

Univerzita Palackého v Olomouci

Právnická fakulta

Aleš Zadražil

Práva vlastníka ochranné známky a jejich ochrana

Diplomová práce

Olomouc 2013

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Práva vlastníka ochranné známky a jejich ochrana vypracoval samostatně a citoval jsem všechny použité zdroje.

V Brně dne 26. Března 2013

.....

Já, níže podepsaný Aleš Zadražil, autor diplomové práce na téma Práva vlastníka ochranné známky a jejich ochrana, 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 Brně dne 26. Března 2013

.....

Zde bych velmi rád poděkoval paní Doc. JUDr. Ludmile Lochmanové, Ph.D., za to, že mi umožnila realizovat tuto diplomovou práci pod jejím vedením a ochotně mi poskytovala odborné rady a konzultace.

1. Úvod	6
2. Základní přehled k pojmu ochranné známky	8
2.1. Práva na označení a jejich místo v systému duševního vlastnictví	8
2.2 Funkce ochranné známky	10
2.3 Zákonný pojem ochranné známky	12
2.4 Tvorba a druhy ochranných známek	14
2.4.1 Vybrané druhy ochranných známek	15
3. Práva vlastníka ochranné známky	19
3.1 Vlastník ochranné známky	19
3.2 Účinky ochranné známky jako pramen oprávnění vlastníka	20
3.2.1 Právo užívat ochrannou známku	21
3.2.2 Právo vlastníka zakázat neoprávněné užívání shodného označení	22
3.2.3 Právo vlastníka spolu s ochrannou známkou používat speciální značku ®	24
3.2.4 Právo na obnovu zápisu ochranné známky	26
3.3 Povinnost vlastníka užívat ochrannou známku	27
3.3.1 Řádné užívání ochranné známky	28
3.3.2 Existence řádných důvodů pro neužívání ochranné známky	29
3.4 Důsledky neužívání ochranné známky	30
3.4.1 Blokážní a spekulativní ochranné známky	32
3.5 Právo nakládat s ochrannou známkou	34
3.5.1 Možnost převodu práva užívat ochrannou známku	36
3.5.2 Přejedání vlastnického práva k ochranné známce	39
3.6 Přepis vlastníka ochranné známky	41
3.7 Jiné způsoby nakládání s ochrannou známkou	42
3.8 Omezení práv vlastníka ochranné známky	45
3.9 Vyčerpání práv souvisejících s ochrannou známkou	47
3.10 Možnost vlastníka vzdát se práv k ochranné známce	49
3.11 Kolektivní ochranná známka a její specifika	52
3.12 Práva vlastníka všeobecně známé známky	54
4. Způsoby a možnosti ochrany práv vlastníka ochranné známky	56
4.1 Poskytování ochrany práv na základě územního principu	56
4.1.1 Mezinárodní ochranná známka	57
4.1.2 Ochranná známka Společenství	59
4.2 Poskytování ochrany práv na národní úrovni	63
4.2.1 Instrumenty ochrany podle zákona o ochranných známkách	64
4.2.2 Absolutní překážky zápisné způsobilosti	64
4.2.3 Relativní překážky zápisné způsobilosti	68
4.2.4 Jiné prostředky k zamezení porušování práv z průmyslového vlastnictví	72
5. Závěr	76
6. Seznam použitých zdrojů	78

1. Úvod

Tato práce, nazvaná Práva vlastníka ochranné známky a jejich ochrana, se bude věnovat jedné z oblastí práva duševního vlastnictví. Konkrétně tedy právům k označení, kam systematicky spadají rovněž ochranné známky. Cílem daného tématu je utvořit přehled práv i povinností, která vyplývají z vlastnictví ochranné známky a učinit jejich rozbor. Pohled na právní prostředek, jímž je zde ochranná známka, bude komplexní. Rozebrána budou nejenom oprávnění, jež přímo vyplývají z ochranné známky, nýbrž také oprávnění vlastníka nakládat s ochrannou známkou v právních vztazích a jiné dispozice, které umožňuje právní řád České republiky. Poté logicky následují způsoby a možnosti prosazování těchto práv a jejich ochrana, dojde-li k jejich porušení. Výsledkem by mělo být zhodnocení použitelnosti a účinnosti ochranné známky, čili zda tato poskytuje svému vlastníkovvi vhodný prostředek ochrany jeho nápadů a originálních řešení, jež skýtají v tržním hospodářství jistou konkurenční výhodu a zda poskytovaná známkoprávní ochrana je dostačující v současném právním prostředí.

Text předkládané práce se zaměřuje na současnou právní úpravu v oblasti práv k označení, přičemž stěžejní bude právní řád platný na území České republiky. Jen výjimečně bude používána relevantní právní úprava na území Evropské unie, či v mezinárodním společenství v oblasti úpravy mezinárodních smluv.

Při zhodnocení stavu dosavadního výzkumu je třeba si povšimnout jistých mezníků, které jsou směrodatné pro cíle a předměty bádání. Jednak je to přijetí nové právní úpravy v podobě zákona o ochranných známkách, který nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2004. Nahradil tak původní zákon z roku 1995 a úprava tehdy doznala podstatných změn. Autoři, kteří se vědecky zabývají právy na označení a vůbec duševním vlastnictvím, museli reagovat ve svých publikacích také na vstup ČR do Evropské unie a s tím související změny právního řádu. Z charakteristiky používaných zdrojů je zřejmé, že v tuzemsku se velmi aktivně průmyslovým právům věnuje Metropolitní univerzita Praha, konkrétně odborníci z katedry průmyslového vlastnictví, Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. nebo Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. a jiní. Velmi dobře fungující institucí v této oblasti je také Úřad průmyslového vlastnictví¹, kde působí též řada profesionálů. Úřad mimo jiné vydává také vědecký časopis Průmyslové vlastnictví, ve kterém se objevuje celá řada odborných článků i z oblasti práv k označení.

¹ Dále v textu bude Úřad průmyslového vlastnictví nazýván jen „Úřad“.

Při zkoumání obsahu tohoto tématu a řešení problémů v dané oblasti je použito několika základních metod vědeckého výzkumu. V úvodní části práce je k přiblížení a systémovému zařazení pojmu ochranné známky užitá metoda abstrakce a interpretace. Problematika následujících kapitol je částečně nazírána metodou analýzy a syntézy, kdy se dotyčný jev rozdělí na jednotlivé prvky, které jsou předmětem dalšího zkoumání. Poté následuje opět spojení jednotlivých částí v celek, se kterým vycházejí najevo určité souvislosti. Samozřejmě se nelze vyhnout užití metody deskriptivní, kdy jsou předkládána fakta pro lepší porozumění konkrétním jevům. V závěrečné kapitole se kromě předchozích užívá i metoda komparace, když se vzájemně srovnávají a hodnotí jednotlivé systémy ochrany poskytované na základě územního principu.

Předkládaná práce se systematicky člení do kapitol a podkapitol, přičemž členění je nejvýše tříступňové. Na prvním místě se nachází zařazení pojmu ochranné známky do systému právní oblasti duševního, respektive průmyslového vlastnictví. Navazující kapitoly jsou stěžejní pro vyčerpání tématu práce, jelikož obsahují rozbor konkrétních práv a povinností, jež souvisejí s ochrannou známkou. Pojednání je zásadní pro tuto práci a tudíž velmi rozsáhlé, v mnoha podkapitolách. Jeho součástí je též nezbytný pohled na ochrannou známku jako na předmět občanskoprávních vztahů a s tím související právní nakládání s ochranou známkou. Bezprostředně se pokračuje přehledem a zhodnocením způsobů a možností ochrany oprávněných zájmů beneficentů práv k ochranné známce. Je vhodné ještě upozornit na důraz kladený zejména na hmotněprávní aspekty zvoleného tématu, tudíž nebude věnován prostor procesní úpravě. Výklad se obejde rovněž bez obsáhlého historického vývoje práv na označení, jelikož cílem práce je současný pohled na problematiku známkového práva a jeho aktuální trendy.

Problematika ochranných známek a vůbec průmyslového vlastnictví je velmi široká a nelze ji plně obsáhnout v rozsahu této práce. Předmětem dalšího zkoumání by tak mohla být již zmíněná procesní úprava řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví, práva a povinnosti účastníků v tomto řízení, anebo pojednání o právech na označení, která pramení z některých významných mezinárodních smluv a jiné. Tématem na samostatnou práci by mohla být jistě neméně zajímavá problematika vztahu nekalé soutěže a práv na označení, jež se často v praxi dostávají do kolize.

2. Základní přehled k pojmu ochranné známky

Úvodní kapitola, která otevírá celý výklad pojednávající o právech vlastníka ochranné známky a jejich ochraně, je zde předkládána z logického důvodu. Aby bylo možné zacházet do detailů a používat určité pojmy a pracovat s nimi v textu, je rozumné si jejich význam nejprve objasnit. Právě toto si klade za cíl druhá kapitola. Bude se zde zabývat pojmem ochranné známky, jak je vnímán právním řádem a dále rozliší některé funkce a druhy ochranných známek. Stručně bude pojednáno také o tvorbě ochranné známky, a to právě v návaznosti na možné druhy tohoto chráněného označení.

2.1. Práva na označení a jejich místo v systému duševního vlastnictví

V souvislosti s pojmem ochranné známky se často hovoří o tom, že se systematicky řadí mezi tzv. práva na označení. Ještě před tím, než přijde na řadu objasnění této specifické skupiny práv, je dobré podívat se na ně jaksí uceleně, z pohledu systematiky práva vůbec.

Nauka i praxe se shoduje, že práva na označení lze souhrnně zařadit do oboru práva duševního vlastnictví. Koncepce vychází z toho, že předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svojí tvůrčí činností. Pojem duševního vlastnictví se jednoznačně ustavil v Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (1967, Stockholm). V této Úmluvě se objevují jednak předměty ochrany průmyslového vlastnictví (dle Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví), ale také práva autorská.² Z tohoto pohledu je možné zjednodušeně říci, že pojem duševní vlastnictví v sobě zahrnuje právo autorské a práva k předmětům průmyslového vlastnictví a je jim tak nadřazen.³

Jak je vidět, jednou z podmnožin práva duševního vlastnictví je i průmyslové vlastnictví. Tento termín v sobě zahrnuje práva k těm předmětům ochrany, které jsou využitelné v průmyslu, a to včetně práv k označením. Ta jsou využívána při hospodářské činnosti, v nejširším pojetí potřeb člověka.⁴ Pařížská úmluva podává výčet předmětů průmyslového vlastnictví, které jsou hodny ochrany. Mimo jiné se zde nacházejí tovární a obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno (firma) a údaje o původu zboží nebo označení jeho původu. Bezpochyby se jedná o skupinu práv na označení. Ochrana těchto

² JAKL, Ladislav, JANSÁ, Václav. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 10.

³ BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2002, s. 168.

⁴ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 13.

předmětů průmyslového vlastnictví má za cíl, kromě jiného, potlačování nekalé soutěže.⁵ Navíc, vedle Pařížské úmluvy se mezi předměty práv průmyslového vlastnictví zahrnují ochranné známky, zeměpisná označení a další, přičemž takto činí Dohoda TRIPS.⁶

Někteří autoři se pokoušeli o jakousi definici pojmu průmyslové vlastnictví. Nejzdařilejší z nich je zřejmě původní Boháčkova definice, kterou je však třeba upravit s využitím tří základních pojmových znaků průmyslového vlastnictví. Jsou jimi teritoriální omezenost, časová omezenost a potenciální ubiquita (nezávislost daného předmětu na jeho aktuální poloze, jinak řečeno „všudypřítomnost“). Po zohlednění těchto faktorů lze pojmut průmyslové vlastnictví, jako souhrn územně a časově omezených absolutních práv k nehmotným statkům průmyslově využitelným, nezávislým na hmotném substrátu, v němž jsou vyjádřeny.⁷

Konečně, je třeba mít na paměti, že oblast průmyslového vlastnictví je těsně spojena s výrobní, obchodní a technickou činností lidí, která je charakterizována neobyčejnou dynamikou, kreativitou a náhlými, často převratnými změnami v organizaci, pravidlech, způsobech i době provádění těchto činností.⁸ Nyní by mělo být více zřejmé, co se skrývá v oné „průmyslovosti“ specifických nehmotných statků, potažmo ochranných známek.

V úvodním, poněkud obecnějším výkladu, došlo k zařazení zkoumaného právního odvětví do vyššího celku. Bylo tak učiněno z pohledu struktury a systému práva duševního vlastnictví. Nyní zbývá pohovořit o právech na označení jako takových. Tento pojem lze vnímat v jeho užším pojetí tak, že se do práv na označení zahrnují ochranné známky a označení původu. Existuje však také extenzivnější výklad, kdy se tato práva začleňují mezi hospodářská ochranná označení. Množina je tak vedle ochranných známek obohacena o označení původu výrobků, údaje o provenienci zboží, jméno výrobku a obchodní jméno, respektive firemní označení. Je třeba podotknout, že k oběma těmto skupinám se přidávají i tzv. zeměpisná označení výrobků, jež se objevují někde mezi údaji o provenienci zboží a označením původu výrobků.⁹ V této práci se bude hovořit o právech na označení v jejich užším pojetí, neboť cílem zájmu jsou právě ochranné známky a nikoliv další označení.

⁵ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 13.

⁶ TRIPS je označení pro Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.

BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 168.

⁷ HÁK, Jan. Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví? *Průmyslové vlastnictví*, 2008, roč. 18, č. 4, s. 111.

⁸ HÁK, Jan. Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví? *Průmyslové vlastnictví*, 2008, roč. 18, č. 4, s. 110.

⁹ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 227.

Než dojde k osvětlení funkce ochranné známky, je třeba ji stručně odlišit od dalších institutů práv na označení, které jsou jí nejbližší a spolu s ní požívají ochrany jako ostatní práva průmyslového vlastnictví. Bude se jednat zejména o označení původu výrobků a zeměpisná označení. Oba instituty mají za cíl také odlišovat výrobky a služby soutěžitelů na trhu, ovšem činí se tak jinými prostředky a za jiných podmínek, než u ochranné známky. Tak tedy, za označení původu je považován název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území. Vyžaduje se, aby kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží byly výlučně nebo převážně dány zvláštním geografickým prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory, a zároveň, dochází – li k výrobě, zpracování či přípravě takového zboží ve vymezeném území. Podobně u zeměpisného označení se jedná o název území, používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, přičemž toto zboží vykazuje určitou kvalitu, pověst nebo jiné charakteristické vlastnosti. Tyto pak lze přičíst právě zeměpisnému původu, a rovněž i výroba nebo zpracování zboží probíhá ve vymezeném území.¹⁰

Na základě předešlého lze dospět k závěru, že podnikatelé (soutěžitelé na trhu) užívají označení původu či zeměpisných označení na základě faktorů a vlastností, jež jsou typické pro výrobek nebo službu, které nabízejí. Avšak možnost a účel užití ochranné známky je rozdílný, neboť touto podnikatelé dávají spotřebitelům ve známost, že určitý výrobek nebo služba pochází právě od nich a že má tento produkt kvality příznačné právě pro jejich produkci nebo obchod.¹¹

2.2 Funkce ochranné známky

Ještě než dojde k samotnému definování pojmu ochranné známky jako takové, jeví se vhodné uvést na tomto místě několik informací, které známkoprávní ochranu charakterizují obecněji, než samotná právní úprava ochranných známek. Mají-li se vystihnout základní funkce ochranné známky, je dobré tyto oddělit od účelu využití známkoprávní ochrany. Ten je dán striktně známkovým zákonem v podobě práv a povinností vlastníka a uváděn v život samotnou praxí. Zmínka o účelu ochranné známky je však na místě, jelikož teoreticky vychází z možných funkcí tohoto institutu. V jednotlivých funkcích, které jsou dále popisovány, se nachází i motiv, který vede například podnikatele k tomu, aby svojí ochrannou známku měl, pečoval o ni a využíval jejích výhod prostřednictvím rozličných oprávnění.

¹⁰ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 436.

¹¹ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 227.

Na počátku bude účelné zmínit základní funkci ochranné známky, přičemž touto je **funkce rozlišovací**. Vychází z toho, že ochranné známky jsou určeny především k rozlišení výrobků a služeb téhož druhu pocházejících od různých podnikatelů, čímž mimo jiné usnadňují zákazníkům výběr. Dále lze zmínit **funkci ochrannou**, která se projevuje tím, že danou ochrannou známkou budou označeny pouze výrobky či služby příslušného podnikatele, nikoliv jiného subjektu na trhu. V tomto je spatřována hlavní výhoda dosažení registrace ochranné známky, která z toho podnikateli plyne. **Funkce garanční** je naplňována užitím ochranné známky na výrobcích nebo službách určitého podnikatele, což poskytuje zákazníkům určitou záruku, že takto označené produkty budou mít vlastnosti, které se očekávají právě od výrobků či služeb vlastníka této známky. Jiným příkladem může být **certifikační funkce**, o které se hovoří v souvislosti s kolektivní ochrannou známkou a je spojována s určitým dohledem nad užíváním takové známky ze strany sdružení, které je jejím vlastníkem.¹² Jednou z konkurenčních výhod na trhu může být **funkce propagační**. Tato spočívá v tom, že prostřednictvím ochranné známky se výrobky či služby podnikatelů dostávají do povědomí širší veřejnosti, zejména potenciálních zákazníků. Cílem by mělo být zvýšení poptávky po příslušných produktech a vzrůstající zisky vlastníka ochranné známky. Jistou výhodou pro samotné spotřebitele se jeví **funkce stimulační**, jelikož jejím projevem je zvyšování motivace vlastníka ochranné známky k udržování očekávaných vlastností zboží či služeb opatřených ochrannou známkou. Většinou se tak děje s rostoucím úspěchem známky na trhu, kdy tato vešla již ve známost a je spojována s konkrétním výrobcem zboží nebo poskytovatelem služeb. Konečně je třeba vzpomenout **funkci soutěžní**, kterou ochranná známka na trhu plní. Tato napomáhá vlastníkovi ochranné známky (také lze říci soutěžiteli) k získání a udržení pozice v hospodářské soutěži.¹³

V souhrnu těchto hlavních funkcí, a jistě by se našlo několik dalších, je možné poskytnout konstatování, že označování výrobků a služeb ochrannou známkou celkově přispívá ke zlepšení pozice podnikatele na trhu ve vztahu ke konkurenci a rovněž k zákazníkům. Tím také umožňuje snadnější orientaci a výběr zboží či služby při nákupu. Lze dodat, že opatřování produkce ochrannou známkou zvyšuje i exportní možnosti, a to prostřednictvím mezinárodní ochrany a ochrany na úrovni ES.¹⁴

¹² Ke kolektivní ochranné známce více v podkapitole 3.8

¹³ JAKL, Ladislav. *Ochranné známky a označení původu*. 2. doplněné vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 88.

¹⁴ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 227.

2.3 Zákonný pojem ochranné známky

Tato podkapitola směřuje k bližšímu prozkoumání pojmu a definice ochranné známky tak, jak se odráží v zákoně o ochranných známkách. Pokud má ochranná známka poskytovat jejímu vlastníku záruku, že jiná osoba v podnikatelské sféře nebude moci označovat své výrobky a služby stejným způsobem jako vlastník zapsaného označení, je třeba přesně vymezit, co se skrývá pod pojmem ochranné známky samotné.¹⁵

Tak předně, termín „ochranná známka“, jež používá český právní řád, není ve známkovém právu zcela jednotný. Například v některých právních řádech se užívá termínu obchodní známka (trade mark, např. Velká Británie) či trademark nebo registered trade mark (např. USA). Obdobně pak v Evropských společenstvích a v dokumentech Světové organizace duševního vlastnictví a Světové obchodní organizace (WIPO a WTO). Také Pařížská úmluva hovoří o tzv. tovární a obchodní známce (rusky také „tovarnyj znak“).¹⁶

Má – li se jednat o ochrannou známku, je třeba říci, že tato neexistuje sama o sobě v podobě nějakého abstraktního označení, ale vždy jen ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje, nebo se službami, pokud jsou pod touto známkou poskytovány. Výjimkou snad mohou být pouze všeobecně známé známky, o nichž bude ještě řeč.¹⁷

Nyní dostává prostor samotná definice ochranné známky, kterou poskytuje známkový zákon. Tedy ochrannou známkou může být pouze označení, které lze graficky znázornit (napsat, či nakreslit) a jako takové musí být schopné rozlišit výrobky nebo služby, na nichž se objevuje, od jiných stejných výrobků nebo služeb na trhu. Zákon o ochranných známkách poskytuje demonstrativní výčet takových označení, když uvádí zejména slova, osobní jména, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal. K tomu samozřejmě přistupuje obligatorní prvek distinktivity (způsobivosti takového označení odlišit výrobky a služby od jiných).¹⁸ Dostatečný prvek distinktivity nebyl shledán například v označení „GOLF“, použitým pro časopis s golfovou tematikou. Soud vyslovil názor, že slovní ochranná známka „GOLF“ bez jakýchkoliv dalších grafických prvků sděluje relevantní veřejnosti pouze to, že se jedná o časopis o golfu a nijak jej tím neodlišuje od ostatních periodik zaměřených na tuto tematiku. Uvedené označení zde neplní základní funkci ochranné známky, totiž označování

¹⁵ HORÁČEK, Roman. In HORÁČEK, Roman (ed). *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vydání. Brno: C. H. Beck, 2008, s. 55.

¹⁶ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 359.

¹⁷ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 359.

¹⁸ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 363.

obchodního původu výrobků. Smyslem ochranných známek je oslovit relevantní okruh spotřebitelů tak, aby daný produkt identifikovali s jeho původcem. Zápisem ochranné známky „GOLF“ by se znemožnilo všem ostatním podnikatelům na trhu použít toto slovní označení k popisu stejných vlastností a druhu jejich zboží. Požadavku přihlašovatele na zápis dotyčného označení nebylo vyhověno, ledaže by ochranná známka získala rozlišovací způsobilost postupem času na základě výlučného užívání přihlašovatelem.¹⁹

V souvislosti s tímto zákonným vymezením lze říci, že se jedná o tzv. pozitivní definici ochranné známky.²⁰ Konkrétnější příklady tvorby a druhů různých označení, která mohou dosáhnout ochrany ve formě zápisu do rejstříku, se nacházejí v následující podkapitole.

Aby se učinilo pojednání o pojmu ochranné známky kompletní, hodí se na tomto místě rozebrat ještě významový rozdíl mezi slovy značka a ochranná známka. Důsledné rozlišování a vnímání těchto označení pomáhá pochopit jednak důvod označování zboží a jiných výsledků lidské činnosti, ale rovněž svědčí o účelu využívání těch označení, kterým pozitivní právo poskytuje ochranu. Pojem značka slouží pro širší vymezení způsobů a druhů označování již zmíněných výsledků lidského snažení. Označení pomocí značky nepoživá ochrany, kterou poskytuje právo průmyslového vlastnictví. Toto lze užít k označení jakéhokoli díla, například výtvarného, literárního, technického či řemeslného.²¹

Jestliže značka je pojmem širšího charakteru, pak se nachází v této množině vedle jiných právě ochranná známka. Tato je samozřejmě též označením. Jedná se však o značku, která byla na základě přezkoumání zápisné způsobilosti v institucionalizovaném procesu zapsána do rejstříku ochranných známek (označení dosáhlo registrace). Takové označení požívá výsad právní ochrany, samozřejmě pro konkrétní území, a stává se ochrannou známkou. Navíc z předešlého je zřejmé, že takto zapsané označení (lze mluvit i o značce) slouží k označování zboží nebo podobných služeb, které by mohl na trh uvádět jiný podnik a výrazně napomáhá k odlišení těchto produktů od ostatních výrobců nebo poskytovatelů služeb. Registrované označení potom z titulu svého právního postavení chrání výrobky a služby jeho vlastníka, a to zejména před přivlastněním, zneužitím či nepravdivým zlehčováním. Zároveň slouží ke snadnější orientaci spotřebitelů, kteří zboží nebo službu pod určitou ochrannou známkou bezpečně rozeznají.²²

¹⁹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2009, sp. zn. 7 As 56/2008

²⁰ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 56.

²¹ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 360.

²² HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 360.

Na závěr lze shrnout, že každá ochranná známka je značkou, ovšem nikoliv všechny značky jsou ochrannou známkou. Značka je do jisté míry pojem historický, související s vývojem označování lidských výtvorů, zatímco ochranná známka je právně zakotvený prvek duševního, konkrétněji průmyslového vlastnictví.

2.4 Tvorba a druhy ochranných známek

Shora byl objasněn pojem ochranné známky, jak je zakotven a vnímán českým právním řádem. Nyní je vhodné zabývat se tím, jak ochrannou známkou vytvořit, aby bylo možno dosáhnout požadované právní ochrany. Z uvedeného lze také usuzovat na několik druhů ochranných známek, které jsou schopny zápisu do rejstříku a mohou svým charakterem dostat zákonných požadavků a úspěšně projít zápisným řízením u Úřadu. To vše právě v návaznosti na zákonnou definici ochranné známky a z toho plynoucí požadavky na její vytváření.

Při tvorbě ochranné známky pro účely přihlášky označení k registraci je třeba mít stále na zřeteli, že toto musí vždy splňovat základní podmínky obsažené v zákoně o ochranných známkách. Zároveň platí, že přihlašované označení nesmí být zákonem vyloučeno z možnosti zápisu do rejstříku a musí být splněny i ostatní podmínky, jež zákon uvádí.²³

Jelikož v obecné definici ochranné známky lze spatřovat jistou formu generální klauzule, dají se z ní abstrahovat podmínky, které při rozhodování o zápisu do rejstříku nebo při výmazu ochranné známky musí být brány v úvahu. Tím je zásadně ovlivněna právě samotná tvorba ochranné známky. Vždy tedy musí dané označení splňovat podmínku grafické znázornitelnosti, rozlišovací způsobilosti a musí být vázáno na určité výrobky nebo služby, k jejichž rozlišení má sloužit.²⁴

K menší míře zobecnění těchto podmínek je dobré uvést alespoň stručně některá kritéria, jež se aplikují při tvorbě ochranné známky. Jejich dodržení by mělo vést k naplnění požadovaného a očekávaného účelu. Zejména je třeba dosáhnout obsahové závislosti známky na subjektu, pro něhož je tvořena. Vhodná, ba dokonce žádoucí je originalita a nevšednost a s tím související dobrá rozlišovací schopnost od známek již zapsaných, zavedených a používaných. Navrhované označení nesmí postrádat neměnné prvky vzhledu, stálost označení v čase a jeho módnost. Nejúspěšněji se na trhu prosazují známky jednoduché, výrazné a snadno zapamatovatelné. Rovněž navrhované označení vyžaduje všestrannou použitelnost co

²³ JAKL, Ladislav. *Práva na označení a průmyslové vzory*. 2. aktualizované vydání. Praha: Metropolitní univerzita, 2008, s. 16.

²⁴ JAKL: *Práva na označení...*, s. 17.

do materiálu a barevnosti, zvětšování či zmenšování dle potřeby a další. Konečně lze konstatovat, že při návrhu ochranné známky je třeba vycházet nejenom z dobrých tvůrčích a duševních vlastností, ale i ze znalostí psychologických a propagačních. Přílišná snaha o detailní popisnost konkrétních výrobků a služeb v navrhovaném označení je spíše na újmu funkčnosti a účinkům ochranné známky.²⁵

Ohledně samotné tvorby ochranné známky netřeba zabíhat do podrobností, pro účel této práce postačí v předešlém nastíněné obecné principy. Jelikož výklad směřuje hlavně k právům a povinnostem, jež vyplývají z vlastnictví ochranné známky, slouží tato podkapitola pouze pro lepší představu o pojmu ochranné známky, jak jej nalézá v praxe.

Jak bylo dříve uvedeno, tvorba ochranné známky má určitá pravidla a principy, jichž je nutné se při návrhu označení držet. Z historického vývoje práv na označení a mnohaleté praxe při jejich tvorbě a fungování v současnosti se vytříbily jakési skupiny, jinak řečeno druhy takových označení, pro něž jsou charakteristické určité prvky. Díky nim potom lze konkrétní označení zařadit do této druhové podmnožiny a sledovat podobné znaky.

Zásadní význam kategorizace druhů ochranných známek spočívá v jejich zápisné způsobilosti, či spíše nezpůsobilosti zápisu daného označení do rejstříku u Úřadu. Některé druhy známek totiž svými vlastnostmi a povahou ne zcela odpovídají zákonným podmínkám a často postrádají potřebnou míru nezaměnitelnosti nebo je lze jen stěží graficky znázornit. Potom dochází k aplikačním problémům při poskytování účinné ochrany takovým označením.

Ani v případě druhů ochranných známek není třeba vyčerpávajícího výkladu. Zmínka o nich je nezbytná pro uchopení zejména takzvané absolutní zápisné nezpůsobilosti, která je právním důsledkem druhově problematických známek. Tímto institutem se pak zabývá kapitola o ochraně práv nabytých se zápisem ochranné známky, k níž dochází v řízení u Úřadu.

2.4.1 Vybrané druhy ochranných známek

Následující vymezení druhů ochranných známek lze vysledovat nejlépe při posuzování zápisné způsobilosti přihlašovaných označení, jež nejčastěji přicházejí v úvahu. Velmi často se vyskytují **slovní označení**. V tomto druhu jsou zahrnuta fantazijně vytvořená slova či více slov, jména, příjmení, obchodní názvy a jiné. Tato se zpravidla vyjadřují běžným

²⁵ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 353.

písmem nebo se kombinují s jeho grafickou úpravou. V případě tzv. kombinovaného označení se hovoří o slovním grafickém označení.²⁶

Jinou skupinu lze nazvat jako **označení tvořená jedním či více písmeny nebo číslicemi**. Ohledně tohoto druhu panují jisté pochybnosti, zda se vůbec jedná o označení způsobilé zápisu, leč rozhodovací praxe činí postupně zamítavé názory liché. V souvislosti se světovým vývojem v registraci ochranných známek dochází k podobnému závěru i naše praxe. Vychází totiž ze zásady, že při posuzování zápisné způsobilosti tohoto označení je třeba zkoumat, zda takto vytvořené označení nemá druhotný význam, zejména vzhledem k přihlašovatelovi nebo daným výrobkům či službám. Také se sleduje, zda určitá kombinace písmen, číslic, popřípadě jejich grafického znázornění může spotřebiteli napomoci k odlišení výrobků či služeb od jiných podnikatelů.²⁷ K tomu lze dodat, že na trhu se vyskytují nejčastěji kombinace písmen tvořících všeobecně známé ochranné známky (např. BBC) nebo označení mající vztah k samotnému přihlašovatelovi (např. GM, IBM). U méně známých označení tohoto druhu se pak při zkoumání jejich zápisné způsobilosti vyžaduje prokázání jejich takzvané vžitosti.²⁸

Jiným příkladem druhů ochranných známek jsou **fantazijní označení**. Tato se v praxi vyskytují velice často a patří k těm, jež mají zpravidla dobrou rozlišovací způsobilost a jsou obvykle schopná zápisu do rejstříku. Jedná se o jakási smyšlená označení tvořená slovy, náčrtly, obrázky a symboly. Stačí dodat, že mezi tuzemskými označeními vyniká např. obrazové označení tvořené okřídleným šípem a názvem firmy Škoda.²⁹

Poněkud specifickým a ne vždy jednoznačným druhem jsou **barevná označení**. Zahrnují opět zpravidla slova, písmena, číslice, obrázky a jejich kombinace. Barevná označení jsou ponejvíce přihlašována k zápisu do rejstříku souběžně s černobílým provedením, čímž se dosahuje ochrany obou těchto provedení. Černobílé označení je chráněno pouze co do grafického ztvárnění bez specifické barvy. Pak jej lze používat v libovolném barevném provedení. Přihlašovatel může žádat v samostatné přihlášce i zápis shodného označení v jiném barevném provedení. Tím lze dosáhnout důkladnější ochrany proti pozdějšímu přihlášení podobného nebo zaměnitelného označení jiným přihlašovatelem, popřípadě jde o jistější pozici přihlašovatele v případech námitek podaných proti zápisu označení do rejstříku třetí osobou. Obecně vzato, barva sama o sobě se zpravidla nepokládá za registrovatelné označení.

²⁶ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 117.

²⁷ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 118.

²⁸ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 119.

²⁹ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 119.

V některých zemích ovšem praxe připustila registraci přesně specifikovaného odstínu, a to pouze po prokázání jeho příznačnosti pro určité výrobky či služby přihlašovatele. Pro názornost poslouží specifický odstín fialové barvy, kterou používá výrobce čokolády, společnost Kraft Foods. Má se na mysli zajisté všem známá fialová kráva. Zbývá jen doplnit, že takto druhově vymezenou ochrannou známkou musí její vlastník užívat pouze v zapsaném barevném odstínu.³⁰

Naposledy je zmiňován ještě jeden specifický druh ochranných známek, totiž **prostorová označení**. Jde o trojrozměrné provedení označení, zpravidla tvořeného tvarem nebo obalem výrobku. Registrace takové ochranné známky klade vyšší nároky na její specifikaci v přihlášce, jelikož je třeba předložit plošné vyobrazení předmětného označení. Účelem je prokázat Úřadu jasné rozlišení podrobností přihlášeného označení anebo poskytnout jeho slovní popis, popřípadě vzorek.³¹ V souvislosti s tímto druhem ochranných známek je třeba se zvláště zabývat jejich zápisnou způsobilostí. Je totiž otázka, zda samotný tvar výrobku nebo obalu vykazuje dostatečnou rozlišovací způsobilost. Zákon o ochranných známkách neumožňuje zapsat do rejstříku označení, které je tvořeno výlučně tvarem, přičemž tento vyplývá ze samotné povahy výrobku nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku, případně dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Rozhodovací praxe považuje takové běžné tvary za druhové označení, jelikož jsou jaksi typické pro určité výrobky (např. kulaté lékové tablety) a jejich produkce se bez tohoto tvaru obecně neobejde. Je zřejmé, že s prostorovými označeními se lze setkat nejčastěji u obalů zboží, zejména pak lahví nápojů.³² Poměrně známým příkladem prostorového provedení ochranné známky v ČR je obalová technika používaná pro Becherovku, kde tvar láhve spolu s etiketou tvoří nezaměnitelný a dostatečně rozlišitelný předmět pro spotřebitele na trhu.

V poslední době se na mezinárodní úrovni vede diskuze o rozšíření definice ochranné známky o některé nové druhy. Médiem k diskusi je Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) se sídlem v Ženevě. Předmětem jednání jsou dvě skupiny označení. Mezi viditelná označení náleží trojrozměrné ochranné známky, známky sestávající pouze z barvy, hologramy, pohybové a multimediální označení, poziční ochranné známky či ochranné známky gest. Neviditelná označení pak mohou být zvukové, čichové, chuťové anebo pocitové a hmatové ochranné známky. K těmto jednotlivým druhům WIPO navrhlo možná znění pro

³⁰ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 120.

³¹ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 120.

³² JAKL: *Práva na označení...*, s. 27.

případnou implementaci v rámci harmonizace známkového práva. Tak například přihláška čichové ochranné známky by měla obsahovat popis pachu respektive vůně. Na zvážení zápisného úřadu by byl požadavek na ukázkou nebo vzorek navoněného produktu. Problematická by jistě byla archivace takového vzorku z důvodu expirace vůně. Obdobně i přihláška chuťové ochranné známky by mohla obsahovat popis chuti případně vzorek produktu, pro který je známka přihlašována. Panují však pochybnosti, neboť chuť vnímá každý jinak. Nutno poznamenat, že většina států Madridského systému mezinárodních registrací ochranných známek (smluvní státy Madridské dohody) je k novým druhům ochranných známek rezervovaná. Zůstává nadále otázkou, jak by se legislativně nové druhy upravily, jaká by byla jejich definice, případně co by se požadovalo dokládat v rámci řízení o jejich zápisu atd.³³

Jak bylo dříve již řečeno, podkapitola si neklade nároky na vyčerpávající popis a vyjmenování všemožných druhů a možností tvorby a provedení ochranných známek. Pro další výklad postačují výše zmíněné druhy označení, které se v praxi vyskytují nejčastěji a poslouží pro konkrétní představu o institutu ochranné známky jakožto nehmotného předmětu vlastnického práva.

³³ SCHÖNBORNOVÁ, Markéta. Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy. *Průmyslové vlastnictví*, 2009, roč. 19, č. 2, s. 60-65.

3. Práva vlastníka ochranné známky

Následující kapitola představuje hlavní náplň této práce. Jedná se o přehled a rovněž analýzu práv, kterými disponuje vlastník ochranné známky a jež vyplývají ze zákona o ochranných známkách.

Na tomto místě je vhodné podotknout, že kde se nachází nějaké právo, tomuto odpovídá určitá povinnost. Pokud tedy budou rozebírána práva vlastníka, korelativně k nim je třeba uvést i povinnosti, jestliže s daným právem budou souviset a tvořit tak rámec práv a povinností vlastníka ochranné známky.

3.1 Vlastník ochranné známky

Před samotným výkladem o právech a povinnostech plynoucích z ochranné známky je nezbytné charakterizovat vlastníka. Tedy subjektem známkového práva je fyzická nebo právnická osoba, která je v zákoně o ochranných známkách nazývána vlastníkem.³⁴ Z toho vyplývá, že každý z těchto subjektů je oprávněn si přihlásit ochrannou známku.³⁵ Rozšíření možnosti vlastnit ochrannou známku i na fyzické osoby – nepodnikatele se opírá o logickou úvahu v oblasti moderní podnikatelské strategie. V zájmu podnikatele je nejprve právně ošetřit prostředí, v němž v budoucnu hodlá začít vyvíjet podnikatelskou činnost. Jakkoliv tedy známkový zákon nadále nestanoví procesní požadavek, aby přihlašovatel doložil předmět podnikání, nebude-li zboží či služba označené ochrannou známkou uvedena v pětileté lhůtě na trh, respektive nezačne-li být užívána, lze zrušit její zápis s účinky ex nunc.³⁶

Vlastníkem ochranné známky mohou být i subjekty veřejného práva. Lze uvést například stát, organizační jednotky státu či územně samosprávné celky a obce. Je tak zřejmé, že úprava zákona o ochranných známkách neomezuje okruh vlastníků ochranné známky. Nic tedy nebrání tomu, aby vlastníkem byla třeba nadace nebo politická strana.³⁷

I když výše bylo řečeno, že známkový zákon nikterak zvlášť neomezuje subjekty, jejichž právům lze poskytovat ochranu, je třeba poukázat na případ, kdy soud neakceptoval Ministerstvo vnitra jako vlastníka ochranné známky. Hledisko podnikatelského subjektu již zákon o ochranných známkách nevyžaduje, tudíž povaha organizační složky státu zde není na překážku. Potíž je v tom, že známkové právo významně souvisí s právem soutěžním a jeho

³⁴ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 127.

³⁵ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 380.

³⁶ KUPKA, Petr. Nová právní ochrana ochranných známek. *Právní rádce*, 2004, roč. 12, č. 2, s. 15.

³⁷ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 380.

principy, takže jako ochrannou známku by bylo možné zapsat pouze takové označení výrobků a služeb, kterými se daný subjekt účastní trhu, respektive soutěže na tomto trhu. Zmíněné ministerstvo podalo přihlášku k registraci ochranné známky „Pegas“ pro jednotný komunikační systém integrovaného záchranného systému (IZS). Radiokomunikační systém je využíván výhradně záchrannými složkami, které si nemohou zvolit jiného poskytovatele těchto služeb a používají výhradně systém Ministerstva vnitra. Systém „Pegas“ tedy není vystaven konkurenci ze strany jiných výrobků a služeb, rovněž okruh uživatelů je omezen právě na jednotlivé složky IZS. Ministerstvo tedy nebylo aktivně legitimováno k podání přihlášky ochranné známky, neboť služby radiokomunikačního systému poskytované ministerstvem nejsou realizovány v prostředí, které by se dalo označit jako trh či alespoň jako prostředí potenciálně soutěžní.³⁸

Zákon o ochranných známkách ve svém ustanovení § 8 odst. 1 mimo jiné stanoví, že vlastník prokazuje své právo ze zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Lze tedy formulovat základní definici tak, že vlastníkem ochranné známky je osoba, která je zapsána v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Vznik vlastnického práva k zapsanému označení tedy přímo souvisí s okamžikem zápisu ochranné známky do rejstříku, činí-li se tak na základě řádně podané přihlášky.³⁹

3.2 Účinky ochranné známky jako pramen oprávnění vlastníka

Po základním vymezení pojmu vlastníka ochranné známky následuje již samotný rozbor práv, která vycházejí z účinků již zapsané ochranné známky. Tato oprávnění jsou upravena ustanoveními zákona o ochranných známkách v hlavě II, pod marginální rubrikou Účinky ochranné známky.⁴⁰

Dá se říci, že balík oprávnění, která přísluší vlastníku ochranné známky, je hlavním motivem k tomu, proč subjekty usilují o poskytnutí ochrany dle známkového práva. Cílem většiny přihlašovatelů je využívat zapsané označení k podnikatelským účelům a uspět díky ochranné známce na trhu.

³⁸ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 7 A 110/2002

³⁹ Rejstřík ochranných známek je dostupný z: <http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/database-online/databaze-ochrannych-znamek.html>

BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 127.

⁴⁰ Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, hlava II – Účinky ochranné známky, ustanovení §§ 8 – 12.

3.2.1 Právo užívat ochrannou známku

Prvním a také zásadním právem vlastníka ochranné známky je výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je zapsána.⁴¹ Jedná se tak o klasickou součást absolutních vlastnických práv, kterou je mimo jiné právo věc užívat pro svoji potřebu.⁴² Skutečným užíváním ochranné známky tedy vlastník vykonává pozitivní obsah známkového práva.⁴³

K samotnému užívání ochranné známky dochází v praxi v obchodním styku zejména jejím umístováním na výrobky a obaly, nabízením výrobků, jejich uváděním na trh nebo skladováním za tímto účelem anebo nabídkou či poskytováním služeb, dovozem nebo vývozem výrobků pod touto ochrannou známkou a její užívání v obchodních listinách a v reklamě.⁴⁴

Právu vlastníka výlučně užívat ochrannou známku logicky odpovídá obecná povinnost ostatních jej v tom nerušit, tedy zdržet se zásahů do vlastnických práv, konkrétně práva užívacího. Z tohoto obecného pravidla potom vychází úprava zákona o ochranných známkách, která umožňuje vlastníku ochranné známky domáhat se zákazu závadného jednání třetími osobami.⁴⁵ Tento zákaz užívání označení shodného či podobného s ochrannou známkou jiného vlastníka je možné překonat pouze souhlasem tohoto dotčeného vlastníka ochranné známky.⁴⁶ Podstatné je, že zákaz adresovaný třetím osobám činit jednání porušující výlučná práva vlastníka ochranné známky vzniká ex lege samotným zápisem do rejstříku.⁴⁷

Právo užívat ochrannou známku nemusí vždy nutně příslušet jedinému subjektu. Přičemž nyní je záměrně opomíjena možnost licence k užívání ochranné známky. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví obsahuje základ úpravy tzv. koncernových známek. To znamená, že spoluvlastníky ochranné známky nejsou pouze spoluvlastníci v úzkém slova smyslu, tj. osoby zapsané v rejstříku jako vlastníci ochranné známky, nýbrž také subjekty patřící do jednoho koncernu. Je zřejmé, že tato úprava se nevztahuje na licencování ochranných známek, ale v daném případě se jedná o souběžné užívání zapsané ochranné známky v rámci koncernu formálně právně odlišnými subjekty. V praxi je ochranná

⁴¹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 413.

⁴² Tzv. *ius utendi* – vlastník má právo užívat svůj majetek.

⁴³ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 127.

⁴⁴ JAKL, Ladislav. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví - repetitorium*. 3. přepracované vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 100.

⁴⁵ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 413.

⁴⁶ Zejména se jedná o licencování průmyslových práv pomocí licenčních smluv, viz kapitola 3. 5. 1

⁴⁷ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 413.

známka registrovaná pro jeden subjekt a ostatní společnosti v rámci koncernu tuto známku užívají. Je na místě podotknout, že ochranná známka je užívána se souhlasem svého vlastníka, respektive její užívání podléhá kontrole vlastníkem v rámci koncernu. Domněnka souhlasu s užíváním je dána, pokud onen subjekt odlišný od vlastníka ochranné známky je k němu ve vztahu koncernové závislosti. V případě pochybností o udělení souhlasu by bylo nutné toto prokázat.⁴⁸

3.2.2 Právo vlastníka zakázat neoprávněné užívání shodného označení

Právo vlastníka ochranné známky zakázat užívání shodného či podobného označení bez jeho souhlasu je samozřejmě jednou ze součástí užívacího práva. Jelikož je však považováno za velmi podstatné, věnuje se zde tomuto oprávnění zvláštní podkapitola.

Zákon o ochranných známkách rozlišuje tři možnosti protiprávního jednání, kdy dochází k zásahům do užívacího práva vlastníka ochranné známky. Jednak se má na mysli neoprávněné užívání shodného označení s ochrannou známkou pro výrobky a služby, pro něž je ochranná známka zapsána. Dále se jedná o stav, kdy třetí osoba neoprávněně užívá označení, které je shodné nebo podobné⁴⁹ s ochrannou známkou pro shodné nebo podobné výrobky a služby, přičemž tímto označením vzniká pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.⁵⁰

Pravděpodobností záměny na straně veřejnosti se zabýval soud v případě dvou hudebních těles, kdy žalobce jako vlastník kombinované ochranné známky „Městská hudba Františka Kmocha Kolín“ s vyobrazením podobizny kapelníka Františka Kmocha, uplatňoval svůj zdržovací nárok vůči žalovanému. Jednalo se o subjekt s názvem Kmochova hudba Kolín – občanské sdružení hudebníků, příznivců a přátel orchestru Františka Kmocha v Kolíně. Žalovaný vystupuje jako hudební těleso ve stejné oblasti jako žalobce a při své prezentaci běžně využívá zkrácenou formu svého názvu v podobě Kmochova hudba Kolín. Žalobce správně tvrdil, že činnost obou souborů může být ze strany veřejnosti snadno zaměněna, k čemuž fakticky také docházelo. Soud dospěl k názoru, že pro posouzení zaměnitelnosti je

⁴⁸ ŠTROS, David. Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou. *Právní rozhledy*, 2005, roč. 13, č. 4, s. 132 – 135.

⁴⁹ Označením podobným s ochranou známkou se rozumí takové označení, které svými jednotlivými znaky vytváří obdobný účinek, to znamená takové označení, které by mohlo u průměrného spotřebitele vyvolat záměnu.

BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 129.

⁵⁰ Asociací se zde rozumí skutečnost, že veřejnost si při spatření jednoho označení vybaví označení či ochrannou známku jinou. Tím se oslabuje například propagační a marketingová funkce ochranné známky.

BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 129.

rozhodný celkový dojem z pohledu průměrného zákazníka, jež utkví v paměti. Tento dojem je založen právě dominantními prvky opakujícími se v obou označení, které jsou umocněny v daném případě jménem známého kapelníka F. Kmocha a jeho podobiznou v ochranné známce. Pravděpodobnost záměny, včetně pravděpodobnosti asociace označení podobného s ochrannou známkou je dána, tudíž soud vyhověl žalobci a uložil žalovanému povinnost změnit ve stanovách občanského sdružení svůj název tak, aby nadále neobsahoval označení „Kmochova hudba Kolín“.⁵¹

Poslední ze zákonem předvídaných možností rušení uživatelského práva vlastníka ochranné známky je neoprávněné užívání označení shodného nebo podobného s ochrannou známkou pro výrobky a služby, které sice nejsou shodné či podobné s těmi, pro něž je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice a užívání tohoto označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, nebo jim bylo na újmu.⁵²

Pro všechny uvedené způsoby možného porušování uživatelského práva vlastníka ochranné známky třetími osobami platí, že k tomuto musí docházet v obchodním styku. Zákon o ochranných známkách poskytuje demonstrativní výčet způsobů užití ochranné známky v obchodním styku. Toto užívání však lze rozdělit na užívání faktické a fiktivní. Faktické užívání si lze snadno představit jako skutečnou aplikaci ochranné známky na výrobcích v souvislosti se skutečnou obchodní činností.⁵³ Dále přichází v úvahu aplikace na obalech zboží a nebo užití ochranné známky odděleně od zboží, ale v souvislosti s ním atd. Naproti tomu o fiktivní užívání se jedná tehdy, je-li ochranná známka užívána pro účely reklamní a propagační, v inzerci zboží či služeb, užití v obchodní korespondenci a další, aniž by toto užití bylo ve spojitosti s uváděním zboží do oběhu.⁵⁴

V závislosti na výše zmíněných kritériích se vlastníkovi ochranné známky naskýtá možnost domáhat se pomocí právních prostředků ukončení závadného jednání, které spočívá v rušení jeho uživatelského práva k ochranné známce třetími osobami. Tedy každý vlastník

⁵¹ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 12. 2008, sp. zn. 3 Cmo 216/2008

⁵² HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 414.

Tyto tři skutkové podstaty nalezneme v ustanovení § 8 odst. 2 písm. a, b, c zákona o ochranných známkách.

⁵³ Za užívání v souvislosti s obchodní činností či pro obchodní využití se nepovažují například úkony vlastníka směřující k obraně ochranné známky, popřípadě takové využití ochranné známky, které přímo či nepřímo nesměřuje k obchodní realizaci zboží a služeb.

BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 127-129.

⁵⁴ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 128.

ochranné známky, popřípadě uživatel z licenční smlouvy⁵⁵, pokud je k tomu oprávněn, má právo domáhat se u soudu toho, aby porušení nebo ohrožení jeho uživatelského práva bylo zakázáno, a aby následky takového porušení byly odstraněny.⁵⁶

Ve spojitosti s užíváním chráněného označení v obchodním styku lze uvést příklad, kdy se vlastník ochranné známky MAMMUT s vyobrazením mamuta (výrobce sportovního oblečení a outdoorových potřeb) soudně domáhal povinnosti žalovaného zdržet se neoprávněného užívání označení MAMMUT s vyobrazením mamuta na jím používaných obalech, vizitkách a obchodních dokumentech a také v názvu prodejny se sportovním zbožím, a také odstranit závadný stav. Žalovaný argumentoval tím, že vlastník ochranné známky nemá tuto zapsanu pro třídu výrobků a služeb v oblasti obchodní činnosti a reklamy (Niceské třídění výrobků a služeb) a tudíž chráněné označení může být v těchto činnostech volně užito jinou osobou. Žalovaný se domníval, že nedošlo k zásahu do práv vlastníka ochranné známky užitím označení MAMMUT s vyobrazením mamuta v názvu prodejny a v reklamě. Toto tvrzení však soud považoval za nesprávné, jelikož zmíněný výklad by odporoval vlastní funkci ochranné známky i zákonné úpravě, která uvádí možné případy užívání označení v obchodním styku, přičemž uvedení chráněného označení ve štítu prodejny a v jejím názvu při prezentaci na internetu v rámci své obchodní činnosti anebo také v reklamě za účelem zvýšení prodeje zboží, je nepochybně užíváním označení v obchodním styku. Nároku žalobce bylo nakonec odvolacím soudem vyhověno.⁵⁷

3.2.3 Právo vlastníka spolu s ochrannou známkou používat speciální značku ®

Vlastník ochranné známky samozřejmě prokazuje své vlastnické právo úřední listinou, tj. výpisem z rejstříku ochranných známek, popřípadě osvědčením o zápisu.⁵⁸ Tímto výpisem vlastník prokazuje vedle svého práva užívat ochrannou známkou rovněž právo zakázat neoprávněné užívání shodných či podobných označení třetími osobami.⁵⁹

Zákon o ochranných známkách ovšem umožňuje vlastníkovvi zapsané ochranné známky také užívat značku ®. Je třeba mít na paměti, že užívání této speciální značky spolu s vyobrazením ochranné známky je oprávněním vlastníka, nikoliv jeho povinností. Pokud

⁵⁵ Více o právech a povinnostech vyplývajících z licenční smlouvy v podkapitole týkající se ochranné známky jako předmětu vlastnictví (3.5 Právo nakládat s ochrannou známkou).

⁵⁶ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 414.

⁵⁷ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. 3 Cmo 33/2008

⁵⁸ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 413.

⁵⁹ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 127.

tedy vlastník tuto značku u své ochranné známky neužívá, nezakládá se tím jeho odpovědnost za porušení právní povinnosti. Zároveň nelze tvrdit, že případný porušovatel práva z ochranné známky by se mohl vyvinut ze svého protiprávního jednání tím, že ochranná známka nebyla užívána v obchodním styku se speciální značkou ®.⁶⁰

V souvislosti s užíváním speciální značky je třeba zmínit jisté případy zneužívání tohoto oprávnění třetími osobami, které bez právního důvodu užívají u svého označení značku ®, aniž by jejich označení bylo registrováno jako ochranná známka. Obecně se má za to, že takové jednání je považováno za nekalou soutěž a vlastník ochranné známky, který je tímto jednáním dotčen, se může u soudu domáhat svých práv, která mu poskytuje právo nekalé soutěže.⁶¹ Tedy je zde možnost soudně vymáhat svá práva z ochranné známky na základě ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži.

Samotná značka ® pochází od slova „registered“ a vyjadřuje svým vizuálním zobrazením spolu s obchodní značkou, že se jedná o chráněné označení na základě zákona o ochranných známkách. U slovních známek se zpravidla umísťuje v pravém rohu posledního slova nahoře, u obrazových známek a etiket v jejich pravém horním rohu.⁶²

Význam tohoto speciálního označení se spatřuje v tom, že vlastníku ochranné známky poskytuje jistý stupeň ochrany samo o sobě tím, že jej vlastník užívá spolu se zapsanou ochrannou známkou a dává tak ve známost existenci svých vlastnických a užívacích práv k danému označení. Jistě je na místě uvést několik důvodů, proč lze doporučit užívání symbolu ® ve spojení s ochrannou známkou všude tam, kde je to možné. Symbol informuje spotřebitele, že označení je registrováno a tudíž chráněno pro konkrétní zboží či službu v obchodním styku. Dále vymezuje registrovanou značku vůči konkurenci v hospodářské soutěži. Symbol ® rovněž vyjadřuje záměr budovat tradici kvality zboží, které je pod touto značkou nabízeno, tedy úmysl vlastníka ochranné známky užívat ji dlouhodobě. Užíváním symbolu ® se vlastník brání zdruhovění, k němuž může dojít ztrátou schopnosti odlišit známku od druhového názvu. Přesvědčivým důvodem je také to, že užívání ochranné známky se symbolem ® vylučuje nedbalostní užití cizího označení, jelikož je srozumitelně a jednoznačně dáno najevo, že se jedná o chráněné označení. Celkově se dá říci, že přítomnost

⁶⁰ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 127.

V úvahu mohou přicházet argumenty rušitelů práva z ochranné známky, kdy budou tvrdit, že určité označení neobsahuje speciální značku podle zákona o ochranných známkách a tudíž nemohli předpokládat, že se jedná o chráněné označení atd. Takové druhy argumentů se v odborné literatuře i v praxi jeví jako naprosto liché a nikoliv v souladu se zákonem.

⁶¹ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 127.

⁶² HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 414.

symbolu ® podtrhuje výjimečnost a jedinečnost označení a tím i výrobku či služby. Je jakousi grafickou tečkou poskytující informaci, že značka je registrována jako ochranná známka.⁶³

Známkové právo zná kromě již zmíněné speciální značky ® také další možná označení podobného charakteru. Užívání těchto symbolů je v průmyslovém vlastnictví častým jevem. Zatímco značka ® je užívána v kontinentálním právním systému, tak rovněž známé označení TM je užíváno právem anglosaským.⁶⁴ Jelikož se tato práce zaměřuje zejména na právní úpravu ochranných známek dle práva kontinentální Evropy, nebude problematice anglosaského známkového práva nadále věnován prostor.

3.2.4 Právo na obnovu zápisu ochranné známky

V předchozích podkapitolách byl učiněn rozbor práv, jež přímo plynou z ochranné známky a tvoří její hlavní smysl a účel. Nelze však pominout, že ochrana zapsaného označení a s tím souvisejících oprávnění není časově neomezená. Kromě povinnosti užívat ochrannou známku, o které se hovoří níže, je třeba k zachování nabytých práv i další aktivita vlastníka ochranné známky, chce –li ji nadále pro sebe užívat. Podle platného zákona o ochranných známkách se poskytuje standardní doba ochrany zápisu označení v délce deseti let. Je tomu tak ve všech evropských zemích a lze mít za to, že zvolená perioda je v praxi optimální k tomu, aby se ochranná známka uchytila na trhu, či nikoliv.⁶⁵

Pokud má vlastník ochranné známky zájem na zachování zápisu, je za tímto účelem oprávněn podat žádost o obnovení zápisu u Úřadu. Žádost se podává nejdříve ve lhůtě dvanácti měsíců před skončením doby platnosti. Co se týká nejzazšího okamžiku k podání žádosti o obnovu, lze doporučit podat ji alespoň poslední den před skončením platnosti zápisu. Jestliže tak vlastník ochranné známky neučiní a má dále zájem o zachování svých práv, známkový zákon mu k tomu poskytuje dodatečnou, tzv. poshověcí lhůtu. Ta je dána v délce šesti měsíců po uplynutí doby platnosti zápisu ochranné známky. Tímto je chráněn

⁶³ PŘEHNIL, Petr. Ochranná známka spolu s ®? *Právní rádce*, 2009, roč. 17, č. 5, s. 30-31.

⁶⁴ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 127.

Symbol TM, neboli „trade mark“ se objevuje v právu common law. Oproti značce ® je možné užívat symbol TM i na označení, která nejsou registrována jako ochranná známka. Takto označené neregistrované známky požívají své ochrany na základě jejich prostého užívání. Symbol TM pak signalizuje, že se sice jedná o ochrannou známku, nikoliv však registrovanou u příslušného úřadu. Toto označení se v praxi používá zejména k propagaci nebo pro tzv. „značkové zboží“.

POKORNÁ, Iva. *Ochranné známky a jejich označování* [online]. educationonline.cz, 16. listopadu 2011 [cit. 10. března 2013].

Dostupné z: <http://www.educationonline.cz/index.php/clanky/clanky-v-cestine/160-ochranne-znamky-a-jejich-oznacovani>.

⁶⁵ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 206-209.

vlastník ochranné známky, jelikož se mu umožňuje, aby i po dočasném opomenutí mohl ještě požádat o obnovu zápisu a zabránil tak zániku práv z ochranné známky v důsledku uplynutí ochranné doby. O obnovu ochranné doby lze žádat i opakovaně, přičemž tato se poskytuje opět na deset let, vždy k výročí data podání přihlášky ochranné známky (i v případě žádosti o obnovu podané až během poshověcí lhůty). Je nutné upozornit, že Úřad akceptuje žádost podanou v dodatečné lhůtě po zaplacení správního poplatku v dvojnásobné výši. Nebude-li žádost o obnovu zápisu ochranné známky předložena, a to ani v dodatečné lhůtě (tzv. opožděná obnova), má to za následek zánik ochranné známky a práv z toho plynoucích, načež označení se stává opět volným. K tomu dochází přímo ze zákona, aniž by byl vydán úřední výrok.⁶⁶

Není na závadu zmínit se ještě o tzv. karenční lhůtě, která existuje v některých zemích. Tou je stanoveno časové období počínající právě dnem zániku práv k ochranné známce, během něhož nemůže být totožná ochranná známka zapsána pro stejné nebo podobné výrobky či služby jiného přihlašovatele, než byl původní vlastník. Tato lhůta má za cíl chránit spotřebitele, který může být klamán změnou v osobě vlastníka chráněného označení, tedy výrobce zboží nebo poskytovatele služeb.⁶⁷ Nutno dodat, že uvedený institut karenční lhůty již současný známkový zákon neobsahuje, ani v členských státech Evropských společenství se nenachází.⁶⁸

3.3 Povinnost vlastníka užívat ochrannou známku

Jak bylo řečeno na počátku kapitoly 3., kde jsou práva, existují také povinnosti. Proto po rozboru užívacího práva vlastníka ochranné známky následuje i seznámení s povinností, která tomuto odpovídá. Užívání zapsané ochranné známky je totiž nejen oprávněním vlastníka, ale rovněž jeho povinností. Je tomu tak v případě, má-li vlastník zájem na zachování nabytých práv, jež mu poskytuje zákon o ochranných známkách.

Zákon o ochranných známkách ve svém ustanovení § 13 odst. 1 přímo nezmiňuje povinnost vlastníka ochrannou známku užívat. Je však zřejmé, že pokud vlastník chce zachovat již poskytnutou ochranu pro zapsané označení, je nutné, aby ochrannou známku řádně užíval. To vyplývá jednoznačně z negativních následků, které zákon o ochranných

⁶⁶ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 206-209.

⁶⁷ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 412-413.

⁶⁸ KUPKA, Petr. *Nová právní ochrana ochranných známek*. *Právní rádce*, 2004, roč. 12, č. 2, s. 17.

známkách spojuje s neužíváním chráněného označení.⁶⁹ Je třeba ovšem podotknout, že předchozí užívání zapsaného označení není podmínkou jeho zápisné způsobilosti. Tato povinnost vzniká vlastníkově ochranné známky až okamžikem zápisu požadovaného označení do rejstříku.⁷⁰

3.3.1 Řádné užívání ochranné známky

Jestliže má vlastník ochranné známky zájem na jejím zachování, případně její obnově, je povinen ochrannou známku řádně užívat.⁷¹ Takové užívání si lze představit jako skutečnou realizaci práv ze zapsaného označení tak, jak bylo popsáno v kapitole 3.2.1, která hovoří o užívání ochranné známky. Nad to ovšem zákon o ochranných známkách vyjmenovává některé další možné způsoby užívání ochranné známky, a to za účelem jasného podřazení těchto jednání do pojmu řádného užívání. Nacházejí se v ustanovení § 13 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

Jako řádné užívání ochranné známky je přípustné rovněž její užívání v podobě, která se od podoby, v níž byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost.⁷² Dále se jedná o užívání i v případě, kdy je ochranná známka umístěována na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu. Zákon o ochranných známkách považuje za řádné užívání též užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat.⁷³ Na rozdíl od předchozí úpravy známkový zákon hovoří pouze o licenční smlouvě podle obchodního zákoníku, čímž zdánlivě vylučuje použití inominátních smluv, případně jiného souhlasu s užíváním. Není jasné, proč zákonodárce zmínil výslovně licenční smlouvu, když žádná z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána a která má přednost před zákonem, tuto otázku obdobně neřeší. Dohoda TRIPS jakož i Směrnice a Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství hovoří o souhlasu vlastníka. Také předchozí zákon o ochranných známkách se zmiňoval jen o smlouvě. Vystává tedy otázka, zda se nejedná o vnitrostátní úpravu, která je

⁶⁹ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 151-152.

⁷⁰ JAKL: *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví...*, s. 102.

⁷¹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 418.

⁷² Za užívání v jiné, než zapsané podobě (modifikace) je pokládáno například vynechání nebo záměna jednotlivých prvků známky, užívání známky pro jiné zboží nebo služby, než pro které je ochranná známka zapsána a další. Za změnu v prvcích, které nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky, nelze pokládat takovou změnu, která posouvá podobu užívané ochranné známky k podobě jiné ochranné známky.

BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 153.

⁷³ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 418.

v rozporu s mezinárodní smlouvou, neboť klade na vlastníka ochranné známky přísnější nároky než např. dohoda TRIPS.⁷⁴

Ze zákona o ochranných známkách přímo nevyplývá, zda se řádným užíváním ochranné známky rozumí užívání opravdové či postačí užívání fiktivní. V praxi převažují názory, že k udržování práv z ochranné známky postačí její fiktivní užívání. Podle tohoto názoru lze dané jednání kvalifikovat jako neužívání pouze v případě, kdy ze strany vlastníka ochranné známky jde o totální absenci zájmu o tuto známku, jakož i o využívání práv, která mu poskytuje a také o absenci jakékoliv péče o její obnovu a budoucí existenci. Je tedy zřejmé, že samotná intenzita užívání ochranné známky není rozhodná pro posouzení zájmu vlastníka o ni.⁷⁵

K fiktivnímu užívání ochranné známky je třeba dodat, že k tomuto užívání musí dojít na území státu, pro něž byla ochrana poskytnuta a zároveň musí být zjevné, že právě na tomto území si chce vlastník ochranu udržet. Za tímto účelem pak určitým způsobem koná.⁷⁶

Jakožto praktický příklad může posloužit situace, kdy se vlastník starší ochranné známky domáhal u Úřadu prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky, jež údajně vyvolává pravděpodobnost záměny s ochrannou známkou navrhovatele. Soud v následném sporu zaujal stanovisko, že vyvstane-li pochybnost o tom, zda je dříve zapsaná ochranná známka na určitém vymezeném území a po určitou dobu užívána, je třeba v takovém případě místní a časový aspekt vždy postavit na jisto. Prvek užívání starší ochranné známky je jedním ze zásadních kritérií pro posouzení existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, což ostatně také vyžaduje zákon o ochranných známkách. Na základě řečeného lze přisvědčit názoru, že pravděpodobnost záměny hrozí pouze ve vztahu k ochranné známce, která je užívána a kterou v důsledku toho spotřebitelé znají.⁷⁷

3.3.2 Existence řádných důvodů pro neužívání ochranné známky

Jak již vyplývá z výše uvedeného, pokud chce vlastník zabránit negativním následkům, které předvídá zákon o ochranných známkách v ustanovení § 13 odst. 1, je povinen zapsanou ochrannou známkou řádně užívat. Zmiňované ustanovení však není zcela bezvýjimečné a připouští možnost uvedení řádných důvodů pro případ neužívání ochranné známky. Řádnému zdůvodnění neužívání ochranné známky musí předcházet závěr, že

⁷⁴ ZAPLETAL, Jiří. Povinnost užívání ochranné známky. *Právní rádce*, 2004, roč. 12, č. 9, s. 14-15.

⁷⁵ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 153.

⁷⁶ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 418.

⁷⁷ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2008, sp. zn. 7 As 41/2007

známka užívána ve skutečnosti není (vlastník řádné užívání neprokázal) a teprve poté lze zdůvodňovat její neužívání.⁷⁸

Známkový zákon neobsahuje ani demonstrativní výčet řádných důvodů pro neužívání ochranné známky, a proto je nutné spoléhat pouze na výběr některých příkladů z praxe. Pro vlastníka ochranné známky má však posouzení jeho důvodů zásadní význam, jelikož řádné odůvodnění neužívání zapsaného označení má zcela podstatný vliv na zachování jeho dříve nabytých práv, která mu ochranná známka poskytuje. Není tedy od věci uvést pro ilustraci několik takových odůvodnění, jež byla shledána odbornou praxí jako přípustná. Jedná se zejména o legitimní důvody, jimiž mohou být pouze okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli vlastníka ochranné známky, nebo okolnosti, které nebyly způsobeny jeho chybou či nedbalostí.⁷⁹ Takovým deliberačním důvodem pro neužívání ochranné známky může být nezaviněná nemožnost vyrábět výrobky či poskytovat služby, pro něž byla ochranná známka zapsána, a to například z důvodu vyšší moci.⁸⁰

Oproti předešlému je vhodné uvést také příklad, kdy vlastníkem uplatňovaný důvod neužívání ochranné známky nebude shledán za řádný. Vlastník ochranné známky se nemůže dovolávat okolnosti, že neužíval ochrannou známku proto, že neměl finanční prostředky na výrobu zboží či poskytování služeb, pro něž je známka zapsána. Avšak v případě dočasného znemožnění podnikatelské činnosti ze strany orgánů veřejné moci by bylo nutno přihlédnout ke všem okolnostem případu a na základě toho rozhodnout ve prospěch zachování práv z ochranné známky. Odborná právní praxe však dospěla také k závěru, že za deliberační důvod neužívání ochranné známky nebude možné pokládat okolnost, že vlastník neužívá ochrannou známku v důsledku zákazu užívání vysloveného soudem.⁸¹

3.4 Důsledky neužívání ochranné známky

Jak již bylo řečeno, vlastník ochranné známky je povinen ji řádně užívat v obchodním styku, a to pro výrobky a služby, pro něž je známka zapsána. Naplňování této povinnosti by mělo být motivováno zájmem vlastníka ochranné známky o zachování práv, která mu známka poskytuje a jež pramení ze zákona o ochranných známkách. Tímto však důvod existence institutu řádného užívání není zcela vyčerpán. Smyslem povinného užívání je také zamezit

⁷⁸ ZAPLETAL, Jiří. Povinnost užívání ochranné známky. *Právní rádce*, 2004, roč. 12, č. 9, s. 15.

⁷⁹ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 152.

⁸⁰ Pojem vyšší moc obvykle vykládáme jako působení přírodních sil bez lidského přičinění, kterým se nedalo zabránit ani při vynaložení požadované péče a opatrnosti.

BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 152.

⁸¹ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 152.

hromadění ochranných známek v rejstříku, které nejsou jejími vlastníky skutečně užívány, čímž je bráněno druhým podnikatelům, aby si dané neužívané označení přihlásili k ochraně a zapsanou ochrannou známku pak na svých výrobcích nebo ve službách užívali.⁸²

Základem pro vznik důsledků předvídaných známkovým zákonem je ustanovení § 13 odst. 1. V něm se uvádí, že pokud vlastník ochranné známky nezačal do pěti let známku řádně užívat pro výrobky a služby, pro které je zapsána, nebo pokud její užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu pěti let, nastávají pro vlastníka ochranné známky jisté negativní důsledky. Tyto jsou specifikovány v ustanovení § 14 zákona o ochranných známkách.

Ve sféře vlastnických práv vlastníka ochranné známky se zákonem předvídané důsledky projeví tak, že pokud vlastník ochranné známky svá práva v potřebné době nerealizoval a známku neužíval, plynou z toho pro něho určité sankce. Tyto spočívají především v tom, že jeho starší ochranná známka není tzv. namítacím materiálem⁸³ a její existence tudíž nemůže být důvodem pro zrušení nebo prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou.⁸⁴

Další negativní důsledek neužívání ochranné známky vychází ze situace, kdy vlastník neužívá svou ochrannou známku pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána. Ve sféře vlastnických práv se to projeví tak, že existence starší ochranné známky může být důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou jen v rozsahu výrobků a služeb⁸⁵, pro které je starší ochranná známka užívána. Tento negativní právní důsledek vychází z předpokladu, že ochranná známka může být postižena sankcemi za neužívání pouze v tom rozsahu, v němž užívána není.⁸⁶

Konkrétní důsledek neužívání ochranné známky se projevil například v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky Úřadem, kdy její vlastník proti tomuto návrhu třetí osoby nevznesl žádnou věcnou obranu ani nevyvracel neoprávněnost návrhu. Dotyčný neprojevil snahu prokázat, že svoji známku, jak ji má zapsanu pro výrobky a služby, řádně užívá. V následném soudním sporu tento vlastník vůbec ponechával bez námitek samotný výrok o výmazu označení z rejstříku ochranných známek z důvodu neužívání v posledních pěti letech.

⁸² HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 416.

⁸³ Zde se má na mysli, že vlastník ochranné známky nebude moci z důvodu existence své dřívější ochranné známky (kterou neužíval) podat námitky ani návrh na prohlášení pozdější (shodné či podobné) ochranné známky za neplatnou nebo návrh na její zrušení.

⁸⁴ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 157-158.

⁸⁵ Rozsah užívání je dán nejen v rozsahu výrobků či služeb, pro které je ochranná známka zapsána, ale rovněž výrobky či službami, které jsou zapsanému rozsahu výrobků či služeb podobné.

⁸⁶ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 158.

Po věcné stránce tedy známku nebránil. Soud v této věci shrnul základní funkce ochranné známky (rozlišovací, garanční, propagační atd.) a správně konstatoval, že funkce a celkový smysl zápisu konkrétního označení jako ochranné známky spočívá v poskytnutí ochrany přihlašovatelovi a posléze vlastníkovvi daného označení, aby jej mohl na trhu nerušeně užívat. Tedy nikoliv proto, aby zápisem blokoval možnost přihlášení shodných či podobných označení jiným subjektům. Navíc, neužíváním zapsané ochranné známky nastoluje vlastník nežádoucí stav, kdy spotřebitel takové označení nezná z žádných výrobků nebo služeb a neidentifikuje žádného výrobce. I když tím nemůže dojít z jeho strany k žádné záměně či asociaci takového označení s jiným, brání zápis formálně tomu, aby stejné nebo podobné označení bylo zapsáno jinému soutěžiteli jako ochranná známka.⁸⁷

Dojde-li nakonec ke zrušení ochranné známky Úřadem na návrh třetí osoby, je třeba poukázat na to, že účinky zrušení se netýkají například rozhodnutí ve věci porušení práv z ochranné známky, která jsou pravomocná a byla vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení ochranné známky. Obdobná je situace u smluv uzavřených před nabytím právní moci zrušovacího rozhodnutí v rozsahu plnění poskytnutého na jejich základě před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. V případě zrušení ochranné stránky lze plnění poskytnuté na základě smlouvy (např. licenční smlouva) požadovat zpět a rovněž odpovědnost vlastníka ochranné známky za škodu nebo bezdůvodné obohacení není dotčena.⁸⁸

3.4.1 Blokážní a spekulativní ochranné známky

V podkapitole 3.4, která se věnuje důsledkům neužívání ochranné známky, je zmínka o smyslu této právní úpravy. Tedy k čemu institut povinného užívání slouží a jaké jsou jeho negativní projevy, pokud vlastník ochrannou známku řádně neužívá. Totiž úprava, podle níž starší ochranná známka je překážkou zápisu pozdější ochranné známky jen v případě jejího užívání, je omezením blokážní, nebo-li obranné funkce ochranné známky.⁸⁹ Proto je vhodné se na tomto místě seznámit s pojmem blokážní ochranné známky.

Existence tzv. blokážní, neboli paralelní ochranné známky souvisí se skutečností, že za užívání ochranné známky se považuje i užívání označení, které je známce podobné, ale neliší

⁸⁷ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 10 Ca 8/2006

⁸⁸ ZAPLETAL, Jiří. Povinnost užívání ochranné známky. *Právní rádce*, 2004, roč. 12, č. 9, s. 16.

⁸⁹ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 158.

se v prvcích, které mění rozlišovací způsobilost ochranné známky jako takové.⁹⁰ Blokážní známku je možné charakterizovat jako ochrannou známku, která je samostatně zapsána v rejstříku a tvoří spolu se známkou kmenovou množinu velmi podobných označení.⁹¹

Účel a motivace přihlašovatelů paralelních ochranných známek mohou být různé. Není výjimečným případem, kdy má obchodní společnost zaregistrováno více známek, jejichž dominující prvky a známkové motivy jsou si velice podobné, aniž by společnost všechny tyto známky v obchodním styku řádně užívala pro zapsané výrobky či služby. Vlastník ochranné známky může například přistoupit k registraci paralelních známek se záměrem modernizovat své dosavadní označení.⁹² Tímto jednáním si tedy hodlá zajistit bezproblémovou změnu svého označení.

Blokážnímu charakteru ochranné známky však nejlépe odpovídá záměr vlastníka rozšířit okruh ochrany pro svou dosavadní známku, čehož docílí právě zápisem ochranných známek podobných již zapsanému označení. Taková blokážní známka potom brání ostatním ochranným známkám, aby se při povolené modifikaci v jejich užívání přiblížily známce kmenové.⁹³ Aby bylo možno zabránit snahám o nadměrnou blokaci označení podobných ochranné známce, je zde právě možnost podat návrh na zrušení takové známky, pokud ji vlastník řádně neuvádí po dobu alespoň pěti let. V takovém případě se vychází z toho, že ochranná známka, která není po delší dobu na trhu přítomná a není v podvědomí spotřebitelů, tak ztrácí smysl své existence. Proto by měla existovat možnost takovou neužívanou známku zrušit a uvolnit tak místo jiným označením, u nichž by mohlo být využito zaměnitelných prvků v přihlašovaném označení. Je evidentní, že institut povinného řádného užívání ochranné známky jejím vlastníkem je zcela protikladný snahám o paralelní registrace.⁹⁴

Podobným jevem, byť s rozdílným motivem, je přihláška a zápis tzv. spekulativních ochranných známek. Jestliže ochranná známka byla zapsána jako spekulativní (pirátská), má

⁹⁰ MALIŠ, Petr. *Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - II díl* [online]. Právo IT, 26. února 2008 [cit. 18. února 2013].

Dostupné z: <http://www.pravoit.cz/article/povinnost-uzivani-ochranne-znamky-a-dusledky-jejeho-poruseni-II-dil>

⁹¹ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 158.

⁹² MALIŠ, Petr. *Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - II díl* [online]. Právo IT, 26. února 2008 [cit. 18. února 2013].

Dostupné z: <http://www.pravoit.cz/article/povinnost-uzivani-ochranne-znamky-a-dusledky-jejeho-poruseni-II-dil>

⁹³ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 158.

⁹⁴ MALIŠ, Petr. *Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - II díl* [online]. Právo IT, 26. února 2008 [cit. 18. února 2013].

Dostupné z: <http://www.pravoit.cz/article/povinnost-uzivani-ochranne-znamky-a-dusledky-jejeho-poruseni-II-dil>

se tím na mysli, že přihlašovatel tuto známku nepřihlásil za účelem jejího využití, které poskytuje známkové právo, ale přihlásil ji pouze za účelem dosažení zisku. Tohoto zisku pak vlastník spekulativní ochranné známky dosahuje za pomoci známkových transakcí, tedy úplatných převodů práv ze zapsané ochranné známky jiným subjektům.⁹⁵

Zákon o ochranných známkách již naštěstí dokáže čelit těmto praktikám, které se nacházejí za hranicí poctivého obchodního styku. Děje se tak na základě jednoho z důvodů pro odmítnutí ochrany přihlašovaného označení (tzv. absolutní zápisná nezpůsobilost). Má – li totiž dojít k zápisu ochranné známky do rejstříku, musí se tak stát mimo jiné na základě přihlášky podané přihlašovatelem v dobré víře.⁹⁶ Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky se však uplatní pouze v případě, že budou podány závažné, zřetele hodné připomínky anebo Úřad průmyslového vlastnictví sám shledá zvláštní důvody ke konstatování nedostatku dobré víry.⁹⁷ Pokud přes to dojde k zápisu spekulativní ochranné známky do rejstříku, není možné práva z takové známky řádně uplatňovat.⁹⁸

3.5 Právo nakládat s ochrannou známkou

Základním posláním této podkapitoly je představit ochrannou známku jakožto předmět právních vztahů, přesněji řečeno vztahů souvisejících s právem vlastnickým. Do středu zájmu se staví dispoziční oprávnění vlastníka ochranné známky, zejména pak právo nakládat s předmětem svého vlastnictví. S tím pak souvisejí práva a povinnosti nejen vlastníka, ale i třetích osob, které se právních vztahů účastní ve spojitosti s dispozicí a užíváním ochranné známky.

⁹⁵ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 417.

⁹⁶ Pro účely posouzení dobré víry bude zvažována jakákoliv relevantní okolnost. Zejména se vezme v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení nebo nemohla být logicky neznalá takového práva v době podání přihlášky. Zároveň je nutné zkoumat, zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněně poškodilo zvláštní charakter či pověst označení, které je předmětem jiného práva.

Návrh zákona o ochranných známkách [online]. iPrávník.cz, 25. července 2003 [cit. 23. února 2013]. Dostupné z: http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/pravo-dusevniho-vlastnictvi/art_3715/navrh-zakona-o-ochrannych-znamkach.aspx

⁹⁷ *Návrh zákona o ochranných známkách* [online]. iPrávník.cz, 25. července 2003 [cit. 23. února 2013]. Dostupné z: http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/pravo-dusevniho-vlastnictvi/art_3715/navrh-zakona-o-ochrannych-znamkach.aspx

⁹⁸ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 417.

Ochranná známka je nehmotným statkem, tudíž i věcí v právním slova smyslu⁹⁹ a lze s ní nakládat jako s předmětem občanskoprávních vztahů. Díky tomu lze ochrannou známku vnímat též jako předmět vlastnického práva. Je možné ji převádět, přechází na právní nástupce, může být předmětem licenční smlouvy nebo může tvořit zástavu. Také podléhá výkonu rozhodnutí a může být zahrnuta do konkurzní podstaty v konkurzním řízení nebo do seznamu majetku ve vyrovnávacím řízení.¹⁰⁰

Patrně nejvýznamnějším dispozičním oprávněním vlastníka ochranné známky je možnost nakládat s předmětem svého vlastnictví. Má se na mysli převod vlastnického práva k ochranné známce na jiný subjekt. Nový vlastník tím vstupuje do veškerých práv a povinností předchozího vlastníka a to v rozsahu, ve kterém tato náležela původnímu vlastníku v době uskutečnění převodu. Okamžikem převodu se rozumí již samotné uzavření písemné převodní smlouvy.¹⁰¹ Ovšem vůči třetím osobám nastávají účinky převodu až formálním zápisem do rejstříku, z čehož se dovozuje deklaratorní povaha takového aktu Úřadu. Návrh na zápis této skutečnosti může nadále podat kterákoliv ze smluvních stran.¹⁰²

Převod ochranné známky představuje zásadní zásah do majetkové sféry dosavadního vlastníka. Spočívá na jeho uvážení, zda převede ochrannou známku ve vztahu ke všem zapsaným výrobkům či službám anebo jen k některým z nich. Pak by se jednalo o částečný převod ochranné známky a převodce je oprávněn užívat dále ochrannou známku na předmětech, které zůstaly převodem nedotčeny. Podobná situace nastává u mezinárodních ochranných známek, kdy částečný převod může krom již zmíněných důsledků znamenat také právo nabyvatele užívat ochrannou známku jen pro některé státy, v nichž známka platí.¹⁰³

Určité specifikum se dá spatřit v tom, že k převodu ochranné známky může dojít zároveň s převodem podniku jako jeho součástí, ovšem zákon umožňuje i její samostatný převod, tj. nezávisle na právním osudu podniku.¹⁰⁴ Takový převod může nastat i při dobrovolném zrušení obchodní společnosti s likvidací nebo její přeměně na jinou formu

⁹⁹ BISKUPOVÁ, Eva. In HORÁČEK, Roman (ed). *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2. podstatně doplněné vydání.* Brno: C. H. Beck, 2008, s. 127.

¹⁰⁰ HORÁČEK, Roman. In HORÁČEK, Roman (ed). *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2. podstatně doplněné vydání.* Brno: C. H. Beck, 2008, s. 159.

¹⁰¹ Jedná se v podstatě o smlouvu inominátní, která však musí obsahovat základní náležitosti každé smlouvy. Podstatnou náležitostí je písemná forma právního úkonu, což stanoví kogentně zákon o ochranných známkách.

HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 160.

¹⁰² HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 159.

¹⁰³ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 159.

¹⁰⁴ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 160.

společnosti anebo při jejím sloučení s jinou společností (fúze). Lze pozorovat, že právní úprava takto umožňuje, aby práva k ochranné známce nezanikla v případě podstatných změn u podnikatelských subjektů. Zvolená úprava celkově představuje tzv. volný převod práva, tedy bez nutnosti převádět se známkou i obchodní podstatu podniku.¹⁰⁵ Tuto vlastnost naopak postrádá obchodní firma (jméno a příjmení, popř. název podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku), která sama o sobě nemůže být předmětem závazkových právních vztahů, nýbrž je vázána k podniku, který označuje. Převod obchodní firmy bez současného převodu podniku je nepřípustný.¹⁰⁶

Jako nejčastější kauzu převodu ochranné známky si lze představit zejména kupní smlouvu, jíž dochází k přenechání věci jinému za úplat. Zákon o ochranných známkách neobsahuje zvláštní úpravu smluvních typů, jimiž by se realizoval obligační vztah. Stanoví pouze závazně písemnou formu právního úkonu. Z toho je zřejmé, že například uvedená kupní smlouva by se mohla řídit ustanoveními občanského, případně obchodního zákoníku, pokud smluvní strany neupraví svůj právní vztah odlišně (*lex contractus*). Právním důvodem převodu ochranné známky může být též darování a vyloučit nelze ani směnu. Bez zajímavosti není také dohoda o vkladu, jelikož průmyslová práva mohou být předmětem vkladu do základního kapitálu obchodních společností. Zejména vklady ochranných známek jsou v praxi poměrně časté. Při vkladu je třeba postupovat podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku (§ 59 a násl.), přičemž vkladem může být jen absolutní majetkové právo k nehmotnému statku, tedy průmyslové právo jako takové, nikoliv pouhé oprávnění nabyvatele licence. Je vhodné doplnit, že dohodu o vkladu není třeba uzavírat zvlášť vedle smlouvy o převodu. Tato dohoda může být obsažena v téže listině, jako samotná smlouva.¹⁰⁷

3.5.1 Možnost převodu práva užívat ochrannou známku

Jiným způsobem dispozice s ochrannou známkou je možnost vlastníka převést právo užívat ochrannou známku jinému subjektu. V oblasti práv duševního vlastnictví, potažmo práv průmyslových, dochází k těmto dispozicím s ochrannou známkou pomocí poskytnutí licence prostřednictvím tzv. licenční smlouvy. Zásah do majetkové sféry vlastníka má poněkud nižší intenzitu, neboť je dočasný a vlastník je jím omezen pouze v oprávnění užívat předmět svého vlastnictví.

¹⁰⁵ JAKL: *Práva na označení...*, s. 82.

¹⁰⁶ TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. *Právní rádce*, 2004, roč. 12, č. 2, s. V.

¹⁰⁷ ČERMÁK, Karel. Dispozice s průmyslovými právy. *Průmyslové vlastnictví*, 2003, roč. 13, č. 1-2, s. 12-17.

Licenční smlouva je nejčastějším prostředkem legálního transferu nehmotných statků. Samotný pojem licence je vnímán jako projev vůle vlastníka ochranné známky, jehož obsahem je povolení k využívání oprávnění, která souvisejí s ochrannou známkou a jež vlastník za úplatu poskytuje třetím osobám. Je zjevné, že povaha licenční smlouvy je podobná smlouvě nájemní, i když převážně je považována za smlouvu *sui generis*.¹⁰⁸

Z teorie i praxe je známo několik druhů licenčních smluv, přičemž uvedení některých následuje. Z pohledu účastníků smluvního vztahu jde o pasivní licenci na straně nabyvatele a aktivní licenci u poskytovatele práv. Významnější je druhové dělení podle rozsahu poskytovaných práv. Jedná se o licenci nevýlučnou, kdy vlastníku ochranné známky zůstává i nadále právo poskytnout licenci dalším zájemcům na stejném území a rovněž je sám oprávněn k využívání předmětu licence. Naopak výlučná licence opravňuje jedině nabyvatele využívat ochrannou známku na určitém území, aniž by tato mohla být dále využívána jejím vlastníkem či poskytnuta třetí osobě. Postavení nabyvatele výlučné licence je privilegované, jinými slovy exkluzivní oproti ostatním subjektům na trhu. Rozsahu poskytovaných práv se dotýká také oprávnění nabyvatele rozšiřovat užívání předmětu licence pro další subjekty pomocí tzv. sublicenční smlouvy. To však musí výslovně stanovit původní licenční smlouva. Ze samotného obsahu licenční smlouvy lze usuzovat, zda se jedná o licenci tuzemskou anebo se zahraničním prvkem.¹⁰⁹ Je vhodné doplnit, že v licenční smlouvě je možné sjednat poskytnutí licence jen pro některé výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro všechny z nich, přičemž totéž platí o dříve zmíněném převodu ochranné známky na třetí osobu.¹¹⁰

Z hlediska právní úpravy platí, že pro uzavírání licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví se obecně použije ustanovení § 508 až § 515 obchodního zákoníku, pokud ovšem zvláštní předpis nestanoví jinak. Zde se jím rozumí zákon o ochranných známkách a jeho speciální úprava licencování práv k ochranné známce.¹¹¹ Podle základního ustanovení obchodního zákoníku poskytnutím licence dává vlastník ochranné známky jako poskytovatel souhlas třetí osobě, tedy jejímu nabyvateli, ochrannou známku užívat. Zároveň se tak činí ve sjednaném rozsahu, na sjednaném území a za ostatních podmínek stanovených

¹⁰⁸ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 326.

¹⁰⁹ ČADA: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 329.

¹¹⁰ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 167.

¹¹¹ JAKL: *Práva na označení...*, s. 84.

v licenční smlouvě. Nabyvatel se naproti tomu zavazuje k poskytnutí určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty za poskytnutí licence.¹¹²

Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti mezi stranami jejím uzavřením. Jelikož obchodní zákoník vyžaduje písemnou formu tohoto právního úkonu, dojde k uzavření podpisem listiny, na níž je obsah licence zachycen. S tím souvisí také kogentní úprava povinnosti zápisu licenční smlouvy do rejstříku. Teprve potom totiž licence nabývá účinnosti vůči třetím osobám.¹¹³

Konečně je dobré zmínit některá specifická práva a povinnosti smluvních stran, jež jsou příznačná pro tento smluvní typ. Příkladně, poskytovatel licence je povinen po dobu trvání smlouvy udržovat právo k ochranné známce, respektive obnovovat ji. Dále, zákon o ochranných známkách umožňuje vlastníku licencovaného předmětu dovolávat se svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil určitá ustanovení licenční smlouvy. Taxativní výčet hovoří o porušení ustanovení týkajících se doby trvání licence, podoby užívané ochranné známky, rozsahu výrobků a služeb, území, pro které byla licence poskytnuta anebo může jít o jakost výrobků či služeb, k jejichž označování je licencovaná ochranná známka užívána.¹¹⁴

Tak třeba Evropský soudní dvůr (ESD) se zabýval předběžnou otázkou, jež se týkala prodeje výrobků označených ochrannou známkou Společenství držitelem licence v rozporu s ustanovením licenční smlouvy. Licenciát uskutečňoval prodej parfémů Christian Dior, mimo jiné, velkoobchodníkům a výprodejcům zboží. Předmětem sporu zde byl výklad směrnice Rady 89/104/EHS (o sbližování právních předpisů členských států o ochranných známkách), v pozdějším znění. Konkrétně, zda se vlastník ochranné známky Společenství „Christian Dior“ může dovolávat svých práv ze zapsaného označení, dojde - li ze strany nabyvatele licence k porušení ustanovení licenční smlouvy, jež zakazuje z důvodů prestiže ochranné známky prodej daných výrobků společností zabývajícím se výprodejem. Prokázali-li vlastníci ochranné známky, že předmětné porušení vede z důvodu skutkových okolností věci k zásahu do image elegance a prestiže, který zmíněným produktům propůjčuje dojem luxusu, dle ESD pak není dána existence souhlasu k takovému způsobu užívání a vlastníci je oprávněni bránit zmíněnému uvádění výrobků na trh nabyvatelem bez patřičného souhlasu.¹¹⁵

¹¹² JAKL: *Práva na označení...*, s. 84.

¹¹³ JAKL: *Práva na označení...*, s. 85.

¹¹⁴ JAKL: *Práva na označení...*, s. 85.

¹¹⁵ Rozsudek ESD ze dne 23. 4. 2009, ve věci Copad SA v. Christian Dior couture SA, sp. zn. C-59/08

Naproti tomu, dojde-li k omezování nebo porušování práv z licence třetími osobami, je nabyvatel povinen o této skutečnosti uvědomit poskytovatele licence. Je tu i možnost, aby nabyvatel sám zahájil řízení ve věci porušení těchto práv, ovšem pouze s výslovným souhlasem poskytovatele.¹¹⁶ Nabyvatel je též oprávněn jako vedlejší účastník vstoupit do řízení o porušení práv k ochranné známce a o náhradě škody způsobené porušením, pokud jej sám nezhájil.¹¹⁷

Ohledně licencování užívacích práv k označení je z praxe znám případ, kdy se třetí osoba u Úřadu domáhala výmazu slovní kombinované ochranné známky „rekrea“ z rejstříku z důvodu ztráty rozlišovací způsobilosti předmětného označení. Podle tvrzení namítajícího mělo dojít k tzv. zdruhování ochranné známky mimo jiné tím, že vlastník napadeného označení strpěl jeho užívání jinými subjekty, jelikož uzavřel několik licenčních smluv s údajně nepřiměřeně velkým počtem osob. Spor byl nakonec předložen k rozhodnutí soudu, přičemž žalobci (namítajícímu v řízení u Úřadu) nebylo vyhověno. Soud naznal, že pokud se zjistilo, že část uživatelů ochranné známky tak činila na základě licenční smlouvy a ostatním případným uživatelům vlastník bránil v dalším užívání právní cestou, činil tak právě s cílem zabránit ztrátě rozlišovací způsobilosti ochranné známky „rekrea“. Ze strany vlastníka by nedošlo ke zdruhování ochranné známky ani tím, že by poskytl oprávnění ji užívat nepřiměřeně velkému počtu třetích osob.¹¹⁸

Stručně stačí doplnit, že zánik ochranné známky má za následek zánik licenční smlouvy, jelikož tato byla předmětem smluvního vztahu. Dojde - li k zániku ochranné známky v důsledku činnosti, respektive nečinnosti vlastníka, popřípadě i naopak, není tím dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody. Skutečnost zániku licenční smlouvy se nepochybně vyznačuje v rejstříku ochranných známek.¹¹⁹

Zajímavostí je, že licenční smlouvu není nutné vždy vnímat jako samostatný závazkový právní vztah. Je velmi obvyklé, že licenční ujednání mohou být součástí jiné smlouvy, například franchizingové smlouvy.¹²⁰

3.5.2 Přejednost vlastnického práva k ochranné známce

Poněkud odlišným důsledkem změny vlastníka ochranné známky je přejednost vlastnického práva k ní. Na základě přejednostu totiž nabývá ochrannou známku a práva s ní

¹¹⁶ JAKL: *Práva na označení...*, s. 85.

¹¹⁷ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 168.

¹¹⁸ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2009, sp. zn. 5 A 15/2002

¹¹⁹ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 170.

¹²⁰ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 170.

související právní nástupce předchozího vlastníka. Nelze tu hovořit vyloženě o dispozici s předmětem vlastnictví, jak tomu bylo u předchozích případů, jelikož k přechodu vedou jiné právní skutečnosti, než pouze svobodný projev vůle osoby ohledně nakládání s majetkem.¹²¹ Obdobnou situaci lze spatřit v přechodu ochranné známky na nového vlastníka, k němuž dochází na základě zvláštních právních předpisů. I když zákon o ochranných známkách ničehož neuvádí, jako příklad může posloužit skutečnost daná obchodním zákoníkem v ustanovení § 479.¹²² V případě smlouvy o prodeji podniku totiž přecházejí na kupujícího mimo jiné všechna práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, jež se týkají podnikatelské činnosti prodávaného podniku. Přechod práv k ochranné známce však lze vyloučit nebo omezit pomocí licenční smlouvy, jak bylo uvedeno již dříve, neboť ochranná známka nemusí vždy přejít na nový subjekt jako součást podniku.

K přechodu práv a závazků z ochranné známky může dojít také mezi fyzickými osobami. Děje se tak při úmrtí vlastníka ochranné známky, kterým je fyzická osoba. Vlastnictví ochranné známky přejde na dědice zákonného nebo na dědice ustanoveného v závěti zůstavitelem již touto právní událostí.¹²³ Jelikož ochranná známka je podle výkladu ustanovení § 118 občanského zákoníku jinou majetkovou hodnotou, jejíž povaha (tj. hodnota) je vyjádřitelná v penězích, jedná se o předmět občanskoprávních vztahů. I přes to, že se tyto vztahy týkají průmyslového vlastnictví, budou se zásadně řídit občanským právem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Z uvedeného plyne, že dědění práv k ochranné známce se nebude lišit od dědění jiných věcí, přesto jsou zde jistá specifika. V řízení o pozůstalosti, jehož úkony provádí notář jako pověřený soudní komisař, je ohledně průmyslového vlastnictví třeba získat sdělení Úřadu v tom smyslu, zda vůbec zůstaviteli svědčí nějaká práva z ochranné známky, čili nic. Obsahuje-li pozůstalost ochrannou známku, nastupuje určení její ceny, což se děje nejčastěji pomocí znaleckého posudku z oboru průmyslových práv.¹²⁴

Konečně, v úvahu připadá též změna vlastníka ochranné známky, která nastane formou výkonu rozhodnutí orgánu veřejné moci. Dá se říci, že by k jeho provedení mohlo dojít analogicky jako v případě výkonu rozhodnutí prodejem movité věci. Nicméně, u všech zmíněných způsobů přechodu práv k ochranné známce platí, že nabyvatel musí podat žádost o

¹²¹ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 160.

¹²² BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 248.

¹²³ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 248.

¹²⁴ KUPKA, Petr. Průmyslové vlastnictví jako předmět dědictví. *Právní rádce*, 2002, roč. 10, č. 6, s. 19-20.

zápis tohoto přechodu do rejstříku u Úřadu, jinak k zápisu nedojde¹²⁵ a účinky přechodu ochranné známky vůči třetím osobám by nenastaly.¹²⁶

3.6 Přepis vlastníka ochranné známky

Existence institutu přepisu vlastníka ochranné známky je důsledkem situace, s níž se lze setkat zejména v posledních letech. Dopadá totiž na případy, kdy si tak zvaný „nehodný zástupce“ nechá zapsat na své jméno ochrannou známku osoby, kterou zastupuje či zastupoval.¹²⁷ Poměrně častý výskyt těchto neblahých jevů si vyžádal řešení, a to přímo na mezinárodní úrovni. V souladu s ustanovením článku 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a Nařízení Rady ES o známce Společenství obsahuje tuzemský známkový zákon ustanovení o přepisu ochranné známky. Tato úprava vlastníku umožňuje, aby došlo k přepisu ochranné známky z obstaravatele, na něhož byla dříve v ČR zapsána, zpět na jejího původního vlastníka.¹²⁸ Zdá se nezbytné lépe objasnit pojem obstaravatel. Zákon o ochranných známkách pojal koncepci obstaravatele poměrně široce s úmyslem pokrýt veškeré obchodní vztahy vznikající při podnikatelské činnosti. Díky tomu může jít například o běžný vztah kupujícího a prodávajícího u kupní smlouvy a podobně. Lze si také představit, že půjde o zprostředkovatele, komisionáře anebo i bývalého zástupce či jednatele¹²⁹ původního vlastníka ochranné známky.¹³⁰ Výklad toho, kdo může být jednatelem či zástupcem nelze provádět pouze z pohledu české civilistiky, jelikož pojmy pocházejí z mezinárodní smlouvy a je třeba jejich jednotná interpretace v celém mezinárodním společenství. Tyto pojmy je nutno vykládat s ohledem na smysl a účel právní úpravy, jímž je v daném případě ochrana vlastníka ochranné známky, zapsané v některé unijní zemi Pařížské úmluvy před parazitním jednáním subjektu, jenž je s vlastníkem ochranné známky v obchodním styku a povědomí o této známce se pokusí zneužít ve svůj majetkový prospěch. Je třeba brát zřetel na to, že mezi vlastníkem a obstaravatelem ochranné známky musí nebo musel v minulosti existovat hospodářský vztah, na základě něhož obstaravatel získal informaci o ochranné známce, kterou následně využil ve svůj prospěch.¹³¹

¹²⁵ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 161.

¹²⁶ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 160.

¹²⁷ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 87.

¹²⁸ JAKL: *Práva na označení...*, s. 82.

¹²⁹ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 87.

¹³⁰ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 164.

¹³¹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, sp. zn. 5 A 57/2001

Samotný přepis je možný pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu České republiky, které je vydáno poté, kdy vlastník podal u soudu návrh na zahájení řízení o určení práva na přepis vlastníka ochranné známky. Jestliže k tomu dojde, Úřad na žádost oprávněného vlastníka provede do rejstříku přepis vlastnictví k předmětné ochranné známce. Činí tak právě na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které zde představuje právotvornou skutečnost, jež je nezbytná k tomuto zápisu.¹³² Správní akt Úřadu je již pouhým formalizováním konstitutivního rozhodnutí soudu, kterým se mění vlastnické právo k ochranné známce.¹³³

Na příznivé rozhodnutí soudu ve prospěch původního vlastníka ochranné známky však nelze v každém případě usuzovat. Soud totiž rozhodnutí o převodu ochranné známky z obstaravatele zpět na původního vlastníka neučiní, jestliže tento obstaravatel své jednání řádně odůvodní a doloží, že svého postavení při podání přihlášky ochranné známky na své jméno nezneužil.¹³⁴ Jinými slovy jde o to, že obstaravateli nebude ochranná známka odňata, pokud prokáže, že jednal v dobré víře. Jak je v právním řádu obvyklé, dobrou víru je nutné presumovat, nebude-li prokázán úmysl podvodu nebo alespoň snaha o jednostrannou výhodu obstaravatele.¹³⁵

Na závěr lze konstatovat, že ustanovení zákona o přepisu ochranné známky umožňuje takovou známku zachovat v platnosti pro původního vlastníka namísto toho, aby se tato klamavá známka zrušila.¹³⁶

3.7 Jiné způsoby nakládání s ochrannou známkou

Již výše bylo uvedeno, že ochranná známka jako nehmotný statek je věcí v právním slova smyslu, tudíž se stává předmětem práv a povinností, jež jsou obsahem právních vztahů. Kromě běžných dispozic, jimiž jsou převod, poskytnutí licence a přechod ochranné známky, přináší známkový zákon i zvláštní ustanovení o tzv. jiných právech k ochranné známce. Tím je postaveno najisto, že ochranná známka může být předmětem zástavního práva, výkonu rozhodnutí či exekuce anebo může být zahrnuta do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu.¹³⁷ V posledně uvedeném půjde o insolvenční řízení podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). V úvahu by mohlo přicházet ještě i zahrnutí

¹³² JAKL: *Práva na označení...*, s. 83.

¹³³ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 163.

¹³⁴ JAKL: *Práva na označení...*, s. 83.

¹³⁵ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 164.

¹³⁶ JAKL: *Práva na označení...*, s. 83.

¹³⁷ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 165.

ochranné známky do seznamu majetku v řízení o vyrovnání nebo do konkurzní podstaty v konkurzním řízení podle zákona o konkurzu a vyrovnání.¹³⁸

V této podkapitole bude kladen důraz pouze na zástavní právo, jehož předmětem je ochranná známka a poukáže se zejména na jisté odlišnosti či zvláštnosti oproti obecné úpravě. Pro zástavní právo k ochranné známce jsou jinak směrodatná ustanovení soukromého práva (občanský zákoník, ustanovení §§ 152-174). K uplatnění nároků ze zástavy se užití obecné předpisy práva procesního (občanský soudní řád, insolvenční zákon, zákon o konkurzu a vyrovnání a jiné).¹³⁹

Tak předně, zastavení ochranné známky nemůže být předmětem úředního jednání před zápisným Úřadem. K jeho vzniku je třeba právní úkon účastníků dotyčného právního vztahu nebo jiná zákonem předvídaná skutečnost. Účelem zastavení práv k ochranné známce je zajištění a zabezpečení pohledávky věřitele proti dlužníkovi. Takto se poskytuje věřiteli možnost při nesplnění povinností ze strany dlužníka, přednostně před ostatními věřiteli, uspokojit se z hodnoty získané převodem ochranné známky.¹⁴⁰

Stejně jako tomu bylo u předchozích dispozic s ochrannou známkou, i zde je nezbytný zápis o zastavení práv k ochranné známce do rejstříku u Úřadu. Zvláštností je, že na tuto skutečnost je přímo vázán vznik zástavního práva.¹⁴¹ Okamžikem zápisu zástavního práva do rejstříku je toto účinné jak *inter partes* tak *erga omnes* (např. na rozdíl od převodu práv k ochranné známce). Spolu s žádostí o zápis je zástavní věřitel povinen Úřadu předložit smlouvu o zřízení zástavního práva s úředně ověřenými podpisy účastníků.¹⁴² Zápisem zástavního práva se zamezuje dispozici s předmětem zajištění bez souhlasu zástavního věřitele. K ochranné známce nelze zapsat převod ani licenční smlouvu, aniž by s tím vyslovil souhlas zástavní věřitel. V případě, že právním důvodem vzniku zástavního práva je smlouva, Úřad ji zapíše do rejstříku jen za předpokladu, že smlouvu o zřízení zástavního práva k ochranné známce uzavřela osoba, které svědčí právo nakládat s ochrannou známkou a jejíž smluvní volnost není omezena, a jestliže smlouva je dostatečně určitá. Z pohledu zástavního dlužníka je dobré mít na paměti, že zřízení zástavního práva nemá vliv na jeho oprávněné užívání ochranné známky. Stejně tak není zamezeno užívání ochranné známky licenciátovi na

¹³⁸ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 420.

¹³⁹ JAKL: *Práva na označení...*, s. 83.

¹⁴⁰ JAKL: *Práva na označení...*, s. 84.

¹⁴¹ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 166.

¹⁴² KUPKA, Petr. Průmyslové vlastnictví jako předmět zástavního práva. *Právní rádce*, 2003, roč. 11, č. 1, s. 31 - 33.

základě poskytnuté licence. Uživací právo však nesvědčí tomu, komu byla předmětná ochranná známka poskytnuta do zástavy.¹⁴³

Nyní ještě zbývá učinit několik poznámek k samotné smlouvě o zřízení zástavního práva k ochranné známce. Smluvní strany vždy musí respektovat písemnou formu právního úkonu, jak to ostatně vyžaduje ustanovení § 151b občanského zákoníku. Nedostatek písemné formy smlouvy pak má za následek její neplatnost. Co se týká obsahu smlouvy lze doporučit, aby jeho součástí bylo rovněž ustanovení, zda ochranná známka může být poskytnuta jako další zástava jinému věřiteli, nebo zda je vlastník v této dispozici zástavní smlouvou omezen. Z předchozího je zjevné, že k jedné ochranné známce lze zapsat do rejstříku více zástavních práv. Pokud se tak stane, je pro stanovení pořadí jejich zápisů do rejstříku rozhodné datum, kdy žádost o zřízení zástavního práva došla Úřadu.¹⁴⁴

K průběhu kontraktace lze zástavnímu věřiteli doporučit, aby si ještě před uzavřením smlouvy ověřil, zda je dlužník skutečně vlastníkem určitého předmětu průmyslového vlastnictví, zde například z rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem. Velmi důležitou a účelnou náležitostí zástavní smlouvy je též ujednání, jímž se určuje způsob realizace zástavy. Typicky je možné sjednat oprávnění zástavního věřitele k uspokojení pohledávky prodejem ochranné známky jménem dlužníka či pomocí třetí osoby za tržní cenu, stanovenou kvalifikovaným odhadcem (znalec z oboru průmyslových práv).¹⁴⁵

Pochopitelně i zde je nezbytné, aby případný zánik zástavního práva byl zapsán v rejstříku ochranných známek, čímž opět nabude účinnosti vůči třetím osobám. Známkový zákon nestanoví, který z účastníků zástavní smlouvy je oprávněn požádat o výmaz zástavního práva z rejstříku v případě jeho zániku. Z povahy tohoto právního vztahu, který omezuje vlastníka v dispozici s ochrannou známkou, je možné dovodit, že tuto žádost bude předkládat především vlastník ochranné známky. Právě u něj je spatřován právní zájem vyvolat účinky zániku zástavního práva.¹⁴⁶

¹⁴³ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 166.

¹⁴⁴ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 166.

¹⁴⁵ KUPKA, Petr. Průmyslové vlastnictví jako předmět zástavního práva. *Právní rádce*, 2003, roč. 11, č. 1, s. 31 - 33.

¹⁴⁶ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 167.

3.8 Omezení práv vlastníka ochranné známky

Zákon o ochranných známkách obsahuje kromě práv a povinností souvisejících s vlastnictvím ochranné známky také jistá omezení. Těmito je vlastník na základě zákona limitován při výkonu svých práv a jejich vymáhání vůči třetím osobám.

K omezení vlastnických práv se vztahuje ustanovení § 10 známkového zákona, přičemž se tak činí formou omezení účinků ochranné známky. O účincích ochranné známky se hovoří v kapitole 3.2, která charakterizuje práva vlastníka ochranné známky, zejména pak právo užívací, neboť právě možnost ochrannou známkou řádně užívat zákonným způsobem je jejím hlavním účinkem.

Pakliže zákon zná určitá omezení, je nepochybné, že práva vlastníka ochranné známky nejsou vykonávána absolutně. Z toho je zřejmé, že vlastník ochranné známky je nucen strpět takové užívání třetími osobami¹⁴⁷, které s ohledem na způsob jednání nebo na osobu jednajících nemá charakter porušení práv vlastníka ochranné známky.¹⁴⁸

Jak již bylo řečeno, vlastník ochranné známky má za určitých předpokladů na základě zákona právo zakázat třetím osobám určitá jednání, kterými je zasahováno do jeho vlastnických práv k ochranné známce. Zákon o ochranných známkách v ustanovení § 10 odst. 1 obsahuje omezení tohoto vlastníkového oprávnění. Omezení spočívá v tom, že vlastník ochranné známky nemůže třetím osobám zakázat používání identifikačních údajů. Těmi se má na mysli jejich jméno a příjmení, obchodní firma, název, adresa místa trvalého pobytu, místa podnikání či sídla. Dále se nepřipouští zákaz v případě užívání obecných údajů používaných v obchodě, přičemž tyto se týkají druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty zboží a podobně. To vše platí pouze v případě, že jde o užívání, které je v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi, dobrými mravy¹⁴⁹ a pravidly hospodářské soutěže.¹⁵⁰ Je vhodné doplnit, že výkon práv a povinností nesmí být v rozporu s dobrými mravy objektivně. Není tedy rozhodující, zda si jednající osoba tento rozpor uvědomuje či nikoliv.¹⁵¹

Z výše jmenovaných obecných údajů, jejichž užívání třetími osobami musí vlastník zapsaného označení strpět, je vhodné upozornit na používání těch, které se týkají účelu

¹⁴⁷ Má se na mysli zřejmě užívání označení shodného či podobného s ochrannou známkou nebo přímo její užití na výrobcích nebo při poskytování služeb třetími osobami.

¹⁴⁸ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 135-136.

¹⁴⁹ Obchodní zvyklostí a dobré mravy nejsou právně definované pojmy, ale jedná se o pravidla chování, která se v praxi jednotlivých obchodních odvětví vytvořila opakovaným užitím.

BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 136.

¹⁵⁰ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 136.

¹⁵¹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 416.

výrobku. Tímto je nutno rozumět účel, pro který je konkrétní výrobek vyráběn. Jako příklad lze uvést zejména vyznačení možností použití výrobku produkovaného třetí osobou na výrobku, pro nějž je ochranná známka zapsána, popřípadě vymezení rozsahu poskytování služeb (může jít o situaci, kdy je třeba spotřebitelům dát najevo, že určité součástky jsou použitelné pro jistý druh výrobků, nebo že určitá opravná se specializuje na opravy výrobků určitých značek atd.).¹⁵²

Dalším omezením výlučných užívacích práv vlastníka ochranné známky je povinnost strpět užívání shodného či podobného označení v obchodním styku, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky daného označení a zároveň platí, že takové užívání je v souladu s právem České republiky. Prakticky se bude jednat zejména o práva držitele nezapsaného označení.¹⁵³ Tímto držitelem se má na mysli oprávněný subjekt, jímž je například podnikatel, který před podáním přihlášky ochranné známky v České republice uváděl na trh stejné nebo podobné zboží opatřené stejným nebo podobným označením, nemá – li toto pouze místní dosah. Konkrétním projevem tohoto druhu omezení vlastníka zapsaného označení může být to, že držitel dřívějšího nezapsaného označení má možnost bránit zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku (tento případ by mohl nastat pochopitelně jen ve fázi řízení o zápisu přihlašovaného označení do rejstříku). Podstatné však je to, že oprávněný držitel může označení, které již užívá, užívat i nadále, i kdyby tomu bránilo shodné právo plynoucí z ochranné známky.¹⁵⁴ Zde je dán přímý aspekt povinnosti vlastníka takového označení strpět výkon práv třetí osoby, přičemž tato povinnost vyplývá ze zákona.

V souvislosti s omezením práva užívat ochrannou známku by se nemělo opomenout, že vlastník zapsaného označení je povinen v obchodním styku respektovat ještě některá další označení. Mají se na mysli taková označení podniků a institucí, jejichž názvy jsou zavedeny přímo právními předpisy (např. Česká inspekce životního prostředí, Česká televize a další). Jiným příkladem mohou být označení řádů a vyznamenání, a konečně se dá hovořit rovněž o vztahu k označení původu výrobků.¹⁵⁵

Pokud se na problematiku omezení výkonu užívacích práv pohlíží z druhé strany, je vidno, že osoba, která se dovolává výhody z titulu oprávněného držitele nezapsané značky, bude zpravidla požadovat, aby vlastník ochranné známky toto jeho právo uznal. Jestliže vlastník ochranné známky takový oprávněný nárok neuzná, disponuje držitel nezapsané

¹⁵² BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 137.

¹⁵³ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 138.

¹⁵⁴ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 138.

¹⁵⁵ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 138.

značky možností domáhat se konstitutivního výroku soudu, jímž se prohlašuje nahrazení projevu vůle.¹⁵⁶

3.9 Vyčerpání práv souvisejících s ochrannou známkou

Již z nadpisu této podkapitoly je zřejmé, že po zákonných možnostech omezení vlastníka ve výkonu jeho práv následuje prostředek, který sice ve výsledku rovněž užívací práva k ochranné známce omezuje, ale činí tak jiným způsobem a za jiným účelem.

Vyčerpáním práv vyplývajících nebo souvisejících s ochrannou známkou se rozumí jejich faktická konzumpce a jako taková představuje jistě omezení subjektivních práv vlastníka ochranné známky. Pojem konzumpce se míní, že již došlo ke konkrétnímu užití určitého práva z ochranné známky, jehož výkonem dochází ke spotřebování nejen tohoto konkrétního práva, ale spolu s ním se spotřebovávají i další práva, která jsou s takovým druhem užití ochranné známky spojena.¹⁵⁷ K takovému vyčerpání práv musí dojít na určitém jasně vymezeném prostoru (území), což vychází z teritoriální povahy práv duševního vlastnictví.¹⁵⁸

Pojem vyčerpání práv z ochranné známky lze naplnit dvěma způsoby. Za prvé se hovoří o tzv. národním vyčerpání práv. K tomu dochází tak, že vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat užívání ochranné známky na výrobcích, které byly s touto známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem anebo s jeho souhlasem.¹⁵⁹ Druhým případem je tzv. regionální vyčerpání práv. Tady se jedná o stejný případ uvedení výrobků na trh, ovšem má se na mysli uvedení na trh v některém členském státě Evropských společenství (ES) nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (EHP).¹⁶⁰

S regionálním vyčerpáním práv z ochranné známky, které je výše objasněno, souvisí také princip komunitárního vyčerpání práv. Na základě tohoto principu nesmí vlastník ochranné známky bránit dovozu výrobku označeného touto známkou do určitého členského státu ES nebo EHP, a to za podmínek, že výrobek byl jím (nebo s jeho souhlasem) již uveden na trh některého z ostatních členských států. Lze si tedy povšimnout, že tímto uvedením

¹⁵⁶ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 138.

Takový účinek soudního rozhodnutí vychází z ustanovení § 161 občanského soudního řádu (OSŘ).

¹⁵⁷ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 416.

¹⁵⁸ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 144.

¹⁵⁹ JAKL: *Práva na označení...*, s. 80.

¹⁶⁰ JAKL: *Práva na označení...*, s. 80.

výrobku na trh jiného členského státu se ochrana poskytovaná ochrannou známkou v kterémkoliv členském státě vyčerpává (konzumuje).¹⁶¹

Je nutné zdůraznit, že zákon o ochranných známkách v ustanovení o vyčerpání práv, jež jsou s užíváním ochranné známky spojena, obsahuje také jednu podstatnou výjimku, kdy k tomuto druhu omezení výkonu užívacích práv nemusí dojít. Tato omezení se totiž neaplikují, jestliže má vlastník ochranné známky oprávněné důvody bránit obchodování s výrobky, jež tuto známkou nesou. Výjimka se aktivizuje, jestliže je dán některý z oprávněných důvodů, zejména tehdy, jestliže se stav, popřípadě povaha výrobků, které jsou opatřeny ochrannou známkou dotčeného vlastníka po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.¹⁶² Na základě takového stavu může být ochranná známka vlastníka vystavena nebezpečí ztráty její dobré pověsti.¹⁶³

Z praxe je znám případ, kdy žalovaný užil ochrannou známkou SUBARU a „šest hvězdiček“ ve štítě své provozovny. Neměl však oprávnění ochrannou známkou užívat, jelikož nebyl jejím vlastníkem ani mu nesvědčilo právo na základě licence. Žalobce byl oprávněn japonským vlastníkem ochranné známky SUBARU a „šest hvězdiček“ ji užívat, jelikož zastupuje výrobce automobilů SUBARU na našem území a domáhal se odstranění chráněného označení z vývěsního štítu provozovny žalovaného. Soud zde došel k závěru, že v uvedeném případě nejde o oprávněné užití ochranné známky třetí osobou po uvedení výrobků s ochrannou známkou na trh vlastníkem či oprávněným uživatelem označení. K vyčerpání práv totiž nedochází, jelikož předmětná známka SUBARU a „šest hvězdiček“ je žalovaným užívána způsobem, který vytváří klamný dojem, že existuje obchodní propojení mezi ním a vlastníkem ochranné známky či oprávněným podnikatelem, přičemž tomu tak ve skutečnosti není. Svým jednáním se žalovaný neoprávněně snažil navodit stav, že je zástupcem uvedené japonské společnosti a oprávněným uživatelem ochranných známek a těží tak z dobré pověsti ochranných známek užívaných žalobcem.¹⁶⁴

V souvislosti s vyčerpáním práv je možné spatřit ještě jeden případ, kdy vlastník ochranné známky nemusí být nutně tímto omezením postižen. Nenachází se přímo v zákoně o

¹⁶¹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 417.

Případem uvedení výrobků na trh se souhlasem vlastníka ochranné známky se má na mysli např. vyrobení či označení výrobku ochrannou známkou oprávněným nabyvatelem licence. Je zřejmé, že ani takto nemůže dojít k omezení dalších distributorů těchto výrobků v dispozici s nimi.

BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 143.

¹⁶² BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 247.

¹⁶³ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 144.

¹⁶⁴ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 9. 2007, sp. zn. 3 Cmo 96/2007

ochranných známkách, ale v praxi je nutné s tím počítat. Jedná se o tzv. paralelní dovozy zboží. Dochází k nim v případě, jestliže je zboží vlastníka ochranné známky uvedené jím nebo s jeho souhlasem na trh jednoho státu odvezeno, a to bez souhlasu vlastníka, na území jiného státu. Na takovém území pak soutěží s těmi výrobky, které v tomto státě dovozu uvádí na tamní trh sám vlastník ochranné známky. Zmíněnou soutěž je možné spatřovat hlavně v oblasti cen výrobků.¹⁶⁵ Aby vlastník mohl takovému jednání nějakým způsobem čelit, je potřeba vykládat pojem vyčerpání práv s ohledem na již zmíněnou teritorialitu ochrany průmyslového vlastnictví. Dojde – li totiž k vyčerpání konkrétního práva na území České republiky (stane se tak např. souhlasem ve vztahu k onomu jednotlivému výrobku a k území České republiky, čímž vyčerpá vlastník své právo uvést výrobek na domácí trh), nedochází tak zároveň k vyčerpání práv z ochranné známky na území jiného státu. Tam doposud své právo nevyčerpá a disponuje možností se jej domáhat ve státě dovozu. Z uvedeného je možné odvodit jistou samostatnost práv, která náleží vlastníku ochranné známky. Dá se tedy říci, že známkové právo je tak právním základem k postihu paralelního dovozu.¹⁶⁶

Na tomto místě je však třeba poukázat na již zmíněné komunitární vyčerpání práv z ochranné známky, kde problematika paralelních dovozů na území členských států ES nepřichází v úvahu, neboť vlastník vyčerpá svá práva z ochranné známky právě uvedením výrobku na trh v některém členském státě. Co bylo výše řečeno o samostatnosti práv z ochranné známky při jejich vyčerpání, platí pro dovozy a uvádění výrobků na trh ve třetích zemích anebo ze třetích zemí do České republiky. Mluvíme zde o státech mimo ES či EHP.¹⁶⁷

3.10 Možnost vlastníka vzdát se práv k ochranné známce

Právní úprava ochranných známek a práv, jež z nich vyplývají, poskytuje vlastníku zapsané ochranné známky ještě jeden typ dispozičního oprávnění. Kromě nabytí, užívání či převodu práv k zapsanému označení je umožněno jeho vlastníku vzdát se těchto práv. Bude se jednat o jednostranný právní úkon, kterým se dává najevo, že vlastník ochranné známky dále nehodlá zapsané označení užívat výlučně pro sebe a umožňuje tak ostatním subjektům takové dříve chráněné označení užívat pro své výrobky a služby v obchodním styku, aniž by vlastník mohl nadále vymáhat dodržování původní ochrany.

Pokud se vlastník ochranné známky rozhodne k využití jednoho ze svých oprávnění, totiž vzdát se jeho zapsaného označení, lze tak učinit pouze již zmiňovaným jednostranným

¹⁶⁵ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 144.

¹⁶⁶ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 145.

¹⁶⁷ BISKUPOVÁ: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 145.

právním úkonem. Takový projev vůle je třeba učinit obligatorně v písemné formě a vlastník jej adresuje pouze Úřadu průmyslového vlastnictví. Z tohoto projevu vůle musí být zřejmé, že se vlastník vzdává práv k ochranné známce.¹⁶⁸ K tomu lze ještě dodat, že je nutné vymezit přesný rozsah, totiž čeho se skutečně vlastník vzdává. Je třeba podotknout, že právní účinky zmiňovaného jednání vlastníka nastávají ex nunc.¹⁶⁹ Následky jednostranného prohlášení nelze již vzít zpět, pokud toto nabylo účinnosti (bylo doručeno Úřadu a odvolání tohoto prohlášení nedojde úřadu nejpozději s tímto prohlášením).¹⁷⁰

Výše bylo poukázáno na to, že je nutné vymezit rozsah, v rámci něhož se vlastník vzdává svých práv k ochranné známce, respektive, pro které výrobky či služby tak činí. Je možné vzdát se těchto práv v celém rozsahu, tedy pro všechny výrobky a služby, s nimiž je spojeno užívání ochranné známky. Vlastník může ovšem rozsah vymezit i jen pro některé výrobky a služby, pro které je ochranná známka zapsána. Toto oprávnění se nachází výlučně v jeho dispozici.¹⁷¹ Má – li vlastník v úmyslu vzdát se svých práv jen pro některé výrobky a služby, musí tyto ve svém prohlášení jednoznačně vymezit (přesně a jednotlivě vyjmenovat či popsat). Nepřipouští se tak požadavek omezení vlastnických práv k ochranné známce pouze pro určitý seznam výrobků a služeb nebo jeho část, učiněný po zápisu do rejstříku.¹⁷²

Již zpočátku podkapitoly se hovoří o účinku právního úkonu vlastníka, kterým se vzdává svých práv. Rozhodnou skutečností je den, kdy bylo prohlášení o omezení práv k zapsanému označení doručeno Úřadu. K vyznačení vzdání se práv k určité ochranné známce do rejstříku dochází, aniž by byl o této skutečnosti vydáván zvláštní úřední výrok (např. rozhodnutí). Nezbyvá než dodat, že tento den doručení, který se v rejstříku vyznačí jako den vzdání se práv k ochranné známce, oznamuje Úřad veřejnosti ve Věstníku.¹⁷³

Jde - li o určování konkrétního rozsahu, v němž má dojít ke vzdání se práv z ochranné známky z vůle vlastníka, připadá v úvahu ještě další možnost tohoto vymezení. Nedochozí k němu pomocí výčtu výrobků a služeb, k nimž nehodlá nadále vlastník uplatňovat svá oprávnění, ale rozsah se vztahuje k jistému prvku či více prvkům ochranné známky jako takové. Vlastník tak učiní opět písemným prohlášením adresovaným Úřadu jako

¹⁶⁸ DE KORVER, Zuzana. In HORÁČEK, Roman (ed). *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vydání. Brno: C. H. Beck, 2008, s. 211.

¹⁶⁹ JAKL, Ladislav. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví: repetitorium*. 2. přepracované vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2008, s. 89.

¹⁷⁰ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 253.

¹⁷¹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 421.

¹⁷² DE KORVER: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 211.

¹⁷³ DE KORVER: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 211.

v předchozím případě, ovšem zde je k vyvolání účinků tohoto právního úkonu třeba, aby Úřad vydal o omezení rozsahu ochrany rozhodnutí.¹⁷⁴ Zde se tedy jedná o následné omezení rozsahu co do prvků, které tvoří součást již zapsaného označení a nadále jim dle vůle vlastníka nemá být poskytována ochrana.

V souvislosti s oprávněním vlastníka, o kterém pojednává předchozí odstavec, lze zmínit podobný prostředek, který se aplikuje v řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku, jež náleží přihlašovatel daného označení. Nejedná se však o vzdání se práv, jelikož tato ještě přihlašovatel nenabyl a nejsou doposud v jeho dispozici. Takové možnosti většinou využije přihlašovatel označení, které obsahuje tzv. disclaimer, neboli nechránitelný prvek v ochranné známce. Pod tímto pojmem si lze představit prvek, který je sice obsažen v ochranné známce, ale sám o sobě není schopen známkové ochrany. Postrádá totiž zejména požadavek rozlišitelnosti, který je pro poskytnutí ochrany stěžejní. V ochranné známce bývá nejčastěji uváděn k bližšímu označení povahy zboží, jeho váhy, míry, původu, jakosti atd.¹⁷⁵ Důvodem, proč se v této kapitole hovoří o prostředku de facto procesním, který souvisí s řízením o zápisu přihlašovaného označení do rejstříku je to, že má ve svém důsledku shodné účinky jako vzdání se práv vlastníkem ochranné známky. Zvláště lze podobnost obou právních úkonů spatřit při vymezování rozsahu omezení co do prvků již zapsané ochranné známky.

To, že známkový zákon připouští, aby přihlašovatel již při podání přihlášky, či v průběhu řízení o registraci učinil jednostranné prohlášení o vyloučení jistého prvku z ochrany, znamená v praxi snazší dosažení známkoprávní ochrany pro zbytek označení. Přihlašovatel díky této úpravě a za splnění ostatních podmínek dosáhne i zápisu takové ochranné známky, která by byla jinak nechránitelná pro existenci prvků znemožňujících registraci. Zápisem disclaimeru v ochranné známce tedy nikdy nevznikne výlučné právo vlastníka k tomuto prvku, který se vyskytuje v zaregistrované ochranné známce.¹⁷⁶ Pochopitelně i zde platí, že přihlašovatel, který takové omezení k prvku ochranné známky učinil, nemůže jej vzít zpět a dříve řečené platí také o zveřejnění omezení rozsahu ochrany ve Věstníku Úřadem, a to spolu s přihláškou ochranné známky.¹⁷⁷

¹⁷⁴ JAKL: *Práva na označení...*, s. 67.

¹⁷⁵ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 389.

¹⁷⁶ DE KORVER: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 186.

¹⁷⁷ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 389.

3.11 Kolektivní ochranná známka a její specifika

Předposlední podkapitola, jež se bude dotýkat práv a povinností vlastníka ochranné známky, má za cíl v základních rysech vystihnout specifickou úpravu kolektivní ochranné známky a odlišit ji od ochranných známek individuálních (jak je o nich pojednáno v předchozím výkladu). Na počátku je vhodné zmínit, že se nejedná o speciální druh ani typ ochranné známky, ale tato, někdy též nazývaná svazová ochranná známka¹⁷⁸, pouze umožňuje svým vlastníkům jiný rozsah a způsob jejího užívání v obchodním styku.

Existence zvláštních ustanovení o kolektivní ochranné známce je odůvodněna potřebou umožnit členům či společníkům zájmových sdružení osob, která se utvoří za účelem společného označování výrobků nebo služeb, přihlásit společnou ochrannou známku. Tuto pak mohou jednotliví členové či společníci sdružení užívat, a to v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o užívání kolektivní ochranné známky.¹⁷⁹ Z uvedeného účelu pak vychází i pojmová definice této známky, přičemž kolektivní ochrannou známkou se rozumí ochranná známka zapsaná pro právnickou osobu nebo sdružení, kterou mohou v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o jejím užívání¹⁸⁰ užívat členové nebo společníci této právnické osoby nebo sdružení pro výrobky a služby, pro něž je zapsána.¹⁸¹

Jedním ze specifíků, které je třeba zde postřehnout, je fakt, že přihlášku kolektivní ochranné známky u Úřadu mohou podat jednak právnické osoby a sdružení s právní subjektivitou (např. občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, v úvahu mohou přicházet některé obchodní společnosti a další)¹⁸², ale také sdružení bez právní subjektivity. Zde je ovšem nutné zdůraznit, že tato byla vytvořena za účelem společného označování výrobků nebo služeb svých členů či společníků. Lze hovořit o tom, že pro účely přihlášky kolektivní ochranné známky mají tyto entity právní subjektivitu podle zákona o ochranných známkách.¹⁸³

Kolektivní ochranná známka zpravidla plní stejné funkce jako ochranné známky individuální. Hlavní rozdíl lze spatřit v účelu poskytované ochrany. Tímto zde není individualizace výrobků či služeb konkrétní osoby (vlastníka ochranné známky), nýbrž je

¹⁷⁸ JAKL: *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví...*, s. 94.

¹⁷⁹ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 254.

¹⁸⁰ Smlouvu o užívání si lze představit jako inominátní (atypický) kontrakt. Ochranná známka tam může být v souladu se svým účelem vymezena jako garanční, certifikační apod.

HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 230.

¹⁸¹ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 425.

¹⁸² HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 232.

¹⁸³ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 231.

potřeba zapsaným označením deklarovat účast takové osoby jako člena či společníka v určité právnické osobě nebo sdružení. Subjektem oprávnění, jež plynou z kolektivní ochrany, je sám společník právnické osoby nebo člen sdružení. Tyto osoby musí mít právní subjektivitu. Zároveň však platí, že vlastníkem kolektivní ochranné známky je samo sdružení jako celek, členové požívají práv uživacích, která poskytnutá ochrana zahrnuje.¹⁸⁴ Kromě běžných funkcí ochranných známek se v případě kolektivních známek přidává ještě funkce kontrolní. Tento aspekt vychází ze samotného účelu kolektivní ochrany, kdy sdružení na základě smlouvy o užívání kontroluje například dodržování standardů takto označených výrobků, či zda se při výrobě používají stejné výchozí suroviny a postupy atd. Díky tomu se někdy kolektivní ochranné známky označují jako garanční nebo též certifikační, protože zajišťují a osvědčují právě kontrolu kvality a vlastností výrobků nebo služeb, které jsou pod kolektivní ochrannou známkou uváděny na trh společníky nebo členy sdružení.¹⁸⁵

Členství osoby ve sdružení nebo právnické osobě, která zajišťuje práva z kolektivní ochranné známky svým členům, nezabraňuje této osobě, aby zároveň užívala svou individuální ochrannou známkou. Souběh obou typů ochrany není na překážku.¹⁸⁶

Má – li být srovnání práv a povinností úplné, stačí doplnit, že vlastník kolektivní ochranné známky (kterým se myslí ono sdružení či jiná právnická osoba) má poněkud jiné postavení než vlastník individuální ochranné známky. Především nedochází k užívání kolektivní známky přímo jejím vlastníkem, což je zřejmé z toho, že sám vlastník výrobky pod ochrannou známkou neprodukuje ani neposkytuje takové služby. Nemůže realizovat ještě některá další oprávnění, například užívat symbol ® a jiné. Vlastník kolektivní ochranné známky však není ochuzen o právo záповědi vůči třetím osobám, právo na informaci, právo na ochranu proti padělání známky, a samozřejmě právo na soudní ochranu.¹⁸⁷

Aby se dosáhlo úplného vyčerpání problematiky kolektivních ochranných známek, bylo by zapotřebí mnoho dalších stran. Jelikož tato práce postihuje hlavně existenci a výklad práv a povinností u jednotlivých institutů známkového práva, nebude již dále věnován kolektivním ochranným známkám prostor. Zbývá se tedy zmínit ještě o jednom omezení, které se týká kolektivní ochranné známky jako předmětu soukromoprávních vztahů. Na rozdíl od individuálních ochranných známek není možné učinit kolektivní známkou předmětem

¹⁸⁴ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 231.

¹⁸⁵ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 426.

¹⁸⁶ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 426.

¹⁸⁷ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 233.

licence, a rovněž nemůže být převedena na jiného vlastníka. V úvahu pak nepřichází ani poskytnutí kolektivní ochranné známky jakožto zástava.¹⁸⁸ Může se hovořit o jistém omezení dispozičních oprávnění, která dopadají na vlastníka kolektivní ochranné známky.

3.12 Práva vlastníka všeobecně známé známky

Na tomto místě je věnována ještě krátká pozornost pojmu tzv. všeobecně známé známky, jenž pronikl do právního řádu díky mezinárodní úpravě, na níž se shodly smluvní státy Pařížské úmluvy a členové Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v roce 2000 v Ženevě. Z tohoto setkání vzešlo doporučení týkající se ustanovení o ochraně všeobecně známých známek.¹⁸⁹

Všeobecně známá známka v podstatě poskytuje vlastníkovi podobná či přímo shodná oprávnění jako běžně registrovaná ochranná známka. Zásadně se však liší metoda poskytované ochrany a z toho plynoucí možnost uplatňovat svá práva. Lze si povšimnout, že v současnosti dochází k posunu definice všeobecně známé známky, která se v souladu s evropskou úpravou nezapisuje do rejstříku ochranných známek. Vlastnictví této známky vzniká již neformálním získáním všeobecné známosti v České republice. To ostatně vyplývá i ze smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), kde se požaduje poskytnutí ochrany všeobecně známému označení smluvními státy v obdobném standardu, jako se tak činí u ochranné známky.¹⁹⁰

Blíže k tomu, co se rozumí všeobecnou známostí určitého označení, lze uvést, že se jedná o označení, které se vžilo pro shodné nebo podobné výrobky či služby svého vlastníka v příslušném okruhu veřejnosti. Navíc má rozlišovací způsobilost i přes to, že formálně do rejstříku ochranných známek zapsáno nebylo. Jak vidno, ochrana je poskytována pro takové výrobky a služby, pro něž se označení stalo v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známým.¹⁹¹

Ochrany svých práv se domáhal například vlastník nezapsaného označení „VINCENTKA“, který se dožadoval odmítnutí zápisu slovní ochranné známky VINCENTKA přihlašované jiným subjektem, byť pro zcela rozdílné výrobky a služby, nežli sám produkuje. Již Úřad k námitkám vlastníka dospěl k názoru, že se jedná o slovní označení

¹⁸⁸ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 255.

¹⁸⁹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 407.

¹⁹⁰ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 64-65.

¹⁹¹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2008, sp. zn. 11 Ca 407/2006

zcela shodné s namítanou slovní ochrannou známkou. Vzhledem k tomu, že byla prokázána všeobecná známost namítané ochranné známky, došlo by zápisem napadeného označení k zásahu do zákonem chráněných starších práv namitatele. Jelikož označení „VINCENTKA“ je dlouhodobě spjato s léčivou minerální vodou (již od roku 1820, kdy byla postavena první plnírna léčivé minerální vody) a není pochyb o tom, že se jedná o všeobecně známou ochrannou známku, soud v následném sporu judikoval, že použití tohoto označení pro výroby a služby jiných tříd (např. taxislužba, směnářská činnost) by mohlo velmi pravděpodobně vést k rozmělnění této známky. Soud se tedy přiklonil k poskytnutí ochrany předmětnému označení z titulu všeobecně známé známky.¹⁹²

Ačkoliv platí, že všeobecně známá známka získává stejné procesní postavení jako formálně chráněná práva zapsaná v rejstříku, bude třeba k uplatnění a prokázání tohoto nároku, aby vlastník všeobecně známé známky doložil, že tato získala všeobecnou známost v příslušném okruhu veřejnosti. Může tak učinit předložením dokladů o uskutečnění reklamní kampaně nebo předložením výsledků ankety o známosti příslušného označení na trhu a jiné. Kritérium všeobecné známosti bude nutné vždy prokazovat vzhledem ke konkrétnímu řízení a ve vztahu ke konkrétní přihlášce ochranné známky, jestliže bude všeobecně známá známka uplatňována.¹⁹³ V tom lze vidět jistou nevýhodu oproti registrované ochranné známce, která požívá ochrany proti neoprávněným zásahům porušitelů přímo na základě zákona a nevyžaduje se často velmi obtížné dokazování výše vymezených podmínek.

¹⁹² Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 8. 2007, sp. zn. 5 A 128/2001

¹⁹³ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 65.

4. Způsoby a možnosti ochrany práv vlastníka ochranné známky

Zdá se být logické navázat na předchozí kapitolu o právech vlastníka ochranné známky pojednáním o tom, jaké možnosti a instrumenty nabízí právní řád k ochraně těchto práv a oprávněných zájmů, které souvisejí s vlastnictvím ochranné známky. Skutečnost, že subjekt dosáhl registrace přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek u Úřadu či jiné instituce v zahraničí nemusí vždy sama o sobě znamenat poklidný a nerušený výkon těchto práv. Základní ochrana zapsaného označení, jež spočívá v jeho registraci pro konkrétní osobu a také vznik možnosti jej užívat a nakládat s ním není dostačující k zamezení porušování těchto práv třetími osobami. Porušování práv z průmyslového, ale i ostatního duševního vlastnictví je zejména v posledních dvaceti letech velmi negativním jevem, který způsobuje vlastníkům těchto práv velké škody. Obecně se dá říci, že k porušování práv vlastníka ochranné známky nebo jiného předmětu průmyslového vlastnictví dochází zpravidla tehdy, když je začne využívat osoba, které vlastník právo k užívání neposkytl ani jinak předmět svého vlastnictví na ni nepřevodl. Konkrétně v případě práv na označení dochází k jejich porušování v těch situacích, kdy neoprávněná osoba užívá v obchodním styku na svém zboží nebo obalech, případně při poskytování služeb, označení, které je shodné či podobné právě ochranné známce zapsané pro jiného vlastníka. Také si lze představit neoprávněné užívání uvedených označení v reklamě a podobně.¹⁹⁴

Navíc lze říci, že cílem porušovatele práv z průmyslového vlastnictví je umístit na trh napodobený nebo padělaný výrobek, často spolu se zneužitím chráněného označení, který pak nabízí za výhodnější cenu pro spotřebitele. Výsledkem je dosažení finančního prospěchu na úkor originálních výrobců, prodejců i spotřebitelů. V důsledku této protiprávní činnosti zpravidla dochází k ovlivňování hospodářské soutěže a oprávněným osobám vznikají přímé i nepřímé finanční ztráty.¹⁹⁵

4.1 Poskytování ochrany práv na základě územního principu

Před tím, než bude věnován prostor způsobům poskytování ochrany čistě na národní úrovni podle zákona o ochranných známkách, je dobré vzít v úvahu komplexnější přístup k možnostem ochrany práv k ochranné známce. Za pomoci tzv. územního principu poskytování ochrany lze vyzorovat určité typy ochranných známek. Rozlišují se právě podle rozsahu teritoria, na jehož území jim právo jednotlivých států přiznává patřičné

¹⁹⁴ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 205.

¹⁹⁵ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému právní ochrany...*, s. 206.

účinky¹⁹⁶ a také orgány, které provádí registraci, jsou odlišné. Bude se tedy jednat o mezinárodní ochranné známky, ochranné známky Společenství a konečně také národní ochranné známky. K těmto se navíc přidávají tzv. všeobecně známé známky, jejichž charakter je poněkud rozdílný a zmínka o nich se nachází v kapitole třetí, kde se pojednává o právech vlastníka ochranné známky. Tohoto třídění je třeba se držet, neboť jej používá český známkový zákon pro stanovení rozsahu ochrany v tuzemsku.

Teritoriální princip známkoprávní ochrany je patrný i z rozhodovací praxe, když při posuzování zápisné způsobilosti přihlašovaného označení „PROFESIONÁL“ z hlediska jeho distinktivy soud neuznal za relevantní skutečnost, že dané označení již bylo dříve zapsáno ve Slovenské republice. Tato skutečnost sama o sobě nemá vliv na nutnost prokázání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení na v České republice.¹⁹⁷

4.1.1 Mezinárodní ochranná známka

Jak již bylo řečeno, mezinárodní ochranná známka je jedním z typů známek, myšleno z hlediska teritoriálního rozsahu poskytované ochrany jednotlivými státy. Jako pojem splňuje základní podmínky, které jsou nezbytné pro uznání označení za ochrannou známku. O tom pojednává druhá kapitola věnující se obecně pojmu ochranné známky. Její specifikum však spočívá v tom, že pokud si chce přihlašovatel zajistit ochranu své známky i v jiném státě, než - li v tuzemsku, musí podat přihlášku ochranné známky přímo u zápisného úřadu tohoto státu. Jinak má za splnění určitých podmínek možnost podat u Úřadu v ČR žádost o mezinárodní zápis ochranné známky.¹⁹⁸ Z toho je patrné, že přihlášení ochranné známky do zahraničí lze uskutečnit buď tzv. národní cestou nebo formou žádosti o mezinárodní zápis anebo cestou regionálních zápisných úřadů, například v oblasti Evropské unie.¹⁹⁹

Za časově i finančně nejnáročnější se dá považovat dosahování mezinárodní ochrany prostřednictvím přihlášek ochranné známky do jednotlivých zemí již zmíněnou národní cestou. Při tomto způsobu je třeba vyhovět požadavkům na podání přihlášky v každé zemi zvlášť, k čemuž je zpravidla nutné najmout tamního zástupce či advokáta. Přihlášení národní cestou provádí přihlašovatel nezávisle na tuzemském Úřadu. K zápisnému řízení lze

¹⁹⁶ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 64.

¹⁹⁷ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 10 Ca 116/2007

¹⁹⁸ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 428.

¹⁹⁹ JAKL: *Práva na označení...*, s. 72.

podotknout, že toto probíhá v jednotlivých zemích podle tamních předpisů a nezávisle na řízení v jiných státech.²⁰⁰

Možnost přihlásit ochrannou známku u Úřadu v České republice jako tzv. mezinárodní ochrannou známku do některých dalších států je dána na základě dvou mezinárodních smluv, v nichž je ČR smluvní stranou. Má se na mysli Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokol k této dohodě.²⁰¹ Toto přihlášení ochranné známky do zahraničí cestou jejího mezinárodního zápisu mohou uskutečnit osoby, které mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo v ČR, anebo českou státní příslušnost. Přihláška se podává prostřednictvím tuzemského Úřadu k Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě (Mezinárodní úřad). Přihláškou je možno uplatnit ochranu daného označení dle výběru přihlašovatele do všech států, které jsou členy Madridské dohody a které přistoupily k Protokolu k této dohodě. Rozdíl je třeba spatřovat v tom, že žádost o mezinárodní zápis se musí opírat o zápis ochranné známky v zemi původu, pokud je tato členem pouze Madridské dohody, jinak stačí pouhé podání přihlášky ochranné známky v případě zemí, které přistoupily i k Protokolu k této dohodě. Na straně přihlašovatele potom lpí povinnost výslovně v žádosti o mezinárodní zápis vyjmenovat členské státy těchto dohod, v nichž ochranu požaduje.²⁰²

Požadované ochrany se dosahuje v řízení, jež probíhá u Mezinárodního úřadu. Tento provede formální průzkum způsobilosti přihlašovaného označení a po zápisu známky do mezinárodního rejstříku mu přidělí číslo zápisu, vystaví přihlašovateli osvědčení o mezinárodním zápisu a informuje o tom jednotlivé zápisné úřady uvedené v žádosti. Současně se zápis zveřejní ve Věstníku Mezinárodního úřadu. Věcný průzkum zápisné způsobilosti potom probíhá u jednotlivých národních úřadů a v případě, že zapisované označení vyhovuje tamním předpisům a zároveň nejsou proti jeho zápisu podány námitky, dojde v podstatě k uznání ochrany. Přihlašované označení má pak stejný rozsah ochrany, jako by byla přihláška podána přímo v tom kterém státě. V opačném případě, jestliže nebude dosaženo poskytnutí ochrany, může přihlašovatel pokračovat v řízení o zápisu ochranné známky přímo před dotyčným národním úřadem. Pokud nakonec dojde k zápisu do národního rejstříku, Mezinárodní úřad učiní o tomto rozhodnutí zápis také do mezinárodního rejstříku ochranných známek.²⁰³

²⁰⁰ JAKL: *Práva na označení...*, s. 73.

²⁰¹ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 428.

²⁰² JAKL: *Práva na označení...*, s. 74.

²⁰³ JAKL: *Práva na označení...*, s. 75.

Na základě předchozích informací lze postřehnout funkci a konkrétní projev mezinárodního zápisu na území států. Dají se totiž spatřovat v tom, že zápis mezinárodní ochranné známky, již byla přiznána ochrana například v ČR, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem.²⁰⁴

4.1.2 Ochranná známka Společenství

V podkapitole je předkládán konkrétní příklad regionálního systému ochrany průmyslových práv. Tento je z hlediska územního rozsahu poskytované ochrany možno nadřadit jednotlivým národním systémům ochrany, avšak nepřesahuje systém ochrany mezinárodní. Institut ochranné známky Společenství je v současné době upraven nařízením Rady ES č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství.²⁰⁵ Této úpravě předcházelo přijetí nařízení č. 40/1994 o ochranné známce Společenství (Community Trade Mark Regulation, ve zkratce CTMR). Systém začal oficiálně fungovat od 1. 4. 1996.²⁰⁶

Jestliže subjekt zamýšlí získat ochranu pro své označení do všech členských států Evropské unie, je třeba tak učinit podáním přihlášky na zápis ochranné známky Evropských Společenství. Přihláška se podává u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (Office for Harmonization of Internal Market, zkratka OHIM) se sídlem v Alicante ve Španělsku. Úřad provádí v řízení jak formální, tak věcný průzkum zápisné způsobilosti přihlašovaného označení. O řízení se dá říci, že probíhá obdobným způsobem jako u národních zápisných úřadů. Nespornou výhodou znamená fakt, že přihláška se automaticky vztahuje na všechny členské státy Evropské unie. Rovněž posléze zapsaná ochranná známka Společenství platí ve všech členských státech.²⁰⁷

Jisté usnadnění situace při podání přihlášky představuje skutečnost, která plyne z členství ČR v Evropské unii. Tuto lze totiž podat nejen přímo u úřadu OHIM v Alicante, ale též prostřednictvím národních zápisných úřadů členských států, tedy včetně tuzemského Úřadu průmyslového vlastnictví. Ten přihlášku po vyznačení dne jejího podání bez dalšího předá úřadu OHIM.²⁰⁸ Jestliže ovšem nastane situace, že přihláška ochranné známky

²⁰⁴ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 428.

²⁰⁵ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 430.

²⁰⁶ KOPECKÁ, Světlana. *Ochranná známka Společenství*. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 3-4.

²⁰⁷ JAKL, Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2009, s. 226-227.

²⁰⁸ JAKL: *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany...*, s. 227.

Společenství byla zamítnuta, vzata zpět či považována za vzatou zpět, popřípadě zanikly účinky takové přihlášky, naskýtá se přihlašovatelovi možnost řešení. Ten má totiž právo požádat o přeměnu přihlášky ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky, které se pochopitelně přizná datum původního podání (zachování práva přednosti).²⁰⁹

Pokud jde o subjekty oprávněné podat přihlášku ochranné známky Společenství, mohou tak učinit fyzické i právnické osoby, které mají v příslušném členském státě podnik nebo jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, anebo státu, který je signatářem Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO). Není - li tomu tak, musí být přihlašovatel zastoupen v řízení zástupcem či advokátem z některého členského státu EU.²¹⁰

Určitou zajímavostí je, že po přístupu ČR k Evropské unii mají na našem území účinky také ochranné známky Společenství, které byly u úřadu OHIM zapsány před tímto přístupem. Následkem toho je nemožnost podání námitek a připomínek vlastníky dřívějších ochranných známek zapsaných v tuzemsku jak národní, tak mezinárodní cestou. Vzniká kolize práv k chráněnému označení, přičemž řešením je právo vlastníka bránit užívání ochranné známky Společenství v tuzemsku. To však jen za podmínky, že dotčený subjekt podal přihlášku v dobré víře a zároveň uplatní ve lhůtě tří měsíců námitky proti zápisu ochranných známek Společenství přihlášených v době šesti měsíců před přístupem nového členského státu. Není vyloučeno ani uplatnění nároku na náhradu škody.²¹¹

Tady je vhodné uvést příklad z rozhodovací praxe soudů, když byly posuzovány podmínky pro vyslovení zákazu užívání ochranné známky Společenství na území ČR. V předmětném sporu došlo ke kolizi žalobcova práva k národní ochranné známce „APETITO“, jež měl zapsanu na území ČR pro mléko, mléčné výrobky (zejména tavené sýry) a potravinářské tuky. Žalobce požadoval uložení zákazu žalovanému užívat slovní ochrannou známku Společenství „APETINA“, zapsanou rovněž pro mléčné výrobky a jiné. Ochranná známka žalovaného počala v tuzemsku platit ode dne přístupu ČR k Evropské unii a jeho výrobky jsou pod touto známkou uváděny na tuzemský trh. Žalobce hájil svůj nárok tím, že je naplněn požadavek priority národní ochranné známky z doby před vstupem ČR do EU a zejména namítal podobnost ochranné známky Společenství s jeho národní ochrannou známkou. Soud dospěl k názoru, nutno říci, že shodně s dřívějším rozhodnutím Úřadu

²⁰⁹ JAKL: *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany...*, s. 227.

²¹⁰ JAKL: *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany...*, s. 227.

²¹¹ JAKL: *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany...*, s. 228.

průmyslového vlastnictví, že významnou je zde otázka zaměnitelnosti obou označení, přičemž se jedná o otázku právní a nikoli skutkovou. Při řešení otázky zaměnitelnosti obou označení je třeba použít hledisko průměrného spotřebitele. Ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele je na místě posuzovat rozlišovací schopnost obou slovních označení, a to z hlediska vizuálního, fonetického, významového a společně s porovnáváním druhu zboží a služeb, pro než jsou zapsána. Soud nakonec uplatňovanému nároku žalobce vyhověl, když označení „APETINA“ považoval za natolik podobné národní ochranné známce „APETITO“ a shledal tak nebezpečí zaměnitelnosti obou posuzovaných označení.²¹²

Teritoriální rozsah poskytované ochrany je vymezen tím, že ochranná známka Společenství může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé EU. Výjimku snad tvoří jen licence, již lze poskytnout i jen pro část jejího území. Rozsahu se dotýká i povinnost užívání této ochranné známky, když tato je splněna jejím užíváním alespoň na území jednoho členského státu.²¹³

Konečně je nezbytné zabývat se ještě právy vlastníka ochranné známky Společenství. Ta poskytují vlastníkovu ochranu proti reprodukci či napodobení známky na území celé EU. Obecně vzato, obsah práv a povinností je prakticky totožný s národní ochrannou známkou, čemuž je věnován prostor ve třetí kapitole této práce i v podkapitolách následujících současný výklad. Pro ilustraci lze zmínit například oprávnění vlastníka zakázat všem třetím osobám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku označení shodná nebo podobná s ochrannou známkou Společenství. Stejně tak označení, u kterých z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků a služeb existuje nebezpečí záměny na straně veřejnosti, včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou a další mnohé případy uplatnění práv souvisejících s ochrannou známkou Společenství.²¹⁴

Obdobně jako u národní ochranné známky, také zde musí být splněna podmínka skutečného užívání ochranné známky Společenství, pokud jde o uplatňování práv vyplývajících z evropské ochrany. Podmínkou skutečného užívání se nejednou zabýval Evropský soudní dvůr (ESD). Názorně je to vidět v případě, kdy došlo na základě podaných námitek k zamítnutí zápisu slovní ochranné známky „VITAFRUIT“ pro pivo a různé nealkoholické nápoje a šťávy, jako ochranné známky Společenství. Námitky proti zápisu

²¹² Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 5. 2010, sp. zn. 3 Cmo 330/2009

²¹³ JAKL: *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany...*, s. 245.

²¹⁴ KOPECKÁ: *Ochranná známka Společenství...*, s. 12.

podal vlastník národní slovní ochranné známky „VITAFRUIT“, zapsané ve Španělsku rovněž pro nealkoholické nápoje a šťávy. Argumentoval tedy svým starším právem k označení a též částečnou shodností a podobností přihlašovaného označení a tudíž existencí nebezpečí záměny daných označení ze strany veřejnosti. Je věcí namítatele, aby prokázal skutečné užívání ochranné známky po dobu nejméně pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství. Stalo se tak doložením prodeje přibližně 300 beden koncentrovaných ovocných šťáv o celkovém obratu 4 800 eur, na jejichž etiketě je zobrazena ochranná známka vlastníka, a ještě několika fakturami s tímto označením. OHIM v námitkovém řízení shledal, že starší ochranná známka byla skutečně užívána pro část výrobků, k nimž je zapsána. Spor se nakonec dostal až k ESD, z jehož judikatury vyplývá, že ochranná známka je skutečně užívána, pokud je užívána v souladu se svou hlavní funkcí. Tou se rozumí schopnost zaručit označení původu výrobků nebo služeb, pro něž je zapsána, aby ochranná známka vytvořila či zachovala odbyt, ovšem s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou. Z rozhodnutí ESD lze mimo jiné vysledovat, že není možné a priori abstraktně stanovit, jaká kvantitativní mez by měla být použita pro určení skutečného užívání. Pravidlo de minimis by neumožňovalo úřadu OHIM nebo i soudu posoudit veškeré okolnosti případu. Také minimální užívání, je-li skutečně obchodně odůvodněné, lze pokládat za dostatečné k prokázání existence skutečného užívání. Navíc, ESD v daném případě považoval za skutečné užívání označení též jeho užívání třetí osobou, se souhlasem vlastníka národní ochranné známky.²¹⁵

I zde samozřejmě platí tzv. intabulační zásada, kdy práva z ochranné známky Společenství může její vlastník uplatnit vůči třetím osobám až po zveřejnění zápisu ochranné známky do rejstříku vedeného úřadem OHIM. Tím není dotčeno oprávnění vlastníka požadovat přiměřenou náhradu za jednání následující po zveřejnění pouhé přihlášky ochranné známky Společenství, které by bylo po zveřejnění zápisu známky a na jeho základě zakázáno.²¹⁶

Z velmi široké problematiky uplatňování práv k ochranné známce Společenství je účelné zmínit zásadní limity poskytování evropské ochrany. Tyto představuje zejména teorie vyčerpání práv, podle níž vlastník ochranné známky (též nabyvatel licence k označení) může jako jediný zboží vyrobit a poprvé uvést na jednotný evropský trh. Tím však své výlučné

²¹⁵ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v evropském společenství*. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 149-155.

²¹⁶ KOPECKÁ: *Ochranná známka Společenství...*, s. 13.

právo vyčerpává a další dispozice s produktem (uvedení na jiné vnitrostátní trhy Společenství i zpětné dovozy) již nemůže nijak omezit nebo zakázat. Výjimkou zůstávají samozřejmě případy, kdy byl výrobek bez souhlasu vlastníka uváděn na jiný trh, na němž by užití označení nepožívalo náležitě ochrany (např. nebezpečí ztráty „dobré pověsti“). Dále platí, že uvede-li vlastník svůj produkt s ochrannou známkou do distribuce mimo oblast Společenství, může zakázat paralelní dovozy na území Společenství, tj. dovozy značkových produktů, které byly uvedeny na trh mimo území Společenství. V ostatních případech je jednotný vnitřní trh Společenství prostorem s předností svobody volného pohybu výrobků nebo služeb před teritoriálním charakterem ochrany průmyslového vlastnictví (národní ochrana).²¹⁷

Evropský soudní dvůr (ESD) se zabýval otázkou vyčerpání práv z ochranné známky Společenství například v situaci, kdy vlastník ochranné známky „LEVI'S“ a jiných prodával své výrobky jedinečně prostřednictvím selektivních distribučních sítí, přičemž autorizovaní dealeři byli vázáni prodávat výrobky s tímto označením pouze konečným uživatelům, v omezeném počtu kusů a též označovat své obchody v některých zemích tak, že velkoobchod není povolen. Společnost Levi Strauss jakožto vlastník předmětných označení trvale odmítá prodávat své značkové zboží hypermarketovým sítím Tesco a Costco. Tyto společnosti však dané zboží nakoupily v Mexiku, USA a Kanadě a poté je prodávaly např. ve Velké Británii. Právní úprava ochranné známky Společenství, jak již bylo řečeno, omezuje vyčerpáním práv vlastníka ochranné známky pouze v případech, kdy bylo zboží uvedeno na trh ve Společenství. To umožňuje vlastníkovu uvádět zboží na trh mimo Společenství, aniž by došlo k vyčerpání jeho práva uvnitř Společenství. Podle stanoviska ESD tím Evropské společenství dovoluje vlastníkům ochranných známek Společenství kontrolovat první uvedení zboží označeného ochrannou známkou na trh ve Společenství, byť tak následně činí jiný prodejce či distributor (dovoz ze třetích zemí). Těmto subjektům pak přísluší důkazní břemeno ve věci předložení důkazu o souhlasu vlastníka ochranné známky s jejím uvedením na trh Společenství.²¹⁸

4.2 Poskytování ochrany práv na národní úrovni

Posledním typem označení, jemuž právní řád poskytuje ochranu, je tzv. národní ochranná známka. Jedná se o prostředek upravený tuzemským zákonem o ochranných

²¹⁷ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v evropském společenství*. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 89.

²¹⁸ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v evropském společenství*. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 188-191.

známkách, přičemž ochrana je poskytována prostřednictvím Úřadu pro území České republiky. Tento Úřad je národní institucí, která zajišťuje průmyslověprávní ochranu. Slouží zejména k přihlašování předmětů průmyslového vlastnictví za účelem oznámení jejich registrace veřejnosti. Poskytnutí ochrany na národní úrovni žádá původce ochranné známky nebo jeho právní nástupce u svého národního úřadu průmyslového vlastnictví, pokud mu stačí jen právní ochrana v domácí zemi. Předchozí výklad pak hovoří o možnosti získat ochranu i v jiných zemích, a to jednak podáváním přihlášek v jednotlivých státech u tamních zápisných úřadů anebo lze využít mezinárodního či regionálního systému ochrany průmyslového vlastnictví.²¹⁹

4.2.1 Instrumenty ochrany podle zákona o ochranných známkách

Snad nejvýznamnějším a zajisté i velice účinným prostředkem proti porušování práv ze zapsaného označení je metoda právní regulace, kterou používá zákon o ochranných známkách. Zvolená metoda spočívá v tom, že existují určitá označení, jež jsou nezpůsobilá k zápisu do rejstříku ochranných známek a nemohou tak ohrozit či porušit práva již registrovaných označení. V podstatě se jedná o označení, která by jinak vyhovovala podmínkám definice ochranné známky, avšak jsou ze zápisu do rejstříku přímo vyloučena. Z ustanovení známkového zákona lze dovodit, že počítá s rozlišením tzv. absolutních překážek zápisné způsobilosti a relativních překážek zápisné způsobilosti. A právě v těchto uvedených instrumentech je zejména obsaženo poskytování ochrany právům na označení v rámci národního systému v oblasti známkového práva.²²⁰

4.2.2 Absolutní překážky zápisné způsobilosti

Jakožto první připadá v úvahu možnost ochrany, která spočívá ve stanovení absolutních překážek zápisné způsobilosti. Tímto se vylučují určitá označení ze zápisu do rejstříku přímo ustanovením zákona o ochranných známkách. Při posuzování zápisné způsobilosti zkoumá tyto důvody Úřad ex offio a činí tak již před zveřejněním přihlášky ochranné známky. Úřad zjišťuje, zda přihlašované označení spadá do pojmu ochranné známky ve smyslu známkového zákona a dále pak, zda není přihlášené označení vyloučeno ze zápisu do rejstříku. V praxi se vyžaduje učinit zjištění, jestli přihlašované označení může být graficky znázorněno a má tzv. rozlišovací způsobilost. Ochrana prostřednictvím registrace

²¹⁹ JAKL, Ladislav. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví - repetitorium*. 1. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 108-109.

²²⁰ JAKL: *Práva na označení...*, s. 28.

nebude poskytnuta například označením, která sestávají výlučně ze značek nebo označení obvyklých v běžném jazyce či užívaných v dobré víře a v obchodních zvyklostech. Zápisu odporují také označení tvořená výlučně tvarem výrobku, označení odporující veřejnému pořádku či dobrým mravům, klamavá označení a nebo označení, jejichž užívání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv. Jinak může jít též o označení, jehož užívání se přiči ustanovením jiného právního předpisu. K odmítnutí zápisu dojde i v situaci, kdy se zjistí, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.²²¹ Zde je možné zabývat se otázkou, má - li být dobrá víra u přihlašovatele ochranné známky presumována či nikoliv. Ve věci prohlášení neplatnosti ochranné známky „Gastrolux“ dospěl soud ke stanovisku, že v zápisném řízení Úřad není oprávněn předpokládat dobrou víru přihlašovatelů ochranných známek a je povinen její přítomnost zkoumat, byť je v tom omezen kategorií zjevnosti. Je však podstatné, že po zápisu ochranné známky již je třeba trvat na presumpci dobré víry přihlašovatele, neboť opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty.²²²

Známkový zákon vyjmenovává ještě další důvody pro odmítnutí ochrany, přičemž tento výčet se považuje za taxativní.

Důvody, které znamenají absolutní nezpůsobilost k zápisu označení, představují negativní vymezení pojmu ochranné známky. Jejich zkoumání a hodnocení v řízení o přihlášce ochranné známky je zcela ve sféře veřejného práva a vlastník ochranné známky již zapsané nemůže ovlivnit tuto činnost Úřadu.²²³ V úvahu by snad připadalo podání podnětu ke zkoumání těchto důvodů, které vedou k neposkytnutí ochrany danému označení. Z dříve řečeného lze vyzdvihnout, že absolutní překážky zápisné způsobilosti jsou druhem ochrany, která přímo vyplývá z institutu známkoprávní ochrany jako takové. Respektování a vymáhání těchto zákonných překážek není jen v zájmu konkrétních vlastníků ochranných známek, ale lze spatřit i přítomnost jakéhosi veřejného zájmu na tom, aby nebyla neoprávněně dotčena již dříve vzniklá práva, s nimiž počítá známkové právo a samozřejmě i vlastníci ochranných známek. Fungování a účinky tohoto instrumentu ochrany nezávisí na aktivní činnosti toho kterého vlastníka, nýbrž na konání orgánu veřejné moci, který v rámci své působnosti a pravomoci jedná z úřední povinnosti.

²²¹ JAKL: *Práva na označení...*, s. 29.

²²² Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2010, sp. zn. 5 As 17/2009

²²³ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 68.

Pro názornost se ještě zmiňují některé z mnoha důvodů, jež zákon uvádí a jejichž následkem je neposkytnutí ochrany přihlašovanému označení. Nezpůsobila k zápisu jsou označení, která nejsou schopna grafického znázornění, což je podstatný znak ochranné známky. Obecně se za ně považují například čichová, zvuková, světelná a dotyková či hmatová označení. Není však vyloučeno, aby získalo ochranu grafické vyjádření zvukové stopy formou notového záznamu. Zajímavostí je, že vnímání hlavních znaků ochranné známky se v mezinárodním měřítku poněkud liší. V Evropě je znám případ, kdy bylo zapsáno čichové označení, slovy popsáno jako „vůně čerstvě posečené trávy“ pro tenisové míčky.²²⁴

Naproti tomu, ve věci SIECKMANN podal přihlašovatel v SRN přihlášku čichové ochranné známky, jejíž znění uvedl jako chemickou látku – metyl cinamát, připojil chemický vzorec a předložil také vzorek přihlašované vůně, již popsal jako „balzámovou ovocnou vůni s jemným náznakem skořice“. V následném sporu Spolkový patentový soud vyjádřil pochybnosti o grafické znázornitelnosti tohoto označení. Na základě řízení o předběžné otázce se případem zabýval Evropský soudní dvůr (ESD) a konstatoval, že ohledně čichového označení požadavek grafického znázornění není naplněn chemickým vzorcem, slovním popisem, uložením vzorku s příslušnou vůní ani kombinací uvedených možností. K tomu uvedl, že pouze několik lidí bude schopno rozeznat vzorek vůně jako takový a navíc, chemický vzorec nereprezentuje vůni dané látky, nýbrž chemickou látku samu o sobě. Ani slovní popis vůně, ačkoliv je grafický, není podle ESD dostatečně jasný, přesný a objektivní. Možnost uložení vzorků vůně též nepředstavuje grafické ztvárnění a vzorek není dostatečně stálý a trvanlivý.²²⁵ Je třeba poznamenat, že zápisné úřady jsou nadále k možnosti registrace těchto diskutabilních označení opatrné.²²⁶

Jinou významnou kategorií jsou označení, která postrádají rozlišovací způsobilost. Obecně vzato se jedná o taková označení, jež nejsou schopna sloužit běžnému spotřebiteli k rozlišení výrobků a služeb pocházejících od různých podnikatelů. Konkrétně si lze představit kupříkladu druhová (generická) označení, jež se používají v obchodě k určení druhu zboží nebo služeb. Podobně postrádají distinktivitu označení sloužící k určení jakosti, respektive kvality výrobků, označení vyjadřující rozměr či velikost výrobků anebo značky a označení zavedené a užívané právními předpisy. Ze zápisu do rejstříku jsou též vyloučena označení, která sestávají výlučně z údajů o zeměpisném původu zboží nebo služby. Pro

²²⁴ Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 11. 2. 1999, sp. zn. R 156/1988-2

²²⁵ DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastnictví*, 2005, roč. 15, č. 7-8, s. 107.

²²⁶ JAKL: *Práva na označení...*, s. 30-31.

získání rozlišovací způsobilosti je třeba takový údaj kombinovat s dalšími slovními nebo obrazovými prvky označení.²²⁷ Požadavek rozlišovací způsobilosti lze ilustrovat případem STIHL, kdy byla podána žádost o zápis ochranné známky Společenství sestávající z oranžového pravoúhelníku nad šedým pravoúhelníkem pro motorové pily a mechanické ořezávací stroje. Šlo tedy výhradně o barevné označení. ESD potvrdil stanovisko OHIM, totiž, že ani jedna z barev nebyla pro dané výrobky barvou neobvyklou. Oranžová běžně slouží k upoutání pozornosti na nebezpečné části nářadí, a proto neplní funkci indikátoru původu zboží. Šedá je pak spojována s plastickým nebo kovovým materiálem a je taktéž běžně užívána. Obecně je třeba říci, že každý člověk vnímá barvy jinak, záleží na věku, vzdělání, povolání atd. Nicméně, barva, jež má požívat známkoprávní ochrany, musí mít tzv. druhotný význam (secondary meaning). Jinými slovy, spotřebitel musí být vjemem určité barvy upozorněn přímo na výrobce či poskytovatele služeb, nikoliv na výrobek nebo službu jako takovou.²²⁸

Je vhodné doplnit, že známkový zákon umožňuje registraci označení, které bylo prve nezpůsobilé k zápisu do rejstříku, pokud toto získalo rozlišovací způsobilost ještě před zápisem ochranné známky. K tomu může dojít zejména užíváním označení v obchodním styku právě ve vztahu k výrobkům či službám přihlašovatele. V řízení o přihlášce se uvedená skutečnost zjišťuje tzv. průkazem vžitosti ochranné známky. K prokázání vžitosti označení mohou sloužit různé doklady obchodní povahy, například objednávky, faktury, dodací listy, katalogy, ceníky, etikety nebo hotové výrobky a jiné. Konečně, jestliže přihlašovatel ani na výzvu Úřadu neprokáže získání rozlišovací způsobilosti, je namístě zamítnutí přihlášky Úřadem.²²⁹

Tématu absolutních překážek zápisné způsobilosti by se dalo věnovat na mnoha desítkách stran. Cílem a účelem této práce je ovšem pojmout možnosti a způsoby ochrany práv vlastníka ochranné známky jaksí komplexněji, aby vznikl ucelený přehled právních institutů a prostředků, jež nabízí známkové právo a posléze i jiné předpisy, a které mohou sloužit vlastníkům zapsaných označení k obraně proti jejich porušování třetími osobami.

Nebude na škodu, když se toto pojednání zakončí zmínkou o jednom z nejpodstatnějších důvodů pro odmítnutí ochrany přihlašovanému označení. V úvahu tak přichází označení shodné se starší ochrannou známkou. Zákon o ochranných známkách

²²⁷ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 233-234.

²²⁸ DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastnictví*, 2005, roč. 15, č. 7-8, s. 106-107.

²²⁹ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 235.

vylučuje ze zápisu takové označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo již zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele, a to pro shodné výrobky anebo služby. Nelze si nevšimnout, že jde o jedinou překážku registrace ve své podstatě relativní povahy, kterou vznáší Úřad *ex officio*. Známkový zákon obsahuje také legální definici starší ochranné známky, přičemž je nepochybné, že jsou jimi nejen dříve přihlášené ochranné známky, ale i ty, které mají dřívější prioritu a svědčí jim tak právo přednosti ode dne podání přihlášky u Úřadu. Překážku existence starší ochranné známky lze překonat tím, že její dotčený vlastník či přihlašovatel udělí písemný souhlas k zápisu pozdější známky do rejstříku.²³⁰

4.2.3 Relativní překážky zápisné způsobilosti

Druhým instrumentem známkoprávní ochrany je institut relativních překážek zápisné způsobilosti. Na rozdíl od předchozího, zde se již vyžaduje aktivita subjektu, který se cítí být dotčen na svých právech, jež by mohla být ohrožena nebo porušena zápisem přihlašované ochranné známky do rejstříku.²³¹ Relativními se označují právě proto, že se týkají práv konkrétních třetích osob, nazývaných též oprávněné osoby. Na rozdíl od absolutních překážek zápisné způsobilosti jsou relativní podmínky zkoumány Úřadem až na základě řádně a důvodně podaných námitek po zveřejnění přihlášky daného označení. Námitky budou směřovat proti učinění zápisu označení uplatňovaného v přihlášce do rejstříku. Smyslem a účelem námitkového řízení je jednak ochrana práv třetích osob, ale také prohloubení právní jistoty přihlašovatelů. Ta spočívá zásadně ve snížení pravděpodobnosti pozdějšího napadení jejich registrované ochranné známky prohlášením za neplatnou z důvodu kolize s právy jiných osob. Podat již zmíněné námitky přísluší pouze známkovým zákonem vymezenému okruhu osob. Navíc je třeba tak učinit ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění napadené přihlášky ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.²³² Zjistí - li Úřad v průběhu řízení o námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis a nebo zasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob, přihlášku zamítne. Může tak učinit i částečně, tedy jen pro část seznamu výrobků a služeb, na něž se má požadovaná ochrana vztahovat.²³³

²³⁰ BOHÁČEK, JAKL: *Právo duševního vlastnictví...*, s. 240.

²³¹ DE KORVER: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 92.

²³² JAKL: *Práva na označení...*, s. 50-51.

²³³ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 391.

Pro lepší představu je dobré opět uvést několik příkladů, kdy je dotčeným osobám dána možnost bránit svá práva pomocí námitek a zamezit registraci jiného označení, které by negativně zasáhlo do sféry vlastníka ochranné známky. Z tzv. oprávněných osob lze poukázat na vlastníka starší ochranné známky. Tento je oprávněn k podání námitek za předpokladu, že ochranná známka je přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby a ohledně starší ochranné známky existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace se starší známkou.²³⁴

Příkladem lze uvést situaci, kdy vlastník starší prostorové ochranné známky – cigaretové krabičky ve tvaru osmibokého hranolu – podal námítky a bránil tak zápisu jiné přihlašované ochranné známky, o níž tvrdil, že je shodná či podobná s jeho dříve registrovaným označením. Přihlašovatel navrhoval k zápisu rovněž prostorovou ochrannou známku ve tvaru osmibokého hranolu, přičemž na etiketě uváděl název svého výrobku „SILK CUT“, na rozdíl od namítajícího, jež označoval své výrobky názvem „DAVIDOFF“. Přihlašovatel neuspěl ve sporu s obranou, že rozlišovací schopnost ochranné známky je beztak nízká, jelikož soud dospěl k názoru, že není na místě starší ochrannou známku z hlediska její rozlišovací způsobilosti relativizovat a tudíž oslabovat. Tím by došlo v podstatě k neodůvodněnému popření starších práv ve prospěch známky přihlašované.²³⁵

Provedení zápisu takového označení by bylo v rozporu s účelem známkového zákona, zejména pak s ochranou spotřebitele, jelikož ochranná známka má mít primárně funkci rozlišovací, neboť je určena k odlišení výrobků a služeb pocházejících od různých osob. Podmínku shodnosti šetřených označení není třeba zjišťovat zvláštním srovnáváním, jelikož sama tato skutečnost je dána objektivně. V případě podobných označení se vyžaduje, aby Úřad podobnost přihlášeného označení s ochrannou známkou či s přihlášeným označením s právem přednosti posoudil a zjistil, zda existuje pravděpodobnost záměny na základě skutkových zjištění.²³⁶

Jiným zajímavým případem je možnost vlastníka ochranné známky s dobrým jménem namítat zápis pozdější přihlašované ochranné známky bez ohledu na to, zda je taková známka zapsána pro stejné nebo podobné výrobky a služby. Takto lze namítat, pokud by užívání přihlašovaného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména dřívější ochranné známky, anebo jim bylo na újmu. Pojmově se ochrannou známkou

²³⁴ JAKL: *Ochranné známky a označení původu...*, s. 94.

²³⁵ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2010, sp. zn. Ca 225/2008

²³⁶ HORÁČEK: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 391-392.

s dobrým jménem má na mysli označení, které je veřejnosti v důsledku jeho užívání známo a je spojováno s dobrými vlastnostmi, jež se od výrobků či služeb takto označených očekávají. Znáмка s dobrým jménem odlišuje svého vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb a to i tehdy, není-li zapsána.²³⁷

Prostředek ochrany poskytovaný známkovým zákonem formou námitek může sloužit i vlastníkovi starší všeobecně známé známky, která je shodná či podobná se zveřejněným označením a rovněž je přihlašována pro shodné či podobné výrobky nebo služby. Také je třeba prokázat pravděpodobnost záměny z hlediska relevantní veřejnosti. Dostačující by bylo i zjištění pravděpodobnosti vyvolání pouhé představy o souvislosti s namítanou starší známkou. Obdobně i zde svědčí právo k podání námitek vlastníkovi starší všeobecně známé známky, která má v ČR dobré jméno. Pak se nevyžaduje, aby přihlašované označení směřovalo pouze na shodné či podobné výrobky a služby jako v předchozím případě. Námitka se však bude pokládat za oprávněnou jen za předpokladu, že užívání přihlašovaného označení ve vztahu k uplatňovaným výrobkům či službám by poukazovalo na vztah k vlastníku všeobecně známé ochranné známky.²³⁸

Známkové právo v České republice nezapomíná ani na vlastníky těch označení, která získala ochranu v zahraničí nebo v regionu Evropských společenství. Tak může namítat relativní důvody zápisné nezpůsobilosti i vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky Společenství, má-li tato na území ES dobré jméno. Rovněž přísluší ochrana vlastníkovi nebo přihlašovatelovi ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo v členském státě Světové obchodní organizace (WTO). Předmětné námítky budou směřovat proti osobám, které podaly přihlášku na stejnou ochrannou známku na své jméno a bez souhlasu vlastníka. Touto osobou může být zástupce vlastníka, zprostředkovatel, obstaravatel (nehodný zástupce) nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky.²³⁹

Už jen telegraficky následuje zmínka o několika dalších subjektech, jimž tuzemský právní řád dovoluje bránit své oprávněné zájmy pomocí námitkového řízení u Úřadu. Oprávněn je uživatel nezapsaného označení užívaného zejména v obchodním styku, jestliže takové označení nemá jen místní dosah a právo k němu vzniklo před podáním přihlášky ochranné známky. Tímto se sleduje i ochrana označení upravených zvláštními právními

²³⁷ JAKL: *Ochranné známky a označení původu...*, s. 94-95.

²³⁸ JAKL: *Právní ochrana průmyslového jiného duševního vlastnictví...*, s. 84-85.

²³⁹ JAKL: *Právní ochrana průmyslového jiného duševního vlastnictví...*, s. 86.

předpisy (např. právní úprava vinohradnictví a vinařství, ekologického zemědělství či předpisy o nekalé soutěži).²⁴⁰

Nebude zřejmě na škodu uvést příklad, kdy soud vyslovil názor, že pro posouzení zápisu přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek je rozhodující, zda namítané označení získalo v ČR takovou míru známosti ve spojení s uživatelem nezapsaného označení pro shodné či podobné výrobky nebo služby přede dnem podání přihlášky ochranné známky, načež zápis přihlášeného označení by znamenal zásah do zákonem chráněných starších práv uživatele nezapsaného označení. Soud namítajícímu poskytne požadovanou ochranu, pokud užívání nezapsaného označení je pro jeho uživatele velmi příznačné, tedy nemá jen místní dosah, je pro něj rozlišitelné, vžité a u spotřebitelské veřejnosti obchodně přijímané a nezpochybnitelné. Takové užívání by mělo trvat určitou delší dobu, aby si alespoň část spotřebitelské veřejnosti předmětné označení spojila s daným subjektem a pro určité množství výrobků či služeb. Má se zřejmě na mysli faktická možnost setkávat se na trhu s dotčenými produkty po delší dobu nebo alespoň s vyšší intenzitou.²⁴¹

Proti registraci přihlašovaného označení dále přísluší obrana fyzické osobě, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy může být takto dotčeno, dále osobě, které náleží práva k autorskému dílu či osobě, jež je vlastníkem staršího práva z titulu jiného průmyslového vlastnictví (průmyslové vzory atd.). Oprávněnou osobou by byl i podnikatel, jehož obchodní firma, popřípadě název, pod nímž podniká, nebo označení jeho provozovny či organizační jednotky jeho podniku jsou shodné anebo podobné s přihlašovaným označením. K tomu dojde zejména tehdy, jestliže podnikatel vyrábí stejné nebo podobné výrobky, případně poskytuje takové služby, pro něž je zveřejněné označení přihlášeno.²⁴²

Nakonec může jít ještě o osobu, která je podáním přihlašovaného označení dotčena ve svých právech. Prvkem, jež se řadí k relativním důvodům zápisné nezpůsobilosti je v tomto případě nedostatek dobré víry přihlašovatele napadeného označení. Má - li se dosáhnout ochrany oprávněné osoby, praxe shledala jakožto nezbytné posoudit několik podmínek při prokazování dobré víry přihlašovatele. Jedná se o to, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítajícího, dále zda došlo přihlášením ochranné známky k poškození namítajícího a jestliže neexistuje důvod, který by

²⁴⁰ JAKL: *Právní ochrana průmyslového jiného duševního vlastnictví...*, s. 86-87.

²⁴¹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2009, sp. zn. 9 Ca 315/2007

²⁴² JAKL: *Právní ochrana průmyslového jiného duševního vlastnictví...*, s. 86-87.

jednání přihlašovatele ospravedlnil.²⁴³ K tomu přísluší podotknout, že také Úřad zkoumá z úřední povinnosti, zda přihláška zřejmě nebyla podána v dobré víře.²⁴⁴

Způsob poskytování ochrany prostřednictvím námitek bývá z hlediska známkového práva v některých případech jedinou formou obrany oprávněných osob. Například držitel nezapsaného označení již nemá možnost po zápisu kolidující známky do rejstříku dosáhnout z tohoto titulu jeho výmazu v rámci správního řízení.²⁴⁵

4.2.4 Jiné prostředky k zamezení porušování práv z průmyslového vlastnictví

Kromě právní úpravy v zákoně o ochranných známkách lze spatřit některé prostředky ochrany práv k označením, spolu s dalšími průmyslovými právy, také v jiných předpisech. Jsou jimi zejména zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a dále některé specifické skutkové podstaty trestných činů v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Rozličné prostředky ochrany se vyskytují i ve správním trestání, opět formou skutkových podstat některých přestupků a správních deliktů, za něž mohou být uloženy jejich pachatelům sankce.

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je provedením směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES, o prosazování práv z duševního vlastnictví. Motivací k jejímu přijetí bylo dosáhnout odstranění rozdílů v prostředcích k vymáhání těchto práv, které v členských státech existovaly.²⁴⁶ Pod pojmem prosazování práv k duševnímu vlastnictví si lze představit právní prostředky, jež spadají do oblasti hmotného práva (zejména podrobná reglementace právních nároků příslušejících vlastníkům těchto práv), tak do oblasti procesního práva (např. zvláštní úprava některých procesních institutů, mimo jiné předběžných opatření, důkazního břemene, zajišťování důkazů atd.) včetně práva exekučního. Do této oblasti naopak nelze podřadit samotný režim vzniku těchto práv (např. podmínky ochrany určitého nehmotného statku, přihlašovací řízení u průmyslových práv a jiné) a též obecné vymezení obsahu těchto práv. Specifickými prostředky prosazování je ovšem možné nazvat jednotlivé dílčí nároky vyplývající z práv duševního vlastnictví.²⁴⁷

Není nezbytné se touto právní úpravou podrobně zabírat, proto se uvádí pouze to nejpodstatnější. Tak zákon stanoví, kdo může být osobou oprávněnou k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, dojde-li k jejich porušení. Jedná se o vlastníka dotčeného práva,

²⁴³ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2009, sp. zn. 8 Ca 109/2003

²⁴⁴ JAKL: *Právní ochrana průmyslového jiného duševního vlastnictví...*, s. 86-87.

²⁴⁵ JAKL: *Právní ochrana průmyslového jiného duševního vlastnictví...*, s. 88.

²⁴⁶ JAKL: *Právní ochrana duševního vlastnictví...*, s. 216.

²⁴⁷ ČERMÁK, Karel. Prosazování práv k duševnímu vlastnictví. *Právní rádce*, 2005, roč. 13, č. 2, s. 19.

dále o oprávněného uživatele například z titulu licence či o profesní organizaci ochrany práv, která zastupuje vlastníky práv z průmyslového vlastnictví. Taková oprávněná osoba pak disponuje právem na informace a může vůči osobám, které porušují dané právo nebo se na jeho užívání podílely, požadovat informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je toto právo porušováno. Právo na informace lze uplatnit pouze v souvislosti s řízením ve věci porušení konkrétních práv.²⁴⁸

Stěžejním přínosem probíraného zákona jsou opatření k nápravě při porušování práv z průmyslového vlastnictví. Došlo-li k neoprávněnému zásahu do těchto práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel či uživatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a aby následky takového jednání byly odstraněny. Lze tak docílit stažení dotyčných výrobků z trhu, jejich trvalého odstranění nebo zničení. To se týká i materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných při činnostech porušujících či ohrožujících dané právo. Je dobré upozornit, že k odstranění označení nebo padělané ochranné známky z výrobků před jejich uvedením na trh může dojít jen ve výjimečných případech, stanovených zvláštními předpisy.²⁴⁹ Oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo soudem vyhověno, náleží i právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, který ve sporu neuspěl.²⁵⁰

Ze zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví vyplývá ve prospěch oprávněné osoby jinak zřejmý nárok na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva a rovněž nárok na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v případě způsobení nemajetkové újmy. Přiměřené zadostiučinění může spočívat i v peněžitém plnění. V souvislosti s těmito nároky obsahuje předmětný zákon i úpravu stanovení výše náhrady škody při porušení práv z průmyslového vlastnictví.²⁵¹

Pro úplnost zbývá dodat, že ve věcech průmyslového vlastnictví je věcně i místně příslušný jako první instance Městský soud v Praze. Rozhoduje tudíž také o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví a o nárocích z ohrožení či porušení těchto práv. Uvedený soud rovněž přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, kdy postupuje podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Pro účely

²⁴⁸ JAKL: *Právní ochrana duševního vlastnictví...*, s. 218-219.

²⁴⁹ Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, nebo zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních na hranicích, vše ve znění pozdějších předpisů.

²⁵⁰ JAKL: *Právní ochrana duševního vlastnictví...*, s. 220-221.

²⁵¹ JAKL: *Právní ochrana duševního vlastnictví...*, s. 221-222.

rozhodování sporů z práv k průmyslovému vlastnictví u soudu působí několik specializovaných senátů.²⁵²

Další prostředek, který významně postihuje porušitele práv k průmyslovému vlastnictví, se nachází v oblasti trestního práva. Vlastník, který pociťuje protiprávní zásah do svých práv v této oblasti, se může domáhat ochrany prostřednictvím podání trestního oznámení proti údajnému pachateli některého z trestných činů proti průmyslovým právům. Pochopitelně, že ne každé jednání, které je v rozporu s předpisy na ochranu duševního vlastnictví, je trestným činem. Musí jít o jednání, jež naplní určitý stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost. Jedná se tak o činy, jejichž zejména ekonomický dopad se vymyká běžnému standardu.²⁵³ Dotyčné skutkové podstaty se nacházejí v dílu čtvrtém trestního zákoníku, který vypočítává trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu. Pro účely této práce se hodí zmínit alespoň skutkovou podstatu trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením v § 268 trestního zákoníku. Pro první alternativu tohoto trestného činu platí, že pachatel doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší právo jinému. Zásah do práva k ochranné známce zde nastává bez jakékoliv úpravy původní známky, jež je neoprávněně použita ve své originální podobě. Naproti tomu ve druhém případě závadné jednání spočívá v označení výrobků nebo služeb známkou snadno zaměnitelnou s ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému. Pachatel zde zneužívá základní podoby původní známky, kterou doplňuje, pozměňuje anebo jinak upravuje a takové označení pak používá, přičemž toto je svým tvarem, vyobrazením či dalšími charakteristikami natolik podobné registrované ochranné známce, že bez bližšího zkoumání lze jen stěží takové označení odlišit a je snadno zaměnitelné se skutečnou ochrannou známkou.²⁵⁴

Závěrem je třeba zmínit několik poznámek ke správnému trestání. Protiprávní jednání, které nedosahuje míry trestnosti vyžadované pro trestné činy je běžně možné veřejnoprávně postihnout v přestupkovém řízení. Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek označeno v přestupkovém zákoně.²⁵⁵ Zákon č.

²⁵² JAKL: *Právní ochrana duševního vlastnictví...*, s. 223.

²⁵³ TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. *Právní rádce*, 2004, roč. 12, č. 2, s. IX.

²⁵⁴ JELÍNEK, Jiří. In JELÍNEK, Jiří (ed). *Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou*. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 337.

²⁵⁵ TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. *Právní rádce*, 2004, roč. 12, č. 2, s. XI.

200/1990 Sb., o přestupcích, obsahuje ve své zvláštní části skutkové podstaty přestupků na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě. Tohoto závadného jednání se dopustí ten, kdo neoprávněně vykonával práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena vlastníkům těchto práv (například práva na označení dle zákona o ochranných známkách a jiné). Za spáchání přestupku je odpovědna fyzická osoba, byť postačí i zavinění z nedbalosti. Jako sankci je potom možné uložit pachateli přestupku ve správním řízení peněžitou pokutu.²⁵⁶

²⁵⁶ JAKL: *Právní ochrana duševního vlastnictví...*, s. 227-228.

5. Závěr

Nyní se předkládá samotný závěr práce, v níž byla středem zájmu práva a s nimi související povinnosti osob v oblasti duševního vlastnictví, zejména vlastníků ochranných známek. V počátečních kapitolách byl kladen důraz na objasnění pojmu ochranné známky a jeho zařazení do systému práva duševního vlastnictví, jakožto jednoho z průmyslových práv. Stěžejními lze potom nazvat kapitoly pojednávající o konkrétních právech a povinnostech, jež pramení z oblasti práv na označení. Součástí této rozsáhlé kapitoly bylo i komplexní zhodnocení prostředku ochranné známky jakožto předmětu občanskoprávních vztahů a z toho plynoucích dispozičních a jiných oprávnění. K dosažení stanoveného cíle této práce posloužila též kapitola o možnostech a způsobech ochrany nabytých práv v případě jejich porušení.

Na místě je zhodnocení, zda na základě předchozího výkladu je možné konstatovat, že známkoprávní ochrana je vhodným a účinným prostředkem ochrany zejména podnikatelských nápadů, mají-li sloužit k lepšímu postavení na trhu a v hospodářské soutěži. V průběhu zpracovávání tohoto tématu a hlubšího pronikání do problematiky práv na označení se dá dospět k názoru, že ano. Mimo jiné o tom svědčí značný počet registrovaných národních ochranných známek, jichž ke konci roku 2012 bylo evidováno v rejstříku 118 555. Známky, které dosáhly mezinárodní ochrany jsou v počtu 107 407.²⁵⁷ Obecně platí, že v současné době je ochrana duševního vlastnictví na vzestupu, neboť každý originální nápad či řešení jsou vzácné a jejich porušení formou protiprávního chování ostatních subjektů na trhu mohou znamenat nenávratnou ztrátu i značné škody. Umožňuje - li právní řád poměrně účinný prostředek ochrany práv k označení, je vhodné jej doporučit. V případě zájmu o registraci určitého označení je však nutné přijmout i některé povinnosti, jež je nezbytné dodržovat k ochraně a vůbec zachování nabytých práv. Nicméně poměr výhod, které plynou z vlastnictví ochranné známky je nezpochybnitelný, což dokládá mimo jiné již zmíněný vzestup zájmu o ochranu průmyslových práv, jakožto cenných a dobře využitelných statků na trhu a při hospodářské soutěži.

Práva na označení jsou specifickým instrumentem, který je nutné striktně odlišovat od rozličných předmětů průmyslového vlastnictví, jako jsou patenty, užitné a průmyslové vzory a podobně, jež slouží především k ochraně nápaditých technických řešení a vynálezů. Jinou

²⁵⁷ ZÁLUSKÝ, Jan. 5 způsobů, jak ochránit podnikatelské nápady. *Hospodářské Noviny – příloha Podnikání*, 18. února 2013, s. 5.

oblastí je též ochrana obchodního tajemství, know –how, případně ochrana názvu podnikatele, či obchodní firmy, kterou jim poskytuje obchodní zákoník například formou zápisu do obchodního rejstříku, ustanoveními o nekalé soutěži atd.

V tržním hospodářství je vyvíjen značný tlak na rozlišení jednotlivých producentů výrobků a poskytovatelů služeb, což má vést ke zviditelnění daného subjektu a k posílení jeho postavení při hospodářské soutěži. Ve vysoce konkurenčním prostředí již nestačí zapůsobit jen vlastnostmi nebo kvalitou produktů, ale je třeba zajistit jejich odbyt pomocí marketingu či reklamy a docílit tak co nejširšího povědomí veřejnosti o těchto výrobcích nebo službách. Právě k tomu lze využít kromě jiných i právní instrumenty v podobě ochranné známky, potažmo práv a nástrojů ochrany, které jsou k dispozici vlastníkům registrovaných označení. Výhodu práv na označení lze spatřit i v jejich komplexnosti a univerzalitě, jelikož zásadní oprávnění a prostředky ochrany jsou upraveny na mezinárodní úrovni a jsou aplikovatelné ve většině vyspělých států světa.

Výklad k tématu lze zakončit doporučením Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), že má - li být dosaženo účinné ochrany nabytých práv k označení, je nutné pravidelně sledovat nové přihlášky ochranných známek, aby se dalo zamezit případnému porušování těchto práv a domoci se nápravy.²⁵⁸ I v oblasti práv na označení tak platí, že každý je povinen dbát svých práv samostatně a z vlastní iniciativy.

²⁵⁸ ZÁLUSKÝ, Jan. Znamka funguje jako prevence konfliktu. *Hospodářské Noviny – příloha Podnikání*, 18. února 2013, s. 9.

6. Seznam použitých zdrojů

MONOGRAFIE:

- BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2002. 324 s.
- HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011. 480 s.
- HORÁČEK, Roman. *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, JANSÁ, Václav. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. 268 s.
- JAKL, Ladislav. *Ochranné známky a označení původu*. 2. doplněné vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. 265 s.
- JAKL, Ladislav. *Práva na označení a průmyslové vzory*. 2. aktualizované vydání. Praha: Metropolitní univerzita, 2008. 251 s.
- JAKL, Ladislav. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví - repetitorium*. 3. přepracované vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. 167 s.
- JAKL, Ladislav. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví - repetitorium*. 2. přepracované vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2008. 146 s.
- JAKL, Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2009. 265 s.
- JELÍNEK, Jiří a kol. *Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou*. 1. vydání. Praha: Leges, 2009. 1216 s.
- KOPECKÁ, Světlana. *Ochranná známka Společenství*. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. 70 s.
- PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v evropském společenství*. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2007. 363 s.

ČLÁNKY Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ:

ČERMÁK, Karel. Dispozice s průmyslovými právy. *Průmyslové vlastnictví*, 2003, roč. 13, č. 1-2, s. 8-19.

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

DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastnictví*, 2005, roč. 15, č. 7-8, s. 105-112.

HÁK, Jan. Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví?. *Průmyslové vlastnictví*, 2008, roč. 18, č. 4, s. 109-115.

KUPKA, Petr. Nová právní ochrana ochranných známek. *Právní rádce*, 2004, roč. 12, č. 2, s. 13-18.

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

KUPKA, Petr. Průmyslové vlastnictví jako předmět dědictví. *Právní rádce*, 2002, roč. 10, č. 6, s. 19-20.

PŘEHNIL, Petr. Ochranná známka spolu s[®]? *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.

ŠTROS, David. Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou. *Právní rozhledy*, 2005, roč. 13, č. 4, s. 132-136.

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

ZAPLETAL, Jiří. Povinnost užívání ochranné známky. *Právní rádce*, 2004, roč. 12, č. 9, s. 14-18.

ZÁLUSKÝ, Jan. 5 způsobů, jak ochránit podnikatelské nápady. *Hospodářské Noviny – příloha Podnikání*, 18. února 2013, s. 4-5.

ZÁLUSKÝ, Jan. Znamka funguje jako prevence konfliktu. *Hospodářské Noviny – příloha Podnikání*, 18. února 2013, s. 9.

JUDIKATURA:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, sp. zn. 5 A 57/2001

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 10 Ca 8/2006

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 8. 2007, sp. zn. 5 A 128/2001

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 9. 2007, sp. zn. 3 Cmo 96/2007

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. 3 Cmo 33/2008

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2008, sp. zn. 11 Ca 407/2006

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2008, sp. zn. 7 As 41/2007

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 7 A 110/2002

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 12. 2008, sp. zn. 3 Cmo 216/2008

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 10 Ca 116/2007

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2009, sp. zn. 7 As 56/2008

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2009, sp. zn. 5 A 15/2002

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2009, sp. zn. 9 Ca 315/2007

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2009, sp. zn. 8 Ca 109/2003

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2010, sp. zn. Ca 225/2008

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2010, sp. zn. 5 As 17/2009

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 5. 2010, sp. zn. 3 Cmo 330/2009

Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 11. 2. 1999, sp. zn. R 156/1988-2

Rozsudek ESD ze dne 23. 4. 2009, ve věci Copad SA v. Christian Dior couture SA, sp. zn. C-59/08

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)

Zákon č. 513/ 1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Rady č. 207/2009/ES ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES, o prosazování práv z duševního vlastnictví

INTERNETOVÉ ZDROJE:

MALIŠ, Petr. *Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - II díl* [online]. Právo IT, 26. února 2008 [cit. 18. února 2013].

Dostupné z: <http://www.pravoit.cz/article/povinnost-uzivani-ochranne-znamky-a-dusledky-jejeho-poruseni-II-dil>

POKORNÁ, Iva. *Ochranné známky a jejich označování* [online]. educationonline.cz, 16. listopadu 2011 [cit. 10. března 2013].

Dostupné z: <http://www.educationonline.cz/index.php/clanky/clanky-v-cestine/160-ochranne-znamky-a-jejich-oznacovani>.

Návrh zákona o ochranných známkách [online]. iPrávník.cz, 25. července 2003 [cit. 23. února 2013].

Dostupné z: http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/pravo-dusevniho-vlastnictvi/art_3715/navrh-zakona-o-ochrannych-znamkach.aspx

Rejstřík ochranných známek dostupný z: <http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-online/databaze-ochrannych-znamek.html>

<http://www.upv.cz>

<http://pravniradce.ihned.cz>

SHRNUTÍ:

Diplomová práce se zabývá jednou z oblastí práva duševního vlastnictví, jíž tvoří práva na označení. Ochranné známky a práva s nimi související lze blíže zařadit do systému ochrany průmyslových práv. Jak již samotný název napovídá, práce se zaměřuje na fenomén ochranné známky jakožto ucelený právní prostředek a snaží se zmapovat nejvýznamnější právní poměry a vztahy, které plynou zejména z právní úpravy ochranných známek. Nechybí ovšem také širší kontext a postavení vlastníka ochranné známky, které je nazíráno i z pohledu jiných předpisů, nežli – jen známkového práva.

Zvolené téma je zachyceno postupně v několika kapitolách. Zpočátku se hovoří o pojmu a definici ochranné známky a místě, jež zastává v systému ochrany duševního vlastnictví. V krátkosti je pro lepší představu zařazen i výklad o některých druzích a tvorbě označení přihlašovaných k registraci. Důraz je pak zejména kladen na oprávnění a některé povinnosti, jež jsou imanentní pro vlastníka ochranné známky. Zásadně se jedná o právo užívat ochrannou známku v obchodním styku, potažmo bránit zneužívání takového označení neoprávněnými osobami. Jelikož žádný právní poměr není bez výhrad, poukazuje se též na omezení práv k označení i na jisté meze poskytované ochrany. Součástí přehledu a charakteristiky ochranné známky je i soukromoprávní hledisko, jelikož ochranná známka je způsobilým předmětem soukromoprávních vztahů, a to nejen práva vlastnického. Proto jsou v obsahu práce uvedeny i možnosti a způsoby nakládání s ochrannou známkou, jakožto jednoho z významných práv vlastníka. Nakonec přichází řada na některé podstatné právní prostředky, jež slouží k ochraně práv souvisejících s ochrannou známkou, dojde – li k jejich porušení. Tyto se nacházejí nejen ve známkovém právu, přičemž i na to diplomová práce pamatuje v závěrečných kapitolách.

Cílem a výsledkem pojetí daného tématu je vytvořit celkový obraz ochranné známky a jejího významu, potažmo přínosu pro svého vlastníka či jiné subjekty. Na základě toho dochází ke zhodnocení, zda se jedná o efektivní a vhodný právní prostředek k ochraně jednoho z nejfrekventovanějších průmyslových práv, ochranné známky.

Je třeba zmínit, že tato kvalifikační práce si neklade nároky na zcela vyčerpávající a všeobsažný výklad, jelikož známkové právo představuje mnoho prvků a situací, které nelze naráz postihnout. Dané téma tak není zkoumáno například z pohledu nekalé soutěže a rovněž se zde nenachází procesní hledisko právní úpravy, jež v praxi nutně následuje a uvádí v život práva a povinnosti vlastníka ochranné známky či poskytování ochrany prostřednictvím orgánů veřejné moci.

SUMMARY:

This thesis focuses on an area of intellectual property to do with rights of indication. Trademarks and the rights related to them may be classified under the system of the protection of industrial property rights. As the title indicates, this thesis focuses on the trademark phenomenon understood as a self-sufficient legal tool. It attempts to map out the most significant legal contexts and relationships ensuing from the trademark law. It also provides a broad contextual view, taking into account the position of the trademark owner and other regulations in addition to trademark law itself.

The discussion unfolds gradually over the course of several chapters. Initially, the term ‘trademark’ is discussed along with its definition and its position in the system of protection for intellectual property is treated. To get a better handle on the issue, a short explanation is given of some types of indication submitted for registration, their creation. Emphasis is placed on authorizations granted to and obligations imposed upon the trademark owner. In principle, these concern the right to use a trademark in business, hence preventing any misuse of the mark by unauthorized persons. Because legal relationships entail reservations, reference is also made to restrictions on the rights of indication and certain limits to the protection provided. The overview and detailing of the characteristics of trademark also takes into account private law relations, since trademarks are eligible subjects of private law relationships – and not only in terms of ownership rights. For this reason, the possibilities and means of dealing with trademarks, a key right for their owners, are also treated. Finally, some substantial legal means are discussed which serve to protect trademark related rights should they be violated. These legal means also extend beyond the boundaries of trademark law per se. This topic is taken up in the final chapters of the thesis.

The goal of focusing on this subject is to create a comprehensive picture of trademark law, its significance and its benefits for the owner and other entities. To effect this, an evaluation is made as to whether the legal tools available are suitable and effective for protecting trademarks as one of the most frequently used industrial property rights.

It must be noted that this qualification thesis does not attempt to provide a totally exhaustive or inclusive interpretation, since trademark law includes many elements and contexts that cannot be addressed all at the same time. The topic is thus not examined from the point of view of unfair competition or procedural law, which is what puts the rights and obligations of the trademark owner and the protection provided by governmental authorities into practice.

KLÍČOVÉ POJMY (KEYWORDS):

právo duševního vlastnictví - Intellectual property law

právo na označení - right for designation

ochranná známka – trademark, mark

funkce ochranné známky - function of the mark

druhy ochranných známek - types of trade marks

tvorba ochranné známky - creation of trademark

vlastník ochranné známky- trademark owner

dispozice s ochrannou známkou - disposition with the mark

právo užívat ochrannou známkou - right to use the mark

licence k ochranné známce - trade mark license

převod ochranné známky - transfer of trademark

omezení práv vlastníka ochranné známky - restrictions of the rights the trademark owner

ochranná známka Společenství - Community trade mark

mezinárodní ochranná známka - international trademark

absolutní překážky zápisné způsobilosti - absolute obstacles of eligibility for registration

relativní překážky zápisné způsobilosti - relative obstacles of eligibility for registration

vymáhání průmyslových práv - enforcement of industrial property rights