

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Daniela Saranová

Známkové právo a problematika paralelních dovozů v právu ČR

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Michal Růžička, CSc.

Katedra: Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 27. října 2010

Prohlášení o původnosti diplomové práce

“Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou prací vypracovala samostatně, všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu”

V Praze dne 11. listopadu 2010

Daniela Saranová

Na tomto místě bych ráda poděkovala mému konzultantovi diplomové práce, JUDr. Michalu Růžičkovi CSc., za jeho cenné připomínky a podnětné rady, které mi při vypracování této práce poskytl.

OBSAH

Úvod	6
Právo ochranných známek v úpravě ČR a EU	9
<i>Základní pojmy</i>	9
<i>Ochranná známka</i>	9
<i>Vlastník ochranné známky</i>	9
<i>Vyčerpání práv z ochranné známky</i>	10
<i>Vývoj a prameny práva ochranných známek jako součásti průmyslových práv</i>	10
<i>Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (r. 1883)</i>	10
<i>Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (r. 1891)</i>	11
<i>Ženevská dohoda o známkovém právu (r. 1994)</i>	11
<i>Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví; TRIPS (r. 1994)</i>	12
<i>Smlouva o založení Evropského společenství</i>	12
<i>První směrnice Rady 89/104/EHS</i>	13
<i>Nářízení Rady 40/94/ES o ochranné známce Společenství</i>	13
<i>Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách</i>	14
<i>Základní aspekty známkového práva</i>	15
<i>Druhy ochranných známek</i>	15
<i>Funkce ochranných známek</i>	20
<i>Známková způsobilost a nezpůsobilost</i>	21
<i>Práva vlastníka ochranné známky</i>	24
<i>Omezení práv vlastníka ochranné známky</i>	27
<i>Vyčerpání práv vlastníka ochranné známky</i>	28

Paralelní dovozy v právu ČR a EU	32
<i>Pojem paralelních dovozů</i>	32
<i>Vyčerpání práv a paralelní dovozy</i>	35
<i>Pojem ‘Uvedení na trh’</i>	40
<i>Pojem ‘Výrobcem nebo s jeho souhlasem’</i>	41
<i>Změna paralelně dovážených výrobků - repackaging, rebranding a relabelling</i>	43
<i>Obecné právo vlastníka zabránit změně obalu výrobku</i>	45
<i>Důvody oprávněnosti změny obalu pro uvedení na trh</i>	48
<i>Užívání paralelně dovážených výrobků dovozcem k reklamním účelům</i>	50
Závěr	53
Seznam použitých zkratk	55
Seznam použité literatury	56
<i>Monografie</i>	56
<i>Články</i>	56
<i>Právní předpisy</i>	57
<i>Internetové odkazy</i>	57
Resumé	58
<i>Parallel imports and trademark law in the Czech Republic</i>	58
<i>Klíčová slova</i>	60
<i>Key words</i>	60

1. Úvod

Se vstupem České republiky do Evropské unie došlo v oblasti známkového práva k velkým změnám. Jednou s nejvýznamnějších byl přechod z národního konceptu vyčerpání ochranné známky na koncept komunitární. Do té doby prakticky neznámé paralelní dovozy začaly být pro vlastníky ochranných známek a spotřebitele aktuálním tématem. Tato oblast však nebyla z právního hlediska pro české subjekty *tabula rasa*, neboť existovala víceméně ustálená právní úprava v podobě směrnic a nařízení a zejména nesmírně bohatá a stále se rozvíjející judikatura Evropského soudního dvora zaměřená výhradně na vyčerpání práv z ochranných známek a paralelních importů. Díky tomu všechny subjekty, kterých se otázka paralelních dovozů týkala a týká, znají právní rámec, ve kterém se mohou pohybovat.

Známkové právo, které je nezbytné v souvislosti s paralelními dovozy uvést, je pojem velmi široký a již vzhledem k množství dostupné české i zahraniční literatury by nebylo možné jej v celé své šíři obsáhnout v této práci. Vzhledem k zaměření na paralelní dovozy bych se proto ráda zabývala těmi aspekty známkového práva, které přímo s touto problematikou souvisí. I když se téma mé práce soustředí na právo České republiky, považuji za nezbytné zahrnout do výkladu i evropské předpisy a rozhodnutí Evropského soudního dvora, z nichž česká známkoprávní úprava vychází a které bohatou judikaturou obohacují poměrně chudé české právní prostředí týkající se paralelních dovozů. Paralelní dovozy mají kromě práva duševního vlastnictví vliv i na další oblasti, zejména na soutěžní a regulační právo, a přesto, že jsou tyto oblasti spolu v mnoha případech nerozlučně svázány, v této práci se zaměřím pouze na jejich souvislost se známkovým právem.

V první kapitole první části uvedu základní pojmy, se kterými budu v průběhu psaní práce pracovat a jejichž ustálený výklad můžeme nalézt jak v předpisech, tak v rozhodnutích soudů. Druhá kapitola nastíní základní prameny

známkového práva, a to jak mezinárodní předpisy v podobě multilaterálních smluv, komunitární předpisy, tak konečně i národní předpisy, které jsou s předchozími dvěma do vysoké míry v souladu. Ve třetí kapitole se budu zabývat základními aspekty známkového práva, jako například druhy ochranných známek, jejich základními funkcemi, způsobilostí známky být zapsána do rejstříku ochranných známek a také jednotlivými právy vlastníka ochranné známky. Spolu s právy vlastníka je však nezbytné se zmínit o jednotlivých omezeních, která je vlastník povinen strpět a mezi které patří také institut vyčerpání práv. Proto se v této podkapitole pokusím přiblížit základní principy vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví, konkrétně vyčerpání práv vlastníka ochranné známky, které má úzkou souvislost s paralelními dovozy a které podrobněji rozvedu v druhé části práce.

V další tématické části práce, která je zaměřená právě na paralelní dovozy, se budu nejdříve v první kapitole zabývat pojmem paralelních dovozů a jeho základními aspekty a následně pomocí judikatury Evropského soudního dvora přiblížím formování jednotlivých právních zásad, které tuto oblast provázejí. Se vznikem členství České republiky v Evropské unii a postupnou harmonizací českého práva s evropským již není možné jakýkoliv právní problém vykládat izolovaně pouze se zaměřením na národní právo. Paralelní dovozy jsou navíc specifické tím, že vždy zahrnují mezistátní prvek, který již z povahy věci vyžaduje komplexní pohled na věc. Vše, co se dotýká obchodu mezi členskými státy, a tím pádem i volného pohybu zboží, proto bude nutno primárně nahlížet z pohledu komunitárního práva. Dále se podrobněji zaměřím zejména na institut vyčerpání práv vlastníka ochranné známky, který podmiňuje existenci paralelních dovozů a většina uvedených rozsudků Evropského soudního dvora se bude týkat právě něj. Rozeberu jednotlivé kroky, z nichž se vyčerpání skládá a jejichž uskutečnění je nezbytné pro to, aby k vyčerpání došlo. Otázky změny paralelně dovezených výrobků z hlediska zásahu do jejich obalu a užívání paralelně dovážených výrobků dovozcem k reklamním účelům budou posledními kapitolami, které se v této práci pokusím analyzovat.

Cílem této diplomové práce je na základě úvodu do oblasti obecného známkového práva analyzovat problematiku paralelních dovozů s důrazem na institut vyčerpání práv k ochranným známkám. Problematiku paralelních dovozů v pojmu pouze se zaměřením na dovozy v rámci Společenství, které jsou z hlediska komunitárního vyčerpání považovány za legální a vlastník nemá generálně možnost, jak se jim bránit. Dovozy mimo EU a EHP, u kterých se koncept vyčerpání neuplatní a tudíž bude v moci vlastníka jim zabránit, se v této práci zabývat nebudu.

2. Právo ochranných známek v úpravě ČR a EU

2.1. Základní pojmy

2.1.1. Ochranná známka

České právo neuvádí definici ochranné známky, pouze vymezuje její pojem 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”*¹. Jedná se o tak zvané pozitivní vymezení ochranné známky. Evropské předpisy definují ochrannou známku podobně, nicméně některé dílčí znaky stanovují odlišně či je dokonce vůbec neuvádí, což je však dáno taxativním charakterem toho, co si můžeme představit pod pojmem grafické znázornění: *“ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků”*²

Základními charakteristickými znaky ochranné známky jsou tedy grafické znázornění (není potřeba, aby byl graficky znázornitelný sám předmět ochranné známky, ale musí být možno jej do grafické podoby převést) a způsobilost rozlišit výrobky nebo služby, které reprezentuje, od jiných výrobků nebo služeb na trhu, a tyto znaky musí být splněny kumulativně. Ochranná známka nemůže existovat sama o sobě bez přímé souvislosti s výrobky či službami, které reprezentuje.

2.1.2. Vlastník ochranné známky

Vlastníkem ochranné známky je osoba, která podala přihlášku ochranné známky k příslušnému úřadu a jejíž ochranná známka byla úspěšně zapsána

¹ zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

² nařízení Rady č. 207/2009 ES o ochranné známce Společenství

do rejstříku ochranných známek. Majitelem může být jak fyzická, tak právnická osoba, včetně veřejnoprávních subjektů v podobě státu, organizačních jednotek státu, územně samosprávných celků a obcí.³

2.1.3. Vyčerpání práv z ochranné známky

Vyčerpáním práv z ochranné známky dochází k tomu, že vlastník ochranné známky nemůže zakázat či jinak bránit dovozu výrobku označeného ochrannou známkou do určitého členského státu EU nebo EHP, jestliže předtím tento výrobek již uvedl na trh některého z členských států, nebo s takovým uvedením udělil souhlas⁴. Vlastník tedy nemůže svévolně zakázat pohyb výrobků označených jeho ochrannou známkou po vnitřním, či jinými slovy společném trhu. Principem vyčerpání se zabývají jak národní, evropské i mezinárodní předpisy, tak judikatura soudů.

2.2. Vývoj a prameny práva ochranných známek jako součásti průmyslových práv

2.2.1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (r. 1883)

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, uzavřená roku 1883 v Paříži, je nejstarší a nejvýznamnější mezinárodní úmluvou ve vztahu k průmyslovým právům. Je založena na skupině zásad, které měly a stále mají za cíl zabezpečit fungování ochranných známek v mezinárodním obchodu a jejich zařazení do systému průmyslového vlastnictví⁵. Pařížská úmluva ukládá signatářským státům, aby do svých právních řádů implementovaly mimo jiné následující principy: článkem 4 zásadu teritoriality, článkem 2 zásadu asimilace stanovící právo cizích státních příslušníků dožadovat se týchž výhod a právní

³ Horáček R., Čada K., Hajn P., *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005, str. 323

⁴ Horáček R., Čada K., Hajn P., *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005, str. 359

⁵ Průmyslové vlastnictví je často charakterizováno jako užší pojem ve vztahu k duševnímu vlastnictví. Jeho předměty se vyznačují svou průmyslovou využitelností a ve většině případů též požadavkem formálního zápisu do příslušného rejstříku

ochrany, jakou požívají příslušníci vlastního státu a článkem 4quinquies A(1) tzv. zásadu *telle-quel*, která říká, že každá ochranná známka řádně zapsaná v zemi původu může být připuštěna k přihlášení a chráněna v ostatních unijních zemích⁶.

Úmluva specifikuje předmět ochrany průmyslového vlastnictví na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, tovární a obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o původu zboží a v neposlední řadě také na potlačování nekalé soutěže v souvislosti s průmyslovými právy.

Pařížská úmluva, která je signována více než 140 státy spolu s Českou republikou, dala základ budoucímu rámci pro vývoj a fungování mezinárodního i národního známkového práva. Další známkoprávní úmluvy se ve vysoké míře Pařížskou úmluvou inspirují a potvrzují tak nadčasovost jejích ustanovení.

2.2.2. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (r. 1891)

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek podstatně zjednodušila mezinárodní proceduru zápisu ochranné známky zavedením jednotného mezinárodního rejstříku u Mezinárodního úřadu na ochranu duševního vlastnictví v Ženevě. Její dodatek v podobě Madridského protokolu z roku 1989 ještě více usnadnil zápis mezinárodní ochranné známky tím, že zavedl možnost jejího zápisu již podáním přihlášky ochranné známky v domovském státě. Signatářem je přibližně 30 států včetně České republiky, avšak k dohodě se nepřipojily např. Spojené státy americké.

2.2.3. Ženevská dohoda o známkovém právu (r. 1994)

Ženevská dohoda o známkovém právu se omezuje toliko na úpravu administrativních procedur týkajících se zápisu ochranné známky do národních rejstříků.

⁶ Phillips, J., *Trade Marks at the Limit*, Edward Elgar, 2006

2.2.4. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví; TRIPS (r. 1994)

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) byla uzavřena v rámci tzv. Uruguayských jednání při zřízení Světové obchodní organizace (WTO). Ochranných známek jako takových se týkají pouze články 15 až 21, upravující pouze obecně podmínky a předmět ochrany. Celá dohoda si stanoví za cíl určení alespoň minimálního standardu ochrany práv k duševnímu vlastnictví pro signatářské státy a dodržování principů WTO. TRIPS v ustanovení článku 6 specifickým způsobem pojednává o problematice vyčerpání práv z duševního vlastnictví, což dále rozvedu jedné z následujících kapitol.

2.2.5. Smlouva o založení Evropského společenství⁷

Smlouva o založení evropského společenství jako primární pramen evropského práva stanoví jedny z nejdůležitějších zásad pro existenci a fungování ochranných známek s důrazem na paralelní dovozy. Jedná se především o ustanovení článku 2 o vytvoření společného trhu, který je esenciálním podkladem pro pohyb zboží a tím pádem i s ním svázaných ochranných známek v rámci EU.

Základní rámec pro volný pohyb zboží stanoví článek 28 SES, který stanoví že: *“všechna množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou mezi členskými státy zakázána”*. *“Opatření s rovnocenným účinkem”* byla definována v rozhodnutí *Procureur du Roi v Dassonville*⁸ jako *“všechna obchodní pravidla zavedená členskými státy, která jsou způsobilá narušit, přímo či nepřímo, fakticky či potenciálně, trh mezi*

⁷ Dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která pozměňuje Smlouvu o založení Evropského společenství. Mimo jiné se změnilo i číslování článků, kdy původní články 28 a 30 jsou nyní vedeny jako články 34 a 36 atd. Pro větší přehlednost i jsem v této práci zachovala původní číslování i název Smlouvy.

⁸ *Procureur du Roi v Dassonville* [1974], (C 8/74, ECR, 837)

členskými státy” a dále rozvinuty v rozhodnutí *Keck and Mithouard*⁹. Článek 30 SES následně doplňuje článek 28 tím, že stanoví jednání, která nebudou považována za omezení obchodu, jako například jednání v souvislosti s ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Taková jednání však nesmí založit “svévolnou diskriminaci nebo zastřené omezování obchodu mezi členskými státy”¹⁰. Členské státy tedy nemohou v rámci EU zavést jakákoliv omezení obchodu, aniž by porušily SEU, s výjimkou výše stanovených a judikaturou rozvedených jednání.

K problematice známkového práva se mohou dále vztahovat ustanovení článku 81 SES, stanovící zákaz protisoutěžního jednání v podobě jednání ve shodě a článku 82 SES, stanovící zákaz protisoutěžního jednání prostřednictvím dominantního postavení na trhu.

2.2.6. První směrnice Rady 89/104/EHS

První směrnice Rady, kterou se sblíží předpisy členských států o ochranných známkách, přijatá v roce 1988, byla prvním evropským předpisem zabývajícím se specificky problematikou ochranných známek. Cílem této směrnice bylo alespoň do určité míry zharmonizovat předpisy známkového práva členských států, které se do té doby v určitých aspektech lišily. Jednalo se zejména o stanovení stejných podmínek pro zapsání a udržení práva k ochranné známce vytvořením příkladného seznamu označení, která mohou tvořit ochrannou známku a taxativním stanovením důvodů pro zamítnutí či neplatnost ochranné známky¹¹.

2.2.7. Nařízení Rady 40/94/ES o ochranné známce Společenství

⁹ Keck and Mithouard [1993], (C 267/91 a C 268/91, ECR I, 6097)

¹⁰ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe*, Hart, 2007

¹¹ preambule směrnice Rady 89/104/EHS

Dalším významným krokem ke sjednocení úpravy známkového práva bylo přijetí Nařízení Rady 40/94/ES o ochranné známce Společenství z roku 1994¹². Nařízení je významné tím, že zavádí jednotnou ochrannou známku Společenství, jejíž nabytí je možné na základě jediného řízení pro účinky na celém území EU po podání přihlášky. Nařízení se tímto způsobem také vypořádalo s pro jednotný vnitřní trh problematickým principem teritoriality. Národní ochranné známky však zůstaly zachovány a přihlášení ochranné známky Společenství zůstalo pouze na rozhodnutí přihlašovatele či vlastníka ochranné známky. Již v preambuli nařízení zmiňuje princip vyčerpání práv vlastníka ochranné známky, který konfrontuje se zásadou volného pohybu zboží. Dalším důležitým institutem, který nařízení zavádí, je zřízení Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante u něhož se budou podávat přihlášky ochranných známek Společenství. Nařízení také definuje ochrannou známku Společenství jako předmět vlastnictví existující nezávisle na podniku, jehož výrobky nebo služby označuje a umožňuje dispozici vlastníka s ochrannou známkou převodem, zastavením třetí osobě či udělením licence.

2.2.8. Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

Zákon o ochranných známkách je nejdůležitějším vnitrostátním pramenem známkového práva. Komplexně upravuje všechny aspekty existence ochranných známek a do velké míry vychází z výše uvedených mezinárodních a komunitárních předpisů, zejména z První směrnice, což bylo dáno povinností harmonizace vnitrostátního a komunitárního práva při vstupu České republiky do Evropské Unie v roce 2004. Oproti předchozímu znění zákona¹³ došlo k několika významným změnám, například k rozšíření subjektů, které mohou podat přihlášku ochranné známky z podnikatelů na veškeré osoby, zrušení povinnosti zapisovat všeobecně známé ochranné známky, zavedení institutu ochranné známky s dobrým jménem atd.

¹² Toto nařízení bylo v nedávné době nahrazeno Nařízením Rady 207/2009/ES o ochranné známce Společenství, které jako kodifikované znění sjednotilo několik podstatných změn původního nařízení.

¹³ Zákon č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách

2.3. Základní aspekty známkového práva

Smyslem známkového práva je poskytnout a garantovat určitá práva. Tato práva se nacházejí jak na straně přihlašovatelů či vlastníků ochranných známek, tak na straně "uživatelů" ochranných známek, kterými jsou zákazníci, spotřebitelé a další subjekty odlišné od vlastníků. Na straně spotřebitelů se jedná zejména o možnost jednoznačně identifikovat výrobky či služby určitého výrobce nebo poskytovatele služeb a očekávat, že výrobek či služba bude splňovat příslušné standardy, které s ní spotřebitel spojuje. Pro veřejnost tedy ochranná známka umístěná na zboží (která je však často zaměňována s pojmem značka) slouží jako identifikátor pro orientaci v nepřehledném množství výrobků na trhu. Pro přihlašovatele či vlastníky bude mít význam zejména národní a komunitární právní úprava.

2.3.1. Druhy ochranných známek

Ochranné známky můžeme dělit z mnoha hledisek. Základní dělení podle formy označení spočívá v rozlišení na ochranné známky slovní, slovní v grafické podobě, obrazové, kombinované a prostorové.

Slovní ochranné známky musí splňovat několik základních kritérií. Musí mít vztah k podniku nebo k jeho činnosti, být původní (originální), krátké a snadno a jednoznačně výslovné a zapamatovatelné. Slovní ochranná známka by měla být zejména fantazijní a tím pádem i originální ve vztahu k výrobku či službě, které bude reprezentovat. Mezi slovní ochranné známky můžeme řadit rovněž víceslovné obraty ve formě reklamních sloganů, které většinou navazují na již zapsanou ochrannou známku¹⁴.

Obrazové ochranné známky jsou tvořeny kresbou či jinak graficky znázornitelným provedením. Obrázek musí být jednoznačně spojitelný s

¹⁴ Horáček R., Čada K., Hajn P., *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005, str. 296

konkrétními výrobky a službami a musí být na ně taktéž snadno fyzicky přenositelný, aby nedocházelo ke zvýšeným nákladům na straně vlastníka.

Prostorové ochranné známky jsou známky, které mají trojrozměrnou (plastickou) povahu. Půjde například o tvar výrobku či jeho obalu. V případě prostorových ochranných známek může docházet k souběhu známkoprávní ochrany s ochranou průmyslového vzoru z toho důvodu, že tvar výrobku může být chráněn taktéž průmyslovým vzorem.

Kombinované ochranné známky mohou být tvořeny kombinací ochranné známky slovní a obrazové či prostorové a jejich výhodou je to, že mohou obsahovat jeden prvek neschopný zápisu, a to buď nedistinktivní nebo popisný, avšak pouze za splnění podmínky, že druhý z údajů je dostatečně nosný a zajistí ochranné známce jako celku nutnou rozlišovací způsobilost¹⁵. Kombinované ochranné známky většinou vycházejí z již zapsaných samostatných slovních, obrazových či ochranných známek, které následně spojují v jeden celek a rozvíjejí. Mohou také zobrazovat konkrétní barvy spojené s ochrannou známkou a poskytovat jim tak ochranu.

Podle způsobu vzniku známkového práva můžeme rozlišit zapsané ochranné známky, všeobecně známé ochranné známky a ochranné známky s dobrým jménem.

Zapsané ochranné známky požívají známkoprávní ochrany z titulu zápisu v rejstříku ochranných známek. Vlastník ochranné známky je chráněn proti užití stejných nebo podobných označení pro stejné nebo podobné služby, jaké má zapsány v rejstříku pro ochrannou známku.

Všeobecně známá ochranná známka je zvláštním případem nezapsané ochranné známky, u které ochrana vzniká neformálním získáním všeobecné známosti v České republice. Všeobecně známá ochranná známka je chráněna

¹⁵ Horáček R., Čada K., Hajn P., *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005, str. 299

jen pro ty výrobky a služby, ohledně kterých získala všeobecnou známost, avšak tato ochrana může být rozšířena na všechny výrobky a služby při získání tzv. dobrého jména ochranné známky. Pro uplatnění práv z všeobecně známé ochranné známky musí její vlastník tuto známost doložit např. průzkumy trhu, reklamou, výsledky prodeje atd.

Ochranné známky s dobrým jménem jsou v českém právu relativně novým institutem. Mohou jimi být jak zapsané, tak nezapsané (čili všeobecně známé) ochranné známky. Dobré jméno v tomto případě znamená, že ochranná známka, a tím i jí reprezentované výrobky a služby, jsou veřejností spojovány s dobrými vlastnostmi a mají všeobecnou důvěru. Dobré jméno zvyšuje míru známkoprávní ochrany i na výrobky či služby, které nejsou shodné nebo podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána nebo všeobecně známá.

Dělení ochranných známek podle osoby vlastníka rozlišuje známky individuální a kolektivní.

Individuální ochranné známky jsou ve vlastnictví fyzické či právnické osoby a jejich účelem je rozlišit výrobky nebo služby této osoby od výrobků nebo služeb třetích osob. Ochranná známka může být i ve spoluvlastnictví několika fyzických či právnických osob.

Kolektivní ochranná známka je ve vlastnictví právnické osoby či sdružení a rozlišuje výrobky nebo služby pocházejících od členů či společníků této právnické osoby nebo sdružení od výrobků nebo služeb třetích osob. Kolektivními ochrannými známkami se zabývá Hlava IX zákona o ochranných známkách a stanoví ohledně jejich existence určité výjimky oproti individuálním ochranným známkám. Kolektivní ochranná známka musí být takto označená již při podání přihlášky. Právo užívat kolektivní ochrannou známku mají pouze společníci či členové právnické osoby na základě uzavřené smlouvy o užívání a nikoliv právnická osoba či sdružení jako takové. Kolektivní ochranná známka

nemůže být převedena na jinou osobu a ani nemůže být předmětem zástavního práva¹⁶.

Podle způsobu a účelu užívání ochranné známky lze ochranné známky dělit na známky užívané a neužívané a dále na spekulativní, blokážní, zásobní a certifikační.

Ochranné známky užívané tvoří většinu zapsaných ochranných známek, jelikož podmínkou k udržení ochranné známky podle § 13 je právě její užívání. Vlastník ochranné známky má právo ochrannou známku užívat buď sám nebo přenechat její užívání třetí osobě na základě licenční smlouvy. K udržení ochranné známky postačí však její fiktivní využívání, tzn. užívání ochranné známky v inzerci, obchodních listinách, propagačních materiálech atd., nikoliv tedy nutně její faktické umístění na obal výrobku.

Ochranné známky neužívané jsou sice zapsány v rejstříku, ale jejich vlastník je fakticky ani fiktivně neužívá. Neužívání ochranné známky musí mít podobu totální absence zájmu vlastníka ochranné známky, tedy neexistenci jakýchkoliv náznaků o užití¹⁷. Za deliberační důvody neužívání ochranné známky je možno pokládat legitimní důvody, jako například okolnosti vzniklé nezávisle na vůli vlastníka známky, nebo okolnosti, které nebyly způsobeny úmyslně a ani z nedbalosti. Půjde zejména o nezaviněnou nemožnost vyrábět výrobky či poskytovat služby pod ochrannou známkou z důvodu působení vyšší moci.

Ochranné známky spekulativní jsou přihlašovány pouze za účelem dosažení zisku z následného prodeje ochranné známky a můžeme je podřadit pod případ ochranných známek úmyslně neužívaných.

¹⁶ Horáček, R., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - Komentář*, C.H.Beck, 2004, str. 231

¹⁷ Horáček, R., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - Komentář*, C.H.Beck, 2004, str. 152

Ochranné známky blokážní mají za cíl zabránit ostatním potenciálním zájemcům o konkrétní ochranou známku, aby jimi byla zapsána. Záměrem osoby zapisující takové známky bude zejména ochránit vlastní již zapsanou ochrannou známku před zápisem jí podobných ochranných známek. Ochranné známky blokážní lze taktéž podřadit pod úmyslně neužívané ochranné známky.

Ochranné známky zásobní jsou přihlašovány za účelem jejich budoucího užívání. Přihlašovatel tím sleduje zabezpečení ochranné známky pro výrobky či služby, které ještě nemá k dispozici, ale které s největší pravděpodobností na trh s postupem času bude uvádět. Do času, než vlastník započne s jejich užíváním, půjde o ochranné známky úmyslně neužívané.

Certifikační ochranné známky česká právní úprava ochranných známek nezná. Půjde zejména o úřední, zkušební a puncovní značky způsobilé stát se ochrannou známkou pouze se souhlasem příslušného úřadu. Použití certifikační ochranné známky znamená, že výrobky mají určité konkrétní vlastnosti nebo jakost a mohou být užívány jakýmkoliv výrobcem, jehož výrobky nebo služby splňují stanovené standardy. Majitelem certifikační známky může být pouze organizace, v jejíž působnosti je kontrola, zda výrobky nesoucí certifikační známku tyto standardy splňují¹⁸. Zákon o ochranných známkách nicméně tuto problematiku vůbec neupravuje.

Podle subjektů užívajících ochranné známky můžeme ochranné známky dělit na ochranné známky výrobní, služeb a obchodní.

Výrobní ochranné známky jsou používány výrobci a vztahují se k podniku a výrobkům, které vyrábí.

Ochranné známky služeb používají poskytovatelé služeb a vztahují se ke službám jimi poskytovanými.

¹⁸ Horáček, R., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - Komentář*, C.H.Beck, 2004, str. 58

Obchodní ochranné známky využívají prodejci a váží se ke konkrétnímu zboží. Pro označení ochrannou známkou tedy postačí prodej výrobku. Bude se jednat zejména o tzv. privátní značky velkých obchodních domů, které výrobky vyrobené a dodané subdodavateli označují vlastní ochrannou známkou.

2.3.2. Funkce ochranných známek

Ochranné známky musí již ze své povahy jako právního institutu plnit některé funkce, které vycházejí ze zákonných požadavků, které musí splňovat každé přihlašované nebo jinak chráněné značení. Bude se jednat zejména o funkci rozlišovací, ochrannou, garanční, propagační a soutěžní.

Rozlišovací funkce je nejdůležitější z funkcí ochranných známek. Schopnost rozlišení je základním kritériem pro zapsání ochranné známky do rejstříku a při její absenci nemůže k zapsání známky dojít. Rozlišovací funkce se váže k možnosti rozlišit potenciálně podobné výrobky a služby spotřebiteli právě na základě asociace s ochrannou známkou.

Ochranná funkce opravňuje výlučně majitele ochranné známky používat ochrannou známku k označování svých produktů. Působí proti všem třetím osobám, které tak nemohou bez souhlasu majitele s ochrannou známkou nakládat.

Garanční funkce působí ve vztahu ke spotřebitelům jako záruka původu a vlastností výrobků a služeb touto známkou opatřených. Je úzce spojena s funkcí ochrannou, neboť jen ochranná známka, která je ve výlučném vlastnictví jednoho subjektu, jenž ní může opatřovat své výrobky, dává spotřebitelům jistotu, že výrobky či služby si uchovají nezávisle na místě či čase nákupu či čerpání služby potřebné standardy.

Propagační funkce má význam zejména jako způsob, jak dostat ochrannou známku a s ní spojené výrobky a služby do povědomí veřejnosti. Ochranná známka v tomto případě reprezentuje jak samotného vlastníka, tak i výrobky a služby, na kterých je umístěna. Vlastník ochranné známky může ochrannou známku propagovat nejrůznějšími způsoby a nemusí to být jen přímo umístěním na výrobky. Půjde například o reklamu ve sdělovacích prostředcích, guerilla marketing, slevové akce atd.

Soutěžní funkce dává vlastníku ochranné známky možnost fungovat na trhu s ostatními účastníky hospodářské soutěže, neboť jsou prostřednictvím ochranné známky jeho výrobky a služby jasně identifikovatelné v konkurenci jiných soutěžitelů.

2.3.3. Známková způsobilost a nezpůsobilost

Ne každé označení může být zapsáno do rejstříku jako ochranná známka. Existuje tak zvaná absolutní a relativní nezpůsobilost ochranné známky k zápisu do rejstříku. Absolutní nezpůsobilost, upravená v § 4 zákona o ochranných známkách, nemůže být překonána a jedná se zejména o označení, které nesplňuje základní definici ochranné známky a označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Relativní nezpůsobilost, upravenou § 6 a § 7, naopak překonat lze a tvoří ji práva uplatňovaná třetí osobou, nejčastěji ve formě námitek v průběhu řízení o zápisu ochranné známky či existence již zapsané shodné starší ochranné známky. Oba případy nezpůsobilosti mohou být důvodem pro odmítnutí zápisu ochranné známky Úřadem průmyslového vlastnictví.

Důvody absolutního odmítnutí ochranné známky jsou často nazývány jako tzv. negativní vymezení ochranné známky a doplňují tak svým způsobem nevyčerpatelnou definici ochranné známky¹⁹. Kromě již zmíněné absence

¹⁹ Horáček, R., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - Komentář*, C.H.Beck, 2004, str. 68

rozlišovací způsobilosti a nemožnosti tvořit ochrannou známku podle §1 zákona o ochranných známkách se mimo jiné jedná o označení, které je *tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství (...) výrobku nebo poskytnutí služby nebo označení jiných jejich vlastností* podle § 4 písm. c) či *je tvořeno označeními nebo údaji, které se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních stycích* podle § 4 písm. d). Bude se jednat většinou o označení, která jsou natolik jednoduchá, že nemohou rozlišit výrobky či služby na trhu nebo se skládají z údajů čistě popisného charakteru. V druhém případě půjde o slova z běžné slovní zásoby, která je možno volně používat bez ohledu na původce zboží. Označení, které *je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy* podle § 4 písm. f) je nezpůsobilé k zápisu z mnoha hledisek. Bude se jednat o označení hanlivá, neslušná či nemorální, označení shodná se jménem historicky významných osob či státních institucí. Dobrými mravy se v tomto případě rozumí i dobré mravy soutěže ve smyslu soutěžního práva²⁰. *Klamavost* označení vůči veřejnosti podle § 4 písm. g) se projevuje nepravdivostí či záměrnou nepřesností co do povahy nebo původu výrobku či služby. Označení *obsahující znak vysoké symbolické hodnoty* podle § 4 písm. k) se bude vztahovat zejména na náboženské a jiné církevní symboly, symboly vysoké kulturní hodnoty a pod. *Rozpor s právními předpisy* podle § 4 písm. l) spočívá v tom, že se označení “příčí” ustanovení jiného právního předpisu. *Dobrá víra* je velmi důležitým kritériem při podávání přihlášky ochranné známky. Faktor *zjevnosti*, tak, jak jej stanoví ustanovení § 4 písm. m), musí být zkoumán Úřadem s ohledem na jakékoliv relevantní informace, které jsou mu známy. Pro odmítnutí přihlášky musí však vždy jít o závažné důvody absence dobré víry.

Každou z těchto podmínek vylučujících zápis zkoumá Úřad v konkrétních souvislostech přihlášky ex offa a k výkladu přistupuje s různou mírou restrikce.

Relativní nezpůsobilost zápisu ochranné známky zkoumá Úřad pouze z podnětů třetích osob. Výjimku tvoří ustanovení § 6 o shodných starších

²⁰ Horáček R., Čada K., Hajn P., *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005, str. 316

ochranných známkách. V tomto případě Úřad zkoumá způsobilost zápisu ex offo s ohledem na již existující zápisy či na ochranné známky s právem přednosti. I v případě, že již shodná starší zapsaná či přihlášená známka existuje, nevylučuje to způsobilost zápisu i nově přihlášené známky. Vlastník původní ochranné známky totiž může udělit písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky. Je však otázkou, zda existence dvou shodných známek může vůbec být pro kterýkoliv z obou subjektů výhodná a zda nepopírá rozlišovací funkci ochranných známek. Ustanovení § 7 se následně věnuje situacím, ve kterých Úřad zkoumá námitky třetích osob podaných proti přihlášeným ochranným známkám. Námitky může podat *vlastník či přihlašovatel starší shodné či podobné ochranné známky*, pokud je přihlášená pro shodné nebo podobné výrobky, pokud ohledně starší ochranné známky a přihlašovaného označení existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti²¹. Za stejných či podobných podmínek může podat námitky také *vlastník ochranné známky s dobrým jménem, vlastník všeobecně známé ochranné známky, vlastník všeobecně známé ochranné známky s dobrým jménem a uživatel nezapsaného označení používaného jím v obchodním styku*. Těmito ustanoveními se projevuje ochrana výlučného práva vlastníka ochranné známky. Za odlišných podmínek, již bez nutnosti zásahu do výlučného práva předchozího majitele (uživatele) ochranné známky či označení, může námitky podat *osoba, jejíž právo na jméno a ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčeny přihlašovaným označením, osobou, jíž náleží práva k autorskému dílu a zejména tím, kdo je dotčen na svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře*. Nedostatek dobré víry může být tedy současně jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 (zkoumán ex offo), tak i důvodem relativní nezpůsobilosti podle § 7 a může být namítán v podstatě libovolnou osobou dotčenou na svých právech nedostatkem dobré víry přihlašovatele.

²¹ Horáček, R., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - Komentář*, C.H.Beck, 2004, str. 92

Pokud tedy označení přihlašovatele splňuje obecné náležitosti ochranné známky stanovené §1 zákona o ochranných známkách (pozitivní vymezení) a zároveň nesplňuje žádné z ustanovení vylučující zápis z důvodu absolutní (negativní vymezení) ani relativní nezpůsobilosti, může být označení zapsáno do rejstříku jako ochranná známka a čerpat tak ochranu podle zákona o ochranných známkách.

2.3.4. Práva vlastníka ochranné známky

Práva z ochranných známek jsou absolutními právy výlučné povahy, to znamená, že působí vůči všem třetím osobám (jimž odpovídá jejich povinnost do těchto práv vlastníka nezasahovat) a je z nich oprávněn výlučně vlastník ochranné známky. Ochranná známka je tedy jako nehmotný statek jinou majetkovou hodnotou v právním slova smyslu a jako taková může být předmětem práv a povinností. Výlučně vlastník může tedy ochrannou známku užívat a nakládat s ní dle jeho uvážení, například poskytnutím licence, převedením ochranné známky na třetí osobu, zastavením ochranné známky atd. Práva vlastníka ochranné známky vymezuje zákon o ochranných známkách v § 8 a § 9 a nově také zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví . Tato práva spočívají zejména v právu vlastníka užívat ochrannou známku, právu vlastníka zakázat třetím osobám užívat ochrannou známku, právu požadovat stáhnutí z trhu a zničení výrobků, právo nařídít vydavateli, aby opatřil reprodukci ochranné známky v díle údajem, že se jedná o ochrannou známku atd.

1) *Právo užívat ochrannou známku* je výlučným právem vlastníka ochranné známky. K užívání ochranné známky dochází v různých podobách, od označování výrobků či služeb ochrannou známkou, po umístování ochranné známky v propagačních materiálech a obchodních listinách. Své právo k ochranné známce prokazuje vlastník výpisem z rejstříku ochranných známek či osvědčením o zápisu, které jsou veřejnými listinami. K ochranné známce je

vlastník dále oprávněn připojit také značku ®²² (vycházející se slova “registered”). Umístění symbolu však není podmínkou ochrany a je zcela na vůli vlastníka ochranné známky, zda znak ® k ochranné známce připojí. Naopak užití znaku ® u označení, které není ochrannou známkou, lze považovat za nekalosoutěžní jednání. Ve většině případů bude v zájmu vlastníka označení ® spolu s ochrannou známkou používat, neboť tak dává veřejnosti najevo, že jím používané označení požívá právní ochrany a nelze s ním volně disponovat. U všeobecně známých ochranných známek či ochranných známek s dobrým jménem může však být takové používání nadbytečné, protože tyto ochranné známky jsou již ze své podstaty chráněny dostatečně a užití symbolu ® by i tak nezabránilo případnému zneužití.

2) *Právo vlastníka zakázat třetím osobám užívat ochrannou známku* je negativním vyjádřením rozsahu oprávnění vlastníka ochranné známky. Zákon o ochranných známkách v § 8 odst. 2 umožňuje vlastníku ochranné známky zakázat užívání označení shodného či podobného se zapsanou ochrannou známkou v obchodním styku, kdy pojem obchodní styk je dále definován v § 3 jako užívání faktické i fiktivní. *Faktickým užíváním* se rozumí faktické umístování ochranné známky na výrobky či jejich obaly v souvislosti s faktickou obchodní činností nebo užití ochranné známky odděleně od zboží, nicméně v souvislosti s ním při faktické nebo připravované obchodní činnosti. Souhrnně budou za faktické užívání považovány všechny činnosti v souvislosti s uváděním zboží do oběhu. *Fiktivním užíváním* je naopak umístování ochranné známky na propagační materiály, do inzerátů, reklam, v obchodní korespondenci atd.²³.

V případě porušení vlastnického práva k ochranné známce může vlastník podniknout několik kroků vedoucích k nápravě. Může se například domáhat u soudu, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení a aby byly

²² V anglosaských zemích se namísto značky ® používá často obdobná značka v podobě ™

²³ Horáček, R., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - Komentář*, C.H.Beck, 2004, str. 128

odstraněny jeho následky²⁴, může požadovat vydání bezdůvodného obohacení, náhradu škody a přiměřené zadostiučinění (které může spočívat i v penězích).

Zákaz užívat ochrannou známku vlastníka bez jeho souhlasu a jinak zasahovat do jeho výlučných práv vzniká ex lege zápisem ochranné známky do rejstříku. Vlastník tedy nemusí o těchto protiprávních úkonech vůbec vědět či je jakkoliv namítat, a přesto půjde o porušení zákona.

Naopak souhlas s užíváním ochranné známky třetí osobou musí vlastník vyjádřit výslovně, a to uzavřením licenční smlouvy. Licenční smlouvou se nepřevádí vlastnické právo k ochranné známce, pouze se k ní třetí osobě poskytuje užívací právo. Účinků nabývá licenční smlouva teprve zapsáním do rejstříku ochranných známek.

3) *Právo stáhnout z trhu a zničit výrobky* dává vlastníku při neoprávněném zásahu do jeho práv zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č. 22/2006 Sb. Zákon rozlišuje mezi tzv. stažením z trhu, odstraněním z trhu a zničením výrobků, jejichž výrobou, uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva.

O *stažení z trhu* může vlastník usilovat v případě, že existuje možnost dohody mezi ním a porušovatelem jež by porušovatele učinila oprávněným uživatelem práva z průmyslového vlastnictví.

O konečné, tedy trvalé *odstranění výrobků z trhu* může vlastník usilovat, pokud dohoda o převodu užívacího práva k ochranné známce není reálná např. z důvodu nekvalitního zboží atd.²⁵

²⁴ Například stažením strhu, viz. odstavec č. 3

²⁵ Horáček, R., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - Komentář*, C.H.Beck, 2004, str. 333

Dalším krokem může být *zničení výrobků*. Takovým výkonem práva mohou být postiženy nejen výrobky a služby, které porušují právo průmyslového vlastnictví konkrétního vlastníka, ale i nástroje či materiály, které byly převážně používány při výrobě nebo zpracování vadného zboží. Soud však zničení nenařídí, jestliže by porušení práva mohlo být odstraněno jiným způsobem a zničení by bylo nepřiměřené tomuto porušení. Pokud se bude jednat o opatření směřující proti výrobkům, službám, materiálům či zařízením, která jsou ve vlastnictví jiných osob než porušovatele, soud vždy přihlédne k zájmům těchto třetích osob a zejména k jejich dobré víře. Ve výjimečných případech existuje možnost výrobky porušující právo vlastníka k ochranné známce uvést zpět na trh za předpokladu, že z nich bude odstraněno vadné označení či padělaná ochranná známka. Zákon č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci v § 7b takovou možnost připouští při opětovném použití výrobků pro humanitární účely.

Výše uvedená opatření se neuplatní v případě, kdy porušovatel nezavinil porušení práva z ochranné známky vlastníka ani z nedbalosti a tato opatření by mu způsobila nepřiměřenou újmu. Porušovatel sám musí však toto právo uplatnit u soudu, který mu následně namísto stáhnutí či odstranění výrobků z trhu či jejich zničení uloží zaplacení peněžitého vyrovnání, avšak toto vše pouze za splnění podmínky, že se peněžité vyrovnání bude jevit jako dostatečné.

4) Vlastník ochranné známky má taktéž právo korigovat užívání své ochranné známky, i když nejde o zásah do jeho vlastnického práva k ní. V tomto případě se jedná o § 9 upravené *právo vlastníka žádat po vydavateli nebo nakladateli slovníku, encyklopedie nebo obdobného díla, aby nejpozději při jeho následujícím uveřejnění nebo vydání byla ochranná známka, která se v něm objevuje a budí dojem, že se jedná o druhový název zboží nebo služeb, opatřena údajem, že se jedná o ochrannou známku*.

2.3.5. Omezení práv vlastníka ochranné známky

Vlastník ochranné známky nemůže vykonávat svá práva související s ochrannou známkou neomezeně, neboť je vázán tzv. “zákonnou licenci”. Je povinen strpět uplatnění určitých práv třetích osob vycházejících z jiných právních předpisů, zejména obchodního a občanského zákoníku. Vlastník ochranné známky tedy nemůže třetím osobám zakázat užívat v obchodním styku jejich²⁶ jméno, příjmení, obchodní firmu, název či adresu, dále údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností, označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů, pokud užívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

Vlastník ochranné známky je taktéž v obchodním styku povinen strpět užívání shodného nebo podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla třetí osobě před podáním přihlášky ochranné známky vlastníka a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky. Půjde zejména o případy užívání tzv. předchozím uživatelem, kterým bude zejména podnikatel, který před podáním přihlášky předmětné ochranné známky užíval na území České republiky pro své výrobky či služby shodné či podobné označení, jako má nyní zapsaná ochranná známka.

2.3.6. Vyčerpání práv vlastníka ochranné známky

Vyčerpání práv k ochranné známce je téma, které velmi úzce souvisí s problematikou paralelních dovozů. V této části diplomové práce proto pouze nastíním základy tohoto institutu a podrobněji, již s důrazem na paralelní dovozy, se jím budu zabývat v druhé části diplomové práce.

Pojem vyčerpání práv z duševního vlastnictví jako jeden z prvních zmínil německý profesor a otec moderního pojetí práva duševního vlastnictví Joseph

²⁶ Tento pojem je nutné dle Komentáře k Zákonu o ochranných známkách vykládat jako “své jméno”, tzn. že účastník obchodního vztahu se nemůže v těchto vztazích označovat jménem třetích osob.

Kohler na konci devatenáctého století. Německý nejvyšší soud aplikoval tento nový koncept v souvislosti s vyčerpáním v známkovém právu, právu patentů a autorském právu. S postupem času se Kohlerova teorie uplatnila ve většině států kontinentální Evropy, vždy alespoň ve vztahu k národnímu vyčerpání práv z duševního vlastnictví, a v současné době jí aplikuje ve svém právu duševního vlastnictví většina světových států.

Jak jsem uvedla v úvodní kapitole zabývající se základními pojmy, vyčerpání práv z ochranné známky²⁷ znamená zjednodušeně nemožnost vlastníka zakázat třetím osobám užívání ochranné známky na výrobcích, které sám uvedl na trh, nebo s jejichž uvedením na trh vyslovil souhlas. V praxi půjde zejména o to, zda může vlastník ochranné známky zabránit třetím osobám, aby jím uvedené výrobky označené ochrannou známkou na trh dále přeprodávaly. Následkem vyčerpání práv z ochranné známky je tedy nemožnost vlastníka zakázat jakékoliv nakládání s výrobky označenými jeho ochrannou známkou a tím pádem omezení jeho subjektivních práv. Ochranná známka se samozřejmě nevyčerpává jako celek, ale pouze ve vztahu k jednotlivým výrobkům, na kterých je při jejich uvedení na trh umístěna. Institut vyčerpání existuje v několika rozměrech - národním, komunitárním a mezinárodním.

Národní koncept vyčerpání ochranné známky poskytuje vlastníku ochranné známky nejvyšší ochranu a kontrolu nad dispozicí s výrobky, které jím byly uvedeny na trh. Podle této zásady se právo k ochranné známce vyčerpává vždy jen na území daného státu aplikujícího koncept národního vyčerpání práv, kde byly výrobky či služby opatřené ochrannou známkou vlastníka uvedeny na trh. Vlastník ochranné známky se může tudíž účinně bránit jakýmkoliv dovozům svých výrobků opatřených ochrannou známkou z třetích zemí.

²⁷ Vyčerpání práv vlastníka ochranné známky je také často nazýváno jako *konsumpce*

Oproti tomu *mezinárodní* koncept vyčerpání ochranné známky zaručuje vlastníku ochranné známky nejmenší ochranu²⁸. Při uvedení výrobku či služby na trh na kterémkoliv území dochází k celosvětovému vyčerpání práv z dané ochranné známky (samozřejmě vždy ve vztahu ke konkrétním výrobkům či službám) a vlastníku ochranné známky tak nemá jakoukoliv možnost zabránit dovozům svých výrobků do státu, který tento koncept upravuje svým právním řádem. V rámci mezinárodního vyčerpání můžeme dále rozlišovat tzv. jednostranné mezinárodní vyčerpání, které se uplatňuje bez ohledu na reciprocitu z jiných zemí (často nevýhodné pro tuzemské vlastníky ochranných známek) a tzv. dvoustranné mezinárodní vyčerpání, které již bere v potaz reciprocitu a je udílené vlastníkům ochranných známek pocházejících z určité země na základě reciproční mezinárodní smlouvy²⁹.

Komunitární koncept vyčerpání ochranné známky³⁰ se vztahuje na všechny členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru³¹. Vychází z principu volného pohybu zboží a společného trhu, který by byl v případě aplikace národních konceptů vyčerpání práv z ochranné známky uměle dělen. Podle principu komunitárního vyčerpání práv z ochranné známky nesmí vlastníku bránit dovozu výrobku označeného ochrannou známkou do kteréhokoliv členského státu, jestliže již sám v některém členském státě tento výrobek označený ochrannou známkou uvedl na trh. Za vyčerpané se právo bude považovat v případě, že jedna osoba je vlastníkem ochranné známky v obou státech³².

²⁸ Pomaizlová, K., Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům – současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU, publikováno dne 21.1.2004 na www.epravo.cz

²⁹ Horáček, R., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - Komentář*, C.H.Beck, 2004, str. 144

³⁰ Komunitární koncept vyčerpání práv z ochranné známky spadá pod obecnější pojem *regionálního* konceptu vyčerpání práv.

³¹ Členy Evropského hospodářského prostoru jsou od roku 1994 i Lichtenštejnsko, Norsko a Island.

³² Forsyth, M., Warwick, R., *Parallel Imports IN Interface between intellectual property rights and competition policy*, Cambridge University Press, 2007, str. 456

Národní i komunitární koncept vyčerpání práv z ochranné známky jsou společně předmětem úpravy § 11 zákona o ochranných známkách. K národnímu vyčerpání § 11 odst. 1 říká, že "vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem". Odstavec 2 hovoří o komunitárním vyčerpání takto: "vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem". Oba ustanovení jsou transpozicí článků 6 a 7 První směrnice upravujících omezení práv vlastníka ochranné známky. V obou případech má však vlastník ochranné známky možnost zakázat pozdější obchodní využití takto na trh uvedených výrobků, zejména pokud se stav výrobků po uvedení na trh změní či zhorší a mohlo by tak dojít ke zhoršení dobré pověsti a reputace ochranné známky.

Souhlas vlastníka s uvedením výrobků na trh musí být vyjádřen buď výslovně nebo jej musí být možné dovodit alespoň z jeho chování. V každém případě se souhlas musí vztahovat ke každému souboru výrobků uváděných na trh, nikoliv pouze obecně pro všechny výrobky označené ochrannou známkou jako celek³³.

K otázce tohoto konfliktu mezi vlastnickým právem vlastníka ochranné známky a jeho omezením prostřednictvím vyčerpání práva se váže velmi rozsáhlá judikatura Evropského soudního dvora. Jednotlivá rozhodnutí, která ovlivnila vnímání vyčerpání práv z ochranné známky, se ve většině případů váží právě k paralelním dovozům, proto o nich pojednám rozsáhleji v následující části práce.

³³ Phillips, J., Trade Marks at the Limit, Edward Elgar, 2006, str. 20

3. Paralelní dovozy v právu ČR a EU

V této části práce bych chtěla navázat na předchozí kapitolu zabývající se vyčerpáním práv vlastníka z ochranné známky a blíže jí rozvinout se zaměřením na paralelní dovozy.

3.1. Pojem paralelních dovozů

Paralelním dovozem³⁴ dochází k situaci, kdy třetí osoba dováží výrobky označené ochrannou známkou bez souhlasu jejího vlastníka. Půjde tedy o dovoz (import) mimo oficiální (paralelní) distribuční kanály vlastníka ochranné známky (či výrobce). Vlastník ochranné známky, který dané výrobky uvedl na trh v určitém státě, tudíž neměl zájem na tom, aby byly dovezeny do jiného státu. Je však nutné zdůraznit, že se nejedná o padělky, ale o výrobky s jednoznačným původem, které jsou však prodávány za nižší ceny než ty, které jsou prodávány prostřednictvím oficiálních (autorizovaných) distribučních kanálů.

Může tak docházet k situacím, kdy ve státě dovozu vlastník již výrobky opatřené ochrannou známkou umístěny na trhu má, a paralelní dovoz tak vytváří mezi jeho a paralelně dovezenými výrobky soutěžní prostředí, či vlastník ochranné známky v daném státě své výrobky umístěné na trhu nemá. Stále však půjde o paralelní dovoz, za předpokladu, že výrobky mají legální původ a neporušují práva vlastníka z titulu ochranné známky.

Paralelní dovozy se dotýkají mnoha různých odvětví od luxusních či spotřebitelských výrobků až po průmyslové výrobky. V podstatě neexistuje oblast, ve které by se paralelní dovozy nevyskytly, velkou roli hrají paralelní dovozy zejména ve farmaceutickém odvětví a automobilovém průmyslu.

³⁴ V anglickojazyčné literatuře se pro paralelní dovozy používá obdobné označení, a to parallel imports.

Důvodem, proč k paralelním dovozům dochází, je především diferenciací cen na různých trzích. Paralelní dovozce zpravidla využívá nižších cen výrobků v jednom státě k tomu, aby dané výrobky na tomto trhu nakoupil a následně je s efektem tzv. arbitráže prodal na trhu, kde se dané výrobky buď vůbec nevyskytují, či vyskytují, nicméně jsou prodávány za vyšší cenu, než je ta nabízena paralelním dovozcem. Cenové rozdíly mezi trhy mohou vznikat z mnoha příčin, například se může jednat o:

1. Fluktuace měny: výrobky mohou být původně prodávány v obou státech za identické ceny, nicméně vlivem pohybu měny dojde k tomu, že v jednom státě se výrobky stanou výhodnější oproti cenám v druhém státě;
2. Regulace cen: stát může nařídít výrobcům prodávat za určité ceny, které se mohou mezi jednotlivými státy následně lišit. Stává se tak zejména v případě farmaceutických výrobků;
3. Regulace výrobků: splnění regulačních požadavků jednoho státu může být náročnější než splnění obdobných či dokonce žádných regulačních požadavků druhého státu;
4. Distribuční náklady: náklady týkající se doručení výrobků konečnému spotřebiteli v souvislosti s cenou práce, přepravy atd. se mohou v jednotlivých státech také lišit; a
5. Rozhodnutí výrobce: cenový rozdíl mezi jednotlivými trhy může záviset také čistě na rozhodnutí prodejce/výrobce, který jednoduše stanoví v jednom státě vyšší ceny než v druhém, ať už pro vyšší zisky, nebo v závislosti na nákladech, které mu vzniknou se službami spojenými s výrobky (poradenství, záruka, pozáruční servis atd.)³⁵.

Cenové rozdíly mohou vznikat také v rámci jednotlivých států a nikoliv pouze mezistátně. Půjde například o cenové rozdíly konkrétních výrobků mezi jednotlivými pobočkami supermarketů, čerpacích stanic atd.

³⁵ Stothers, Ch., Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law, Hart, 2007, str. 3

Zásadní otázkou paralelních dovozů je, zda existuje subjekt, který z nich může mít (samozřejmě kromě paralelních dovozců, u nichž existuje jasná zisková pohnutka) výhody. Zpravidla tak dochází ke konfliktu dvou skupin, kterých se paralelní dovozy týkají. Půjde o vlastníky ochranných známek a jimi smluvně pověřené výrobce a prodejce a o spotřebitele.

Na jedné straně mohou paralelní dovozy poškodit vlastníka ochranné známky tím, že ve státě paralelního dovozu prodá méně "svých" výrobků, na druhou stranu výsledkem nižší cenové hladiny paralelně dovezených výrobků může dojít k vyšším celkovým prodejm vlastníka ochranné známky. Může však dojít také k situaci, že výrobce bude nucen vykoupit zpět výrobky od autorizovaných prodejců, protože paralelně dovezené výrobky vytvoří na trhu přebytek nabídky nad poptávkou³⁶. Ve většině případů se tak vinou paralelních dovozů zisky výrobce sníží, a proto bude z jejich strany vždy existovat snaha se paralelním dovozům bránit.

Paralelní dovozci se snaží také využívat toho, že paralelními dovozy jim odpadají některé náklady, které musí jinak nést prodejce nabízející své zboží oficiálním distribučním kanálem, provozují tzv. free riding. Těmito náklady jsou zejména náklady na marketing a reklamu, které samozřejmě neautorizovaný dovozce nemusí nést a pouze využívá již existujícího povědomí o značce, které bylo vybudováno vlastníkem ochranné známky. Dalším případem bude absence některých dodatkových služeb, jako například produktového poradenství, dostupnosti náhradních dílů, pozáručního servisu atd³⁷. Vlastníci ochranné známky budou přirozeně chtít investovat do svých výrobků prostřednictvím správně zvolené dopravy, skladování a kontroly kvality a budovat tak reputaci své ochranné známky. Paralelní dovozci naproti tomu cílí pouze na využití výhodných obchodních podmínek, které jim trh poskytuje a mohou tak tyto

³⁶ Forsyth, M., Warwick, R., *Parallel Imports IN Interface between intellectual property rights and competition policy*, Cambridge University Press, 2007, str. 433

³⁷ Skoko, H., *Theory and practice of parallel imports*, Charles Sturt University, AU, získáno dne 23.5.2010 na <http://athene.csu.edu.au/~hskoko/parallel%20imports/pimptheory.pdf>

dodatkové služby zanedbávat a tím poskytovat z pohledu autorizovaných výrobců méně kvalitní produkty.

Z paralelních dovozů mohou naopak za určitých podmínek těžit spotřebitelé. Půjde zejména o nižší ceny, které poskytují paralelní dovozci, oproti cenám autorizovaných výrobců. Je však třeba zaměřit se na to, zda paralelním dovozem nemůže dojít ke zmatení spotřebitele v souvislosti s původem výrobku a jeho kvalitou. I když se v případě paralelních dovozů jedná zásadně o pravé výrobky (tzn. výrobky, které nejsou padělkem) a paralelně dovezené výrobky jsou označeny ochrannou známkou jejího vlastníka legálně, moderní známkové právo se přiklání k tomu, že prodejem mimo autorizované distribuční kanály se zvyšuje možnost nejistoty konečného spotřebitele vůči ochranné známce z pohledu ukazatele kvality jako její funkce³⁸. Původ výrobku se v tomto případě vykládá jako něco více než zeměpisný původ zboží. Výsledkem moderních marketingových a distribučních technik dnes spotřebitelé vnímají pravé zboží jako to, které pochází od obchodníka, kterého využívali již v minulosti. Proto prodej mimo autorizované distribuční kanály bez uveřejnění této informace může mít za následek zmatení spotřebitele v tom smyslu, že se mu nebude dostávat služeb, které si obvykle s výrobkem spojuje.

3.2. Vyčerpání práv a paralelní dovozy

Vyčerpání práv z ochranné známky je institutem, který podmiňuje existenci legálních paralelních dovozů. Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku a současně má právo zakázat její užívání třetím osobám. Naproti tomu jeden z nejvýznamnějších principů mezinárodního a samozřejmě také komunitárního obchodu - volný pohyb zboží - vyžaduje, aby práva vlastníka ochranné známky nebyla zaručována bez jakékoliv možnosti jejich omezení. Hranice mezi výkonem absolutních práv vlastníka ochranné

³⁸ Skoko, H., Theory and practice of parallel imports, získáno dne 23.5.2010 na <http://athene.csu.edu.au/~hskoko/parallel%20imports/pimptheory.pdf>

známky a mezi fungováním mezinárodního obchodu leží právě v otázce vyčerpání práv z ochranné známky.

Právo z ochranné známky se vyčerpává uvedením výrobku (nebo souboru konkrétního zboží) na relevantní trh vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem³⁹, a to pouze ve vztahu ke konkrétnímu výrobku. Následkem uvedení na trh vlastníkem ochranné známky již nemůže zamezit další distribuci a prodeji a všeobecně nakládání s výrobkem třetími osobami⁴⁰.

Proto bude důležité, zda půjde o paralelní dovozy v rámci členských států EU a EHP, kdy s ohledem na komunitární koncept vyčerpání práva dojde k vyčerpání uvedením výrobku na trh kteréhokoliv členských států a vlastníkem ochranné známky tak nebude mít možnost zakázat paralelnímu dovozci dovoz výrobků do jiného členského státu, či o paralelní dovoz mimo státy EU a EHP, kdy k vyčerpání s ohledem na zákaz mezinárodního konceptu vyčerpání nedojde a tedy vlastníkem bude moci proti takovému dovozu podniknout příslušné kroky.

Zajímavým způsobem se k vyčerpání práv z duševního vlastnictví vyjadřuje článek 6 dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví TRIPS, který říká, že: “pro účely řešení sporů v rámci této Dohody, s výhradou ustanovení článků 3 a 4⁴¹, nebude nic v této Dohodě použito k jednání o otázce vyčerpání práv z duševního vlastnictví”.

Výklad tohoto ustanovení je předmětem mnoha právních rozborů. Na jedné straně může ukazovat na nedostatek konsenzu při tvoření dohody, kdy členské státy nebyly schopny dosáhnout ohledně problému vyčerpání práv z duševního vlastnictví a jeho aplikaci shody, na druhé straně takto vágně

³⁹ Uvedením na trh se souhlasem se bude rozumět zejména uvedení na trh prostřednictvím držitele licence, distributora atd.

⁴⁰ Shekhtman E., Sesitsky E., Exhaustion and Parallel Importation in the Field of Trademarks, získáno dne 23.5.2010 na <http://www.turin-ip.com/research-papers/papers-2008/Shekhtman-Sesitsky.FINAL.pdf>

⁴¹ Článek 3 hovoří o národním zacházení a článek 4 o zacházení podle nejvyšších výhod.

formulované ustanovení umožňuje zejména rozvíjejícím se členským státům vyvinout svá vlastní pravidla pro vyčerpání práv z ochranné známky s ohledem na jejich národní ekonomické a politické podmínky. Výslovně dohoda TRIPS tedy pouze zmiňuje, že spory z mezinárodního vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví nemohou být řešeny podle této dohody.

Světová obchodní organizace se znovu k článku 6 dohody TRIPS vyjádřila v Ministerské Deklaraci k Dohodě TRIPS a zdravotnictví uzavřené v Doha v roce 2001, ve které bylo dohodnuto, že: “účinkem ustanovení dohody TRIPS týkající se práv z duševního vlastnictví je ponechat na jednotlivých členských státech aby si volně zvolily svůj vlastní režim vyčerpání”. TRIPS tedy nebrání členským státům Světové obchodní organizace, aby zakázaly na svém území mezinárodní koncept vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví, což učinila například EU⁴².

Problematikou vyčerpání práv z duševního vlastnictví se zabývá také První směrnice ve svém Článku 7 odstavci 1, kde stanoví, že: “ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství”⁴³. Toto ustanovení tedy zakotvuje princip komunitárního vyčerpání práv z ochranné známky. Do doby přijetí komunitární úpravy některé členské státy EU, jako například Rakousko, Švédsko a Německo používaly systém mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky. Po přijetí směrnice tedy vyvstaly otázky, zda ustanovení článku 7 vylučuje, aby členské státy současně používaly kromě komunitárního vyčerpání i princip mezinárodního vyčerpání, tedy aby na jejich území byly považovány za vyčerpané i výrobky uvedené na trh mimo území EU a EHP.

⁴² Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 436

⁴³ Identické ustanovení ohledně vyčerpání obsahuje Nařízení Rady o Ochranné známce společenství ve svém článku 13.

Tuto otázku vyřešil Evropský soudní dvůr v rozhodnutí *Silhouette*⁴⁴. V roce 1996 se rakouský Nejvyšší soud obrátil na Evropský soudní dvůr s předběžnou otázkou týkající se následujícího skutkové situace. Společnost Silhouette byla rakouskou společností specializující se na prodej luxusních brýlí, která měla tuto ochrannou známku registrovanou v Rakousku a ve většině států na světě. Své výrobky dodávala mnoha očním optikám, nicméně se vyhýbala obchodníkům s levným zbožím, jako byla i rakouská společnost Hartlauer. V říjnu roku 1995 společnost Silhouette prodala 21 tisíc již nevyhovujících dioptrických obrouček bulharské společnosti Union Trading. Obroučky byly do Bulharska, které v té době nebylo ještě členským státem EU, dovezeny v listopadu 1995. V Bulharsku došlo k jejich nákupu společností Hartlauer a v prosinci 1995 již Hartlauer tyto obroučky nabízel na rakouském trhu za ceny neodpovídající standardu značky Silhouette. Silhouette vystoupila proti tomuto dovozu prostřednictvím návrhu na vydání předběžného opatření z důvodu porušení práva k ochranné známce. Vydání tohoto předběžného opatření bylo zamítnuto soudy nižší instance, nicméně Silhouette se odvolal k rakouskému nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud poznamenal, že rakouské soudy tradičně uplatňovaly doktrínu mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky a že memorandum k implementaci článku 7 První směrnice do rakouského právního řádu nechávalo možnost aplikace mezinárodního vyčerpání práv na posouzení rakouských soudů.

Nejvyšší soud se tedy obrátil na Evropský soudní dvůr s předběžnou otázkou, zda článek 7 odstavec 1 První směrnice lze vykládat tak, že majitel ochranné známky má právo zakázat třetí straně užívat ochrannou známku pro zboží, které bylo uvedeno na trh mimo Společenství, tedy zda toto ustanovení vylučuje mezinárodní vyčerpání. Rakouská, Francouzská, Italská a Anglická vláda spolu s Komisí se přikláněly k tomu, že První směrnice vylučuje mezinárodní vyčerpání, kdežto Švédská vláda se přikláněla k opačnému

⁴⁴ *Silhouette International Schmied v Hartlauer* [1998], (C 335/96, ECR I, 4799)

názoru. V lednu 1998 se generální advokát Jacobs vyjádřil k případu tak, že dal za pravdu většinovému názoru, tedy že mezinárodní vyčerpání není možno použít. S ohledem na svůj legislativní vývoj a pozadí První směrnice nepožadovala po členských státech, aby implementovaly mezinárodní vyčerpání, otázkou tedy zůstalo, zda směrnice mezinárodní vyčerpání zakazovala nebo jeho použití nechávala na vůli členských států. Dle jeho názoru výklad článku 7 odstavce 1 vzbuzoval dojem, že vylučuje použití mezinárodního vyčerpání, nicméně pouze touto argumentací by nebylo možno dojít ke konečnému řešení. Proto dále zvážil cíle a rozsah První směrnice, a zejména argumentoval tím, že “pokud některé členské státy budou aplikovat mezinárodní vyčerpání a některé ne, vzniknou překážky pro obchod v rámci vnitřního společného trhu, ačkoli přesně toto má První směrnice za cíl odstranit”⁴⁵. Také zdůraznil, že soutěž na vnitřním trhu by byla narušena tím, že spotřebitelé ve státech aplikujících mezinárodní vyčerpání by měli přístup k nižším cenám výrobků než spotřebitelé žijící ve státech aplikující pouze komunitární vyčerpání.

V červenci 1998 Evropský soudní dvůr ve věci *Silhouette* vynesl konečný rozsudek, který potvrdil názor, že První směrnice neumožňuje členským státům používat systém mezinárodního vyčerpání a že “národní předpisy upravující vyčerpání práv pro výrobky, které byly uvedeny vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem na trh mimo EU a EHP, jsou v rozporu s článkem 7 odstavec 1 První směrnice”. První směrnice musí být tedy vykládána tak, že obsahuje úplnou harmonizaci pravidel týkajících se práv z ochranné známky, neboť “situace, kdy některé členské státy umožňují mezinárodní vyčerpání a některé umožňují komunitární vyčerpání by pouze dala vzniknout bariérám pro volný pohyb zboží a volné poskytování služeb”. Pouze příslušné instituce EU mohou rozšířit vyčerpání podle článku 7 i na výrobky uvedené na trh v nečlenských státech, a to uzavíráním mezinárodních dohod, jak bylo například učiněno i v případě dohody o vytvoření EHP.

⁴⁵ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 412

3.2.1. Pojem 'Uvedení na trh'

Lze říci, že uvedením na trh začíná proces vyčerpání práv z ochranné známky. Kromě tohoto nalezneme v judikatuře ESD i literatuře další pojmy, jako například umístění na trh, obchodování, dání do oběhu, první prodej atd.

Jedním z nejčastějších případů uvedení na trh v oblasti známkového práva je *prodej*. V případě, kdy držitel práva k ochranné známce prodává přímo spotřebiteli je jasné, že výrobek je uváděn na trh v tomto momentu. Obvykle však existuje mezi vlastníkem práva k ochranné známce a konečným spotřebitelem delší distribuční řetězec a klíčovou otázkou je kdy a kde v průběhu pohybu zboží směrem ke spotřebiteli dochází k uvedení na trh.

V rozhodnutí *Kipling v GB Unic*⁴⁶ vyjádřil Nejvyšší soud Beneluxu názor, že uvedení výrobků na trh bude považováno za uskutečněné pouze pokud bude převedeno právo nakládat s nimi na třetí osobu s úmyslem, aby je tato třetí osoba prodala v rámci Společenství⁴⁷.

V rozhodnutí *Peak Holding*⁴⁸ se Evropský soudní dvůr vyjádřil, že "zboží označené ochrannou známkou je považováno za uvedené na trh podle ustanovení článku 7 odstavce 1 První směrnice v případě, že vlastník prodá zboží nesoucí ochrannou známku třetí osobě nalézající se v EHP. Prodejem, jenž umožňuje majiteli získat hospodářskou hodnotu z jeho ochranné známky, se vyčerpají výlučná práva přiznaná První směrnicí, zejména právo zakázat třetí straně, která získala výrobky, aby s nimi dále disponovala, tedy je dále prodávala. Naproti tomu, jestliže majitel doveze své zboží za účelem jeho prodeje v EHP nebo je v něm nabídne k prodeji, neuvádí je na trh ve smyslu

⁴⁶ *Kipling v GB Unic* [2000], (A 98/1, EIPR, N79)

⁴⁷ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 45

⁴⁸ *Peak Holding v Axolin-Elinor* [2004], (C 16/03, ECR, 11313)

uvedeného ustanovení, neboť takovými úkony se na třetí osoby nepřevádí právo nakládat se zbožím označeným ochrannou známkou a takové úkony neumožňují majiteli získat z ochranné známky hospodářskou hodnotu. Krom toho i následně po takovýchto úkonech si majitel zachovává zájem na udržení úplné kontroly nad zbožím označeným jeho ochrannou známkou, aby zejména zajistil jeho kvalitu. Jestliže tedy majitel ochranné známky dovezl zboží do EHP za účelem jeho prodeje v něm nebo jestliže je nabídl k prodeji spotřebitelům v EHP ve svých prodejnách nebo v prodejnách propojených společností, aniž by se mu je však podařilo prodat, k uvedení na trh podle článku 7 odstavce 1 První směrnice nedojde.”

Za uvedení výrobků na trh nebude jednoznačně považován pouhý transport. Proto se tedy nebude považovat za vyčerpání práva z ochranné známky na území členského státu pokud výrobce bude své zboží přes toto území pouze převážet⁴⁹.

3.2.2. Pojem ‘Výrobce nebo s jeho souhlasem’

Jakmile je jasné, že výrobky byly uvedeny na trh, je nezbytné zkoumat, zda tak učinil přímo výrobce nebo zda alespoň dal k takovému jednání souhlas. V rozhodnutí *Deutsche Grammophon*⁵⁰ Evropský soudní dvůr stanovil, že souhlas se vztahuje pouze a výlučně k momentu, kdy jsou výrobky uváděny na trh. Jakmile je právo k ochranné známce pro výrobky již vyčerpáno, nesouhlas vlastníka s další dispozicí s těmito výrobky nehraje roli.

Souhlas vlastníka s umístěním na trh se musí vždy vztahovat ke konkrétnímu výrobku nebo souboru výrobků, nepostačí, když vlastník již předtím podobné výrobky uvedl na trh⁵¹. Tuto zásadu vyjádřil soud v rozhodnutí

⁴⁹ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 53

⁵⁰ *Deutsche Grammophon v Metro* [1971], (C 78/70, ECR, 487)

⁵¹ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 59

*Sebago*⁵² když stanovil, že “pokud se jedná o souhlas ve smyslu Článku 7 odstavce 1 První směrnice, musí se tento souhlas vztahovat ke každému jednotlivému výrobku, vůči kterému se namítá vyčerpání”.

V rozsudku *Ideal Standard*⁵³ se Evropský soudní dvůr vyjádřil k tomu, jaký rozsah postačí pro udělování souhlasu třetí straně. Stanovil, že princip vyčerpání práva se používá v případech, kdy majitel ochranné známky ve státě dovozu a majitel ochranné známky ve státě vývozu jsou totožní, nebo, pokud nejsou totožní, jsou ekonomicky provázaní (koncesionáři, výlučný distributor, pobočka skupiny, mateřská společnost, držitel licence atd.). Proto při určování, zda došlo k udělení souhlasu, budou samostatné právní subjekty právnických osob tvořící skupinu podniků ignorovány. Je tedy irrelevantní, zda subjekt vlastnící práva k ochranné známce je jiný právní subjekt, než ten, který na trh uvedl zboží, pokud jsou součástí stejné skupiny společností⁵⁴.

V návaznosti na rozhodnutí *Peak Holding* zmiňované v předchozí části pak prodej výrobce distributorovi bude považován za uvedení zboží na trh a za předpokladu, že se tak stane na území EU či EHP, nevyjádření souhlasu vlastníka ochranné známky s pozdějším prodejem zboží distributorem na území EU či EHP nebude mít pro otázku vyčerpání význam.

Kromě těchto dvou základních pojmů souvisejících komunitárního vyčerpání, uvedení na trh a souhlasu vlastníka, existuje mnoho dalších, které byly judikaturou Evropského soudního dvora řešeny, jako například otázka původu a kvality zboží, zachování dobré pověsti ochranné známky, důkazního břemene atd.

⁵² *Sebago v GB Unic* [1999], (C 173/98, ECR, 4103). V případě *Sebago* je jednalo o situaci, kdy vlastník ochranné známky *Sebago* uvedl své výrobky, konkrétně obuv označenou ochrannými známkami *SEBAGO* a *DOCKSIDES* registrovanými v Beneluxu, na trh v El Salvadoru a ty byly následně paralelním výrobcem dopraveny zpět do Belgie a nabízeny malobchodním prodejcem. Základní otázkou v tomto případě bylo, jestli skutečnost, že *Sebago* souhlasil s uvedením na komunitární trh jiného souboru identických či podobných výrobků, byla relevantní v souvislosti s vyčerpáním.

⁵³ *IHT Internationale Heiztechnik v Ideal Standard* [1994], (C 9/93, ECR, 2789)

⁵⁴ *Stothers, Ch., Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 60

3.3. Změna paralelně dovážených výrobků - repackaging, rebranding a relabelling

Ve většině případů budou výrobky paralelně dovezené z jednoho státu ve druhém státě přeprodávány v nezměněné podobě. Za určitých okolností však paralelní dovozce jejich vzhled může změnit například změnou obalu (repackaging) či jiným způsobem. Každá změna výrobku však paralelnímu dovozci přináší zvýšené náklady, proto k nim bude docházet v případě, že tyto náklady budou vyváženy jinou výhodou. Ve všech případech změny či manipulování s výrobky a ochrannou známkou, zahrnujících změnu obalu, změnu ochranné známky (rebranding), změnu označení (relabelling) a užití ochranné známky v propagaci, je velmi důležité, aby soud správně odhadl tenkou hranici mezi zájmem vlastníka ochranné známky a jeho právem na ochranu dobré pověsti ochranné známky a veřejným zájmem, kterým je svoboda pohybu zboží⁵⁵. Pro tyto situace bude soud vycházet zejména z ustanovení Článku 7 odstavce 2 První směrnice, pokud půjde o práva vlastníka ochranné známky, a z Článků 28 a 30 SES, pokud půjde o volný pohyb zboží.

Změna výrobku může spočívat v nejrůznějších činnostech, zejména v:

1. Nahrazení vnějšího balení podobným obalem, jako používá výrobce ve státu dovozu;
2. Nahrazení vnějšího balení obalem, na kterém není umístěná ochranná známka;
3. Nahrazení vnějšího balení obalem, který zobrazuje vlastní označení paralelního dovozce;
4. Zvětšení nebo zmenšení velikosti balení;
5. Nahrazení existujícího štítku (označení);

⁵⁵ Stothers, Ch., Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law, Hart, 2007, str. 74

6. Přidání vlastního označení v podobě štítku na balení při nezakrytí původního štítku;
7. Přidání vlastního označení v podobě štítku zakrytím původního štítku;
8. Změně, přidání nebo odstranění návodu k použití (informačních letáčků); a
9. Změně, přidání nebo odstranění doplňkového zboží⁵⁶.

V některých případech změnu obalu vyžaduje přímo legislativa členského státu, do kterého paralelní dovozce zboží dováží. Národní legislativa například může vyžadovat uvedení určitého typu informací na obalu zboží nebo použití úředního jazyka pro informace o výrobku. Také může stanovit maximální povolené množství výrobků v balení, jeho velikost nebo způsob, jakým má být zboží zabaleno.

V jiném případě bude změna obalu dobrovolná a bude pouze na vůli paralelního dovozce, zda obaly zboží pozmění. Konkrétní výrobky mohou být ve státě dovozu známy pod jinou ochrannou známkou nebo může obal nést informace v cizím jazyce a spotřebitelé se tak mohou zdráhat neznámé výrobky koupit, proto bude v zájmu dovozce, aby výrobky opatřil příslušnými označeními či obalem. V jiném případě může jít o odlišnou velikost balení, významnou zejména v oblasti farmaceutických výrobků. Paralelní dovozce také může účelově odstranit značky nebo kódy, na základě kterých by výrobce zboží mohl později identifikovat původ těchto výrobků a do budoucna se snažil zamezit paralelním dovozům⁵⁷.

Výrobce samozřejmě nemá právo zakázat paralelní dovozy nezměněných výrobků s ohledem na komunitární koncept vyčerpání. Situace je však jiná v případě, kdy paralelní dovozce výrobky pozmění a výrobce bude mít snahu paralelním dovozům zamezit. To by mohlo znamenat zastřené dělení vnitřního

⁵⁶ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 75

⁵⁷ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 75

trhu, neboť by byli omezováni dovozci ze států, které by zabraňovaly prodeji nezměněných výrobků.

3.3.1. Obecné právo vlastníka zabránit změně obalu výrobku

K otázce změny paralelně dovážených výrobků se vyvinula bohatá judikatura Evropského soudního dvora vycházející původně z ustanovení článků 28 a 30 Smlouvy o založení evropských společenství a nyní převážně z ustanovení První směrnice. Vlastník ochranné známky má tedy obecně právo protestovat proti uvádění změněných výrobků na trh. Nicméně pokud je splněna řada zvláštních podmínek, které se různí v závislosti na typu výrobku a konkrétní změně, vlastník toto právo mít nebude. Konkrétně se bude jednat o tyto případy:

1. Změna je nutná pro uvedení výrobku na trh ve státě dovozu;
2. Změna obalu nemůže nepříznivě ovlivnit původní stav výrobku;
3. Vzhled změněného výrobku nemůže poškodit dobrou pověst ochranné známky a jejího vlastníka;
4. Změněný obal jasně stanoví, kým byl změněn;
5. Změněný obal jasně stanoví jméno výrobce;
6. Změněný obal jasně stanoví původ doplňkového zboží;
7. Identifikační značky nebyly z výrobku odstraněny, pokud existuje oprávněný důvod je na zboží umístit;
8. Vlastník ochranné známky obdrží předchozí upozornění o uvedení změněného výrobku na trh; a
9. Dovozece poskytne vlastníku ochranné známky na vyžádání vzorek změněného výrobku⁵⁸.

Evropský soudní dvůr posuzoval původně otázky změny obalu paralelně dovezených výrobků podle článků 28 až 30 SES. Jedním z prvních takových

⁵⁸ Stothers, Ch., Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law, Hart, 2007, str. 76

případů, který ESD rozhodoval, byl *Hoffmann-La Roche v Centrafarm*⁵⁹ z roku 1987. V tomto případě šlo o dovoz tablet VALIUM ze Spojeného království do Německa a změnu jejich obalu. Původní tablety výrobce Hoffmann-La Roche se prodávaly v balení po 500 kusech a paralelní dovozce je následně pro použití na německém trhu přebaloval do balení o obsahu 1000 kusů a opatřoval nový obal ochrannou známkou VALIUM a ROCHE. Podle německého zákona o ochranných známkách bylo vlastníkovým výlučným právem umisťovat na své výrobky ochrannou známkou. Evropský soudní dvůr se k první z předběžných otázek německého soudu vyjádřil tak, že pokud má být základní vlastností ochranné známky zaručit původ výrobku tak, aby konečný spotřebitel věděl, že paralelně dovezený a na trh umístěný výrobek má stejné vlastnosti jako původní výrobek, má vlastník ochranné známky právo zamezit označení změněných výrobků svou ochrannou známkou. Ke druhé otázce týkající se potenciálního zastřené omezení trhu podle článku 30 SES soud stanovil, že o toto jednání půjde v případě, že vlastník ochranné známky umisťuje na trh v různých členských státech totožný výrobek v různých obalech a snaží se tak využít svých práv plynoucích z vlastnictví ochranné známky, aby zabránil změně původního obalu třetí stranou, i kdyby bylo provedeno takovým způsobem, že totožnost původu výrobku a jeho původního stavu by nebyla dotčena⁶⁰. Evropský soudní dvůr všechny své poznatky k tomuto případu shrnul do čtyř výjimek, kdy bude vlastníkově jednání považováno za omezení trhu podle Článku 30 SES: užívání ochranné známky vlastníkem způsobem, který povede k umělému dělení trhu mezi členskými státy, změna obalu nemůže nepříznivě ovlivnit původní stav výrobku, vlastník ochranné známky obdrží předchozí upozornění o uvedení změněného výrobku na trh a změněný obal jasně stanoví, kým byl změněn.

Po přijetí První směrnice se otázka práv vlastníků týkajících se zamezení změny balení posuzuje právě podle tohoto předpisu. Záměrem První směrnice

⁵⁹ *Hoffmann-La Roche v Centrafarm*, (C 102/77, SbSD I, 1139)

⁶⁰ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 77

nebylo dát vlastníkům ochranné známky neomezené možnosti, jak zabránit změně obalů jejich zboží, jak původně navrhovala Komise⁶¹. Bylo navíc jasné, že ustanovení Článku 7 odstavce 2 mělo následovat postoj vyjádřený v rozhodnutí *Hoffmann-La Roche*. Otázkou bylo, zda účelem přijetí První směrnice bylo omezit možnosti vlastníka ochranné známky zamezit uvedení přebalených výrobků na trh pouze na ty, které soud vyjádřil v rozsudku *Hoffmann-La Roche*, nebo zda dávala vlastníkům možnost vznášet jiné námitky.

V rozsudku *Bristol-Myers Squibb v Paranova*⁶² Evropský soudní dvůr stanovil, že “není nic, co by naznačovalo, že Článek 7 První směrnice má za cíl omezit rozsah existující judikatury”. ESD tak potvrdil, že otázku, zda vlastník ochranné známky může zamezit uvedení na trh zboží se změněným obalem, bude nutné posuzovat podle výjimek formulovaných v rozhodnutí *Hoffmann-La Roche v Centrafarm*. První výjimku, tedy že dochází k umělému dělení trhu mezi členskými státy soud rozvedl jako nutnost změny obalu výrobku pro uvedení na trh ve státě dovozu, zejména z důvodu národní regulační úpravy a přidal další výjimky, jmenovitě že vzhled změněného výrobku nemůže poškodit dobrou pověst ochranné známky a jejího vlastníka, změněný obal jasně stanoví jméno výrobce, změněný obal jasně stanoví původ doplňkového zboží a dovozce poskytne vlastníku ochranné známky na vyžádání vzorek změněného výrobku⁶³. V těchto případech tedy vlastník ochranné známky nemůže zamezit dovozu paralelně dovážených výrobků, do jejichž obalu bylo určitým způsobem zasaženo paralelním dovozcem.

Výše uvedená judikatury Evropského soudního dvora se vztahovala k paralelním dovozům léčiv, které paralelním dovozům podléhají zřejmě nejvíce a změna jejich obalu bude v jejich případě nejčastější. S určitými výjimkami se

⁶¹ Původním záměrem Komise pro ustanovení První směrnice a Nařízení o ochranné známce společenství týkajících se vyčerpání práv bylo výslovně vyloučit zboží, kterému byl změněn původní obal a dát tak vlastníkům ochranných známek neomezenou možnost bránit se takovým změnám obalu.

⁶² Spojené případy *Bristol-Myers Squibb v Paranova*, (C 427/93, C 429/93 C 436/93, ESD [1996])

⁶³ *Stothers, Ch., Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 81

budou zásady stanovené pro farmaceutické výrobky vztahovat i na ostatní zboží, jak stanovil Evropský soudní dvůr v rozhodnutí *Loendersloot v Ballantine*^{64 65}.

3.3.2. Důvody oprávněnosti změny obalu pro uvedení na trh

Prvním z důvodů, kdy může vlastník ochranné známky protestovat proti změně obalu jeho paralelně dováženého výrobku je, že změna obalu není nutná pro to, aby paralelní dovozce uvedl zboží na předmětný trh. Pojem nutnosti je zde velmi důležitý, neboť pouze při jeho existenci bude změna obalu paralelním dovozcem oprávněná.

V některých případech se však paralelní dovozce nevyhne tomu, aby zasáhl do vnější podoby výrobku. Jedním z takových důvodů bude *změna velikosti balení*. Ve výše uvedeném případě *Bristol-Myers Squibb v Paranova* Evropský soudní dvůr stanovil, že je nutné změnit balení (rebox), pokud velikost balení používaná vlastníkem ochranné známky ve státu, kde paralelní dovozce tyto výrobky nakoupil, nemůže být uvedena na trh státu dovozu zejména z důvodu státních nařízení stanovících konkrétní velikost balení pro konkrétní výrobky, zavedených praktik týkajících se předepisování léků co do velikosti balení atd. Pokud je však paralelní dovozce schopen dosáhnout změny obalu tak, aby bylo změny dosaženo méně zasahujícím způsobem, například přidáním nových štítků v jazyce státu dovozu nebo přidáním uživatelských instrukcí v jazyce státu dovozu, nepůjde o nezbytnou změnu obalu⁶⁶.

Dalším důvodem, proč dovozce bude usilovat o změnu obalu dovážených výrobků, je *nedůvěra spotřebitelů*. Evropský soudní dvůr ve věci *Bristol-Myers Squibb v Paranova* k této otázce vyjádřil tak, že změna obalu bude nutná v

⁶⁴ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 85

⁶⁵ *Frits Loendersloot v George Ballantine & Son* [1997], (C 349/95, ECR I, 6227)

⁶⁶ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 88

případě, že by bez této změny bylo přístupu na předmětný trh či jeho část bráněno silnou nedůvěrou velkého počtu spotřebitelů. V takovém případě by konkrétně změna obalu farmaceutických výrobků nebyla považována toliko za pokus získat tržní výhodu⁶⁷.

Přístup k *nutnosti změny štítku*, tzv. relabellingu, vyjádřil Evropský soudní dvůr v již dříve uvedeném rozhodnutí *Loendersloot v Ballantine*, ve kterém paralelní dovozce odstranil původní štítky nesoucí identifikační čísla jednotlivých lahví whisky, slovo 'pure' a odkazy na autorizovaného dovozce, či poslední z nich dokonce nahradil svým vlastním jménem. Soud stanovil, že odstranění štítků s identifikačními čísly nebylo nutné pro uvedení výrobků na trh, dále však uvedl, že odstranění by se mohlo ukázat nutným v případě, kdy by šlo o zamezení umělého dělení trhů mezi členskými státy způsobeného obtížemi paralelního dovozce získat v budoucnu dodávky zboží od distributorů. Distributor by totiž na základě údajů získaných z identifikačního čísla umístěného na štítku mohl získat informace o tom, kdo předmětné zboží zakoupil a do budoucna by mohl této osobě, tedy paralelnímu dovozci, ztěžovat prodej svých výrobků. Odstranění slova 'pure' a odkazu na původního dovozce či jeho nahrazení odkazem na paralelního dovozce může být nutné s ohledem na národní pravidla označování zboží. Dále soud uvedl, že změna štítku nebude nutná tam, kde postačí přidání štítku s doplňujícími informacemi v případě, že národní legislativa tyto informace vyžaduje⁶⁸.

V některých případech je pro paralelního dovozce *nutná změna ochranné známky (rebranding)*. K těmto případům dochází, když výrobce vlastní pro identické výrobky v různých státech odlišné ochranné známky. V případě *Pharmacia v Upjohn Paranova*⁶⁹ Evropský soudní dvůr vyjádřil názor, že změna ochranné známky paralelním dovozcem bude nutná tam, kde by bránění změně

⁶⁷ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 91

⁶⁸ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 94

⁶⁹ *Pharmacia v Upjohn Paranova* [1999], (C 379/97, ECR I, 6927)

ochranné známky jejím vlastníkem bránilo přístupu k trhu. Tak by tomu bylo v případě, kdyby z důvodu ochrany spotřebitelů ve státě dovozu bylo zakázáno použít ochrannou známku užívanou ve státě vývozu, pro její možnost zmást spotřebitele. Kdyby byl tedy paralelní dovozce nucen užívat odlišnou ochrannou známku, mohlo by to u spotřebitelů vyvolat zmatek. Jelikož je primární funkcí ochranné známky ukazovat původ označeného zboží, změna ochranné známky by tedy v mnoha případech zabránila vzniku nejistoty co do původu výrobku a zapadala by do koncepce základní funkce ochranné známky. Podmínka nutnosti však nebude splněna v případě, kdy bude ochranná známka změněna pouze za účelem aby si paralelní dovozce zajistil tržní výhodu⁷⁰.

Paralelní dovozce tedy musí ve všech případech změny obalu, štítku nebo ochranné známky prokázat nutnost těchto změn, spočívajících na důvodech vyjádřených ve výše uvedené judikatuře Evropského soudního dvora.

3.4. Užívání paralelně dovážených výrobků dovozcem k reklamním účelům

Paralelní dovozci budou zpravidla chtít použít ochrannou známku pro propagaci paralelně dovezených výrobků. Takové propagaci se mohou bránit vlastníci ochranných známek, kteří mají zájem na tom, aby byla propagace jejich ochranné známky prováděna jimi určeným způsobem a aby nad ní měli kontrolu, zvláště pro zachování image značky.

Vlastník ochranné známky má právo zabránit třetím osobám, aby užívaly jím vlastněnou ochrannou známku pro propagaci výrobků a služeb. Toto právo se nicméně na území Společenství vyčerpává v souvislosti s výrobky, které byly vlastníkem nebo s jeho souhlasem uvedeny na trh na území Společenství, kromě případů, kdy má vlastník ochranné známky legitimní důvody bránit se takové propagaci. Při určování, zda tyto legitimní důvody existují, musí Soud

⁷⁰ Shekhtman E., Sesitsky E., Exhaustion and Parallel Importation in the Field of Trademarks, získáno dne 23.5.2010 na <http://www.turin-ip.com/research-papers/papers-2008/Shekhtman-Sesitsky.FINAL.pdf>

vyváženě zhodnotit a porovnat přání paralelního dovozce použít ochrannou známku pro propagaci a přání vlastníka ochranné známky uchovat image značky.

V rozhodnutí *Parfums Christian Dior v Evora*⁷¹ prodával výrobce parfémů a kosmetiku prostřednictvím výběrového distribučního systému. Obchodník, který součástí tohoto distribučního systému nebyl, prodával paralelně dovezené výrobky ve svém řetězci parfumerií. Výrobce nezpochybňoval obchodníkovo právo prodávat paralelně dovezené zboží, ale odmítal, aby obchodník propagoval paralelně dovezené výrobky označené ochrannou známkou výrobce ve svých letácích. Evropský soudní dvůr stanovil, že propagace paralelně dovezeného zboží by byla pro paralelního dovozce velmi ztížena, pokud by nemohl užít ochrannou známku oprávněného vlastníka. Paralelní dovozce musí však takovou propagaci provádět způsobem, který neovlivní hodnotu ochranné známky a nenaplní tak podstatu ustanovení Článku 7 odstavce 2 První směrnice⁷².

Rozhodnutí ESD ve věci *BMW v Deenik*⁷³ se nedotýká přímo paralelních dovozů, ale má velký význam pro problematiku vyčerpání práva. V tomto případě používal prodejce ojetých automobilů BMW ochrannou známku BMW na svých propagačních materiálech s označením, že se specializuje na automobily značky BMW. Společnost BMW se proti takovému užívání své ochranné známky ohradila a podala proti prodejci žalobu z titulu porušení práv k ochranné známce. Podobně jako v předchozím případě *Parfums Christian Dior v Evora* ESD stanovil, že mohou existovat případy, kdy použití ochranné známky působí dojmem, že mezi prodejcem a vlastníkem ochranné známky existuje obchodní vazba, či dokonce, že prodejce je součástí oficiálního distribučního systému nebo součástí stejného podnikání. Pokud však prodejce

⁷¹ *Parfums Christian Dior v Evora* [1997], (C 337/95, ECR I, 6013)

⁷² Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 74

⁷³ *BMW v Deenik* [1999], (C 63/87, ECR I, 905)

prokáže, že je skutečně specialistou na prodej ojetých vozů konkrétní značky a nemá jinou možnost, jak tuto skutečnost komunikovat směrem k zákazníkům, než použitím ochranné známky oprávněného vlastníka, může ochrannou známku na své propagační materiály umístit, avšak za předpokladu, že nevzbudí dojem obchodního propojení mezi dotyčnými subjekty.

Evropský soudní dvůr tedy otázce užívání paralelně dovážených výrobků dovozcem k reklamním účelům jasně stanovil, že obchodníci musí mít možnost propagovat paralelně dovezené výrobky a vlastníci ochranných známek tak nemohou namítat použití svých ochranných známek v rámci této propagace, ovšem za předpokladu, že takové jednání obchodníků vážným způsobem nepoškozuje pověst ochranné známky a nepůsobí dojmem, že mezi obchodníkem a vlastníkem ochranné známky existuje obchodní vazba.

4. Závěr

Při vypracování této práce nebylo možné v případě paralelních dovozů vycházet čistě z české odborné literatury, neboť tato problematika nebyla doposud nikým zpracována. Důležitým zdrojem mi proto byly zahraniční publikace, zaměřené zejména na paralelní dovozy v rámci Evropské unie. Velké množství rozhodnutí Evropského soudního dvora použité v této práci bylo nezbytné pro ilustrování toho, jak se vyvíjel výklad otázky vyčerpání práv z ochranné známky a paralelních dovozů v evropském právu. K paralelním dovozům taktéž v českém právu prakticky neexistuje žádné správní ani soudní rozhodnutí. Nicméně po vstupu České republiky do Evropské unie nic nebrání tomu, aby české soudy při rozhodování potenciálních sporů mezi vlastníky ochranných známek a paralelními dovozci aplikovaly právo konformně s právem evropským, či případně podaly předběžnou otázku k Evropskému soudu. Úloha soudů všech členských států i Evropského soudního dvora bude spočívat především v nalezení rovnováhy mezi zájmy jednotlivce a zájmy společného trhu.

Cílem mé práce bylo na základě úvodu do obecného známkového práva analyzovat problematiku paralelních dovozů s důrazem na institut vyčerpání práv k ochranným známkám, avšak pouze v rámci EU a EHP. Domnívám se, že navzdory komplexnosti a obsáhlosti všech tří hlavních témat této práce, a to známkového práva, vyčerpání práv z ochranné známky a paralelních dovozů, dává tato práce přehled o všech nejdůležitějších aspektech těchto témat, zejména prostřednictvím analýzy judikatury Evropského soudního dvora.

O kladech nebo naopak záporech paralelních dovozů by bylo možné vést dlouhé a složité debaty. Existuje mnoho subjektů, kterých se paralelní dovozy týkají a které jsou jimi do různé míry ovlivňovány. Jejich zájmy jsou často protichůdné a nelze proto s jistotou říci, který z nich, ať už je to vlastník ochranné známky, distributor, paralelní dovozce, obchodník s paralelně

dovezeným zbožím, spotřebitel či dokonce stát, může oprávněně tvrdit, že právě jeho zájem je jediný správný.

Na základě poznatků shromážděných v této práci je evidentní, že pro vlastníky ochranných známek nejsou paralelní dovozy vítaným jevem. Ačkoli je ochranná známka vlastníka na paralelně dovezeném zboží umístěna legálně a také původ zboží je legální, existuje mnoho důvodů, proč chtějí výrobci usilovat o regulaci paralelních dovozů mezi jednotlivými členskými státy EU.

Judikatura Evropského soudního dvora však jasně stanovila, že jejich možnosti jsou s ohledem na koncept vyčerpání práv velmi omezené. Hlavním důvodem bude snaha ochránit fungování volného trhu a svobody pohybu zboží a poskytování služeb na území EU a EHP. Zabránění umělému dělení společného trhu, ke kterému by mohlo dojít v případě uplatňování restrikcí vůči paralelním dovozcům, bude tedy hlavní prioritou, která bude postavena nad práva vlastníka ochranné známky. V konečném důsledku však bude úlohou soudů všech členských států i Evropského soudního dvora především nalézt rovnováhu mezi zájmy jednotlivce a zájmy společného trhu.

Seznam použitých zkratek

ESD	Evropský soudní dvůr
EU	Evropská unie
EHP	Evropský hospodářský prostor
ES	Evropská společenství
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
První směrnice	První směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblížují předpisy členských států o ochranných známkách
Nařízení	Nařízení Rady 40/94/ES o ochranné známce Společenství

Seznam použité literatury

Monografie

- Horáček R., Čada K., Hajn P., *Práva k průmyslovému vlastnictví*, C.H. Beck, 2005
- Horáček, R., *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - Komentář*, C.H.Beck, 2004
- Slováková, Z., *Průmyslové vlastnictví, vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení*, LexisNexis, 2007
- Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M., *Práva k nemotným statkům*, Kodex, 1994
- Telec, I., Tůma, P., *Přehled práva duševního vlastnictví 2. Česká právní ochrana*, Doplněk, 2006
- Malý, J., *Obchod nemotnými statky; patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*, C.H. Beck 2002
- Phillips, J., *Trade Marks at the Limit*, Edward Elgar, 2006
- Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007
- Forsyth, M., Warwick, R., *Parallel Imports IN Interface between intellectual property rights and competition policy*, Cambridge University Press, 2007
- Bellamy, Ch., Child, G., *European Community Law of Competition*, OUP Oxford, 2008

Články

- Pomaizlová, K., *Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům – současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU*
- Čermák, K., *Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva*, Právní rádce, č. 2003/11

- Skoko, H., *Theory and practice of parallel imports*
- Shekhtman E., Sesitsky E., *Exhaustion and Parallel Importation in the Field of Trademarks*
- Heath, Ch., *Parallel Imports and International Trade*, získáno dne 23.5. na www.wipo.int/edocs/atrip/gva_99_6.pdf

Právní předpisy

- Zákon č. 441/2003 Sb, o ochranných známkách
- Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
- Nařízení Rady č. 207/2009/ES, o ochranné známce Společenství
- Směrnice Rady č. 89/1988/EHS, kterou se sblíží předpisy členských států o ochranných známkách
- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhl. č. 64/1975 Sb., ve znění vyhl. 81/1985 Sb.)
- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (sdělení MZV č. 191/1995 Sb.)
- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (vyhl. 65/1975 Sb.)
- Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství

Internetové odkazy

- [http:// www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)
- [http:// www.upv.cz](http://www.upv.cz)
- [http:// www.wto.org](http://www.wto.org)
- [http:// www.wipo.int](http://www.wipo.int)
- [http:// eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)

Resumé

Parallel imports and trademark law in the Czech Republic

The purpose of my thesis is to provide a basic introduction to Czech trademark law and to subsequently analyze parallel imports, with emphasis on the institution of exhaustion, in the context of the law of the European Union. A large number of European Court of Justice decisions regarding parallel imports and the interpretation of various questions arising have set a relatively solid legal environment. This paper deals with some of the most intriguing aspects of parallel imports by examining the most important ECJ decisions. The purpose of this research is to present the relevant ECJ decisions and use them to explain how parallel imports have evolved.

The thesis is composed of two main topics, Czech and European trademark law and parallel imports in the law of the Czech Republic and the European Union.

In the first part, I define the basic terminology of trademark law, such as “trademark”, “trademark owner”, “exhaustion” etc. I then examine the fundamental sources of international and national trademark law. Lastly, I provide an introduction to the basics of Czech trademark law, giving examples of types of trademarks, their functions, the rights of trademark owners, the limitations of such rights and finally the exhaustion of trademarks.

The second part concentrates on parallel imports. I outline the concept of parallel imports and the exhaustion of trademark rights, giving relevant examples of problems resolved by ECJ case law.

Conclusions are drawn in the final part of my thesis. Due to several decisions by the ECJ, the means by which a trademark owner can fight parallel imports are very limited. The main reason is to protect the internal free market

of the European Union and the European Economic Area. The effort to avoid artificial partitioning of the market should be the top priority, superimposed over the trademark owner's proprietary rights.

Klíčová slova

Ochranné známky, vyčerpání práv, paralelní dovozy

Key words

Trademarks, Exhaustion of Rights, Parallel Imports