

**Univerzita Palackého v Olomouci**  
**Právnická fakulta**

**Rudolf Červinka**

**Ochranné známky se zaměřením na práva a povinnosti vlastníka  
ochranné známky**

**Diplomová práce**

**Olomouc 2011**

*Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ochranné známky se zaměřením na práva a povinnosti vlastníka ochranné známky vypracoval samostatně a citoval jsem všechny použité zdroje.*

*V Rychnově nad Kněžnou dne 20. března 2011*

.....

*Já, níže podepsaný Rudolf Červinka, autor diplomové práce na téma Ochranné známky se zaměřením na práva a povinnosti vlastníka ochranné známky, která je literárním dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), dávám tímto jako subjekt údajů souhlas ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, správci:*

*Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 41 Olomouc, Česká republika (dále jen „UP“)*

*ke zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení v informačním systému, a to včetně zařazení do katalogů, a dále ke zpřístupnění jména a příjmení v katalogích a informačních systémech UP, a to včetně neadresného zpřístupnění pomocí metod dálkového přístupu. Údaje mohou být takto zpřístupněny uživatelům služeb UP. Realizace zpřístupnění zajišťuje ke dni tohoto prohlášení vnitřní složka UP, která se nazývá Informační centrum Univerzity Palackého.*

*Souhlas se poskytuje na dobu ochrany autorského díla dle autorského zákona.*

*Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.*

*V Rychnově nad Kněžnou dne 20. března 2011*

.....

*Na tomto místě bych rád upřímně poděkoval paní Doc. JUDr. Ludmile Lochmanové, Ph.D., za odborné vedení a vstřícný přístup při zpracování práce.*

## Obsah

1.	Úvod .....	6
1.1	Cíle a struktura práce .....	7
2.	Právní úprava ochranných známek v ČR .....	9
2.1	Funkce ochranné známky .....	11
3.	Druhy ochranných známek .....	13
3.1	Dělení známek podle formy .....	13
3.1.1	Nové formy označení .....	14
3.2	Dělení známek podle barvy .....	18
3.3	Dělení známek podle vlastníka známky .....	19
3.4	Dělení známek podle způsobu vzniku ochrany označení .....	19
4.	Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky .....	20
4.1	Přihláška ochranné známky .....	21
4.2	Zápisná způsobilost .....	23
4.2.1	Absolutní překážky zápisné způsobilosti .....	23
4.2.2	Relativní překážky zápisné způsobilosti .....	27
4.3	Stručně o řízení ve věci podané přihlášky .....	29
5.	Účinky ochranné známky .....	31
5.1	Značka ® .....	31
5.2	Užívání ochranné známky .....	32
5.3	Skutečné užívání ochranné známky .....	35
5.3.1	Právní následky neužívání známky .....	38
5.4	Omezení účinků a vyčerpání práv z ochranné známky .....	39
5.4.1	Vyčerpání práv .....	40
5.5	Obecně o ochraně práv vlastníka ochranné známky .....	42
5.5.1	Nedostatek ochrany označení ze strany vlastníka známky .....	45
6.	Ochranná známka jako předmět vlastnictví .....	46
6.1	Licenční smlouva .....	46
6.2	Ochranná známka jako předmět zástavního práva .....	50
6.3	Převod ochranné známky .....	52
6.4	Přechod ochranné známky .....	55
7.	Postavení vlastníka v souvislosti s obnovou ochranné známky .....	57
8.	Zánik práv vlastníka ochranné známky .....	59
8.1	Vzdání se práva .....	59
8.2	Zrušení známky Úřadem .....	60
8.3	Neplatnost známky .....	63
9.	Kolektivní ochranná známka .....	65
10.	Závěr .....	69
11.	Seznam použité literatury .....	71

## 1. Úvod

Různá označení nebo značky mají velmi dlouhou historii. Před touto dávnou dobou ještě značky neplnily poslání jako v současnosti. S rozvojem lidstva, vědy a techniky začínaly naplňovat velmi významnou funkci především v obchodě. V období středověku, kdy vzkvétala řemesla, se uprostřed každého většího města nacházela tržiště, na kterých již tenkrát probíhal „souboj“ o každého zákazníka. Pekař, zelinář, kovář a další řemeslníci, si začali plně uvědomovat, že prostý lid si lépe zapamatuje jednoduchou značku, kterou si spojí s jejich výrobky nebo službami. Pokud se osvědčí, napříště už bude vědět, kde lze zakoupit kvalitní kování, chutnou zeleninu nebo dobře propečený chléb. Jednoduchý princip, který však přetrval do dnešní doby. V pravém slova smyslu lze hovořit o ochranných známkách až spolu s rozvojem duševního vlastnictví. Jedná se o druhou polovinu 19. století, kdy vznikla potřeba udělit právní ochranu označením, která prezentují výrobky nebo služby různých výrobců nebo poskytovatelů, ale mnohdy naplňují svůj účel i v oblasti kulturní, sportovní, charitativní a jiné.<sup>1</sup> V současné době si už jen těžko představit fungování tržní ekonomiky bez ochranných známek.

Vzrůstajícímu význam ochranných známek odpovídá zvyšující se povědomí o nutnosti si podat přihlášku označení, které na základě registrace získá právní ochranu, třeba i po celém světě. Znamka je však také obchodním atributem, se kterým je možné obchodovat. Spolu se stoupající známostí výrobků a služeb mezi veřejností získává na hodnotě, která může dosáhnout astronomických částek. Každoročně jsou publikovány průzkumy trhu s žebříčky těch nejcennějších. Na vrcholu se v roce 2010<sup>2</sup> objevují především původem americké známky jako Coca – Cola, IBM , Microsoft, Google, GE. Mimo americký trh finská Nokia, japonská Toyota, německý Mercedes – Benz nebo BMW a další, jejichž tržní hodnoty se pohybují v miliardách amerických dolarů. Ochrannou známku původem z České republiky v první stovce nelze nalézt, ale k nejhodnotnější se řadí Škoda Auto, Plzeňský Prazdroj, Mattoni, Kofola a další. U velkého množství výrobků nebo služeb lze říci, že ochranná známka je tím, co je prodává.

---

<sup>1</sup> HÁČKL, Bohuš. *Ochranné známky a značky*. Praha: 1976, s. 14.

<sup>2</sup> Žebříček sestavený společností Interbrand pro rok 2010, dostupný na: <<http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2010.aspx>>, pro porovnání vypracovaný společností Brandirectory pro rok 2010, dostupný na: <<http://www.brandirectory.com/home>>.

## 1.1 Cíle a struktura práce

Jak jsem nastínil v samotném úvodu, role ochranných známek je významná a neoddiskutovatelná. Samo o sobě se jedná o velmi rozsáhlou materii, a proto se v předkládané práci soustředím pouze na část z celkové problematiky, kterou jsou práva a povinnosti vlastníka ochranné známky.

Jedná se o osobité téma, což lze vyvodit především ze způsobu jeho zpracování v literatuře, kde mu není věnovaná velká pozornost. Pramenem práce jsou primární zdroje - monografie a odborné články. Velký zdroj informací představují rozhodnutí správního úřadu a soudní judikatura.

S ohledem na výše uvedené, je práce zpracována především gramatickou metodou, při které vycházím z dikce právních předpisů. Tento postup doplňuji o teleologický přístup, který umožňuje pochopit smysl a účel právní normy. Komparativní metoda se objevuje pouze v menší míře, když srovnávám národní právní úpravu s evropskou komunitární.

Cílem práce je podrobněji analyzovat práva a povinnosti vlastníka ochranné známky. Zaměřit se na to, zda jejich právní úprava je dostatečná a efektivní, případně učinit návrhy de lege ferenda.

V úvodních kapitolách nastíním téma a vymezím tak základ pro jeho další zpracování v následujících částech. Postupuji od obecného, tedy od toho, jaká označení mohou být ochrannou známkou a jaké funkce zapsané označení naplňuje. Následně se zabývám jednotlivými druhy ochranných známek, které se člení dle různých kritérií – forma, barva, subjekt vlastnického práva ke známce, způsob vzniku ochrany označení. Neopomenu ani nové formy označení.

Vymezím výčetem práva a povinnosti vlastníka ochranné známky. Ke vzniku těchto práv je základním krokem podat přihlášku označení. Hlavní roli v rozhodování o zápisné způsobilosti plní zápisný úřad. Výsledkem řízení před úřadem je v případě úspěchu zápis označení do rejstříku. Zápisem nastávají účinky ochranné známky podle zákonné úpravy.

Základním projevem účinků zápisu je užívání zapsaného označení ve spojení s výrobky nebo službami, pro které byla známka zaregistrována. V opačném případě, při jejím neužívání, nastávají pro vlastníka negativní následky. Je nutné poznamenat, že realizace práv vlastníka není neomezená, v souvislosti s tím je třeba zmínit vyčerpání práv ze zapsaného označení. V případě zásahu do práv vlastníka ze strany třetích osob vymezují stručně prostředky ochrany.

Poměrně velká část práce je věnována dispozicím se známkou jako předmětem vlastnictví. Vlastník známky může dát souhlas s jejím užíváním třetí osobou, důležité je, že takové užívání známky se považuje za řádné užívání - nenastávají negativní následky spojené s neužíváním známky. Tento souhlas je možné udělit ve formě licenční smlouvy, obsahem práce je vymezení její právně bezvadné podoby. Zapsané označení může být také předmětem zástavního práva. S ohledem na již zmíněnou ekonomickou hodnotu známky je důležitá právní úprava jejího převodu. V neposlední řadě je známka předmětem dědictví. Nic nebrání ani tomu, aby se známka stala předmětem vkladu v případě uzavření smlouvy o tichém společenství.

Před samotným závěrem práce je podrobena rozboru postavení vlastníka známky v souvislosti s její obnovou. Vlastník je povinen udržovat svá práva, tedy v zákonném stanovených lhůtách podávat žádost o obnovu zápisu. Vlastník se může vzdát práv ke známce, stejně tak může být známka na návrh třetí osoby zrušena nebo úřadem vyslovena její neplatnost. Tyto právní skutečnosti znamenají zánik práv vlastníka k ochranné známce. Vzhledem k tomu, že v celé práci je předmětem ochranná známka individuální, v poslední kapitole se zabývám známkou kolektivní.



## 2. Právní úprava ochranných známek v ČR

Pro přiblížení pojmu ochranné známky je důležité ho nejprve správně zařadit v systému práva. Jedná se o předmět duševního vlastnictví, konkrétněji o institut průmyslových práv. České pozitivní právo neobsahuje legální definici ani jednoho z těchto termínů, a proto se při jejich formulování aplikují především mezinárodní smlouvy.<sup>3</sup> Při výkladu termínů se lze setkat s pojmem nehmotné statky, dělené na čtyři základní skupiny - všeobecná práva osobnostní, práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti, práva k výsledkům netvůrčí povahy a práva na označení.<sup>4</sup> Práva průmyslového vlastnictví lze dělit různým způsobem, ale existuje shoda s již výše uvedeným dělením nehmotných statků. Člení se na předměty průmyslového vlastnictví, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti člověka (např. vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory a další). Druhou nemalou skupinou jsou předměty průmyslového vlastnictví, které nejsou výsledkem tvůrčí duševní činnosti.<sup>5</sup> Do této kategorie patří v první řadě ochranné známky, dále obchodní firma jako název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku a pod nímž činí právní úkony, ale také označení původu a zeměpisné označení.<sup>6</sup> Tyto instituty se řadí mezi tzv. práva na označení.

Jazykové mutace termínu ochranná známka nejsou vždy shodné, což způsobuje i významové odchylky. V anglo - americkém právu se užívá výrazu „trade mark“, tedy obchodní známka. Blíže naší právní úpravě jsou kupříkladu „la marque déposéé“ z francouzského práva nebo „tovarnyj list“ z práva ruského.<sup>7</sup>

Podle účelu k jakému označení sloužilo, rozlišuje Bohuš Häckl známky výrobní, které si nechal zapsat výrobní podnik pro výrobky, které vyráběl. Obchodní známky patřily k obchodnímu podniku, který výrobky pod danou značkou prodával.<sup>8</sup> Vladimír Pítra však shledává toto dělení jako archaické, vypovídající spíše o rozlišení, komu známka patří.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. Praha: Nakladatelství ORAC, 2003, s. 9.

<sup>4</sup> KNAP, Karel. *Práva k nehmotným statkům*. Praha: Nakladatelství Hugo Gortia, 1994, s.21.

<sup>5</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. Praha: Nakladatelství ORAC, 2003, s. 10.

<sup>6</sup> Pojmy vymezuje § 2 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

<sup>7</sup> HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání*. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 56.

<sup>8</sup> HÄCKL, Bohuš. *Ochranné známky a značky*. Praha: 1976, s. 9.

<sup>9</sup> PÍTRA, Vladimír a kol. *Zákon o ochranných známkách*. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 18.

V české právní úpravě se používá termínu ochranná známka, což má své odůvodnění především z hlediska historického vývoje, kdy prvně pojmu ochranná známka bylo užito v zákoně č. 8/1952 Sb.<sup>10</sup>

Česká právní úprava neobsahuje definici ochranné známky, ale zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), ve svém úvodním ustanovení stanoví, že „*ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*“, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky. Citované tzv. pozitivní vymezení ochranné známky je třeba odlišit od vymezení negativního.<sup>11</sup> Zákon je základním právním předpisem v oblasti známkového práva v českém právním řádu.

Z historického hlediska se známková právní úprava rozvíjí z počátku současně s vývojem rakousko - uherské monarchie. V tomto období byl přijat patent rakouského císaře č. 230 z roku 1859, o ochraně průmyslových známek, který byl později novelizován v 90. letech 19. století. Nejprve v roce 1890, což vedlo ke zřízení ústředního známkového rejstříku a později roku 1895. Z téhož období pochází nejstarší ochranná známka na našem území, jejíž přihláška byla podána dne 23. dubna 1859, jako známka kombinovaná, ve znění „PILSNER BIER“.<sup>12</sup> Všeobecná ustanovení zákona z roku 1890 stanoví, že „*Známkami v tomto zákoně rozumějí se zvláštní znamení, která k tomu slouží, aby výrobky a zboží k obchodu určené rozeznávaly se od jiných výrobků a zboží stejného druhu (symbolické obrazy, chiffry, vignetty a pod.)*“.

V roce 1918 dochází na základě tří zákonů k recepci rakouské právní úpravy do československého právního řádu.<sup>13</sup> Tehdejší správní poplatek za podání přihlášky byl stanoven pouze na 50 korun.

---

<sup>10</sup> PÍTRA, Vladimír a kol. *Zákon o ochranných známkách*. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 18.

<sup>11</sup> Vymezuje § 4 Zákona.

<sup>12</sup> Dostupné na <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=1894&plan=cs>>, nahlédnuto dne 26. dubna 2010.

<sup>13</sup> zákon č. 469/1919 Sb., zákon č. 471/1919 Sb., zákon č. 261/1921 Sb.

Kromě novely, která proběhla v roce 1932, byla tato právní úprava platná bez větších změn<sup>14</sup> do roku 1952, kdy byl přijat zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. „*Aby podniky mohly své výrobky nebo zboží odlišit od jiných výrobků téhož druhu a tak odběratelům usnadnit výběr výrobků, které se osvědčily, a tím zároveň i navenek projevit svou odpovědnost za jejich jakost, mohou podniky své výrobky opatřovat ochrannou známkou.*“ Stručný zákon čítající 21 paragrafů měl téměř padesátileté trvání. Nahrazen byl zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, který nabyl účinnosti k 1.1.1989. Ten znamená odklon od přihlašovatele – podniku, k přihlašovatelům – fyzickým a právnickým osobám, avšak pro výrobky nebo služby, které byly předmětem jejich hospodářské činnosti. Po rozpadu Československa v roce 1992 je přijat další zákon, publikovaný pod č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Současnou platnou právní úpravou známkového práva je již výše uvedený zákon č. 441/2003 Sb.

V rámci problematiky ochranných známek je nutné k právní úpravě přiřadit vyhlášku č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, dále zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. K ochraně práv z ochranné známky se pak navíc aplikují zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a další. V řízení před známkoprávním úřadem se aplikuje subsidiárně zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Nelze také opomenout nařízení a směrnice evropského práva a řadu mezinárodních smluv.

## 2.1 Funkce ochranné známky

Poslání ochranných známek je velmi různorodé. Ochrannou známkou se však může stát pouze označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb někoho jiného – funkce **rozlišovací**.

Je v zájmu samotného výrobce, případně poskytovatele služeb, aby využil této ochrany a umožnil spotřebiteli rozpoznat ve velkém množství výrobků svého „favorita“ podle ochranné známky, která je spojena s osobou producenta. Znáмка tak plní roli **identifikační**.

---

<sup>14</sup> Blíže k historii právní úpravy viz. DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Právní úprava ochranných známek na našem území do vzniku ČR. *Průmyslové vlastnictví*, 2006, roč. 16, č. 1 – 2, s. 13 – 16. DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Právní úprava ochranných známek na našem území v letech 1919 – 1995. *Průmyslové vlastnictví*, 2006, roč. 16, č. 3 – 4, s. 51 – 54.

S tím je spojena funkce **garanční**, jež má význam pro spotřebitele, který podle zapsaného označení pozná, že se jedná o výrobky téhož výrobce a předpokládané kvality.

Dále se jedná o funkci **propagační**, kdy mnohdy právě dobře vytvořená a ztvárněná ochranná známka rozhoduje ve výběru spotřebitele, hraje svoji úlohu při reklamě a výrobek nebo službu „*prodává*“. Výrobci nebo poskytovateli napomáhá při uplatnění na hospodářském trhu.

Motivací přihlašovatele je mimo jiné právní ochrana, kterou označení v případě úspěchu v řízení o podání žádosti o zápis získává, protože pokud není upraveno jinak, nemůže nikdo jiný užívat stejnou, případně zaměnitelnou ochrannou známku pro tytéž výrobky nebo služby.

Funkce **stimulační** se projevuje při výběru výrobků nebo služeb ze strany spotřebitelů, kteří si spojují známku s vlastnostmi a kvalitou. Pokud si výrobce chce udržet své zákazníky, je nucen udržovat kvalitu produktů uváděných pod označením na trh.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. str. 129.

### 3. Druhy ochranných známek

V následující kapitole nastíním jaké formy zapsaných označení existují. Členění je několik, rozhodné je zvolené kritérium, se kterým se k dělení přistupuje.

#### 3.1 Dělení známek podle formy

Prvním zvoleným měřítkem je forma označení, dle které se rozlišují ochranné známky na:

a) **slovní**, b) **slovní grafické**, c) **obrazové**, d) **kombinované**, e) **prostorové**, g) **čichové**.

**Slovní ochranná známka** je tvořena ve formě písmen, slov, číslic či jejich kombinací. Pokud by známka byla tvořena jiným, než běžným písmem, je třeba ji označit za známku kombinovanou. Nemusí však jít pouze o názvy, za známku slovní se považuje také slogan. Příkladem může být označení: „MERKUR“ pro dětské stavebnice<sup>16</sup>, sloganem může být „Žijte hudbou, žijeme s Vámi. Česká spořitelna.“<sup>17</sup> Spojení písmen nemusí dávat významový smysl, je však důležité, aby nabylo rozlišovací způsobilosti pro výrobky nebo služby. Znamka vytvořená v Braillově písmu se nepovažuje za známku slovní, ale prostorovou.<sup>18</sup>

**Slovní grafická ochranná známka** je ve své podstatě známkou slovní, avšak v grafické podobě písma, ke známkám slovním se užívá běžného písma a černo-bílé barvy.

Ochranná známka společnosti Nike International Limited<sup>19</sup>:

**NIKE**

**Obrazová známka** je tvořena geometrickým obrazcem, kresbou nebo jiným grafickým provedením, důležité je, že se nevyskytuje slovní prvek - písmena, číslice nebo slova.

Ochranná známka společnosti Mlékárna Hlinsko s.r.o.<sup>20</sup>:

The logo for Tatra, featuring the word "Tatra" in a bold, italicized, sans-serif font, set against a black, curved rectangular background.

<sup>16</sup> Dostupné na <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=1378&plan=cs>>, nahlédnuto dne 4. května 2010.

<sup>17</sup> Dostupné na <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=84296&plan=cs>>, nahlédnuto dne 4. května 2010.

<sup>18</sup> JAKL, Ladislav. *Ochranné známky a označení původu*. 2., doplněné vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, str. 18.

<sup>19</sup> Dostupné na: <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=11265&plan=cs>>, nahlédnuto dne 4. května 2010.

<sup>20</sup> Dostupné na: <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=594817&plan=cs>>, nahlédnuto dne 30. listopadu 2010.

Pokud se objevují jak prvky známky slovní, tak i slovní grafické nebo prostorové, jedná se o **označení kombinované**.<sup>21</sup> Na takové známky se nahlíží jako na celek, v důsledku čehož může být chráněno i jediné písmeno, číslice, popř. slovo, ačkoli samo o sobě by nemělo rozlišovací způsobilost a nemohlo by získat příslušnou právní ochranu.

Ochranná známka Karlovarské minerální vody a. s.<sup>22</sup>:



**Známka prostorovou** je trojrozměrné vyobrazení, jejímž typickým příkladem je tvar lahve.

Ochranná známka společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.<sup>23</sup>:



Výjimečnou kategorií známek jsou **známky čichové**. Příkladem je zaregistrovaná známka - vůně čerstvě posekané trávy pro tenisové míčky.<sup>24</sup>

### 3.1.1 Nové formy označení

V souvislosti s druhy ochranných známek je třeba zmínit i tendence ke vzniku nových forem označení. Lze rozpoznávat známky **viditelné** a **neviditelné**.<sup>25</sup> Do první kategorie se řadí trojrozměrné ochranné známky, ochranné známky sestávající se z barvy, hologramy (např. v USA byly zaregistrovány dvě takové ochranné známky pro kreditní karty American Express; EU takovou registraci zatím nepřipustila), pohybové a multimediální označení, poziční ochranné známky a známky gest.

<sup>21</sup> Příklad kombinované ochranné známky dostupný na:

<<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=2512&plan=cs>>, nahlédnuto dne 4. května 2010.

<sup>22</sup> Dostupné na: <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=54287&plan=cs>>, nahlédnuto dne 30. listopadu 2010.

<sup>23</sup> Dostupné na: <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=129178&plan=cs>>, nahlédnuto dne 30. listopadu 2010.

<sup>24</sup> Dostupné na: <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=231948&plan=cs>>, nahlédnuto dne 4. května 2010.

<sup>25</sup> SCHÖNBORNOVÁ, Markéta. Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy. *Průmyslové vlastnictví*, 2009, roč. 19, č. 2, s. 60 – 64. MATHEISL, Jiří. Řízení o přihlášce ochranné známky před patentovým a známkovým úřadem USA. *Průmyslové vlastnictví*, 2008, roč. 18, č. 2, s. 49.

Neviditelná označení jsou reprezentována zvukovými, čichovými, chuťovými, pocitovými a hmatovými ochrannými známkami.<sup>26</sup> Označení z této skupiny se čím dál častěji objevují v žádostech o zápis do rejstříku, avšak o jejich zápisné způsobilosti lze pochybovat.

Ohledně zvukových známek je třeba vycházet z judikatury Evropského soudního dvora. V rozhodnutí **Shield Mark BV v. Joost Kist**<sup>27</sup> došlo k výkladu čl. 2 Směrnice 89/104/EHS, ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, která osahuje výčet označení způsobilých zápisu.<sup>28</sup> V současné komunitární právní úpravě je totožná definice.

Nizozemská společnost Shield Mark vlastní čtrnáct ochranných známek, přičemž první z nich si zaregistrovala v roce 1992, pro produkty jako je počítačový software, časopisy a noviny, vzdělání a právní servis. První čtyři z nich jsou tvořeny notovou osnovou s devíti prvními notami Beethovenovy světoznámé skladby Für Elise („Pro Elišku“), u dvou z nich je bližší specifikace „zvuková ochranná známka, ochranná známka spočívá ve ztvárnění melodie prostřednictvím not (graficky) zanesených do notové osnovy.“ Jedna z nich je pak „hrána na klavír.“

Další čtyři jsou tvořeny prvními devíti notami téže skladby. „*Ke dvěma z nich je připojena poznámka „zvuková ochranná známka, ochranná známka sestává z popsané melodie.“ Pro jednu z nich je krom toho upřesněno „hrána na klavír.“*<sup>29</sup>

Tři jiné známky jsou tvořeny hudebními notami: E, D#, E, D#, E, B, D, C, A. Dvě z nich jsou blíže popsány jako „Zvuková známka. Ochranná známka tvořená reprodukcí melodie, tvořené sledem not, jedna z nich hraná na piano.“

Dvě předposlední známky se skládají ze slova „Kukelekuuuuu“, což je přepis zvuku kohouta v holandštině. Poslední ochranná známka je tvořena slovem kokrhání.

---

<sup>26</sup> Tamtéž.

<sup>27</sup> ESD: Rozsudek ze dne 27. listopadu 2003, *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, C-283/01, Sb. rozh. s. I-14313. Dostupné na:

<<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0283:CS:HTML>>,

<<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCase?caseID=10611>>.

<sup>28</sup> „Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.“

<sup>29</sup> ESD: Rozsudek ze dne 27. listopadu 2003, *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, C-283/01, Sb. rozh. s. I-14313...

Společnost Shield Mark v roce 1992 spustila rádiovou reklamní kampaň, která byla uváděna právě zmíněnou melodií ze skladby Pro Elišku. O rok později společnost umístila na stojany knihkupectví a novinové stánky reklamní letáky, při jejichž odebrání se ozval zvuk typický pro Shield Mark. Také firemní software byl při spuštění doprovázen kokrháním. Pan Kist, jako konzultant v odvětví reklamy, používal v roce 1995 pro svoji reklamu prvních devíti not ze skladby Pro Elišku, tutéž znělku použil i pro počítačový software.

Společnost Shield Mark na takové protiprávní jednání reagovala soukromoprávní žalobou, která byla úspěšná. Nároky z ochranných známek nebyly uznány, a proto se firma odvolala k vyšší instanci. Byly vzneseny předběžné otázky s následujícím obsahem.

*„Je čl. 2 předmětné směrnice třeba vykládat tak, že neumožňuje zápis zvuků, případně hluků jako ochranných známek?“ „Pokud ne, lze obecně říci, že systém založený směrnicí takový zápis vylučuje?“ „Pokud je odpověď na první otázku ne, jaké požadavky ohledně grafického ztvárnění by taková známka ve světle čl. 2 musela splnit?“* Následně otázka uvádí výčet možností forem v jakých je způsobilý zápis zvuků nebo hluků, což jsou hudební noty, písemný popis ve formě onomatopoeie („zvukomalba“, „nahrazení zvuku písemný zápisem“) a další formy zápisu.<sup>30</sup>

Dříve, než se budu zabývat tím, jak Evropský soudní dvůr (dále jen „ESD“) vyřešil předběžnou otázku, přiblížím velmi obdobnou situaci v případě **Sieckamn**.<sup>31</sup> Přihlašovatel Ralf Sieckman podal žádost o zápis vůně, kterou popsal jako „balzámově ovocnou vůni s jemným náznakem skořice“.

V přihlášce uvedl chemickou látku metyl cinamát spolu s chemickým vzorcem. Německý patentový a známkový úřad přihlášku zamítl pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. Sieckman se odvolal ke Spolkovému patentovému soudu. Ten konstatoval, že vůně může teoreticky mít rozlišovací způsobilost, ale už si nebyl jistý v otázce grafického ztvárnění, a proto se obrátil s předběžnou otázkou na ESD.

---

<sup>30</sup> hudební noty; písemný popis ve formě zvukomalby; písemný popis v jiné formě; takové grafické ztvárnění, jako je sonogram; zvukový nosič přiložený k formuláři přihlášky; digitální záznam, který může být předmětem poslechu na internetové síti; kombinace těchto metod; jiná forma, případně jaká?.

<sup>31</sup> ESD: Rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt, C-273/00, Sb. rozh. s. I-11737. Dostupný na: <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCase?caseID=10592>>.



*„Zda čl. 2 směrnice 89/104/EHS má být interpretován v tom smyslu, že pojem „označení schopné grafického ztvárnění“ zahrnuje pouze označení, které může být znázorněno ve své viditelné podobě nebo může být rovněž chápáno jako jiná označení - např. vůně či zvuky - která nemohou být samy o sobě vnímána vizuálně, ale mohou být znázorněna nepřímo za použití určitých substitutů?“<sup>32</sup>* Dále uvádí způsoby ztvárnění vůně - chemický vzorec, slovní popis, uložení vzorku dané chemické látky, či kombinací těchto variant.

Soudní dvůr konstatoval, že čl. 2 směrnice uvádí označení, která lze vyjádřit v grafické podobě, způsobilé zápisu jsou i označení, která nejsou viditelná, ale nutností je, aby je bylo možné graficky ztvárnit. To je důležité pro určení rozsahu ochrany označení. V případě zvukového označení je to velmi podobné, ESD mu přiznává lepší postavení z důvodu vhodnější možnosti grafického ztvárnění, které je konkrétnější, tím pádem i právní ochrana přesnější.

Současný stav vědy a techniky neumožňuje graficky vyjádřit vůni natolik přesně, aby jí bylo možné jasně určit. Faktory, které ovlivňují vnímání vůně, jako je její koncentrace, teplota, množství, ale i látka na které je vůně prezentována plní tak důležitou roli, že brání zápisu označení. Označení má být ztvárněno zejména formou obrázků, linií či znaků, přičemž takové vyobrazení má být jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, trvanlivé a objektivní. Chemický vzorec neprezentuje vůni, ale látku, proto ho nelze použít pro ztvárnění vůně. Podobně je na tom slovní popis, který je neurčitý, vzorek vůně pak nesplňuje grafické ztvárnění, ani není stálý a trvanlivý. Takovým výkladem ESD výrazně omezil možnost zápisu označení ve formě vůně.

Nyní k odpovědi na předběžnou otázku v kauze **Shield Mark**. Na první otázku je nutné říci, že výčet forem označení, které jsou způsobilé zápisu, dle čl. 2 je demonstrativní, tedy neuzavřený novým formám, které však musí splnit základní podmínky rozlišovací způsobilosti a možnosti zachycení v grafické podobě. Pokud je zvukové označení způsobilé naplnit tyto požadavky, lze konstatovat, že může být zapsáno do rejstříku.

Soudní dvůr nevylučuje, že použití písma je způsobilý prostředek zápisu zvukové známky, ale prvních devět not skladby Pro Elišku nebo přepis kokrhání postrádají přesnost a jasnost pro účel zapsání označení do rejstříku v takové podobě, aby jí mohla být poskytnuta ochrana.

---

<sup>32</sup> ESD: Rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt, C-273/00, Sb. rozh. s. I-11737. Dostupný na: <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCase?caseID=10592>>.

Ohledně vyjádření kokrhání v písemné podobě soud shledal nedostatek konstantní podoby mezi zvukem a jeho zapsáním písmeny. Není jasné, co je předmětem ochrany, zda výslovnost samotného onomatopoického přepisu nebo zvuk, který reprezentuje. Taková vyjádření se navíc zpravidla liší stát od státu, zatímco v holandštině se kokrhání přepíše jako „Kukelekuuuuu“ v českém jazyce tento zvuk prezentuje přepis „Kykyryký“.

V případě notového zápisu opět ESD konstatoval, že jeho grafické vyjádření není ani jasné, ani přesné. Neurčuje výšku a délku tónů, které určují melodii jež představuje ochrannou známku.

ESD nakonec připustil zapsání zvukového označení, pokud je prezentováno v grafické podobě notovou osnovou řádně členěnou, spolu s notovým klíčem, notovým zápisem, ze kterého je zřejmý tón a délka not (celá, půlová, čtvrt'ová, osminová nota...), případně zapsány pomlky tak, aby byla naprosto jasná melodie označení. Je však zřejmé, že tento způsob nemůže být vhodný pro jakýkoliv zvuk či hluk.

Myslím, že postoj Soudního dvora je správný, ve smyslu otevřenosti právní úpravy pro objevující se nové formy označení. Na druhou stranu je však tento vývoj určitým způsobem kontrolovat tak, aby docházelo stále k naplňování účelu známky a právní ochrana nepozbyla smysl a nestala se něčím „obyčejným“, pokud by bylo možné zapsat do rejstříku jakékoliv označení. Omezujícím prvkem je grafické zachycení označení, které musí být dostatečně jasné, přesné a konkretizující, tak aby spotřebitelé nebo ostatní soutěžitelé měli jasno v otázce, co je zapsáno v rejstříku a čemu je poskytována ochrana a kdo je spojen s takovým označením. Pokud by tomu bylo naopak, mohlo by docházet k zásahům do práv těchto osob, aniž by v takovém jednání byl například úmysl, důvodem by byla nejasná podoba zapsaného označení. Pozice zápisného úřadu by také byla ztížena při posuzování zaměnitelnosti v řízení o námitkách.

### 3.2 Dělení známek podle barvy

Chráněné označení může být zapsáno v **černobílé** nebo **barevné** podobě. Pokud si přihlašovatel zvolí černobílé provedení, může později známku užívat v jakékoliv barevné kombinaci. Při zápisu označení v určité barevné kombinaci, má zájem na tom, aby získala právní ochranu právě taková varianta.<sup>33</sup> Barvy jsou určovány podle vzorníku barev Pantone Matching System nebo CMYK či podle odstínu barvy na barevné stupnici RAL.

---

<sup>33</sup> JAKL, Ladislav. *Práva na označení a průmyslové vzory*. 2 aktualizované vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2008. s. 24.

### 3.3 Dělení známek podle vlastníka známky

Jako další hledisko dělení je možné si zvolit, zda je ochranná známka zapsána pro jednotlivce nebo kolektiv, pak se člení známky na **individuální** a **kolektivní**. Rozlišovacím prvkem je vlastník známky, kdy v prvním případě jím je fyzická nebo právnická osoba, která si nechá zapsat ochrannou známku pro své výrobky nebo služby. V druhém případě je přihlašovatelem právnická osoba nebo sdružení, kdy kolektivní ochranná známka slouží k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od společníků nebo členů z řad přihlašovatelů od výrobků nebo služeb jiných osob. Kolektivní ochrannou známku je třeba odlišit od známky individuální, která je ve spoluvlastnictví více osob.

### 3.4 Dělení známek podle způsobu vzniku ochrany označení

Třetím kritériem je způsob vzniku ochrany označení, na základě, které se odlišují dvě kategorie: a) **známka zapsaná**, b) **všeobecně známá známka**. Ochrana k známce zapsané vzniká jejím zápisem do veřejnoprávního rejstříku vedeného jiným ústředním orgánem státní správy, kterým je dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „**ÚPV**, **Úřad**“). V rámci přihlašovacího řízení se uplatní tzv. registrační princip.

Známka všeobecně známá, která požívá ochrany na základě § 2 Zákona, k čemuž je Česká republika vázána ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví<sup>34</sup> a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví<sup>35</sup>. Tento typ známky si vydobyl ochranu svojí všeobecnou známostí a to ve vztahu k určitému území a ve vztahu k určitým výrobkům, které se vyznačují svojí dobrou pověstí.

Vedle dvou zmíněných je třeba zmínit **známku s dobrým jménem**, která je vyjádřením určité kvality, neboli právě dobrého jména, které je spojováno se službami nebo výrobky, jež je spotřebiteli od výrobce očekávána. V důsledku toho, že jde o známku natolik významnou, požívá ochranu i pro výrobky, pro které není takové označení zapsáno nebo pro než si získalo všeobecnou známost.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Pařížské úmluvy 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, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

<sup>35</sup> Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je přílohou 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb.

<sup>36</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. str. 127.

#### **4. Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky**

V minulosti se bylo možné setkat s pojmem majitel, tento termín není v souladu se současnou právní úpravou, ale Hana Pipková tvrdí, že není a nebyl důvod proto, aby došlo ke změně pojmosloví. Argumentuje mimo jiné historickým hlediskem a překladem mezinárodních smluv.<sup>37</sup> V minulosti se lze setkat s pojmy jako držitel ochranné známky. V období první republiky a v padesátých letech spolu se zákonem z roku 1988 a zákonem č. 137/1995 Sb. je používán termín majitel. Účinná právní úprava vychází z pojetí nakládání s ochrannou známkou jako s předmětem vlastnického práva. Také v Ústavě České republiky je vlastnictví a nikoli termín „majitelství“. Je nutné používat pojmu vlastník.

Jednotlivá oprávnění vlastníka ochranné známky lze obecně vymezit jako:

- 1. užívat ochrannou známku,**
- 2. právo užívat spolu s ochrannou známkou značku ®,**
- 3. chránit svá práva ke známce,**
- 4. poskytnout souhlas s užíváním známky třetí osobou,**
- 5. nakládat se známkou jako předmětem vlastnictví,**
- 6. vzdát se práv k zapsanému označení.**

Jednotlivé povinnosti vlastníka ochranné známky lze obecně vymezit jako:

- 1. podat přihlášku ve věci označení způsobilého zápisu,**
- 2. užívat ochrannou známku,**
- 3. povinnost strpět omezení účinků ochranné známky,**
- 4. strpět vyčerpání práv z ochranné známky,**
- 5. povinnost vykonávat ochranu zapsaného označení,**
- 6. žádat o obnovu zápisu ochranné známky.**

---

<sup>37</sup> PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI-Wolters Kluver, 2007, s. 11 – 18.

## 4.1 Přihláška ochranné známky

Mezi povinnosti vlastníka ochranné známky jsem zařadil podání přihlášky ochranné známky, ačkoli se jedná teprve o budoucího vlastníka. Je to však první a základní krok, který je třeba učinit - podat přihlášku svého označení příslušnému úřadu. Rozhodujícím kritériem pro příslušnost orgánu k řízení o přihlášce je skutečnost, v jakém rozsahu požaduje přihlašovatel ochranu svého označení. Jak uvádí § 2 Zákona, je na území České republiky poskytována ochrana a) národním ochranným známkám, b) mezinárodním ochranným známkám<sup>38</sup>, c) ochranným známkám Společenství<sup>39</sup>, d) všeobecně známým známkám, které však tvoří výjimku a nepodléhají registračnímu principu.

Národní ochranné známky jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se na základě zákona o jiný ústřední orgán státní správy. Stejně tak stanoví zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. Tato právní úprava znamenala změnu na úseku organizační sféry, kdy byl nahrazen Federální úřad pro vynálezy. Fakticky byl zřízen na základě čl. I odst. 2 zákona ČNR č. 21/1993 Sb. Úřad sídlí v Praze, v jeho čele stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. V rámci Úřadu působí Kancelář Úřadu a jednotlivé odbory, jako je např. odbor patentový, ochranných známek, mezinárodní.<sup>40</sup>

Funkcí orgánu je ve správním řízení poskytovat ochranu na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků. Dále provádí činnost podle předpisů o patentových zástupcích, vede ústřední fond světové patentové literatury. Je to orgán, který zajišťuje na úseku průmyslového vlastnictví plnění mezinárodních závazků vyplývajících z mezinárodních smluv. Vede rejstřík ochranných známek, který je veřejný a veden v elektronické podobě. V současné době eviduje přes 740 000 ochranných známek. Celkový počet podaných přihlášek k Úřadu v posledních letech nestoupá.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Příslušnost orgánu: Mezinárodní úřad duševního vlastnictví (tzv. specializovaná agentura OSN) - zřízen Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 (platnost 1970), sídlo Ženeva.

<sup>39</sup> Příslušnost orgánu: Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) byl zřízen nařízením Rady č. 40/94/ES, o ochranné známce Společenství, sídlo Alicante. Ústřední úřad průmyslového vlastnictví členského státu. Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví.

<sup>40</sup> Organizační schéma Úřadu je dostupné na: <<http://www.upv.cz/cs/upv/zakladni-informace/organizacni-schema.html>>.

<sup>41</sup> Blíže viz. Výroční zpráva ÚPV 2009, dostupná na: <<http://www.upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html>>.

Zápisné řízení trvá zpravidla 8 měsíců. Před Úřadem probíhají tzv. námitková řízení, řízení o připomínkách proti zápisu do rejstříku, řízení o neplatnosti ochranných známek či o zrušení ochranných známek. Další pravomocí, kterou registrační („zápisné“) místo vykonává, jsou opravná řízení.<sup>42</sup> Subsidiárně se na řízení před Úřadem užije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.<sup>43</sup> Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je možné podat správní žalobu. Od 1. ledna 2008 o ní je příslušný rozhodnout Městský soud v Praze, jakou soud prvního stupně.<sup>44</sup>

V jedné přihlášce může budoucí vlastník žádat o zápis pouze jediného označení. Oprávněnou osobou k podání jsou fyzické osoby, tak právnické osoby i subjekty práva veřejného (např. stát, obec,...) a pokud jde o kolektivní ochrannou známku, pak i sdružení bez právní subjektivity. Může se jednat o osobu tuzemskou, tak zahraniční. Podle předcházejících právních úprav mohly osoby podat přihlášku pro výrobky nebo služby, které byly k datu podání předmětem jejich podnikání.

Náležitosti přihlášky jsou stanoveny v § 19 Zákona a § 1 vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách (dále jen „**Vyhláška**“). Přihláška musí být v písemné formě, lze ji podat osobně, elektronicky, faxem či prostřednictvím doručujícího orgánu. Přihláška samotná je žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku.

#### **Obligatorní náležitosti přihlášky:**

- a) jméno a příjmení fyzické osoby a adresa trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo jiný název a sídlo (doručovací adresa, pokud je odlišná),
- b) v případě, že je přihlašovatel zastoupen, údaje o totožnosti zástupce,
- c) seznam výrobků nebo služeb, pro než se požaduje zápis ochranné známky (včetně uvedení konkrétní třídy),
- d) znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky.

Seznam výrobků a služeb je sestavován dle mezinárodního třídění, které vychází z Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.<sup>45</sup> Musí být vypsány konkrétní výrobky a služby z daných tříd, nelze používat obecné pojmy jako nákup a prodej zboží, sportovní činnost, apod.

---

<sup>42</sup> § 42 odst. 1 Zákona.

<sup>43</sup> Výjimky stanoví § 45 Zákona.

<sup>44</sup> Blíže k pravomoci Městského soudu v Praze HÁK, Jan. Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví? *Průmyslové vlastnictví*, 2008, roč. 18, č. 4, s. 112 – 114.

<sup>45</sup> Niceské dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněné pod č. 118/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

Dle Vyhlášky je nutné, aby podání obsahovalo vyobrazení přihlašované ochranné známky max. o velikosti A4, nejde li o označení v běžném písmu. Případně údaj o barevném provedení označení.

Pokud přihláška neobsahuje některou z nutných náležitostí, Úřad vyze přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dní, nedostatky odstranil. Pokud nedojde k nápravě, nelze podání považovat za přihlášku a Úřad jí odmítne. Přihlášku je možné vzít zpět. Po jejím podání ji nelze měnit, zejména nelze rozšiřovat seznam výrobků a služeb, pro které byla podána. V případě smrti přihlašovatele přechází na právního nástupce.

Současně s podáním je třeba v prekluzivní lhůtě jednoho měsíce ode dne podání zaplatit správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.<sup>46</sup> Výše poplatku je odstupňována podle počtu tříd, pro které je označení přihlašováno.<sup>47</sup> Důležité je si uvědomit, že nedodržení měsíční lhůty pro zaplacení správního poplatku má fatální následky pro přihlašovatele – ztrátu priority, protože přihláška je označena za nepodanou.

## 4.2 Zápisná způsobilost

Kromě splnění formálních náležitostí přihlášky je povinností budoucího vlastníka ochranné známky vytvořit takové označení, které je způsobilé zápisu. Pojmem zápisná způsobilost se označuje splnění zákonných podmínek proto, aby označení mohlo být zapsáno do rejstříku jako ochranná známka. Odpověď částečně poskytuje § 1 Zákona, jako tzv. pozitivní vymezení ochranné známky. To však k samotné schopnosti označení nestačí, je třeba základní ustanovení doplnit o překážky zápisné způsobilosti, které se rozlišují na absolutní a relativní, ty jsou předmětem řízení ve věci přihlášky ochranné známky.

### 4.2.1 Absolutní překážky zápisné způsobilosti

Absolutní překážky jsou vymezeny v § 4 Zákona, ve kterém se projevují harmonizační snahy komunitárního práva. Jde především o Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (dále jen „**Směrnice**“) a Nařízení Rady č. 207/2009/ES ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství (kodifikované znění), které se týká ochranné známky Společenství (dále jen „**Nařízení**“).

<sup>46</sup> Konkrétně se jedná o položku 138 – 141.

<sup>47</sup> Do tří tříd ze seznamu výrobků činí poplatek - 5000,- (v případě kolektivní ochranné známky 10 000,-), za každou další nad stanovený počet je stanoveno - 500,-.

Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Není potřebná, ani přípustná jakákoliv jeho transpozice do vnitrostátního práva. Směrnice je závazná co do výsledku, kterého má být dosaženo, ale prostředky a způsob, jakým se tak stane, je ponechán na členských státech. Přenesení do vnitrostátního práva se děje ve formě zákonů, které představují minimální standart ochrany práv.

Prvním důvodem pro odmítnutí ochrany je, že označení nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1. Takovým označením jsou ta, která nemohou být graficky znázorněna.<sup>48</sup> Pokud označení postrádá rozlišovací způsobilost nelze ho zapsat. V rozhodování o splnění podmínek se uplatní správní uvážení. Vlastnost odlišit výrobky či služby jednoho producenta od druhého je třeba zkoumat z pohledu průměrného spotřebitele, uplatňuje se hledisko zrakového a sluchového vnímání, významové hledisko a jsou porovnávány dominantní prvky.<sup>49</sup> Rozlišovací způsobilost chybí například označením, která se skládají pouze z písmen, číslic, značek, přímek, čárek, teček a z označení vžitého pro ten který výrobek (tzv. volné známky).<sup>50</sup> Do této skupiny patří i druhová označení. Jde o označení, které je natolik obecné, tvořené druhovými výrazy, že může být v praxi užíváno jakýmkoliv současným či případně i budoucím možným subjektem.<sup>51</sup> Stejně tak jde o označení tzv. popisná nebo pochvalná.

Zapsána nebude ochranná známka, která je tvořena výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností. Nejedná se o taxativní výčet, což lze vyvodit z konce ustanovení – může se jednat i o jiné jejich vlastnosti. Důvodem nezapsání je nedostatek rozlišovací způsobilosti. Takovým údajem je např. Vamberk, což samo o sobě vypovídá pouze o zeměpisném původu výrobku, kterému chybí rozlišovací způsobilost, proto dochází často k používání ve spojitosti s dalšími prvky (např. kombinovaná známka, ve které je slovní spojení „Prává ruční Vamberecká krajka“<sup>52</sup>). Je však přípustné získat ochranu označení, které je ve vztahu k výrobku či službě fantazijní (např. „Sahara“ pro sušenky, „Thai“ pro hedvábí).

---

<sup>48</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví. 2.*, rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. str. 130

<sup>49</sup> Rozhodnutí NSS ze dne 25. ledna 2006, sp. zn. 7 A 59/2002.

<sup>50</sup> HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách...*, s. 69.

<sup>51</sup> Rozhodnutí ÚPV ze dne 8. dubna 2009, sp. zn. O – 442944. V tomto rozhodnutí bylo uznáno označení PSYLLIUM SUŠENKY jako nezpůsobilé zápisu pro nedostatečnou rozlišovací způsobilost.

<sup>52</sup> Dostupné na < <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=12975&plan=cs> >, nahlédnuto dne 22.6.2010.



Mezi tato označení se v České republice řadí často užívané slovo „Bohemia“, které je však dle rozhodovací praxe považováno za nedistinktivní, protože v důsledku frekvence užívání si ho spotřebitel nespojuje s určitým výrobkem. K získání zápisné způsobilosti je třeba dalšího znaku (např. kombinovaná známka, ve které se objevuje spojení „Bohemia Chips“<sup>53</sup>).

Ochranu nezíská ani označení tvořené výlučně označeními nebo údaji, které se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech. Ty mají povahu veřejnoprávního užití. Příkladem je web, net.<sup>54</sup>

Opačného názoru byl však Úřad v otázce označení „Zahradniny“, které bylo zapsáno jako slovní ochranná známka. Jedná se o novotvar, v běžném jazyce neobvyklý, což Úřad dovodil ze slovního základu samotného slova a jeho způsobilosti rozlišit příslušné výrobky, zejména zemědělské, zahradnické a další. Navíc se termín neobjevuje v žádném výkladovém slovníku, je tedy fantazijní a dostatečně originální.<sup>55</sup>

Označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu nebude zapsáno. Jde o tvary, které jsou buď obecně užívány a nebo takové, kdy výrobek nemůže mít jiný tvar ze své podstaty nebo dává výrobku podstatnou hodnotu či jde o dosažení technického výsledku. Obecně lze říci, že opět chybí rozlišovací způsobilost, tentokrát ve vztahu k prostorovým ochranným známkám. Příkladem odmítnutí přihlášky je situace, kdy přihlašovatel žádá o udělení ochranné známky na sklenici ve tvaru, v níž jsou prodávány džemy či dětská výživa. Tvar běžné sklenice se nijak nelišil od těch, ve kterých byly tyto produkty již prodávány před podáním přihlášky, neindividualizoval konkrétní výrobek, nešlo o originální tvar, pouze mu propůjčoval hodnotu obalu, do něhož je výrobek naplněn. Přihlašovaná prostorová ochranná známka v podobě láhve, by tedy musela již sama o sobě splňovat požadavky zápisné způsobilosti, pokud není předmětem řízení také viněta, případně barva nápoje.<sup>56</sup>

Podle ustanovení § 4 písm. f) Zákona se do rejstříku nezapíše označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Takové označení je hanlivé, vulgární, nemorální.

---

<sup>53</sup> Dostupné na < <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=151230&plan=cs> >, nahlédnuto dne 22. června 2010.

<sup>54</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006, str. 131.

<sup>55</sup> Rozhodnutí ÚPV ze dne 17. prosince 2008, sp. zn. O – 452500.

<sup>56</sup> Rozhodnutí NSS ze dne 25. ledna 2006, sp. zn. 7 A 59/2002.

Do této skupiny se řadí i jména známých osobností, názvy státních orgánů (např. Parlament České republiky), politických stran (např. Věci Veřejné) a hnutí, institucí (např. Český rozhlas), protože by bylo v rozporu s obecným zájmem, aby jim byla poskytována ochrana.<sup>57</sup>

Stejně tak došlo k zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky „TRÁVÁ“, která měla být registrována pro tabák, tabákové výrobky, tabákové výrobky s příměsí travního semene. Takové označení je slangovým výrazem pro marihuanu, proto byl shledán rozpor s veřejným pořádkem. U průměrného spotřebitele by mohlo dojít k vyvolání představy, že jde o tabákové výrobky z marihuany, která je nelegální drogou. Zapsání takové známky by bylo v rozporu s myšlenkou boje proti drogám.<sup>58</sup>

Ochranu nezískají ani tzv. deceptivní označení, která by mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby. Hlavní důvodem pro odmítnutí zápisu je klamavost, popřípadě uvádění v omyl, které je úmyslem přihlašovatele. Například označení „*waterproof*“ na zboží, které není vodě odolné, vyvolá u spotřebitele klamavé mínění o jeho vlastnostech. Je to i takové označení, které obsahuje datum založení, které není skutečné nebo označení, které by nevypovídalo reálně o úrovni kvality takového výrobku, například by ho nadhodnocovalo.

Pokud jde o označení ve vztahu k vínům a lihovinám, pak nebude zaregistrována ochranná známka, která obsahuje zeměpisné označení, aniž by tento alkoholický nápoj měl takovýto zeměpisný původ. Ustanovení má svůj základ v závazku, který vyplývá z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, mezinárodní úmluva, která byla uzavřena v roce 1883, se stala právním základem pro další dvě absolutní překážky zápisu přihlašované ochranné známky. Konkrétně ustanovení čl. 6ter, který znamená pro signatářské státy, že nezapiší označení, které se buď zcela nebo zčásti skládá z erbů, vlajek a jiných znaků státní svrchovanosti unijních zemí, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek u nich zavedených, jakož i každých napodobení z hlediska heraldického. Stejně tak erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací, jichž je jedna nebo více unijních zemí členem, s výjimkou těch erbů, vlajek a jiných symbolických znaků, zkratek a názvů, jejichž ochrana byla již předmětem platných mezinárodních dohod. Nelze podat ochrannou známku, která je tvořena pěti vzájemně propojenými kruhy, tedy olympijským symbolem.

<sup>57</sup> Rozhodnutí ÚPV ze dne 12. srpna 1998, sp. zn. O – 131254, jednalo se o označení „LADY DIANA“.

<sup>58</sup> Rozhodnutí ÚPV ze dne 3. září 2007, sp.zn. O – 432048.

Do rejstříku se nezapíše ani označení, které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu. Nelze zažádat o ochranu známky, tvořené erby starých šlechtických rodů, nadace „Naše dítě“, apod.<sup>59</sup>

Podle § 4 písm. k) Zákona se nezapíše označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol. Může se jednat o znak jakéhokoliv náboženství. Vysoká symbolická hodnota je odvozována z hlediska historie, společenského mínění.

Předposledním důvodem taxativního výčtu absolutních překážek zápisné nezpůsobilosti je označení, jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv. Jsou tím na mysli veřejnoprávní předpisy.<sup>60</sup> Typickou ukázkou je červený kříž na bílém poli a slova "červený kříž" nebo "ženevský kříž", které jsou jednak chráněny Ženevskými úmluvami, ale také zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, který ve svém úvodním ustanovení vypočítává subjekty oprávněné k užívání označení. Úřad by takové označení nezapsal.

Poslední absolutní překážkou je, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Kritérium dobré víry je subjektivní. Je třeba ho posuzovat s ohledem na jednání před podáním přihlášky do jejího podání.<sup>61</sup>

Závěrem je třeba dodat, že existenci výše uvedených překážek zkoumá Úřad ještě před tím, než dojde ke zveřejnění přihlášky.

#### **4.2.2 Relativní překážky zápisné způsobilosti**

Ohledně relativních překážek je situace odlišná. Zatímco v případě absolutních důvodů jsou zkoumány překážky spočívající v nezpůsobilosti samotného označení, u relativních překážek je důvod pro nezapsání shledán v příčině střetu přihlašované známky s právy třetích osob.

Úřad nezapíše podle § 6 Zákona označení, které je shodné se starší ochranou známkou. Starší ochrannou známkou je obecně známka, která získala právo přednosti dříve než později přihlašovaná známka.<sup>62</sup> Právo přednosti vzniká ke dni podání formálně bezvadné přihlášky.

---

<sup>59</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. str. 133.

<sup>60</sup> HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách*..., s. 72.

<sup>61</sup> Rozsudek NSS ze dne 7. října 2009, sp. zn. 6 As 4/ 2009 – 292.

<sup>62</sup> Blíže specifikuje pojem starší ochranné známky § 3 Zákona a čl. 8 odst. 2 Nařízení.

Shodnost je shledána v totožném označení, které bylo přihlášeno nebo zapsáno pro jiného vlastníka a navíc ve shodnosti výrobků či služeb, ledaže by vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělil písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku. Tato dvojí shoda je objektivní, bez nutnosti dokazování dalších podmínek. Pokud se slovní označení liší pouze ve velikosti písma, typu písma, považují se za stejná. Stejně tak, když se liší obrazové označení pouze v jeho barveném provedení, přípustné by bylo, pokud by se změnil v důsledku barevného provedení celkový dojem. V případě totožnosti výrobků a služeb je možné poukázat na situaci, kdy je pro starší ochrannou známku v seznamu pro něž byla zaregistrovaná použito druhového názvu oděvy a nově přihlašována známka má být registrována pro trička. Zamítnutí zápisu je možné zabránit dle § 27 odst. 4 Zákona, kdy přihlašovatel může kdykoli omezit seznam výrobků nebo služeb v přihlášce.<sup>63</sup> V případě, že uvedené skutečnosti byly dány již při zapsání známky do rejstříku, může ji Úřad z úřední povinnosti prohlásit za neplatnou.<sup>64</sup>

Je důležité si uvědomit, že jde především o ochranu práv vlastníka ochranné známky, které získalo dříve právo přednosti a na druhou stranu též ochrana spotřebitele, který by tak nemohl rozlišit, které výrobky či služby jsou od toho, kterého producenta.

Ostatní důvody, které jsou taxativně vyjmenovány v § 7 Zákona, přezkoumává Úřad v tzv. námitkovém řízení. Jedná se o řízení zahájené z podnětu výslovně vyjmenovaných třetích osob na základě podaných námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku. Oprávněnou osobou je vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky, která je totožná nebo podobná a je přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky, jestliže je tu pravděpodobnost záměny z pohledu spotřebitele mezi známkou zapsanou a přihlašovanou.<sup>65</sup> Otázka zaměnitelnosti je na správním uvážení zápisného Úřadu. Pokud Úřad shledá námitky za odůvodněné, pak zapsanou ochrannou známku prohlásí za neplatnou.<sup>66</sup> Relativní důvody normuje také komunitární právní úprava, v čl. 8 Nařízení a čl. 4 Směrnice.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách..., s. 85 – 88.

<sup>64</sup> § 32 odst. 1 Zákona.

<sup>65</sup> HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách..., s. 92.

<sup>66</sup> § 32 odst. 3 Zákona.

<sup>67</sup> Více k relativním překážkám zápisné způsobilosti: SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2.... s. 135 – 136, HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách..., s. 91 – 125.

### 4.3 Stručně o řízení ve věci podané přihlášky

V řízení ve věci zápisu označení se uplatňuje registrační princip, což znamená, že formální ochranu nabývá označení až v momentě, kdy je zapsáno do rejstříku. „*Opakem registrační zásady je princip „priore tempore – potior iure“*, kdy za oprávněného se považuje ten, kdo jako první označení skutečně užil (USA) a zápis známky pak má jen účinky deklaratorní.“<sup>68</sup> Lze hovořit o kontinentálním systému vzniku právní ochrany ochranných známek.<sup>69</sup>

Řízení se považuje za zahájené dnem, kdy je podání doručeno Úřadu. Zápisné místo následně vyznačí na přihlášce datum a čas, což je rozhodné pro vznik tzv. práva přednosti (priority). Žádost o zapsání označení musí být formálně bezvadná. Pokud byla podána přihláška ve stejný den i hodinu, pak nelze objektivně rozhodnout, která z přihlášek nabyla práva přednosti dříve, a proto obě označení je požívají stejně.<sup>70</sup> Díky přednosti vzniká přihlašovatelovi právo ochrany před osobami, které by si přihlásily stejné nebo podobné označení pro stejné výrobky nebo služby později.<sup>71</sup> Priorita je zakotvena v Pařížské úmluvě a musí být dle § 20 Zákona uplatněna již v přihlášce a doložena do 3 měsíců od jejího podání, jinak ji Úřad nepřizná. Přednost je přiznána v členském státě Pařížské úmluvy nebo ve státě Světové obchodní organizace. V případě, že nejde o členský stát, pak je nutná vzájemnost pro uznání práva přednosti stanovená mezinárodní smlouvou.

V řízení o přihlášce se uplatní **průzkumový princip**. Nejprve se děje tzv. **formální průzkum** podle § 21 Zákona, ve kterém Úřad přezkoumá, zda přihláška splňuje podstatné náležitosti, případně vyzve k nápravě. Pokud je přihláška bezvadná, Úřad postoupí k druhé fázi zápisu. Předmětem tzv. **věcného průzkumu** je zápisná způsobilost označení,<sup>72</sup> která pokud není dána pro všechny výrobky nebo služby znamená, že Úřad přihlášku zamítne, případně ji zamítne pouze zčásti. Zamítnutí přihlášky je následně uveřejněno ve Věstníku. Jestliže označení obsahuje prvky, které nemají rozlišovací způsobilost, může přihlašovatel omezit rozsah ochrany (tzv. „disclaimer“) a zabránit zamítnutí přihlášky. V této fázi je povinen Úřad umožnit přihlašovatelovi, aby se vyjádřil k důvodům, pro které hodlá orgán přihlášku zamítnout.

<sup>68</sup> PÍTRA, Vladimír a kol. *Zákon o ochranných známkách*. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 21.

<sup>69</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2.,..., s. 137.

<sup>70</sup> Rozhodnutí ÚPV ze dne 22. listopadu 1999, sp. zn. O – 121719.

<sup>71</sup> HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005. 326 s.

<sup>72</sup> Absolutní a relativní překážky zápisu označení do rejstříku dle § 4 a § 6 Zákona. V otázce relativních překážek zkoumá pouze úplnou shodu výrobků či služeb.

Po ukončení věcného průzkumu následuje zveřejnění přihlášky ve Věstníku, v tomto stadiu se podávají připomínky a jak již bylo zmíněno, osoby uvedené v § 7 Zákona mohou z tam uvedených důvodů do tří měsíců od zveřejnění přihlášky podávat námítky.

Připomínky je třeba odlišit od námitek především tím, že oprávněnou osobou k jejich podání je kdokoliv. Dalším rozdílem je lhůta, která je u připomínek delší a to až do zápisu označení do rejstříku. Na základě podání připomínek se osoba nestává účastníkem řízení, ale Úřad k připomínkám přihlédne při rozhodování o zápisu a také ji vyrozumí o výsledku jejich posouzení. Úřad o připomínkách nerozhoduje, jde o pouhé sdělení. Uplatňované důvody nemohou být shodné s těmi, které lze uvádět při podávání námitek.

Pokud nebyly uplatněny námítky nebo byly zamítnuty jako neodůvodněné, nic nebrání tomu, aby bylo přihlašované označení zapsáno do rejstříku. Jde o zápis konstitutivní, což znamená, že teprve zápisem vznikají účinky ochranné známky dle § 8 a násl. Zákona.

## 5. Účinky ochranné známky

Užívání ochranné známky patří k základnímu projevu úspěšného zápisu označení do rejstříku Úřadu. Přihlašovatel se stává vlastníkem a získává oprávnění k užití zapsaného označení ve spojení s výrobky nebo službami pro které byla zaregistrována. Své právo vlastníků prokazuje výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu, které je vydáno Úřadem při jeho zápisu.

### 5.1 Značka ®

Spotřebitel, na kterého je označení výrobků či služeb především zacíleno, má možnost jednoznačně poznat, zda jde o chráněné označení či nikoliv. Nápomocné mu má být, pokud vlastníků využije svého práva používat spolu s ochrannou známkou značku R (registered). Značku R, která je zpravidla v kroužku, nelze zaměňovat se značkou C (copyright), užívanou pro díla podle autorského práva. Je nutné ji také odlišit od značky D (design), což značí, že se jedná o výrobek, jehož označení je chráněno na základě zákona o ochraně průmyslových vzorů.

Nejde o povinné užívání, ale funkce značky ® je velice důležitá. Dává najevo široké veřejnosti, že jde o výrobky či služby, které nesou registrované označení, tedy není to běžné označení, ani zdruhovělé. Přihlašovatel má zájem na budování své známosti a také na tom, aby si veřejnost právě s jeho označením spojovala, že se jedná o výrobky či služby pocházející právě od něj. Ty vykazují také určitou kvalitu, kterou spotřebitel může předpokládat, v důsledku čehož roste prodej výrobků nebo služeb a samotné označení získává na ceně.

Navíc, pokud ochranná známka nese také značku ®, jen těžko se třetí osoba, která zasáhne do práv vlastníka může bránit tím, že nevěděla o skutečnosti, že se jedná o chráněné označení. V USA stejnou roli hraje značka TM, která je však užívána i pro neregistrovaná označení výrobků a služeb.<sup>73</sup> S obligatorní povinností užívat značku ® se v právních úpravách nelze setkat. Na základě výše uvedeného považují za vhodné zakomponovat ® do ochranné známky, ať už slovní, grafické či kombinované.

---

<sup>73</sup> blíže např. LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: ORAC, s.r.o., s. 37- 38.; PŘEHNIL, Petr. *Ochranná známka spolu s ®? Právní rádce*, 2009, č. 5, s. 30 – 31.

Technická podoba je zpravidla navíc taková, že značka je velice malá, zpravidla v poměru 1:5 až 1:10<sup>74</sup> oproti ochranné známce, tudíž nenarušuje vnímání známky samotné.

## 5.2 Užívání ochranné známky

Základním oprávněním, ale současně i povinností, vlastníka po úspěšné registraci je známku užívat. Toto právo je možné označit jako právo výlučné. Martin Boháček v této souvislosti rozlišuje pozitivní a negativní vymezení.<sup>75</sup> Pozitivní hledisko spatřuje právě ve výlučnosti, zatímco negativní hledisko v záповědním účinku zápisu ochranné známky. *Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána.* Zde se ukazuje důležitost přihlášky, ve které přihlašovatel vymezuje pro které výrobky či služby bude označení užíváno.

Pokud by byla zaregistrována smyšlená známka „LESOPRA“ pro služby kácení a zpracování dřeva, jiný přihlašovatel si může požádat o zapsání téže známky pro jiné služby odlišného charakteru. Musí však dbát toho, aby nedocházelo například k využívání proslulosti starší ochranné známky, čímž by mohl naplnit skutkovou podstatu nekalé soutěže.

*Jiný subjekt nesmí užívat ani takové označení pro výrobky shodné či podobné, pokud zde existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.* Platná právní úprava se liší od Nařízení, kde je používán odlišný termín - nebezpečí záměny, které v sobě zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

Tento pojem se stal předmětem výkladu Soudního dvora, když byla vznesena předběžná otázka ve sporu firmy **Puma a Sabel BV** ohledně zaměnitelnosti jejich známek.<sup>76</sup> Označení německé firmy Puma, která byla založena v roce 1942, je známé jako „*kočkovitá skákající šelma*“. Velmi podobné označení používala i nizozemská firma Sabel BV, navíc pro stejné výrobky. Německý soud vycházel z těchto zásad.

---

<sup>74</sup> LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: ORAC, s. 38.

<sup>75</sup> BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2002, s. 244.

<sup>76</sup> Pro výrobky - Třída 18: Kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky. Třída 25: Oděvy, obuv, kloboučnické zboží.



Při posuzování nebezpečí záměny je třeba hodnotit známku *jako celek*, nikoli vyjmout jeden prvek, na který se přezkum omezí. Není však vyloučeno, aby jedinému prvku byla přiznána rozlišovací způsobilost, oproti prvku druhému. Při posuzování zaměnitelnosti dvou označení se přihlíží k jejich historii a známosti mezi spotřebiteli. Předběžná otázka se soustředila na úlohu významového obsahu samotné známky při posuzování její zaměnitelnosti. Tedy pokud je jedno označení zaregistrováno jako kombinované, tvořeno obrazem a slovem, zatímco druhé je tvořeno pouze obrazem, avšak významově shodné, v daném případě skákající kočkovitá šelma, je možné shledat nebezpečí záměny.

Při řešení otázky lze vycházet z následujících situací. Buď se jedná o přímou vzájemnou záměnu označení nebo jsou spolu s označeními zaměňováni vlastníci označení (tzv. nepřímá záměna) nebo „*si veřejnost vytvoří spojitost mezi označením a ochrannou známkou a vnímání označení u ní vyvolává vzpomínku na ochrannou známkou, aniž by je však zaměňovala (nebezpečí asociace v pravém slova smyslu)*“.<sup>77</sup> Soudní dvůr rozhodl, že čl. 4 odst. 1 písm. b) Směrnice<sup>78</sup> musí být vykládán v tom smyslu, že pouhá asociace mezi dvěma ochrannými známkami, kterou by si veřejnost mohla vytvořit na základě shody jejich významového obsahu, není sama o sobě dostačující k vyvození závěru o existenci nebezpečí záměny ve smyslu uvedeného ustanovení.<sup>79</sup> Předpoklad nebezpečí záměny tedy musí být splněn, aby bylo možné uvažovat o pravděpodobnosti asociace, která není alternativou, ale konkretizuje nebezpečí záměny.

Hlavním faktorem je vnímání známky veřejností. Spotřebitelé, na které je dané označení výrobků či služeb zaměřeno, vnímají známku jako celek a nezabývají se jejími jednotlivými prvky. Při vědomí toho, že čichové a zvukové známky je možné považovat stále spíše za výjimečné, lze známky od sebe odlišit především svojí vizuální podobou.

---

<sup>77</sup> Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport, věc C-251/95, Recueil 1997, s. I-06191. Dostupné na: <<http://isap.vlada.cz/Dul/JUDIKATY.nsf/9c363760d7ae8b9d80256dd00033eec7/dd1be9c73231cd55c125741000306089?OpenDocument>>.

<sup>78</sup> Směrnice čl. 4 odst. 1 písm. b) pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

<sup>79</sup> Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport,....

Úřad při aplikaci správného uvážení bude posuzovat, jaké prvky známky jsou dominantní, včetně toho, kolik a jaký prvek známky zaujímá z jejího celku. Převládající prvek je tím, čím se označení od sebe rozlišují na první pohled, který je vnímám průměrným spotřebitelem. U známek slovních, slovních grafických a kombinovaných nemusí jít pouze o vnímání z blízka, ale je nutné posoudit podobnost z větší vzdálenosti.

V potaz musí být vzata i fonetická stránka (výslovnost) u známek slovních. Pokud budou mít známky stejný či podobný slovní základ, ačkoli jejich význam není stejný, mohlo by velmi lehce dojít k jejich záměně. Jako příklad je možné uvést označení „SIGMA“, podle písmena řecké abecedy a „SIGMET“ vycházející ze zkrácení Signum metallis pocházejícího z latinského jazyka.<sup>80</sup> Uplatní se i sémantické hledisko označení, které bude také plnit svoji roli při posuzování zaměnitelnosti.

Podobnost výrobků a služeb, které jsou spojeny s označením, bude zkoumána s ohledem na seznamy třídění. Nelze tvrdit zaměnitelnost pro označení zapsané pro výrobky nebo služby z jedné třídy, protože nemusí být stejného charakteru. Například ve třídě 32 Nicejského třídění jsou zařazena piva, ale jinak jsou do téže třídy zařazeny pouze nápoje, které jsou bez alkoholu, proto o podobnosti či shodnosti výrobků nelze uvažovat a tudíž nebude na místě ani otázka zaměnitelnosti označení.

*Třetí situace, kdy nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat, pokud Zákon nestanoví jinak, souvisí s ochranou známkou dobrého jména či těžením z rozlišovací způsobilosti.* Na rozdíl od dvou předcházejících projevů záповědního účinku se nemusí jednat o podobnost výrobků nebo služeb pro které je starší známka zapsána. To ve své podstatě znamená rozšíření ochrany takové známky pro všechny výrobky nebo služby, pro než je takové označení používáno. ÚPV bude nejprve posuzovat otázku shodnosti či podobnosti známek, až teprve poté se bude zabývat, zda se skutečně jedná o známku s dobrým jménem.

V případě, že známka byla zapsána na jméno obstaravatele (zástupce či zprostředkovatele) bez souhlasu vlastníka známky, má takový vlastník právo zakázat užívání známky obstaravatelem, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil.

---

<sup>80</sup> JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv III.díl.* Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999, 208 - 211s.

### 5.3 Skutečné užívání ochranné známky

Co se považuje za užívání ochranné známky stanoví § 8 odst. 3 „Pro potřeby Zákona se za užívání v obchodním styku považuje zejména:

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

spolu s § 13 Zákona, který stanoví, že za řádné užívání se považuje:

„a) užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost,

b) umístování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.“

Jedná se o demonstrativní výčet. Vlastník známky ji musí užívat v takové podobě, v jaké si ji nechal zaregistrovat, od ní se může odchýlit pouze v nepodstatných znacích. Pokud by užíval ze zapsaného kombinovaného označení jen slovní prvek, nelze to považovat za užívání známky ve smyslu Zákona. Zpravidla dojde k registraci také slovní známky, tvořené slovním prvkem známky kombinované.

V zákoně není výslovně stanovena povinnost ex lege známku užívat, ale s ohledem k § 13 odst. 1: „Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto Zákoně, ledaže pro neužívání existují řádné důvody“, je nutno říci, že pokud vlastník svého zapsaného označení neužívá, má to pro něj negativní následky..

Neužívání známky se považuje za nežádoucí stav. V souvislosti s touto problematikou je třeba zmínit tzv. **blokační známky**. Ty nejsou zapisovány za účelem jejich užívání, ale přihlašovatel starší ochranné známky je zaregistruje s cílem neumožnit jinému přihlašovateli, zpravidla z řad konkurentů, aby si nechal zapsat označení podobné základní známce. Od nich je třeba odlišit tzv. **známky zásobní**, protože jejich přihlašovatel má v podnikatelském plánu je začít užívat.<sup>81</sup> Otázkou je, zda by vůbec měly být blokační známky zapsány.

---

<sup>81</sup> LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení ...*, s. 56.

Myslím, že k zápisu takových známek by docházet nemělo. Nejde jen o jejich blokační význam, ale je třeba zmínit i možnost spekulativní ochranné známky, kdy přihlašovatel nemá zájem na užívání známky, ale na jejím zpeněžení pozdějším převodem. Je to v samém rozporu s funkcemi ochranných známek. Zákon se takovým druhem označení nezabývá. Je možná nasnadě do právní úpravy zakotvit určitý institut povinného prokázání užívání. Prokázání tohoto záměru by mohlo být spojeno s již samotným zápisem známky, jako důkaz by posloužil podnikatelský plán, faktury na zakoupení materiálu na výrobu, smlouvy o pronájmu nebytových prostor, apod. Z toho a dalšího by Úřad mohl jasně posoudit, zda nedochází právě k registraci blokační známky.

V USA je nejprve třeba prokázat záměr známku užívat. Poté je zápisným místem vydáno oznámení o uznání tohoto záměru. Následně má přihlašovatel šest měsíců na to, aby začal známku užívat a také dokončil přihlašovací proces, jehož součástí je tzv. *statement of use* (prohlášení o užívání známky v obchodě). Jeho obsahem je důkaz prokazující užívání označení pro výrobky nebo služby, pro které má být zaregistrováno. Za důkaz slouží fotografie na níž je známka v přesné podobě, v jaké má být zapsána, vyobrazená na obalu výrobku nebo celého balení, apod. V případě, že má sloužit k identifikaci služeb, důkaz užívání v reklamě či prodeji služeb. Lhůta pro vyplnění prohlášení může být opakovaně prodlužována o šest měsíců do doby, než je označení skutečně fakticky užíváno, maximálně však na dobu tří let od data vydání oznámení o uznání záměru.<sup>82</sup>

Zaměřím-li se na samotné užívání označení, tak v první řadě se pod tímto pojmem rozumí *umístování označení na výrobky nebo jejich obaly*. S tím souvisí to, že označení musí být skutečně užíváno v takové podobě, v jaké bylo zaregistrováno, přípustné je užívání v takové formě, kdy nedochází ke změně jeho rozlišovací způsobilosti. Dále se užíváním má na mysli *nabídka výrobků na trhu a jejich skladování pod tímto označením. Obchodování s takovými výrobky se zahraničím, či jejich dovoz ze zahraničí*. Samozřejmostí je užívání označení v obchodních listinách, jako jsou faktury a také v reklamě.

---

<sup>82</sup> Blíže o americké právní úpravě známkového práva dostupné na: <<http://www.uspto.gov/trademarks>>.

*Vlastník známky může označení užívat na reklamních letáčích, v tištěných periodikách, ale i v televizním či rozhlasovém vysílání.*<sup>83</sup> V televizním vysílání je jeho provozovatel<sup>84</sup> povinen zajistit, aby reklamy byly snadno rozeznatelné, u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání.<sup>85</sup>

Vlastník známky se může stát sponzorem televizního pořadu<sup>86</sup>, přičemž „*uvedení ochranné známky výrobku nebo služeb je dostatečným identifikačním znakem sponzora*“.<sup>87</sup> Provozovatel vysílání je povinen dbát své povinnosti a pořad vždy na začátku a pak v průběhu nebo na jeho konci zřetelně označit ochrannou známkou, kterou se rozumí odkaz na výrobky sponzora, služby nebo jejich charakteristický znak. Není třeba uvádět vlastníka ochranné známky, protože pro diváky je podstatnější a mnohdy známější produkt, který je se známkou nebo službami spojený. Veřejnost si má navíc možnost takovou osobu vyhledat ve veřejně dostupném rejstříku.

Pro posouzení záměru vlastníka známky je třeba vymezit hranici mezi tím, jaké vysílání je ještě sponzorstvím a jaké reklamou. Bude se přihlížet k povaze znělky a jakým způsobem působí na diváka. Za sponzorský spot, kterým vlastník chce podpořit následující televizní pořad, lze považovat takový, který nevybízí ke koupi nebo k ní jiným způsobem nepřesvědčuje. Neobsahuje prvky srovnávací reklamy či reklamní příběh nebo nepůsobí jinak podbízivě, ani nezdůrazňuje kvalitu výrobků.<sup>88</sup> Z uvedeného lze konstatovat, že každý spot je třeba posuzovat individuálně, ale základem je, že musí převážít skutečně sponzorský vzkaz a nikoli prezentace výrobků za účelem zvýšení jejich prodeje. Není vyloučeno, aby takový spot obsahoval reklamní sdělení, ale takový prvek nesmí převážít. Meze užívání známky jsou poměrně nezměrné, ale vlastník musí dbát toho, aby nedocházelo k zásahu do práv třetích osob, případně vlastníků známek s dřívějším datem zápisu.

---

<sup>83</sup> zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 2 odst. 1 písm. n) reklamou jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu, včetně nemovitého majetku, práv a závazků.

<sup>84</sup> zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, § 2 odst. 1 písm. g) definuje, kdo je provozovatelem televizního a rozhlasového vysílání.

<sup>85</sup> zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 49 odst. 1 písm. a).

<sup>86</sup> zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 2 odst. 1 písm. s) sponzorováním jakýkoliv příspěvek od osoby, která neprovozuje rozhlasové nebo televizní vysílání, neposkytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání, ani nevyrábí audiovizuální díla, poskytnutý k přímému nebo nepřímému financování rozhlasového nebo televizního programu nebo pořadu s cílem propagovat své jméno nebo název, ochrannou známkou, výrobky, služby, činnosti nebo obraz na veřejnosti.

<sup>87</sup> Rozsudek NSS ze dne 23. října 2009, sp. zn. 7 As 3/2009 – 65.

<sup>88</sup> Rozsudek NSS ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 7 As 74/2009 – 62.

### 5.3.1 Právní následky neužívání známky

V případě, že vlastník své označení neužívá, dostaví se negativní následky. Jelikož užívání ochranné známky je těsně spjata s výrobky nebo službami, je třeba ponechat časovou lhůtu za účelem možnosti realizace podnikatelského plánu. Lhůta je Zákonem stanovena jako pětiletá a počíná běžet od zapsání známky do rejstříku, nikoli od data podání přihlášky. Pro posouzení, zda vlastník začal označení užívat, je rozhodné období od registrace po podání návrhu na výmaz známky pro její řádné neužívání. V případě, že návrh je podán ještě před uplynutím lhůty, bude zamítnut. Návrh na výmaz „*opuštěné*“ známky, může podat kdokoli. Není třeba prokazovat právní zájem na výmazu označení. Obsahem návrhu může být návrh na zrušení známky pro všechny výrobky či služby, pro něž je zaregistrována nebo jen pro část z nich.

Vlastník má tedy určitou dobu, aby začal známku řádně užívat. Za řádné užívání se považuje užívání nejenom jejím vlastníkem, ale i třetí osobou na základě licenční smlouvy. K zahájení řízení postačí pouhé konstatování navrhovatele o neužívání známky, v takovém případě bude Úřad postupovat následovně. Nejprve zjistí, zda byla splněna lhůta pro podání takového návrhu. Pokud ano, dojde k vyrozumění vlastníka zapsaného označení o této skutečnosti. „*Jestliže nejsou předloženy důkazy nebo vlastník neunese důkazní břemeno, úřad konstruuje domněnku o neužívání bez ohledu na to, zda ochranná známka byla, či nebyla ve skutečnosti užívána.*“<sup>89</sup> Pokud není známka užívána, pak v souladu se zásadou vyšetřovací bude platit, že navrhovatel nemůže prokazovat skutečnost, která neexistuje, a proto musí být vlastník známky aktivní při ochraně svého označení.<sup>90</sup>

Pokud vlastník známky nezareaguje na výzvu, aby se k návrhu vyjádřil, je to důvod pro výmaz označení, protože nebylo prokázáno užívání známky. Za důkaz mohou sloužit reklamní materiály, objednávky, dodací listy, avšak musí odkazovat na užívání označení přímo na výrobcích nebo v souvislosti se službami, pro které byla známka zaregistrována. Z judikatury vyplývá, že za důkaz lze použít také dobový tisk, odborné časopisy, inzeráty, apod. Pro vlastníka známky je důležité, aby dokumenty byly datovány, protože jinak ztrácejí na významu. Důkazy prokazující užívání, které byly předloženy, nemusí být zasílány k posouzení navrhovateli výmazu ochranné známky.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Rozsudek Městského soudu Praha ze dne 26. června 2007, sp. zn. 10 Ca 8/ 2006 – 104.

<sup>90</sup> Tamtéž.

<sup>91</sup> Rozhodnutí ÚPV ze dne 19. dubna 1999, sp. zn. O – 58069 - 90.

Užívání známky, byť i jen pro jeden výrobek či službu ze svého zatřídění, je dostačující k zamítnutí návrhu.<sup>92</sup> Je totiž popřena hypotéza normy a známka nebude vymazána.<sup>93</sup>

Neužívání známky trvá buď od samého počátku nebo bylo užívání na dobu pěti let nepřetržitě přerušeno. Pokud Úřad konstatuje, že známka nebyla užívána, má vlastník poslední možnost, jak zabránit jejímu zrušení. Musel by prokázat řádné důvody, pro které známku neužíval. Zpravidla půjde o vyšší moc - skutečnosti, které jsou nezávislé na vůli vlastníka. Výsledkem řízení je zamítnutí návrhu na výmaz ochranné známky nebo Úřad vydá rozhodnutí o zrušení zapsaného označení a to buď zcela nebo zčásti, podle unesení důkazního břemene vlastníka v otázce užívání známky.

#### **5.4 Omezení účinků a vyčerpání práv z ochranné známky**

Omezení účinků z ochranné známky je výjimkou ze subjektivních práv vlastníka ochranné známky. Vlastník označení nemůže zakázat třetím osobám, aby užívaly svého jména a příjmení, obchodní firmy, název anebo adresu v obchodním styku.

Vlastník známky nemůže zakázat, aby někdo jiný užíval v obchodním styku údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností. Obdobně i označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.

Třetí osoba musí jednat v souladu s obchodními zvyklostmi – „*pravidly, za nichž je obchodní firma obvykle užívána*“,<sup>94</sup> dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Hospodářská soutěž nesmí být vyloučena, omezena či jinak ohrožena nebo narušena.

Následkem porušení těchto kritérií je, že soud uloží porušiteli práv vlastníka ochranné známky, aby změnil svoji obchodní firmu takovým způsobem, aby neobsahovala prvky shodné se známkou, případně aby podal návrh na výmaz z obchodního rejstříku a odstranil takové označení z „*provozoven, výrobních či jiných zařízení, dopravních prostředků, jednotlivých pracovních oděvů či pomůcek, firemních písemností a předmětů, reklamních předmětů anebo zařízení či jiné reklamy, a z jeho výrobků či služeb, dosud nepředaných zákazníkům*.“<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv III.díl*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 293 s.

<sup>93</sup> Rozsudek NSS ze dne 3. listopadu 2005, sp. zn. 7 A 73/ 2000 – 100.

<sup>94</sup> Rozsudek NSS ze dne 29. března 2005, sp. zn. 32 Odo 842/ 2004.

<sup>95</sup> Tamtéž.

#### 5.4.1 Vyčerpání práv

Vyčerpání práv souvisí s aktivitou vlastníka a užíváním známky na výrobcích, pro které si známku nechal zaregistrovat. „*Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.*“ Lze si jen těžko představit, že by vlastník známky mohl působit na další prodej těchto výrobků takovým způsobem, že by zakázal užívání známky na těchto výrobcích. Tento proces je tzv. **národním vyčerpání práv**.<sup>96</sup> „*Právo se vyčerpává ke každému jednotlivému výrobku, který nese zapsané označení.*“<sup>97</sup> Vedle něj lze rozlišit tzv. mezinárodní a **komunitární vyčerpání práv**.

V případě **mezinárodního vyčerpání** musí jít o uvedení výrobku označených známkou ve státech, které jsou mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) a Evropský hospodářský prostor („dále jen „EHP“), který je tvořen kromě států EU navíc Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem. Vlastník ztratí možnost oprávnění zakázat užívání známky na těchto výrobcích pro celý svět.

Právní úprava § 11 odst. 2 Zákona je totožná s ustanovením čl. 7 Směrnice. Situace, kdy vlastník známky vyčerpá právo z ochranné známky, je výjimkou z jeho subjektivních oprávnění zakázat užívání známky bez jeho souhlasu třetím osobám, který je obsažen v čl. 5 Směrnice.

Co vše je považováno za užívání známky, bylo předmětem výkladu již dříve. V české legislativě se analogicky k čl. 5 Směrnice jedná o ustanovení § 8 odst. 2 a 3 Zákona. Uvedené články plně harmonizují pravidla o právech z ochranné známky.

Pokud vlastník známky uvede výrobky v jednom ze států EU nebo EHP, znamená to omezení jeho práv takovým způsobem, že nemůže udělit zákaz užívání známky pro tyto výrobky v celé EU a EHP. Takové vyčerpání práv navíc převládá nad národním, a tak se nemůže vlastník známky bránit případnému dovozu, pokud uvedl známku na jiném trhu než odkud pochází. Je však důležité, že Směrnice omezuje vyčerpání práva vlastníka ochranné známky, jen pokud jsou výrobky uvedeny v EHP, aniž by docházelo k takovému vyčerpání při uvedení mimo něj. Tím pádem dostává vlastník kontrolu nad prvním uvedením výrobku v EHP, protože má právo na zákaz dovozu zboží s ochrannou známkou ze zemí mimo něj, pokud s ním nevyjádřil svůj souhlas.

<sup>96</sup> HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách..., s. 144.

<sup>97</sup> HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách..., s. 143.



Takový způsob obchodování se označuje jako tzv. **paralelní dovozy** – zboží je uvedeno vlastníkem známky nebo s jeho souhlasem na trh jednoho státu, čímž se dostává do volného oběhu a následně je bez jeho souhlasu dováženo do jiného státu, kde se navíc může střetávat s výrobky, které jsou uváděny na trh vlastníkem známky.<sup>98</sup>

Modelovou situací je případ, kdy producent výrobků, pro které má zapsanou ochrannou známku, uzavře výhradní smlouvu o distribuci výrobků s jiným subjektem mimo EHP. Následně dojde ke skoupení výrobků producenta třetí stranou, která je zpětně doveze do EHP a následně prodává třeba za nižší cenu, než samotný vlastník známky.

Podmínky udělení souhlasu se nemůžou lišit stát od státu, protože by tak nebylo dosaženo cíle jednotné ochrany práv vlastníka ochranné známky. Projev vůle vlastníka musí být zjevný, aby nezbuzoval pochybnosti o tom, že se vzdal svých práv. Rovnocenné účinky jako souhlas vlastníka má užití známky na základě licenční smlouvy nebo uvedení zboží na trh ze strany subjektu, který je hospodářsky provázán s vlastníkem známky.<sup>99</sup> Za splnění podmínek, s přihlédnutím k daným okolnostem a skutečnostem, které předcházely, doprovázely nebo následovaly po uvedení výrobků na trh mimo EHP, je možné dojít k závěru, že takový souhlas byl dán i konkludentně, tzn. jiným způsobem než ústně či písemně, ačkoli na trh uvedl výrobky subjekt, který není ekonomicky či jinak spjat s vlastníkem ochranné známky.<sup>100</sup> Nicméně, stejně jako v případě výslovných právních úkonů, musí být takový projev vůle učiněn tak, aby nebylo možné pochybovat o tom, co skutečně vlastník známky zamýšlel - vzdát se svých práv vznést námitky proti takovému dovozu. Mlčení se za projev souhlasu nepovažuje, tudíž takový zpětný dovoz je zásahem do práv vlastníka ochranné známky.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách..., s. 144.

<sup>99</sup> Soudní dvůr: Rozsudek ze dne 15. října 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV a Remo Zaandam BV proti Diesel SpA.*, C-324/08, Sb. rozh. s. I-10019, bod 24. Dostupné na: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0324:CS:HTML>>.

<sup>100</sup> Evropský soudní dvůr: Rozsudek ze dne 20. listopadu 2001, *Zino Davidoff SA proti A & G Imports Ltd a Levi Strauss & Co. a další proti Tesco Stores Ltd a další*, C-414/99 až C-416/99, Sb. rozh. s. I-08691, bod 46. Dostupné na: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0414:CS:HTML>>.

<sup>101</sup> Tamtéž.

Konkludentní souhlas nemůže vyplývat z neprojevené vůle vlastníka známky, že nesouhlasí s tím, aby další nabyvatelé jeho výrobku označených známkou dovážely výrobky zpět, ani z neuvedení zákazu uvedení na trh v EHP, ani pokud neomezil takovou aktivitu ve smlouvě.<sup>102</sup> Důkazní břemeno tíží osobu, která tvrdí, že byl udělen souhlas s takovým dovozem, tedy zpravidla toho, kdo zpětný dovoz realizuje.

K zajištění ochrany práv a zároveň k naplnění funkce institutu vyčerpání práv je nejdůležitější, aby ze strany vlastníka došlo ke kontrolovanému prvnímu uvedení na trh v EHP bez ohledu na první uvedení mimo něj.<sup>103</sup> Stejná pravidla pro výklad vůle vlastníka známky se uplatní i v případě, že zboží bylo prvně uvedeno na trh bez výslovného nebo konkludentního souhlasu vlastníka známky na území EHP. Čl. 7 Směrnice je třeba vykládat tak, že pokud bylo zboží spolu s ochrannou známkou uvedeno na trh třetí osobou, bez hospodářského sepjetí s vlastníkem ochranné známky, pak souhlas s takovým uvedením ze strany vlastníka může být konkludentní, „*pokud takovýto souhlas vyplývá ze skutečností a okolností, které předcházely, provázely nebo následovaly uvedení na trh v tomto prostoru a z nichž je podle posouzení vnitrostátního soudu jednoznačně patrné, že se uvedený vlastník vzdal svého výlučného práva.*“<sup>104</sup>

## 5.5 Obecně o ochraně práv vlastníka ochranné známky

Jedním z oprávnění vlastníka ochranné známky je ochrana proti neoprávněným zásahům do jeho práv. Podle předcházejícího právního stavu bylo možné se domáhat ochrany práv především na základě Zákona. V roce 2006 došlo k přijetí zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „ZVPPV“), který transponoval do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady o prosazování práv k duševnímu vlastnictví č. 2004/48/ES.

Oprávněnou osobou je vlastník ochranné známky, ale také nabyvatel licence, pokud poskytovatel do jednoho měsíce od doručení oznámení o omezování jeho práv ze strany třetích osob neinicioval řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám. Takové řízení bude zahájeno podáním žaloby - soukromoprávním prostředkem.

---

<sup>102</sup> ESD: Rozsudek ze dne 20. listopadu 2001, *Zino Davidoff SA proti A & G Imports Ltd a Levi Strauss & Co. a další proti Tesco Stores Ltd a další, ....*

<sup>103</sup> Soudní dvůr: Rozsudek ze dne 15. října 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV a Remo Zaandam BV proti Diesel SpA....*

<sup>104</sup> Tamtéž.

Vlastník známky má možnost požadovat, aby se osoba **zdržela** dalších zásahů do jeho práv. Jednak podáním návrhu na předběžné opatření podle § 74 a násl. občanského soudního řádu, ale i v řízení ve věci samé.<sup>105</sup>

Dále bude žalobou požadovat, aby byl **odstraněn** závadný stav, způsobený ohrožením nebo porušením práv. K nápravě dochází zejména stažením výrobků z trhu, trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo. Děje se tak zpravidla na náklady porušovatele. Odstranění závadného stavu formou zničení je subsidiárním řešením, to znamená, že by na něj mělo dojít, pokud ho nelze napravit jiným způsobem. Odstranění označení nebo padělané ochranné známky z výrobků před jejich uvedením na trh lze připustit jen ve výjimečných případech. Porušovatel může také navrhnout, že namísto opatření zaplatí peněžní vyrovnání, nesmí však vědět nebo ani nemohl vědět, že mu tato opatření způsobí nepřiměřenou újmu a současně se peněžní vyrovnání musí jevit jako dostatečné.

Pokud je návrhu oprávnění osoby vyhověno, může uplatnit další nárok v podobě uveřejnění rozsudku na náklady porušovatele.

V případě, že vznikla škoda, má nárok na náhradu škody, v případě vzniku nemajetkové újmy má právo na přiměřené zadostiučinění, které může mít peněžitou formu. Při vyčíslování náhrady se výše paušální částky určí dle licenčních poplatků při obvyklém udělení licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu. Náhrada musí dosahovat minimálně jejich dvojnásobku. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk, přičemž soud přihlíží i k morální újmě vlastníka práv. Stejně tak má nárok na vydání bezdůvodného obohacení.

Samotný ZVPPV zakotvuje právo na informace od osoby, která zasahuje do jeho práv, o původu distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo, tak aby je bylo možné s určitostí identifikovat. Vlastník známky se těchto informací může domáhat i soudní cestou, pokud nejsou poskytnuty v přiměřené lhůtě, ale takové jejich poskytnutí nesmí být v nepoměru k závažnosti ohrožení neb porušení práva.

---

<sup>105</sup> ČERMÁK, Karel. Prosazování práv k duševnímu vlastnictví. *Právní rádce*, 2005, roč. 15, č. 2, s. 20.

Nelze opomenout právní úpravu hospodářské soutěže, v rámci ní pak jednání naplňující skutkovou podstatu nekalé soutěže uvedenou v Obchodním zákoníku. Naplnění obecné skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání<sup>106</sup> je podpůrné, nejprve je třeba zkoumat, zda jednání nenaplňuje znaky jedné ze zvláštních skutkových podstat, které jsou uvedeny demonstrativním výčtem. Nekalosoutěžní jednání, která souvisejí s ochranou zapsaných označení - klamavé označení zboží a služeb, srovnávací reklama, zlehčování a parazitování na pověsti, vyvolání nebezpečí záměny. Důležité si je však uvědomit, že jde o ochranu relativní, která se uskutečňuje jen mezi soutěžiteli.

Z prostředků veřejnoprávní ochrany je třeba zmínit zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon.<sup>107</sup> Trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením se dopustí ten, kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje. Není tedy chráněna pouze ochranná známka, ale také známka s ní zaměnitelná. Ke zpřísnění trestní sankce dochází, pokud pachatel činu získal takovým jednáním značný nebo velký prospěch nebo se dopustí takového jednání ve značném nebo velkém rozsahu.

Osoba, která porušila práva ke známce, se může dopustit přestupku jako zaviněného jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a takové jednání je zároveň označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, pokud nejde o trestný čin nebo jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů. Přestupku na úseku průmyslových práv se dopustí ten, kdo neoprávněně vykonává práva vlastníka ochranné známky. Za takový přestupek lze udělit pokutu do 15 000 Kč. Tato ochrana je širší než v případě trestného činu, jelikož postihuje větší okruh jednání.

---

<sup>106</sup> § 44 odst. 1 „Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.“

<sup>107</sup> Hlava VI. Trestné činy hospodářské, díl čtvrtý Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu § 268 Porušení práv k ochranné známce a jiným označením.

Ochrana duševního vlastnictví prostřednictvím spotřebitelského práva je zakotvena v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Posláním je ochrana spotřebitele před nabídkou *pirátského zboží*. Pro vlastníka ochranné známky se jedná spíše o ochranu odvozenou.<sup>108</sup>

### 5.5.1 Nedostatek ochrany označení ze strany vlastníka známky

V případě, že vlastník zapsané ochranné známky nebo uživatel staršího nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, není oprávněn požadovat prohlášení neplatnosti pozdější shodné nebo podobné známky, popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, pokud byl liknavý k ochraně svých práv. To znamená, že strpěl užívání označení po dobu delší než pět let, tedy ve stejné lhůtě pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti známky v případě jejího neužívání. Lhůta běží od okamžiku, kdy se prokazatelně dověděl o užívání mladší ochranné známky. Následkem marného uplynutí lhůty je sankce pro vlastníka známky, dochází k omezení jeho práv a současně je oslabena i jeho ochranná známka, protože takové označení ztrácí na výlučnosti. Vlastník známky může ještě své jednání „zachránit“, pokud prokáže, že přihláška pozdějšího označení nebyla podána v dobré víře.

Dobrá víra přihlašovatele chybí, pokud věděl nebo se zřetelem ke všem okolnostem měl vědět, jaký je právní stav.<sup>109</sup> Jedná se o ty „*zcela evidentní případy, kdy je nesporná priorita přihlášky ochranné známky a nepřevažují žádné důvody výluky, a přihlašovatel zjevně jednal nepoctivým způsobem s podvodným úmyslem...*“<sup>110</sup>, čímž není přípustná jakákoliv ochrana takového značení. Prokazování dobré víry bývá složité, už jen pro možnost nahlížení do veřejnoprávního rejstříku vedeného Úřadem.

Stejně tak „*vlastník pozdější ochranné známky není oprávněn zakázat užívání shodné či podobné starší ochranné známky nebo navrhopvat její prohlášení za neplatnou, přestože by vlastník starší ochranné známky již svá práva z ochranné známky nemohl uplatnit.*“

---

<sup>108</sup> Blíže viz. TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. *Právní rada*, 2004, roč. 12, č. 2, s. XII. Dostupné také na: <<http://pravnicaradce.ihned.cz/c1-14010730-prehled-prava-dusevniho-vlastnictvi-a-jeho-pravni-ochrany-v-ceske-republice>>.

<sup>109</sup> HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách..., s. 150.

<sup>110</sup> GÖDÖLLE, Ištván. Zlá víra (Bad faith) v maďarském a evropském známkovém právu. *Průmyslové vlastnictví*, 2005, roč. 15, č. 3 – 4, s. 36.

## 6. Ochranná známka jako předmět vlastnictví

V nakládání s ochrannou známkou, jako s předmětem vlastnictví, není její vlastník nijak omezen. Může ochrannou známkou převést na jiného, právní úprava nebrání tomu, aby se známka stala předmětem zástavního práva. Nic nebrání tomu, aby došlo k přechodu zapsaného označení. Známkou může být předmětem exekuce či výkonu rozhodnutí nebo zahrnuta do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu. V právním odvětví nehmotných statků se objevují dva typy smluv. Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vytvoření nehmotného statku. Druhým je ten, kdy nehmotný statek již existuje, ale závazkem je užívání takového předmětu. Ty označujeme jako licenční smlouvu a smlouvu o převodu práv k nehmotným statkům.<sup>111</sup>

### 6.1 Licenční smlouva

Historie právní úpravy licenční smlouvy v české známkoprávní úpravě není příliš dlouhá. Socialistická právní úprava 50. let 20. století licenční smlouvu nezmiňuje. Poprvé se tak objevuje v zákoně č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Tato právní úprava normuje poskytnutí práva k užívání ochranné známky písemnou smlouvou. Je nutné připomenout, že v tomto období mohla být přihlašovatelem známky pouze fyzická nebo právnická osoba, která vykonávala povolenou hospodářskou činnost. K účinnému uzavření smlouvy nebo její pozdější změně bylo třeba splnit další zákonnou podmínku, kterou byl souhlas Úřadu. Velmi podobný charakter má i právní úprava z roku 1995, která však již upouští od nutnosti souhlasu Úřadu s uzavřením smlouvy.

Současná právní úprava zakotvuje právo poskytnout užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy uzavřené dle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Při respektování zásady, že zákon zvláštní má aplikační přednost před zákonem obecným, se v případě licenční smlouvy užije Zákon jako *lex specialis*, subsidiárně obchodní zákoník jako *lex generalis*.

Jedná se o relativní obchodní závazkový vztah, který je svoji právní úpravou převážně dispozitivní. Nelze se však odchýlit od ustanovení o formě smlouvy, která musí být uzavřena písemně. V opačném případě se nejedná o licenční smlouvu a lze se dovolat její neplatnosti. S přihlédnutím k současné právní úpravě je zřetelné, že souhlas s úplatným užíváním známky má mít formu licenční smlouvy.

---

<sup>111</sup> BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*...s. 113.

To může působit jako přísnější právní úprava oproti Směrnici nebo Nařízení, kde není uvedena forma, kterou má mít souhlas s užíváním známky. Nelze si představit, že by takové vztahy byly založeny pouze ústně. Domnívám se, že současná právní úprava licenční smlouvy je vyhovující stabilitě právních vztahů a právní jistotě účastníků. Je však nutné říci, že licenční smlouvy s ohledem na převažující dispozitivnost ustanovení, jsou často velmi rozsáhlé. To je dáno právě nastavením právní úpravy licenční smlouvy, jež není určena výhradně pro ochranné známky. Strany smlouvy musí dbát také pravidel hospodářské soutěže. V následující části práce se budu soustředit na znaky právně bezchybné licenční smlouvy.

V rámci závazkového práva se při uzavírání smluv rozlišují náležitosti, které se označují jako tzv. *essentialia negotii*, což jsou takové znaky, bez kterých nemůže být smlouva platně uzavřena.

Po vlastním označení smlouvy, jako smlouvy licenční, následuje vymezení subjektů závazkového vztahu, které by mělo být co nejpřesnější a nejpodrobnější, aby je nebylo možné zaměnit s jinými. Vlastníkovi známky, kterému zůstává absolutní právo, označujeme jako poskytovatele, druhá strana, která získává oprávnění užívat známku je nabyvatelem.

Další podstatnou částí je vymezení předmětu smlouvy. Jako nejvhodnější se jeví uvedení čísla zápisu, pod kterým je označení zapsané v rejstříku Úřadu. Rozhodně by se ve smlouvě měla objevit forma známky a podoba ve které bude užívána. Uvedení toho, zda jde o zapsanou známku národní, mezinárodní nebo známku Společenství napomůže konečné individualizaci předmětu smlouvy. Výpis z rejstříku bude přílohou smlouvy.

Licenci nelze uzavřít bez toho, aniž by došlo k vymezení rozsahu a způsobu užití označení. „*Vlastník ochranné známky dává svolení k určitému výkonu práv z duševního vlastnictví, respektive k užívání nehmotných statků*“<sup>112</sup>, v našem případě k ochranné známce, v určitém rozsahu a na určitém území. Co do rozsahu užití je rozhodné, zda bude licence užitá jen pro část výrobků nebo služeb poskytovatele či pro všechny ze zapsaných v seznamu. Co do území může být smlouva vymezena pro území celého státu nebo jen jeho části, ale také pro zahraniční území.

Je třeba od sebe rozlišit licenci nevýlučnou (nevýhradní) a výlučnou (výhradní). V případě nevýlučné licence má poskytovatel právo poskytnout licenci dalším osobám na stejném území a také vlastník shodné označení může i nadále užívat sám pro sebe.

---

<sup>112</sup> BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*...s. 114.

V případě výlučné licence je možné hovořit o exkluzivitě. Poskytovatel ji nemůže poskytnout komukoliv dalšímu nebo sám známku užívat. Vedle toho se rozlišuje licence křížová, kdy si poskytovatel a nabyvatel poskytnou licenci vzájemně. Licence sdružená je poskytnuta k celému souboru produktů. Obecně je možné členit licence dle jejich předmětu – autorské dílo, databáze, know – how, a další.<sup>113</sup>

Způsob užití vypovídá především o účelu licenční smlouvy. Bude stanoven zpravidla výčtem činností, pro které může být známka užívána, jako je propagace, marketing a další činnosti související s prodejem výrobků nebo poskytováním služeb.

Důležité je určit na jaké období se licenční smlouva uzavírá, zda na dobu určitou či neurčitou. Pro zvolení délky závazkového vztahu je rozhodující účel, za jakým ho poskytovatel uzavírá. Vlastník známky může vyřešit přechodné ekonomické problémy, které mu nedovolují vyrábět výrobky nebo poskytovat služby, s nimiž je známka spojena. Zabrání negativním následkům neužívání známky. V jiném případě využije znalostí a kontaktů nabyvatele licence, který podniká na zahraničním trhu, na který by se třeba se svými finančními prostředky a znalostmi poskytovatel jen těžko dostával. Takový proces zpravidla trvá delší časové období.

Základní povinností nabyvatele je závazek za získané oprávnění poskytnout úplatu, tzv. licenční poplatek nebo jinou majetkovou hodnotu. Jedná se tedy o synallagmatický závazkový právní vztah. Jeho podstatným znakem je úplatnost. Pokud by bylo uděleno právo užívat známku bezúplatně, nemůže se jednat o licenční smlouvu uzavřenou na základě obchodního zákoníku. Takové ujednání je třeba označit za smlouvu nepojmenovanou. V soudním řízení neuspěje ten, kdo by tvrdil, že souhlas s užíváním známky třetí osobě musí být udělen výhradně licenční smlouvou.<sup>114</sup> Jedná se o smlouvu uzavřenou dle § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku.

Poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy udržovat právo, pokud to jeho povaha vyžaduje.<sup>115</sup> Z toho vyplývá, že v případě dlouhodobé licence je poskytovatel povinen podávat žádost o obnovu. Po uzavření smlouvy je povinen poskytovatel nabyvateli předat veškeré podklady a informace, které jsou potřebné k užívání zapsaného označení v rozsahu podle smlouvy. Vhodné je uvést výčet dokumentů, protože jinak by se později nabyvatel mohl domáhat pouze předání nezbytných dokumentů k užívání.

---

<sup>113</sup> BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*...s. 127 – 133.

<sup>114</sup> Rozsudek NS ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/ 2008.

<sup>115</sup> § 510 Obchodního zákoníku.



Pokud jsou nabyvateli předány podklady a informace, které jsou potřebné k výkonu práva, je povinen je utajovat před třetími osobami. Nemusí tak učinit, pokud vyplývá ze smlouvy nebo z povahy poskytnutých podkladů, že poskytovatel nemá zájem na jejich utajování. Z okruhu třetích osob jsou vyloučeny osoby, které se účastní na podnikání podnikatele a jsou zavázáni mlčenlivostí. Tento závazek přetrvává i po skončení smlouvy, dokud se dané údaje nestanou obecně známými. Samozřejmostí je povinnost vrátit dokumenty, které obdržel po uzavření smlouvy, a proto je nabyvatel povinen je uchovávat v řádném stavu.

V případě, že známka zasahuje do práv třetích osob s následkem znemožnění užívání známky nabyvatelem, bude poskytovatel licence odpovědný za škodu, která nabyvateli takovým jednáním vznikla. Poskytovatel licence má povinnost chránit označení po dobu trvání smluvního vztahu. Proto, aby mohl tento závazek splnit, je nabyvatel povinen o zásahu do jeho práv bez zbytečného odkladu podat zprávu vlastníku známky. Zásah do práv spočívá v omezování nebo porušování ze strany třetích osob. Současně je nabyvatel povinen poskytnout součinnost při ochraně. Pokud by včasné neinformoval vlastníka známky, nesl by jistě odpovědnost za škodu, která by vznikla například opožděnou možností započít s ochranou práv. Náklady spojené s ochranou známky ponese zpravidla poskytovatel licence.

Kromě již výše zmíněného, je nabyvatel licence povinen vykonávat právo užívání, protože je na tom závislé trvání práva, jak bylo uvedeno dříve. Ochrannou známku musí užívat takovým způsobem, aby nedocházelo ke snížení její hodnoty nebo k poškození oprávněných zájmů poskytovatele. Je povinen udržet kvalitu výrobků nebo služeb, kterou očekávají spotřebitelé. V případě jednání v rozporu s tímto ustanovením smlouvy se může poskytovatel dovolávat svých práv na základě Zákona.

Stejně tak pokud dochází k porušování smlouvy, co do rozsahu užívání známky, doby trvání licence a co do překročení územního rozsahu licence. Ve smlouvě je možné stanovit, že nabyvatel je povinen se zdržet aktivit směřujících k zapsání podobné či zaměnitelné známky nebo podporovat v takovém chování třetí osoby.

Součástí licenční smlouvy mohou být také ustanovení, která se vyskytují pravidelně nebo taková, která jsou spíše výjimečná. Licenční smlouva může obsahovat definice pojmů. Předejde se sporům ohledně neurčitých termínů nebo zkratk. Za správné považují upravit případné způsoby změny smlouvy, její ukončení, včetně délky výpovědní lhůty nebo prodloužení v podobě opce. To se děje vždy písemnou formou. Dále je vhodné upravit odpovědnost za vady, sjednat následky porušení smlouvy – např. smluvní pokutu.

Licenční smlouva je zapisována do veřejnoprávního rejstříku Úřadu. Dovolávat se svých práv mohou strany smlouvy již v momentě uzavření smlouvy. Účinky vůči třetím osobám však smlouva nabývá až zápisem do rejstříku, čímž je naplněna ochrana dobré víry třetích osob.<sup>116</sup>

Závěrem zmíním ještě možnost sublicence, kterou můžeme označit za oprávnění nabyvatele licence poskytnou další licenci třetí osobě. Obchodní zákoník vychází z nemožnosti nabyvatele přenechat výkon práv jiným osobám, avšak jak jsem uvedl dříve, úprava licenční smlouvy je převážně dispozitivní, a tak je možné se od tohoto ustanovení odchýlit. Souhlas s užíváním by měl být udělen s předchozím písemným souhlasem vlastníka ochranné známky. Forma a obsah sublicenční smlouvy se řídí úpravou licenční smlouvy, přičemž nesmí překročit co do užívání, území nebo časového rozsahu licenční smlouvu.

## 6.2 Ochranná známka jako předmět zástavního práva

Zástavní právo se řadí do skupiny práv k věcem cizím. Vznik zástavního práva předpokládá splnění tří základních podmínek - existující zajišťovanou pohledávku, způsobilý předmět zástavního práva a právní skutečnost podmiňující vznik zástavního práva.<sup>117</sup> Nehmotný statek se stane předmětem soukromoprávního vztahu, což lze tvrdit s odvoláním na § 118 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Předmětem občanskoprávního vztahu může být věc, ale i práva nebo jiné majetkové hodnoty, pokud to jejich povaha připouští. Tento právní vztah se bude řídit občanskoprávní, případně obchodněprávní úpravou, bez ingerence ze strany Úřadu. Jak stanoví § 17 Zákona, ochranná známka může být předmětem zástavního práva.<sup>118</sup> Vznik závazku je závislý na zápisu do rejstříku ochranných známek.<sup>119</sup> Více Zákon o zástavním právu k známce nestanoví.

Žádost o zapsání zástavního práva do rejstříku podává zástavní věřitel. Obsahem žádosti dle Vyhlášky budou údaje, které identifikují zapsané označení, tedy číslo zápisu ochranné známky. Určení oprávněné osoby - zástavního věřitele pravidelnými údaji.<sup>120</sup> Předcházející vyhláška k provedení Zákona vyžadovala v žádosti také identifikaci vlastníka známky, nová právní úprava dle mého názoru zcela logicky od požadavku ustoupila.

<sup>116</sup> TELEČEK, Ivo. *Přehled práva duševního vlastnictví I – Lidskoprávní základy, Licenční smlouva*. 2., upravené vydání. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2007, s. 110.

<sup>117</sup> KNAPPOVÁ, Martina; ŠVESTKA, Jiří; DVORÁK, Jan; a kol. *Občanské právo hmotné I*. 4., aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 443.

<sup>118</sup> Dále předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do majetkové podstaty podle zvláštního zákona.

<sup>119</sup> HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách...*, s. 165.

<sup>120</sup> § 7 odst. 1 písm. b) Vyhlášky.

Veškeré údaje o vlastníkově známky jsou uvedeny ve veřejném rejstříku. Součástí musí být také podpis, nyní bez požadavku na úřední ověření, přesto ho považují za vhodné. Vyhláška neuvádí čí podpis, ale jedná se o podpis žadatele. Spolu s žádostí je třeba předložit zástavní smlouvu, rozhodnutí civilního soudu nebo správního orgánu, na základě kterého vzniklo zástavní právo k známce. Smlouva o zástavním právu musí mít ze zákona písemnou formu, jinak je neplatná.

Cílem zástavního práva je především zajištění hlavního závazku mezi věřitelem a dlužníkem pro případ, že dlužník neplní včas, co má. Vzniká akcesorický právní vztah a zástavní věřitel má právo na uspokojení nesplněného hlavního závazkové vztahu zpeněžením zástavy. Strany označujeme jako zástavního věřitele, ten který přijímá zástavu, osoba, která ji poskytuje je zástavce, vlastník ochranné známky. To nemusí být nutně dlužník věřitele, ale třetí osoba.

Zástavce poskytne jako zástavu ochrannou známku zapsanou v rejstříku Úřadu, přičemž není vyloučeno, aby předmětem zástavy bylo oprávnění užívat známku jen pro některé ze zapsaných výrobků či služeb. Zapsané označení je vhodným předmětem zástavního práva, pokud má jistou tržní hodnotu nebo by ji potenciálně mohlo mít, což je pro zástavního věřitele důležité v případě neuspokojení hlavního závazku ze strany dlužníka. Jako zástavu nelze připustit označení, které doposud nebylo zapsáno do rejstříku.<sup>121</sup> Jelikož je možné pohledávku zajistit více zástavami, je možné, že vlastník poskytne postupně veškeré varianty známky, které si nechal zaregistrovat. Vliv na užívání známky však vznik zástavního práva nemá, toto právo i nadále náleží výhradně vlastníkově známky.<sup>122</sup> Bez souhlasu zástavního věřitele nelze disponovat se známkou, tedy ji převést nebo poskytnout jinému k užívání.

Pokud dlužník nesplní svůj závazek včas, zástavní věřitel má možnost uspokojit pohledávku zpeněžením zástavy. V případě, že by na známce vázlo více zástavních práv, je rozhodující pořadí v jakém došly Úřadu žádosti o zápis zástavního práva do rejstříku.

Ke zpeněžení dochází prodejem jménem dlužníka či prodejem prostřednictvím třetí osoby za tržní cenu, stanovenou kvalifikovaným odhadcem.<sup>123</sup> Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o oceňování majetku“) se práva na označení oceňují výnosovým způsobem, jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů vyplývajících z užívání těchto práv ode dne ocenění.

---

<sup>121</sup> JEDLIČKA, Svatopluk. Zástavní právo k ochranné známce. *Právní rádce*, 1996, č. 9, s. 5.

<sup>122</sup> HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách..., s. 166.

<sup>123</sup> KUPKA, Petr. Průmyslové vlastnictví jako předmět zástavního práva. *Právní rádce*, 2003, č. 1, s. 32.

Zánik zástavního práva ke známce je možný hned několika způsoby. Tím prvním je, že zanikne hlavní závazek, přičemž není rozhodné, jakým ze způsobů se tak stane.<sup>124</sup> V důsledku akcesority zaniká i závazek vedlejší. Druhá situace je zcela opačná, zanikne závazkový vztah mezi zástavním věřitelem a zástavcem, pokud je osobou odlišnou od dlužníka, ale vztah mezi věřitelem a dlužníkem přetrvává. V takovém případě podá žádost o výmaz zástavce, který bude mít zájem na opětovném „uvolnění“ známky. K zániku právního vztahu dojde i v případě zániku zástavy - ochranné známky. Zánik zástavního práva je vůči třetím osobám účinný výmazem zápisu o zástavním právu z rejstříku.

### 6.3 Převod ochranné známky

Jak uvádí Martin Boháček, samotný převod ochranné známky vychází z teorie tzv. volného převodu, na rozdíl od převodu obchodní firmy, který je vázaný na podnik.<sup>125</sup> Zapsané označení může změnit vlastníka bez současného převedení podniku. Převod zapsaného označení je projevem dispozičního práva vlastníka. Stejně jako v případě licenční smlouvy, může dojít k převodu práv i jen pro část nebo všechny výrobky nebo služby, pro které je označení zaregistrované. Zatímco souhlas s užíváním známky ve formě licenční smlouvy je upraven částečně jak v Zákoně, tak komplexněji v Obchodním zákoníku, smlouva o převodu ochranné známky zvláštní úpravu nemá. Jedinou zmínkou v Zákoně je stanovení povinnosti formy smlouvy, která musí mít písemnou podobu. Jedná se o smlouvu nepojmenovanou. Převažuje dispozitivní charakter závazku, který umožňuje stranám si zvolit takový obsah, který vyhovuje jejich požadavkům.

Svoji strukturou se v některých částech jistě bude podobat licenční smlouvě. Licenční smlouvu je však třeba odlišit od té převodní. Při jejím uzavření zůstává vlastníkovu absolutní právo a nabyvatel licence získává relativní oprávnění užívat známku. Při převodu známky přechází na nabyvatele absolutní právo, tedy všechna práva související se známkou, která původně náležela vlastníkovu známky.

Vlastník se označuje jako převodce, druhá strana jako nabyvatel. Subjekty závazkového vztahu je třeba ve smlouvě řádně a určitě identifikovat, aby je nebylo možné zaměnit s jinými.

---

<sup>124</sup> KNAPPOVÁ, Martina; ŠVESTKA, Jiří; DVORÁK, Jan; a kol. *Občanské právo hmotné I...*, s. 460.

<sup>125</sup> § 11 odst. 4 Obchodního zákoníku: „Převod firmy bez současného převodu podniku je nepřipustný. Převod firmy je možný i při převodu části podniku, bude-li podnikatel zbývající část provozovat pod jinou firmou nebo tato část zanikne likvidací.“

Předmětem smlouvy je zapsané označení uvedené pod číslem zápisu známky do rejstříku, bezpochyby je vhodné uvést její formu, případně její vyobrazení a druh zápisu - národní, mezinárodní, známka společenství. Nic dalšího není třeba uvádět s ohledem na veřejnoprávní charakter rejstříku.

Ve smlouvě by měly být vyřešeny vlastnické vztahy ke známce. Předmětem smlouvy o převodu by mohla být teprve potenciální ochranná známka – doposud nezapsaná. Taková, která je užívána pro výrobky nebo služby, byla podaná žádost o zápis označení, ale probíhá o ní námitkové řízení, řízení o rozkladu nebo správní žaloba podaná proti rozkladu. Za takového stavu práv by povinností převodce, stanovené ve smlouvě o převodu ještě nezapsaného označení, bylo pokračovat v již zahájených řízeních. Pokud by došlo například v řízení o kasační stížnosti ve správním soudnictví k úspěchu s následným vrácením věci Úřadu, mělo by dojít k převodu známky. Současně s převodem by měl převodce poskytnout veškeré podklady týkající se správního a soudního řízení. Ve smlouvě je třeba stanovit, kdo ponese náklady na již probíhající spory, zřejmě jím bude nabyvatel možné ochranné známky.

Převodce se zavazuje převést na nabyvatele všechna práva a povinnosti související s ochrannou známkou a nabyvatel tento závazek přijímá a zavazuje se mu za to zaplatit cenu nebo jinou majetkovou hodnotu. Smlouva je zpravidla úplatná, zákonnou úpravou však není vyloučeno, aby známka byla darována, proto nic nebrání bezúplatnému převodu. Současně je nutné uvést, zda je známka převáděna pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla známka zapsána nebo jen pro jejich část. Zde doporučuji uvádět zařazení dle Niceského třídění, které by mělo být naprosto přesné, dle toho jak bylo označení zapsáno. Pokud se jedná o známku mezinárodní, je dobré uvést státy, pro které je zapsané označení převáděno.

Kupní cena by měla odpovídat hodnotě známky. Při jejím stanovení je možné vycházet ze zákona o oceňování majetku. Jinou možnost nabízí určení ceny prostřednictvím stranami zvoleného znalce. Na něm se účastníci smlouvy zpravidla dohodnou v určité lhůtě, jinak ho vybere převodce. S tím souvisí vyřešení otázky hrazení nákladů za posudek. Hodnotu známky ovlivní kritéria jako tržní cena známky, její stáří, proslulost a známost u spotřebitelů a jiné faktory.

Důležité pro nabyvatele jistě bude případné váznoucí zástavní nebo jiné právo na známce. Tuto skutečnost si může ověřit v rejstříku. Za takového stavu by hodnota známky byla snížena.

V případě, že převodce nesplní svůj závazek vůči věřiteli, znamená to pro nového nabyvatele, že by se zástavní věřitel mohl uspokojit zpeněžením chráněného označení. Taková smlouva se jeví jako krajně nevýhodná, ale nabízí se možnost pro nabyvatele známky, za souhlasu zástavního věřitele, že uspokojí pohledávku zástavce za něj a jako protihodnotu obdrží od dlužníka právě zapsanou známku.

Zajímavá situace může nastat, pokud byla ochranná známka předmětem vkladu na základě smlouvy o tichém společenství upravené v Obchodním zákoníku. Zákon nenormuje nic o zápisu takové skutečnosti do rejstříku, což by se samo o sobě ostatně mohlo jevit v rozporu s povahou tichého společenství. Vyhláška, která stanoví výčet údajů vedených v rejstříku Úřadem zapsání údaje o tichém společenství neobsahuje. Potenciální nabyvatel známky tak tuto skutečnost z rejstříku nezjistí. Bude na převodci známky, aby nabyvatele informoval, jinak by byl odpovědný za škodu tím způsobenou.

Vlastník známky má povinnost předat veškerou dokumentaci týkající se známky nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Jedním z dokumentů by mohla být právě smlouva o tichém společenství.

Otázku odpovědnosti za vady a případné náhrady vzniklé škody nelze ponechat stranou. Pokud ze strany vlastníka známky dojde k zamlčení skutečností, které by vedly k případnému vzniku škody na straně nového vlastníka, má jistě právo na její náhradu. Vždyť nabyvatel známky může investovat do výroby produktů, přípravy nabídky služeb, ale jeho investice by tím byla zmařena. Nabyvatel nemá právo se domáhat ochrany v případě, že škoda vznikla na základě skutečností, které byly zjistitelné z rejstříku známek, protože je povinen dbát svých práv. Vyjasnění majetkových práv ke známce lze označit za velmi důležité. Už jenom proto, že pokud by Úřad po podání žádosti o převod známky zjistil nejasnosti ohledně vlastnictví známky, například probíhající soudní spor o určení vlastnictví ke známce, pak takové řízení zastaví.<sup>126</sup>

Závěrečná ustanovení by měla obsahovat, jakým právním předpisem se řídí vztahy stran, pokud se jedná o práva a povinnosti neupravené ve smlouvě. Bude to Zákon a Obchodní zákoník.

---

<sup>126</sup> JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv III. díl*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999, s. 339.

V případě nastalých sporů vzniklých ze smlouvy se mi jeví jako vhodnější zvolit jejich řešení prostřednictvím rozhodčího řízení před rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky, to proto, že by tak mohlo dojít k rychlejšímu vyřešení sporu, což je v případě ochranné známky a její hodnoty velmi důležité.

Platnost a účinnost smlouvy o převodu ochranné známky spolu s úředně ověřenými podpisy nastává v den podpisu smlouvy.<sup>127</sup> Vůči třetím osobám se však nový vlastník známky může dovolávat svých práv až zápisem do rejstříku, který je deklaratorní. O zápis převodu může požádat kterákoli ze stran smlouvy, zpravidla tak učiní nabyvatel, který bude mít zájem na tom, aby byl co nejdříve uveden jako vlastník v rejstříku.

#### **6.4 Přechod ochranné známky**

Přechod známky je třeba odlišit od jejího převodu. Rozhodnou právní skutečností je smrt fyzické osoby, jako vlastníka ochranné známky nebo přechod všech práv vyplývajících z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví při uzavření smlouvy o prodeji podniku<sup>128</sup> a při zániku právnické osoby bez likvidace.

Dědictví se nabyvá k okamžiku smrti vlastníka ochranné známky a to na základě zákona, závěti nebo z obou těchto důvodů při respektování ustanovení o neopomenutelných dědicích.<sup>129</sup> V případě, že nebyla zůstavitelem sepsána platná závěť, bude se postupovat podle zákonné díkce. Dalším předpokladem dědění je existence dědictví, které představuje ochranná známka.

Dříve se objevovaly pochybnosti, zda může ochranná známka být vůbec způsobilým předmětem dědictví.<sup>130</sup> V současnosti o tom již není pochyb, protože počet přihlášených označení oproti minulosti vzrostl a čím dál více se zdůrazňuje tendence nahlížet na nehmotné statky, sice s odlišnostmi vlastními pro duševní právo, jako na předměty práva vlastnického. Vzhledem k tomu, že právo k ochranné známce je právem majetkovým, které může mít velkou hodnotu, není o čem pochybovat, že označení je předmětem dědictví. Navíc vlastnické právo je možné omezit pouze na základě zákona, což je Listinou základních práv a svobod zaručené právo.

---

<sup>127</sup> HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách..., s. 159.

<sup>128</sup> § 479 Obchodního zákoníku.

<sup>129</sup> § 479 Občanského zákoníku: „Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků.“

<sup>130</sup> KUPKA, Petr. Průmyslové vlastnictví jako předmět dědictví. *Právní rádce*, 2002, roč. 10, č. 6, s. 19 - 21.

Dřívější právní úprava omezovala přechod označení, ke kterému nemohlo dojít, pokud se neshodovala činnost právního nástupce s činností vlastníka známky. Tato hmotněprávní negativní podmínka musela být splněna pro účinný přechod práv.<sup>131</sup> Současná legislativa už žádným způsobem přechod ochranné známky neomezuje. Pokud nikdo zanechaný majetek nezdědil, známka propadne státu.

Úřad má v rámci dědického řízení povinnost poskytnout součinnost a reagovat na dotaz ze strany soudu, případně notáře. Jeho obsahem bude, zda je na jméno zůstavitele zaregistrována ochranná známka a jakým způsobem jsou k ní vypořádána vlastnická práva. Tím pádem je zapsané označení zahrnuto do majetku zůstavitele. Při oceňování majetku se postupuje dle zákona o oceňování majetku, což má význam jednak pro vyměření odměny notáře, ale také pro vyměření základu dědické daně.<sup>132</sup>

Po připravení veškerých podkladů pro vydání rozhodnutí o dědictví soud vydá usnesení, kterým potvrdí nabytí dědictví jedinému dědici nebo potvrdí, že dědictví, které nenabyl žádný dědic, připadlo státu, nebo schválí dohodu o vypořádání dědictví nebo dohodu o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů, nebo potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů, nedojde-li mezi dědici k dohodě. Dědic, případně dědicové, mají právo během dědického řízení nakládat nebo činit jiná opatření, přesahující rámec obvyklého hospodaření, jen se svolením soudu. To znamená, že dědici mohou známku užívat pro výrobky či služby, pro které je zapsána. Bez souhlasu soudu by však nemohli známku zcizit, uzavřít licenční smlouvu nebo jí dát do zástavy.

Poté co usnesení soudu nabude právní moci, přechází všechna práva na dědice. O přechodu známky vydává Úřad rozhodnutí, kterým autoritativně deklaruje existenci práv nového vlastníka ke známce. Konstatuje tak stav, který vznikl již na základě samotné právní skutečnosti, která vedla k přechodu práv. Účinky vůči třetím osobám nastávají až zápisem do rejstříku na základě žádosti právního nástupce.

---

<sup>131</sup> Rozsudek NSS ze dne 24. srpna 2005, sp. zn. 6 A 15/ 2001 – 65.

<sup>132</sup> KUPKA, Petr. Průmyslové vlastnictví jako předmět dědictví. *Právní rádce*, 2002, roč. 10, č. 6, s. 19 - 21.



## 7. Postavení vlastníka v souvislosti s obnovou ochranné známky

Jak už jsem zmínil výše, zákonem stanovená ochrana registrovaným označením je časově omezená na deset let. V minulosti bylo možné se setkat s délkou platnosti známky dvacet let. Zákon již neobsahuje v souvislosti s obnovou zápisu úpravu tzv. karenční lhůty.<sup>133</sup> Doba platnosti počíná běžet ode dne podání přihlášky, tedy od okamžiku vzniku práva priority. Pokud vlastník ochranné známky nepodá žádost o prodloužení platnosti, má pro něj jeho pasivita negativní následek v podobě zániku známky. Zákonné ustanovení je projevem zásady, že každý má dbát svých práv, tedy včas požádat o prolongaci platnosti známky vždy na dalších deset let.

Žádost o prodloužení se podává ve lhůtě nejdříve 12 měsíců před skončením platnosti známky, nejpozději však v poslední den platnosti. Zákon stanoví, že lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Samotná žádost je poměrně jednoduchého formátu, vyžaduje se pouze identifikace zapsaného označení spolu s podpisem.<sup>134</sup> Součástí žádosti může být také omezení seznamu výrobků či služeb, pro které má být nadále známka registrována. Žádost tak buď obsahuje zatřídění, které chce žadatel ponechat, nebo naopak, které chce vymazat z rejstříku.

Podání žádosti o obnovení je spojeno se zaplacením správního poplatku.<sup>135</sup> V případě, že správní poplatek není zaplacen ve stanovené lhůtě nebo nebyl zaplacen v plné výši, Úřad vyzve vlastníka známky, aby v dodatečné lhůtě poplatek zaplatil, jinak se na žádost bude hledět jako by nebyla podána. Jelikož česká právní úprava reflektuje čl. 5 bis odst. 1 PUÚ<sup>136</sup>, má vlastník právo na šestiměsíční tzv. poshověcí lhůtu po uplynutí doby platnosti. Sankcí mu je zdvojnásobení poplatku za podání žádosti.<sup>137</sup> Pokud vlastník nevyužije ani této možnosti a podá žádost o obnovu až po uplynutí lhůty dochází k pozbytí platnosti známky. Podá - li žádost příliš brzy, považuje se žádost za nepodanou a dochází k vrácení správního poplatku.

---

<sup>133</sup> Úřad nezapisoval do rejstříku ochrannou známku shodnou se známkou, která zanikla tím, že vlastník nepodal včas žádost o obnovu, jestliže přihláška byla podána ve lhůtě dvou let od zániku ochranné známky.

<sup>134</sup> § 9 Vyhlášky.

<sup>135</sup> výši poplatku stanoví zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; položka 139 písm. a) Přijetí žádosti o obnovu individuální ochranné známky - 2500 Kč.

<sup>136</sup> Čl. 5 bis odst. 1 PUÚ: „K zaplacení poplatků stanovených pro zachování práv průmyslového vlastnictví musí být povoleno alespoň šestiměsíční poshovění, a to tak, že bude zaplacen příplatek, jestliže jej národní zákonodárství ukládá.“

<sup>137</sup> výši poplatku stanoví zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; položka 139 písm. a) Přijetí žádosti o obnovu individuální ochranné známky – 5000 Kč.

Obnova zápisu ochranné známky nabývá účinnosti k datu, k němuž uplyne doba platnosti zápisu ochranné známky. V případě podání žádosti v poshověcí lhůtě má zápis obnovy platnosti do rejstříku účinky *ex tunc*. Skutečnost obnovení zápisu ochranné známky je zveřejněna ve Věstníku Úřadu.

## 8. Zánik práv vlastníka ochranné známky

Ve všech třech případech dochází k zániku ochranné známky a jejímu výmazu z rejstříku. Vlastník ztrácí absolutní právo k zapsanému označení.

### 8.1 Vzdání se práva

Vlastník se může práva k zapsanému označení vzdát. Vedle převodu známky se jedná o další způsob, kterým vlastník ztrácí své absolutní právo ke známce z vlastní vůle.

Důvody pro vzdání se práva ze strany vlastníka mohou být různé, ačkoli půjde spíše o výjimečnou situaci. Nejčastějším bude neuskutečnění podnikatelského plánu. Pokud nemá finanční prostředky na užívání známky, spolu s výrobky či službami, může pro něj pozbýt smyslu, aby známku v desetileté lhůtě udržoval a platil správní poplatky. Navíc by porušoval povinnost užívat známku a vystavoval se riziku, že dojde k návrhu na zrušení známky pro její neužívání. Jiným důvodem může být nevhodné zvolení formy známky, designu nebo vůbec označení jako takového, kdy neplní funkce označení - neupoutají spotřebitele, nereprezentují dostatečně výrobce.

Vzdání se práva k ochranné známce je právní úkon, pro který platí všechny požadavky, které vyžaduje Občanský zákoník na svobodný projev vůle. Navíc jako *lex specialis* Zákon stanoví, že je nutné dodržet písemnou formu. Je možné se vzdát zapsaného označení pro všechny položky ze zatřídění nebo pouze pro část z nich. Účinky vzdání se práv k známce nastávají již okamžikem dojití písemného prohlášení Úřadu - o této skutečnosti nevydává žádné rozhodnutí. Vlastník nemůže tento projev vůle vzít zpět, proto by si ho měl řádně promyslet. Úřad vyznačí přesné datum vzdání se práva v rejstříku a uveřejní tuto skutečnost ve Věstníku, informuje tak potenciální přihlašovatele o uvolnění práv k danému označení. Vzdání se práva ke známce nemá za následek nemožnost prohlášení známky za neplatnou. Pokud se tak stane, znamená to, že ochranná známka zanikla zpětně a pohlíží se na ní, jako by přihláška vůbec nebyla podána.<sup>138</sup>

Zákon upravuje vedle vzdání se práva k zapsanému označení, také dispozici jen s prvkem ochranné známky. V případě, že postrádá rozlišovací způsobilost, může její vlastník omezit ochranu ve vztahu k tomuto prvku ochranné známky. Úřad takový právní úkon posoudí za podmínek stanovených v Zákoně a rozhodne o případném omezení. Opět platí, že tento jednostranný právní úkon nelze vzít zpět.

---

<sup>138</sup> HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách..., s. 210.

## 8.2 Zrušení známky Úřadem

O zrušení známky se rozhoduje v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, která může uplatnit hned tři důvody. Jedná se o řízení, které ovládá zásada důkazní, tedy tvrzené skutečnosti musí být prokázány. Navrhovatel se stává účastníkem řízení, přičemž musí splnit podmínky stanovené pro takový návrh, ten opět může směřovat proti všem výrobkům či službám, pro které je známka zapsána nebo jen proti části z nich. Návrh musí obsahovat, kdo jej činí spolu s podpisem a dostatečnou individualizací známky. Podat návrh na zrušení známky může kdokoli, aniž by musel prokazovat právní zájem.<sup>139</sup> Současně s návrhem musí zaplatit správní poplatek.<sup>140</sup> Společným prvkem důvodů pro zrušení známky je, že z časového hlediska musí nastat až po zápisu označení do rejstříku.

První z nich pouze připomenou, protože o něm bylo pojednáno v kapitole o užívání známky. *„Pokud ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výroby nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.“*<sup>141</sup>

Druhý zákonný důvod se týká označení zapsaného pro výrobky nebo služby. Znamka je natolik užívaná, že se stane obvyklou v obchodě a stane se „zduhovělou“. Relevantní není pouze užívání označení v obchodních kruzích, ale také z pohledu spotřebitele a široké veřejnosti, která začne vnímat takové označení jako druhový název výrobku nebo služby, pro které je zapsáno. Je to taková míra obvyklosti, která se jeví jako pravidlo.<sup>142</sup> Rozhodné je takové užívání ve znění nebo podobě v jakém je označení zaregistrováno. Například známku „rekea“ nelze ztotožňovat s hojně používaným slovem rekreace pro poskytování rekreačních služeb.<sup>143</sup> Zapsané označení musí ztratit rozlišovací způsobilost v takové míře, že ho nelze nadále užívat. Chybí jeden ze zákonných znaků pozitivní definice známky. Je třeba připomenout, že se tak musí stát až po zápisu ochranné známky do rejstříku.

---

<sup>139</sup> HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách. ..., s. 212.

<sup>140</sup> zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; položka 139 písm. b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky - 2000 Kč.

<sup>141</sup> § 31 odst. 1 písm. a) Zákona.

<sup>142</sup> Rozhodnutí NSS ze dne 11. ledna 1935, sp. zn. 10057/35.

<sup>143</sup> Rozhodnutí ÚPV ze dne 26. června 2001, sp. zn. O – 42936.

Pokud by označení postrádalo rozlišovací způsobilost ještě před jeho registrací, ani by nebylo Úřadem zapsáno. Příkladem může být „balón“ pro užívání označení při podeji míčů různého druhu. Spotřebitelé vnímají balón jako obvyklé označení pro sportovní potřeby, bez ohledu na to, zda se jedná o balón fotbalový, basketbalový, volejbalový, apod.

Pokud vlastník svoji nevhodnou činností nebo naopak nečinností způsobí, že dané označení není schopné odlišit výrobky či služby jedné osoby od výrobků či služeb té druhé, je to důvod pro zrušení známky. Důsledkem je rozmělnění ochrany označení a postupná ztráta rozlišovací způsobilosti. V judikatuře se nejčastěji za nevhodnou aktivitu považuje udělování nadměrného počtu licencí udělených k užívání, propagaci či označování výrobků nebo služeb.<sup>144</sup> Jaký počet uzavřených licenčních smluv je rozhodný pro konstatování rozmělnění ochrany není jednoznačné. Hlavním faktorem při posuzování této otázky bude především posouzení, zda se ještě spotřebitel orientuje v původu výrobků nebo služeb označovaných takovou známkou. Čtyři udělené licenční smlouvy takový důsledek nemají – nedochází k matení spotřebitele.<sup>145</sup> Přihlíží se i ke skutečnosti, zda vlastník známku řádně užívá v souladu se Zákonem.

Nečinnost představuje liknavý přístup k ochranně označení, pokud vlastník strpí porušování svých práv ze strany třetích osob. Je na vlastníkově známky, aby využíval plně svých práv a chránil své označení. Bude to vlastník známky, který musí prokázat opak toho, co tvrdí navrhovatel a vyvrátit jeho argumenty. Na navrhovateli je, aby unesl břemeno tvrzení a prokázal před Úřadem, že skutečně dochází ke zdruhovění známky.

Kde je hranice užívání označení jako druhového názvu je nejednoznačné. Za zajímavé v tomto ohledu považuji rozhodnutí Úřadu<sup>146</sup> týkající se slovní ochranné známky „Majolka“.<sup>147</sup> Označení bylo zapsáno českou firmou v roce 1991 pro majonézy a krémy. Navrhovatel se domáhal zrušení ochranné známky, protože se shodně již 40 let používá k označení ochucené majonézy. Odkazoval především na kuchařky a recepty, ve kterých se objevuje slovo majolka s malým počátečním písmenem, čímž poukazoval na zdruhovění užívání označení. Současně uplatňoval domněnku, že spotřebitelé mají tendenci zaměňovat tento druh zboží, ačkoli je od různých producentů a používat pro něj jedno a totéž označení - majolka.

---

<sup>144</sup> Tamtéž.

<sup>145</sup> Tamtéž.

<sup>146</sup> Rozhodnutí ÚPV ze dne 26. ledna 2001, sp. zn. O – 62207.

<sup>147</sup> Dostupné na: <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=20153&plan=cs>>, nahlédnuto dne 19. listopadu 2010.

Vlastník ochranné známky namítal, že nikomu neposkytl licenci k užívání známky. Navíc se úspěšně bránil proti zásahům do svých práv ze strany třetích osob.<sup>148</sup> Dával najevo, že jde o chráněné označení užíváním značky ®. Ohledně kuchařek a receptů konstatoval, že jejich tvůrci jsou zpravidla osoby, které nemají povědomí o problematice známkového práva.

Základní otázkou je, zda „Majolka“ je označení natolik vžité, že se z něj stal název pro druh výrobku. Úřad konstatoval, že samo označení má fantazijní charakter, protože se nevyskytuje ve slovníku spisovné češtiny. Současně provedl rešerši v rejstříku známek a došel k závěru, že se jedná o jedinečné označení, kterému není žádné jiné podobné. K výskytu označení s malým písmenem „m“ na začátku konstatoval, že by bylo *„příliš rigidní vymazat napadenou ochrannou známkou pouze na základě té skutečnosti, že se v kuchařkách či na Internetu vyskytlo označení "majolka"“*<sup>149</sup> Navíc jde pouze o část relevantní veřejnosti, pokud se jedná o tvůrce webových stránek a kuchařek. Na základě předložených důkazů, zjištěných skutečností v řízení a aplikace správního uvážení, které se uplatní v řízení o zrušení ochranné známky, Úřad návrh zamítl.

Domnívám se, že v tomto případě se jedná o diskutabilní rozhodnutí. Z mého pohledu se totiž jedná o označení, které lze vnímat jako zdruhovělé. Úřad ho přesto označil za způsobilé plnit rozlišovací funkci. Shodují se s názorem navrhovatele. Označení „majolka“ je skutečně běžně používáno pro ochucené majonézy na internetových stránkách, v kuchařkách, ale dle mého názoru i ze strany široké a tedy relevantní veřejnosti. Vždyť spotřebitel, pokud hovoří o „majolce“, zpravidla nemá na mysli výrobky vlastníka ochranné známky pod označením „Majolka“, ale druhové označení pro výrobek. To lze také tvrdit s přihlédnutím podílu na trhu výrobců obou majonéz.

Ke zrušení známky dochází i v případě, že se známka po jejím zápisu do rejstříku stane klamavou pro veřejnost. Zapsané označení může zejména klamat ve své povaze, jakosti, či zeměpisném původu výrobků nebo služeb. Zpravidla k takovému jevu dochází při převodu známky nebo poskytnutí licence, kdy se změní podmínky, za kterých došlo k registraci ochranné známky. Demonstrativní výčet důvodů, pro které může známka klamat, je třeba především posuzovat z hlediska vnímání označení ze strany spotřebitele. Spotřebitel během doby, kdy byla známka zapsána, označení vnímá ve spojení s výrobky a službami pro které je užívána.

---

<sup>148</sup> Dosáhl úspěchu při řízeních ve věci výmazu proti označením „Majolenka“, „Majonka“.

<sup>149</sup> Rozhodnutí ÚPV ze dne 26. ledna 2001, sp. zn. O – 62207.

Na základě toho si vytváří určité očekávání ohledně povahy, kvality, původu výrobků či služeb. Pokud dojde k podstatné změně a zapsané označení klame v těchto vlastnostech, je to důvod pro podání návrhu na zrušení známky.

Příkladem z praxe může být situace, kdy společnost měla pronajaté sklepy zámku arcibiskupství pro výrobu vína. Arcibiskupství dokonce bylo společníkem této společnosti. Následně arcibiskupství ze společnosti vystoupilo a veškeré vazby ukončilo, což znamenalo změnu související s označením. Ve spotřebiteli by mohlo vzbuzovat klamný dojem, že slovo arcibiskupství, jež bylo součástí předmětné známky znamená, že se na výrobě vína nadále podílí nebo jeho výrobu zajišťuje některé z českých arcibiskupství. Proto Úřad známku „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY KROMĚŘÍŽ“ zrušil.<sup>150</sup>

Další důvod pro zrušení ochranné známky souvisí s jednáním vlastníka, pokud bylo v soudním řízení rozhodnuto, že užití ochranné známky je nekalosoutěžním jednáním. Návrh musí být podán do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, přičemž lhůtu nelze prodloužit, ani prominout její zmeškání. Úřad rozhoduje pouze na základě podaného návrhu, nezkoumá, zda je známka skutečně užívána v rozporu s hospodářskou soutěží, protože tato otázka již byla předmětem soudního řízení.

Nabytím právní moci rozhodnutí dochází k jejímu zrušení s účinky ex nunc a pro futuro. *„Ruší se něco, co předtím mělo účinky, které ztrácí okamžikem zrušení a nikoli v momentě, kdy se stalo označení klamavým, případně „zdruhovělým“.“*<sup>151</sup>

### 8.3 Neplatnost známky

Řízení o neplatnosti známky je zahájeno na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu Úřadu. Důvodem pro který je známka prohlášena za neplatnou, je její zapsání v rozporu s absolutními překážkami zápisné způsobilosti nebo se starší ochrannou známkou.<sup>152</sup> Podat tento návrh může kdokoli, aniž by prokazoval právní zájem na věci.

---

<sup>150</sup> Rozsudek NSS ze dne 8. února 2008, sp. zn. 2 As 51/ 2007 – 82.

<sup>151</sup> Tamtéž.

<sup>152</sup> § 4 a § 6 Zákona.

V případě, že byla ochranná známka zapsána, přestože postrádala rozlišovací způsobilost nebo je tvořena výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejích vlastností a nebo se jedná o označení zdruhovělé, nemusí dojít k prohlášení neplatnosti, pokud takové označení po svém zápisu nabylo rozlišovací způsobilosti. Stane se tak v důsledku „*masivního nebo dlouhodobého užívání a propagace*“<sup>153</sup>, což vede k naplnění sekundární rozlišovací způsobilosti. Soud se v případě posuzování této otázky musí vypořádat s navrženými důkazy, které mají prokázat nabytí distinktivnosti označení a nejen konstatovat, že označení je popisné, tudíž nezpůsobilé plnit funkci ochranné známky.<sup>154</sup>

K prohlášení známky za neplatnou z relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti dojde pouze na návrh oprávněných osob uvedených v § 7 Zákona.

Pokud je známka prohlášena za neplatnou, poté co zanikla nebo se vlastník práv ke známce vzdal, hledí se na ní, jakoby nebyla zapsána. Je možné prohlášení částečné neplatnosti. Účelem řízení je odstranit možné pochybení Úřadu při registraci známky, která ani být zapsána neměla.

---

<sup>153</sup> Rozhodnutí ÚPV ze dne 7. ledna 2002, sp. zn. O – 159792.

<sup>154</sup> Rozsudek NSS ze dne 9. dubna 2009, sp. zn. 7 As 56/ 2008 – 170.



## 9. Kolektivní ochranná známka

Kolektivní ochranná známka je jedním z druhů ochranných známek, pokud je kritériem dělení vlastníků zapsaného označení. V následující kapitole se zaměřím na znaky, ve kterých se odlišuje od individuální ochranné známky, přičemž platí, že pokud není v Zákoně stanoveno jinak, pak se užití ustanovení o individuální ochranné známce obdobným způsobem.

Kolektivní ochranná známka v české právní úpravě padesátých let chyběla. Situace se změnila až se schválením zákona o ochranných známkách z roku 1988<sup>155</sup>, který už ve svých ustanoveních upravuje institut kolektivní ochranné známky, ale nečiní tak zvlášť. Následující právní úprava už obsahuje samostatnou část věnovanou kolektivním ochranným známkám. V Zákoně je kolektivním známkám věnována část IX Zvláštní ustanovení o kolektivních ochranných známkách.

Příklad - kombinovaná známka „ČSAD“ pro automobilovou dopravu, jejímž vlastníkem je Sdružení uživatelů kolektivních ochranných známek ČSAD<sup>156</sup>:



Základním rozdílem je vlastnictví přihlašované známky. Je registrována buď pro spolčeníky nebo členy právnické osoby nebo pro sdružení. V případě, že kolektivní známka byla v minulosti zapsána, aniž by byl vytvořen jejími vlastníky zvláštní subjekt, umožnil Zákon ve lhůtě jednoho roku od nabytí jeho účinnosti, aby byl dodatečně tento subjekt vytvořen. Pokud se tak nestalo, jejich vztahy se řídí právní úpravou spoluvlastnictví dle Občanského zákoníku.<sup>157</sup>

Zákon neupravuje způsob založení způsobilých subjektů, které podávají návrh na zápis kolektivní ochranné známky. K ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu mohou pouze právnické osoby vytvářet zájmová sdružení právnických osob.<sup>158</sup>

<sup>155</sup> zákon č. 174/ 1988 Sb., o ochranných známkách není taky oproti následující právní úpravě členěn na části.

<sup>156</sup> Dostupné na: <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozsk=16218&plan=cs>>, nahlédnuto dne 23. listopadu 2010.

<sup>157</sup> § 52 odst. 7 Zákona

<sup>158</sup> § 20f – § 20j Občanského zákoníku.

Právní úprava Občanského zákoníku navázala na dnes již neúčinný Hospodářský zákoník z roku 1964, který umožňoval vznik nového sdružení za účelem organizace a podpory vzájemné pomoci a spolupráce.<sup>159</sup> Tuto právní úpravu lze hodnotit jako neúčelnou a nedomyšlenou, protože ke splnění účelu mohou sloužit jiné obecněji pojaté právní instituty.<sup>160</sup> Stejně tak se může několik osob, fyzických i právnických sdružit, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu. Takový subjekt nemá právní subjektivitu, ale je způsobilý podat přihlášku kolektivní známky.<sup>161</sup> Příkladem takových sdružení jsou sdružení za účelem pořádání velké sportovní události, ale může se jednat i o propojení několik výrobců výrobků jednoho druhu, kteří se sdruží a budou vystupovat pod kolektivní známkou. Obsahem smlouvy o založení bude mimo jiné i ustanovení o budoucím zápisu známky. Subjekty takového sdružení mohou být i podnikatelé dle Živnostenského zákona.

Od zájmového sdružení se liší sdružení vzniklé na základě smlouvy o sdružení tím, že zájmové vzniká vedle písemné smlouvy, také na základě schválení založení sdružení na ustavující členské schůzi. Současně se svým vznikem je registrováno příslušným místním úřadem.

Přihlašovatelem může být také společnost s ručením omezeným, akciová společnost.<sup>162</sup> Dále se může jednat o sdružení vzniklé registrací na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jež nesměřují k výdělečné činnosti.<sup>163</sup> Příkladem je Sdružení SOS dětských vesniček, které má za cíl hájit dětská práva, zajistit na základě vlastního modelu výchovu a pomoc opuštěným a ohroženým dětem.<sup>164</sup> Sdružení má zaregistrovanou slovní kolektivní ochrannou známku „SOS dětské vesničky“ pro humanitární činnost – péče o opuštěné dítě a dítě v krizové situaci.<sup>165</sup>

Dříve vlastníkem známky mohlo být také tzv. živnostenské společenstvo podle Živnostenského zákona, které bylo sdružením podnikatelů v určitém oboru nebo oborech živností na určitém území.

---

<sup>159</sup> zákon č. 109/ 1964 Sb., hospodářský zákoník § 360b.

<sup>160</sup> ELIÁŠ, Karel; NYKODÝM, Jiří. In ELIÁŠ, Karel; JEHLIČKA, Oldřich; ŠKÁROVÁ, Marta a kol. *Občanský zákoník – komentář*. 10. jub. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 193 - 200.

<sup>161</sup> § 829an. Občanského zákoníku.

<sup>162</sup> HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách...*, s. 232.

<sup>163</sup> zákon č. 83/ 1990 Sb., o sdružování občanů.

<sup>164</sup> Bližší informace o sdružení dostupné na: <<http://www.sos-vesnicky.cz>>, nahlédnuto dne 23.11.2010.

<sup>165</sup> Dostupné na: <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=28103&plan=cs>>, nahlédnuto dne 23.11.2010.

Jakým způsobem bude známka užívána se stanoví v písemné smlouvě o užívání kolektivní ochranné známky. Stranami smlouvy jsou všichni členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení. Upravuje vztahy mezi nimi ohledně práv ke známce, spolu s pravidly pro užívání známky. Kromě smlouvou stanoveného užívání, může být jiné nakládání se známkou podmíněno souhlasem orgánu právnické osoby či sdružení. Smlouva může obsahovat mechanismy pro kontrolu nakládání se známkou jednotlivými členy. To je důležité z hlediska poskytování výrobků a služeb tak, aby uživatelé známky měli odpovědnost vůči ostatním ohledně zachování kvality výrobků nebo služeb, kterou spotřebitelé očekávají. Vlastníkem známky je sice sdružení nebo právnická osoba, ale známku užívají jednotliví členové, kteří jsou uvedeni ve smlouvě.

Ohledně podmínek, které vyžaduje Zákon, aby bylo označení způsobilé zápisu, se neodlišuje tento druh označení od individuálního. Musí splňovat tzv. pozitivní definici ochranné známky a jejímu zápisu nesmí bránit překážky zápisné způsobilosti. Co se týká přihlášky, tak kromě stejných náležitostí, které vyžaduje zákonná úprava, musí obsahovat identifikaci členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení. Spolu se žádostí o zápis musí být předložena smlouva o užívání. Samozřejmostí je zaplacení správního poplatku.<sup>166</sup> Pokud přihláška nesplňuje všechny požadavky, je přihlašovatel vyzván k jejímu doplnění v dvouměsíční lhůtě, jinak žádost o zápis Úřad odmítne. Při úspěšném zápisu Úřad vydá osvědčení o zápisu pouze vlastníkově známky, nikoli jednotlivým uživatelům.

Vlastníkem, který vykonává v omezené míře stejná práva jako u individuální známky, je sdružení nebo právnická osoba, pro kterou byla známka zapsána. Oprávnění užívat označení mají jednotlivé osoby, které jsou uvedeny ve smlouvě o užívání. Je tedy rozdílný subjekt práva vlastnického a subjektivního práva užívat známku.<sup>167</sup> Seznam těchto osob je uveřejněn v rejstříku a jeho změny jsou zaznamenávány na žádost přihlašovatele nebo vlastníka známky. K žádosti je třeba přiložit dodatek o změně smlouvy o užívání známky, případně pravomocné rozhodnutí soudu, pokud ke změně došlo na jeho základě.

---

<sup>166</sup> výši poplatku stanoví zákon č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích; položka 138 písm. a) kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb - 10 000 Kč.

<sup>167</sup> Rozsudek NSS ze dne 10. července, sp. zn. 7 A 158/ 2000 – 97.

Ke kolektivní ochranné známce není možné udělit souhlas s jejím užíváním další osobou na základě licenční smlouvy, nemůže být poskytnuta jako zástava a také jí nelze převést na jiného. Otázkou je, zda by se mohla kolektivní ochranná známka přeměnit na individuální. Z důvodu rozlišnosti vlastníků obou institutů to zřejmě možné není.<sup>168</sup> Jiná situace by však mohla nastat, pokud došlo ke vzdání se práva k známce. Vzhledem k tomu, že dnes již není v právní úpravě institut karenční lhůty, nic nebrání tomu, aby si některý z původních uživatelů kolektivní ochranné známky nechal stejnou známku zapsat, jako známku individuální.

---

<sup>168</sup> HORÁČEK, Roman a kol. Zákon o ochranných známkách..., s. 233.

## 10. Závěr

V dnešní době ochranná známka patří bezesporu k základním atributům úspěšného podnikání. Budoucí vlastník má nezměrné možnosti, avšak nikoli neomezené, jakou formu ochranné známky si zvolí. Její podobu ovlivňují nové technologie, může si zvolit od formy trojrozměrné, pohybové, multimediální, čichové, hmatové či v podobě hologramu a další. Jak jsem však naznačil, s ohledem na požadavky právní úpravy není možné, aby byla známka zapsána ve všech těchto zmíněných podobách. Hlavním důvodem je způsobilost zápisu v takové podobě. Musí být zřejmé, jaké označení tvoří ochrannou známku, které je předmětem ochrany a jaký je její rozsah. Formě známky a zápisné způsobilosti je v práci věnován velký prostor, domnívám se však, že tomu je potřeba. Účelem je řádné vymezení obecné problematiky. Přínosem pak, že je zřetelné, vojské označení ochrannou známkou může být, především proto, že práva a povinnosti jsou realizována právě k zapsanému označení. Současně je povinností přihlašovatele vytvořit takové označení, které bude úspěšně zapsáno do rejstříku vedeného Úřadem.

Základním oprávněním i povinností vlastníka ochranné známky je užívat známku ve spojení s výrobky nebo službami pro které byla zaregistrována. Vlastník má právo spolu se zapsaným označením užívat značku ®. Její role je pro ochranu známky důležitá, ale v současné době není užívaná automaticky. Zakotvit do české právní úpravy její povinné užívání by v porovnání s jinými právními úpravami jedinečné, proto návrh *de lege ferenda* zřejmě nemá své opodstatnění.

Vlastník známky je povinen jí užívat, ačkoli výslovně tak v Zákoně stanoveno není. V této souvislosti by mohlo, dle mého názoru, dojít ke změně právní úpravy. Nikoli výslovným uvedením povinného užívání známky, což by bylo možné považovat za nadbytečné. Za vhodné považuji v souvislosti s přihláškou označení zavést institut prokázání skutečného záměru známku užívat. Jako příklad, z účinné právní úpravy, je možné uvést americký institut tzv. *statement of use* (prohlášení o užívání známky v obchodě). Takové ustanovení by mohlo například znít: *„Přihlašovatel je povinen prokázat záměr přihlašované označení užívat“*, s tím, že pokud tak neučiní, nebude takové označení zapsáno.

V souvislosti s vyčerpáním práv vlastníka je třeba zmínit, že by mělo docházet ke kontrolovanému prvnímu uvedení na trh v EHP, bez ohledu na první uvedení mimo něj.

Pokud je zboží uvedeno na trh třetí osobou, bez hospodářského sepjetí s vlastníkem ochranné známky, pak souhlas s takovým uvedením ze strany vlastníka sice může být konkludentní, ale musí z něho být bez jakýchkoliv pochyb patrné, že se svého výlučného práva vzdal.

Ochrana práv vlastníka známky je zpracována v obecné rovině a zasluhovala by si jistě větší pozornost. Zajímavou otázkou se jeví střet obchodní firmy a ochranné známky.

Vlastník známky je neomezený, co do nakládání se známkou, jako s předmětem vlastnictví. Současná právní úprava poskytnutí souhlasu k užívání známky třetí osobou ve formě licenční smlouvy není výlučnou pro známkoprávní úpravu. Důsledkem je, že licenční smlouvy k ochranným známkám jsou často velmi rozsáhlé ve své úpravě. Subjektům plně nevyhovuje obecná právní úprava Obchodního zákoníku pro předměty průmyslového vlastnictví, aby byla zaručena právní jistota ve všech aspektech právního vztahu.

Právní úprava převodu ochranné známky, kdy vlastník ztrácí svá absolutní práva k známce v Zákoně není upravena vůbec, a proto považuji za přínosný její rozbor v práci, především ohledně náležitostí právně bezvadné smlouvy.

Povinností vlastníka ochranné známky není věnována zvláštní kapitola, protože se prolínají celou prací.

Přesto je třeba říci, že téma není vyčerpáno. Jak jsem zmínil, širší zpracování by si jistě zasloužila kapitola o vymahatelnosti práv ze strany vlastníka známky. V souvislosti s ochrannou známkou lze zmínit franchising - způsob podnikání, kdy franchisor poskytne franchisantům model svého podnikání. Jeho nedílnou součástí je právě ochranná známka, která identifikuje síť podniků, restaurací, hotelů a dalších. Umožňuje spotřebitelům identifikovat jejich „favorita“. Vlastník opět realizuje svá oprávnění ke známce. V tomto směru lze shledat možnost dalšího rozšíření práce.

Práce poskytuje širší pohled na práva a povinnosti vlastníka ochranné známky, protože tomuto tématu v literatuře není věnována velká pozornost. Domnívám se, že s ohledem na výše uvedené, lze konstatovat, že až na výjimky, je možné právní úpravu práv a povinností vlastníka ochranné známky považovat za dostatečnou a efektivní. Tento názor podporuje soulad Zákona s evropskou komunitární právní úpravou. Práce je zaměřena na známku národní, nepojednává o právech a povinnostech ze známky Společenství a mezinárodní známky, oprávnění se však překrývají.

## 11. Seznam použité literatury

### Monografie

- BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 324 s.
- ELIÁŠ, Karel, NYKODÝM, Jiří. In ELIÁŠ, Karel; JEHLIČKA, Oldřich; ŠKÁROVÁ, Marta a kol. *Občanský zákoník – komentář*. 10. jub. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006.
- HÄCKL, Bohuš. *Ochranné známky a značky*. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 89 s.
- HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005. 326 s.
- HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání*. Praha : C. H. Beck, 2008. 527 s.
- JAKL, Ladislav. *Ochranné známky a označení původu. 2., doplněné vydání*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. 265 s.
- JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv III.díl*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s.
- KNAP, Karel. *Práva k nehmotným statkům*. Praha: Nakladatelství Hugo Gortia, 1994. 245 s.
- KNAPPOVÁ, Martina; ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; a kol. *Občanské právo hmotné I. 4., aktualizované a doplněné vydání*. Praha: ASPI, a.s., 2005. 523 s.
- LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: ORAC, s.r.o., 1997. 213 s.
- PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI-Wolters Kluver, 2007. 363 s.
- PÍTRA, Vladimír. *Zákon o ochranných známkách*. Praha: C. H. Beck., 1996. 320 s.
- SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. Praha: Nakladatelství ORAC, 2003. 150 s.
- SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví. 2., doplněné a rozšířené vydání*. Praha: Nakladatelství ORAC, 2006. 212 s.
- TELEC, Ivo. *Přehled práva duševního vlastnictví 1 – Lidskoprávní základy, Licenční smlouva. 2, upravené vydání*. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2007. 199 s.

## **Články z odborných časopisů**

ČERMÁK, Karel. Prosazování práv k duševnímu vlastnictví. *Právní rádce*, 2005, roč. 13, č. 2, s. 18 - 23.

DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Právní úprava ochranných známek na našem území do vzniku ČSR. *Průmyslové vlastnictví*, 2006, roč. 16, č. 1 – 2, s. 13 – 16.

DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Právní úprava ochranných známek na našem území v letech 1919 – 1995. *Průmyslové vlastnictví*, 2006, roč. 16, č. 3 – 4, s. 51 – 54.

GÖDÖLLE, István. Zlá víra (Bad faith) v maďarském a evropském známkovém právu. *Průmyslové vlastnictví*, 2005, roč. 15, č. 3 – 4, s. 33 – 50.

HÁK, Jan. Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví? *Průmyslové vlastnictví*, 2008, roč. 18, č. 4, s. 109 – 114.

JEDLIČKA, Svatopluk. Zástavní právo k ochranné známce. *Právní rádce*, 1996, roč. 4, č. 9, s. 5 - 7.

KUPKA, Petr. Průmyslové vlastnictví jako předmět dědictví. *Právní rádce*, 2002, roč. 10, č. 6, s. 19 - 21.

KUPKA, Petr. Průmyslové vlastnictví jako předmět zástavního práva. *Právní rádce*, 2003, roč. 11, č. 1, s. 31 - 33.

MATHEISL, Jiří. Řízení o přihlášce ochranné známky před patentovým a známkovým úřadem USA. *Průmyslové vlastnictví*, 2008, roč. 18, č. 2, s. 49.

PŘEHNIL, Petr. Ochranná známka spolu s <sup>®</sup>? *Právní rádce*, 2009, roč. 17, č. 5, s. 30 – 31.

SCHÖNBORNOVÁ, Markéta. Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy. *Průmyslové vlastnictví*, 2009, roč. 19, č. 2, s. 60 – 64.

TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. *Právní rádce*, 2004, roč. 12, č. 2, s. I - XIV.

## **Právní rozhodnutí**

### **Rozhodnutí ÚPV**

Rozhodnutí ÚPV ze dne 12. srpna 1998, sp. zn. O – 131254.

Rozhodnutí ÚPV ze dne 19. dubna 1999, sp. zn. O – 58069 – 90.

Rozhodnutí ÚPV ze dne 26. ledna 2001, sp. zn. O – 62207.

Rozhodnutí ÚPV ze dne 26. června 2001, sp. zn. O – 42936.

Rozhodnutí ÚPV ze dne 7. ledna 2002, sp. zn. O – 159792.



Rozhodnutí ÚPV ze dne 3. září 2007, sp.zn. O – 432048.

Rozhodnutí ÚPV ze dne 17. prosince 2008, sp. zn. O – 452500.

Rozhodnutí ÚPV ze dne 8. dubna 2009, sp. zn. O – 442944.

### **Soudní rozhodnutí**

Rozhodnutí NSS ze dne 11. ledna 1935, sp. zn. 10057/35.

Rozsudek NSS ze dne 29. března 2005, sp. zn. 32 Odo 842/2004.

Rozsudek NSS ze dne 24. srpna 2005, sp. zn. 6 A 15/2001 – 65.

Rozsudek NSS ze dne 3. listopadu 2005, sp. zn. 7 A 73/2000 – 100.

Rozhodnutí NSS ze dne 25. ledna 2006, sp. zn. 7 A 59/2002.

Rozsudek Městského soudu Praha ze dne 26. června 2007, sp. zn. 10 Ca 8/2006 – 104.

Rozsudek NSS ze dne 8. února 2008, sp. zn. 2 As 51/2007 – 82.

Rozsudek NSS ze dne 10. července 2008, sp. zn. 7 A 158/2000 – 97.

Rozsudek NSS ze dne 9. dubna 2009, sp. zn. 7 As 56/2008 – 170.

Rozsudek NS ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008.

Rozsudek NSS ze dne 7. října 2009, sp. zn. 6 As 4/2009 – 292.

Rozsudek NSS ze dne 23. října 2009, sp. zn. 7 As 3/2009 – 65.

Rozsudek NSS ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 7 As 74/2009 – 62.

### **Evropská judikatura**

ESD: Rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, *SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, věc C-251/95, Recueil 1997, s. I-06191.

ESD: Rozsudek ze dne 20. listopadu 2001, *Zino Davidoff SA proti A & G Imports Ltd a Levi Strauss & Co. a další proti Tesco Stores Ltd a další*, C-414/99 až C-416/99

ESD: Rozsudek ze dne 12. prosince 2002, *Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt*, C-273/00, Sb. rozh. s. I-11737.

ESD: Rozsudek ze dne 27. listopadu 2003, *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, C-283/01, Sb. rozh. s. I-14313.

Soudní dvůr: Rozsudek ze dne 15. října 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV a Remo Zaandam BV proti Diesel SpA.*, C-324/08, Sb. rozh. s. I-10019,

### **Právní předpisy**

Zákon č. 441/ 2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

Vyhláška č. 97/ 2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

Zákon č. 513/ 1991 Sb., Obchodní zákoník

Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění)

Nařízení Rady č. 207/2009/ES ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství (kodifikované znění), které se týká ochranné známky Společenství

### **Internetové zdroje**

<http://eur-lex.europa.eu>

<http://isdv.upv.cz>

<http://www.upv.cz>

<http://isap.vlada.cz>

<http://www.uspto.gov>

<http://pravniradce.ihned.cz>

<http://www.uspto.gov>

## **Shrnutí**

Význam ochranných známek je v dnešní době neoddiskutovatelný. Samotné téma je však velice rozsáhlé, a proto jsou hlavním tématem práce práva a povinnosti vlastníka ochranné známky. Téma je osobité, protože v literatuře mu není věnováno příliš pozornosti. Hlavním pramenem práce jsou primární zdroje - monografie a odborné články. Velkou měrou jsou zapracovány rozhodnutí správního úřadu a soudní judikatura.

S ohledem na výše uvedené, je práce zpracována především gramatickou metodou, při které vycházím z dikce právních předpisů. Tento postup doplňuji o teleologický přístup, který umožňuje pochopit smysl a účel právní normy. Komparativní metoda se objevuje pouze v menší míře, když srovnávám národní právní úpravu s evropskou komunitární.

Cílem práce je podrobněji analyzovat práva a povinnosti vlastníka známky. Zaměřit se na to, zda jejich právní úprava je dostatečná a efektivní, případně učinit návrhy de lege ferenda.

Užívat ochrannou známku je povinností vlastníka, ačkoli tak v zákonné úpravě vysloveně stanoveno není. Možné změny právní úpravy shledávám v oblasti zavedení povinného institut prokázání záměru užívání známky v souvislosti s přihlášením označení, podobně, jako je tomu v americké právní úpravě – tzv. statment of use (prohlášení o užívání známky v obchodě). Vlastník známky by musel prokázat záměr užívání označení ještě před jeho samotným zapsáním do rejstříku.

Domnívám se, že s ohledem na provedený rozbor práv a povinností vlastníka je možné konstatovat, že až na výjimky, je právní úpravu dostatečná a efektivní. To lze také tvrdit s přihlédnutím k souladu Zákona s komunitární právní úpravou. Současně práce poskytuje širší pohled na práva a povinnosti vlastníka ochranné známky, přesto však téma nevyčerpává.

## **Abstract**

The importance of trademarks in today's day is indisputable. The theme itself is very large, because of that, the diploma work deals with trademark holder and his rights and obligations. This topic is original, because of the way of its treatment in the literature, where it is not paid too much attention. The primary sources of work are - monographs and scholarly articles. A great source of information comes from decisions of administrative law and judicial authority.

Given the above, the work is mainly handled by the grammar method, which is supported by teleological approach, which enables understanding to the meaning and purpose of the rule of law. The comparative method is only found to a lesser extent, when the national legislation with the European community law is compared. The goal of this work is further elaborate the rights and obligations of the proprietor. Concentrate on the legislation if is sufficient and effective, make proposals de lege ferenda.

The basic privilege and also obligation of the trademark owner is to use mark in connection with goods or services for which it is registered. The owner has the right with the registered brand name to use ®. Her role is important, not only for brand protection, but currently is not used automatically. Ground the rule to its mandatory use would be, with regard to other legislation as unique, because of this the proposal de lege ferenda is probably not warranted.

Proprietor is obliged to use his trademark. In this context, in my view, there could be a change in legislation. Rather than explicitly stating the mandatory use of the mark, which could be considered rather superfluous. I see more convenient to make a rule of the proof of actual intent to use the mark. An example of effective regulation can bring the American institute of "statement of use" (statement on the use of the mark in commerce). Such a provision could be read as such: "*The applicant has to evidence an intention to use the sign, if he fails to do so, not a mark is registrable.*"

The work provides a broader view to the rights and obligations of the trademark owner. I believe that in view of the above, we can say that with few exceptions, the current legal regulation of the rights and obligations of the trademark owner is sufficient and effective. It can be said with regard, that the Czech legislation is in accordance with the European Community rules of law.

## **Seznam klíčových slov/ Keywords list**

ochranná známka	trademark
funkce ochranné známky	functions of trademark
dělení známek	division of trademarks
zápisná způsobilost	eligibility for registration
zápisné úady	registration offices
příhláška ochranné známky	application of trademark
práva a povinnosti vlastníka známky	rights and obligations of trademark holder
užívání ochranné známky	using of trademark
vyčerpání práv	exhausting of rights
licenční smlouva	licence agreement
převod známky	transfer of trademark
obnova ochranné známky	renewal of trademark
zánik práv vlastníka známky	termination of trademark's holder rights
kolektivní ochranná známka	collective trademark