude hodnoceno snažení Evropské unie o sjednocení dodržování práv duševního vlastnictví, což se jistě již brzy dovíme, protože květen roku 2007 byl vybrán jako konečný měsíc pro podávání zpráv o stavu a přínosech aplikace směrnice 2004/48/ES.

Samozřejmě je stále co zlepšovat. Například přesun důkazního břemene na toho, kdo práva vlastníka ochranné známky porušuje prostřednictvím institutu vyvratitelné právní fikce, jež by stanovila, že pokud vlastník prokáže vlastnictví ochranné známky a její užití, bude toto automaticky považováno za užití neoprávněné (nebude-li prokázán opak) by také mohl řízení zjednodušit.

Naše judikatura má v oblasti ochranných známek (a zejména jejich obrany s využitím institutů nekalé soutěže) poměrně velmi konzistentní judikaturu (a to již od dob první republiky), která by tedy měla být dobrým vodítkem pro posuzování obdobných případů. Přesto býval zejména na prvním stupni často problém právě v aplikační praxi. Tento by měl být do jisté míry odstraněn, protože pravomoc rozhodovat jako soud prvního stupně ve 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, byla zákonem č. 221/2006 Sb. dána Městskému soudu v Praze, který by měl nedostatky aplikační praxe, jako soud „specializovaný“, odstranit a přispět ke sjednocení judikatury a udržení jednotné linie rozhodnutí.

Lze tedy uzavřít, že je zde dostatek prostředků, které má vlastník ochranné známky k dispozici, a bude tedy záležet již jenom na jeho schopnostech jak stávající systém soudní vynutitelnosti efektivně využije.

## Použitá literatura

Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M.: *Občanský soudní řád*. 6. vyd. C. H. Beck, Praha 2003.

Dobřichovský, T.: *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO*. 1. vyd. Linde Praha a. s., Praha 2004.

Hajn, P.: *Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži*. 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, Brno 2000.

Hajn, P.: *Jak jednat v boji s konkurencí*. 1. vyd. Linde Praha a. s., Praha 1995.

Horáček, R.: *Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení) : komentář/Roman Horáček a kolektiv*. 1. vyd. C. H. Beck, Praha 2004.

Horáček, R., Macek, J.: *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. C. H. Beck, Praha 2007.

Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol.: *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo*. 3. vyd. C. H. Beck, Praha 2002.

Pítra, V. a kolektiv: *Zákon o ochranných známkách, Komentář k 1. vydání*. C. H. Beck, Praha 1996.

Jakl, L.: *Ochranné známky a označení původu*. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 1997.

Jakl, L.: *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III díl*. 1. vyd. ÚPV, Praha 1999.

Jenerál, E.: *Judikáty stížnostních senátů Evropského patentového úřadu*. 1. a 2. díl. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2001.

Ježek, J.: *Právo průmyslového vlastnictví*. Linde Praha a. s., Praha 1996.



- Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: *Práva k nehmotným statkům*. Codex, Praha 1994.
- Lochmanová, L.: *Práva na označení*. 1. vyd. Orac, Praha 1997.
- Macek, J.: *Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže*. 1. vyd. C. H. Beck, Praha 2000.
- Malý, J.: *Ochod nehmotnými statky, Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. 1. vyd. C. H. Beck, Praha 2002.
- Munková, J.: *Právo proti nekalé soutěži. Komentář*. 1. vyd. C. H. Beck, Praha 1996.
- Novotný, O., a kolektiv: *Trestní právo hmotné II. zvláštní část*. Codex, Praha 1995.
- Pípková, H., Malíř, J.: *Vybrané komentované rozsudky soudního dvora Evropského společenství II. (Hospodářská soutěž – kartelové právo, ochranné známky a veřejná podpora)*. 1. vyd. Justiční akademie, 2005.
- Raban, P.: *Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí*. 1. vyd. C. H. Beck, Praha 2004.
- Týč, V.: *Základy práva Evropské unie*. 3. vyd., Linde Praha a. s., Praha 2001.
- Utěšený, P.: *Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu*. 1. vyd. C. H. Beck, Praha 2005.
- WIPO – *Ochrana proti nekalé soutěži*. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 1995.
- Gráinne De Búrka, Craig, P.: *EU Law, text, cases and materials, third edition*. Oxford University Press, Oxford 2003.
- Cornish, R. W.: *Cases and materials on Intellectual Properte, third edition*. Sweet and Maxwell Ltd., London 1999.
- Goyder, D. G.: *EC Competition Law*. Oxford University Press, Oxford 1998.
- Goyder, D. G.: *Competition Law in the EC, Vol. IA*. Bussels, 1994.
- WIPO Guide to Intellectual Properte Worldwide*. World Intellectual Properte Organization, Geneva 2000.

### **Odborná literatura:**

Bejček, J.: *Ochrana práv k nehmotným statkům a ochrana soutěže*. Časopis pro právní vědu a praxi 2002, III číslo, X ročník.

Čermák, K.: *Ochranná známka versus označení původu, zdroje možného konfliktu*. Průmyslové vlastnictví 11-12/2002.

Čermák, K.: *O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem*. Buletín advokacie 2005, 2. číslo.

Čermák, K.: *Spory v oblasti ochranných známek – od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*. Právní rádce 3/2006.

Dvořáková, K.: *Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních*. Průmyslové vlastnictví 7-8/2005.

Grygar, J.: *Komunitární ochranná známka*, Justiční praxe 1-2/2002.

Grygar, J.: *Specialita práv z ochranné známky k obecnému vlastnickému právu*. EMP 39-XII/02.

Gödölle, I.: *Konflikty mezi komunitárními ochrannými známkami a staršími národními právy*. Průmyslové vlastnictví 3-4/2006.

Havlík, M.: *Rozšíření Evropské unie a ochranná známka společenství*. Průmyslové vlastnictví 5-6/2003.

Schneeweissová, S.: *Problematický postoj EU k mezinárodnímu vyčerpání práv k ochranným známkám*. EMP 6/1999.

Slováková, Z.: *Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví podle nové právní úpravy*. Právní zpravodaj 2006, 7. číslo, VII. ročník.

Jakl, L.: *Ochrana všeobecně známé známky v ČR*. Průmyslové vlastnictví 11/1995.

Jakl, L.: *Piráctví a klamavost v oblasti ochranných známek*. Průmyslové vlastnictví 2/1995.

Jedlička, S.: *Nekalá soutěž jako trestný čin*. Právní rádce 6/1997.

Ježek, J.: *Ochranné známky po novelách známkového zákona*. Právní rozhledy, 4/2003, od str. 171.

Ježek, J.: *Nová úprava známkového práva*. DHK, 17/1995.

Kupka, P.: *Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví*. Právní rádce 5/2003.

Macek, J.: *Ochrana proti jednání nekalé soutěže předběžným opatřením soudu*. Právní praxe v podnikání 9/1995.

Mrázek, J.: *Uznání a výkon soudních rozhodnutí – porušování práv k ochranné známce a označení původu mezi ČR a SRN*. Právní rádce 4/2003.

Novotný, V.: *Rozhodovací praxe Vrchního soudu v Olomouci ve věcech ochrany hospodářské soutěže ve světle soutěžních principů EU*. Justiční praxe 3/2003.

Pelikánová, R.: *Komunitární ochranné známky – zkušenosti z praxe*. EMP 6/2000.

Pietak, T., Chance, C.: *Vliv judikatury Soudního dvora z oblasti soutěžního práva na území vymezení vyčerpání práv z ochranné známky*. EMP 3/2003.

Zamrzla, V.: *Vývoj práv na označení v České republice*. Průmyslové vlastnictví 11/1994.