

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Vladimír Lajsek (diplomant)

VYBRANÉ RELATIVNÍ DŮVODY ODMÍTNUTÍ ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Vladimír Pítra

Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): červen 2014

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 10. 6. 2014

.....

Poděkování

Rád bych si dovolil na tomto místě vyslovit poděkování doc. JUDr. Vladimíru Pítrovi z Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK v Praze za jeho vstřícný přístup a konzultační vedení této práce, dále profesoru Paulu Torremansovi z University of Nottingham, Dr Catherine Easton z Lancaster University, a také předsedkyni rozkladového senátu ÚPV Mgr. Zuzaně de Korver za některé cenné připomínky. Jejich pomoc byla přínosem pro vznik této práce, proto za ni všem velice děkuji. Veškerá opomenutí a nepřesnosti se staly mou vlastní chybou.

Obsah

1. Úvod	7
I. OBECNÁ ČÁST	10
2. Společné rysy vybraných ustanovení	11
2.1 Relativní důvod pro odmítnutí zápisu ochranné známky	11
2.2 Řízení o námitkách	13
2.3 Historie úpravy v české legislativě	15
II. STARŠÍ PRÁVO K AUTORSKÉMU DÍLU	17
3. Vlastní ustanovení o námitce staršího práva k autorskému dílu	18
4. Autorské dílo jako předmět námitky a jeho znaky	18
4.1 Role ÚPV při posuzování autorských děl	18
4.1.1 Příklad <i>PRIM</i>	20
4.2 Otázka jedinečnosti výsledku duševní činnosti autora	21
4.2.1 Příklad <i>JAZZ GOES TO TOWN</i>	22
4.2.2 Příklad <i>PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO</i>	22
4.3 Test jedinečnosti autorských děl	23
5. Aktivní legitimace	23
5.1 Autor	24
5.2 Právní nástupce autora	25
5.2.1 Příklad <i>AGRO H. S.</i>	26
5.3 Kolektivní správce práv	27
6. Možnost kolize autorského díla a ochranné známky	27
III. STARŠÍ PRÁVO K JINÉMU PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ	31
7. Obecně ke staršímu právu z jiného průmyslového vlastnictví	32
7.1 Starší datum priority	32

7.2 Předpoklad kolize	33
7.3 Jiný institut práva průmyslového vlastnictví	34
7.3.1 Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví	35
7.3.2 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví	35
7.3.3 Dohoda TRIPS	36
7.3.4 Komunitární/unijní předpisy	36
7.3.5 Vlastní výčet průmyslově právních institutů	36
8. Kolidující průmyslová práva	37
8.1 Označení původu a zeměpisná označení	38
8.1.1 Příklad <i>Měšťanský pivovar v Plzni</i>	40
8.1.2 Příklad <i>Hořické trubičky</i>	41
8.1.3 Příklad <i>Český med</i>	43
8.1.4 Příklad <i>BUD</i>	44
8.2 Průmyslové vzory	46
8.2.1 Příklad <i>Rajec</i>	47
8.2.2 Příklad <i>Marlenka v. Mařenka</i>	48
9. Mezní průmyslová práva	50
9.1 Obchodní firma	50
9.1.1 Příklad <i>Orvis cup</i>	51
9.1.2 Příklad <i>ECOBETON Canaba</i>	52
9.2 Nekalá soutěž a obchodní tajemství	52
9.3 Goodwill	54
10. Nekolidující průmyslová práva	54
10.1 Patenty na vynálezy, užité vzory a SPC	54
10.1.1 Příklad <i>BOTOCEUTICAL</i>	54
10.2 Ochranné známky	55

10.2.1 Příklad <i>TAKOS</i>	55
10.3 Topografie polovodičových výrobků.....	56
10.4 Odrůdy rostlin	56
10.5 Know-how	56
11. Závěr	57
Seznam použitých zkratek	61
Seznam použité literatury a pramenů.....	63
Abstrakt	70
Abstract.....	72

1. Úvod

Právo průmyslového vlastnictví je poměrně dynamickým právním oborem, který se také stále rozvíjí. Jeho ekonomický význam je dozajista nezpochybnitelný – právo na ochranu výsledků lidské činnosti a označení lze považovat za jeden z předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže. Ochranné známky jsou potom v praxi nejpoužívanější složkou tohoto oboru.¹⁾ Jedná se o poměrně složitou, místy až abstraktní problematiku. Nejasnosti lze stále nacházet i v otázkách jednotlivých relativních důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky, jež jsou vyjádřeny v § 7 odst. 1 ZOZ. Dvěma vybraným námitkám z těchto relevantních důvodů se bude zabývat tato práce, a sice námitce staršího práva k autorskému dílu podle § 7 odst. 1 písm. i), a námitce staršího práva k jinému průmyslovému vlastnictví, jež je vyjádřeno v § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ. Důvodem pro výběr těchto námitek byl zejména fakt, že je možno obě ustanovení považovat za poměrně málo probádanou oblast. Zatímco k některým jiným relativním důvodům odmítnutí zápisu ochranné známky existuje poměrně bohatá literatura,²⁾ prameny k těmto dvěma vybraným námitkám je možné dohledávat poněkud obtížně. Pokud jde o možnou kolizi se starším právem k autorskému dílu, k této problematice je možno naleznout práce P. Kupky,³⁾ jež se ovšem omezují jen na vybrané problémy, navíc neodráží aktuální rozhodovací praxi ÚPV. O poznání složitější je však situace v případě staršího práva k jinému průmyslovému vlastnictví, neboť se nepodařilo zjistit, zda se někdo danou problematikou v českém právním prostředí dosud zabýval. Předmětem zájmu byl zatím nanejvýš vztah ochranných známek jen k některým právům průmyslového vlastnictví – nejčastěji k označení původu nebo k obchodní firmě.⁴⁾ Žádná práce se však tématem nezabývala opravdu komplexně, navíc pojednání o vztahu k některým dalším institutům práva průmyslového vlastnictví chybí úplně. Tento fakt bude pochopitelně nejspíše souviset s mírou užívání těchto vybraných námitek v poměru k jiným relevantním důvodům.⁵⁾ Tato skutečnost by ale

¹⁾ Na konci roku 2013 evidoval ÚPV 1 102 812 platných ochranných známek. Srov. *Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky 2013*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2014, str. 58.

²⁾ Zejména k námitce podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ.

³⁾ Srov. dále ve výkladu.

⁴⁾ Např. práce K. Čermáka ml., L. Jakla či R. Hunjan Koblihové. Konkrétní díla viz dále ve výkladu.

⁵⁾ Pro srovnání: zatímco podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. rozhodoval ÚPV celkem o 1733 rozkladech, k námitce podle § 7 odst. 1 písm. i) ZOZ se vyjadřoval jen k 99 rozkladům, ve věci námitek podle § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ dokonce řešil jen 56 rozkladů. Rozhodně se ale nejedná o zdaleka nejméně

rozhodně neměla snižovat aktualitu celého tématu, neboť se bezesporu jedná o velice důležitá ustanovení, jež chrání starší práva třetích osob. Jedním ze současných fenoménů je konec konců také zkoumání vzájemných vztahů mezi jednotlivými instituty celého práva duševního vlastnictví.

Mnohdy se navíc můžeme setkat s tím, že ze strany namítajících není účel těchto ustanovení zcela správně chápán. Obvykle dochází k tomu, že třetí osoba, do jejíž práv může být případně přihláškou ochranné známky zasaženo, nepoužije tyto námitkové důvody podle jejich smyslu. Obzvláště u staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví není výjimkou ani vnímání tohoto ustanovení pouze jako jakési „zbytkové klauzule“, již je užito v zájmu použití co nejvyššího možného počtu námitek ve prospěch zvýšení šancí na zamítnutí napadené přihlášky. Takové případy však vedou naopak k zamítnutí námitek a následnému potvrzení přihlášky. Proto si předkládaná práce bere za jeden z dílčích cílů také určitou osvětu dané problematiky, aby se napomohlo objasnění účelu daných ustanovení.

Pokud jde o hlavní cíle celé práce, k otázce případné kolize se starším autorským dílem bude snahou pokusit se následující zodpovědět otázky: Jaká je úloha ÚPV při posuzování autorských děl? Nakolik může rozhodnout např. o tom, zda se vůbec jedná o autorské dílo, nebo o tom, kdo je jeho tvůrcem, jestliže taková pravomoc přísluší pouze soudu? Co všechno vlastně může být považováno za autorské dílo – je např. možné za něj pokládat třeba slogan, který je složený výhradně ze všeobecně známých slov, která jsou v obecném jazyce běžně používána? Může být k podání této námítky aktivně legitimována i osoba odlišná od autora? A konečně – je možné, aby bylo totéž dílo chráněno současně AutZ i ZOZ? A v případě že ano, kterému ze zákonů by měla být dána při ochraně přednost?

Ve věci staršího práva k jinému průmyslovému vlastnictví se lze tázat zejména na to, jaké instituty vlastně právo průmyslového vlastnictví zahrnuje, a zda je vůbec možné, aby všechna tato práva byla schopná kolizi s ochrannou známkou vyvolat. Bylo by tedy možné, že se toto ustanovení uplatní jen pro některá průmyslová práva?

využívaná ustanovení – např. podle § 7 odst. 1 písm. f) ZOZ řešil ÚPV jen pouhých 13 rozkladů. Srov. *Databáze správních a soudních rozhodnutí*. UPV.cz, [cit. 10. 6. 2014]. Dostupné na <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/searchList>>.

Posledním, i když spíše okrajovým cílem celé práce bude také představit některá stěžejní správní a soudní rozhodnutí k daným ustanovením, jež dosud povětšinou nebyla v žádné odborné stati představena.

Ve snaze dosáhnout těchto cílů bude předmětem hlavního zájmu z výše uvedených důvodů především česká právní úprava, proto bude čerpáno hlavně z děl tuzemských autorů. Současně však budou využity i mezinárodní a komunitární/unijní předpisy, neboť zkoumaná problematika vychází především z mezinárodněprávního základu. Původním záměrem bylo pokusit se rovněž o využití zahraniční literatury, popř. o zkoumání dané problematiky z komparativního hlediska. V tomto ohledu však byla dostupnost pramenů ještě více limitujícím faktorem než v případě českého právního prostředí, neboť se nepodařilo objevit žádné materiály ani po konzultacích se zahraničními odborníky.

Práce bude rozdělena do tří hlavních částí, z nichž první bude pojednávat o otázkách spíše obecnějšího rázu. Cílem práce však není prostý popis institutu ochranných známek – bude se věnovat spíše specifičtější problematice. Další dvě se potom budou zabývat samotným vybraným námitkovým důvodům. Důraz bude potom kladen zejména na úpravu hmotněprávní, i když bude připojeno i krátké pojednání o procesněprávních aspektech.⁶⁾

Práce odráží právní stav k 10. 6. 2014.

⁶⁾ Veškeré ochranné známky či jiná průmyslová nebo autorská práva uvedená, popř. zobrazená v této práci jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Jejich reprodukce slouží výhradně ke studijním účelům, a nejedná se o užití v obchodním styku.

I.
OBECNÁ ČÁST

2. Společné rysy vybraných ustanovení

Před hlavním výkladem dané problematiky je vhodné začít obecným úvodem. Všechny námitkové důvody, vybrané pro účely této práce, tedy námitka staršího práva k autorskému dílu a ke staršímu právu z jiného průmyslového vlastnictví, patří mezi tzv. relativní důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky. Jedná se o námitkové důvody třetích osob, do jejichž práv by mohlo být případným zápisem ochranné známky do rejstříku zasazeno. Tyto aspekty budou dále podrobněji rozvedeny.

2.1 Relativní důvod pro odmítnutí zápisu ochranné známky

Důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky do rejstříku se dělí na absolutní a relativní.⁷⁾ Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti jsou uvedeny v § 4 ZOZ, relativní pak v jeho §§ 6 a 7. Nejedná se však o legální pojmy, jejich definice je proto úkolem právní vědy a praxe.⁸⁾ Toto pojetí v podstatě vychází z obecného dělení subjektivních práv.⁹⁾ Právní teorie spojuje absolutní práva s povinnostmi typu *non facere* – ostatní subjekty nesmí zasahovat do výkonu práva, a tato práva působí *erga omnes*. Typicky se mezi ně řadí např. práva vlastnická. Relativní práva jsou naproti tomu spojována s povinnostmi typu *dare, facere* a někdy i *pati*. Působí *inter partes* a uplatňují se ve vztahu ke konkrétnímu subjektu.¹⁰⁾ Jako příklad lze uvést třeba zásah do cizího vlastnického práva. Ve vztahu k právům na označení existuje více dělení,¹¹⁾ za nejpřesnější je však možno pokládat definici M. Růžičky. Ten považuje za absolutní důvody ty, které mají veřejnoprávní povahu. Spočívají v samotném označení a jeho vlastnostech a zápisný úřad je vznáší v průběhu řízení *ex officio*. Za relativní důvody zápisné nezpůsobilosti pak považuje překážky plynoucí zejména ze starších práv třetích osob, jež mají naopak soukromoprávní povahu, a které jsou zkoumány na návrh taxativně vyjmenovaného okruhu osob ještě před zápisem ochranné známky do

⁷⁾ Oba výrazy pochází z latiny, kde *absolutio* znamená odvázení, zproštění nebo vysvobození, zatímco *relatio* mimo jiné vztah nebo poměr. Srov. *Latinsko-český slovník*. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970, str. 11, resp. 362.

⁸⁾ JOCHOVÁ, S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU. *Průmyslové vlastnictví*. 2002, Vol. 12, n. 9, str. 205.

⁹⁾ V interpretaci se často můžeme setkat s problémy, jež jsou zapříčiněny jistou víceznačností obou pojmů. Absolutní lze mnohdy chápat také jako „dokonalý“ či „nezávislý“, relativní zase jako „poměrný“ nebo „podmíněný“. Rozdílnost chápání lze ilustrovat např. v posunu významu obou pojmů u neplatnosti právních úkonů, resp. právního jednání v ObčZ a v NOZ.

¹⁰⁾ Srov. např. GERLOCH, A.: *Teorie práva*. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 151 a násl.

¹¹⁾ Srov. JOCHOVÁ, S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU. Op. cit., str. 205.

rejstříku. Dodává však, že tím není vyloučen přezkum některých práv z úřední povinnosti.¹²⁾ Tato definice v podstatě velice přesně popisuje funkci absolutních i relativních důvodů ve známkově právní úpravě, proto s ní lze více než souhlasit. Příhodná je také zmínka o tom, že i některá relativní práva mohou být zkoumána *ex officio*. Přesněji jde však o právo jediné, a sice o právo ze starší shodné známky jiného vlastníka uvedené v § 6 ZOZ. Smyslem tohoto ustanovení je zabránění užívání shodného označení více osobami, kvůli čemuž by spotřebitelé na trhu nerozeznali původ výrobků a služeb.¹³⁾ Důvodem, proč je tento důvod zkoumán z úřední povinnosti, je možnost ověření případné kolize se starší shodnou známkou v rejstříku již v průběhu věcného průzkumu.¹⁴⁾ Ostatní relativní důvody obvykle nelze takovýmto způsobem ve věcném průzkumu zjistit, proto je od vlastníků či nositelů práv vyžadována v souladu se zásadou *vigilantibus iura* určitá obezřetnost. V případě, že by zápisem ochranné známky hrozil zásah do jejich práv, mohou proti přihlášce takové známky podat námitku. Okruh osob, jež jsou v takovém případě oprávněny námitku podat, je taxativně vyjádřen v § 7 ZOZ. Do této kategorie patří i starší právo z jiného průmyslového vlastnictví.

Zjednodušeně by se tedy dalo tvrdit, že relativní důvody jsou tak nazývány proto, že se týkají práv konkrétních třetích osob.¹⁵⁾ Rozlišením absolutních a relativních důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky se konečně věnoval i soud v otázce přípustnosti přezkumu relativních důvodů bez jejich námítnutí:

„Důvody obsažené v § 4, § 6 a § 22 odst. 2 zkoumá Úřad z úřední povinnosti v rámci věcného přezkumu, § 7 obsahuje důvody odmítnutí zápisu, které se uplatní jen na základě námitek. Pokud tedy návrhatel uvedl v návrhu pouze jediný důvod, Úřad se zabýval pouze tímto důvodem a nemusel a ani nemohl přezkoumávat platnost zápisu v plném rozsahu.“¹⁶⁾

¹²⁾ RŮŽIČKA, M. a kol.: *Práva k nehmotným statkům*. Praha: Codex, 1994, str. 200.

¹³⁾ Srov. SLOVÁKOVÁ, Z.: *Průmyslové vlastnictví*. 2. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007, str. 135.

¹⁴⁾ Srov. HORÁČEK, R. a kol.: *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 93. Autorkou příslušné kapitoly byla Z. de Korver.

¹⁵⁾ JAKL, L.: *Ochranné známky a označení původu*. 2. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, str. 25.

¹⁶⁾ Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 5 Ca 351/2006 ze dne 24. 4. 2009.

Důvody v § 7 ZOZ jsou tedy výsostným procesním právem osob vyjmenovaných v tomto ustanovení,¹⁷⁾ což navíc potvrzuje také dikce ustanovení § 24 odst. 3 ZOZ. V podstatě se jedná o potvrzení existence dispoziční zásady v řízení o námitkách, jímž se budeme zabývat dále.¹⁸⁾

2.2 Řízení o námitkách

Jak již bylo naznačeno výše, smyslem řízení o námitkách je umožnit třetím osobám chránit svá práva, jež by mohla být zápisem přihlášené ochranné známky do rejstříku dotčena. Současně má zamezit výskytu důvodů, jež by mohly posléze vést k rozhodování o neplatnosti známky ve smyslu ustanovení § 32 ZOZ.¹⁹⁾

Pojem „námitka“ sám o sobě je polysém. K. Čermák ml. ve své zdařilé práci²⁰⁾ upozorňuje na fakt, že se může jednat o právní institut, ale také o zvláštní druh podání, kterým se zahajuje řízení o námitkách.²¹⁾ ²²⁾ Námitkami se zabývá § 25 ZOZ. Podle něho musí být námitka proti zápisu ochranné známky do rejstříku podána do tří měsíců od data zveřejnění její přihlášky. Toto podání musí být písemné, odůvodněné a doplněné důkazy;²³⁾ k doplnění námitek a důkazů po uvedené tříměsíční lhůtě se

¹⁷⁾ Podle § 7 odst. 3 může osoba uvedená v odst. 1 po podání námitek udělit i písemný souhlas k zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku, což se považuje za zpětvzetí námitek. Z toho vyplývá, že taková osoba je skutečně *dominus litis*.

¹⁸⁾ Všechny námitkové důvody uvedené v § 7 odst. 1 ZOZ mohou být pochopitelně také předmětem řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky podle § 32 odst. 3 ZOZ. Tématem práce jsou však vybraná ustanovení jako relativní důvody k odmítnutí zápisu ochranné známky, proto v ní bude pojednáno pouze o řízení námitkovém.

¹⁹⁾ Srov. HORÁČEK, R. a kol.: *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. Op. cit., str. 93. Autorkou příslušné kapitoly byla Z. de Korver.

²⁰⁾ ČERMÁK, K.: K některým procesním aspektům námitek proti přihlášce ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*. 1998, Vol. 8, n. 12, str. 257.

²¹⁾ Tuto relaci lze vyzkoušet zejména ze skutečnosti, že jako taková musí námitka splnit náležitosti podání podle § 37 SŘ. Musí z ní být tedy patrné, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Z tohoto obecného ustanovení ostatně vychází i speciální prováděcí vyhláška k ZOZ – viz dále.

²²⁾ K zahájení řízení dochází i tehdy, nebyly-li splněny podmínky v § 26 odst. 2 ZOZ. Řízení se totiž zahajuje doručením. O případné důvodnosti či řádnosti podání námitek se musí teprve v řízení rozhodnout.

²³⁾ Mimo zákonných požadavků musí námitka vyhovět i požadavkům stanovených vyhláškou ÚPV č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. V jejím § 3 odst. 1 se stanoví, že musí obsahovat ještě údaje o totožnosti osoby, která námitky podává; údaje o přihlášce, proti níž námitky směřují; označení výrobků a služeb, jichž se námitky týkají, nebo údaj, že se námitky týkají všech výrobků či služeb uvedených v přihlášce; věcné odůvodnění námitek; čeho se namítající domáhá a podpis. Podle § 3 odst. 3 zmíněné vyhlášky pak musí být námitky včetně důkazů předloženy ve dvojím vyhotovení.

nepřihlíží. Dále je zapotřebí zaplatit stanovený poplatek,²⁴⁾ jinak se námitky považují za nepodané. Samotnému řízení o námitkách se pak věnuje § 26 ZOZ. Z těchto ustanovení lze vypozařovat jednotlivé procesní zásady, jimiž je řízení ovládáno. Řízení o námitkách je řízením sporným, je vedeno dispoziční a projednací zásadou, a pokud jde o průběh, z části v něm platí zásada koncentrační,²⁵⁾ neboť možnost předkládání námitek je časově omezena a je stanovena sankce pro její nedodržení, která je vyjádřena právě tím, že k později podaným námitkám se nebude přihlížet. Podle K. Čermáka ml. jsou však některé tyto zásady ve správním řízení neobvyklé.²⁶⁾ Konkrétně u koncentrace řízení sice připouští, že se tato zásada vyskytuje např. ve stavebním řízení, avšak je toho názoru, že v případě časových omezení nelze hovořit o koncentraci, neboť následky nedodržení lhůt jsou stanoveny i v jiných předpisech, přičemž se v nich o žádné koncentraci řízení nehovoří. Na závěr se ale přiklání k názoru, že v uvedení lhůt přeci jen koncentrace možná je, ve zbytku se však uplatňuje zásada arbitrážního pořádku.²⁷⁾ Lze proto shrnout, že koncentrační zásada se skutečně v řízení o námitkách vyskytuje, byť jen z části.²⁸⁾ Dále se K. Čermák ml. zabývá zásadou projednací. Tvrdí, že je typická spíše ve sporných řízeních podle OSŘ, zatímco ve správních řízeních se vyskytují převážně řízení nesporná, kde se uplatňuje zásada vyšetřovací. Proto ji považuje v tomto případě za výjimečnou. Řízení o námitkách je řízením sporným. Projevuje se zde právem chráněný zájem soukromé povahy, neboť osoba uplatňující námitku musí prokázat odůvodněnost svého podání doklady, o které námitku opírá.²⁹⁾ V řízení o námitkách pak v podstatě vidí dva zájmy. Prvním je rozhodování o občanských právech a závazcích, kvůli němuž by měl ÚPV jednat jako nezávislý a nestranný orgán. Druhým je jednat jako správní úřad prosazující veřejný zájem.³⁰⁾ Lze se domnívat, že jak již sám autor navrhuje, ideálem by byl kompromis mezi obojím. V historii však námitkové řízení v českém právním prostředí nebylo vždy zakotveno, tudíž se vlastníkům jiných starších práv nedostávalo v případě možné kolize

²⁴⁾ Poplatek je stanoven v Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V současné době činí jeho výše 1.000,- Kč.

²⁵⁾ Srov. PÍTRA, V. a kol.: *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 1996, str. 64. Autorem příslušné kapitoly byl V. Pítra.

²⁶⁾ ČERMÁK, K.: K některým procesním aspektům námitek proti přihlášce ochranné známky. *Op. cit.*, str. 254.

²⁷⁾ *Ibid.*, str. 255.

²⁸⁾ Je vhodné uvést, že ÚPV sám ve své rozhodovací praxi považuje řízení za koncentrované. K této otázce lze za všechny uvést např. rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-467820 ze dne 8. 2. 2011.

²⁹⁾ *Ibid.*, str. 256.

³⁰⁾ *Ibid.*, str. 258-259.

s ochrannou známkou obrany. Do zákona se tyto důvody dostaly v podstatě až v rámci přibližování se mezinárodní, zejména pak evropské úpravě. Proto budou následovně tyto aspekty probrány podrobněji.

2.3 Historie úpravy v české legislativě

Počátky známkové úpravy na našem území sahají až do dob rakouského mocnářství, kdy byl v roce 1858 přijat císařský patent č. 230. Posléze byla přijata novela zákonem č. 19 ze dne 6. 1. 1890 ř. z., o ochraně známek. Tento zákon byl dále novelizován zákonem č. 108 ze dne 30. 7. 1895 ř. z. Předpis obsahoval pouze absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti ve svém § 3. Ve vztahu k relativním důvodům, lze snad pouze za jakýsi náznak alespoň staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví považovat dikci § 10, v němž se mj. hovoří o obchodní firmě.³¹⁾ Jak bude ovšem z dalšího výkladu patrné, toto ustanovení lze považovat spíše za základ důvodu pod § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ, a nikoli za základ důvodu pod § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ. Předpis byl doplněn a změněn zákonem č. 65 ze dne 17. 3. 1913 ř. z. Mezitím však ještě došlo k přijetí nařízení ministerstva veřejných prací č. 270 ze dne 30. 12. 1908 ř. z., o mezinárodním registrování známek.³²⁾ Ve vztahu k relativním důvodům zápisné nezpůsobilosti nedošlo k žádné změně. Stejně tomu nemohlo být ani v případě zák. č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. V tehdejší době panovala na poli průmyslového vlastnictví tzv. monistická teorie imateriálních práv, v níž dominovala práva osobnostní povahy.³³⁾ Nejinak tomu bylo v případě zák. č. 174/1988 sb., o ochranných známkách. Po revoluci byla v souvislosti s přežívajícím direktivním řízením poměrně malá povědomost o ochranných známkách a jejich významu, což se projevovalo nízkou faktitou v uplatňování ochranných známek v hospodářském styku.³⁴⁾ Zásadní přelom proto přišel až s dalším zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který předcházel současnému zákonu. Ten již ve svém § 9 odst. 1 písm. f) stanovil:

³¹⁾ „Bez přivolení příslušného účastníka nikdo nesmí užívatí jména, firmy, znaku neb obchodního pojmenování závodu některého jiného vyrabitele nebo kupce k označení zboží nebo výrobkův.“

³²⁾ Nařízení sloužilo k provedení Madridské dohody z r. 1891.

³³⁾ ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol.: *Občanské právo hmotné – 3. díl.* 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 235. Autorem příslušné části byl V. Pítra.

³⁴⁾ BRANDÝS, J.: K některým otázkám z oboru ochranných známek a firemního jména u soukromých podnikatelů. *Průmyslové vlastnictví.* 1991, Vol. 1, n. 5, str. 143.

„[Proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku může ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění podat u Úřadu zdůvodněné námitky] *majitel staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, jestliže jeho předmět je shodný či zaměnitelný se zveřejněným označením*“.

Pod písm. g) stejného ustanovení potom dále stálo:

„*ten, jemuž náleží práva k autorskému dílu, je-li shodné či zaměnitelné se zveřejněným označením, jestliže jeho užitím by mohla být dotčena práva k autorskému dílu.*“

Bylo to vůbec poprvé, kdy se začalo počítat s případnou ochranou vlastníků starších práv z jiného průmyslového vlastnictví nebo k autorskému dílu. Smyslem vtělení námitkového řízení do zákona bylo právě poskytnout prostor pro ochranu subjektivních práv třetích osob domáhat se ochrany jejich práv poté, co veřejnoprávním průzkumem ÚPV neshledal důvod absolutní zápisné nezpůsobilosti.³⁵⁾ Základem byla příprava na vstup ČR do EU a transpozice tzv. První směrnice o ochranných známkách³⁶⁾ do našeho právního řádu. Tato směrnice platí pod č. 2008/95/ES dodnes.³⁷⁾ Směrnice ve svém čl. 4 odst. 4 písm. c) bod III) a IV) dává členskému státu možnost stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána, pokud užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva, a to mj. z práva autorského³⁸⁾ nebo z jiného práva průmyslového vlastnictví.³⁹⁾ ČR se rozhodla pro výše uvedenou právní úpravu, která byla obdobným způsobem použita i v současném ZOZ.

Takový byl stručný vývoj daného ustanovení v české legislativě.⁴⁰⁾ Po obecných, procesněprávních a historických aspektech se nyní přesuneme k vlastnímu hmotněprávnímu základu.

³⁵⁾ KUPKA, P.: Námitky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek z titulu práv k autorskému dílu. *Průmyslové vlastnictví*. 2001, Vol. 11, n. 3-4, str. 48.

³⁶⁾ První směrnice Rady ze dne 21. 12. 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách 89/104/EHS.

³⁷⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. 10. 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

³⁸⁾ Čl. 4 odst. 4 písm. c) bod III) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES.

³⁹⁾ Čl. 4 odst. 4 písm. c) bod IV) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES.

⁴⁰⁾ Více informací o vývoji práv na označení v českém právním prostředí viz např. DVOŘÁKOVÁ, K.: Právní úprava OZ na našem území do vzniku ČSR. *Průmyslové vlastnictví*. 2006, Vol. 16, n. 1-2, str. 13-16 nebo ZAMRZLA, V.: Vývoj práv na označení v České republice. *Průmyslové vlastnictví*. 1994, Vol. 4, n. 11, str. 343-347.

II.
STARŠÍ PRÁVO
K AUTORSKÉMU DÍLU

3. Vlastní ustanovení o námitce staršího práva k autorskému dílu

Námitka staršího práva k autorskému dílu proti zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku je uvedena v § 7 odst. 1 písm. i) ZOZ, který zní:

„[Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu] *osobou, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno*“.⁴¹⁾

Z tohoto ustanovení lze odvodit následující kumulativní podmínky, za nichž je možné jej uplatnit:

- a) předmětem námitek musí být autorské dílo,
- b) namítající osoba musí prokázat aktivní legitimaci a
- c) hrozí kolize daného autorského díla s ochrannou známkou.

Tyto podmínky lze dále blíže rozebrat.

4. Autorské dílo jako předmět námitek a jeho znaky

Autorské dílo je definováno pomocí znaků, jež jsou uvedeny v § 2 odst. 1 AutZ. Z daného ustanovení vyplývá, že za autorské dílo se považuje dílo umělecké či vědecké, jež je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, které je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné formě. Přitom aby se na dílo mohla vztahovat autorskoprávní ochrana, je zapotřebí, aby byly tyto podmínky splněny kumulativně. Poměrně spornou otázkou v minulosti bývala širší role ÚPV u hodnocení námitkového důvodu pod § 7 odst. 1 písm. i) ZOZ.⁴²⁾

4.1 Role ÚPV při posuzování autorských děl

Při aplikaci námitkového důvodu staršího práva k autorskému dílu se ÚPV mohl na jednu stranu omezit pouze na posouzení splnění povinnosti označit právo

⁴¹⁾ Zvýraznění autorem.

⁴²⁾ Srov. HORÁČEK, R. a kol.: *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. Op. cit., str. 110. Autorkou příslušné kapitoly byla Z. de Korver.

k autorskému dílu,⁴³⁾ ovšem nebylo zcela jasné, jestli může také zhodnotit splnění jeho výše uvedených pojmových znaků v generální klauzuli. Třetí možností by bylo ustanovit znalce prostřednictvím § 56 SŘ.⁴⁴⁾ Obecně totiž otázka, zda dotčený předmět je nebo není autorským dílem, spadá do gesce věcně a místně příslušného soudu.⁴⁵⁾ ÚPV se k možnosti vlastního přezkumu této otázky zpočátku stavěl poněkud rezervovaně. Obrat však nastal v průběhu r. 2001, kdy v do té chvíle dosavadní praxi nastal přelom.⁴⁶⁾ Správní úřady mají totiž možnost si na otázku, která apriorně nepřísluší do jejich rozhodování, ale na níž závisí vydání rozhodnutí, učinit úsudek.⁴⁷⁾ P. Kupka měl ale za to, že k takovým úvahám by měl ÚPV přistupovat jen ve zjevných případech, tj. tehdy, kdy lze snadno seznat, že nejsou naplněny zákonné požadavky na dílo, aby mohlo být považováno za autorské.⁴⁸⁾ V ustanovení o předběžné otázce v SŘ navíc autorskoprávní záležitosti nejsou uvedeny mezi těmi otázkami, o nichž si správní úřad nesmí učinit úsudek. V případě excessu lze postupovat k nápravě pomocí obnovy řízení.⁴⁹⁾ Po přijetí ZOZ se však ÚPV v rozhodnutí *SIX*⁵⁰⁾ vyjádřil v tom smyslu, že otázka, zda předmětné autorské dílo splňuje jeho znaky, není v jeho kompetenci, nýbrž v pravomoci soudu. Toto rozhodnutí v dané věci znamenalo další obrat. Definitivní rozuzlení této otázky proto přinesl až případ *PRIM*.

⁴³⁾ Starší vyhláška ÚPV č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách (roz. zák. č. 137/1995 Sb.) stanovila speciální požadavky ke každému z námitkových důvodů. V § 4 odst. 8 stanovila, že je-li námitka podána z důvodu zásahu do autorského práva, je nutno mj. uvést autorské dílo, které je zápisem zveřejněného označení do rejstříku ohroženo. Vyhláška ÚPV č. 97/2004 Sb. k současnému ZOZ obsahuje k dané věci pouze obecné ustanovení v § 3 odst. 2.

⁴⁴⁾ Znalec se však ustanovuje v případě, kdy je k rozhodnutí třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají. ÚPV je však ústředním orgánem státní správy, jenž se zabývá právem duševního vlastnictví, proto ke své činnosti potřebuje vlastní odborníky, kteří takovými znalostmi disponují. Ustanovení znalce by v takovém případě mohlo být ve světle zásad procesní rychlosti a ekonomie, vyjádřených v § 6 odst. 1 a 2 SŘ, přinejmenším zbytečné.

⁴⁵⁾ Srov. § 9 odst. 2 písm. b) OSŘ.

⁴⁶⁾ Uvést lze např. následující sérii rozhodnutí předsedy ÚPV, jež jdou v dané věci za sebou, kde se tento fakt poprvé projevil: rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-130181 ze dne 19. 10. 2001, rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-141551 ze dne 21. 2. 2002, rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-153004 ze dne 30. 7. 2002, rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-148185 ze dne 2. 8. 2002 a rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-151822 ze dne 10. 10. 2002.

⁴⁷⁾ Takový postup je nyní zakotven v ustanovení o předběžné otázce v § 57 odst. 1 písm. c) SŘ.

⁴⁸⁾ KUPKA, P.: Několik aktuálních poznámek k řízení a rozhodování v přihlašovacím a námitkovém řízení u ochranných známek. *Průmyslové vlastnictví*. 2003, Vol. 13, n. 3-4, str. 64.

⁴⁹⁾ V takovém případě je možno uplatnit důvod pro obnovu v § 100 odst. 1 písm. b) SŘ.

⁵⁰⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-168132 ze dne 17. 9. 2004 (dále jen *SIX*).

4.1.1 Případ *PRIM*⁵¹⁾

PRIM lze možná považovat za vůbec nejdůležitější rozhodnutí k § 7 odst. 1 písm. i) ZOZ. Kromě otázky role ÚPV při posuzování autorských děl je důležitý také z hlediska aktivní legitimace namítajícího.⁵²⁾ V dané věci došlo na úrovni správního řízení mj. opět ke zkoumání, zda byla naplněna zákonná kritéria autorského díla. Přihlašovatel však s takovým postupem nesouhlasil, proto podal proti rozhodnutí předsedy správní žalobu. V ní tvrdil, že ÚPV nepřísluší takovou otázku hodnotit, neboť ta náleží soudu. V opačném případě měl podle jeho názoru minimálně ustanovit znalce. Městský soud v Praze však žalobu zamítl s těmito slovy:

„Je na žalovaném jako ústředním orgánu státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky, který rozhoduje o poskytování ochrany mj. na ochranné známky a označení původu výrobků, a disponuje odborníky, kteří jsou schopni sami posoudit otázku existence namítaného autorského díla, aby o takových rozhodných skutečnostech učinil závěr. Žalovaný nebyl tedy rozhodně povinen ustanovit znalce podle ust. § 36 správního řádu.“⁵³⁾⁵⁴⁾

Přihlašovatel se ještě pokoušel bránit kasační stížností, avšak Nejvyšší správní soud v této věci stanovisko Městského soudu v Praze potvrdil, a navíc dodal, že v případě nesouhlasu se stanoviskem ÚPV není vyloučena možnost neúspěšného přihlašovatele, aby si opatřil posudek jiného odborníka či znalce a žádal po ÚPV, aby se s tímto odlišným stanoviskem vypořádal ve svém rozhodnutí.⁵⁵⁾ Tím byl tento problém rozuzlen, a navíc posvěcen autoritou soudu. Daný stav lze konec konců považovat za logický, neboť v případě, kdy by ÚPV neměl možnost sám posoudit zákonná kritéria autorského díla, by ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) ZOZ do značné míry postrádalo smysl. Vyřešením této otázky se však rázem otevřel prostor pro řešení otázek nových, jež souvisely zejména s vlastním posuzováním naplnění zmiňovaných zákonných pojmových znaků autorských děl.

⁵¹⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-154773 ze dne 3. 6. 2005 (dále jen *PRIM*).

⁵²⁾ Předmětem zkoumání byl přechod a povaha práv průmyslového vlastnictví v privatizaci podniku.

⁵³⁾ Jednalo se o dřívější správní řád – zák. č. 71/1967 Sb.

⁵⁴⁾ Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 7 Ca 190/2005 ze dne 3. 11. 2006.

⁵⁵⁾ Rozsudek Nejvyššího správního soudu v řízení o kasační stížnosti sp. zn. 6 As 22/2007 ze dne 20. 11. 2008.

4.2 Otázka jedinečnosti výsledku duševní činnosti autora

Při pohledu na generální klauzuli v § 2 odst. 1 AutZ je možno za nejkomplicovanější otázku pokládat právě jedinečnost výsledku tvůrčí činnosti autora, což ostatně odpovídá i rozhodovací praxi ÚPV.⁵⁶⁾ Na rozdíl od umělecké či vědecké činnosti, která je považována za kvalitativní kritérium vynaložené tvůrčí originality, můžeme jedinečnost výsledku činnosti chápat jako kritérium kvantitativní.⁵⁷⁾ Originalitou lze potom obecně rozumět buď autorskopravní individualitu, nebo původnost či neodvozenost.⁵⁸⁾ Taková konstrukce by svědčila absolutnímu pojetí jedinečnosti, která souvisí s neopakovatelností díla. Z takového názoru tedy nezbytně vyplývá, že totéž dílo může být vytvořeno jen jedním a tím samým autorem, a to pouze jednou. Jeho každé další vytvoření již není tvorbou novou, ale opětovným uplatněním téhož díla. Současně lze pochopit, že vytvoření shodného díla jinou osobou musí být vždy buď plagiátem,⁵⁹⁾ nebo se nebude jednat o dílo ve smyslu autorského zákona, jelikož nedojde k naplnění základních znaků pro uznání autorskopravní ochrany.⁶⁰⁾ Takovou představu je však nyní možné považovat s ohledem na změny technických poměrů, jež daly za vznik celé řadě děl, za poněkud zastaralou. V současnosti se vychází z jedinečnosti dané statistickou pravděpodobností, jež je jistým „*juristickým ústupkem z přirozených ontologických pozic*“,⁶¹⁾ tradičně nazývaných jako „*díla malé mince*“,⁶²⁾ která postrádají „*individualizační rysy, popř. je mají jen v zanedbatelné míře, která není dostatečná k rozlišení jednotlivých děl*.“⁶³⁾ V rozhodovací praxi ÚPV se lze s pravděpodobně největšími problémy setkat zejména u přihlášek slovních ochranných známek. Obzvláště v tom smyslu, zda je možné přisoudit jim status děl slovesných, nebo jestli se v daném případě nebude o autorské dílo jednat vůbec. ÚPV nejdříve vycházel z předpokladu, že slova, popř. slovní spojení, jako třeba slogany, hesla apod.,

⁵⁶⁾ Taková premisa ovšem nesnižuje složitost zbývajících znaků generální klauzule v § 2 odst. 1 AutZ. Otázka umělecké či vědecké tvůrčí činnosti a vyjádření díla v objektivně vnímatelné formě je dokonce mnohdy závažnou otázkou některých mimopravních disciplín, jako např. filosofie. Z hlediska právního je však právě jedinečnost děl natolik specifická, že si zaslouží vlastní podkapitolu.

⁵⁷⁾ TELEČ, I.; TŮMA, P.: *Autorský zákon*. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 19.

⁵⁸⁾ ČERMÁK, K.: Rozlišovací způsobilost ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*. 2000, Vol. 10, n. 3-4, str. 61.

⁵⁹⁾ KNAP, K.; KUNZ, O.: *Mezinárodní právo autorské*. Praha: Academia, 1981, str. 16-17.

⁶⁰⁾ TELEČ, I.; TŮMA, P.: *Autorský zákon*. Op. cit., str. 20.

⁶¹⁾ *Ibid.*, str. 19.

⁶²⁾ Výraz původně pocházející z německy mluvících zemí (*Werke der kleine Münze*), ve Francii známý jako *ouvre de petit valeur*.

⁶³⁾ TELEČ, I.; TŮMA, P.: *Autorský zákon*. Op. cit., str. 19.

jsou mnohdy jen pouhou myšlenkou, které není možné přisoudit autorskoprávní ochranu, neboť jsou často výsledkem tvůrčí činnosti bez jakékoli tvořivosti.⁶⁴⁾ Takový postoj zastává v podstatě dodnes, naproti tomu ale existují i výjimky, kdy je slovní prvek natolik specifický, že je možné uznat jej za dílo slovesné. Imaginace sama totiž může být často činností.⁶⁵⁾ Jindy však mohou do hodnocení vstupovat i jiné aspekty, kvůli nimž není možné autorskoprávní ochranu uznat. To se projevilo v několika případech, které rozhodoval ÚPV.

4.2.1 Případ *JAZZ GOES TO TOWN*⁶⁶⁾

Námítku podle § 7 odst. 1 písm. i) ZOZ nejdříve ÚPV zamítl s tím, že slovní spojení názvu hudebního festivalu *JAZZ GOES TO TOWN* vůbec není autorským dílem, protože se skládá z všeobecně známých slov, jež jsou v normálním jazyce běžně používána. Nic na tom nemění ani jejich vyvedení v angličtině, neboť se jedná pouze o překlad. Odvolací orgán však celou věc posoudil zcela odlišně. Znění přihlášky ochranné známky uznal za dílo slovesné, neboť jeho vznik nebyl dán natolik věcným technickým nebo jiným předurčením. Tím by bylo třeba pojmenování akce „jazzový festival“ apod. V daném případě se však projevila tvůrčí činnost zhotovitele, proto bylo dáno namítajícímu za pravdu.

4.2.2 Případ *PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO*⁶⁷⁾

Oproti předchozímu případu zde odvolací orgán autorskoprávní ochranu neuznal. Ačkoli vznik názvu tohoto hudebního festivalu taktéž nebyl nijak výrazně dán věcným, technickým nebo jiným předurčením, díky čemuž by se mohlo zdát, že se v daném případě mohla rovněž projevit tvůrčí činnost zhotovitele, přihláška úspěšná nakonec nebyla. Výraz „jaro“ byl totiž na poli hudebních festivalů shledán za neoriginální, neboť

⁶⁴⁾ VOJČÍK, P.: Logo a duševné vlastnictví. *Průmyslové vlastnictví*. 1995, Vol. 5, n. 5, str. 143.

⁶⁵⁾ Srov. TELEČ, I.; TŮMA, P.: *Autorský zákon*. Op. cit., str. 16: „[T]vůrčí činnost je již povahově vzato vždy činností duševní. (V naší starší soukromoprávní terminologii se správně hovořilo o „práci hlavou“.) Tím není vyloučeno, aby byla duševní činnost doplněna i činností mechanickou, automatickou apod., třeba i zručností a fyzickou zdatností, umožňující vznik díla po stránce organizačně provozní, technické i řemeslné apod.“

⁶⁶⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-356341 ze dne 13. 3. 2007 (dále jen *JAZZ GOES TO TOWN*).

⁶⁷⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-457381 ze dne 26. 10. 2009 (dále jen *PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO*).

byl již dříve použit v jiném případě, čímž je pochopitelně myšleno velmi slavné „Pražské jaro“.

4.3 Test jedinečnosti autorských děl

Jedinečnost tvůrčí činnosti autora může být v mnoha ohledech velmi nesnadnou otázkou. Pro usnadnění jejího řešení by bylo možné nabídnout následující třístupňový test, který obsahuje nezávislé alternativní podmínky, přičemž při nezávadném zodpovězení každé z nich lze postoupit do vyššího stupně. Zároveň jsou seřazeny vzestupně podle síly. Pokud je dané dílo schopné v testu obstát, je možné jej považovat za jedinečné. V prvním stupni je nejdříve možné zhodnotit, nakolik je dílo determinováno svojí povahou nebo určením. Jinými slovy, zda již byly obsažené prvky dříve použity v souvislosti s přihlašovaným seznamem výrobků a služeb (jde o stránku obsahovou i kontextuální). Ve druhém stupni se lze potom ptát, jak moc autor využil volný tvůrčí prostor k jeho vytvoření, přičemž jej mohl využít jinak. Zde se můžeme zaměřit třeba na to, do jaké míry jsou zvolené prvky obecně známé a užívané nebo na to, jak velkou měl autor možnost se odchýlit od zadání. V posledním stupni pak posuzujeme jedinečnost jako veličinu statistickou, nikoli absolutní, tedy míru pravděpodobnosti, nakolik je možné, aby se ke stejnému výsledku dopracovalo svojí tvůrčí činností jedna nebo více jiných osob. Zde však bohužel neexistuje nějaká přesná hranice, od níž lze považovat dílo za jedinečné, a kdy již nikoli. S ohledem na smysl ustanovení, kterým je pravděpodobně zabránit možnosti dotčení staršího práva k autorskému dílu přihláškou ochranné známky by se mělo postupovat *in dubio pro creatore*, tedy v pochybnostech ve prospěch tvůrce.

5. Aktivní legitimace

Odpověď na otázku, komu svědčí autorské právo, najdeme v AutZ. Obecně lze shrnout, že jím bude sám autor, dále fyzické a právnické osoby, jež mají autorovo svolení dílo užít, popř. které získaly oprávnění k výkonu díla na základě smlouvy uzavřené ze zákona v případě zaměstnaneckých děl.⁶⁸⁾ Uživací práva fyzických a právnických osob mohou také plynout ze sublicence.

⁶⁸⁾ KUPKA, P.: Námitky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek z titulu práv k autorskému dílu. Op. cit., str. 49.

5.1 Autor

Kdo je autorem díla se uvádí v § 5 AutZ. Nelze-li takto autora určit, postupuje se podle zákonné domněnky autorství v § 6. Obecně ale platí, že autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.⁶⁹⁾ Právnícká osoba naproti tomu být autorem díla nemůže, neboť není schopna vlastní samostatné tvůrčí činnosti.⁷⁰⁾ Tvrdí-li někdo, že je autorem díla, platí to do doby prokázání opaku. ÚPV nemůže sám autorství zpochybňovat, proto jedná-li se v tomto bodě o věc spornou, musí rozhodnout soud.⁷¹⁾ V § 45 ZOZ je však jasně uvedeno, že na řízení o ochranných známkách se neužijí ustanovení SŘ o přerušení řízení.⁷²⁾ ÚPV tedy nemůže čekat na rozhodnutí soudu o autorství díla, ale musí ve věci námitky rozhodnout sám. Je však možné tvrdit, že ani nemožnost posoudit autorství k dílu nelze chápat absolutně.⁷³⁾ ÚPV by ovšem v takovém případě měl být aktivní jen tehdy, pokud jde o zjevný případ.⁷⁴⁾ Na tomto místě je vhodné zopakovat, že smyslem námitky staršího práva k autorskému dílu proti přihlášce ochranné známky není řešit právní vztahy k danému dílu, ale ve své podstatě se jedná pouze o nástroj, jak zabránit případnému dotčení práv autora díla proti právům výlučné povahy, jež vycházejí z ochranné známky. Kvůli zákonnému požadavku prokázat aktivní legitimaci je však vhodné svá práva k dílu nějakým způsobem doložit. Může tomu tak být např. prohlášením o autorství, čestným prohlášením jiných osob,⁷⁵⁾ důkazem apod. Z důkazu však musí být zřejmý vztah autora k jeho dílu, není tedy možné pouze bez dalšího zaslat

⁶⁹⁾ Ochrana se však samozřejmě vztahuje i na dílo nedokončené – viz § 2 odst. 3 AutZ.

⁷⁰⁾ Autor musí být také nadán právní subjektivitou. Není tedy možné za autora a majitele díla vydávat jen pouhé sdružení subjektů na smluvní bázi. Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-153528 ze dne 25. 11. 2002.

⁷¹⁾ KUPKA, P.: Námitky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek z titulu práv k autorskému dílu. Op. cit., str. 49.

⁷²⁾ Tzn. §§ 64 a 65 SŘ.

⁷³⁾ Např. v rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-446165 ze dne 30. 7. 2009 (dále jen *PALÁC JORDAN*) bylo přihlášeno kombinované označení s jednoduchým vyobrazením meandru v grafickém prvku. ÚPV zde vyslovil názor, že nejde o dílo původní, neboť podobné zobrazení se vyskytlo již v době 3 miliónů až 4 tisíc let př. n. l. Doba ochrany proto již dávno uplynula, a jde tudíž o dílo volné. Je sice možné čerpat inspiraci, ale v takovém případě existuje nutnost uvést, čím se dílo od své předlohy odlišuje, není-li to zjevné. Hlavní otázkou v dané věci sice bylo, zda se jedná o dílo ve smyslu AutZ, ÚPV se však zjevně dotkl i problematiky autorství samotného jako nemeritorní věci.

⁷⁴⁾ Pravomoc soudu jako příslušné a finální instance ve věci tím samozřejmě není nijak dotčena.

⁷⁵⁾ Starší zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, však ve svém § 38 odst. 8 čestná prohlášení z důkazních prostředků vylučoval. Docházelo by totiž k nepřiměřenému přenášení břemene na přihlašovatele, neboť licence k užití mohla být často jen ústní. Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-136969-98 ze dne 1. 12. 2000. Současný ZOZ však čestná prohlášení jako důkazy povoluje.

vzorky dřívějších děl, z nichž mělo přihlašované označení vycházet.⁷⁶⁾ Jak bylo již výše uvedeno, lze také vycházet z domněnky autorství v § 6 AutZ. Potom může být za autora považována osoba, jejíž jméno je u díla nebo na něm obvyklým způsobem uvedeno. Někdy je možné současně s touto domněnkou odvodit autorství i pomocí jiných důkazních prostředků, jako je např. cena, jež byla za dílo jeho autorovi udělena.⁷⁷⁾

5.2 Právní nástupce autora

Právní nástupce je na rozdíl od autora derivativním subjektem. Své právo k dílu musí doložit jakýmkoli platným dokumentem, který vypovídá o tom, že mu takové právo svědčí, pokud nevyplývá přímo ze zákona.⁷⁸⁾ Dispozice s dílem by měla být nejlépe dojednána přímo smluvně.⁷⁹⁾ Aktivní legitimaci pro řízení před ÚPV však není vhodné dokládat jen smlouvou o dílo, z níž bylo jeho zhotovení objednáno. Ze smlouvy samotné totiž často není možné zjistit, zda práva k dílu namítajícímu skutečně svědčí, protože daná smlouva mohla stejně jako k namítanému označení sloužit ke zhotovení jiného díla. Je proto vhodné smlouvu doplnit např. předávacím protokolem,⁸⁰⁾ čestným prohlášením autora apod.⁸¹⁾ Samotnou aktivní legitimaci je však možné doložit i dalšími rozličnými způsoby.⁸²⁾ I zde však platí, že namítající pouze prokazuje, zda mu náleží práva k dílu, která mohou být přihláškou dotčena, jestli mu ale svědčí skutečně, to posuzuje soud.⁸³⁾ Situace se může stát do značné míry nepřehlednou kvůli složité struktuře vlastnických vztahů, s čímž se na úrovni správního rozhodování můžeme taktéž setkat. Příkladem může být třeba případ *AGRO H. S.*

⁷⁶⁾ Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-136969-98 ze dne 1. 12. 2000.

⁷⁷⁾ V rozhodnutí týkajícím se filmové postavičky *Shaun the Sheep* bylo autorství k dílu odvozeno vedle zmiňované zákonné domněnky také z ceny Oscar za nejlepší krátký animovaný film za rok 1995. Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-453748 ze dne 11. 9. 2009 (dále jen *SHAUN THE SHEEP*).

⁷⁸⁾ KUPKA, P.: Námitky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek z titulu práv k autorskému dílu. Op. cit., str. 49.

⁷⁹⁾ VOJČÍK, P.: Logo a duševné vlastnictví. Op. cit., str. 144.

⁸⁰⁾ Kromě údajů o autorovi díla by měl takový protokol obsahovat ještě v jakém rozsahu, či v jaké konečné verzi bylo autorské dílo vytvořeno, bylo-li vytvořeno na objednávku, a ideálně ještě byla-li za vytvořené dílo sjednána či vyplacena odměna. Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-146739 ze dne 27. 3. 2003.

⁸¹⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-191018 ze dne 6. 10. 2005.

⁸²⁾ Příkladem lze uvést třeba harmonogram práce zaměstnance, jenž dílo vytvořil pro svého zaměstnavatele. Viz rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-170440 ze dne 14. 6. 2004.

⁸³⁾ V minulosti se již stalo, že namítající subjekt k datu smlouvy o převodu práv ještě neexistoval a Státní notářství ani nedalo souhlas k dispozici s majetkem spadajícím do dědictví. Srov. případ ve věci pozůstalosti malíře A. Muchy – rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-119306 ze dne 15. 7. 2005 (dále jen *MUCHA*).

5.2.1 Příklad AGRO H. S.⁸⁴⁾

V daném případě vytvořil autor logo na objednávku prvního namítajícího, na něj posléze převedl i užívací práva. Tato firma poté uzavřela s druhým namítajícím výhradní licenční smlouvu. Jejich námitky směřovaly proti přihlašovatelovi ochranné známky, který tvrdil, že první namítající s ním dříve uzavřel konkludentní nevýhradní licenci na shodné logo. Výhradní licenci namítajících označil za antidatovanou smlouvu, která byla ve skutečnosti sepsána až po datu podání jeho přihlášky. První namítající byl navíc přihlašovatelovým obchodním zástupcem v Izraeli, který měl dostat za úkol vytvořit pro něho značku, za což dostal také zaplacen. Po ukončení obchodní spolupráce založil první namítající druhého namítajícího za účelem obchodování v ČR, což bylo hlavním důvodem pro uzavření výhradní licence a napadení jeho přihlášky. ÚPV ji však zamítl s následujícím odůvodněním:

„[J]e nerozhodné, byla-li mezi přihlašovatelem a prvním namítajícím konkludentně uzavřena nevýhradní licenční smlouva o užití namítaného autorského díla či nebyla. Taková licenční smlouva nemůže totiž bez dalšího opravňovat nabyvatele licence přihlásit k zápisu do rejstříku ochranných známek označení, jež je tvořeno autorským dílem, k jehož užití byla licence poskytnuta, protože právní povaha známkové ochrany se neslučuje s právní povahou institutu nevýhradní licence k užití autorského díla. Jednou ze základních funkcí ochranné známky je totiž její funkce monopolizační, která je formulována v ustanovení § 8 zákona č. 441/2003 Sb. Z tohoto ustanovení vyplývá, že základním účinkem zápisu ochranné známky do rejstříku je výlučné právo vlastníka ochranné známky tuto ochrannou známku užívat ve spojení s výrobky a službami, pro které byla zapsána, a tomu odpovídající zákaz užívat v obchodním styku shodná nebo podobná označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby bez souhlasu vlastníka ochranné známky. Takové účinky ochranné známky se neslučují s podstatou institutu nevýhradní licence k užití autorského díla. Ve výkonu majetkových práv k dílu totiž poskytnutí nevýhradní licence nijak neomezuje toho, kdo nevýhradní licenci k užití poskytl, a to včetně práva poskytovatele licence poskytnout licenci k užití díla dalším osobám. Poskytnutí známkoprávní ochrany označení, jež by bylo

⁸⁴⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-177987 ze dne 12. 7. 2004 (dále jen AGRO H. S.).

shodné s autorským dílem, pro které byla udělena licence, a jehož přihlašovatelem by byl nabyvatel nevýhradní licence, by znamenalo faktické omezení možnosti výkonu práv, jež náleží jak poskytovateli licence, tak i případným dalším nabyvatelům licence k autorskému dílu.“⁸⁵⁾

5.3 Kolektivní správce práv

Kolektivní správa autorských práv je upravena v § 95 a násl. AutZ. V § 95 odst. 1 se mimo uvádí, že účelem kolektivní správy práv je: „[...] uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv autorských [...]“. ÚPV dovozuje, že ochranná organizace oprávněná spravovat autorova práva může taktéž podat námitky podle § 7 dost. 1 písm. i) ZOZ.⁸⁶⁾ O kolektivním správci práv je nicméně zmínka v několika málo rozhodnutích o rozkladech před ÚPV.⁸⁷⁾

6. Možnost kolize autorského díla a ochranné známky

ZOZ ve svém § 7 odst. 1 písm. i) hovoří o nutnosti „dotčení“ starších práv. Nikde však není uvedeno, co je možné za toto „dotčení“ považovat. Starší zákon jasně mluvil o podmínce shodnosti nebo zaměnitelnosti autorského práva se zveřejněným označením.⁸⁸⁾ Je otázkou, proč zákonodárce v současné úpravě zvolil odlišný termín. Vzhledem k vágnosti pojmu „dotčení“ práv však pravděpodobně ponechal precizaci na právní teorii a praxi. Hlavními okolnostmi, u nichž se bude posuzovat možnost dotčení práv k autorskému dílu, je nejprve samotné vytvoření díla. Dále může docházet ke sporům při ochraně průmyslově právními instituty, nejčastěji prostřednictvím ochranné známky, průmyslového vzoru, označení původu nebo zeměpisného označení a obchodní firmy. Poslední okolností jsou spory při používání díla.⁸⁹⁾ Je přitom třeba prokázat, že užitím přihlašovaného označení by mohla být dotčena osoba na svých právech k autorskému dílu. Stačí opět jen možnost dotčení takových práv; není povinnost prokazovat, že k zásahu skutečně došlo. Lze jen uvést konkrétní důvody nebo okolnosti,

⁸⁵⁾ Ibid.

⁸⁶⁾ Srov. HORÁČEK, R. a kol.: *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. Op. cit., str. 110. Autorkou příslušné kapitoly byla Z. de Korver.

⁸⁷⁾ Např. ve výše citovaném rozhodnutí *PALÁC JORDAN*.

⁸⁸⁾ Srov. § 9 odst. 1) písm. g) zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

⁸⁹⁾ VOJČÍK, P.: *Logo a duševné vlastnictví*. Op. cit., str. 143.

kvůli nimž takový stav objektivně hrozí.⁹⁰⁾ Okolnosti vytvoření díla byly již v náznu uvedeny výše. Pokud jde o samotné kategorie autorských děl, největší pravděpodobnost kolize se bude bezesporu vyskytovat zejména u uměleckých děl výtvarných, jakými jsou díla malířská a grafická. Obzvláště po umožnění registrace prostorových známek existuje možnost kolize s díly sochařskými. Vyloučen není ani střet s díly literárními,⁹¹⁾ s ohledem na výklad výše dokonce ani s jejich nadkategorií, tedy díly slovesnými – ovšem za předpokladu zachování individuální tvůrčí činnosti autora. P. Kupka uvádí, že zásah mohou způsobit rovněž díla architektonická,⁹²⁾ fotografická, kartografická a díla užitého umění.⁹³⁾ Není vhodné zapomínat ani na díla souborná.⁹⁴⁾ Při používání díla dochází nejčastěji ke sporům o tato práva:

- a) na rozmnožování díla,⁹⁵⁾
- b) na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla,⁹⁶⁾
- c) na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla,⁹⁷⁾
- d) na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla,⁹⁸⁾
- e) na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla⁹⁹⁾ a
- f) na sdělování díla veřejnosti.¹⁰⁰⁾

Z rozhodování ÚPV je také možno dovodit, že zásahem do práv k autorskému dílu je také jeho uveřejnění, k němuž dojde v případě zveřejnění přihlášky ochranné známky.¹⁰¹⁾

⁹⁰⁾ KUPKA, P.: Námitky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek z titulu práv k autorskému dílu. Op. cit., str. 50.

⁹¹⁾ Platí i pro software a jeho název. Srov. § 2 odst. 2 AutZ. Software byl i předmětem sporu před ÚPV. Srov. rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-81938 ze dne 8. 11. 2000 a rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-81939 ze dne 8. 11. 2000.

⁹²⁾ Kolize s architektonickým dílem již byla dokonce před ÚPV řešena. Jednalo se o stavbu mlýna, jež měla být předlohou pro obrazovou ochrannou známku. Budova ale v konkrétním případě nebyla natolik specifická, a vyjádření prvku v namítaném označení nebylo natolik podobné, aby mohlo dojít k dotčení práv. Více viz rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-455850 ze dne 26. 2. 2010 (dále jen *MLÝN VODIČKA*).

⁹³⁾ KUPKA, P.: Námitky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek z titulu práv k autorskému dílu. Op. cit., str. 50.

⁹⁴⁾ Např. rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-153157 ze dne 17. 12. 2003 nebo rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-146809 ze dne 18. 12. 2003.

⁹⁵⁾ Srov. § 13 AutZ.

⁹⁶⁾ Srov. § 14 AutZ.

⁹⁷⁾ Srov. § 15 AutZ.

⁹⁸⁾ Srov. § 16 AutZ.

⁹⁹⁾ Srov. § 17 AutZ.

¹⁰⁰⁾ Srov. § 18 AutZ. Sdělováním díla se rozumí zejména jeho provozování živě nebo ze záznamu a právo na přenos takového provozování, dále jeho vysílání televizí nebo rozhlasem, včetně přenosu těchto vysílání a jejich samotného provozování. Srov. §§ 19-23 AutZ.

¹⁰¹⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-425630 ze dne 3. 9. 2008.

V otázkách posuzování míry dotčení staršího práva k autorskému dílu v případě přihlášky ochranné známky ÚPV nejprve vycházel z porovnání jejich významové, vizuální a fonetické stránky.¹⁰²⁾ Takový postup ale odpovídá spíše námitkovému důvodu podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ.¹⁰³⁾ Přesto se ale je možné domnívat, že posuzování zaměnitelnosti z významové, vizuální a fonetické stránky lze využít i dnes. ÚPV to ostatně potvrdil i v případě *CONT Profimedical*:

„Pro posouzení jednání jako neoprávněného zásahu do autorského práva musí nastat zásadně dva předpoklady, a sice že napadené označení je shodné nebo vysoce podobné existujícímu autorskému dílu a dále, že autor díla neudělil k takovému jednání (užití svého autorského díla) souhlas. V souladu s výkladovou praxí odvolací orgán konstatuje, že při porovnání předmětných označení se bere v úvahu nejen absolutní shodnost ve všech prvcích díla, ale přihlíží se též k motivu (námětu), k volbě jednotlivých prvků, které tvoří dílo, uspořádání těchto prvků atp.“¹⁰⁴⁾

Kromě shodnosti nebo podobnosti je tedy ještě samozřejmě nutná vůle autora.

Poslední otázkou by ještě mohl být vzájemný vztah AutZ a ZOZ, a to v tom ohledu, zda je možné, aby byl jeden shodný předmět chráněn oběma těmito zákony zároveň. A v případě že ano, které ochraně pak má být dána případně přednost. AutZ sám ochranu stanovenou jinými předpisy nevylučuje, nikde ani není explicitně stanoveno, jaká ochrana je silnější. Stejnou problematikou se však již zabýval P. Kupka, kterému lze dát zapravdu:

„Odpověď na tuto otázku je třeba hledat v celkové koncepci dotčených právních institutů, v našem případě v koncepci námitkového řízení jako celku. Z tohoto pohledu je zjevné, že majitel práva k autorskému dílu může za splnění zákonných předpokladů úspěšně bránit zápisu kolizního označení do rejstříku

¹⁰²⁾ Poprvé použito v rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-121267 ze dne 8. 1. 2001 (dále jen *ALFA*). Předmětem posuzování zde byla přihláška ochranné známky ve znění „ALFA“ a dílo „FILA“.

¹⁰³⁾ Je zde patrné právě znění staršího známkového zákona, který obsahoval zmiňovanou podmínku shodnosti či zaměnitelnosti.

¹⁰⁴⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-481625 ze dne 10. 1. 2013 (dále jen *CONT Profimedical*).

ochranných známek a jeho právu je tedy nutno dát při aplikaci autorskoprávních a průmyslověprávních předpisů přednost.“¹⁰⁵⁾

¹⁰⁵⁾ KUPKA, P.: Námitky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek z titulu práv k autorskému dílu. Op. cit., str. 50.

III.
STARŠÍ PRÁVO K JINÉMU
PRŮMYSLOVÉMU
VLASTNICTVÍ

7. Obecně ke staršímu právu z jiného průmyslového vlastnictví¹⁰⁶⁾

Námítka staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví proti zápisu do rejstříku je uvedena v § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ, kde se stanoví:

„[Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu] *vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena*“.¹⁰⁷⁾

Z toho vyplývají opět tři základní požadavky, jež je možné dále rozebrat:

- a) musí jít o právo se starším datem priority,
- b) lze předpokládat kolizi se starším právem a
- c) musí se jednat o jiný institut práva průmyslového vlastnictví.

7.1 Starší datum priority

Prioritou se rozumí datum práva přednosti. Priorita je vůbec pro právo průmyslového vlastnictví charakteristická, neboť oproti jiným právům duševního vlastnictví¹⁰⁸⁾ nevzniká tvůrčím procesem jedinečný výsledek, ale je možné, aby ke stejnému řešení dospělo více tvůrců najednou, a to třeba v tentýž okamžik. V souladu s kontinentální zásadou je proto ochrana přisuzována prvnímu přihlašovatelovi takového práva, který tím získá případnou přednost před všemi pozdějšími přihlašovatelí.¹⁰⁹⁾ Jak už bylo uvedeno výše, § 25 odst. 2 ZOZ požaduje, aby byla taková námítka řádně odůvodněna a doplněna důkazy. Z toho vyplývá, že musí být výslovně uvedeno, jaké starší právo z jiného průmyslového vlastnictví se namítá, a zároveň musí být doloženo i jeho dřívější právo přednosti. To lze doložit např. předložením prioritního dokladu, dále listinou či osvědčením o zápisu, nebo výpisem z rejstříku.

¹⁰⁶⁾ Sekce věnovaná námítce staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví vychází z autorovy dřívější práce SVOČ, jež byla přihlášena a obhájena v soutěžní sekci Autorské právo a práva průmyslová VI. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti. Srov. LAJSEK, V.: *Starší právo z jiného průmyslového vlastnictví jako relativní důvod odmítnutí zápisu ochranné známky*. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013, str. 1-25 (nepublikováno). Konzultantem dané práce byl V. Pítra.

¹⁰⁷⁾ Zvýraznění autorem.

¹⁰⁸⁾ Typicky např. na rozdíl od práva autorského a práv s ním souvisejících.

¹⁰⁹⁾ Zásada „*first-to-file*“.

7.2 Předpoklad kolize

Z ustanovení vyplývá, že k podání námitky postačuje, když dotčení cizích práv pouze hrozí. Pro posuzování a prokazování takového dotčení však neexistují žádná zákonná kritéria. Dřívější zákon obsahoval stejně jako v případě staršího práva k autorskému dílu, o němž bylo pojednáno výše, podmínku shodnosti či zaměnitelnosti označení a jiného průmyslového vlastnictví,¹¹⁰⁾ současný zákon ovšem neuvádí nic. Dovojuje se však, že takový postup bude v podstatě analogický s posuzováním oprávněnosti námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ.¹¹¹⁾ K tomuto relativnímu důvodu pro odmítnutí zápisu ochranné známky již byla věnována řada odborných statí v minulosti,¹¹²⁾ proto přejdeme k dalšímu výkladu s tím, že za „dotčení“ je možno přiměřeně považovat právě shodnost či zaměnitelnost. Pro shrnutí lze ovšem dodat, že k dotčení cizích práv bude postačovat zaměnitelnost znění či vyobrazení označení s jiným průmyslovým vlastnictvím, jež se bude posuzovat podle významové, vizuální a fonetické stránky. Přitom platí, že v této zásadě existují výjimky – v některých případech postačí pro vyslovení zaměnitelnosti jen jeden z těchto aspektů, jindy nestačí ani dva. Velkou roli hraje otázka, nakolik jsou tyto prvky dominantní pro výsledný dojem.¹¹³⁾ Je však otázkou, zda bude vyžadována taktéž shodnost či zaměnitelnost výrobků a služeb. V tomto případě je možné se domnívat, že i tato rovina může hrát svoji roli. Přihlédneme-li k rozsahu a výkladu ochrany u práv na označení, jež jsou u ochranných známek dány zněním nebo vyobrazením na ose jedné, a právě seznamem výrobků a služeb na ose druhé, pak by mohla taková varianta nabýt na váze. Proto tedy v případě přihlášení ochranné známky, která by byla co do znění či vyobrazení shodná nebo zaměnitelná se starším právem k jinému průmyslovému vlastnictví, ale přihlašovaná pro jiné výrobky či služby, než pro které je toto právo používáno, by nutně nemuselo k jeho dotčení dojít. Nebude tomu však v případě staršího průmyslového

¹¹⁰⁾ Srov. § 9 odst. 1 písm. f) zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

¹¹¹⁾ Stejného názoru je v podstatě i L. Jakl. Srov. JAKL, L.: *Ochranné známky a označení původu*. Op. cit., str. 47. Daná publikace však popisuje stav za účinnosti výše zmiňovaného staršího zákona. Rozhodovací praxe ÚPV však v daném směru setrvala i po přijetí nového zákona – viz dále. Můžeme říci, že daný postup s ohledem na literu zákona nijak zvlášť nevybočuje z mezí, proto jej lze označit za konformní.

¹¹²⁾ Viz např. ČERMÁK, K.: Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. *Právní rádce*. 2006, Vol. 14, n. 3. str. 4-16., nebo JAKL, L.: *Ochranné známky a označení původu*. Op. cit., str. 40-41.

¹¹³⁾ Při hodnocení důkazů je tedy možné spatřovat jistou paralelu se starořímskou zásadou formální logiky *argumenta ponderantur, non numerantur*, jejímž původcem je M. Tullius Cicero.

vzoru, neboť design je chráněn bez ohledu na jeho nosič – s výrobkem tedy nemusí být jedinečně spojen, naopak může být ztělesněn v různých výrobcích. Kritéria pro posuzování zaměnitelnosti seznamu výrobků a služeb je ovšem o poznání složitější, než je tomu v případě znění či vyobrazení. Posuzovat lze ovšem účel a způsob používání, suroviny, složení, vzhled, obvyklý původ výrobku, distribuci apod. Rozhodujícím faktorem zde bude záměna vyvolaná u významné části příslušné veřejnosti.

7.3 Jiný institut práva průmyslového vlastnictví

Pojem práva průmyslového vlastnictví není v právním řádu nikde vymezen. Často proto vznikají problémy, protože není zcela jasné, co vše je obsahem tohoto právního oboru. V našem případě pak mohou vznikat diskuse o tom, jaká starší průmyslová práva lze vlastně namítnout. S ohledem na výše zmíněné problémy je proto definice pojmu práva průmyslového vlastnictví předmětem zájmu různých právních teoretiků. M. Boháček třeba nabízí svoji definici:

„Průmyslové vlastnictví představuje souhrn zvláštních absolutních subjektivních práv k nehmotným statkům průmyslově (tj. opakovaně hospodářsky) využitelným, jejich právní ochranu.“¹¹⁴⁾

J. Háek však této definici oponuje. Tvrdí, že nezohledňuje některé pojmové znaky práva průmyslového vlastnictví, konkrétně teritoriální a časovou omezenost, nebo potenciální ubiquitu. Proto navrhuje jeho definici upravit:

„Průmyslové vlastnictví představuje souhrn územně a časově omezených absolutních práv k nehmotným statkům průmyslově využitelným, nezávislým na hmotném substrátu, v němž jsou vyjádřeny.“¹¹⁵⁾

Ani jedna z definic však neodpovídá na otázku, jaké instituty do práva průmyslového vlastnictví spadají. Pomoci by v této otázce mohly některé mezinárodní smlouvy na poli práva průmyslového vlastnictví, obsahující výčty institutů, jež jsou předmětem ochrany.

¹¹⁴⁾ BOHÁČEK, M.; JAKL, L.: *Právo duševního vlastnictví*. Praha: VŠE, 2002, str. 6.

¹¹⁵⁾ HÁEK, J.: Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví? *Průmyslové vlastnictví*. 2008, Vol. 18, n. 4, str. 112.

7.3.1 Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

PUÚ např. ve svém čl. 1 odst. 2 uvádí, že předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou: patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno, údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu a právo nekalé soutěže.

Ač byl výčet předmětu ochrany v PUÚ ve své době velmi pokrokový, nyní je přeci jen vidět, že pochází z r. 1883. Obchodní známky a známky služeb jsou dnes zastřešeny pod ochrannými známkami a některé moderní instituty, jako např. topografie polovodičových výrobků či odrůdy rostlin chybí úplně.

7.3.2 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)¹¹⁶⁾ pak v čl. 2 bod VIII řadí mezi práva duševního vlastnictví, tedy nadřazené kategorie práva průmyslového vlastnictví, mj. následující instituty: vynálezy ze všech oblastí lidské činnosti, vědecké objevy, průmyslové vzory a modely, tovární a obchodní známky, jakož i známky služeb, obchodní jména a obchodní názvy, právo nekalé soutěže a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové a vědecké.

Tato úmluva se zabývá právem duševního vlastnictví jako celkem, proto obsahuje ve svém výčtu třeba i autorské právo (do seznamu výše byla však vybrána pouze práva se vztahem k právu průmyslového vlastnictví). Z tohoto důvodu je patrné, že kupř. vědecké objevy nebo práva vztahující se k vědecké oblasti nebude možno ve smyslu § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ namítnout. Vodítkem pro takové řešení je § 3 odst. 2 písm. a) ZVZN.¹¹⁷⁾

¹¹⁶⁾ Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), podepsaná ve Stockholmu dne 14. 7. 1967, změněná dne 2. 10. 1979 (vyhl. č. 69/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb.).

¹¹⁷⁾ WIPO posléze publikovala pojem průmyslové vlastnictví v dokumentu *Understanding Industrial Property: „Industrial property takes a range of forms [...] These include patents to protect inventions; and industrial designs, which are aesthetic creations determining the appearance of industrial products. Industrial property also covers trademarks, service marks, layout-designs of integrated circuits, commercial names and designations, as well as geographical indications, and protection against unfair competition.“* Srov. *Understanding Industrial Property*. Genéve: WIPO, 2010, p. 5.

7.3.3 Dohoda TRIPS

Dohoda TRIPS ve svém čl. 1 odst. 2 řadí mezi právo duševního vlastnictví kupříkladu: ochranné známky, zeměpisná označení, průmyslové vzory, patenty, topografii integrovaných obvodů a ochranu nezveřejněných informací.

Dohoda TRIPS se opět vztahuje na celou oblast práva duševního vlastnictví. I zde byla pro potřeby práce vybrána jen práva průmyslová. TRIPS jako první obsáhla do svého výčtu topografii polovodičových výrobků, na druhou stranu v ní některá práva, všeobecně považovaná za průmyslová, s ohledem na smysl dohody, úplně chybí. Příkladem může být třeba obchodní firma nebo nekalá soutěž jako celek.

7.3.4 Komunitární/unijní předpisy

V komunitárním/unijním právu je pojem práva duševního vlastnictví asi nejlépe vyjádřen v prohlášení Komise (2005/295/ES)¹¹⁸). Lze z ní vytušit, že Komise považuje za součást práv průmyslového vlastnictví přinejmenším: topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, (průmyslové) vzory, patentová práva včetně práv odvozených z dodatkových ochranných osvědčení, zeměpisná osvědčení, užité vzory, odrůdová práva a obchodní jména.

Prohlášení Komise poprvé zmiňuje práva k odrůdám rostlin a SPC. Výčet však není úplný ani zde, protože chybí nekalá soutěž a plemena zvířat.

7.3.5 Vlastní výčet průmyslově právních institutů

Shora uváděné mezinárodní předpisy představují rozličné výčty jednotlivých předmětů ochrany práva průmyslového vlastnictví, avšak žádný z nich není sám o sobě plně vyhovující. Pro další účely této práce je proto nezbytné provést sumarizaci všech institutů, jež jsou obecně považovány za součást tohoto oboru. Takový souhrn pak může nabídnout následující výčet:

1. patenty na vynálezy, užité vzory a SPC;
2. průmyslové vzory;
3. ochranné známky;
4. označení původu a zeměpisná označení;

¹¹⁸) Prohlášení Komise týkající se článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví.

5. topografie polovodičových výrobků;
6. odrůdy rostlin a plemena zvířat;¹¹⁹⁾
7. obchodní firma;
8. nekalá soutěž;
9. goodwill a
10. nezveřejněné informace (obchodní tajemství, know-how).¹²⁰⁾

Přítom však s ohledem na historickou zkušenost není vyloučeno, že v souvislosti s lidským pokrokem a vývojem bude tento výčet v budoucnu dále rozšiřován. Již v nynějších dobách lze předjímat, že do práva průmyslového vlastnictví budou jednou přerazena práva k softwaru a k internetovým doménám. Svojí podstatou totiž odpovídají pojetí práv průmyslových; dosavadním způsobem ochrany naopak zejména software působí v právu duševního vlastnictví jako destabilizační prvek.¹²¹⁾ Lze též zmínit, že v minulosti už došlo k namítnutí staršího práva z internetové domény jako relativního důvodu podle § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ.¹²²⁾ Namítající však neuspěl, neboť odvolací orgán argumentoval právě v tom smyslu, že právo k internetové doméně není vůbec právem průmyslovým.¹²³⁾

V další části bude pojednáno o vztahu těchto vyčtených předmětů ochrany práva průmyslového vlastnictví k námitkovému důvodu v § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ.

8. Kolidující průmyslová práva

Při pohledu na výčet předmětů ochrany práva průmyslového vlastnictví pro účely této práce v předchozí části je patrné, že ne všechny tyto instituty budou způsobilé vyvolat existenci shodnosti či podobnosti s přihlašovanou ochrannou známkou, čímž by

¹¹⁹⁾ Plemena zvířat lze v ČR po přijetí zák. č. 206/2000 Sb. chránit pouze jako biotechnologické vynálezy.

¹²⁰⁾ Nezveřejněné informace bývají mezi průmyslová práva zařazována kvůli své nehmotné povaze a hodnotě vzhledem k inovačním aktivitám, transferu technologií, prodeji či dělení podniků, fúzí a dalším strategickým úvahám. Srov. HORÁČEK, R.; ČADA, K.; HAJN, P.: *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 309. Autorem příslušné části byl K. Čada.

¹²¹⁾ V právu USA přítom software chránitelný patentem je. Dosud však existují důvody, proč toto pojetí není více rozšířeno, jako např. nedostatečná vymahatelnost takových práv.

¹²²⁾ Jednalo se o sérii rozhodnutí ohledně GTS Novera. Za všechny lze zmínit např. rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-422581 ze dne 20. 7. 2007.

¹²³⁾ Na druhou stranu již v současné době existuje řada teoretiků, kteří internetové domény za průmyslová práva považují. Obecně totiž splňují některé jejich znaky, jako je jejich nehmotná povaha a průmyslová využitelnost. Odlišuje se však teritoriální neomezeností, proto je převážně vymáháno pouze jako nárok skrze ustanovení o nekalé soutěži. ÚPV si k tomu ještě všímá faktu, že právo k internetové doméně vzniká smluvním vztahem mezi žadatelem a registrátorem, přičemž zde nevznikají práva ani povinnosti třetích osob.

došlo k jejich dotčení jakožto staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví. Ne všechny tyto předměty práva průmyslového vlastnictví totiž sledují stejný účel, který mají chránit. Je proto jasné, že do kolize s ochrannou známkou se mohou dostat pouze ty předměty, které jsou schopné grafického znázornění a jsou způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.¹²⁴⁾ Takovými kolidujícími průmyslovými právy, tedy právy způsobilými zapříčinit dotčení starších práv z jiného průmyslového vlastnictví třetích osob, budou označení původu či zeměpisná označení a průmyslové vzory.¹²⁵⁾

8.1 Označení původu a zeměpisná označení

Pojmy označení původu a zeměpisné označení jsou vymezeny v § 2 písm. a), resp. písm. b) ZOOPZO.¹²⁶⁾ Je přitom vhodné připomenout, že § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ hovoří o „**vlastníkovi** staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví“. U označení původu a zeměpisného označení však hovoříme o „**uživateli** práva“, tudíž by bylo možné tvrdit, že takový uživatel nemůže zmíněný námitkový důvod uplatnit. Tento interpretační nedostatek lze však překlenout odůvodněním, že i u označení původu a zeměpisného označení lze o vlastníkovi práva hovořit, a sice o vlastníkovi užívacího práva.¹²⁷⁾ Z těchto důvodů je tedy možné námitku uplatnit i zde.

Problematika vzájemných vztahů označení původu či zeměpisných označení k ochranné známce je značně nesnadná. Přestože § 4 odst. 4 ZOOPZO mj. vylučuje, aby bylo zapsáno shodné označení původu nebo zeměpisné označení s ochrannou známkou,

¹²⁴⁾ Srov. s účelem ochranných známek v § 1 ZOZ.

¹²⁵⁾ Srov. např. HORÁČEK, R. a kol.: *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. Op. cit., str. 111. Autorkou příslušné kapitoly byla Z. de Korver. Dále také HORÁČEK, R.; ČADA, K.; HAJN, P.: *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Op. cit., str. 405. Autorem příslušné části byl R. Horáček.

¹²⁶⁾ § 2 ZOOPZO: „Pro účely tohoto zákona se rozumí:

- a) označením původu název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení;
- b) zeměpisným označením název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území“.

¹²⁷⁾ Z rozhodovací praxe ÚPV navíc obecně vyplývá, že pojem „vlastník“ je nutno chápat v extenzivním smyslu. Viz dále rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-179073 ze dne 9. 4. 2004.

a dále vzhledem k tomu, že ZOZ obsahuje právě § 7 odst. 1 písm. j), vzájemná koexistence označení původu či zeměpisného označení s ochrannou známkou vyloučena není. Tyto instituty mají totiž odlišné funkce. V praxi však mezi nimi často dochází ke konfliktům, jež se kromě sporných řízení u registrace mohou dále projevovat třeba v jejich užívání na trhu. Vzájemnými vztahy těchto předmětů práva průmyslového vlastnictví se zabýval také K. Čermák ml., jenž k dané problematice uvádí následující:

„Mají-li oba instituty koexistovat bez újmy na nabytých subjektivních právech všech dotčených osob, nelze patrně připustit, že oprávnění užívat označení původu samo o sobě a v celém rozsahu deroguje zákaz porušovat ochrannou známku. Takové řešení by znamenalo nepřípustný zásah do nabytých výlučných práv majitele ochranné známky, jejichž neodmyslitelnou součástí je rovněž právo záповědní, tedy právo vyloučit veškeré třetí osoby z užívání ochranné známky nebo s ní zaměnitelného označení. Na druhou stranu nelze na základě výlučných práv majitele ochranné známky zakázat oprávněnému uživateli označení původu, pokud k takovému užívání dochází za podmínek vyplývajících ze zákonné úpravy označení původu, ale i z dalších aplikovatelných ustanovení právního řádu. I takový závěr by byl v rozporu s povinností respektovat nabytá subjektivní práva.“¹²⁸⁾

Shrnu tak v podstatě pravděpodobně největší úskalí celé vzájemné koexistence ochranné známky a označení původu či zeměpisného označení. Ochranná známka je totiž ryze majetkovým právem absolutní povahy, do něhož nelze bez souhlasu vlastníka zasahovat. Práva k označení původu či zeměpisnému označení naproti tomu právy absolutně výlučnými nejsou, neboť jejich uživatelem se může stát každý, kdo splní určitou specifikaci a dodržuje dané kvalitativní znaky. O tomto problému později rozhodl ÚPV ve slavném případě *Karlovarské oplatky*.¹²⁹⁾ V této věci sice nebylo namítáno přímo starší právo z jiného průmyslového vlastnictví, přesto je však pro danou problematiku dosti významný.¹³⁰⁾ V odůvodnění rozhodnutí orgán mj. uváděl:

„[...] zápis označení původu sám o sobě nevyklučuje možnost existence shodné nebo zaměnitelné ochranné známky (odtud také možnost prokázat získání vžitosti

¹²⁸⁾ ČERMÁK, K.: Ochranná známka versus označení původu: zdroje možného konfliktu. *Průmyslové vlastnictví*. 2002, Vol. 12, n. 12, str. 244.

¹²⁹⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-87412 ze dne 11. 4. 2003 (dále jen *Karlovarské oplatky*).

¹³⁰⁾ Významnost případu navíc podtrhuje mimo jeho časté citovanosti i fakt, že byl vybrán do několika sbírek soudních a správních rozhodnutí k právům průmyslového vlastnictví. Srov. např. HORÁČEK, R.; MACEK, J.: *Sbírka právních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 42.

takového označení pro konkrétní subjekt). Ochranná známka a označení původu mohou jako instituty s odlišnou povahou, funkcí a zaměřením existovat vedle sebe, ovšem pouze za určitých podmínek. Označení původu omezuje okruh výrobků napadené ochranné známky na určitý výrobek, protože ve vztahu k jiným výrobkům by mohla být napadená ochranná známka považována za klamavou. V ostatním je z pohledu zápisných hledisek známkoprávní ochrany třeba přistupovat k napadené ochranné známce stejně jako ke kterémukoliv jinému přihlášenému označení. Je proto zcela možné, aby majitel napadené ochranné známky popisný charakter jejího znění překonal, prokáže-li, že se dané označení pro něj stalo příznačným právě jako ochranná známka.“

Tímto rozhodnutím tedy ÚPV určil, že ochranná známka i označení původu či zeměpisné označení mezi sebou mohou existovat, avšak vlastník známky v podstatě musí strpět práva uživatelů označení původu či zeměpisného označení. Jak se však dále ukáže, stále v této otázce přetrvává několik dílčích problémů. Ve vztahu označení původu a ochranných známek navíc bylo rozhodováno i v několika dalších případech.¹³¹⁾

8.1.1 Případ *Měšťanský pivovar v Plzni*¹³²⁾

Měšťanský pivovar v Plzni byl vůbec prvním rozkladem rozhodovaným na základě námítky vlastníka staršího práva z označení původu.¹³³⁾ Celý případ se odehrál ještě za účinnosti starého zákona o ochranných známkách.¹³⁴⁾ V případě bylo proti přihlašované slovní ochranné známce č. 106886 ve znění „MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR V PLZNI“ namítána kolize s označením původu č. 1 „PLZEŇ“, dále č. 2 „PLZEŇSKÉ PIVO“ a č. 3 „PLZEŇSKÝ PRAZDROJ“. Odvolací orgán dospěl k závěru, že zveřejněné označení není zaměnitelné s namítanými označeními původu, neboť slovní prvek „MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR“ považoval za dostatečně distinktivní znak, zatímco

¹³¹⁾ Mimo představených případů lze uvést ještě některé další, např. rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-197834 ze dne 24. 8. 2007, rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-422556 ze dne 5. 6. 2008 či rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-426839 ze dne 22. 4. 2009.

¹³²⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-106886 ze dne 7. 8. 2001 (dále jen *Měšťanský pivovar v Plzni*).

¹³³⁾ Srov. *Databáze správních a soudních rozhodnutí*. UPV.cz, [cit. 10. 6. 2014]. Dostupné na <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/searchList>>.

¹³⁴⁾ Tedy zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Namítaným důvodem bylo proto obdobné ustanovení § 9 odst. 1 písm. f), jež bylo citováno výše.

dovětek „V PLZNI“ shledal jako znak nedistinktivní. Tímto rozhodnutím ÚPV položil základ rozhodovací praxe v obdobných případech do budoucna.

8.1.2 Případ *Hořické trubičky*¹³⁵⁾

Případ *Hořické trubičky* patří k dalším významným případům ÚPV. Navíc o něm lze říci, že znamenal určitý kopernikánský obrat v pojetí vzájemného vztahu práv na označení. Jednou ze zvláštností byl i fakt, že rozklad proti rozhodnutí prvního stupně byl podán ještě za účinnosti starého zákona o ochranných známkách,¹³⁶⁾ rozhodnutí však už bylo vydáno podle nového ZOZ. Uplatnil se tedy § 52 odst. 2 ZOZ. V dané věci šlo o námitku zaměnitelnosti přihlášky individuální kombinované ochranné známky č. 179073 ve znění „HOŘICKÉ TRUBIČKY“ (viz Obr. 1) se stejnojmenným starším označením původu č. 159.



Obr. 1: Reprodukce přihlášky o. z. č. 179073

V dané věci byli jak přihlašovatel ochranné známky, tak i namítající zapsanými uživateli zmiňovaného označení původu č. 159. Právo užívat toto označení původu proto svědčilo oběma stranám. Namítající však přihlášku ochranné známky napadl z toho důvodu, že by se v případě zápisu ochranné známky do rejstříku posílila práva přihlašovatele k danému označení oproti všem dřívějším uživatelům. Jak už bylo řečeno výše, právo k ochranné známce je absolutní majetkové povahy, zatímco právo k označení původu tuto výlučnou povahu nemá. Přihlašovatel se bránil tvrzením, že přihlašované označení, které má sloužit jako logo pro jeho výrobky, je od označení původu pro přítomnost grafických prvků kombinované známky dostatečně odlišné. Dále se odvolával na autoritu jednoho z předních českých odborníků v oblasti průmyslových

¹³⁵⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-179073 ze dne 9. 4. 2004 (dále jen *Hořické trubičky*).

¹³⁶⁾ Opět se jednalo o zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

práv L. Jakla,¹³⁷⁾ který ve své publikaci tvrdí, že námitka ve vztahu k označení původu nemůže být úspěšná vůči osobě, která je u tohoto označení původu též zapsána jako další uživatel, což je v tomto případě splněno.¹³⁸⁾ Současně se také odvolal na výše představené rozhodnutí v případě *Karlovarské oplatky*. Dále vyjmenoval četné případy koexistence ochranné známky stejného znění s označením původu, přičemž v některých případech se jedná dokonce i o ochranné známky slovní.¹³⁹⁾ ÚPV však nakonec v daném případě rozhodl o zamítnutí rozkladu a o potvrzení zamítnutí přihlášky dané ochranné známky. Ve svém odůvodnění uvedl, že přihlašovatel by mohl být oproti ostatním uživatelům označení původu zvýhodněn, neboť slovní prvek je u přihlašované ochranné známky dominantním prvkem, který upoutá spotřebitele. Grafický prvek je jen doplněním, navíc obrázek trubiček je pouze grafickým vyjádřením slovního prvku. Hrozbu dotčení práv ze staršího průmyslového vlastnictví posuzoval v souladu s dřívějším rozhodnutím ve věci *Měšťanský pivovar v Plzni* podle kritéria pravděpodobnosti záměny vyjádřeného v námitkovém důvodu pod § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Obě označení proto podrobil zkoumání podobnosti v otázkách vizuálního, fonetického a významového hlediska, kde u posledních dvou aspektů našel shodu. Stejná byla i třída výrobků a služeb s výrobky, pro něž bylo označení původu zapsáno. Ve věci aktivní legitimace pro podání námitek ÚPV shledal, že publikace L. Jakla není pramenem práva, tudíž není právně závazná. Proto byl namítající oprávněn svoji námitku staršího práva vznést. V rejstříku byl uveden jako jeden z uživatelů označení původu, z toho důvodu bylo nutné pojem „vlastník“ nahradit pojmem „zapsaný uživatel“. Přihlašovatel nicméně proti rozhodnutí o rozkladu podal správní žalobu k Městskému soudu v Praze, takže celá věc měla ještě soudní dohru.¹⁴⁰⁾ Žalobce opět tvrdil, že není splněna podmínka vlastnictví označení původu, protože tento institut pojem vlastnictví nezná, čímž není splněna ani podmínka námítky staršího práva, jelikož to namítajícímu nesvědčí. Dále se bránil tím, že diskreční pravomoc Úřadu není neomezená, tudíž nesmí vybočovat ze zákonného rámce daného § 34 odst. 5 SŘ, a proto tedy úvaha o zápisné způsobilosti ochranné známky, účincích zápisu, označení původu

¹³⁷⁾ L. Jakl je bývalým předsedou ÚPV, dále mj. patentovým zástupcem, soudním znalcem, rozhodcem Arbitrážního centra WIPO, a také profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze či prorektorem Metropolitní univerzity Praha.

¹³⁸⁾ JAKL, L.: *Ochranné známky a označení původu*. Op. cit., 2002, str. 47.

¹³⁹⁾ Např. Plzeňské pivo, Prostějovská režná, Moravská cihla nebo Štramberské uši.

¹⁴⁰⁾ Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 10 Ca 108/2004 ze dne 31. 1. 2005.

a důvodnosti podaných soukromoprávních námitek nesmí odporovat platné úpravě, obsahu spisu, skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení, k čemuž podle žalobce v dané věci došlo. Žalovaný ÚPV ve vyjádření k žalobě tvrdil, že dikci zákona není možné chápat doslovně. Po zákonu nelze vyžadovat, aby reagoval na možné potíže v budoucnu, a ÚPV tak musí mít jistý prostor pro správní uvážení. Soud ve svém rozhodnutí argumentoval čl. 1 PUÚ. V jejím odst. 3 se pak hovoří o tom, že pojem „průmyslové vlastnictví“ je třeba vykládat v nejširším pojetí, a proto se tedy vztahuje nejen na průmysl a obchod ve vlastním slova smyslu, nýbrž také na další obory této činnosti podobné. Žalobu proto zamítl a potvrdil rozhodnutí předsedy ÚPV, čímž judikatorně dosvědčil jeho stanovisko, které tak získalo větší váhu.

8.1.3 Případ *Český med*¹⁴¹⁾

Případ *Český med* lze považovat za významný především v tom, že se rozhodnutí předsedy ÚPV může na první pohled zdát být protichůdným ve vztahu k rozhodnutí v případě *Hořické trubičky*. Ačkoli byly skutkové okolnosti prakticky velmi podobné jako v předchozím případě, ÚPV nakonec rozhodl opačně. I zde došlo k přihlášení individuální kombinované známky, konkrétně č. 359262 (viz Obr. 2), jež měla ve svém slovním prvku stejné znění, jako označení původu č. 179 „ČESKÝ MED“.

®



Obr. 2: Reprodukce přihlášky o. z. č. 359262

Již první stupeň ÚPV námítku zamítl z důvodu neopodstatněnosti, proto namítající podal proti tomuto rozhodnutí rozklad. V návrhu pak uvedl právě tvrzení, že případným zápisem přihlašované známky do rejstříku by byla omezena jeho užívací práva k označení původu, které je na rozdíl od ochranné známky právem nevýlučné

¹⁴¹⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-359262 ze dne 27. 4. 2007 (dále jen *Český med*).

povahy, takže by měla náležet všem subjektům, jež splní zákonné podmínky pro jeho užívání. ÚPV však rozklad zamítl a přihlášku ochranné známky potvrdil, takže mohla být posléze zapsána do rejstříku.¹⁴²⁾ Oproti případu *Hořické trubičky* zde byl totiž rozdíl v odlišnosti přihlašované kombinované známky a označení původu, zejména při posuzování pravděpodobnosti záměny – zvláště z vizuálního hlediska. Na rozdíl od dřívějšího případu šlo zde o známku barevnou, která navíc obsahovala více distinktivních grafických prvků, především vyobrazení tří úlů a trikolóru. Díky tomu se ochranná známka stala dostatečně odlišnou od označení původu, díky čemuž mohla být posléze zapsána do rejstříku.

8.1.4 Případ *BUD*¹⁴³⁾

Případ *BUD* je jednoznačně nejslavnějším rozhodnutím ve vztahu kolize ochranné známky a označení původu, který navíc řešil ESD.¹⁴⁴⁾ Úvodem je třeba připomenout, že spory v této oblasti se táhnou již velmi dlouhou dobu, kvůli čemuž se celá problematika stává velice nepřehlednou a složitou. Vzhledem k významu daného rozhodnutí je však vhodné učinit alespoň pokus o jeho stručné shrnutí.

Vedlejší účastník řízení, Anheuser-Busch, Inc. (dále jen „Anheuser-Busch“)¹⁴⁵⁾ podal u OHIM dne 1. 4. 1996 několik přihlášek CTM, mimo jiné č. 1257849 (viz Obr. 3).

¹⁴²⁾ Ochranná známka je dosud platným dokumentem. Srov. *Databáze ochranných známek (ÚPV, OHIM, WIPO, WIPO-EU) s účinky na území ČR*. UPV.cz, [cit. 10. 6. 2014]. Dostupné na <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.detail>>.

¹⁴³⁾ Rozsudek Evropského soudního dvora ve spojených věcech T-225/06, T-255/06, T-257/06 a T-309/06 Budějovický budvar, národní podnik v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), ze dne 16. 12. 2008 (dále jen *BUD*).

¹⁴⁴⁾ Po účinnosti tzv. Lisabonské smlouvy došlo k přejmenování ESD na Soudní dvůr EU. Případ byl však částečně rozhodován před účinností této smlouvy, proto bude na příslušných místech této práce hovořeno o soudu i nadále jako o ESD.

¹⁴⁵⁾ Po koupi pivovaru belgickou společností InBev v roce 2008 byl název změněn na Anheuser-Busch InBev.



Obr. 3: Přihláška CTM č. 1257849

Společnost Budějovický Budvar, n. p. (dále jen „Budějovický Budvar“), podala dne 1. 8. 2000 proti těmto přihláškám námitky na základě čl. 42 nařízení č. 40/94,¹⁴⁶⁾ a to pro všechny výrobky specifikované v přihláškách k zápisu. Na podporu svých námitek uplatňoval Budějovický Budvar nejprve na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezinárodní obrazovou ochrannou známkou č. 361566 (viz Obr. 4), zapsanou pro „všechny druhy světlého a tmavého piva“ s účinkem pro Rakousko, Benelux a Itálii.

®

Obr. 4: Mezinárodní o. z. č. 361566

Dále na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 uplatňoval označení původu „BUD“ (označení původu č. 598), zapsané dne 10. března 1975 pro pivo u WIPO na základě Lisabonské dohody s účinkem pro Francii, Itálii a Portugalsko. Krom toho ještě uplatňoval označení původu „BUD“, kterým je v Rakousku chráněno pivo na základě

¹⁴⁶⁾ Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. 12. 1993 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení č. 40/94“).

dvoustranné smlouvy. OHIM však tyto námitky z důvodu staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví zamítl, a to i v řízení před odvolacím senátem. Jeho hlavní argumentace spočívala v tom, že výraz „BUD“ není žádným zeměpisným názvem, a proto vůbec nemůže být označením původu. Současně podle OHIM Budvar ani dostatečně neprokázal skutečné užívání daného označení. Proti rozhodnutí OHIM však Budějovický Budvar podal žalobu k ESD, v němž se domáhal zrušení tohoto rozhodnutí. Argumentoval tím, že výraz „BUD“ může být označením původu, neboť se jedná o zkratku slova *Budweis*, jež je německým výrazem pro město České Budějovice. Dodával, že v zahraničí je možné zkratku názvu místa jako označení původu zapsat. Zároveň poukazoval i na to, že v některých členských zemích je toto označení původu zapsáno.¹⁴⁷⁾ ESD nakonec rozhodl ve prospěch Budějovického Budvaru, když ve svém výroku mj. uvedl, že odvolací senát pochybil, když nezohlednil všechny skutkové a právní okolnosti relevantní k určení, zda na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 právní předpisy dotyčného členského státu poskytují Budějovickému Budvaru právo zakázat užívání pozdější ochranné známky. Zohlednil tak zejména přiznání ochrany označení ve Francii a v Rakousku. Případ se však posléze dostal k Tribunálu,¹⁴⁸⁾ který žalobu v plném rozsahu zamítl. V odůvodnění se soud vyjádřil v tom smyslu, že ochrannou známkou je možno zapsat, neboť užívání označení původu „BUD“ ve Francii a Rakousku neshledal významným. Rozhodnutí však nemusí být konečné – Budějovický Budvar má možnost podat dovolání k Soudnímu dvoru.

8.2 Průmyslové vzory

Otázka namítatelnosti staršího průmyslového vzoru proti přihlášce shodné či podobné ochranné známky nebyla vždy zcela jednoznačná. Za účinnosti starého zákona¹⁴⁹⁾ nebyla původně taková otázka předvídána. Z dobové doktríny se dokonce můžeme dozvědět, že se tehdejší teoretikové dokonce klonili k názoru, že takovou námitku uznat nelze. Např. P. Kupka poukazoval na to, že tehdejší § 9 odst. 1 písm. f) k posuzování ochranné známky a průmyslového vzoru sloužit nemůže, protože kritéria posuzování obou těchto institutů se liší kvůli podmínce světové novosti u vzorů. Na

¹⁴⁷⁾ Např. právě ve Francii, Rakousku, Itálii či v Portugalsku.

¹⁴⁸⁾ Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ve spojených věcech T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV a T-309/06 RENV Budějovický budvar, národní podnik v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), ze dne 22. 1. 2013.

¹⁴⁹⁾ Zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

průmyslové vzory se podle něho mělo pohlížet pouze jako na pouhá vyobrazení.¹⁵⁰⁾ V dnešní době již s takovýmto názorem nelze zcela souhlasit. Vznik těchto komplikací je možné do jisté míry nejspíš přičítat faktu, že institut průmyslových vzorů se v členění průmyslových práv může kvůli své povaze nacházet někde mezi technickým řešením a právem na označení.¹⁵¹⁾ Při pohledu na výčet v § 2 ZPV je zcela patrné, že průmyslové vzory mohou způsobit kolizi s ochrannými známkami, zejména pak s těmi obrazovými, kombinovanými a prostorovými. Tuto otázku proto posléze vyřešilo rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. PVZ 2006-36849 ze dne 4. 6. 2009:

„Ochrana poskytovaná průmyslovým vzorům a ochrana poskytovaná označení jako ochranné známce se v zásadě liší především ve funkci, kterou tato ochrana má plnit, ke střetu však může dojít, neboť v obou případech může být ochrana poskytnuta novému, individuálnímu označení, resp. zobrazení výrobku, jež vykazují nezaměnitelný vnější vzhled.“

V citovaném případě byla sice posuzována přihláška průmyslového vzoru proti starší ochranné známce, nově zakotvený princip však bude použitelný i pro případ opačný, jak bude zřetelné v následujících konkrétních rozhodnutích.

8.2.1 Případ *Rajec*¹⁵²⁾

V případě *Rajec* došlo k námitce kolize prostorové ochranné známky láhve *Rajec* (viz Obr. 5) se starším zapsaným průmyslovým vzorem č. 31003 – láhev Poděbradka (viz Obr. 6). Namítající podal proti zamítavému rozhodnutí prvního stupně rozklad, v němž odmítl tvrzení, že zdobné vlysy na přihlašované láhvi a nápis „*Rajec*“, stejně jako poměr vzdálenosti maximálního rozšíření horní části láhve od hrdla k počátku zúžení láhve mohou být dostatečně odlišujícími prvky od zapsaného průmyslového vzoru. Navíc dodal, že když se do láhve nalije čistá voda, stane se toto prostorové označení jistě zaměnitelným. Na zdobné vlysy se k tomu všemu posléze nalepí etiketa, která je zakryje.

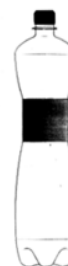
¹⁵⁰⁾ KUPKA, P.: Několik aktuálních poznámek k řízení a rozhodování v přihlašovacím a námitkovém řízení u ochranných známk. Op. cit., str. 65.

¹⁵¹⁾ Často jsou proto řazeny do samostatné kategorie práv k designu.

¹⁵²⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-346178 ze dne 19. 10. 2006 (dále jen *Rajec*).



Obr. 5: Reprodukce přihlášky o. z. č. 346178



Obr. 6: Reprodukce PV č. 31003

Odvolací orgán však rozklad zamítl s tím, že přihlašované označení se vyznačuje řadou odlišností od průmyslového vzoru. V první řadě se neztotožnil s námitkou, že by si mohl běžný spotřebitel při nákupu všimnout rozdílných poměrů vzdálenosti jednotlivých částí láhve. Horní silueta se rozšiřuje od šroubového ústí kuželovitě na rozdíl od rozšiřujícího se oblého provedení stejné části u namítaného průmyslového vzoru. Obsah láhve není sám o sobě překážkou, neboť láhev nemusí být nutně zhotovena z průhledného materiálu. I při jeho použití ale při lomu světla přes čirou tekutinu dochází ke značnému zkreslení. Přihlašované označení navíc ve své zúžené části obsahuje právě tři prstencové vlasy, které ji naprosto odlišují od namítaného vzoru. Jejich přelepení etiketou nevadí, neboť při uchopení láhve budou stále nahmatatelné. Stejně tak spotřebitel rozliší i nestejně průměry obou láhví. Tím ÚPV deklaroval, že jedním z posuzovaných hledisek v případě pravděpodobnosti záměny ochranné známky a průmyslového vzoru mohou být také hmatové vjemy.

8.2.2 Případ *Marlenka v. Mařenka*¹⁵³⁾

Marlenka v. Mařenka patří mezi známé případy, avšak svého významu dosáhl zejména kvůli sporu o pravděpodobnost záměny ve slovních prvcích. Jednalo se tedy o námitkový důvod podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Svoji roli hrála také námitka dobrého jména v ČR podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ. Námitka staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví zde hrála okrajovou roli, vzhledem ke známosti případu je však vhodné ji připomenout.

Přihlašovatel v daném případě podal přihlášku barevné kombinované ochranné známky č. 431110 (viz Obr. 7), kterou chtěl chránit etiketu svého výrobku – v tomto

¹⁵³⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-431110 ze dne 5. 12. 2007 (dále jen *Marlenka v. Mařenka*).

případě medovníku. Proti zmíněné přihlášce namítla protistrana mimo jiné svůj zapsaný průmyslový vzor č. 32411 s názvem „Medový dort“ (viz Obr. 8), prostřednictvím něhož poukázala na podobnost svých výrobků a medovníku vyobrazeného na etiketě napadené přihlášky, čímž by mohla být dotčena jeho práva.



Obr. 7: Reprodukce přihlášky o. z. č. 431110



Obr. 8: Reprodukce PV č. 32411

Orgán zkoumal v přihlášce ochranné známky podobnost dvou vyobrazených kousků dortu, neboť ostatní prvky nebylo z povahy věci možno s průmyslovým vzorem porovnávat. Vyobrazení nebyla shledána za podobná, neboť v grafickém prvku přihlášky ochranné známky je předmětný dort zjevně složen ze tří vrstev světlých a tří tmavých. U medovníku chráněného průmyslovým vzorem nejsou takové vrstvy zcela vizuálně patrné. Odlišná je i vrchní část dortu, kdy kousky na přihlášce ochranné známky jsou výrazně tmavé, zatímco průmyslový vzor je světle hnědý a zjevně posypaný sypaným materiálem. Oba dorty mají také jinou konzistenci, protože přihlašované označení je jednodušší a pevnější. Rozdílná je rovněž proporcionální velikost. Zatímco u ochranné známky se jedná o malé kousky dortu, což lze odvodit od poměrné velikosti talířku nebo ozdobné dečky ve vyobrazení, průmyslový vzor je celistvý a nesporně větší. Z těchto důvodů odvolací orgán rozhodl, že přihláška ochranné známky nezasahuje do práv ze staršího průmyslového vzoru. I přesto ale došlo k negativnímu ukončení řízení o přihlášce po zveřejnění, neboť neobstála právě z důvodů podle § 7 odst. 1 písm. a), b) ZOZ. Celý případ měl ještě soudní dohru, námitka staršího práva k jinému průmyslovému vlastnictví však již vznesena nebyla.

9. Mezní průmyslová práva

Při rozdělení jednotlivých průmyslových práv na kolidující a nekolidující ve vztahu k námitkovému důvodu staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví s přihlédnutím k různosti účelů ochrany jednotlivých institutů lze vyslovit domněnku, že takovéto bipolární uspořádání nebude ve všech ohledech zcela stačit. Mezi jednotlivými průmyslovými právy lze totiž při detailnějším zkoumání najít i takové, které sice budou s to způsobit kolizi s důvodem pod § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ, ovšem z určitých důvodů se na ně toto ustanovení nepoužije. Mezi takové instituty mohou patřit obchodní firma, goodwill, a do jisté míry také nekalá soutěž a obchodní tajemství.

9.1 Obchodní firma

V případě obchodní firmy lze často narážet na otázku, zda je tento institut vůbec průmyslovým právem. Některé mezinárodní úmluvy k duševnímu vlastnictví ji sice ve svých výčtech mezi taková práva zařazují (viz výše), ovšem vnitrostátní úprava je poněkud roztržštěná. Pochybnostem před účinností NOZ nahrávalo zejména její částečné pojetí jako jakéhosi „osobnostního“ práva, které bylo spjato s podnikatelem, a které ani nemohlo být předmětem licenční smlouvy. Nyní je upraveno v §§ 132-135 a 423-428 NOZ, tedy mimo zákony o průmyslových právech. Není o něm ani zmínka v pozn. č. 2 k § 1 ZVPV.¹⁵⁴⁾ Právo k obchodní firmě není ani právem časově omezeným, čímž se oproti jiným průmyslovým právům taktéž liší. Naproti tomu jde ale bezesporu o právo nehmotné, které je způsobilé k průmyslovému využití. Z tohoto důvodu by proto mělo být mezi průmyslová práva řazeno. M. Růžička si všímá ještě dalších důvodů pro takovéto pojetí, když poukazuje na individualizační funkci, která je základním pojmovým znakem tohoto institutu, jenž vyvěrá ze samotné podstaty předmětu práva, a také na zápočetní funkci obchodní firmy, jež je ostatně vlastní všem průmyslovým právům.¹⁵⁵⁾ Úprava v NOZ ovšem obchodní firmu na rozdíl od úpravy předešlé v ObchZ posouvá výrazněji do pole práv průmyslových, kdy je počítáno nejen s převodem závodu, ale i se samostatným převodem obchodní firmy. Z pojetí práva

¹⁵⁴⁾ Je však třeba dodat, že tento zákon byl psán spíše pro potřeby vymáhání práv k ochranným známkám a průmyslovým vzorům. Mezi zákony ve výčtu chybí např. i ten o ochraně práv k novým odrůdám rostlin, což je dozajista také průmyslově právní institut.

¹⁵⁵⁾ RŮŽIČKA, M. a kol.: *Práva k nehmotným statkům*. Op. cit., str. 185.

vylučně osobního se posílily jeho majetkové aspekty.¹⁵⁶⁾ Podle tohoto výkladu by tedy obchodní firma měla mezi průmyslová práva skutečně patřit. V případě vznesení námítky proti přihlášce ochranné známky, která by zasahovala do starších práv k obchodní firmě však § 7 odst. 1 ZOZ nabízí hned dvojí možné řešení. Obchodní firmu lze totiž označit za jiné průmyslové právo podle § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ, současně však může být též jiným označením užívaným v obchodním styku podle § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ.¹⁵⁷⁾ V případě kolize se proto před potencionálním namítajícím otevírá problém, kterým relativním důvodem má své starší právo bránit, popř. zda může s úspěchem namítat oba dva. Rozhodovací praxe ÚPV se v podobných případech drží linie chránit obchodní firmu § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ, což dokládá rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-88861 ze dne 17. 9. 1997:

„Zápis napadeného označení do rejstříku ochranných známek neznamená porušení starších práv namítatele, jestliže je přihlašovatel pod obchodním jménem totožným s přihlášeným označením zapsán do obchodního rejstříku dříve než namítatel.“

Stejného názoru se potom ÚPV přidržel i v dalších případech.¹⁵⁸⁾

9.1.1 Případ *Orvis cup*¹⁵⁹⁾

Namítající obchodní společnost The Orvis Company, Inc. podala námítku staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví podle § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ proti přihlášce slovní ochranné známky ve znění „PRAŽSKÝ MUŠKAŘSKÝ ZÁVOD – ORVIS CUP“ z důvodu pravděpodobnosti záměny s obchodní firmou. ÚPV tuto námítku překvalifikoval na § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ. S tímto překvalifikováním však namítající nesouhlasil, neboť obchodní firmu považoval za průmyslové právo. Odvolací orgán se však s překvalifikováním ztotožnil, protože označení jako např. obchodní firma má zvláštní funkce. Slouží typicky k podepisování za právní subjekt, proto jim musí být

¹⁵⁶⁾ Srov. např. BOHÁČEK, M.: *Obecné otázky nového občanského zákoníku z hlediska práv k duševnímu vlastnictví*. In: JAKL, L. (ed.): *Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012, str. 27.

¹⁵⁷⁾ Srov. HORÁČEK, R. a kol.: *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. Op. cit., str. 108. Autorkou příslušné kapitoly byla Z. de Korver.

¹⁵⁸⁾ Mimo představených případů lze uvést ještě některé další, např. rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-443273 ze dne 7. 10. 2010 či rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-482446 ze dne 7. 6. 2012.

¹⁵⁹⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-441425 ze dne 22. 3. 2010 (dále jen *Orvis cup*).

v případě ochrany věnována zvýšená pozornost. Orgán dále v řízení postupoval podle § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ, ačkoli namítající dodal důkazy podle § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ. Ty by však nebyly v řízení dostatečné, proto kdyby paradoxně ÚPV nepřistoupil k překvalifikování, došlo by k okamžitému zamítnutí námítky.

9.1.2 Případ *ECOBETON Canaba*¹⁶⁰⁾

V daném rozhodnutí byl proti přihlášce slovní ochranné známky ve znění „*ECOBETON Canaba*“ namítnut důvod pravděpodobnosti záměny s obchodní firmou *Ecobeton Europe Srl*. Rozhodnutí je zvláštní především tím, že je bez uvedení jakýchkoli důvodů protichůdné ve vztahu k předchozí i pozdější rozhodovací praxi. ÚPV totiž po namítnutí staršího práva k obchodní firmě nepřekvalifikoval tuto námítku na důvod podle § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ, ale vedl řízení dále pod stávajícím důvodem, a dokonce zašel až tak daleko, že k němu stanovil nový právní princip. Odvolací orgán rozhodl v tom smyslu, že ke konstatování dotčení práv ze staršího obchodního jména je třeba splnit kumulativně dvě podmínky. První je shodnost přihlašovaného označení a obchodní firmy namítajícího. Druhou podmínkou je potom prokázání skutečného užívání obchodní firmy, resp. obchodního názvu subjektu v obchodním styku na základě předložených dokladů. V prvním případě byla namítána jen část firmy, tzn. „*Ecobeton*“, nikoli její celé oficiální znění, kvůli čemuž v podstatě ani nemohla být prokázána existence staršího práva k obchodnímu jménu.¹⁶¹⁾ Kvůli této procesní chybě namítajícího nebylo možno doložit ani skutečné užívání firmy, proto byla námítka nakonec shledána za nedůvodnou. Tato dichotomie v rozhodovací praxi však může ještě přinést jisté komplikace do budoucna, obzvláště z toho důvodu, že ani jeden z postupů dosud nebyl potvrzen nebo vyvrácen autoritou správního soudu.

9.2 *Nekalá soutěž a obchodní tajemství*

Nekalou soutěž lze považovat za dosti široký pojem, neboť za nekalosoutěžní je možno označit poměrně rozsáhlou škálu jevů.¹⁶²⁾ Od výše uvedených absolutních práv

¹⁶⁰⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-469698 ze dne 16. 11. 2010 (dále jen *ECOBETON Canaba*).

¹⁶¹⁾ Povinnost doložit celé obchodní jméno, nikoli jen jeho část vychází z výkladu čl. 8 PUÚ – viz Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 23/98.

¹⁶²⁾ Nutno dodat, že nekalá soutěž bývá někdy označována pouze za nárok, nikoli za institut práva z průmyslového vlastnictví v pravém slova smyslu.

ve vztahu k nějakému objektu se totiž v tomto případě jedná spíše o právo relativní povahy odpovědnostního charakteru. Obecně se práva z nekalé soutěže vymáhají skrze soudní ochranu prostřednictvím její úpravy v §§ 2976 – 2990 NOZ.¹⁶³⁾ Některé skutkové podstaty lze potom odvodit i ze ZOZ. Kupříkladu by bylo lze uvažovat o klamavé reklamě, klamavém označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny či parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele v § 7 odst. 1 písm. a). Ve vztahu k přihlášce ochranné známky by potom bylo dále možné uvažovat např. o přihlášení nezapsaného označení třetí osoby apod. V takové situaci se však budou uplatňovat jiná ustanovení ZOZ než § 7 odst. 1 písm. j).¹⁶⁴⁾ Naopak za projev nekalé soutěže nelze označit pouhé podání přihlášky ochranné známky k dosud nezapsanému označení, které je k zápisu způsobilé.¹⁶⁵⁾ V několika ohledech tedy může ke kolizi přihlášky ochranné známky a právu proti nekalé soutěži dojít. Námitkový důvod staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví se však nepoužije z důvodů aplikace jiných ustanovení ZOZ, popř. by taková věc spadala do gesce soudu podle ustanovení ZOZ.¹⁶⁶⁾ Lze říci, že přestože se může způsob úpravy zdát poněkud zmatečným, vychází v podstatě z logických premis. ÚPV by si musel v opačném případě učinit úsudek podle ustanovení o předběžné otázce v § 57 odst. 1 písm. c) SŘ, vzhledem k určení věcné příslušnosti soudů v § 9 odst. 3 písm. l) OSŘ je však jasné, že ÚPV rozhodování v těchto věcech nepřísluší.

Obchodní tajemství, resp. jeho porušování, můžeme vnímat jako skutkovou podstatu nekalé soutěže.¹⁶⁷⁾ Ve vztahu k ochranné známce se nejčastěji projevuje v případech, kdy subjekt připravuje přihlášku ochranné známky, ale v jejím podání je předstižen např. svým zaměstnancem, který byl přitom o podobných skutečnostech povinen zachovávat mlčenlivost. Takovou možnost však ZOZ předpokládá, proto umožňuje oprávněnému domáhat se nápravy vůči nevěrnému zástupci prostřednictvím § 7 odst. 1 písm. f), g), nebo k). S přijetím NOZ lze také spekulovat o ochraně

¹⁶³⁾ Dříve §§ 44-54 ObchZ.

¹⁶⁴⁾ V úvahu by zde mohl přicházet třeba § 7 odst. 1 písm. g) nebo k) ZOZ. Nebude-li možné tato ustanovení uplatnit, předchozí uživatel bude chráněn alespoň ustanovením § 10 odst. 2 ZOZ.

¹⁶⁵⁾ Tento princip byl judikatorně potvrzen rozsudkem Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 589/2000 ze dne 21. 6. 2002.

¹⁶⁶⁾ Vztahem nekalé soutěže a ochranných známek se soudy zabývaly např. v následujících rozhodnutích: rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 397/95 ze dne 1. 7. 1997; rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 40/2004 ze dne 20. 9. 2004.

¹⁶⁷⁾ Srov. § 20 ve spojení s § 51 ObchZ, popř. § 2985 NOZ.

obchodního tajemství jakožto věci v právním slova smyslu.¹⁶⁸⁾ Starší právo k jinému průmyslovému vlastnictví se tedy opět nepoužije.

9.3 Goodwill

Otázka dobrého jména nezapsaného označení je v ZOZ rovněž předpokládána. Z důvodu pod § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ bude tento institut systematickým a logickým výkladem vyloučen kvůli úpravě této námitky v ustanoveních § 7 odst. 1 písm. c), nebo d) ZOZ.¹⁶⁹⁾

10. Nekolidující průmyslová práva

Poslední kategorií průmyslových práv ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ jsou práva nekolidující, tedy taková, která svojí funkcí a smyslem ochrany nemohou vést ke střetu s ochrannou známkou. Bude se jednat zejména o technická řešení, práva k odrůdám a další práva.

10.1 Patenty na vynálezy, užité vzory a SPC

V této kapitole bude z důvodů podobnosti znaků ve vztahu k probírané problematice pojednáno hned o třech institutech práva průmyslového vlastnictví. Smyslem patentů, užitných vzorů a SPC je totiž chránit řešení, která jsou nová a průmyslově využitelná.¹⁷⁰⁾ Ochrana se přitom vztahuje pouze na část obsaženou v nárocích; na název či výkresovou dokumentaci nikoli. Z těchto důvodů proto kolize není možná. Přesto se však námitka staršího práva k jinému průmyslovému vlastnictví proti přihlášce ochranné známky v rozhodování ÚPV objevila.

10.1.1 Případ *BOTOCEUTICAL*¹⁷¹⁾

Proti přihlášce slovní ochranné známky č. 435047 ve znění „BOTOCEUTICAL“ bylo namítnuto starší právo k patentu č. 296806 s názvem „Rozpustný fúzní protein a způsob výroby rozpustného rekombinantního botulinového toxinu“ s právem

¹⁶⁸⁾ Zejména s ohledem na posuzování nehmotných statků jako věcí nehmotných. Srov. § 489 an. NOZ.

¹⁶⁹⁾ Důvody pod § 7 odst. 1 písm. b) a e) ZOZ představují jinou situaci. V těchto případech musí být ochranná známka nejdříve zapsaná.

¹⁷⁰⁾ Srov. § 3 odst. 1 ZVZN a § 1 ZUV. Příslušné předpisy stanoví další znaky.

¹⁷¹⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-435047 ze dne 30. 9. 2008 (dále jen *BOTOCEUTICAL*).

přednosti od 24. 10. 1994. Namítající v rozkladu nesouhlasil se zamítnutím námitek z důvodu nemožnosti kolize patentu a ochranné známky. Tvrdil, že jeho patent chrání výrobní postup botulinum toxinu, přičemž část napadené přihlášky „BOTO-“ navozuje dojem, že výrobek taktéž obsahuje toxin. Spotřebitel pak může nabýt dojmu, že subjekty mezi sebou uzavřely licenční smlouvu, čímž by docházelo k jeho klamání. Odvolací orgán však ve svém rozhodnutí zopakoval, že ochranná známka slouží k ochraně označení výrobku, a nikoliv k ochraně jeho složení či postupu výroby výrobku. Z tohoto důvodu se s patentem ani nemůže dostat do kolize. Nadto namítající dostatečně neprokázal, že by výraz „BOTO“ mohl mít přímo spojitost s botulotoxinem, který navíc výrobek, pro nějž se označení přihlašovalo, ani neobsahoval. Veřejnost pravděpodobně nebude mít povědomí o existenci patentu namítajícího, proto s ním ani nejspíše nebude dané označení porovnávat.

10.2 Ochranné známky

Při pohledu na výčet jednotlivých průmyslově právních institutů by se mohla nabídnout otázka, zda může být starším právem z jiného průmyslového vlastnictví také starší ochranná známka. Tato problematika je však poměrně snadno vyřešitelná systematickým, logickým a zejména jazykovým výkladem. Přesto však byla starší ochranná známka dříve namítána.

10.2.1 Případ *TAKOS*¹⁷²⁾

V případě *TAKOS* byla proti přihlášce slovní ochranné známky č. 482446 mimo jiné namítána starší zapsaná CTM č. 2883759 ve znění „Takko“. Namítající přitom poukazoval na pravděpodobnost záměny s tímto označením. Odvolací orgán ale tuto námitku zamítl, neboť pro namítnutí starší ochranné známky slouží § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Navíc § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ jasně stanoví, že námitku může podat pouze „[vlastník] *staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví* [...]“¹⁷³⁾ Slovo „jiného“ tedy ochrannou známku jasně vylučuje.

¹⁷²⁾ Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-482446 ze dne 7. 6. 2012 (dále jen *TAKOS*).

¹⁷³⁾ Zvýraznění autorem.

10.3 Topografie polovodičových výrobků

Topografie polovodičových výrobků je institut v ČR takřka nevyužívaný. Rozumí se jí „*série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňující trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části [...]*“.¹⁷⁴) Teoretická možnost kolize by se eventuálně nabízela v přihlášení jedné či několika zobrazení vrstev topografie. V takovém případě se ovšem naráží na rozdílnost funkcí obou institutů. Navíc by bylo možné uplatnit absolutní důvod pro odmítnutí zápisu ochranné známky podle § 4 písm. e) ZOZ, neboť v tomto případě jde skutečně o tvar, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu.

10.4 Odrůdy rostlin

ZOOR ve svém § 7 odst. 2 písm. d) uvádí, že název odrůdy rostliny nesmí být shodný nebo zaměnitelný s ochrannou známkou. Účelem takového ustanovení bude jistě prevence případné kolize. Situace, kdy by se název odrůdy posléze stal ochrannou známkou třetí osoby, však výslovně řešena není. Toto označení by však postrádalo rozlišovací způsobilost, protože by šlo o označení druhové. Minimálně proto by taková přihláška neměla být kvůli absolutním důvodům v § 4 písm. b) a c) ZOZ vůbec zapsána.

10.5 Know-how

Know-how je zařazováno mezi průmyslová práva, ovšem svojí povahou se jedná pouze o výrobní faktor. Vymezení tohoto pojmu existuje celá řada.¹⁷⁵) I přesto lze vyslovit domněnku, že kvůli své povaze nemůže know-how ani naplnit § 1 ZOZ, tudíž se vůbec nemůže stát ochrannou známkou. Know-how je totiž často pouhou myšlenkou, která ani nebývá objektivně vnímatelná ve vnějším světě.

¹⁷⁴) Viz § 2 odst. 1 ZOTPV.

¹⁷⁵) O základní přehled pokusů o vymezení definice know-how se pokusil např. K. Čada ve své velice zdařilé publikaci. Srov.: ČADA, K.: *Know-how a obchodní tajemství*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010, str. 61-66.

11. Závěr

Na místě závěru je možné zhodnotit, že cíle vytýčené pro tuto práci se podařilo naplnit. Pokud jde o problematiku námitky staršího práva k autorskému dílu, lze shrnout, že přestože pravomoc posuzování autorských děl a určování jejich autorů spadá do kompetence soudu, ÚPV není v námitkovém řízení zcela bezzubý. Vzhledem k tomu, že jde o ústřední orgán státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví, který je pro tuto činnost vybaven odpovídajícím administrativním aparátem, je možné, aby si o rozhodných skutečnostech pro potřeby řízení učinil vlastní závěr bez nutnosti ustavení znalce. Pravomoc soudu však přitom není nikterak dotčena, neboť ten je jediným orgánem, který může o autorském díle či jeho tvůrci závazně rozhodnout.

Odpověď na otázku, co všechno je vlastně pro potřeby ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) ZOZ možné považovat za autorské dílo skýtá AutZ. Problém může vznikat hlavně u sloganů, které jsou často předmětem známko právní ochrany. Uznat je za díla slovesná je přitom možné jedině tehdy, pokud je slovní prvek natolik specifický, že je možno imaginaci užitou při jejich vzniku považovat za tvůrčí činnost. Ve snaze usnadnit tento posuzovací proces je možné nabídnout vlastní třístupňový test jedinečnosti autorských děl, který vznikl sumarizací principů z rozhodovací praxe ÚPV. V prvním stupni je nejdříve možné zhodnotit, nakolik je dílo determinováno svojí povahou nebo určením. Ve druhém stupni se lze potom ptát, jak moc autor využil volný tvůrčí prostor k jeho vytvoření, přičemž jej mohl využít jinak. V posledním stupni pak posuzujeme míru pravděpodobnosti, nakolik je možné, aby se ke stejnému výsledku dopracovalo svojí tvůrčí činností jedna nebo více jiných osob.

V otázce aktivní legitimity je možné konstatovat, že k užití námitky podle § 7 odst. 1 písm. i) ZOZ je vedle autora samotného oprávněn také právní nástupce autora nebo kolektivní správce práv.

S ohledem na možnou kolizi ochrany ZOZ a AutZ je potom zapotřebí dát při aplikaci autorskoprávních a průmyslově právních předpisů přednost právu majitele k autorskému dílu, neboť ten může za splnění zákonných předpokladů zápisu kolizního označení do rejstříku ochranných známek úspěšně bránit.

Dalším z vytýčených cílů této práce byla dále mimo jiné větší míra precizace ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ, zejména pak určení, z jakých institutů

průmyslového vlastnictví lze namítat starší právo. Jak bylo již shora uvedeno, odborná literatura se v tomto směru dosud vyjadřovala poněkud neurčitě tím, že dané ustanovení se v praxi bude vztahovat zejména na označení původu, zeměpisná označení a průmyslové vzory. Nyní však lze konstatovat, že námitku staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví bude možno uplatnit pouze a jedině z těchto institutů. Na ostatní průmyslová práva, ač se může zdát takový výklad dosti restriktivním, se tento relativní důvod vůbec nepoužije. Lze se přitom domnívat, že takový postup nebude *contra legem*, protože zákonodárcovo pojetí daného ustanovení jako jakési zbytkové klauzule pro práva, na něž se nevztahují ostatní ustanovení § 7 odst. 1 ZOZ,¹⁷⁶⁾ může mít smysl hlavně s ohledem do budoucna. Jak již bylo výše předestřeno, lidský pokrok a vývoj není ukončen, proto lze v celém oboru průmyslových práv *pro futuro* čekat další posun. S poukazem na PUÚ, která ve výčtu průmyslově právních institutů nezmiňuje např. topografii polovodičových výrobků, jež v roce 1883 pochopitelně ještě nebyla známa, lze s postupem doby taktéž předpokládat výskyt nových institutů.

Pokud jde o další řešené problematiky, lze na tomto místě shrnout, že vzájemná koexistence ochranné známky a označení původu či zeměpisného označení je možná. V případě individuálních známek je však zápisu způsobilá pouze ochranná známka kombinovaná, která bude díky grafickým prvkům dostatečně odlišná od označení původu nebo zeměpisného označení. ÚPV nezapíše individuální slovní známku, která by byla shodná či podobná znění označení původu či zeměpisného označení. Zapotřebí bude pravděpodobně nutně věnovat pozornost také shodě nebo podobnosti tříd výrobků a služeb ochranné známky na straně jedné, a výrobků, pro něž je zapsáno označení původu nebo zeměpisné označení. Jestliže by se totiž tato třída výrobků a služeb výrazně lišila, bylo by možné mít za to, že jde o ochrannou známku fantazijní, díky čemuž by ke kolizi nutně docházet nemuselo.¹⁷⁷⁾ V případě známek kolektivních výše uvedené překážky nevznikají v případě, že přihlašovatelem ochranné známky bude sdružení, jež bylo žadatelem zapsaného označení původu či zeměpisného označení.¹⁷⁸⁾

¹⁷⁶⁾ Výčet ustanovení sám o sobě brání kolizi s jednotlivými právy duševního vlastnictví, popř. s právy osobnostní povahy. Systematickým a logickým výkladem se proto lze dobrat jejich vyloučení z § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ.

¹⁷⁷⁾ Bylo by lze dokonce vyslovit domněnku, že v tomto případě by existovala možnost zapsat i shodnou slovní individuální ochrannou známku.

¹⁷⁸⁾ V takovém případě by se mohla nabízet otázka, zda by dané sdružení mohlo zapsanou známku např. převést, nebo k ní udělit licenci. S ohledem na výše uvedené, stejně jako na obecnou nemožnost licencování označení původu či zeměpisných označení lze vyslovit domněnku, že nikoli.

Zbývajícími institutem kolidujících práv jsou průmyslové vzory. V tomto případě se jeví problematika poněkud méně složitou. Dosavadní praxe posuzování pravděpodobnosti záměny funguje zdánlivě uspokojivě, čemuž by mohl svědčit i poměrně malý počet rozkladů v této kategorii.

Jistých posunů se může praxe dočkat ještě v oblasti mezních práv. Obzvláště potom v otázce námitek staršího práva k obchodní firmě. Nejednotná rozhodovací praxe totiž může skutečně vést v budoucnu k dohře ve správním soudnictví. V takovém případě by bylo možné uvažovat o postupech, které by soud mohl případně zvolit. Především je zde nejspíše zapotřebí se tázat, zda je nezbytné, aby totožné právo chránily hned dvě ustanovení, nota bene ustanovení stejného předpisu. Tuto otázku je proto třeba řešit výkladem. Použitím jazykového výkladu seznáme, že pojem „označení užívané v obchodním styku“ v § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ je vymezením kategorie, do níž obchodní jméno bude jistě spadat, neboť splňuje veškeré definiční znaky. Ovšem kategorií je rovněž „starší právo z jiného průmyslového vlastnictví“, obsažené v § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ, do něhož dle předchozího výkladu obchodní jméno rovněž spadá. Jazykový výklad tedy rozuzlení této otázky nepřináší. Proto je třeba postupovat podle dalších metod. Podle systematického výkladu bychom mohli vznést dotaz, zda se práva nelze domoci na základě jiného předpisu. NOZ však žádnou ochranu proti přihlášce ochranné známky neposkytuje a ZVPV se dokonce kvůli odlišnosti účelu na obchodní firmu vůbec nevztahuje.¹⁷⁹⁾ Ochranu však opět poskytují jiná ustanovení § 7 odst. 1 ZOZ. Užitím historického výkladu opět nebudeme úspěšní, neboť důvodová zpráva obsahuje k dané problematice jen velice obecné pojednání.¹⁸⁰⁾ Logickým výkladem můžeme rozvést závěry systematické metody, konkrétně použitím důkazu *a contrario*. Je-li totiž shodná problematika řešena jinými ustanoveními, není další ochrana nutná. Konečně teleologický výklad skýtá teleologickou redukci. Účelem úpravy jistě bude, aby byla chráněna starší průmyslová práva proti zásahu ochrannou známkou. V § 7 odst. 1 ZOZ jsou v příslušných písmenech v podstatě vypsána práva duševního

¹⁷⁹⁾ R. Hunjan Koblihová přitom poukazovala na problémy s věcnou a místní příslušností soudu a na nejasnost rozsahu a druhu nároků poškozených. Proto dokonce navrhovala vymezení pojmu průmyslové vlastnictví v ZVPV, dále zrušit § 12 ObchZ a do jeho §§ 8-11 vložit odkaz na ZVPV. Pak bylo podle ní ještě zapotřebí zrušit § 9 odst. 3 písm. n) OSŘ. Srov. HUNJAN KOBLIHOVÁ, R.: Úvaha k pojmu obchodní firma z hlediska zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. *Průmyslové vlastnictví*. 2010, Vol. 20, n. 2, str. 46.

¹⁸⁰⁾ Srov. vládní návrh zákona o ochranných známkách /sněmovní tisk 288/, Poslanecká sněmovna 2003, IV. volební období.

vlastnictví, která se mohou dostat do kolize s přihláškou ochranné známky. V situaci, kdy dvě ustanovení budou chránit stejný předmět, se můžeme vystavovat nebezpečí nejednotnosti rozhodovací praxe, což nemusí být zcela účelné. Proto je vhodné obchodní firmu z některého ustanovení vyjmout. Jazykovým výkladem jsme dospěli k závěru, že obchodní firma spadá do obou kategorií, zatímco v § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ je tato situace mnohem zřetelnější, v případě § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ lze případné vyjmutí obchodního jména z ochrany považovat vzhledem k většímu počtu chráněných institutů za poněkud méně „bolestivé“. Je tedy možno konstatovat, že daný rozpor je překonatelný, proto se lze v případném sporu přiklonit na stranu praxe častěji užívané, tedy překvalifikování námitky na § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ.

Seznam použitých zkratek

AutZ	Zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
CTM	Ochranná známka Společenství
ESD	Evropský soudní dvůr
EU	Evropská unie
Lisabonská dohoda	Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu
Madridská dohoda	Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
NOZ	Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o. z.	Ochranná známka
ObčZ	Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ObchZ	Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
OHIM	Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu
OSŘ	Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
PUÚ	Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
PV	Průmyslový vzor
Rejstřík	Rejstřík ochranných známek vedený Úřadem průmyslového vlastnictví
ř. z.	Říšský zákoník
Sb.	Sbírka zákonů
SPC	Dodatkové ochranné osvědčení
SŘ	Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví
ZOOPZO	Zák. č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů
ZOOR	Zák. č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů
ZOTPV	Zák. č. 529/1991 Sb., o ochraně topografie polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

ZOZ	Zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů
ZPV	Zák. č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech, ve znění pozdějších předpisů
ZUV	Zák. č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů
ZVPV	Zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
ZVZN	Zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

Seznam použité literatury a pramenů

Monografie a časopisecké články

1. BOHÁČEK, M.: *Obecné otázky nového občanského zákoníku z hlediska práv k duševnímu vlastnictví*. In: JAKL, L. (ed.): *Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012, str. 12-43. ISBN 978-80-86855-87-5.
2. BOHÁČEK, M.; JAKL, L.: *Právo duševního vlastnictví*. Praha: VŠE, 2002, 324 s. ISBN 80-245-0463-4.
3. BRANDÝS, J.: K některým otázkám z oboru ochranných známek a firemního jména u soukromých podnikatelů. *Průmyslové vlastnictví*. 1991, Vol. 1, n. 5, str. 142-147. ISSN 0862-8726.
4. ČADA, K.: *Know-how a obchodní tajemství*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010, 284 s. ISBN 978-80-7282-087-0.
5. ČERMÁK, K.: K některým procesním aspektům námitek proti přihlášce ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*. 1998, Vol. 8, n. 12, str. 253-259. ISSN 0862-8726.
6. ČERMÁK, K.: Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. *Právní rádce*. 2006, Vol. 14, n. 3. str. 4-16. ISSN 1210-4817.
7. ČERMÁK, K.: Ochranná známka versus označení původu: zdroje možného konfliktu. *Průmyslové vlastnictví*. 2002, Vol. 12, n. 12, str. 241-246. ISSN 0862-8726.
8. ČERMÁK, K.: Rozlišovací způsobilost ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*. 2000, Vol. 10, n. 3-4, str. 57-64. ISSN 0862-8726.
9. DVOŘÁKOVÁ, K.: Právní úprava OZ na našem území do vzniku ČSR. *Průmyslové vlastnictví*. 2006, Vol. 16, n. 1-2, str. 13-16. ISSN 0862-8726.
10. GERLOCH, A.: *Teorie práva*. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 331 s. ISBN 978-80-7380-233-2.
11. HÁK, J.: Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví? *Průmyslové vlastnictví*. 2008, Vol. 18, n. 4, str. 112. ISSN 0862-8726.
12. HORÁČEK, R. a kol.: *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, 543s. ISBN 978-80-7400-058-4.

13. HORÁČEK, R.; ČADA, K.; HAJN, P.: *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, 480 s. ISBN 978-80-7400-417-9.
14. HORÁČEK, R.; MACEK, J.: *Sbírka právních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2007, 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7.
15. HORÁČEK, R.; MACEK, J.; BISKUPOVÁ, E.: *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007-2010*, II. díl. Praha: C. H. Beck, 2011, 630 s. ISBN 978-80-7400-375-2.
16. HUNJAN KOBLIHOVÁ, R.: Úvaha k pojmu obchodní firma z hlediska zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. *Průmyslové vlastnictví*. 2010, Vol. 20, n. 2, str. 41-46. ISSN 0862-8726.
17. JAKL, L. (ed.): *Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012, 163 s. ISBN 978-80-86855-87-5.
18. JAKL, L.: *Ochranné známky a označení původu*. 2. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, 267 s. ISBN 80-7282-017-6.
19. JOCHOVÁ, S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU. *Průmyslové vlastnictví*. 2002, Vol. 12, n. 9, str. 205-207. ISSN 0862-8726.
20. KNAP, K.; KUNZ, O.: *Mezinárodní právo autorské*. Praha: Academia, 1981, 495 s.
21. KUPKA, P.: Námitky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek z titulu práv k autorskému dílu. *Průmyslové vlastnictví*. 2001, Vol. 11, n. 3-4, str. 48-50. ISSN 0862-8726.
22. KUPKA, P.: Několik aktuálních poznámek k řízení a rozhodování v přihlašovacím a námitkovém řízení u ochranných známek. *Průmyslové vlastnictví*. 2003, Vol. 13, n. 3-4, str. 61-66. ISSN 0862-8726.
23. *Latinsko-český slovník*. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970, 486 s.
24. LAJSEK, V.: *Spor o ochrannou známku BUD* [online]. Časopis českých právníků Všechno, 6. 3. 2013 [cit. 10. 6. 2014]. Dostupné na <<http://casopis.vsehrd.cz/2013/03/spor-o-ochrannou-znamku-bud/>>.
25. LAJSEK, V.: *Starší právo z jiného průmyslového vlastnictví jako relativní důvod odmítnutí zápisu ochranné známky*. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013, 25 s. (nepublikováno).

26. PÍTRA, V. a kol.: *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 1996, XIII, 315 s. ISBN 80-7179-071-0.
27. RŮŽIČKA, M. a kol.: *Práva k nehmotným statkům*. Praha: Codex, 1994, 245 s. ISBN 80-901185-3-4.
28. SLOVÁKOVÁ, Z.: *Průmyslové vlastnictví*. 2. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007, 212 s. ISBN 80-86920-08-9.
29. ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol.: *Občanské právo hmotné – 3. díl*. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009, 306 s. ISBN 978-80-7357-466-6.
30. TELEC, I.; TŮMA, P.: *Autorský zákon*. Praha: C. H. Beck, 2007, 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4.
31. *Understanding Industrial Property*. Genéve: WIPO, 2010, 22 p. ISBN 92-805-1257-9.
32. VOJČÍK, P.: Logo a duševné vlastnictví. *Průmyslové vlastnictví*. 1995, Vol. 5, n. 5, str. 141-146. ISSN 0862-8726.
33. *Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky 2013*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2014, 79 s. ISBN 978-80-7282-103-7.
34. ZAMRZLA, V.: Vývoj práv na označení v České republice. *Průmyslové vlastnictví*. 1994, Vol. 4, n. 11, str. 343-347. ISSN 0862-8726.

Správní a soudní rozhodnutí

1. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-106886 ze dne 7. 8. 2001 (*Měšťanský pivovar v Plzni*).
2. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-119306 ze dne 15. 7. 2005 (*MUCHA*).
3. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-121267 ze dne 8. 1. 2001 (*ALFA*).
4. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-130181 ze dne 19. 10. 2001.
5. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-136969-98 ze dne 1. 12. 2000.
6. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-141551 ze dne 21. 2. 2002.
7. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-146739 ze dne 27. 3. 2003.
8. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-146809 ze dne 18. 12. 2003.
9. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-148185 ze dne 2. 8. 2002.
10. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-151822 ze dne 10. 10. 2002.
11. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-153004 ze dne 30. 7. 2002.

12. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-153157 ze dne 17. 12. 2003.
13. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-153528 ze dne 25. 11. 2002.
14. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-154773 ze dne 3. 6. 2005 (*PRIM*).
15. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-168132 ze dne 17. 9. 2004 (*SIX*).
16. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-170440 ze dne 14. 6. 2004.
17. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-177987 ze dne 12. 7. 2004 (*AGRO H. S.*).
18. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-179073 ze dne 9. 4. 2004 (*Hořické trubičky*).
19. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-179073 ze dne 9. 4. 2004.
20. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-191018 ze dne 6. 10. 2005.
21. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-197834 ze dne 24. 8. 2007.
22. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-346178 ze dne 19. 10. 2006 (*Rajec*).
23. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-356341 ze dne 13. 3. 2007 (*JAZZ GOES TO TOWN*).
24. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-359262 ze dne 27. 4. 2007 (*Český med*).
25. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-422556 ze dne 5. 6. 2008.
26. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-422581 ze dne 20. 7. 2007 (*NOVERA*).
27. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-425630 ze dne 3. 9. 2008.
28. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-426839 ze dne 22. 4. 2009.
29. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-431110 ze dne 5. 12. 2007 (*Marlenka v. Mařenka*).
30. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-435047 ze dne 30. 9. 2008 (*BOTOCEUTICAL*).
31. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-441425 ze dne 22. 3. 2010 (*Orvis cup*).
32. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-443273 ze dne 7. 10. 2010.
33. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-446165 ze dne 30. 7. 2009 (*PALÁC JORDAN*).
34. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-453748 ze dne 11. 9. 2009 (*SHAUN THE SHEEP*).
35. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-455850 ze dne 26. 2. 2010 (dále jen *MLÝN VODIČKA*).
36. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-457381 ze dne 26. 10. 2009 (*PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO*).

37. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-467820 ze dne 8. 2. 2011.
38. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-469698 ze dne 16. 11. 2010 (*ECOBETON Canaba*).
39. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-481625 ze dne 10. 1. 2013 (*CONT Profimedical*).
40. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-482446 ze dne 7. 6. 2012 (*TAKOS*).
41. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-482446 ze dne 7. 6. 2012.
42. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-81938 ze dne 8. 11. 2000.
43. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-81939 ze dne 8. 11. 2000.
44. Rozhodnutí předsedy ÚPV sp. zn. O-87412 ze dne 11. 4. 2003 (*Karlovarské oplatky*).
45. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 23/98.
46. Rozsudek Evropského soudního dvora ve spojených věcech T-225/06, T-255/06, T-257/06 a T-309/06 Budějovický budvar, národní podnik v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), ze dne 16. 12. 2008 (dále jen *BUD*).
47. Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 10 Ca 108/2004 ze dne 31. 1. 2005.
48. Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 7 Ca 190/2005 ze dne 3. 11. 2006.
49. Rozsudek Nejvyššího správního soudu v řízení o kasační stížnosti sp. zn. 6 As 22/2007 ze dne 20. 11. 2008.
50. Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ve spojených věcech T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV a T-309/06 RENV Budějovický budvar, národní podnik v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), ze dne 22. 1. 2013.
51. Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 397/95 ze dne 1. 7. 1997.
52. Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 589/2000 ze dne 21. 6. 2002.
53. Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 40/2004 ze dne 20. 9. 2004.

Evropské a mezinárodní předpisy

1. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.
2. Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu.
3. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek.

4. Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. 12. 1993 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení č. 40/94“).
5. Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví.
6. Prohlášení Komise týkající se článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví.
7. První směrnice Rady ze dne 21. 12. 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách 89/104/EHS.
8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. 10. 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách.
9. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví.

Právní předpisy ČR

1. Císařský patent č. 230 z r. 1858, o ochraně známek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška ÚPV č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.
3. Vyhláška ÚPV č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.
4. Zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. Zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zák. č. 174/1988 sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zák. č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zák. č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
11. Zák. č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zák. č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zák. č. 529/1991 Sb., o ochraně topografie polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
17. Zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
18. Zák. č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
19. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
20. Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
21. Zák. č. 19 ze dne 6. 1. 1890 ř. z., o ochraně známek, ve znění pozdějších předpisů.

Abstrakt

Vladimír Lajsek: Vybrané relativní důvody odmítnutí zápisu ochranné známky

Předkládaná práce se zabývá dvěma vybranými relativními důvody odmítnutí přihlášky ochranné známky, konkrétně ustanoveními § 7 odst. 1 písm. i) a § 7 odst. 1 písm. j) zák. č. 441/2003 Sb. První část je věnována obecnému úvodu do problematiky, pojednává se zde o relativních důvodech k odmítnutí zápisu ochranné známky do rejstříku a o námitkovém řízení. Následuje popis historického vývoje, jenž spěl k přijetí těchto ustanovení do českého právního řádu. Zde autor dochází ke zjištění, že daná ustanovení se v českém právním řádu objevila teprve při sblížení úpravy s komunitárními předpisy. Další výklad se již věnuje konkrétně oběma vybraným ustanovením. V sekci věnované námitce staršího práva k autorskému dílu se práce věnuje roli ÚPV při posuzování autorských děl a jejich autorství. ÚPV si v takovém případě může učinit vlastní závěr, a není tak odkázán pouze na závazné rozhodnutí soudu. Pro zjednodušení posuzovacího procesu, zda je konkrétní označení možné považovat za autorské dílo potom autor nabízí vlastní třístupňový test jedinečnosti autorského díla, který vznikl na základě sumarizace rozhodovací praxe ÚPV. Při zkoumání aktivní legitimace k uplatnění zkoumaného námitkového důvodu potom dochází k závěru, že toto právo bude svědčit nejen autorovi samotnému, ale také jeho právnímu nástupci a kolektivnímu správci práv. Na závěr kapitoly se pak ještě práce věnuje možné kolizi průmyslově a autorskoprávní ochrany. V další části je pojednáno o vlastním ustanovení námitky staršího práva k jinému průmyslovému vlastnictví a jeho fungování, kde jsou rozebrány jeho jednotlivé komponenty, jimiž jsou starší právo přednosti, hrozba dotčení práv třetích osob a ztělesnění takového práva v odlišném institutu práva průmyslového vlastnictví. Výčet takových institutů se autor pokouší odvodit z mezinárodněprávních dokumentů a posléze nabízí vlastní ucelený výčet. Tyto instituty potom řadí podle jejich způsobilosti být s to vyvolat střet s ochrannou známkou na kolidující, mezní a nekolidující. Mezi práva kolidující, tedy taková, která mohou způsobit střet s ochrannou známkou, řadí označení původu, zeměpisná označení a průmyslové vzory. Mezními právy, tedy těmi, jež kolizi způsobit mohou, ale ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) zák. č. 441/2003 Sb. se na ně přesto nepoužije, pak nazývá práva

k obchodní firmě, nekalé soutěži a obchodnímu tajemství nebo goodwill. Poslední kategorie – nekolidující práva, potom střet s ochrannou známkou ze své podstaty způsobit nemohou. Jsou jimi patenty na vynálezy, užité vzory a SPC, dále ochranné známky, topografie polovodičových výrobků, práva k odrůdám rostlin a know-how. Každý z těchto institutů je podrobněji probrán s poukazem na možnosti vyvolání kolize, některé limity a problémy. Probírány jsou také příslušná správní a soudní rozhodnutí. V závěru práce potom autor zjišťuje, že kolidujícími právy mohou být pouze práva k označení původu či zeměpisným označením a k průmyslovému vzoru. S ohledem na vývoj však nevyklučuje možný posun praxe v budoucnu. Zároveň poukazuje na nejednotnost správního rozhodování v případě možnosti kolize s obchodní firmou, a řeší též některé otázky u práv k označením původu či zeměpisným označením a u průmyslových vzorů.

Klíčová slova: právo duševního vlastnictví; ochranná známka; relativní důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky.

Abstract

Vladimír Lajsek: Chosen Relative Grounds for Dismissal of a Trademark Registration

This topic is dealing with two chosen relative grounds of dismissal of a trademark registration, particularly with sec. 7 (1) (i) and sec. 7 (1) (j) statute No. 441/2003 Coll. The first part presents a general introduction in the whole issue, as with relative grounds for dismissal of a trademark registration and with proceeding on objections. Afterwards, there is described historical development of these provisions, which helped to their establishing into Czech legal order. The author finds, that these provisions were not established until convergence with the European law. Next parts are focusing on the particular provisions. The chapter about objection to the older copyright contains the role of the Czech Industrial Property Office in the proceedings of author crafts and their authorship. The Office should make its own conclusion in these circumstances, so it is not dependent on the binding decision of a court. In the issue of considering, whether particular mark is or is not an author craft, the author offers his own three-level-test of uniqueness, which is based on summarisation of the former decision-making of the Office. To the issue of the right to sue on grounds of this objection the author concludes, this right has not only the author himself, but even his legal successor and the collective administrator. At the end of the chapter the author deals with possible clash of industrial and copyright law protection. Next chapter discusses the provision of the older right to another industrial property and on its functioning. There is written about its main components like earlier priority, danger of infringement other's rights or about existence of this right in another institute of industrial property. The author is trying to make a list of these institutes by summarising of some international documents, but then he comes with his own list. Afterwards, he classifies these institutes according to their ability to be in conflict with a trademark into categories: concurrent, boundary and non-concurrent rights. To the concurrent rights, which are able to be in a conflict with a trademark, he gives both appellation of origin and geographical indication as well as design patents. Boundary rights are those which are able to be in conflict with a trademark but the above mentioned provision would be not used in these cases. These rights are business name, unfair competition, trade secret and

goodwill. In the last category there are examined those rights, which are not able to be in conflict with a trademark. That includes patents, utility patents and the SPC, trademarks, circuit layout rights, rights to new plants varieties and know-how. Every of these institutes are discussed in detail, considering their ability to be in conflict with a trademark and in some limits and problems. There are also outlined some administrative and court decisions. In conclusion, the author states, that concurring rights should be only rights to appellation of origin, geographical indication and rights to the design patents. Regarding to the industrial development he concedes possible shift of this praxis in the future. Moreover, he points on a dissention of a decision-making praxis in case of conflict with business name and solves some issues in the event of rights to appellation of origin, geographical indication and to the design patents.

Keywords: intellectual property law; trademark; relative grounds for dismissal of a trademark registration.