

# 3 Práva na označení

## 3.1 Obsah

Tato kapitola přináší základní výklad k právům na označení, představuje jejich společné zásady a funkce a uvádí jejich základní systematické rozřazení (*podkapitola 3.2*).

Následně je věnována pozornost postupně české národní ochranné známce (*podkapitola 3.3*), ochranné známce Evropské unie (*podkapitola 3.4*) a závěrem je věnován prostor také známkoprávní ochraně v širším mezinárodním kontextu a mezinárodním ochranným známkám (*podkapitola 3.5*). Výklad k těmto právům kopíruje „životní cyklus“ ochranné známky a je doplněn názornými příklady.

## 3.2 Obecně k právům na označení

Práva na označení řadíme v rámci systematiky práva duševního vlastnictví mezi práva průmyslového vlastnictví netvůrčí povahy. U práv na označení se v zásadě uplatňuje *formální (registrační) princip jejich vzniku* (výjimkou je např. ochrana obchodního jména) spojený s *principem poplatkovým a princip časové priority*.

Konkrétní výčet práv, která lze zahrnout mezi práva na označení, se v odborné literatuře různí.<sup>1</sup> Většina autorů se nicméně shoduje na tom, že do této skupiny můžeme zařadit právo k ochranné známce, chráněnému označení původu, chráněnému zeměpisnému označení, zaručené tradiční specialitě, obchodnímu jménu, obchodní firmě, a k nezapsanému označení. Někteří autoři zde zařazují také právo k názvu právnické osoby, jménu fyzické osoby, názvu autorského díla, logotypu či doméně.<sup>2</sup>

K otázce, **zda právo k obchodní firmě je právem průmyslového vlastnictví**, se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015.

Společnost TENERGO Brno, a. s., se domáhala u soudu ochrany svého práva k obchodní firmě a ochrany před nekalou soutěží proti společnosti (dříve) tenergo team s. r. o., přičemž protiprávní jednání žalované

<sup>1</sup> Některé výčty práv na označení (dle Vojčíka, Muřina, Švidroně) zmiňuje Škrekó [ŠKREKO, Anton. Priemyselné práva v informačnej a poznatkovno orientovanej spoločnosti. In: ŠVIDROŇ, Ján (ed.). *Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva*. Bratislava: VEDA, 2009, s. 517-519]. Dále srov. KOUKAL, Pavel. Úvod. In: KOUKAL, Pavel; CHARVÁT, Radim; HEJDOVÁ, Simona; ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. XXIX; VOJČÍK, Peter. *Teorie právní ochrany nehmotných statků*. Brno, Praha: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, Metropolitní univerzita Praha, 2016, s. 20-21.

<sup>2</sup> KOUKAL, Pavel. Úvod. In: KOUKAL; CHARVÁT; HEJDOVÁ; ČERNÝ, 2017, op. cit., s. XXVIII; KOUKAL, Pavel. § 1. In: KOUKAL; CHARVÁT; HEJDOVÁ; ČERNÝ, 2017, op. cit., s. 3. Vojčík např. vyděluje právo ke jménu člověka a právo k názvu a dobré pověsti právnické osoby zvlášť, vedle kategorie práv duševního vlastnictví (VOJČÍK, 2016, op. cit., s. 20). Lazíková např. právo k logu a doménovému jménu řadí nikoli mezi práva průmyslová, ale práva obdobná právům průmyslovým, tj. právům k nehmotným statkům, které nemají speciální právní úpravu a požívají tak ochrany pouze skrze zákaz nekalé soutěže (LAZÍKOVÁ, Jarmila. *Základy práva duševného vlastníctva*. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2012, s. 20-21, 96-97). Jakl mezi práva na označení řadí také právo k obchodnímu jménu (JAKL, Ladislav. *Práva na označení a průmyslové vzory*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2008, s. 9).

spatřovala v tom, že firma této (časově mladší) společnosti obsahovala označení „tenergo“, čímž působila na zákazníky zaměnitelně (s firmou žalobkyně).

Se svým nárokem uspěla žalobkyně u soudu prvního i druhého stupně. Žalované bylo uloženo změnit svou obchodní firmu, neužívat nadále označení „tenergo“ při svých podnikatelských aktivitách a písemně se omluvit žalobkyni. Žalovaná podala dovolání.

Vedle otázek, jež dovolatelka (žalovaná) dovolacímu soudu předložila k posouzení (a k nimž se Nejvyšší soud podrobně vyjádřil), velký senát Nejvyššího soudu též konstatoval, že jelikož právo k obchodní firmě patří mezi tzv. práva na označení (práva průmyslového vlastnictví), je věcně a místně příslušným soudem k řešení tohoto sporu v prvním stupni Městský soud v Praze, a protože věc rozhodoval v prvním stupni jiný soud, zrušil rozhodnutí nižších soudů a přikázal věc Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Každé z těchto práv se řídí primárně svou speciální právní úpravou a subsidiárně úpravou v občanském zákoníku hovoříme-li o subjektivních soukromých právech (např. převodu práv, vymezení věci v právním smyslu), popř. ve správním řádu hovoříme-li o veřejných subjektivních právech (např. průběhu správního řízení).

## Dělení práv na označení

Práva na označení lze rozdělit dle různých kritérií. Můžeme je dělit např. dle toho:

- (i) zda působí *erga omnes* (např. právo k ochranné známce), či (ii) *inter partes* (např. nekalosoutěžní ochrana domény a nezapsaného označení), nebo
- zda se jedná o práva vztahující se k označení (i) subjektu práva (subjektovému označení; např. právo k obchodnímu jménu, obchodní firmě, názvu právnické osoby), či (ii) objektu práva (objektovému označení; např. k ochranné známce, chráněnému zeměpisnému označení, chráněnému označení původu, zvláštnímu označení závodu), nebo
- zda se jedná o práva povahy (i) čistě majetkové (např. právo k ochranné známce), (ii) čistě osobnostní (např. právo ke jménu fyzické osoby), či (iii) majetkové a zároveň osobnostní (např. autorské právo, právo k názvu právnické osoby tvořeném jménem fyzické osoby – jediného společníka této právnické osoby).

## Souběh několika práv

Souběh různých práv duševního vlastnictví k jednomu označení je přípustný, není-li zákonem vyloučen [např. § 4 písm. k) a l) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“), a § 4 odst. 4 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení], nicméně otázka vzniku, trvání, a zániku těchto práv, popř. otázka možných dispozic s těmito právy apod., je vždy posuzována dle rozhodné právní úpravy pro konkrétní právo duševního vlastnictví zvlášť, nezávisle na jiných právech duševního vlastnictví dovozaných k totožnému označení (nehmotnému statku).

Pro účely získání autorskoprávní ochrany bude muset logo společnosti naplnit jiná kritéria než pro konstatování existence známkoprávní ochrany k tomuto nehmotnému statku. Přičemž pokud by chtěl autor loga disponovat výlučnými právy k užívání nehmotného statku i po zániku autorských práv (majetková práva autorská trvají po dobu života autora a 70 let po jeho smrti, osobnostní práva autorská zanikají smrtí autora), aby je mohli jeho potomci zdědit, bylo by vhodné získat pro logo známkoprávní

ochranu, která může trvat i neomezeně dlouhou dobu, je-li řádně a včas prodlužována u příslušného orgánu veřejné moci.

V případě kolize několika práv duševního vlastnictví k jednomu označení (např. kolize práva ke jménu fyzické osoby s právem k ochranné známce), má potom přednost ochrana práv osobnostních před právy majetkovými.<sup>3</sup>

V případě, kdy by se spor mezi Janem Hudečkem (fyzickou osobou) a společností Karlovarský masokombinát spol. s r. o., jež se rozhodla prodávat masné výrobky pod označením „Dobrotы Honzy Hudečka“ v rodné vesnici Jana Hudečky, rozvášnil natolik, že by Jan Hudeček podal žalobu k soudu pro zásah do svých osobnostních práv (práva ke jménu a dobré pověsti) s petitum, aby tak žalovaná společnost již nečinila, pravděpodobně by mu soud vyhověl.

U kolize dvou majetkových práv na označení je pak chráněno to z nich, které vzniklo dříve (je starší)<sup>4</sup>, resp. jehož přihláška byla podána u příslušného orgánu veřejné moci dříve uplatňuje-li se u něj *formální princip* vzniku (přičemž zohledněno bude i případně uplatněné *právo priority* či *právo seniority* – viz níže).

K aplikaci **principu časové priority** (užití označení) se vyjádřil i Soudní dvůr v rozsudku (velkého senátu) ze dne 16. 11. 2004 ve věci Anheuser-Buch Inc. proti Budějovickému Budvaru, národnímu podniku (C-245/02).

Pivovar Anheuser-Buch Inc. (USA) zažaloval pivovar Budějovický Budvar, národní podnik (ČR) ve Finsku s tím, že český pivovar porušuje jeho finské národní ochranné známky (Budweiser, Bud, Bud Light a Budweiser King of Beers) etiketami (nesoucí jeho obchodní firmu), pod nimiž dováží své produkty na finský trh. V žalobě požadoval po českém pivovar zdržení se tohoto jednání, zdržet se používání svého obchodního jména na území Finska a zaplacení náhrady škody.

Soud prvního stupně nevyhověl žalobě s argumentem, že jelikož je způsob, jakým jsou předmětná označení prezentována na lahvích žalovaného, natolik odlišný od vyobrazení předmětných označení na lahvích žalobce, nelze dojít k závěru o zaměnitelnosti dotčených výrobků. Přičemž ze způsobu, jakým je označení prezentováno na lahvích žalovaného, je zřejmé, že označení zde není používáno jako ochranná známka, ale pouze jako údaj o obchodním jménu výrobce prodáváného piva (českém pivovaru), které, s ohledem na svou známost v odborných kruzích na území Finska, požívá ve Finsku ochrany dle čl. 8 Pařížské úmluvy. Odvolací soud však došel k opačnému závěru o těchto otázkách, a tudíž změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že vyhověl žalobě. Žalovaný se proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolal. Načež finský dovolací soud dovolací řízení přerušil a položil předběžné otázky k výkladu unijního práva Soudnímu dvoru.

Soudní dvůr pak v kontextu položených otázek vyslovil závěr, že v případě, svědčí-li žalobci právo k předmětným finským ochranným známkám od roku 1985 a 1992, avšak českému pivovaru svědčí starší právo k obchodnímu jménu požívající ochrany na území Finska, nemůže se žalobce domáhat zákazu užívání označení, které tvoří obchodní jméno žalovaného, z důvodu, že takové užívání je schopno zasáhnout do funkcí (zejména funkce garance původu) jeho ochranných známek (je-li výkon tohoto staršího práva v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě). Toto „právo vlastníka ochranné známky“ totiž nemůže být na újmu žádnému „existujícímu staršímu právu“. Jedná se tak

<sup>3</sup> KOUKAL, Pavel. Úvod. In: KOUKAL; CHARVÁT; HEJDOVÁ; ČERNÝ, 2017, op. cit., s. XXX.

<sup>4</sup> Viz např. též bod 17 preambule a čl. 10 odst. 2 a 4 směrnice EU 2015/2436 a bod 12 preambule a čl. 9 odst. 2 a 4 nařízení EU 2017/1001.

o promítnutí základního aspektu celé koncepce práv k duševnímu vlastnictví, a to práva přednosti (práva priority).

## Funkce práv na označení

Práva na označení plní pro své uživatele několik funkcí. Hlavní z nich je bezpochyby *funkce rozlišovací (identifikační)*. Z dalších funkcí můžeme zmínit např. *funkci propagační (reklamní)* [ve vztahu k adresátům tohoto označení], *funkci soutěžní* (ve vztahu ke konkurentům nositele označení či výrobcům takto označených výrobků či služeb), *funkci garanční* (označení garantuje adresátům určitou úroveň kvality výrobku či produkce takto označené), *funkci stimulační* (ta motivuje nositele označení a výrobce zlepšovat své výsledky, aby neztratili své zákazníky v soutěži se svými konkurenty), *funkci investiční* (umožňující osobám, jimž svědčí k tomuto označení práva, vytvářet zisk, např. udělením licence k užívání daného označení), či *funkci komunikační* (označením je jejich adresátům komunikováno určité sdělení).<sup>5</sup> Uvedený výčet funkcí není taxativní a lze tedy najít i další funkce, které mohou označení plnit.

## 3.3 Česká národní ochranná známka

### Předmět známkoprávní ochrany

Na území České republiky je obecně poskytnuta ochrana národním (českým), mezinárodním ochranným známkám, ochranným známkám Evropské unie a konečně všeobecně známým ochranným známkám (§ 2 ZOZ).

Předmětem české národní ochranné známky může být „jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé (a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky“ (§ 1a ZOZ).

Novelou účinnou k 1. lednu 2019 zmizel z textu ZOZ požadavek na grafickou znázornitelnost přihlašovaného označení, což znamená, že nově je možné zapsat jako ochrannou známku i označení, které nelze samo o sobě vnímat zrakem, pokud je takové označení možné popsat (zachytit) natolik jasně a přesně, abychom mohli určit předmět této ochrany, pokud bude toto zachycení (technicky) způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek, bude trvalé a objektivní povahy, srozumitelné, samo o sobě vypovídající a snadno přístupné ostatním subjektům.<sup>6</sup> Zápisu schopné tak jsou nově i označení tvořená výlučně zvukem (např. hlavní motiv podkladové hudby videohry), popř. označení audiovizuální (např. zvuk při zobrazení loga filmového studia na začátku filmu), označení pohybová (např. animace tvořící logo společnosti). Nejedná se však o revoluční změnu v oblasti známkového

<sup>5</sup> K závěrům o funkcích ochranné známky, které lze přiměřeně vztáhnout i na ostatní práva na označení srov. KOUKAL, Pavel. Úvod. In: KOUKAL; CHARVÁT; HEJDOVÁ; ČERNÝ, 2017, op. cit., s. XXXV-XXXVI.

<sup>6</sup> Srov. bod 13 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

práva, ale pouze o očekávanou novelu legislativní úpravy reflektující posun judikatorních závěrů Soudního dvora.

**Nelpění na vizuálním zachycení „označení“, jež se má stát ochrannou známkou**, vyjádřil Soudní dvůr již v rozsudku ze dne 12. 12. 2002 ve věci Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt (C-273/00).

Pan Sieckmann si podal přihlášku německé národní čichové ochranné známky za účelem získání ochrany pro „balzamikovou ovocnou vůni s jemným nádechem skořice“. V přihlášce uvedl, že jedná o konkrétní chemickou sloučeninu, uvedl její chemický vzorec a údaj o tom, kde lze získat vzorek této chemické sloučeniny. Vzorek přiložil také k přihlášce. Německý patentový a známkový úřad ale přihlášku odmítl s tím, že přihlašovaná ochranná známka nemůže být „graficky“ znázorněna (čl. 2 směrnice 89/204/EHS), a tudíž se nejedná o označení způsobilé být ochrannou známkou.

K obraně přihlašovatele správní soud připustil, že byt' může být vůně teoreticky schopná v některých případech plnit základní funkci ochranné známky (rozlišovat výrobky nebo služby podnikatele od výrobků nebo služeb jiných podnikatelů na trhu), jsou zde pochybnosti a možnosti splnění požadavku grafické znázornitelnosti přihlašovaného „označení“. Správní soud tedy položil Soudnímu dvoru otázku, zda se tento požadavek vztahuje i na „významová označení“ (pachy nebo zvuku), které samy o sobě graficky zaznamenány být nemohou, ale mohou být zachyceny nepřímo pomocí určitých pomůcek (chemickým vzorcem, popisem, vkladem apod.).

Soudní dvůr s přihlédnutím k účelu definice ochranné známky a k samotnému textu čl. 2 známkové směrnice, jež uvádí, že ochranná známka sestává „zejména“ z [...] uzavřel, že označení, jež nejsou sama o sobě způsobilá být vizuálně vnímána mohou být označeními způsobilými stát se ochrannou známkou, pokud mohou být znázorněna graficky, např. prostřednictvím pomůcek. Vždy ale musí být přesně seznatelné pro adresáty práva (třetí osoby), co je předmětem takto vznikuvší ochranné známky. Toto označení musí být způsobilé trvalého a přesného záznamu do veřejného seznamu příslušného orgánu veřejné moci a tento záznam musí být snadno přístupný a srozumitelný pro třetí osoby. Vyloučen také musí být jakýkoli prvek subjektivity v procesu identifikace a vnímání označení třetími osobami; záznam předmětného označení ve veřejném seznamu tak musí být jednoznačný a objektivní. Nicméně Soudní dvůr v tomto rozhodnutí vyjádřil určité pochybnosti o objektivním způsobu zachycení vůně přihlašovatelem, neboť identifikace předmětné vůně záleží mimo jiné na několika proměnlivých faktorech jako je koncentrace, množství, teplota a látka nesoucí vůni. Tyto aspekty tak vylučují „objektivní“ zachycení vůně pomocí chemického vzorce. Stejně tak zachycení vůně pomocí chemického vzorce není pro třetí osoby dostatečně srozumitelné. A v neposlední řadě ani uložení vzorku vůně nespĺňuje požadavek směrnice na grafické znázornění, přičemž tento vzorek nedokáže zachytit vůni dostatečně stabilně v delším časovém horizontu.

Soudní dvůr tak uzavřel, že pokud jde o čichové označení, nespĺňuje požadavek grafické znázornitelnosti, je-li zachycen chemickým vzorcem, písemným popisem, uložením vzorku nebo kombinací těchto prostředků.

Aby označení bylo způsobilé získat známkoprávní ochranu, nemusí být výsledkem tvůrčí činnosti člověka. Ochrannou známkou se může stát dokonce označení vytvořené softwarem, zvířetem, či které je výsledkem přírodních procesů. Základní funkcí ochranné známky je totiž funkce identifikační, a nikoli funkce technická (jako u vynálezů, technických řešení apod.), nebo funkce estetická (jako u autorských děl, průmyslových vzorů a uměleckých výkonů).








## Subjekt práva k ochranné známce

Označení způsobilé zápisu dle ZOZ si může od účinnosti ZOZ (tj. 1. dubna 2007) nechat zapsat i nepodnikatel (např. spolek nepodnikající v rámci své vedlejší činnosti), byť lze takto získané výlučné právo [užívat předmětné označení ve vztahu k výrobkům a službám, pro které bylo označení zapsáno (§ 8 odst. 1 ZOZ)] uplatňovat vůči ostatním pouze v situacích, kdy tyto osoby porušují právo vlastníka ochranné známky při jednání v obchodním styku (§ 8 odst. 2 ZOZ).

A jelikož označení způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek nemusí být výsledkem tvůrčí činnosti člověka, může být nositelem těchto práv i právnická osoba.

## Druhy ochranných známek

Ochranné známky můžeme dělit do různých kategorií, a to:<sup>7</sup>

- a) dle způsobu vyjádření na ochranné známky:
  - a. slovní (ŠKODA AUTO, APPLE, OPAVIA, Náskok díky technice),
  - b. slovní grafické (slovní označení v neběžném písmu: , ) ,
  - c. obrazové (grafické) [ ,  ],
  - d. kombinované (obsahující slovo i obrázek: ,  ),
  - e. prostorové (  ),
  - f. vyjádřené barvou, či kombinací barev (Lila pro Milku, konkrétní odstín modré pro O2),
  - g. zvukové (znělka filmů spol. TWENTY CENTURY FOX FILM CORPORATION, spuštění operačního programu Windows),
  - h. zvukově-obrazové (logo filmového studia na začátku filmu),
  - i. čichové,
- b) dle formy ochrany na ochranné známky:
  - a. národní,
  - b. mezinárodní (registrovány na základě Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě; viz níže),
  - c. Evropské unie (registrovány dle nařízení 2017/1001; viz níže),
  - d. všeobecně známé (neregistrované; viz čl. 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví).
- c) dle toho, zda rozlišují výrobky a služby jednotlivce, či několika osob na ochranné známky:
  - a. individuální,
  - b. kolektivní (§ 35 a násl. ZOZ) a certifikační (§ 40a a násl. ZOZ).

<sup>7</sup> Srov. KOUKAL, Pavel. § 1. In: KOUKAL; CHARVÁT; HEJDOVÁ; ČERNÝ, 2017, op. cit., s. 9-10.



## Způsobilost označení k zápisu do rejstříku ochranných známek

Zákonné podmínky definující zápisnou způsobilost označení jako ochranné známky můžeme rozdělit dle toho, zda se k jejich přítomnosti u přihlašovaného označení přihlíží *ex officio* (tzv. absolutní podmínky zápisné způsobilosti; § 4 ZOZ), či nikoli, resp. pouze na návrh osoby odlišné od přihlašovatele (tzv. relativní podmínky zápisné způsobilosti; § 7 ZOZ).

Výčet absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení je v zákoně uveden taxativně. Existence těchto limitů je odůvodněna přítomností veřejného zájmu, zájmu na volném užívání těchto označení, či z důvodu ochrany hospodářské soutěže. Naplnění kteréhokoli z těchto důvodů vede k zamítnutí přihlášky ochranné známky a jejich přítomnost zkoumá Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) *ex officio* (§ 22 odst. 1 ZOZ).

K otázce **dobrých mravů, resp. veřejného zájmu a ochrany spotřebitele, u slovní ochranné známky** se vyjádřil Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví ve svém rozhodnutí ze dne 20. 11. 2003, sp. zn. O-137500.

Do rejstříku ochranných známek byla zapsána slovní ochranná známka č. 223931 ve znění „VALASKÉ KRÁLOVSTVJE“, jejímž majitelem je T. H. Návrhem na výmaz se navrhovatel – společnost P. – domáhá jejího výmazu mj. pro rozpor zápisu napadené ochranné známky s ustanovením § 2 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že se jedná o označení, které odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům a o označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb. Prvostupňový (ÚPV) i rozkladový orgán (předseda ÚPV) rozhodl o zamítnutí návrhu na výmaz výše uvedené ochranné známky.

Předseda ÚPV shledal, že napadená slovní ochranná známka je tvořena slovním spojením „VALASKÉ KRÁLOVSTVJE“. Jedná se o název smyšleného státního útvaru v oblastním nářečí. Jak vyplývá z dokladů předložených navrhovatelem výmazu, je toto označení používáno též ve spisovné podobě jako „VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ“. Aplikace ustanovení o klamavosti dle § 2 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách přichází v úvahu tehdy, když určitou klamavou praktikou jsou výrazněji dotčeny veřejné zájmy. Takovým zájmem je například ochrana spotřebitelů, pokud by bylo reálné nebezpečí, že označení bude schopno klamat spotřebitele o povaze, jakosti nabízeného a kupovaného zboží, a dotkne se tak jejich zájmu na tom, být pravdivě informován o výše uvedených skutečnostech. Napadená ochranná známka je zapsána pro výrobky a služby ve třídách 16, 39 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb, přičemž z výše uvedeného popisu předmětné ochranné známky vyplývá, že tato ochranná známka neobsahuje žádné údaje, které by mohly klamat veřejnost o vlastnostech výrobků, pro něž je zapsána, o původu výrobků, způsobu výroby, jakosti, hodnotách nebo množství. Z tohoto pohledu je proto nutno námitku klamavosti odmítnout jako neopodstatněnou.

Pouze u podmínek uvedených v § 4 písm. b), c) a d) ZOZ lze odvrátit tento následek prokázáním skutečnosti, že přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilosti u relevantní veřejnosti skrze své užívání v obchodním styku (§ 5 ZOZ; např. označení „Krkonošské pивní slavnosti“, nebo „Dobrá voda“).

K požadavku **rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení** se Soudní dvůr vyjádřil v rozsudku (šestého senátu) ze dne 29. 4. 2004 ve spojené věci Henkel KGaA proti OHIM (C-456/01 P a C-457/01 P).

Společnost Henkel podala na přelomu let 1997 a 1998 dvě přihlášky trojrozměrných ochranných známek Společenství (nyní ochranných známek Evropské unie), jimiž se snažila získat známkoprávní ochranu pro konkrétní vzhled tablet do myčky nádobí. Tyto ochranné známky však OHIM zamítl z důvodu nedostatku

rozlišovací způsobilosti přihlašovaných označení, neboť pro spotřebitele nebo konečného kupujícího nedostatečně určovaly původ výrobků (v odvětví výrobců tablet do myčky nádobí). Společnost Henkel podala opravný prostředek a soud rozhodl, že rozlišovací způsobilost je potřeba vždy zkoumat ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které má být přihlašované označení zapsáno, a zároveň též ve vztahu k vznímání relevantní veřejnosti, která se skládá z průměrných spotřebitelů těchto výrobků nebo služeb.

Nicméně zde se Soudní dvůr ztotožnil s názorem OHIM a uvedl, že je-li výrobek určen pouze tvarem (neobsahuje ani žádné slovní prvky, jež by mohly napomoci k rozlišování jednotlivých výrobků nebo služeb relevantní veřejnosti), který je nejpravděpodobnější pro tvar daného výrobku, zvyšuje se pravděpodobnost, že výrobek bude postrádat rozlišovací způsobilost. Pouze ochranná známka, která se významně odchyľuje od norem a zvyklostí v daném odvětví plní svou základní funkci označení původu výrobků nebo služeb svého výrobce. Přičemž odlišení určitých částí tablet barevně, je standardním jednáním výrobců těchto výrobků; tento aspekt tak nepředstavuje dostatečné odlišení od ostatní produkce v daném odvětví. Jelikož tvar tablet také nijak nevybočuje ze standardní nabídky v tomto odvětví a jedná se o výrobky běžné spotřeby (a relativně nízké ceny), tudíž průměrní spotřebitelé věnují rozlišování těchto výrobků nízkou míru pozornosti, došel Soudní dvůr k závěru, že vzhled přihlašovaného označení není dostatečně rozlišující pro relevantní veřejnost (což jsou v tomto případě všichni spotřebitelé).

Vhodné je také dodat, že existence rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení se posuzuje ke dni (potenciálního) zápisu předmětného označení; tvrzení přihlašovatele, že přihlašované označení mělo rozlišovací způsobilost ke dni podání přihlášky (kdy většina mycích prášků do myček nádobí byla ještě v prášku) je tak irelevantní.

Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti jsou rovněž vymezeny taxativně v § 7 ZOZ, nicméně musí být proti zveřejněné přihlášce ochranné známky uplatněny podáním námitek u ÚPV, kterými se zahajuje námitkové (správní) řízení. Námitky může podat výlučně osoba, již svědčí okolnosti uvedené v § 7 ZOZ. ÚPV k těmto okolnostem z úřední povinnosti nepřihlíží a ani přihlížet nemůže [§ 25, § 26 ZOZ]. V případě, že jsou námitky zcela důvodné, ÚPV námitkám vyhoví a přihlášku zamítne, nebo naopak zamítne námitky a přihlašované označení zapíše do rejstříku ochranných známek. Jsou-li námitky důvodné pouze z části (např. přihlašované označení koliduje s namítaným označením jen v některých třídách výrobků a služeb), zamítne ÚPV přihlášku jen částečně a ve zbytku ji zapíše jako ochrannou známku do rejstříku ochranných známek.

K možnému **doplňování (přidávání) relativních a absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti členskými státy** nad rámec unijní harmonizace se Soudní dvůr vyjádřil v rozsudku (pátého senátu) ze dne 27. 6. 2013 ve věci Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd proti Ankenævnet for Patenter og Varemærker (C-320-12).

Společnost Malaysia Dairy vyrábí a prodává mléčný nápoj od roku 1977 v plastové lahvi, kterou má zapsanu jako trojrozměrnou ochrannou známku v několika zemích světa. Stejně činí i společnost Yakult, která má jako trojrozměrnou ochrannou známku zapsanu také plastovou láhev pro mléčné nápoje, ale v jiných zemích světa než první uvedená společnost. Společnost Malaysia Dairy si podala v roce 1995 přihlášku národní dánské ochranné známky, přičemž proti tomuto zápisu podala společnost Yakult námitky s tím, že přihlašovatelka nebyla v dobré víře při podání své přihlášky, když prokazatelně věděla, že společnost Yakult vlastní několik ochranných známek v zahraničí.

Nižší soudy uzavřely, že k prokázání neexistence dobré víry přihlašovatele nepostačuje skutečnost, že v okamžiku podání přihlášky věděl přihlašovatel o existenci zahraničních ochranných známek svědčících jiné osobě v případě, že od roku 1980 vlastní přihlašovatel pro přihlašované označení národní ochrannou známku v Malajsi. Avšak společnost Yakult proti rozhodnutí odvolacího soudu podala opravný prostředek



a dánský soud položil Soudnímu dvoru (mimo jiné) i otázku, zda může členský stát zavést zvláštní ochranu zahraničních ochranných známek ve vztahu k požadavku jednání přihlašovatele v dobré víře, či nikoli.

Soudní dvůr k této otázce uvedl, že být známková směrnice umožňuje členským státům fakultativně přijmout určité skutečnosti za skutečnosti bránící zápisu označení jako ochranné známky, či za skutečnosti odůvodňující prohlášení již existující ochranné známky za neplatnou, neumožňuje jim doplňovat další skutečnosti v tomto směru. Směrnice 2008/95/ES tak zakazuje členským státům stanovit jiné důvody zamítnutí zápisu nebo prohlášení neplatnosti, než jsou důvody uvedené v této směrnici.

Odpověď Soudního dvora na výše uvedenou otázku tak zněla, že členské státy nejsou oprávněny zavést režim zvláštní ochrany zahraničních ochranných známek odlišný od režimu (již) upraveného ve směrnici.

## Zápis ochranné známky

Aby bylo označení úspěšně zapsáno, musí přihlašovatel podat úplně a správně vyplněnou přihlášku ochranné známky u ÚPV a zaplatit správní poplatek (za tímto zahájené zápisné řízení), popř. doložit existenci práva priority (přednosti)<sup>8</sup> [uplatňuje-li možnost získat známkoprávní ochranu k dřívějšímu dni, než je den podání přihlášky].<sup>9</sup>

Přihlášku lze podat vždy pouze pro jedno označení (jednu ochrannou známku) [§ 19 odst. 1 ZOZ]. Označení je nutné v přihlášce blíže vymežit (např. uvést přesné vyobrazení v příloze), uvést osobu přihlašovatele, určit třídy výrobků a služeb, pro která má být označení zapsáno (vymezení tříd probíhá dle třídníků přijatých na základě Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek<sup>10</sup>; § 19a odst. 1 ZOZ) a vymežit rozsah ochrany žádané pro přihlašované označení v takto určených třídách (§ 19a odst. 2 a 3 ZOZ).

**K požadované míře jasnosti a přesnosti, pokud jde o identifikaci výrobků nebo služeb, na něž se vztahuje ochranná známka, se vyjádřil Soudní dvůr v rozsudku (velkého senátu) ze dne 19. 6. 2012 ve věci The Chartered Institute of Patent Attorneys proti Registrar of Trade Marks (C-307/10).**

Chartered Institute of Patent Attorneys požádal Registrar of Trade Marks (dále jen „Registrar“) o zápis označení „IP TRANSLATOR“ pro výrobky spadající do třídy 41 Niceského třídění, nazvané „Vzdělávání; výcvik a školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti“. Registrar tuto přihlášku prozkoumal, když vycházel ze sdělení prezidenta OHIM č. 4/03, a zamítl ji. Jelikož totiž uvedená přihláška odkazuje na název třídy 41 Niceského třídění, Registrar přezkoumal existenci absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu s ohledem na všechny služby spadající do této třídy, k nimž patří překladatelské služby. Registrar měl přitom za to, že ochranná známka IP TRANSLATOR je s ohledem na tyto služby popisná, a zápis této ochranné známky proto zamítl.

Rozhodující soud [High Court of Justice (England & Wales) (Spojené království)] položil Soudnímu dvoru předběžné otázky, jejichž podstatou je určit požadavky související s identifikací výrobků nebo služeb, pro

<sup>8</sup> Právo priority (přednosti) vzniká přihlašovatelem ke dni podání přihlášky a na jeho žádost mu bude vydán doklad toto právo prokazující (tzv. prioritní doklad) dle § 20 odst. 3 ZOZ. Tímto dokumentem pak přihlašovatel prokazuje datum podání přihlášky v této zemi v jiné zemi, kde bude označení následně přihlášeno jako ochranná známka, a kde tímto uplatní své právo priority (na případně získanou ochranu v této jiné zemi se následně pohlíží jako na ochranu získanou ke dni vzniku práva priority). Uvedené právo lze však uplatnit maximálně 6 měsíců po jeho vzniku [čl. 4 odst. 3 písm. C bodu i) Pařížské úmluvy].

<sup>9</sup> Srov. § 19 odst. 4 a § 20 odst. 2 ZOZ.

<sup>10</sup> K 1. lednu 2017 vstoupila v účinnost již 11. verze tohoto třídění. Blíže viz: <https://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html>.

kteří přihlašovatel národní ochranné známky požaduje ochranu. V tomto ohledu si klade otázku ohledně relevance obecných označení obsažených v názvech tříd Niceského třídění, jakož i ohledně dosahu výkladu uplatněného prezidentem OHIM v rámci sdělení č. 4/03.

Soudní dvůr dospěl k závěru, že Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby přihlašovatel identifikoval výrobky nebo služby, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně, aby tak příslušné orgány a hospodářské subjekty mohly na tomto pouhém základě určit rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce. Směrnice 2008/95 musí být podle Soudního dvora vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby se pro identifikaci výrobků a služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, používala obecná označení uvedená v záhlavích tříd třídění uvedeného v článku 1 Niceské dohody.

Přihlašovatel národní ochranné známky, který pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy třídění uvedeného v článku 1 výše zmíněné Niceské dohody, musí upřesnit, zda se jeho přihláška vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu této třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb. V případě, že by se přihláška vztahovala pouze na některé z uvedených výrobků nebo služeb, je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do uvedené třídy se jedná.

Rozsah ochrany slovní ochranné známky „1000 + 1 noc“, jejímž vlastníkem je společnost OXALIS, spol. s r. o., je vymezen například takto: (5) dietetické čaje, medicínální čaje, bylinné a ovocné čaje s léčebným účinkem a směsi těchto čajových směsí; (29) sušené ovoce, zelenina a byliny včetně jejich směsí; (30) čaj, čajové směsi, čajové nápoje, čaj a čajové směsi lisované, sypké a porcované.

Formulář pro přihlášku ochranné známky naleznete na stránkách ÚPV: [https://www.upv.cz/dms/pdf\\_dokumenty/forms2019v/P06\\_OZ\\_zapis\\_2019.pdf](https://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/forms2019v/P06_OZ_zapis_2019.pdf).

Podanou přihlášku nelze dále rozšiřovat, výčet tříd, pro které má být přihlášené označení zapsáno, lze však zúžit (§ 27 odst. 1 a 4 ZOZ). Přihlášku lze vzít také celou, či v části zpět, anebo ji rozdělit na několik samostatných přihlášek (je nutno však doplatit správní poplatky) [§ 27 odst. 3 a 5 ZOZ].

Po podání provede ÚPV *formální* a následně *věcný* průzkum přihlášky (§ 21 a 22 ZOZ), což znamená, že ÚPV zkontroluje, zda je přihláška úplně a správně vyplněna, správní poplatek je zaplacen (potud se jedná o formální přezkum) a nejsou zde přítomny okolnosti absolutní zápisné nezpůsobilosti (věcný průzkum *ex officio*). Projde-li přihláška tímto přezkumem s kladným výsledkem, zveřejní ji ÚPV ve Věstníku ÚPV (§ 23 ZOZ). Pokud přihláška nesplňuje formální náležitosti, a tyto nejsou ve stanovené lhůtě na výzvu ÚPV odstraněny, ÚPV ji odmítne (§ 21 odst. 4 ZOZ). Pokud přihlašované označení koliduje s absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti, ÚPV přihlášku zamítne (§ 22 odst. 1 ZOZ).

Jsou-li po zveřejnění přihlášky uplatněny řádně a včas námitky osobami k tomu aktivně legitimovanými (tj. osobami uvedenými v § 7 ZOZ), musí se ÚPV, resp. přihlašovatel, vypořádat s tvrzenou existencí těchto námitek (§ 25 a § 26 ZOZ). Jiné osoby mohou u ÚPV podat pouze podnět (tzv. připomínky) poukazující na okolnosti svědčící o absolutních důvodech zápisné nezpůsobilosti [okolnosti uvedené v § 4 (nikoli však v § 7) ZOZ] [§ 24 ZOZ].

Námítky lze podat ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku ÚPV (§ 25 odst. 1 ZOZ). Při uplatnění námitek je nutné zaplatit správní poplatek, vylicít okolnosti odůvodňující zamítnutí přihlášky ochranné známky a doložit svá tvrzení důkazními prostředky (§ 25 odst. 2 ZOZ). To vše ve lhůtě pro podání námitek (uplatňuje se zde skutková i důkazní koncentrace řízení [§ 25 odst. 2 ZOZ] a k dodatečnému zaplacení správního poplatku ÚPV nevyzývá). V případě připomínek se žádný správní poplatek neplatí a je možné je podat ve stejné lhůtě jako námítky [§ 24 odst. 1 ZOZ]. Osoba, která podá připomínky, se (na rozdíl od osoby, která podá námítky) účastníkem správního řízení o námitkách proti přihlášenému označení nestává. Což znamená, že se nemůže např. proti rozhodnutí ÚPV odvolat. O výsledku řízení o námitkách však bude tato osoba vyrozuměna.

Jsou-li námítky podány po lhůtě, osobou neoprávněnou, nebo nejsou podány řádně, ÚPV je zamítne, aniž by zkoumal jejich opodstatnění (§ 26 odst. 1 ZOZ). V opačném případě je zašle přihlašovatel, nechť se k nim v stanovené lhůtě vyjádří a následně o nich rozhodne. Pokud dojde z obsahu spisu a na základě skutečností, jež během řízení vyšly najevo, že přihlašované označení zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího, přihlášku zamítne; či naopak, dojde-li k závěru, že přihlašované označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práva namítajícího, zamítne námítky (§ 26 odst. 3 a 4 ZOZ) [popřípadě v části zamítne námítky a v části přihlášku]. Odůvodňuje-li namítající své námítky zásahem do staršího práva k ochranné známce, která je platná nejméně po dobu 5 let, je povinen *na žádost přihlašovatele* (uplatněnou u ÚPV), doložit ÚPV, že svá práva k této starší ochranné známce v době 5 let přede dnem podání přihlášky přihlašovatelem řádně užíval (§ 26a a § 13 ZOZ). Neučiní-li tak (neunes-li důkazní břemeno o této skutečnosti v řízení), ÚPV námítky zamítne. Výsledek řízení o námitkách zveřejní ÚPV ve Věstníku (§ 26 odst. 5 ZOZ).

Nejsou-li podány námítky, ani připomínky, popř. jsou-li tato podání vypořádána ve prospěch přihlašovatele označení, zapíše se označení do rejstříku ochranných známek a je mu poskytnuta známkoprávní ochrana (§ 28 odst. 1 ZOZ); tato skutečnost se zveřejňuje ve Věstníku ÚPV (§ 28 odst. 2 ZOZ). V opačném případě ÚPV přihlášku zamítne; případně ji zamítne částečně a částečně přihlašované označení zapíše do rejstříku ochranných známek.

## Vznik a doba ochrany

Známkoprávní ochrana vzniká ke dni zápisu přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek (§ 28 odst. 3 ZOZ) a konstituuje vlastníku ochranné známky výlučná práva k užívání ochranné známky ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je přihlášené označení zapsáno (§ 8 odst. 1 ZOZ).

Doba, po kterou je zapsané označení chráněno, je 10 let od okamžiku podání přihlášky (§ 29 odst. 1 ZOZ). Po jejím uplynutí známkoprávní ochrana zaniká (§ 29 odst. 1 ZOZ). Ochranu lze však neomezeně prodlužovat u ÚPV vždy o (dalších) 10 let oproti zaplacení správního poplatku (§ 29 odst. 2 ZOZ). O prodloužení lze ale požádat nejdříve 12 měsíců přede dnem uplynutí doby ochrany a nejpozději ve lhůtě 6 měsíců po jejím uplynutí (v tzv. poshověcí lhůtě) [§ 29 odst. 2 a 3 ZOZ]. Doba ochrany se prodlouží s účinkem ke dni zániku známkoprávní ochrany (§ 29 odst. 7 ZOZ). V situaci, kdy je žádáno o prodloužení doby ochrany v poshověcí (poshovovací) lhůtě, hradí se správní poplatek ve dvojnásobné výši.

Zajímavostí je, že správný poplatek pro zápis individuální ochranné známky pro tři třídy výrobků a služeb činí 5.000 Kč, avšak poplatek za podání včasné žádosti na obnovu platnosti individuální ochranné známky (bez ohledu na počet tříd, pro které je ochranná známka zapsána) činí jen 2.500 Kč.

## Práva a povinnosti vyplývající z ochranné známky

Ochranná známka nepřináší svému vlastníku výlučné právo dané označení (jakkoli) užívat. Ochrana se vztahuje pouze na tu formu označení, která je vymezena v přihlášce, a pouze v rozsahu vymezeném v přihlášce v konkrétních třídách výrobků a služeb, pro které nakonec ÚPV přihlašované označení zapsal.

Například označení „Astra“ tak může představovat dvě ochranné známky dvou různých osob; v prvním případě půjde o ochrannou známku zapsanou pro textilní výrobky, v druhém o ochrannou známku pro výrobky ze skla a porcelánu.

Vlastník ochranné známky má práva k danému označení uvedená v § 8, § 8a a § 9 ZOZ, tj. zejména (i) právo uvádět při používání zapsaného označení ®, (ii) výlučné právo používat ochrannou známku na výrobcích a ve vztahu ke službám, pro které je chráněno, (iii) právo zakázat používání shodného či podobného označení s ochrannou známkou v *obchodním styku* ve vztahu ke shodnému či podobnému sortimentu výrobků a služeb, pro který byla ochranná známka zaregistrována, existuje-li na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny včetně pravděpodobnosti asociace mezi těmito označeními, (iv) právo zakázat užívání shodného či podobného označení ochranné známce v *obchodním styku*, bez ohledu na sortiment, ve vztahu ke kterému je užíváno, je-li dotčenou ochrannou známkou ochranná známka s dobrým jménem na území České republiky a užívání označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména této ochranné známky nebo by jim bylo na újmu, (v) právo bránit přepravě výrobků ze třetích (neunijních) zemí v *obchodním styku* označených ochrannou známkou shodnou, či v podstatných rysech těžko odlišitelnou od *starší* ochranné známky vlastníka přes území České republiky, pokud deklarant takto přepravovaného zboží nedoloží v řízení zahájeném podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 608/2013 ze dne 12. června 2013, o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány, že vlastník *starší* ochranné známky není oprávněn zakázat užívání ochranné známky, kterou je zboží označeno, v zemi konečného určení (v cílové destinaci přepravy), [vi] právo zakázat užívání ochranné známky svému zástupci, zapsal-li předmětnou ochrannou známku na své jméno bez jeho souhlasu, pokud toto své jednání řádně neodůvodnil, (vii) právo, vzbuzuje-li reprodukce jeho ochranné známky ve slovníku, encyklopedii nebo obdobném díle dojem, že se jedná o druhové označení pro výrobky či služby, žádat po vydavateli nebo nakladateli těchto děl, aby u reprodukované ochranné známky byl bezodkladně doplněn údaj, že se jedná o zapsanou ochranou známku (§ 8 odst. 1, 2, 4 a 5, § 9 ZOZ).

**K rozsahu výlučného práva majitele ochranné známky** se vyjádřil Soudní dvůr v rozsudku (pléna) ze dne 12. 11. 2002 ve věci Arsenal Football Club plc proti Matthew Reed (C-206/01).

V roce 1989 si Arsenal FC nechal jako ochranné známky zapsat slova „Arsenal“ a „Arsenal Gunners“, jakož i znaky kanónu a štítu pro kategorii výrobků zahrnujících konfekci, sportovní oblečení a sportovní obuv. Arsenal FC navrhoval a dodával své vlastní výrobky nebo je nechával vyrábět a dodávat zprostředkovatelem v jeho síti autorizovaných prodejců. Jelikož obchodní a propagační činnost Arsenal FC v oblasti prodeje suvenýrů a odvozených výrobků pod výše zmíněnými ochrannými známkami dosáhla velkého rozmachu a přinášela Arsenal FC významné příjmy, snažil se Arsenal FC, aby oficiální výrobky – to znamená výrobky vyráběné pro Arsenal FC nebo s jeho souhlasem – mohly být jasně rozpoznatelné, a

snažil se přesvědčit své fanoušky, aby kupovali pouze tyto výrobky. Navíc zahájil jak občanské, tak trestní soudní řízení proti obchodníkům prodávajícím neoficiální výrobky. Matthew Reed nicméně prodával od roku 1970 suvenýry a jiné fotbalové odvozené výrobky, které byly ve většině případů opatřeny označeními evokujícími Arsenal FC, v několika obchůdkách, jež se nacházely zvenčí ohrazení stadionu Arsenal FC. Od společnosti KT Sports, pověřené klubem prodejem jeho výrobků prodejcům, kteří se nacházeli okolo zmíněného stadionu, získal jen velmi malé množství těchto oficiálních výrobků. V letech 1991 a 1995 nechal Arsenal FC zabavit neoficiální výrobky M. Reeda. Arsenal FC podal na M. Reeda žalobu na padělání ochranné známky.

High Court of Justice se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: „1) V situaci, kdy je ochranná známka řádně zapsána a: a) třetí osoba užije v rámci své obchodní činnosti označení totožné se zmíněnou ochrannou známkou pro výrobky totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, a b) tato třetí osoba se na svoji obranu nemůže dovolávat ustanovení čl. 6 odst. 1 směrnice 89/104/EHS [-], může se tato třetí osoba dovolávat omezení účinků ochranné známky z důvodu, že užívání, které je jí vytýkáno, nezahrnuje žádné uvedení původu (tj. vztah v obchodním styku mezi výrobky a majitelem ochranné známky)? 2) V případě kladné odpovědi, může skutečnost, že takovéto užívání je vnímáno jako projev podpory, oddanosti nebo náklonnosti vůči majiteli ochranné známky, představovat dostatečný vztah?“

Soudní dvůr uvedl, že majitel ochranné známky musí být chráněn proti soutěžitelům, kteří by chtěli zneužít postavení a dobrou pověst ochranné známky prodejem výrobků neprávem opatřených ochrannou známkou (viz zejména rozsudek Hoffmann-La Roche, bod 7, a rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, Loendersloot, C-349/95, bod 22). V tomto ohledu desátý bod odůvodnění směrnice zdůrazňuje absolutní povahu ochrany poskytnuté ochrannou známkou v případě totožnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi dotýcnými výrobky nebo službami a těmi, pro které byla ochranná známka zapsána. Uvádí, že cílem této ochrany je především zajistit ochranné známce funkci označení původu. Z uvedeného vyplývá, že výlučné právo stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice bylo uděleno za účelem, aby majiteli ochranné známky bylo umožněno chránit své specifické zájmy jakožto majitele ochranné známky, tedy zajistit, aby ochranná známka mohla plnit své vlastní funkce. Výkon tohoto práva musí tudíž být vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je způsobilé zasáhnout funkce ochranné známky a zejména její základní funkci zaručit spotřebiteli původ výrobku.

Soudní dvůr tedy uzavřel, že v situaci, která nespadá pod čl. 6 odst. 1 směrnice, kdy třetí osoba užívá v obchodním styku označení totožné s platně zapsanou ochrannou známkou pro výrobky totožné s výrobky, pro které je ochranná známka zapsána, může se majitel ochranné známky v takovém případě, jako je případ věci v původním řízení, bránit proti tomuto užívání v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice. Tento závěr nemůže být zpochybněn skutečností, že uvedené označení je vnímáno v rámci tohoto užívání jako projev podpory, oddanosti nebo náklonnosti vůči majiteli ochranné známky.

K otázce posuzování zaměnitelnosti nabízeného zboží se zbožím, resp. označením, které je chráněno zapsanou ochrannou známkou, se vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 13. 2. 2014, č.j. 9 As 49/2013-44.

Celní úřad rozhodl, že společnost DEICHMANN-OBUV, s.r.o. porušila právní povinnost danou ustanovením § 4 odst. 3 věta první zákona o ochraně spotřebitele za použití § 5 odst. 2 téhož zákona tím, že dne 24. 2. 2011 skladovala a nabízela v provozovně DEICHMANN k prodeji výrobky, které porušují práva duševního vlastnictví, definovaná v § 2 odst. 1 písm. r) bod 1 zákona o ochraně spotřebitele, a to k prostorové ochranné známce č. 007497373 společnosti Converse Inc. Celní úřad za protiprávní chování ve formě správního deliktu dle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele uložil stěžovatelce v souladu s § 24 odst. 10 písm. d) téhož zákona pokutu ve výši 2 000 Kč a povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1 000

KČ, dle § 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 6 odst. 1 Vyhlášky č. 520/2005 Sb. Celní úřad současně uložil sankci propadnutí zboží (37 párů dětské a dámské obuvi) podle § 23 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele s přihlédnutím k § 28a odst. 1 písm. a) a § 33 odst. 2 zákona o opatřeních.

Společnost DEICHMANN-OBUV, s.r.o. byla přesvědčena, že se nedopustila předmětného správního deliktu, resp. nepoužila při nabízení nebo prodeji svých výrobků žádné nekalé obchodní praktiky. Má za to, že argument celkového provedení obuvi a její následné zaměnitelnosti je pro posouzení věci nepřijatelný. Celkové provedení není chráněno ochrannou známkou, a zejména se jedná o zcela standardní provedení tzv. „tenisek“, které vyrábí řada výrobců. Originalitu zajištěné obuvi dodávají prvky jako vyobrazení populárních motivů „Hello Kitty“ či „Hannah Montana“, a tudíž tyto motivy vyvrací závěry celních orgánů o údajné celkové podobnosti zajištěné obuvi s výrobky společnosti Converse. Společnost DEICHMANN-OBUV, s.r.o. se domáhala žalobou zrušení předmětného rozhodnutí o sankci. Krajský soud v Hradci Králové žalobu zamítl, stejně jako Nejvyšší správní soud následně zamítl kasační stížnost společnosti DEICHMANN-OBUV, s.r.o.

Nejvyšší správní soud zejména uvedl, že námitka stěžovatelky, že celkové provedení obuvi není chráněno ochrannou známkou, a proto nemůže být pro posouzení věci relevantní, není důvodná. I když je chráněno ochrannou známkou pouze tvar podešve, tak z hlediska průměrného spotřebitele může právě celkové provedení stěžovatelkou nabízené obuvi vyvolat na trhu kotníčkové šněrovací obuvi (popř. na trhu obuvi s označením „tenisky“) asociaci s výrobky společnosti Converse. Vizuální podobnost, která hraje při hodnocení zaměnitelnosti zásadní roli, je markantní. Celkový dojem ve spojení s použitím prakticky shodného tvaru a struktury podešve s výrobky chráněnými předmětnou ochrannou známkou, přispívá k závěru o asociaci, popř. možné záměně zajištěné obuvi s výrobky společnosti Converse. Závěr o zaměnitelnosti výrobků podporuje i povědomí spotřebitelů o působení společnosti Converse na trhu s kotníčkovou obuví určenou pro volný čas, což je jistě nezbytný faktor, který je nutné při posuzování zaměnitelnosti vzít v úvahu. Z hlediska právního rámce je podstatná možná, nikoli faktická zaměnitelnost zboží. Okolnost, zda k záměně skutečně dochází, proto není podstatná. Nebezpečí záměny pro spotřebitele znamená, že na základě celkového dojmu nabízené obuvi může očekávat stejné vlastnosti podešve jako u výrobků společnosti Converse, která si je právě kvůli záruce kvality a originality nechala chránit ochrannou známkou. Nabízením zajištěné obuvi by mohlo dojít k oslabení hlavní funkce ochranné známky v podmínkách tržního hospodářství, jejímž účelem je chránit soutěžní pozici jednoho podnikatele proti druhému a samozřejmě pomocí ochranné známky upoutat pozornost spotřebitelů na své výrobky.

Nejvyšší správní soud tedy uzavřel, že při posuzování zaměnitelnosti nabízeného zboží se zbožím, resp. označením, které je chráněno zapsanou ochrannou známkou, je třeba hodnotit celkový zejména vizuální dojem nabízeného zboží, povědomí spotřebitelů o ochranné známce na trhu, asociaci, která může mezi užívaným označením a ochrannou známkou vzniknout, a to vše z pohledu průměrného spotřebitele zařazeného do správné cílové skupiny (§ 4 odst. 1 a odst. 3 a § 5 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a § 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách).

Z této (výlučné) ochrany stanovuje zákon určité výjimky (§ 10-11 ZOZ). Přičemž z uvedeného též vyplývá, že vlastník ochranné známky nemůže zakázat nekomerční užití ochranné známky.

Již dříve bylo uvedeno, že ze zákona jsou práva vlastníka ochranné známky omezena, a to s ohledem na požadavky fungování jednotného vnitřního trhu Evropské unie. Jedná se o institut vyčerpání práv k ochranné známce, přičemž zákon připouští výjimku z tohoto omezení pro situace, kdy vlastník ochranné známky má *oprávněné důvody* zakázat další uvádění výrobků na trh (§ 11 ZOZ). Vyčerpání práv je důsledkem poměrování mezi principem volného pohybu zboží a ochranou duševního vlastnictví, která se uplatňuje teritoriálně. Na základě toho Soudní dvůr (SDEU) [dříve



Evropský soudní dvůr] ve své judikatuře<sup>11</sup> dovedl, že prvním uvedením výrobku na trh majitelem práva nebo s jeho souhlasem, se *některá* (zdůrazněno!) práva duševního vlastnictví, která se váží k nakládání s výrobkem jako takovým, vyčerpávají. Vlastník ochranné známky proto nemůže prostřednictvím známkoprávní ochrany bránit volnému pohybu výrobků, které sám uvedl na trh, nebo které byly uvedeny na trh někým jiným s jeho souhlasem (například nabyvatelem licence). Z uvedeného též vyplývá, že vyčerpání práv se ze své podstaty nevztahuje na ochranné známky zapsané pro služby.

Práva vlastníka z ochranné známky jsou omezena také v případech uvedených v § 10 ZOZ, tedy v situacích, kdy jde o užívání předmětného označení v obchodním styku v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku způsobem, kdy označení představuje (i) jméno, příjmení či adresu fyzické osoby,<sup>12</sup> (ii) údaje popisné co do druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku, poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností, (iii) odkaz na výrobky či služby jako výrobky či služby pocházející od vlastníka ochranné známky (§ 10 odst. 1 ZOZ). Vlastník ochranné známky dále není oprávněn zakázat užívání určitého označení z důvodu existence práva tzv. předchozího uživatele – tj. osoby, které vzniklo právo užívat předmětné označení přede dnem podání přihlášky ochranné známky a toto užívání je v souladu s právem České republiky (§ 10 odst. 2 ZOZ).

K otázce **požadavku a omezení dostupnosti** ve vztahu k posouzení obrazové ochranné známky tvořené třemi proužky a jejímu vztahu k motivům dvou proužků používaných k dekoraci se vyjádřil Soudní dvůr v rozsudku (prvního senátu) ze dne 10. 4. 2008 ve věci adidas AG, adidas Benelux BV proti Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV (C-102/07).

Společnost adidas AG je majitelkou obrazových ochranných známek, které jsou tvořeny třemi vertikálními rovnoběžnými proužky stejné šířky, jež jsou umístěny v bočních švech oblečení pro sport a volný čas, a jejichž barva kontrastuje se základní barvou uvedeného oblečení. Marca Mode, C&A, H&M a Vendex jsou konkurenční podniky působící v obchodu s textily.

Poté, co adidas AG a adidas Benelux BV (dále jen společně „adidas“) zjistily, že někteří z těchto konkurentů začali uvádět na trh oblečení pro sport a volný čas, které je opatřeno dvěma rovnoběžnými proužky, jejichž barva kontrastuje se základní barvou oblečení, podaly před nizozemské soudy návrh na předběžné opatření proti H&M, jakož i žalobu ve věci samé proti Marca Mode a C&A, a požadovaly, aby bylo uvedeným podnikům zakázáno používat jakékoli označení sestávající z motivu tří proužků zapsaného na základě přihlášky adidas nebo jakékoli podobného motivu, jako například dvou rovnoběžných proužků používaných uvedenými podniky. Marca Mode, C&A, H&M a Vendex prostřednictvím žalob podaných k nizozemskému soudu navrhly, aby bylo určeno, že mají právo užívat dva proužky jako dekoraci oblečení pro sport a volný čas.

Nizozemský soud uvedl, že motiv tří proužků, jako je motiv zapsaný na základě přihlášky adidas, má sám o sobě jen malou rozlišovací způsobilost, ale že v důsledku reklamních aktivit adidas získaly ochranné známky, jejichž majitelkou je adidas, vysokou rozlišovací způsobilost a staly se proslulými. Uvedené ochranné známky v důsledku toho požívají rozšířené ochrany, pokud jde o motiv tří proužků. Nicméně

<sup>11</sup> Například *Terrapin (overseas) Ltd. proti Terranova Industrie CA Kapferer & Co.* (C-119/75), nebo *Centrafarm BV proti Sterling Drug* (C-15/74).

<sup>12</sup> Nicméně jelikož implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, není v tomto směru úplně přesná (s ohledem na anglické znění směrnice), lze očekávat, že užívání obchodní firmy v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku bude i nadále možné. Srov. CHARVÁT, Radim. § 10: k odst. 1 písm. a). In: KOUKAL; CHARVÁT; HEJDOVÁ; ČERNÝ, 2017, op. cit., s. 223.

vzhledem k tomu, že proužky a jednoduché proužkové motivy jsou v zásadě označeními, jež musí zůstat k dispozici, a k nimž se tedy neudělují výhradní práva, nemohou ochranné známky adidas poskytovat žádnou ochranu proti používání motivu dvou proužků. Adidas podal kasační opravný prostředek k Hoge Raad der Nederlanden, přičemž má za to, že v rámci režimu zavedeného směrnicí by požadavek dostupnosti měl být zohledněn pouze při uplatnění důvodů pro zamítnutí či neplatnost stanovených v článku 3 směrnice.

Za těchto podmínek se Hoge Raad der Nederlanden rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru předběžné otázky týkající se výkladu směrnice, jejichž podstatou je, v jakém rozsahu je třeba při stanovení rozsahu výlučných práv majitele ochranné známky zohlednit veřejný zájem na tom, aby nebyla neoprávněně omezena dostupnost určitých označení. Předkládající soud podal tuto žádost ohledně motivu tří proužků zapsaného na základě přihlášky adidas, který získal rozlišovací způsobilost v důsledku užívání. Konkrétně se táže, zda v případě, že třetí osoby používají označení totožná s dotčenou ochrannou známkou nebo označení jí podobná bez souhlasu jejího majitele a dovolávají se na podporu takového používání požadavku dostupnosti, je důležité vědět, zda jsou dotčená označení relevantní veřejností považována za pouhou dekoraci, či nikoli, zda postrádají rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice, či nikoli a zda mají popisnou povahu ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice, či nikoli.

Soudní dvůr uvedl, že nebezpečí záměny musí být posuzováno celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávané věci. Okolnost, že existuje potřeba dostupnosti označení pro ostatní hospodářské subjekty, mezi uvedenými relevantními faktory není. Jak totiž vyplývá ze znění čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice, odpověď na otázku, zda existuje nebezpečí záměny, musí být založena na vnímání, ze strany veřejnosti, jednak výrobků, na které se vztahuje ochranná známka majitele, a jednak výrobků, na které se vztahuje označení používané třetími osobami. Krom toho označení, která musejí v zásadě zůstat dostupná pro všechny hospodářské subjekty, mohou být zneužita s cílem zmást spotřebitele. Pokud by se v takovém případě mohly třetí osoby dovolávat požadavku dostupnosti za účelem volného užívání označení podobného ochranné známce, aniž by tomu její majitel mohl bránit uplatněním nebezpečí záměny, bylo by ohroženo účinné uplatňování pravidla stanoveného v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice.

Vnímání ze strany veřejnosti označení jako dekorace nemůže být překážkou ochrany poskytované čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice, jestliže označení navzdory své dekorativní povaze vykazuje takovou podobnost se zapsanou ochrannou známkou, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Jak vyplývá z desátého bodu odůvodnění směrnice, toto posouzení nebezpečí záměny nezávisí pouze na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, ale rovněž na tom, jak snadno může vzniknout asociace mezi označením a dotčenou ochrannou známkou, zejména s ohledem na povědomí o ochranné známce na trhu. Čím více je totiž ochranná známka známá, tím vyšší bude počet hospodářských subjektů, které budou chtít užívat podobná označení. Přítomnost velkého počtu výrobků nesoucích podobná označení na trhu by mohla porušit práva z ochranné známky, neboť by mohla snížit rozlišovací způsobilost ochranné známky a ohrozit její základní funkci, kterou je zaručit spotřebitelům původ dotčených výrobků.

Požadavek dostupnosti je cizí jak posouzení stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením používaným třetími osobami, tak spojení, které si mezi uvedenou ochrannou známkou a uvedeným označením může vytvořit veřejnost. Nemůže tedy být relevantním faktorem pro posouzení, zda užívání označení protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.

Článek 6 odst. 1 písm. b) směrnice stanoví, že ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejich vlastností, pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě. Článek 6 směrnice tím, že omezuje výlučná práva

majitele ochranné známky, směřuje ke sladění základních zájmů ochrany práv k ochranné známce se zájmy volného pohybu zboží, jakož i služeb na společném trhu tak, aby právo z ochranné známky mohlo plnit svoji úlohu základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže, jehož zavedení a zachování je cílem Smlouvy. Konkrétněji, čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice směřuje k zachování možnosti, pro všechny hospodářské subjekty, používat popisné údaje. Toto ustanovení tedy představuje vyjádření požadavku dostupnosti. Požadavek dostupnosti však v žádném případě nemůže představovat autonomní omezení účinků ochranné známky doplňující omezení výslovně stanovená v čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že k tomu, aby třetí osoba mohla uplatňovat omezení účinků ochranné známky podle čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice a dovolávat se v tomto kontextu požadavku dostupnosti, který stojí v pozadí uvedeného ustanovení, musí se údaj užívaný třetí osobou, jak požaduje uvedené ustanovení, týkat vlastností výrobku uváděného na trh nebo služby poskytované touto třetí osobou.

Soudní dvůr tedy uzavřel, že směrnice Rady 89/104/EHS musí být vykládána v tom smyslu, že při stanovení rozsahu výlučných práv majitele ochranné známky se požadavek dostupnosti zohlední pouze v rozsahu, v jakém se uplatní omezení účinků ochranné známky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice.

**K užití ochranné známky třetí osobou, pokud je nezbytné pro označení účelu výrobku nebo služby a k podmínce „poctivých zvyklostí“** se vyjádřil Soudní dvůr v rozsudku (třetího senátu) ze dne 17. 3. 2005 ve věci The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy proti LA-Laboratoires Ltd Oy (C-228/03).

Americká společnost The Gillette Company je majitelem ochranných známek „Gillette“ a „Sensor“, které jsou obě zapsány ve Finsku pro jistý počet výrobků včetně holicích strojků. Její finská dceřiná společnost, Gillette Group Finland Oy (dále společně jen jako „Gillette“), je držitelem výlučného práva k užívání těchto ochranných známek ve Finsku, kde uvádí na trh různé holicí strojky včetně těch, které se skládají z násadky a vyměnitelné čepelky, jakož i samostatné čepelky. Společnost LA Laboratories Ltd Oy (dále jen „LA“) také prodává ve Finsku výrobky téhož typu, a sice holicí strojky skládající se z násadky a vyměnitelné čepelky, jakož i samostatné čepelky. Tato společnost uvedla na trh čepelky pod ochrannou známkou „Parason Flexor“, na jejichž obal umístila červený štítek s nápisem „všechny násadky Parason Flexor a Gillette Sensor jsou kompatibilní s touto čepelkou“.

LA neměla povolení ve formě licence ochranné známky nebo jakékoliv jiné smlouvy užívat ochranné známky Gillette. Gillette tedy podala na LA žalobu k soudu prvního stupně v Helsinkách, v níž uplatnila, že žalovaná svým jednáním porušila zapsané ochranné známky „Gillette“ a „Sensor“. Podle žalobkyně budilo chování LA klamný dojem, že její výrobky jsou totožné s výrobky žalobkyně nebo jim podobné nebo že LA má na základě licence nebo z jiného oprávněného titulu právo uvedené ochranné známky legálně užívat.

Soud prvního stupně dal Gillette zapravdu a zakázal LA pokračování v této praxi či její opětovné zavádění, přičemž jí mimo jiné nařídil stáhnout obaly zmiňující „Gillette“ a „Sensor“, zničit ve Finsku použité štítky obsahující uvedené zmínky a nahradit škodu, která Gillette vznikla. Odvolací soud v Helsinkách však vydal zcela opačné rozhodnutí. Gillette tedy podala dovolání k tamnímu nejvyššímu soudu (Korkein oikeus), který vyjádřil pochybnosti ohledně výkladu čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 a položil Soudnímu dvoru předběžné otázky, jejichž podstatou je posouzení, podle jakých kritérií je nutno vykládat požadavek, že užití ochranné známky osobou, která není jejím majitelem, musí být nezbytné k označení účelu výrobku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104. Uvedený soud se rovněž táže, jednak podle jakých kritérií musí být výrobky považovány za příslušenství nebo náhradní díly ve smyslu uvedeného ustanovení

a jednak zda kritéria posouzení oprávněnosti užití ochranné známky, pokud jde o příslušenství nebo náhradní díly, jsou odlišná od kritérií, která se použijí pro jiné výrobky.

Soudní dvůr dospěl k závěru, že oprávněnost užití ochranné známky podle čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 je závislá na zjištění, zda je toto užití nezbytné pro označení účelu výrobku. Užití ochranné známky třetí osobou, která není jejím majitelem, je pro označení účelu výrobku prodávaného touto třetí osobou nezbytné, pokud představuje v praxi jediný prostředek, jak veřejnosti srozumitelnou a úplnou informaci o tomto účelu poskytnout, s cílem zachovat systém nenarušené soutěže na trhu tohoto výrobku. Článek 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 nečiní při posuzování oprávněnosti užívání ochranné známky žádný rozdíl mezi možnými účely výrobků a kritéria pro posouzení oprávněnosti užívání ochranné známky, zejména co se týče příslušenství nebo náhradních dílů, nejsou tedy odlišná od těch, která se použijí na jiné kategorie možných účelů výrobků. Podmínka „poctivých zvyklostí“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 v podstatě představuje výraz povinnosti loajality vůči oprávněným zájmům majitele ochranné známky. Užívání ochranné známky není v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě, zejména pokud je činěno takovým způsobem, že může vzbuzovat domněnku, že mezi třetí osobou a majitelem ochranné známky existuje obchodní propojení; ovlivňuje hodnotu ochranné známky tím, že protiprávně těží z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména; způsobuje oslabení důvěry nebo hanobení uvedené ochranné známky, nebo pokud třetí osoba představuje svůj výrobek jako napodobeninu nebo reprodukci výrobku opatřeného ochrannou známkou, jejímž majitelem není. Skutečnost, že třetí osoba užívá ochrannou známku, jejímž majitelem není, s cílem označit účel výrobku, který prodává, nutně neznamená, že tento výrobek představuje tak, jako by měl stejnou kvalitu nebo rovnocenné vlastnosti jako výrobek opatřený uvedenou ochrannou známkou. Takové představení závisí na skutečnostech projednávaného případu a je úkolem předkládajícího soudu, aby posoudil jeho případnou existenci v závislosti na okolnostech věci v původním řízení. Možnost představení výrobku prodávaného třetí osobou tak, že je stejné kvality nebo že má rovnocenné vlastnosti jako výrobek ochranné známky, kterou užívá, představuje skutečnost, kterou musí předkládající soud vzít v úvahu při ověřování, zda toto užívání je v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě. V případě, že třetí osoba, která užívá ochrannou známku, jejímž majitelem není, neprodává pouze náhradní díly nebo příslušenství, ale také samotný výrobek, se kterým jsou tyto náhradní díly nebo příslušenství užívány, náleží takové užívání do působnosti čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104, pokud je nezbytné pro označení účelu výrobku prodávaného touto osobou a pokud je v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.

Pokud by si německý výrobce hraček zapsal českou národní ochrannou známku „RAPPA“ pro třídu (28) hry a hračky, ale v Brně by již existovala společnost RAPPA – svět hraček, s. r. o., která by vyráběla plyšové hračky a označovala tak svou produkci, mohla by tak činit i nadále. Německý výrobce by jí v tom nemohl zabránit.

Přes uvedená omezení požívá právo vlastníka k ochranné známce silné ochrany. Aby se zabránilo zneužívání této ochrany vytvářením tzv. blokážních ochranných známek (ochranných známek vytvořených jen proto, aby si je nezapsal někdo jiný, či z důvodu rozšiřování ochrany jiné používané ochranné známky zapisováním pozměněných variant používané ochranné známky), zavedlo známkové právo institut tzv. řádného užívání ochranné známky. V případě nikoli „řádného užívání“ trvajících nepřetržitě po dobu 5 let (blíže viz § 13 ZOZ) nejen, že vlastník ochranné známky ztrácí právo domáhat se svých práv vůči třetím osobám, jež by zasahovali do jeho práva (srov. § 10a, § 26a, § 32c ZOZ), ale vystavuje se též riziku, že bude jeho ochranná známka ÚPV zrušena [viz níže; § 13 odst. 1, § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ].

Stejně tak v situaci, kdy vlastník ochranné známky strpěl nepřetržitě po dobu 5 let neoprávněné užívání jeho ochranné známky jinou osobou způsobem, v jehož důsledku vznikla (pozdější) ochranná známka přiznávající výlučná práva na užívání označení, jež koliduje s jeho

ochrannou známkou, nemůže se následně domáhat zákazu užívání pozdější ochranné známky, nebyla-li přihláška pozdější ochranné známky podána ve zlé víře (§ 10b odst. 1 a 2, § 12 odst. 1 ZOZ). A jelikož vlastník (této) pozdější ochranné známky nemůže způsobit zánik starší ochranné známky [která je řádně užívána a návrh na její zrušení by tak neuspěl; § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ], vzniká situace, kdy právo přiznává ochranu dvěma navzájem kolidujícím ochranným známkám různých vlastníků, jež mohou uplatňovat svá práva vůči ostatním, ale nikoli vůči sobě navzájem (§ 10b odst. 3, § 12 odst. 2 ZOZ; což částečně plyne i z § 10 odst. 2 ZOZ).

## Nakládání s ochrannou známkou jako s věcí v právním smyslu

Právo k ochranné známce je translativně převoditelné na základě písemné smlouvy (§ 15 ZOZ). Účinky převodu práva k ochranné známce nastávají *erga omnes* až zápisem do rejstříku ochranných známek [§ 15 odst. 3 ZOZ, § 1102 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)]. Účinky *inter partes* nastávají již účinností převodní (nikoli kupní) smlouvy.

Stejně tak je právo k ochranné známce způsobilé přechodu, přičemž nabytí práva právním nástupcem původního vlastníka ochranné známky je účinné vůči třetím osobám opět až zápisem do rejstříku ochranných známek (§ 15 odst. 4 ZOZ).

Vlastník ochranné známky může uskutečnit také konstitutivní převod práva k ochranné známce tím, že k ní udělí licenci (§ 18 ZOZ). Nevýhradní licenční smlouva může být uzavřena i ústně. Pokud se ale jedná o licenci výhradní, je potřeba, aby měla licenční smlouva písemnou formu [§ 2358 odst. 2 písm. a) OZ]. Účinky *erga omnes* licenční smlouvy nastávají zápisem do rejstříku ochranných známek (§ 18 odst. 4 ZOZ, § 2358 odst. 3 OZ); účinky *inter partes* již účinností licenční smlouvy.

Právo k ochranné známce může být předmětem zástavního práva či jiného věcného práva (připouští-li to povaha práva k ochranné známce), výkonu rozhodnutí či exekuce a může být též zahrnuto do majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení (§ 17 odst. 1 ZOZ). V případě zápisu zástavního práva do rejstříku ochranných známek, vzniká zapisované právo tímto okamžikem (§ 17 odst. 5 ZOZ, § 1316 OZ).

Slovní ochranná známka „Dr. Max“ (číslo zápisu: 304768) je například předmětem zástavního práva.

Právo k ochranné známce může náležet také několika osobám zároveň (§ 18a ZOZ). Právní poměry mezi těmito osobami (ZOZ je označuje jako „spoluvlastníky“, byť právo k ochranné známce není právem vlastnickým) se pak řídí přiměřeně obecnou úpravou dle § 1115 a násl. OZ. Není-li mezi „spoluvlastníky“ práva k ochranné známce dohodnuta jinak, má právo užívat ochrannou známku každý z nich; a stejně tak je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práva k ochranné známce každý z nich samostatně. K převodu práva k ochranné známce či udělení licence je však třeba souhlasu všech. Výjimkou je převod podílu na jiného „spoluvlastníka“, či převod na třetí osobu, nemá-li o nabídku převodu zájem žádný ze „spoluvlastníků“.

Výše uvedené platí přiměřeně také pro přihlášku ochranné známky (§ 15 odst. 8, § 17 odst. 6, § 18 odst. 8, § 18a odst. 5 ZOZ).

## Zánik ochranné známky

Známkoprávní ochrana může zaniknout ve vztahu k celé ochranné známce, nebo jen k některé její části (k některým třídám výrobků a služeb, pro které je zapsána) [§ 29 odst. 6, § 30, § 31 odst. 4 a § 32 odst. 7 ZOZ] několika způsoby: uplynutím doby ochrany (§ 29 odst. 1 ZOZ), vzdáním se práv k ochranné známce (§ 30 ZOZ), jejím zrušením (§ 31 ZOZ), či prohlášením ochranné známky za neplatnou (§ 32 ZOZ). Tato skutečnost se vždy vyznačí v rejstříku ochranných známek a zveřejní se ve Věstníku ÚPV.

Vzdáním se práv k ochranné známce zaniká ochranná známka z vůle jejího vlastníka k okamžiku, kdy tento projev vůle dojde ÚPV. Jedná se o právní jednání, jež nelze odvolat (§ 30 ZOZ).

Ochrannou známku lze zrušit, jestliže okolnosti odůvodňující zánik známkoprávní ochrany zrušením nastaly *až po jejím vzniku*, tj. po dni zápisu přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek. Ochrannou známku lze zrušit *pouze na návrh* třetí osoby (nikoli z iniciativy ÚPV), a to z důvodu, že (i) nebyla řádně užívána (viz § 13 ZOZ) v době 5 let bezprostředně předcházejících dni podání návrhu na zrušení ochranné známky, přičemž zde nebyla okolnost odůvodňující její neužívání, (ii) označení tvořící ochrannou známku zdruhovělo, (iii) užívání ochranné známky může být klamavé ve vztahu k veřejnosti (adresátům tohoto označení), zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků a služeb označených předmětnou ochrannou známkou, (iv) existuje pravomocné rozhodnutí soudu, prohlašující užívání ochranné známky za nekalosoutěžní jednání, a návrh na zrušení ochranné známky na základě tohoto důvodu byl podán ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí právní moci předmětného soudního rozhodnutí (§ 31 odst. 1 a 2 ZOZ). Byla-li ochranná známka pravomocně zrušena, pohlíží se na ni, jako by zanikla zpětně ke dni podání návrhu na její zrušení, nebo, navrhne-li to účastník řízení a ÚPV jeho návrhu vyhoví, ke dni, ke kterému nastaly účinky okolnosti odůvodňující její zrušení (§ 31 odst. 5 ZOZ).

K ochranné známce, která se v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána (tzv. **zdruhovění ochranné známky**) se vyjádřil Soudní dvůr v rozsudku (třetího senátu) ze dne 6. 3. 2014 ve věci Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH proti Pfahnl Backmittel GmbH (C-409/12).

Backaldrin je majitelkou rakouské slovní ochranné známky „KORNSPITZ“ (č. 108 725), která je přednostně od 13. prosince 1984 zapsána do třídy 30 Niceského třídění. Backaldrin vyrábí pod uvedenou ochrannou známkou směs na pečení, kterou dodává především pekařům. Pekaři zpracovávají tuto směs na pečivo, které má podlouhlý tvar a na obou stranách špičatý konec. Pekaři a obchodníci s potravinami, kteří jsou jejich odběrateli, prodávají toto pečivo se souhlasem společnosti Backaldrin pod uvedenou ochrannou známkou.

Konkurenti společnosti Backaldrin, mezi něž patří společnost Pfahnl, a převážná část pekařů ví, že slovní označení „KORNSPITZ“ bylo zapsáno jako ochranná známka. Podle tvrzení uvedených společností Pfahnl, které společnost Backaldrin zpochybnila, je však koneční spotřebitel vnímají jako obvyklé označení pečiva, které má podlouhlý tvar a na obou stranách špičatý konec. Toto vnímání je dáno zejména tím, že pekaři, kteří používají směs na pečení dodávanou společností Backaldrin, své zákazníky obvykle neupozorňují ani na to, že označení „KORNSPITZ“ bylo zapsáno jako ochranná známka, ani na to, že toto pečivo je vyráběno z uvedené směsi na pečení.

Dne 14. 5. 2010 společnost Pfahnl podala návrh na zrušení práv z ochranné známky KORNSPITZ. Rozhodnutím ze dne 26. 7. 2011 zrušovací oddělení Österreichischer Patentamt (rakouský patentový



úřad) tomuto návrhu vyhovělo. Společnost Backaldrin se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Oberster Patent- und Markensenat (nejvyšší rakouský správní orgán k projednávání sporů ve věcech patentů a ochranných známek).

Oberster Patent- und Markensenat se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: „1) Stala se ochranná známka ,označením obvyklým v oblasti obchodu pro výrobky nebo služby‘ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice [2008/95], pokud a) si jsou obchodníci sice vědomi, že se v tomto ohledu jedná o údaj o původu, avšak [konečným spotřebitelům] to zpravidla neprozrazují, a b) [koneční spotřebitelé] zejména z tohoto důvodu již nechápou ochrannou známku jako údaj o původu, nýbrž jako označení obvyklé pro výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána? 2) Jedná se o ‚nečinnost‘ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 již tehdy, pokud majitel ochranné známky zůstává nečinný, ačkoliv obchodníci neupozorňují své zákazníky na to, že se jedná o zapsanou ochrannou známku? 3) Je třeba prohlásit za zaniklou ochrannou známku, která se na základě činnosti nebo nečinnosti jejího majitele stala pro [konečné spotřebitele], nikoli však v oblasti obchodu označením obvyklým, tehdy, avšak jen tehdy, pokud jsou koneční spotřebitelé na toto označení odkázáni, protože neexistují žádné rovnocenné alternativy?“

Soudní dvůr dospěl k závěru, že článek 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95/ES musí být vykládán jednak v tom smyslu, že v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, mohou majiteli ochranné známky zaniknout práva přiznaná touto ochrannou známkou ve vztahu k výrobku, pro který je zapsána, pokud se tato známka v důsledku činnosti nebo nečinnosti jejího majitele stala označením obvyklým pro tyto výrobky pouze z pohledu jejich konečných spotřebitelů. Za druhé musí být předmětný článek vykládán v tom smyslu, že za „nečinnost“ ve smyslu tohoto ustanovení lze považovat skutečnost, že majitel ochranné známky nepobízí prodejce k tomu, aby ve větším rozsahu používali tuto ochrannou známku za účelem prodeje výrobku, pro který je uvedena ochranná známka zapsána. A za třetí musí být předmětný článek vykládán v tom smyslu, že předpokladem rozhodnutí o zániku práv přiznaných majiteli ochranné známky není posouzení otázky, zda pro výrobek, pro který se ochranná známka stala v oblasti obchodu obvyklým označením, existují jiná označení.

**K ochranným známkám, které by mohly klamat veřejnost, pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ zboží** se vyjádřil Soudní dvůr v rozsudku (třetího senátu) ze dne 30. 3. 2006 ve věci Elizabeth Florence Emanuel proti Continental Shelf 128 Ltd (C-259/04).

Jedná se o spor mezi módní návrhářkou E. F. Emanuel a společností Continental Shelf 128 Ltd (dále jen „CSL“). Předmětem tohoto sporu jsou dvě řízení zahájená E. F. Emanuel proti této společnosti, a sice jednak námitky proti zápisu ochranné známky „ELIZABETH EMANUEL“ psané velkými písmeny pro oděvy vyráběné CSL, a jednak návrh na zrušení ochranné známky „Elizabeth Emanuel“ psané malými písmeny s výjimkou prvních písmen, zapsané v roce 1997 jinou společností, která ji později převedla na CSL. E. F. Emanuel, módní návrhářka známá v oboru svatební módy, vytvořila v roce 1990 podnik pod názvem „Elizabeth Emanuel“.

V roce 1996 E. F. Emanuel založila se společností Hamlet International Plc společnost Elizabeth Emanuel Plc (dále jen „EE Plc“). E. F. Emanuel převedla na tuto společnost svou činnost tvorby oděvů a jejich uvádění na trh, veškerá aktiva podniku, včetně klientely, jakož i přihlášku k zápisu ochranné známky „Elizabeth Emanuel“, která byla zapsána v roce 1997. V září 1997 EE Plc převedla svůj podnik, klientelu a zapsanou ochrannou známku na společnost Frostprint Ltd, která okamžitě změnila své jméno, stala se společností Elizabeth Emanuel International Ltd (dále jen „EE International“). EE International zaměstnala E. F. Emanuel, která ukončila své zaměstnání o měsíc později. V listopadu 1997 EE International převedla zapsanou ochrannou známku na jinou společnost, Oakridge Trading Ltd (dále jen „Oakridge“). Dne 18. března 1998 Oakridge podala přihlášku k zápisu ochranné známky „ELIZABETH EMANUEL“. CSL se v

průběhu řízení stala právním nástupcem zapsané ochranné známky a přihlášky k zápisu ochranné známky „ELIZABETH EMANUEL“. Dne 7. ledna 1999 byly proti této přihlášce podány námitky. Dne 9. září 1999 byl podán návrh na zrušení zapsané ochranné známky „Elizabeth Emanuel“.

V prvním stupni byly námitky a návrh na zrušení předloženy Hearing Officer, který je rozhodnutím ze dne 17. října 2002 zamítl z důvodu, že ačkoliv veřejnost byla skutečně obětí klamání a záměny, toto bylo přípustné jako nevyhnutelný následek převodu podniku včetně klientely, dříve provozovaného pod jménem jeho původního vlastníka. Odvolání proti tomuto rozhodnutí bylo předloženo pověřené osobě, která se rozhodla přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru předběžné otázky týkající se zejména klamání veřejnosti jako důvodu nezapsání ochranné známky.

Soudní dvůr dovedl, že zápis ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto ochrannou známku nelze na základě této jediné zvláštnosti zamítnout a její majitel nemůže být zbaven svých práv z důvodu, že by tato ochranná známka mohla klamat veřejnost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) a čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104, zejména když klientela spojená s uvedenou ochrannou známkou, dříve zapsanou v jiné grafické podobě, byla převedena společně s podnikem vyrábějícím zboží, na které se ochranná známka vztahuje. Případy zamítnutí zápisu a podmínky zrušení stanovené v uvedených ustanoveních totiž předpokládají, že lze zjistit skutečné klamání nebo dostatečně vážné nebezpečí klamání spotřebitele. Pokud jde o ochrannou známku odpovídající jménu osoby, ačkoliv by průměrný spotřebitel mohl být ovlivněn při koupi výrobku nesoucího uvedenou ochrannou známku tím, že by si představoval, že se dotčená osoba podílela na jeho tvorbě, vlastnosti a jakost uvedeného výrobku zůstávají zaručeny podnikem, který je majitelem ochranné známky. Naproti tomu vnitrostátnímu soudu přísluší, aby přezkoumal, zda v prezentaci ochranné známky neexistuje vůle podniku, který podal přihlášku této ochranné známky k zápisu, namluvit spotřebiteli, že osoba, jejíž jméno odpovídá ochranné známce, je stále ještě tvůrkyní zboží nesoucího uvedenou ochrannou známku nebo že se podílí na jeho tvorbě. V tomto případě by se totiž jednalo o postup, který lze považovat za lstivý, ale který nelze posoudit jako klamání ve smyslu článku 3 směrnice 89/104 a který by z tohoto důvodu neovlivnil ochrannou známku jako takovou, a v důsledku toho možnost ji zapsat.

Kdyby ÚPV zapsal v minulosti slovní ochrannou známku „JOJO“ pro třídu 28, hračky, bylo dnes možné tuto ochrannou známku zrušit, neboť uvedené označení ve třídě 28 zdruhovělo.

\* Pro ilustraci lze uvést, že za zdruhovělou část zapsaného označení „SONY WALKMAN“ bylo rakouskými soudy skutečně shledáno označení „WALKMAN“ pro přenosné kazetové přehrávače se sluchátky.

Ochrannou známku lze naopak prohlásit za neplatnou v případě, že okolnosti odůvodňující zánik známkoprávní ochrany prohlášením neplatnosti nastaly *již přede dnem jejího vzniku* a (stejně jako v případě jejího zrušení) *pouze na návrh* třetí osoby (nikoli z iniciativy ÚPV). Ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4, § 7 ZOZ nebo z důvodu, že její přihláška byla podána ve zlé víře. Přičemž podat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu uvedeného v § 7 ZOZ může pouze osoba, jíž svědčí právo odůvodňující zneplatnění ochranné známky. Nicméně získala-li ochranná známka rozlišovací způsobilost v průběhu své existence a před zahájením řízení o jejím prohlášení za neplatnou, nelze ji prohlásit za neplatnou pro nesplnění podmínek zápisné způsobilosti uvedených v § 4 písm. b), c) nebo d) ZOZ. Stejně tak nelze ochrannou známku prohlásit za neplatnou, neprokáže-li osoba uvedená v § 7 ZOZ, že jí svědčí právo, do něž má ochranná známka zasahovat – a pokud svůj návrh odůvodnila zásahem do práv ke starší ochranné známce, musí tato osoba nejen prokázat, že právo ke starší ochranné známce existovalo ke dni vzniku pozdější ochranné známky, ale pokud tak navrhne vlastník pozdější ochranné známky i to, že starší ochranná známka byla v době 5 let před podáním návrhu na zneplatnění pozdější ochranné známky též řádně užívána, popř. i to, že byla v době 5 let přede dnem vzniku pozdější ochranné

známky řádně užívána, existovala-li v této době již minimálně 5 let (§ 32a odst. 5 písm. b), § 32b odst. 2, § 32c odst. 1 ZOZ). Ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou i v případě, že byla zrušena, její vlastník se jí vzdal, či její ochrana zanikla uplynutím doby. Byla-li ochranná známka prohlášena za neplatnou, pohlíží se na ni, jako by nikdy nevznikla (§ 32 odst. 5 ZOZ).

Kdyby ÚPV zapsal jako ochrannou známku slovní označení „NAZI“, mohl by ji zneplatnit (jen) na návrh třetí osoby z důvodu, že zapsaná ochranná známka neměla být zapsána, neboť je v rozporu s veřejným pořádkem.

Podání, kterým se zahajuje řízení o zrušení, či prohlášení ochranné známky za neplatnou, musí být učiněno v písemné formě, doloženo<sup>13</sup> důkazními prostředky k prokázání v nich obsažených tvrzení a podléhá poplatkové povinnosti.

Zánik známkoprávní ochrany tak může nastat k různým okamžikům, a to k okamžiku (i) uplynutí doby ochrany, (ii) doručení projevu vůle vlastníka ochranné známky ÚPV, jímž se vzdává práva k ochranné známce, (iii) nabytí právní moci rozhodnutí ÚPV, jímž se ochranná známka zrušuje s *kvazi* účinky *ex tunc* a (iv) nabytí právní moci rozhodnutí ÚPV, jímž se ochranná známka prohlašuje za neplatnou s účinky *ex tunc*.

## Kolektivní ochranná známka

Aby mohlo být právo z ochranné známky využíváno vícero osobami najednou bez potřeby udělování licencí a bez institutu „spoluvlastnictví“ ochranné známky, lze k tomuto účelu využít právní formy kolektivní ochranné známky. Ta je upravena v § 35-40 ZOZ se subsidiárním využitím ustanovení o individuální ochranné známce [§ 35 odst. 3 ZOZ].

Kolektivní ochrannou známku si může rozdělit od individuální ochranné známky přihlásit pouze právnická osoba (soukromého i veřejného práva) [§ 35 odst. 2 ZOZ]. Avšak kolektivní ochrannou známku je oprávněn užívat společník/člen právnické osoby (za podmínek uvedených níže), v jejíž prospěch je kolektivní ochranná známka zapsána a ve vztahu k nimž plní toto označení rozlišovací funkci (§ 35 odst. 1 ZOZ). Nicméně vlastníkem kolektivní ochranné známce je a potažmo právo ke kolektivní ochranné známce (§ 8-9 ZOZ) náleží právnické osobě.

Přihláška kolektivní ochranné známky musí krom náležitostí uvedených v § 19 ZOZ obsahovat také seznam společníků/členů právnické osoby s údaji o jejich totožnosti, kteří jsou oprávněni kolektivní ochrannou známku užívat, a k přihlášce kolektivní ochranné známky musí přihlašovatel přiložit „smlouvu o užívání“, v níž je uveden alespoň seznam společníků/členů přihlašovatele, kteří jsou oprávněni kolektivní ochrannou známku užívat, dále podmínky členství v přihlašovateři a podmínky pro užívání (včetně sankcí) kolektivní ochranné známky (§ 36 ZOZ).

Seznam společníků/členů přihlašovatele kolektivní ochranné známky a později vlastníka kolektivní ochranné známky je potřeba udržovat aktuální, a vyzumívat ÚPV o jeho změnách, neboť oprávnění používat kolektivní ochrannou známku má pouze ten společník/člen vlastníka kolektivní ochranné známky, jenž je zapsán v rejstříku ochranných známek (§ 38 odst. 1 ZOZ). ÚPV změny ve

<sup>13</sup> V řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti ochranné známky nestanoví ZOZ zásadu koncentrace řízení (na rozdíl od řízení o přihlášce ochranné známky, v němž lze podávat námitky a důkazy na jejich podporu jen ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky, viz § 25 ZOZ (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. srpna 2018, č.j. 10 As 247/2017-59).

složení společníků/členů vlastníka kolektivní ochranné známky, kteří jsou takto oprávněni, na žádost vlastníka kolektivní ochranné známky, promítá do seznamu společníků/členů vlastníka kolektivní ochranné známky zveřejněného v rejstříku ochranných známek (§ 38a odst. 1 ZOZ).

Kolektivní ochrannou známkou je například slovní označení „Ottův slovník naučný“ (číslo zápisu 204292), které je chráněno v rozsahu třídy (9) veškeré audio a audiovideo záznamy a nosiče jako CD-ROM, magnetické nosiče; třídy (16) slovníky, encyklopedie, naučná literatura, učebnice a skripta; a třídy (41) vzdělávací pořady a přednášky. Jejimi „spoluvlastníky“ jsou společnost ARGO spol. s r. o. a Nakladatelství Paseka, s.r.o. a využívat mohou dle výpisu z rejstříku ochranných známek uvedené označení její „spoluvlastníci“ a Ladislav Horáček - Nakladatelství Paseka.

Stejně tak změny „smlouvy o užívání“ zapisuje ÚPV do rejstříku ochranných známek (§ 38a odst. 3 ZOZ). Vlastník kolektivní ochranné známky má v případě změn „smlouvy o užívání“ dokonce povinnost předložit tyto změny ÚPV (§ 38a odst. 2 ZOZ). Účinky změn „smlouvy o užívání“ nabývají účinků *erga omnes* až zápisem do rejstříku ochranných známek (§ 38a odst. 4 ZOZ).

Oproti individuální ochranné známce pak nemůže být kolektivní ochranná známka předmětem licence (§ 39 ZOZ), kromě případů uvedených u individuální ochranné známky zruší ÚPV kolektivní ochrannou známku též z důvodů uvedených v 40 odst. 1 ZOZ a prohlásí kolektivní ochrannou známku za neplatnou též z důvodu, že byla zapsána v rozporu s § 37 odst. 2 ZOZ [§ 40 odst. 2 ZOZ].

## Certifikační ochranná známka

Certifikační ochranná známka slouží k tomu, aby se adresát (spotřebitel) výrobků a služeb, jež budou takto označeny, mohl spolehnout na určitou úroveň této prezentované produkce. Certifikační ochranná známka tak rozlišuje výrobky a služby, jež byly certifikovány (vlastníkem certifikační ochranné známky) od těch, které takto certifikovány nebyly (§ 40 odst. 1 ZOZ). Její právní úpravu nalezneme v § 40a-40d ZOZ a subsidiárně využijeme též ustanovení o individuální ochranné známce [§ 40a odst. 3 ZOZ].

Přihlášku certifikační ochranné známky může podat pouze osoba, jež je způsobilá k certifikaci výrobků a služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a zároveň tato osoba nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků či poskytování služeb, pro které má být označení zapsáno (§ 40a odst. 2 ZOZ).

Certifikační ochrannou známkou Evropské unie je například slovní označení „MÉTHODE BONNER“ pro třídu výrobků a služeb (44) Zubní lékařství, včetně služeb zubního lékařství zaměřených na léčbu parodontálních onemocnění za použití protiparazitního ošetření pod operačním mikroskopem.

K přihlášce je povinen přihlašovatel přiložit pravidla pro užívání certifikační ochranné známky dle přílohy č. 2 k ZOZ. Stejně jako u kolektivní ochranné známky, jsou pravidla pro užívání certifikační ochranné známky zveřejněny (v případě zápisu přihlašovaného označení) v rejstříku ochranných známek ÚPV a obdobně též jejich jakákoli změna, kterou je povinen vlastník certifikační ochranné známky předložit ÚPV (§ 40a odst. 7, § 40c ZOZ). Účinky těchto změn nabývají účinků *erga omnes* zápisem do rejstříku ochranných známek (§ 40c odst. 2 ZOZ).

Oproti kolektivní ochranné známce (z logiky věci) může být certifikační ochranná známka předmětem licence a kromě případů uvedených u individuální ochranné známky zruší ÚPV certifikační

ochrannou známku též z důvodů uvedených v § 40d odst. 1 ZOZ, a prohlásí certifikační ochrannou známkou za neplatnou též z důvodu, že byla zapsána v rozporu s § 40b odst. 3 ZOZ (§ 40d odst. 2 ZOZ).

## Rejstřík ochranných známek, Věstník ÚPV a databáze ochranných známek

ÚPV vede ze zákona rejstřík ochranných známek, ve kterém jsou obsaženy rozhodné údaje o přihláškách ochranných známek a zapsaných ochranných známkách [§ 1a písm. b) a § 44 ZOZ]. Tento rejstřík je veřejným seznamem ve smyslu občanského zákoníku, každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na žádost vydává ÚPV ověřené výpisy z rejstříku nebo opisy zápisu či potvrzení, že v rejstříku určitý údaj je/není. Tyto výstupy podléhají povinnosti zaplatit správní poplatek. Rejstřík je veden v elektronické podobě a ÚPV zveřejňuje informace uvedené v rejstříku způsobem umožňující dálkový přístup. Podrobnosti o obsahu rejstříku jsou upraveny v § 44 odst. 6 ZOZ.

ÚPV vede ze zákona také Věstník, v něm zveřejňuje zejména přihlášky a zapsané ochranné známky a další údaje týkající se ochranných známek, popřípadě sdělení a informace obecné povahy vydané ÚPV, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy (§ 44 odst. 7 ZOZ).

Věstník je vydáván pouze elektronicky s týdenní periodicitou a je volně dostupný na webových stránkách ÚPV: <https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.vestnik.seznam>.

Na webových stránkách ÚPV je volně přístupná také databáze ochranných známek, jimž je poskytnuta ochrana na našem území – zahrnující tak nejen české národní ochranné známky, ale i ochranné známky Evropské unie a mezinárodní ochranné známky – a lze zde nalézt též odkazy na zahraniční databáze ochranných známek.<sup>14</sup>

### 3.4 Ochranná známka Evropské unie

Evropské unii se podařilo překonat princip teritoriality ve vztahu k roztříštěnosti národních právních úprav známkopravní ochrany vytvořením institutu ochranné známky Evropské unie, která je regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017, o ochranné známce Evropské unie.

Území, na němž je poskytována ochrana Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“)<sup>15</sup>, který sídlí ve španělském Alicante, je tvořeno územím všech členských států Evropské unie. Zápisem ochranné známky Evropské unie získává její přihlašovatel právní ochranu v jednom okamžiku ve všech členských státech Evropské unie. Práva vyplývající z ochranné známky Evropské unie se uplatňují i ve vztahu k nově vstupujícím státům do Evropské unie (např. Česká republika v roce 2004), a naopak zanikají na území států, jež by z Evropské unie případně vystoupily (např. Velká Británie).

Ochranná známka Evropské unie je výhodná pro podnikatele, kteří působí v několika členských zemích Evropské unie pod stejným označením, a vyplatí se jim tak spravovat práva ke svému

<sup>14</sup> Zmíněné databáze jsou dostupné zde: <https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek.html>.

<sup>15</sup> Blíže viz <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs>.

označení jednotným způsobem, tj. v rámci jednoho řízení, u jednoho orgánu, v jednom jazyce, s náklady na jedno právní zastoupení apod., ale za vyšší správní poplatek, než kdyby měli např. národní ochranné známky zaregistrované (pouze) ve 3-5 členských státech Evropské unie.

Správní poplatek za zápis individuální národní ochranné známky pro 3 třídy výrobků a služeb je v České republice cca 190 € (5.000 Kč), v Německu 300 €, v Polsku cca 160 € (640 PLN), v Rakousku 300 €, na Slovensku 166 € a u EUIPO 1050 €.

Právní úprava unijní ochranné známky se řídí výše uvedeným nařízením (přihlašování, podmínky zápisné způsobilosti, vznik ochrany, doba ochrany, zánik této ochrany, atd.) a je v hlavních aspektech obdobná právní úpravě české národní ochranné známky. Znamená to, že EUIPO obdobně jako ÚPV provádí nejdříve formální průzkum přihlášky, následně zkoumá absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti (čl. 7 nařízení), a pokud přihláška ochranné známky tímto věcným průzkumem projde, EUIPO ji zveřejní, přičemž stejně jako u nás mají potenciálně dotčené osoby na svých právech možnost podat námítky z důvodů uvedených v čl. 8 nařízení (relativní důvody pro odmítnutí zápisu). I zde mohou třetí osoby podávat připomínky (čl. 45 nařízení). Pokud je ochranná známka Evropské unie zapsána do rejstříku ochranných známek Evropské unie, vyplývají z ní výhradní práva pro jejího vlastníka a je předmětem průmyslového vlastnictví (lze ji převést, zastavit, udělit k ní licenci apod.). A podobně jako je tomu u české národní ochranné známky, i ochrannou známku Evropské unie je možné po jejím zápisu zrušit (čl. 58 nařízení), prohlásit za neplatnou (čl. 59-60 nařízení), nebo se jí vzdát (čl. 57 nařízení).

Ochranná známka Evropské unie má *jednotnou povahu* (čl. 1 odst. 2 nařízení), což znamená, že má stejné účinky v celé Evropské unii (může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, může být zrušena, nebo prohlášena za neplatnou, či její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Evropské unie).

**K jednotnosti povahy ochranné známky Evropské unie** se vyjádřil Soudní dvůr v rozsudku (prvního senátu) ze dne 18. 9. 2008 ve věci *Armacell Enterprise GmbH* proti *OHIM* (C-514/06).

*Armacell Enterprise GmbH* (dále jen „žalobkyně“) podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (*OHIM*) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, ve znění pozdějších předpisů. Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení *ARMAFOAM*. Dne 24. června 2002 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství*.

Dne 9. července 2002 podala *nmc SA* (dále jen „vedlejší účastnice“) na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námítky proti zápisu přihlašované ochranné známky z důvodu nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší slovní ochrannou známkou Společenství *NOMAFOAM* vedlejší účastnice, zapsanou dne 31. října 1997. Rozhodnutím ze dne 24. května 2004 zamítlo námitkové oddělení námítky z toho důvodu, že přihlašovaná ochranná známka a starší ochranná známka jsou dostatečně odlišné, aby bylo nebezpečí záměny u průměrného spotřebitele Společenství na území Společenství vyloučeno. Dne 5. července 2004 podala vedlejší účastnice na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 odvolání k *OHIM* proti rozhodnutí námitkového oddělení. První odvolací senát *OHIM* vyhověl odvolání rozhodnutím ze dne 23. února 2005 z toho důvodu, že existuje nebezpečí záměny. Proti tomuto závěru se žalobkyně bránila žalobou. Rozsudkem Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 10. října 2006 ve věci *T-172/05* bylo rozhodnuto, že se žaloba zamítá (dále jen „napadený rozsudek“). Žalobkyně uplatnila kasační opravný prostředek, ve kterém tvrdí, že napadený rozsudek je



založen na nesprávném výkladu požadavku podobnosti stanoveného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Soudní dvůr v analyzovaném rozsudku kasační opravný prostředek zamítl, přičemž zejména zdůraznil, že čl. 1 odst. 2 nařízení č. 40/94 stanoví, že ochranná známka Společenství má jednotnou povahu. S výhradou určitých výjimek (viz v tomto ohledu články 106 o zákazu používání ochranných známek Společenství a článek 107 o přednostních právech použitelných na určité lokality nařízení č. 40/94) má totiž ochranná známka Společenství jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Tato zásada platí, nestanoví-li nařízení č. 40/94 jinak [viz též rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1994 ve věci IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger v Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH (C-9/93), bod 55].

K otázce **územní působnosti zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky EU**, se vyjádřil Soudní dvůr v rozsudku (velkého senátu) ze dne 12. 4. 2011 ve věci DHL Express France SAS, dříve DHL International SA proti Chronopost SA (C-235/09).

Společnost Chronopost je majitelkou francouzské ochranné známky a ochranné známky Společenství „WEBSHIPPING“. Zápis zahrnuje různé logistické služby a služby přenosu informací, a to především sběr a doručování poštovních zásilek. Po uvedeném zápisu použila společnost DHL International, jejíž právní nástupkyní je společnost DHL Express France, výrazy „web shipping“ a „webshipping“ za účelem označení služby správy expresní pošty dostupné zejména prostřednictvím internetu. Tribunal de Grande Instance de Paris vydal rozsudek v řízení, které zahájila společnost Chronopost proti společnosti DHL Express France pro porušení ochranné známky Společenství. Uvedený soud, jednající jako soud pro ochranné známky Společenství, rozhodl ve prospěch žalobkyně a konstatoval, že došlo k porušení ochranné známky. Uvedený soud rovněž zakázal pokračovat v činnosti představující porušování pod hrozbou penále. V rámci odvolání proti rozhodnutí Tribunal de Grande Instance potvrdil Cour d'Appel de Paris, jednající jako soud pro ochranné známky Společenství druhého stupně, sporný rozsudek. Nicméně nevyhověl návrhu společnosti Chronopost, aby byl zákaz uložený společnosti DHL Express France rozšířen na celé území Společenství. Potvrdil tedy omezení účinků zákazu pouze na francouzské území.

DHL Express France podala proti rozsudku Cour d'Appel de Paris kasační opravný prostředek ke Cour de Cassation, jenž byl zamítnut. Společnost Chronopost podala vzájemný kasační opravný prostředek ohledně územní působnosti zákazu a penále. Na základě argumentů společnosti Chronopost dospěl Cour de Cassation k závěru, že vznesená otázka vyžaduje výklad Soudního dvora, čímž odůvodnil předložení předběžných otázek týkajících se výkladu čl. 98 nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství. Toto ustanovení se týká zákazu pokračovat v porušování nebo hrozícím porušování ochranné známky Společenství vydaného vnitrostátním soudem pro ochranné známky Společenství, jakož i opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.

Soudní dvůr dospěl k závěru, že článek 98 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 musí být vykládán v tom smyslu, že působnost zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství, se vztahuje v zásadě na celé území Evropské unie. Avšak územní působnost zákazu může být v určitých případech omezena. Výlučné právo majitele ochranné známky Společenství stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 je totiž poskytnuto proto, aby tento majitel mohl chránit své specifické zájmy jako takové, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní funkce. Výkon tohoto práva musí tedy být vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08). Z toho vyplývá, že výlučné právo majitele ochranné známky Společenství, a tedy územní rozsah tohoto práva, nemohou jít nad rámec toho,

co toto právo svému majiteli umožňuje za účelem ochrany ochranné známky, kterou vlastní, tedy zakázat pouze jakékoli užívání, které může zasahovat do funkcí ochranné známky. Jednání nebo budoucí jednání žalovaného, tedy osoby užívající dotčeným způsobem ochrannou známku Společenství, jež nepředstavují zásah do funkcí ochranné známky Společenství, tudíž nemohou být předmětem zákazu. Jestliže tedy soud pro ochranné známky Společenství, jež rozhoduje za takových podmínek, jako jsou podmínky v původním řízení, konstatuje, že jednání, které představuje porušení nebo hrozící porušení ochranné známky Společenství, je omezeno pouze na jeden členský stát nebo na část území Unie, zejména proto, že osoba požadující zákaz v rámci využití své svobody určit rozsah žaloby, kterou podává, omezila její územní působnost, nebo proto, že žalovaný předloží důkaz o tom, že užívání označení nezasahuje nebo nemůže zasáhnout do funkcí ochranné známky, zejména z důvodů jazykových, musí uvedený soud omezit územní působnost zákazu, který stanoví.

Předmětný článek musí být vykládán taktéž v tom smyslu, že donucovací opatření, jako je penále, nařízené soudem pro ochranné známky Společenství na základě jeho vnitrostátního práva s cílem zaručit dodržování zákazu pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení práv z ochranné známky, jež stanovil, má účinky v jiných členských státech, než je stát tohoto soudu, na které se vztahuje územní působnost takového zákazu. Nestanoví-li vnitrostátní právo některého z těchto jiných členských států žádné donucovací opatření obdobné opatření nařízenému uvedeným soudem, musí příslušný soud tohoto členského státu cíle sledovaného tímto opatřením dosáhnout prostřednictvím využití příslušných ustanovení svého vnitrostátního práva, která mohou zaručit rovnocenným způsobem dodržování uvedeného zákazu.

Ochranná známka Evropské unie ale zároveň nevylučuje existenci národních ochranných známek stejného, či podobného znění, je-li jejich vlastníkem stejná osoba, popř. má-li pozdější přihlašovatel národní ochranné známky souhlas vlastníka starší ochranné známky Evropské unie tak činit (či naopak). Stejně tak nevylučuje ochranná známka Evropské unie za obdobných podmínek ani existenci mezinárodní ochranné známky.

Slovní ochranná známka „PEPSI“ pro třídu 32 (nealkoholické nápoje a sirupy a jejich koncentráty pro jejich přípravu) existuje jako česká národní ochranná známka a ochranná známka Evropské unie. Slovní ochranná známka „Dr. MAX“ pro třídy 5, 8, 10 a 44 existuje jako česká národní ochranná známka, ochranná známka Evropské unie i mezinárodní ochranná známka s platností na území Švýcarska, Evropské unie, Chorvatska, Kazachstánu, Srbska, Ruska, Turecka a Ukrajiny.

Tyto úrovně známkoprávní ochrany nejen že jsou kompatibilní, ale nejsou na sobě ani existenčně závislé a po zániku ochranné známky Evropské unie tak může existovat např. (národní) česká, slovenská a německá ochranná známka dále, či naopak po vzniku unijní formy ochrany se může vlastník těchto ochranných známek rozhodnout neobnovit ochranu svých stávajících národních ochranných známek a spolehnout se již pouze na ochrannou známku Evropské unie.

Existuje zde však také opačná možnost, a to možnost *přeměny ochranné známky Evropské unie na národní ochrannou známku*, což znamená, že ÚPV (v kontextu českého právního řádu) zapíše ochrannou známku Evropské unie jako českou národní ochrannou známku (bez dalšího) do rejstříku ochranných známek, a to s právem přednosti, které bylo přiznáno ochranné známce Evropské unie (§ 50 odst. 2 ZOZ, čl. 139-140 nařízení). Využít lze též přeměny přihlášky ochranné známky Evropské unie na přihlášku národní ochranné známky.

A *vice versa*, u přihlášky ochranné známky Evropské unie je možné uplatnit tzv. *právo seniority*, čímž docílí přihlašovatel toho, že na územích, kde mu svědčí již práva z národních ochranných známek, lze dovozovat účinky ochranné známky Evropské unie ke dni priority těchto (národních)

ochranných známek a v případě, kdy by se vlastník ochranné známky Evropské unie vzdal, či nechal zaniknout (uplynutím doby) tyto národní ochranné známky, byl by oprávněn požívat i nadále stejných práva, jaká by měl, kdyby tyto starší národní ochranné známky i nadále existovaly (čl. 39 a 40 nařízení).

### 3.5 Ochranná známka v mezinárodním kontextu<sup>16</sup>

Práva na označení řadíme do netvůřících práv průmyslového vlastnictví. Základní mnohostrannou mezinárodní smlouvou na poli práv průmyslového vlastnictví je *Pařížská úmluva o mezinárodní ochraně průmyslového vlastnictví (1883)*<sup>17</sup> [dále jen „Pařížská unijní úmluva“].

Pařížská unijní úmluva přinesla do oblasti průmyslových práv zejména národní režim zacházení (asimilační princip) [čl. 2 Pařížské unijní úmluvy], právo priority (čl. 4 Pařížské unijní úmluvy), princip nezávislosti ochranných známek, které jsou zapsány v různých smluvních státech Pařížské unijní úmluvy (čl. 6 odst. 3 Pařížské unijní úmluvy), možnost domáhat se zápisu ochranné známky „tak, jak je“ v jiné zemi Pařížské unijní úmluvy, je-li zapsána v zemi původu (čl. 6quinquis Pařížské unijní úmluvy) a právo dovolávat se za určitých okolností ochrany všeobecné známé známky bez potřeby předchozího zápisu (čl. 6bis Pařížské unijní úmluvy).

Dle *národního režimu zacházení* jsou státním příslušníkům smluvní strany Pařížské unijní úmluvy postaveni na roveň cizí státní příslušníci, jež mají na území některého smluvního státu Pařížské unijní úmluvy bydliště či skutečné (opravdové) průmyslové nebo obchodní závody (čl. 3 Pařížské unijní úmluvy). Mohou zde však i přesto existovat některé rozdílnosti v otázkách procesního práva (např. povinné zastoupení cizinců v řízení) [čl. 2 odst. 3 Pařížské unijní úmluvy].

*Právo priority (přednosti)* znamená, že na přihlášku ochranné známky podané v zemi, jež je smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy, je pohlíženo (na základě právní fikce) jako na přihlášku (totožné ochranné známky) podanou (časově) dříve v jiném smluvním státě Pařížské unijní úmluvy, je-li toto právo uplatněno jejím přihlašovatelem ve vymezené lhůtě [maximálně 6 měsíců zpětně ode dne podání pozdější přihlášky dle čl. 4 odst. 3 písm. C bodu i) Pařížské unijní úmluvy; vnitrostátní právní úprava však může stanovit i lhůtu delší] a doložena jeho existence (např. prioritním dokladem dle § 20 odst. 3 ZOZ). Právní fikce tak spočívá v tom, že se na později podanou přihlášku, v níž je uplatňována prioritní práva, hledí, jako kdyby byla podána v den prioritní přihlášky.<sup>18</sup>

Nezávislost ochranných známek se projevuje v tom, že existence ochranných známek v (dalších) zemích Pařížské unijní úmluvy není podmíněna existencí ochranné známky v zemi původu (tam, kde má jejich vlastník skutečné závody, bydliště, či které je státním příslušníkem) [čl. 6 odst. 2 Pařížské unijní úmluvy]. Na trvání a vznik těchto práv tak nemá vliv uplynutí doby ochrany, zrušení, či zneplatnění ochranné známky v jiné zemi (čl. 6 odst. 3 Pařížské unijní úmluvy).

<sup>16</sup> Blíže viz KOUKAL, Pavel. Úvod. In: KOUKAL; CHARVÁT; HEJDOVÁ; ČERNÝ, 2017, op. cit., s. XXXIX-XLVII.

<sup>17</sup> Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 81/1985 Sb.

<sup>18</sup> KOUKAL, Pavel. Úvod. In: KOUKAL; CHARVÁT; HEJDOVÁ; ČERNÝ, 2017, op. cit., s. XLII.

Na základě Pařížské unijní úmluvy se může osoba domáhat také ochrany všeobecně známé známky (čl. 6bis Pařížské unijní úmluvy).<sup>19</sup> Pařížská unijní úmluva, byť nezakládá jakékoli absolutní právo k tomuto označení, stanoví, aby vlastníku všeobecně známé známky byla poskytnuta (procení) ochrana ve vztahu k označení, které by bylo s takovou ochrannou známkou zaměnitelné.<sup>20</sup>

#### Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě

Další významnou mezinárodní smlouvou na poli známkoprávní ochrany je *Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek* (1891)<sup>21</sup> [dále jen „Madridská dohoda“] a na ni následně navazující (upravující totožnou oblast právní úpravy) *Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek* (1989)<sup>22</sup> [dále jen „Protokol“], který má pro svou vyšší míru flexibility více smluvních států než samotná Madridská dohoda. Aby se ale země mohla stát smluvní stranou některé z těchto smluv, musí být nejprve smluvní stranou Pařížské úmluvy.<sup>23</sup>

Madridská dohoda umožnila přihlašovatelům, kteří mají na území některého smluvního státu bydliště, nebo skutečné (opravdové) závody, a získali v této zemi národní ochrannou známku (tzv. v zemi původu), podat žádost u Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) žádost o zápis mezinárodní ochranné známky.

Na základě takto podané „jediné přihlášky“ pak může dojít k zápisu přihlášeného označení jako *národní ochranné známky* v několika smluvních státech zároveň, a to v zemích vyznačených (designovaných) v přihlášce (tj. v zemích, ve kterých žádá přihlašovatel ochranu). Okamžikem zápisu přihlášeného označení do mezinárodního rejstříku ochranných známek, jež spravuje WIPO, pak vzniká předmětnému označení na území vyznačených zemí národní ochrana.

Institut mezinárodní ochranné známky však nevytváří známkoprávní ochranu s jednotným účinkem, ale představuje pouze zjednodušení v rovině procesního práva, a to jak získat a následně efektivněji spravovat několik národních ochranných známek, do nichž se přihláška mezinárodní ochranné známky po svém zápisu do „rejstříku mezinárodních ochranných známek“, který vede WIPO, rozpadla (čl. 4 Madridské dohody) [tj. jednat v jednom jazyce, dodržovat jedny lhůty, jednotně prodlužovat dobu ochrany „mezinárodní známky“, platit jednotně správní poplatky, zapsat převod práva k této „mezinárodní známce“ s účinností pro všechny národní známky, které ji tvoří, (do rejstříku mezinárodních ochranných známek) jedním úkonem apod.].

Příkladem může být slovní mezinárodní ochranná známka MILKETTA, jejímž vlastníkem je švýcarská společnost Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, a jež je platná od roku 1948 (v rozsahu třídy 29: mléčné výrobky a třídy 30: výrobky obsahující mléko, a to čokoláda, čokoládové výrobky, kakao, kakaové výrobky,

<sup>19</sup> Blíže srov. CHARVÁT, Radim. § 2: k písm. d). In: KOUKAL; CHARVÁT; HEJDOVÁ; ČERNÝ, 2017, op. cit., s. 18-19.

<sup>20</sup> KOUKAL, Pavel. Úvod. In: KOUKAL; CHARVÁT; HEJDOVÁ; ČERNÝ, 2017, op. cit., s. XLII.

<sup>21</sup> Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 78/1985 Sb.

<sup>22</sup> Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb., o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.

<sup>23</sup> Srov. čl. 14 odst. 2 Madridské dohody a čl. 14 odst. 1 Protokolu.

výrobky z cukru, cukrovinky a pečivo) na území Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Maďarska, Lichtenštejnska, Monaka, Ruska a Slovenské republiky. Její registrační číslo (číslo zápisu) je 135074.

Smluvní strana Madridské dohody ale může úřadu WIPO sdělit, že na jejím území známkoprávní ochrana nevzniká, resp. že ochrana na území jejího státu nemůže být přihlášenému označení poskytnuta (např. pro kolizi se starší ochrannou známkou platnou na jejím území). Odmítnout ochrannou známku však musí daný stát v *popěrné lhůtě* stanovené dle svého právního řádu, nejpozději však ve lhůtě 1 roku od mezinárodního zápisu přihlášeného označení a jen z důvodů taxativně uvedených v čl. 5 odst. 1 Madridské dohody. Proti tomuto rozhodnutí má přihlašovatel k dispozici odvolací prostředky, jako kdyby byl známku přihlásil v rámci národního zápisného řízení v tomto státě.

Známkoprávní ochrana získaná mezinárodním zápisem obecně trvá 20 let s neomezenou možností opakované obnovy vždy o dalších 20 let (čl. 6 a 7 Madridské dohody). Nicméně s ohledem na skutečnost, že je správní poplatek za dobu ochrany hrazen v desetiletých intervalech, můžeme i zde hovořit o trvání práv k mezinárodní ochranné známce v délce 10 let.<sup>24</sup> I zde lze požádat o prodloužení doby ochrany též v šestiměsíční poshověcí lhůtě (za vyšší správní poplatek).

Vhodné je dodat, že po dobu prvních 5 let je existence mezinárodní ochranné známky vázána na existenci národní ochranné známky, na jejímž základě byla přihláška mezinárodní ochranné známky zapsána (ochranné známce v zemi původu) [čl. 6 odst. 2 a čl. 1 odst. 3 Madridské dohody].

Protokol na rozdíl od Madridské dohody hovoří výslovně o desetileté době ochrany (čl. 6 odst. 1 Protokolu), popěrná lhůta může činit až 18 měsíců, zvolí-li tak smluvní stát této úmluvy [čl. 5 odst. 2 písm. a) a b) Protokolu] a přihlášku mezinárodní ochranné známky lze dle Protokolu podat už i na základě podané přihlášky národní ochranné známky, bude-li následně v zemi původu úspěšně zapsána (čl. 2 odst. 1 a čl. 6 odst. 3 Protokolu).

## 3.6 Seznam použitých zdrojů

### Odborná literatura

- JAKL, Ladislav. *Práva na označení a průmyslové vzory*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2008, s. 251. ISBN 978-80-86855-36-3.
- KOUKAL, Pavel; CHARVÁT, Radim; HEJDOVÁ, Simona; ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017. s. 582. ISBN 978-80-7552-762-2.
- LAŽÍKOVÁ, Jarmila. *Základy práva duševního vlastnictví*. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2012. s. 302. ISBN 978-80-8078-476-8.
- ŠKREKO, Anton. Priemyselné práva v informačnej a poznatkovo orientovanej spoločnosti. In: ŠVIDROŇ, Ján (ed.). *Právo duševného vlastnictví v informačnej spoločnosti a v systéme práva*. Bratislava: VEDA, 2009. s. 675. ISBN 978-80-2241-033-5.
- VOJČÍK, Peter. *Teorie právní ochrany nehmotných statků*. Brno, Praha: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, Metropolitní univerzita Praha, 2016. s. 164. ISBN 978-80-8771-316-7 (Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství), ISBN 978-80-8795-639-7 (Metropolitní univerzita Praha).

<sup>24</sup> KOUKAL, Pavel. Úvod. In: KOUKAL; CHARVÁT; HEJDOVÁ; ČERNÝ, 2017, op. cit., s. XLV.

## Právní předpisy

- [Nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2017/1001 ze dne 14. června 2017, o ochranné známce Evropské unie.](#)
- [Nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 608/2013 ze dne 12. června 2013, o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány.](#)
- Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb., o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.
- [Směrnice Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.](#)
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 81/1985 Sb.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 78/1985 Sb.
- [Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přisedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů \(zákon o soudech a soudcích\), ve znění pozdějších předpisů, \(zákon o ochranných známkách\), ve znění pozdějších předpisů.](#)
- [Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.](#)

## Soudní a správní rozhodnutí

- Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2003, sp. zn. O-137500.
- [Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015.](#)
- [Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, č.j. 9 As 49/2013-44.](#)
- [Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2018, č.j. 10 As 247/2017-59.](#)
- [Rozsudek Soudního dvora \(pátého senátu\) ze dne 27. 6. 2013 ve věci \*Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd proti Ankenævnet for Patenter og Varemærker\* \(C-320/12\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora \(pléna\) ze dne 12. 11. 2002 ve věci \*Arsenal Football Club plc proti Matthew Reed\* \(C-206/01\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora \(prvního senátu\) ze dne 10. 4. 2008 ve věci \*adidas AG, adidas Benelux BV proti Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV\* \(C-102/07\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora \(prvního senátu\) ze dne 18. 9. 2008 ve věci \*Armaceil Enterprise GmbH proti OHIM\* \(C-514/06\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora \(šestého senátu\) ze dne 29. 4. 2004 ve spojené věci \*Henkel KGaA proti OHIM\* \(C-456/01 P a C-457/01 P\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora \(třetího senátu\) ze dne 17. 3. 2005 ve věci \*The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy proti LA-Laboratoires Ltd Oy\* \(C-228/03\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora \(třetího senátu\) ze dne 30. 3. 2006 ve věci \*Elizabeth Florence Emanuel proti Continental Shelf 128 Ltd\* \(C-259/04\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora \(třetího senátu\) ze dne 6. 3. 2014 ve věci \*Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH proti Pfahnl Backmittel GmbH\* \(C-409/12\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora \(velkého senátu\) ze dne 12. 4. 2011 ve věci \*DHL Express France SAS, dříve DHL International SA proti Chronopost SA\* \(C-235/09\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora \(velkého senátu\) ze dne 16. 11. 2004 ve věci \*Anheuser-Busch Inc. proti Budějovickému Budvaru, národnímu podniku\* \(C-245/02\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora \(velkého senátu\) ze dne 19. 6. 2012 ve věci \*The Chartered Institute of Patent Attorneys proti Registrar of Trade Marks\* \(C-307/10\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 12. 2002 ve věci \*Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt\* \(C-273/00\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1976 ve věci \*Terrapin \(overseas\) Ltd. proti Terranova Industrie CA Kapferer & Co.\* \(C-119/75\).](#)
- [Rozsudek Soudního dvora ze dne 31. 10. 1974 ve věci \*Centrafarm BV and Adriaan de Peijper proti Sterling Drug Inc.\* \(C-15/74\).](#)



## Ostatní zdroje

- 11. verze třídění dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek:  
<https://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html>