

**Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta**

Lenka Zdráhalová

Zásahy do práv z ochranných známek

Diplomová práce

Olomouc 2015

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci na téma „Zásady do práv z ochranných známek“ vypracovala samostatně a citovala jsem všechny použité zdroje.

V Olomouci dne 28.6.2015

.....

Děkuji tímto Mgr. Michalu Černému, Ph.D. za pomoc při výběru tématu diplomové práce a rady dané v jejích počátcích. Poděkování patří také Mgr. Petru Leitgebovi za pomoc při psaní této práce a při její grafické úpravě a také mým rodičům, kteří mě podporovali po celou dobu studia.

Obsah

Úvod	7
1. Charakteristika ochranných známek	8
1.1 Pojem ochranné známky	8
1.1.1 Ochranná známka vs. značka	10
1.2 Funkce ochranných známek	11
1.3 Druhy ochranných známek	12
1.3.1 Ochranné známky slovní, obrazové, kombinované, prostorové, kolektivní	12
1.3.2 Ochranné známky národní, mezinárodní, ochranné známky Společenství	14
1.4 Ochranná známka jako věc v právním smyslu	15
2. Řízení o zápisu ochranné známky	17
2.1 Řízení o přihlášce národní ochranné známky	17
2.1.1 Řízení před ÚPV	18
2.1.2 Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany	18
2.1.3 Relativní důvody pro odmítnutí ochrany	19
2.2 Řízení o přihlášce ochranné známky Společenství	19
2.2.1 Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany	21
2.2.2 Relativní důvody pro odmítnutí ochrany	22
2.3 Řízení o přihlášce mezinárodní ochranné známky	23
3. Právní úprava ochranných známek	24
3.1 Historický vývoj právní úpravy ochranných známek	24
3.2 Právní úprava ochranných známek v České republice	25
3.3 Mezinárodní právní úprava ochranných známek	26
3.3.1 Pařížská úmluva	26
3.3.2 Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě	27
3.3.3 Niceská dohoda	28
3.3.4 Smlouva o známkovém právu	29
3.3.5 TRIPS	29
3.4 Komunitární právní úprava ochranných známek	30
3.4.1 Harmonizační směrnice	30
3.4.2 Nařízení o ochranné známce Společenství	30
4. Práva z ochranných známek	32
4.1 Převod práva k ochranné známce	32
4.2 Přejed práva k ochranné známce	32
4.3 Licence	32
4.4 Zástavní právo	33

4.5	Užívání a neužívání ochranné známky	34
4.5.1	Užívání ochranné známky	34
4.5.2	Neužívání ochranné známky	35
5.	Zásahy do práv z ochranných známek a obrana proti nim	36
5.1	Veřejnoprávní aspekty	36
5.1.1	Zásahy do práv vlastníka starší ochranné známky	36
5.1.2	Zrušení ochranné známky	36
5.1.3	Neplatnost ochranné známky	37
5.1.4	Obrana proti rozhodnutí ÚPV	39
5.1.5	Porušování práv z ochranných známek jako trestný čin	41
5.2	Soukromoprávní aspekty – nekalá soutěž	42
5.2.1	Nekalá soutěž	43
5.2.2	Soukromoprávní ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání	47
5.3	Zhodnocení současného stavu	54
	Závěr	55
	Abstrakt	60

SEZNAM ZKRATEK

ES	Evropské společenství
EU	Evropská unie
NS	Nejvyšší soud
NSS	Nejvyšší správní soud
OZ 1964	Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění účinném do 31.12.2014
OZ	Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ObchZ.	Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění účinném do 31.12.2014
OHIM	Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví
ESD	Evropský soudní dvůr
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví České republiky
ZOZ	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, ve znění pozdějších předpisů
OSŘ	Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
TrZ.	Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Úvod

Téma diplomové práce *Zásahy do práv z ochranných známek* jsem zvolila proto, že jsem v rámci výkonu odborné praxe v advokátní kanceláři mnohokrát vyplňovala formuláře přihlášek ochranných známek, a to jak vnitrostátních, ochranných známek Společenství, tak i přihlášku mezinárodní ochranné známky. Před tím mi byla problematika ochranných známek téměř cizí, avšak s postupem času se mi tento institut počal jevit jako velmi užitečný nástroj k ochraně práv duševního vlastnictví, kdy je možné efektivně chránit rozmanitá a originální označení, ať jsou více či méně veřejně známá. Ve své práci jsem se však nechtěla omezit na popis ochranných známek jako takových, ale na popis jejich konkrétních projevů v praktickém životě se zaměřením na charakteristiku a specifika práv z nich vyplývajících a jejich ochranu v případě neoprávněného zásahu s důrazem na nekalou soutěž a další negativní jevy, ke kterým v praxi dochází. Pro účely diplomové práce bude na ochranné známky pohlíženo z hlediska soukromého a veřejného práva za použití právních předpisů *de lege lata* s případnou komparací s právní úpravou minulou. Velmi přínosným zdrojem týkajícího se zvolené problematiky je bohatá judikatura tuzemských i zahraničních soudů, ze které bude v této práci rovněž čerpáno, stejně jako z široké škály článků v odborných časopisech.

Ochranné známky bývají často předmětem zneužití, zejména v kontextu konkurenčního postavení podnikatelů na trhu, kdy dochází k nekalosoutěžním jednáním, jejichž důsledkem může být klamání spotřebitelů a s tím související nepříznivý dopad na ekonomickou stabilitu dotčeného subjektu.

Vlastníci, jejichž práva z ochranných známek byla porušena, mají možnost domáhat se ochrany nejen veřejnoprávní, kterou poskytuje Úřad průmyslového vlastnictví, ale také ochrany soukromoprávní prostřednictvím civilních soudů, tedy žalobou. V praxi bývá také využíváno podpůrného institutu k zamezení dalšího porušování práv, a to předběžného opatření.

Samozejmě pro uvedení do světa ochranných známek je nejprve nutné tyto komplexně představit – pojem, druhy, funkce, právní úpravu, proces zápisu ochranných známek do rejstříku, apod. Teprve pak je možné navázat na klíčové části práce, jež jsou zaměřeny na práva z ochranných známek, zásahy do těchto práv a ochranu.

1. Charakteristika ochranných známek

S ochrannými známkami se setkáváme každý den. Aniž bychom si to uvědomovali, ochranné známky jsou všude kolem nás např. v reklamě, na billboardech, obalech výrobků, na oblečení, apod. Nebylo by troufalé se domnívat, že každý člověk žijící v moderní konzumní společnosti používá či zná minimálně jeden výrobek či službu, která je ochrannou známkou chráněna. Jako institut práva duševního vlastnictví, resp. netvůrčího práva duševního vlastnictví¹, jsou stále rozšířenějším prostředkem k ochraně práv s nimi spojených, a to zejména v reakci na zvyšující se konkurenci na trhu, kdy výrobci soupeří o každého zákazníka a zaregistrovaná ochranná známka tak může znamenat záruku kvality a snadnější orientaci pro spotřebitele, což má pozitivní dopad na působení výrobce a upevnování jeho postavení na trhu v důsledku poptávky spotřebitelů. Pojem spotřebitel byl v souvislosti se známkovým právem judikován takto: „*Pojem „spotřebitel“ je třeba ve známkovém právu vnímat tak, aby zahrnoval co nejširší okruh dotčených osob, neboť nelze odhlížet od smyslu ochranné známky jako takové, která nepochybně představuje jeden z nejúčinnějších prostředků, jak dostat do povědomí co největšího okruhu lidí výrobky či služby daného podnikatele.*“²

Spotřebiteli prověřená, zavedená „značka“, může mít nemalou hodnotu. Každým rokem přibývá žádostí o registraci ochranných známek, ale bohužel také soudních sporů, z nichž nejznámější budou předmětem stěžejní samostatné kapitoly této práce. V následujících podkapitolách se postupně detailněji seznámíme s ochrannými známkami, a to konkrétně s pojmem, funkcemi, historií, druhy a systematikou právní úpravy v České republice včetně mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

1.1 Pojem ochranné známky

Pojem *ochranná známka* se v českém právním řádu objevil poprvé v roce 1952, a to v zákoně č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách³. Pojem ochranná známka však stále není ve světě jednotný. „*V některých právních řádech se užívá termínu obchodní známka „trade mark“ (V. Britanie), trademark, registered trade mark (USA), obdobně i v právu Evropského společenství a v dokumentech Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světové obchodní organizace (WTO). Odpovídá výrazu „la marque déposée“ (franc.), „Marke“ resp. „Warenzeichen“ (něm.), „товарный знак“ (rusky). Relevantní termín v českém úředním znění v universální mezinárodní smlouvě – Pařížské unijní úmluvě je „tovární a obchodní známka“.*“⁴

¹ K členění práva duševního vlastnictví blíže: SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Lexis Nexis, 2006. 12 – 23 s.

² rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. července 2005, sp.zn. 6 A 61/2002

³ zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, ve znění zákona č. 441/2003 Sb. účinném ke dni 1.4.2004.

⁴ HAJN, Petr, HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2005. 301 s.

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách⁵(dále jen „ZOZ“), definici ochranné známky sice neobsahuje, ale vymezuje, co lze zahrnout pod ochrannou známku a co nikoliv. V ust. § 1 ZOZ je uvedeno, že ochrannou známkou může být: „...*jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilo odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.*“⁶ Z tohoto je zřejmé, jaké požadavky zákon klade, aby mohl být naplněn smysl a účel ochranné známky, kterým je bezesporu snaha výrobců a poskytovatelů odlišit druhově stejné výrobky a služby, což má význam také pro rozhodování spotřebitele. V ust. § 4 ZOZ jsou uvedeny případy, kdy nelze ochrannou známku platně registrovat, a to např. v případě, že označení nemá rozlišovací způsobilost nebo také např. když je označení tvořeno označeními nebo údaji, které se ustálily v běžném jazyce či obchodních zvyklostech⁷.

Otázkou je, zda je možné zaregistrovat ochrannou známku pro označení, která nevyhovují výše uvedeným požadavkům zákona, zejména nejsou - li schopna grafického znázornění – jedná se o známky zvukové, čichové, světelné, pohybové apod.⁸ Odpovědi na otázku přípustnosti registrace tzv. „netradičních“ ochranných známek jsou rozporuplné. V případě čichových označení za zmínku stojí rozhodnutí Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“) ve věci Sieckmann⁹. ESD rozhodoval ve věci pana Ralfa Sieckmanna, který žádal Německý patentový a známkový úřad (Deutsches patent und Markenamt) o registraci ochranné známky v podobě vůně, kdy k přihlášce připojil chemický vzorec vůně, resp. látky methylesteru kyseliny skořicové a její vzorek. Patentový a známkový úřad však odmítnul ochrannou známku zaregistrovat, neboť dospěl k závěru, že takovéto označení není graficky znázornitelné a není schopno rozlišení. K témuž závěru dospěl rovněž ESD a sice, že čichová označení nelze zaregistrovat a chemický vzorec nenaplní kritérium grafického znázornění. Zajímavostí je, že v minulosti došlo pouze k jediné registraci čichové známky v rámci Evropského Společenství (dále jen „ES“), kdy si společnost Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing v roce 1999 nechala u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) – Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), dále jen „OHIM“, zaregistrovat čichovou ochrannou

⁵ 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.

⁶ 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

⁷ Blíže: ust. § 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

⁸ HAJN, Petr, HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání Praha: C.H.Beck, 2005. 302 s.

⁹ Soudní dvůr: Rozsudek ze dne 12.prosince 2002, *Ralf Sieckmann v Deutsches patent und Markenamt*, C-273/00 [online]. curia.uropa.eu, 12. prosince 2002 [cit. 12. února 2015]. Dostupné na <<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62000CJ0273&lang1=cs&type=TEXT&ancre=>>>.

známku, a to vůni čerstvě posekané trávy (*The smell of fresh cut grass*), která byla charakteristická pro tenisové míčky, jež výše uvedená společnost vyráběla¹⁰.

Judikatura ESD týkající se „netradičních“ ochranných známek je bohatá a po rozhodnutí Sieckmann vcelku sjednocená a bohužel prozatím relativně skeptická a konzervativní. Kromě případu Sieckmann bylo v minulosti rozhodováno např. o přípustnosti ochranné známky v podobě „vůně zralé jahody“¹¹ pro kosmetickou společnost či „chuti umělých jahod“ pro farmaceutickou společnost, avšak ani v jednom případě nebyla takováto ochranná známka zaregistrována. V případě zvukových ochranných známek je situace příznivější, neboť tyto ochranné známky lze graficky znázornit prostřednictvím not a jejich předmětem tak nejčastěji bývají melodie charakteristické pro určitého podnikatele, které lze slyšet např. v reklamě.¹²

1.1.1 Ochranná známka vs. značka

Někdy může docházet ke smísení pojmů ochranná známka a značka. Zvláště v prostředí laické veřejnosti mohou být tyto dva pojmy zaměňovány, avšak zásadním rozdílem je, že značka není chráněným označením výrobku či služby. „Značka je nechráněné označení, které slouží k označení a odlišení výsledků lidského snažení, jakéhokoliv díla, výtvarného, literárního, technického nebo řemeslného.“¹³ Zákon o ochranných známkách se o značkách zmiňuje, a to konkrétně o *nezapsané značce*, kdy její držitel je oprávněn podat námitky proti zápisu označení, které je shodné nebo podobné a bylo zapsáno později.¹⁴ Ochranná známka je tedy značka, která splnila zákonem stanovené podmínky pro její platnou registraci a svědčí jí tedy právní ochrana, kterou ochranná známka poskytuje.

V praxi je časté, že k názvu výrobku či k logu je připojen symbol ® nebo ™ případně též SM. Tyto symboly naznačují, že název či logo jsou nějakým způsobem chráněny. Symbol ® (Registered Trade Mark), znamená, že ochranná známka pro výrobek či službu je platně zaregistrována v databázi ochranných známek. Tento symbol je umístěn u ochranných známek slovních do pravého rohu nahoře za poslední slovo a u obrazových ochranných známek do pravého horního rohu¹⁵. Symbol ™ (Trade Mark) se užívá (vedle symbolu ®) zejména pro ochranné známky v rámci *common law*, které je součástí anglo – amerického právního systému a jedná se o nepsané precedentální právo typické pro Velkou Británii a země Commonwealthu.

¹⁰ Ochranná známka byla zaregistrována na základě Rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 11. února 1999, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing v Markgraaf B.V.*, R 156/1998-2 [online]. copat.de, 11. února 1999 [cit. 13. února 2015]. Dostupné na <http://www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf>.

¹¹ Rozsudek ESD: Eden SARL v OHIM ze dne 25. října 2005, č.j. T-305/04.

¹² Společnosti Nokia Corporation (Finsko) si nechala registrovat zvukovou ochrannou známku u OHIM. Zdroj: Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. Dostupné na: <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.detail>>.

¹³ HAJN, Petr, HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 302 s.

¹⁴ Tamtéž 360 s.

¹⁵ POKORNÁ, Iva. *Ochranné známky a jejich označování* [online]. educationonline.cz, 16. listopadu 2011 [cit. 20. února 2015]. Dostupné na <<http://www.educationonline.cz/clanky/top-clanky/160-ochranne-znamky-a-jejich-oznacovani>>.

V těchto státech požívají právní ochrany nejen registrované ochranné známky, ale rovněž ochranné známky, které sice registrovány u příslušného úřadu nejsou, avšak jsou fakticky užívány. Tyto ochranné známky však nejsou chráněny stejně jako známky zaregistrované proti zásahům ze strany třetích osob.¹⁶ Symbol TM tedy značí, že se jedná o ochrannou známku, která není registrovaná. V USA se symbol ® užívá rovněž pro zaregistrovanou ochrannou známku. Symbol TM je zde užíván v době, kdy je o registraci známky požádáno, tedy v mezidobí mezi žádostí a registrací.¹⁷ Symbol TM je označením pro výrobky a symbol SM (Service Mark) je označením pro služby.

Jak z výše uvedeného vyplývá, ochranná známka existuje pouze v souvislosti s konkrétním výrobkem či službou a poskytuje tak jejímu vlastníku ochranu před konkurencí a rovněž slouží k rozlišení jednotlivých výrobků a služeb. Blíže o funkcích ochranných známek bude pojednáno v následující podkapitole.

1.2 Funkce ochranných známek

Ochranné známky mají několik funkcí, které naplňují jejich účel, kterým je ochrana práv vlastníka v rámci jeho působení na trhu. Ochranná známka má tyto funkce: rozlišovací, propagační, stimulační, garanční a soutěžní.

Hlavní funkcí ochranné známky je funkce *rozlišovací*, která umožňuje odlišení výrobků a služeb od ostatních, kterým není právní ochrana ve formě ochranné známky poskytnuta. Pokud nelze výrobky či služby navzájem odlišit, nelze zaregistrovat ochrannou známku, neboť není splněn požadavek zákona, kde je rozlišovací funkce vyjádřena v ust. § 1 (viz podkapitola 1.1). Stejnými nebo podobnými výrobky nebo službami jsou dle judikatury „...*ty které mají stejné nebo blízké podstatné znaky, a v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele. Z hlediska spotřebitele lze tedy takové výrobky a služby zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby.*“¹⁸

Mezi další důležitou funkci patří funkce *propagační*. Tato funkce ochranné známky je významná pro působení výrobců či poskytovatelů služeb na trhu, neboť se dostávají do povědomí nejen potenciálních zákazníků, ale také konkurentů. Praktickým projevem propagační funkce bývá nejčastěji reklama, která má stále rostoucí vliv na rozhodování zákazníka.

Další funkcí je funkce *stimulační*, která se projevuje ve snaze (motivaci) podnikatele, aby v souvislosti s propagací zkvalitňoval své výrobky či služby a usiloval o přízeň zákazníků. Tato

¹⁶ POKORNÁ, Iva. *Ochranné známky a jejich označování* [online]. educationonline.cz, 16. listopadu 2011 [cit. 20. února 2015]. Dostupné na < <http://www.educationonline.cz/clanky/top-clanky/160-ochranné-znamky-a-jejich-oznacovani> >.

¹⁷ Tamtéž

¹⁸ rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2006, sp.zn. 11 Ca 258/2006

funkce se typicky projevuje např. zvýšením úrovně prodeje (komunikace se zákazníkem, prostředí prodejny apod.), aby tak bylo dosaženo spokojenosti zákazníka.

Ochranné známky mají, vedle výše uvedeného, také funkci *garanční* (ochranná), kterážto je projevem (zárukou) určité kvality ve vztahu k zákazníkům. Tato funkce je výsledkem procesu, kdy se naplní ostatní funkce a pro podnikatele to znamená zavedenou záruku kvality pro stabilní klientskou základnu a zároveň chrání podnikatele před neoprávněnými zásahy do jeho práv.

A jako poslední zmíníme funkci *soutěžní*, kdy ve spojení s dalšími funkcemi ochranné známky tato upevňuje postavení podnikatele na trhu, kdy je konkurenci dán jasný signál silné značky.

Toliko k vymezení základních funkcí ochranných známek. Další podkapitola je věnována druhům ochranných známek.

1.3 Druhy ochranných známek

V současnosti je možno nechat zaregistrovat ochrannou známku, která splňuje zákonem stanovené požadavky. Přihlašovatel musí za tímto účelem zvolit druh ochranné známky, který je nejbližší jejímu znázornění. Jedná se o ochranné známky: slovní, obrazové, kombinované a prostorové. Zvláštním druhem ochranné známky jsou známky kolektivní. V rámci územní působnosti rozlišujeme ochranné známky vnitrostátní, ochranné známky Společenství (komunitární) a mezinárodní ochranné známky.

1.3.1 Ochranné známky slovní, obrazové, kombinované, prostorové, kolektivní

Slovní ochranná známka je tvořena jménem nebo slovem. „*Slovní ochranná známka by měla být fantazijní, esteticky působící. Zvolené slovo či slova by měla mít rozlišovací způsobilost a ve vztahu k chráněným výrobkům či službám by neměla být údajem popisným.*“¹⁹ Grafická podoba slovní ochranné známky bývá stylizována do různých velikostí písma a má často svůj původ ve složeninách či zkratkách např. TONAK (**t**ovárna **na** **k**lobouky), ČEDOK (**č**eská **d**opravní **k**ancelář) apod. Slovní ochranná známka má vyvolávat určitou představu o výrobku nebo službě. Zároveň by se měla snadno vyslovovat. Při tvorbě slovní ochranné známky je rovněž vhodné, mít na paměti možnost, že se objeví v zahraničí např., pokud podnikatel expanduje na zahraniční trh. V zahraničí může mít znění ochranné známky určitý význam, který nemusí být zcela pozitivní.²⁰ Hlavní důraz je kladen zejména na originalitu a nezaměnitelnost, kdy je výstižně zvolená slovní ochranná známka snadno zapamatovatelná a nelze ji tak zaměnit s jinou, což poskytuje větší ochranu.

Obrazová ochranná známka je graficky upravená kresba nebo zkratka. U obrazových ochranných známek je důležité, aby byly výstižné a dobře zapamatovatelné. Mohou znázorňovat

¹⁹ HAJN, Petr, HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 296 s.

²⁰ Tamtéž 297 s. Uveden příklad čokolády s názvem DAJKA, což v maďarštině znamená kojná. Jedná se tedy o nevhodnou asociaci výrobku a významu jeho názvu v rámci působení na zahraničním trhu.

osoby, zvířata či jiné předměty. „*Obrazová ochranná známka musí též splňovat kritérium možnosti změny velikosti, tzn., že při zmenšení či zvětšení nesmí docházet ke její nečitelnosti, nejasnosti či splnutí jejích prvků v jeden. Musí být též přenositelná na výrobek bez ohledu na způsob provedení na výrobku a na náklady s tím spojené.*“²¹ Z tohoto je zřejmé, že pokud není obrazová ochranná známka správně koncipována a nelze ji bez komplikací aplikovat např. na obaly výrobků či propagační předměty, může to pro podnikatele znamenat nežádoucí navýšení nákladů. Stejně jako slovní ochranná známka by měla být i obrazová ochranná známka originální a nápaditá. Nejběžnější podobou obrazové ochranné známky je tzv. logo. Mezi nejznámější české obrazové ochranné známky patří např. logo automobilky vyrábějící vozy značky ŠKODA.²²

Kombinovaná ochranná známka je spojením slova a obrazu – je tedy jejich kombinací. Jistou výhodou může představovat to, že jeden z prvků, tedy obraz či slovo, nemusí být sám o sobě způsobilý k zápisu.²³ Není výjimkou, že předlohou pro tvorbu kombinované ochranné známky jsou ochranné známky, které má podnikatel již zaregistrované. Kombinované ochranné známky mohou mít mnoho podob, kdy lze efektivně pracovat s barevným provedením, velikostí, druhem písma apod. Právní ochrana se tak vztahuje na ochrannou známku jako celek, tedy včetně zvolených barev a typu či velikosti písma. Kombinované ochranné známky jsou typické pro nápoje např. Coca Cola nebo potraviny např. Penam.

Pro *prostorové* ochranné známky je charakteristické jejich plastické zobrazení (trojrozměrné). Touto ochrannou známkou jsou chráněny zejména různé tvary výrobků (např. tvar mýdla) nebo jejich obal např. láhev, kteréžto mohou být zaregistrovány rovněž jako průmyslový vzor a dochází tak k průniku těchto práv.²⁴ V současné době je tento druh ochranných známek využíván nejméně, a to zejména z důvodu problematické změny rozměrů.

Kolektivní ochranná známka vyjadřuje příslušnost ke skupině podnikatelů. Jedná se o společné označení výrobků nebo služeb společníků (členů) právnické osoby a vlastníkem ochranné známky je tak právnická osoba (spolek, společnost s ručením omezeným, sdružení apod.).²⁵ Není podmínkou, aby tato právnická osoba měla nutně právní subjektivitu. Kolektivní ochranná známka bývá registrována za účelem odlišení výrobků a služeb, od výrobků a služeb jiných výrobců, kdy často za tímto účelem vznikají sdružení výrobců, kteří mají zájem o ochranu výrobků v rámci větší skupiny podnikatelů. Velkou roli zde hraje kontrola užívání ochranné

²¹ HAJN, Petr, HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel. *Práva ke průmyslovému vlastnictví*. 298 s.

²² Ochranná známka pro značku ŠKODA byla poprvé zaregistrována v roce 1923 a jednalo se o kombinovanou ochrannou známku. Postupně si společnost nechala zaregistrovat několik ochranných známek v různých modifikacích, které jsou stále obnovovány. Zdroj: Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. Dostupné na <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.lst>>

²³ HAJN, Petr, HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel. *Práva ke průmyslovému vlastnictví*. s. 299

²⁴ Tamtéž 300 s.

²⁵ HENDRYCH, Dušan a kol. *Právní slovník*. 3. Vydání Praha: C.H.Beck, 2009. s.

známky např., zda členové používají tytéž suroviny, dodržují standardy výroby apod. U nás je registrována kolektivní ochranná známka kombinovaná ve znění ČSAD²⁶, což je zkratka Československé automobilové dopravy. Podle ZOZ kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem zástavy, nelze na ni poskytnout licenci a ani ji převést na jinou osobu.²⁷

Jak vidno, možnosti podob ochranných známek jsou velmi široké, samozřejmě s ohledem na zákonem stanovené požadavky. Co se týče „netradičních“ ochranných známek jsou možnosti prozatím omezené, jak již bylo uvedeno výše, avšak vzhledem k rozvoji trhu jistě vznikne v budoucnu potřeba legislativně reagovat na tento trend.

1.3.2 Ochranné známky národní, mezinárodní, ochranné známky Společenství

Toto třídění ochranných známek úzce souvisí s územím, v rámci něhož ochranná známka působí a požívá právní ochranu. Jak již vyplývá ze samotného názvu, tak *národní* ochranná známka je registrována pro území České republiky, kdy ochrannou známku po posouzení přihlášky zapíše do databáze Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“).

Pokud je zaregistrována národní ochranná známka, lze tuto dále registrovat jako známku *mezinárodní*, a to pro další státy, jež jsou signatáři Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek²⁸ (dále jen „Madridská dohoda“) a Protokolu k této dohodě²⁹ (dále jen „Protokol“). Přihláška mezinárodní ochranné známky se podává u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization – dále jen „WIPO“) se sídlem ve švýcarské Ženevě, a to prostřednictvím ÚPV.

Ochranná známka *Společenství* poskytuje ochranu v rámci území celé Evropské unie (dále jen „EU“). Přihláška se podává u OHIM se sídlem v Alicante nebo u úřadu průmyslového vlastnictví v kterémkoli členském státě.

Legislativa, přihlašování a proces registrace ochranných známek budou v této práci detailněji rozebrány níže v rámci dalších kapitol.

²⁶ Zdroj: Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. Dostupné na <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.detail>>

²⁷ ust. § 39 ZOZ

²⁸ vyhláška č. 65/1975 Sb. o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1981, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 75/1985 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 65/1975 Sb.

²⁹ sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb.

1.4 Ochranná známka jako věc v právním smyslu

V ZOZ je ochranná známka pojímána jako předmět vlastnického práva³⁰, z čehož lze dovodit, že je věcí v právním smyslu. Ochranná známka tedy může být převedena, zastavena nebo poskytnuta licenční smlouvou.

V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) je věc definována v ust. § 496, podle něhož je věcí hmotnou ovladatelná část vnějšího světa, mající povahu samostatného předmětu. Věcmi nehmotnými jsou pak práva, jejichž povaha to připouští a také jiné věci bez hmotné podstaty. Z tohoto lze usuzovat, že ochranná známka je věcí nehmotnou. Z hlediska klasifikace věcí na movité a nemovité ve smyslu ust. § 498 NOZ je pak ochranná známka věcí movitou.

Ust. § 1011 OZ stanoví, že vše, co někomu patří, tedy hmotná i nehmotná věc, je jeho vlastnictvím. OZ tedy nerozlišuje vlastnictví věci hmotné a nehmotné, což se odlišuje od scholastické nauky, kdy mohla být předmětem vlastnictví pouze věc hmotná.³¹ Vlastnictví ochranné známky je právem absolutní povahy. Vlastník věci má právo věc držet (*ius possidendi*), užívat a požívat její plody a užítky (*ius utendi et fruendi*) a samozřejmě právo s věcí nakládat (*ius disponendi*). Stejně principy platí i pro ochrannou známku. Vlastník ochranné známky má právo ochrannou známku užívat a požívat např. pobírat licenční poplatky za užívání ochranné známky třetí osobou a právo s ochrannou známkou nakládat (disponovat) např. převést na jiného vlastníka nebo zřídit zástavní právo.³² V kontextu se známkovým právem se zde avšak uplatňuje zásada *lex specialis derogat lex generalis*. Ustanovení ZOZ jsou svou povahou ustanoveními kogentní povahy a OZ tak určuje jakýsi obecný rámec.

Ochranná známka může být předmětem výkonu rozhodnutí, exekuce a může být zahrnuta do majetkové podstaty podle zvláštního zákona.³³ Novinkou v OZ je, že k převodu ochranné známky může dojít postoupením smlouvy (licenční) dle ust. § 1895 a násl. OZ, při převzetí majetku dle ust. § 1893 OZ nebo pachtu v souvislosti s pachtem závodu dle ust. 2349 a násl. OZ, pokud to nevyklučuje smlouva.³⁴ Ochrannou známku lze převést jak úplatně (licenční smlouva), tak bezúplatně (darování). Pokud je vlastníkem ochranné známky fyzická osoba, tak v případě smrti této osoby se ochranná známka stává součástí dědictví a přechází tak na dědice, který ji nabude do svého vlastnictví. Pokud je vlastníkem právnická osoba, která zanikla při přeměně,

³⁰ viz Hlava IV. ZOZ: Ochranná známka jako předmět vlastnictví.

³¹ HAJNÁ – STEINEROVÁ, Karin. Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku. *Právní rozhledy*, 2013, roč. 21, č.23-24, s. 839.

³² Tamtéž

³³ Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů.

³⁴ HAJNÁ – STEINEROVÁ, Karin. Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku. *Právní rozhledy*, 2013, roč. 21, č.23-24, s. 840.

přechází ochranná známka na jejího právního nástupce. Ochranná známka může být také předmětem odkazu dle ust. 1594 a násl. OZ.

2. Řízení o zápisu ochranné známky

Tato kapitola se zaměřuje na proces zápisu ochranné známky jak národní, tak ochranné známky společenství, a to se všemi specifiky těchto řízení. Proces registrace ochranné známky mezinárodní z ekonomických důvodů této práce neuvádím.

2.1 Řízení o přihlášce národní ochranné známky

Řízení o přihlášce národní ochranné známky a její následná registrace jsou upraveny v ZOZ a subsidiárně též v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto řízení je správním řízením, které probíhá před ÚPV, kterýžto je správním, věcně příslušným úřadem.

Řízení je zahájeno podáním přihlášky u ÚPV. Přihlašovatel ochranné známky má povinnost uhradit správní poplatek³⁵. Přihlašovatelem může být fyzická nebo právnická osoba v případě přihlášky kolektivní ochranné známky také sdružení nemající právní subjektivitu.

Přihlášku lze podat pouze písemně, a to několika způsoby. Vytisknutá přihláška (formulář) se podává v jednom vyhotovení u ÚPV buď poštou, osobně nebo telefaxem. Přihlášku ochranné známky lze podat rovněž elektronicky, opatřenou zaručeným elektronickým podpisem, kdy přihlašovatel k tomuto účelu použije elektronicky vyplnitelný formulář dostupný na webových stránkách ÚPV. Jednou přihláškou lze žádat o zápis pouze jedné ochranné známky. Údaje o ochranné známce nelze po podání přihlášky měnit resp. není přípustné, aby přihlašovatel rozšířil třídy výrobků a služeb, avšak je možné, aby tyto omezil, a to např. v případě kolize v zařazení výrobků a služeb přihlášené ochranné známky s jinou ochrannou známkou. Přihlašovatel se tak může s vlastníkem ochranné známky dohodnout, že seznam výrobků a služeb pro přihlášenou ochrannou známku omezí.³⁶ Přihlašovatel ochranné známky vzniká dnem jejího podání tzv. právo přednosti proti přihlášce ochranné známky podobné nebo shodné, která byla podána později.³⁷

Kromě údajů o přihlašovatelovi fyzické či právnické osoby, popř. údajů zástupce musí přihláška ochranné známky obsahovat specifikaci tříd výrobků a služeb dle niceského třídění, pro které má být ochranná známka registrována a samozřejmě také znění nebo vyobrazení ochranné známky.

³⁵ Výše správního poplatku se určuje dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, přičemž správní poplatek za podanou přihlášku individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb činí v současnosti 5.000,- Kč a v případě přihlášky kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb činí správní poplatek 10.000,- Kč. Za každou třídu výrobků nebo služeb navíc zaplatí přihlašovatel 500,- Kč. Viz zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

³⁶ MALIŠ, Petr. *Proces registrace národní ochranné známky* [online]. ochranne-znamky.com, 31. srpna 2009 [cit. 5. května 2015]. Dostupné na < <http://www.ochranne-znamky.com/article/proces-registrace-narodni-ochranne-znamky> >.

³⁷ ust. § 20 ZOZ

Příhlašovatel je oprávněn vzít podanou přihlášku zpět, čímž dojde k zastavení řízení o zápisu ochranné známky. V případě zpětvzetí přihlášky ochranné známky a následného zastavení řízení však nevzniká přihlašovateli právo na vrácení správního poplatku.³⁸

2.1.1 Řízení před ÚPV

Obdobně jako v jiných řízeních, zkoumá ÚPV, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Nejprve ÚPV zkoumá, zda přihláška ochranné známky obsahuje všechny náležitosti (formální průzkum), a poté zkoumá, jestli není označení ochranné známky dle ZOZ vyloučeno a nejsou v něm obsaženy prvky, jež by mohly mít za následek záměnu s přihlášenou nebo starší ochrannou známkou³⁹ (průzkum věcný). Pokud ÚPV v této fázi dospěje k závěru, že není přihlášené označení způsobilé, tak přihlášku zamítne.⁴⁰ Pokud však dospěje k závěru, že jsou splněny všechny podmínky pro přihlášení ochranné známky, zveřejní tuto přihlášku ve Věstníku Úřadu po dobu tří měsíců. Účelem této lhůty je umožnit obranu vlastníků ochranných známek shodných, nebo podobných pro tytéž nebo podobné výrobky či služby proti tomu, aby bylo zabráněno neoprávněným zásahům do jejich práv z ochranné známky. Blíže o této fázi bude pojednáno v páté kapitole této práce.

Doba, po kterou je ochranné známce poskytována ochrana činí deset let (ode dne podání přihlášky). Zapsanou ochrannou známkou je možno obnovit, a to na dobu dalších deseti let, v případě, že je o její obnovení zažádáno nejdříve dvanáct měsíců před uplynutím deseti let.

ÚPV může odmítnout poskytnout ochranu přihlášené ochranné známce, přičemž důvody pro odmítnutí jsou dvojí – absolutní důvody a důvody relativní.

2.1.2 Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany

Absolutní důvody pro odmítnutí jsou svým charakterem veřejnoprávní a k jejich posouzení je kompetentní ÚPV. Taxativní výčet absolutních důvodů pro odmítnutí je obsažen v ust. § 4 ZOZ. Toto ustanovení upravuje, které ochranné známky nejsou způsobilé k zápisu, o čemž bylo pojednáno výše. ÚPV nezapiše do rejstříku ochranných známek:

- označení, které není způsobilé grafického znázornění,
- označení neschopné individualizace výrobků nebo služeb, tedy takové, které není schopno odlišit výrobky nebo služby jiného podnikatele,
- označení, která slouží k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty v obchodě, neboť i zde je možnost nedostatečného rozlišení,

³⁸ ust. § 27 ZOZ

³⁹ MALIŠ, Petr. *Proces registrace národní ochranné známky* [online]. ochranné-znamky.com, 31. srpna 2009 [cit. 5. května 2015]. Dostupné na < <http://www.ochranné-znamky.com/article/proces-registrace-narodni-ochranné-znamky> >.

⁴⁰ ust. § 22 ZOZ.

- označení, které je obvyklé v běžném jazyce či v rámci obchodních zvyklostí,
- označení, které tvoří tvar vyplývající z povahy výrobku či je nezbytným pro dosažení technického výsledku nebo tvar dávající výrobku podstatnou užitnou hodnotu, a to z důvodu možné ochrany jinými prostředky např. průmyslovým vzorem,
- označení v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
- označení klamavá pro veřejnost (týkající se jakosti, zeměpisného původu atd.),
- dále jsou ze zápisu vyloučena označení chráněna Pařížskou úmluvou resp. jejím čl. 6,
- dále označení, která obsahují symbolické hodnoty,
- označení, která jsou v rozporu s jiným právním předpisem, nebo odporuje závazkům České republiky,
- a nakonec ÚPV nezapiše označení na základě přihlášky, která nebyla podána v dobré víře. Takovéto přihlášky jsou mnohdy vedeny snahou překonat ochranu starší ochranné známky.

Dle ust. § 24 ZOZ může každý podat u ÚPV své připomínky do doby zápisu ochranné známky do rejstříku, a to mj. v souvislosti s ust. § 4 ZOZ, tedy na základě absolutních důvodů. K připomínce ÚPV přihlédnout může, ale nemusí. Zákon rozlišuje připomínky a námítky. Připomínky lze podat pouze do zápisu ochranné známky do rejstříku.⁴¹

2.1.3 Relativní důvody pro odmítnutí ochrany

Relativní důvody pro odmítnutí vyplývají z ust. § 6 ZOZ. ÚPV nezapiše označení, která se shodují⁴² se starší ochrannou známkou⁴³ jiného vlastníka nebo přihlašovatele a jsou zapsána pro tytéž výrobky a služby. Vlastník nebo přihlašovatel starší ochranné známky však může udělit souhlas se zápisem pozdější ochranné známky, a to v písemné formě.⁴⁴ Odlišení dřívější ochranné známky musí být dostatečné, aby nemohlo dojít k jeho záměně z pohledu spotřebitele.

Kromě výše uvedených relativních důvodů, kteréžto ÚPV zkoumá z úřední povinnosti (ex officio), se zabývá dalšími, a to na základě námitek, které mohou podat subjekty uvedené v ust. § 7 ZOZ z tamtéž uvedených důvodů.

2.2 Řízení o přihlášce ochranné známky Společenství

Řízení o přihlášce ochranné známky Společenství upravuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství ze dne 26. února 2009 (dále jen „nařízení“), které je kodifikovaným zněním nařízení Rady č. 40/64.

⁴¹ ust. § 24 odst. 1 ZOZ

⁴² Pro posouzení zaměnitelnosti je potřeba hodnotit celkový dojem nabízeného zboží, povědomí spotřebitelů o ochranné známce a asociaci, která může vzniknout mezi označením a ochrannou známkou, a to z pohledu průměrného spotřebitele. Blíže: rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. února 2014, sp.zn. 9 As 49/2013.

⁴³ Pojem starší ochranná známka je vymezen v ust. § 3 ZOZ.

⁴⁴ ust. § 6 ZOZ

Příhlášku lze podat dle volby přihlašovatele přímo u OHIM nebo prostřednictvím ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, přičemž takto podaná přihláška má tytéž účinky, jako by byla podaná u OHIM.⁴⁵ Příhlášky, které byly podány jinde než u OHIM budou tomuto předány ve lhůtě dvou týdnů.

Příhláška ochranné známky Společenství, obdobně jako přihláška národní ochranné známky, musí obsahovat žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, údaje o přihlašovatel, seznam výrobků nebo služeb a její vyobrazení. Podání přihlášky je rovněž zpoplatněno.⁴⁶

Po podání přihlášky svědčí přihlašovatel po dobu šesti měsíců právo přednosti. Předpokladem je, aby byla přihláška podána v kterémkoli státě nebo pro kterýkoli stát, který je smluvní stranou Pařížské úmluvy nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace.⁴⁷ Příhláška ochranné známky Společenství je rovnocenná s přihláškou národní ochranné známky. K uplatnění práv z přednosti se v čl. 30 nařízení uvádí, že přihlašovatel předloží prohlášení o právu z přednosti a kopii dřívější přihlášky.

V čl. 33 nařízení je upravena tzv. *výstavní priorita*, kdy přihlašovatel, který vystavuje své výrobky nebo služby na uznávané výstavě⁴⁸ a podá přihlášku ochranné známky ve lhůtě šesti měsíců ode dne prvního vystavení, může uplatňovat od tohoto dne právo přednosti. Nařízení pamatuje také na uplatňování *seniority* národní ochranné známky, a to v čl. 34, který stanoví, že pokud majitel starší ochranné známky zapsané v členském státě podá přihlášku téže ochranné známky jako známky Společenství (pro stejné výrobky nebo služby nebo některé z nich) může uplatňovat vstup ochranné známky Společenství do práv ochranné známky dřívější, a to v tom členském státě, v němž nebo pro něž byla zapsána. Seniorita má praktický účinek v situaci, kdy se majitel ochranné známky Společenství vzdá starší ochranné známky nebo tuto nechá zaniknout. V takovém případě je i nadále oprávněn požívat ochranných práv, jakoby starší známka byla stále zapsána.⁴⁹

Co se týče postupu průzkumu přihlášek, postupuje OHIM podobně jako ÚPV u národních přihlášek. OHIM zkoumá, zda přihláška splňuje požadované podmínky pro přiznání dne podání a je zaplacen poplatek, zda přihláška má všechny náležitosti, případně, zda byly ve lhůtě zaplacený poplatky za třídu navíc. V případě, že nejsou splněny uvedené předpoklady, vyzve OHIM přihlašovatele, aby nedostatky odstranil. Pokud není odstraněn nedostatek spočívající

⁴⁵ nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února, o ochranné známce Společenství. Úř. věst. L 78/8, 24. března 2009, Článek 25.

⁴⁶ V případě podání přihlášky u ÚPV je nutné zaplatit poplatek ve výši 500,- Kč za předání OHIM. Za podání přihlášky v elektronické podobě je stanoven poplatek ve výši 900 Eur, v případě podání v písemné formě poplatek činí 1050 Eur.

⁴⁷ nařízení Rady (ES) č. 207/2009, Článek 29.

⁴⁸ Úřední nebo úředně uznávaná mezinárodní výstava dle Úmluvy o mezinárodních výstavách ze dne 22. listopadu 1928.

⁴⁹ nařízení Rady (ES) č. 207/2009, Článek 34.

v podmínkách pro přiznání dne podání nebo zaplacen nedoplatek, tak se přihláška neprojednává. V případě, že ve lhůtě nebudou doplněny potřebné náležitosti přihlášky, OHIM tuto zamítne. Nezaplátí-li přihlašovatel nedoplatek za třídy navíc, presumuje se zpětvzetí přihlášky.

OHIM zveřejní přihlášku ve věstníku, o čemž vyrozumí majitelé starších známek a přihlašovatele starších přihlášek, kteří mají tři měsíční lhůtu na to, aby podali své námitky, a to písemně s odůvodněním. OHIM na základě námitkového řízení, buď zamítne přihlášku, nebo námitky. Pokud nejsou podané námitky vyhodnoceny OHIM jako nepřípustné, poskytne přihlašovatelovi lhůtu k vyjádření a zároveň běží dvouměsíční lhůta pro smírná jednání přihlašovatele s majitelem ochranné známky. Přihlášku ochranné známky lze vzít v průběhu celého řízení zpět, rovněž jen pro některé výrobky nebo služby.

Ochranná známka je zapsána do rejstříku v případě, že přihláška splňuje všechny náležitosti, nebyly podány námitky (viz níže) nebo, pokud byly námitky zamítnuty. O zápisu ochranné známky Společenství vydá OHIM majiteli osvědčení. Doba platnosti ochranné známky Společenství běží od data podání přihlášky v délce deseti let a lze ji obnovit na dalších deset let.

2.2.1 Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany

OHIM do rejstříku nezapíše:⁵⁰

- označení nesplňující podmínky čl. 4⁵¹;
- ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost;
- označení, která slouží k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty v obchodě, neboť i zde je možnost nedostatečného rozlišení;
- ochranné známky tvořeny označeními, která se stala obvyklá v běžném jazyce či poctivých obchodních zvyklostech;
- označení tvořena pouze tvarem vyplývajícím z povahy výrobku, tvarem výrobku nezbytného pro dosažení technického výsledku nebo tvarem dávajícím výrobku podstatnou hodnotu;
- ochranné známky v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem;
- ochranné známky klamavé pro veřejnost týkající se povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobku nebo služby atd.

OHIM zkoumá existenci absolutních důvodů zamítnutí. Dle čl. 37 OHIM podanou přihlášku ochranné známky Společenství zamítne pro ty výrobky nebo služby, pro něž známka není způsobilá zápisu. Dále OHIM může podmínit zápis ochranné známky splněním požadavku, aby

⁵⁰ nařízení Rady (ES) č. 207/2009, Článek 7.

⁵¹ Dle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 může být ochrannou známkou společenství pouze označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby písmena, číslice, tvar výrobku nebo balení, pokud jsou schopna rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

příhlašovatel prohlásil, že nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k prvku postrádajícímu rozlišovací způsobilost.⁵² Přihlášku ochranné známky může OHIM zamítnout tehdy, pokud bylo přihlašovatelovi umožněno její zpětvzetí, změna či předložení jeho vyjádření.

Proti rozhodnutí OHIM může každý z účastníků podat opravný prostředek, kterým je odvolání mající odkladný účinek.⁵³ O odvolání může být rozhodnuto autoremedurou. V tomto případě je odvolání vyhodnoceno dotčeným oddělením jako důvodné. Pokud není odvolání vyhověno do jednoho měsíce, je postoupeno odvolacímu senátu, který o něm rozhodne nebo věc vrátí příslušnému oddělení k dalšímu projednání. Proti rozhodnutí odvolacího senátu je možné podat žalobu k ESD.

Pokud vznikne spor týkající se ochranných známek Společenství, jsou k rozhodnutí a projednání tohoto sporu příslušné soudy, které určí členské státy, a to soudy první a druhé instance. V České republice je soudem první instance Městský soud v Praze a druhou instancí proti rozhodnutí prvostupňového soud je Nejvyšší správní soud v Brně.

2.2.2 Relativní důvody pro odmítnutí ochrany

Relativní důvody jsou upraveny v čl. 8 nařízení. Relativní důvody OHIM zkoumá v námitkovém řízení.⁵⁴ „*Relativními důvody způsobilosti označení (včetně shodnosti označení pro shodné výrobky a služby) se v průzkumu OHIM zabývá pouze co do vypracování rešeršní zprávy Společenství a následného vyrozumění majitele starších OZS nebo starších přihlášek OZS uvedených v rešeršní zprávě Společenství. Práva z dřívější OZS nebo přihlášky OZS lze tedy u OHIM uplatnit pouze v řízení „inter partes“ na základě podání námitek ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky OZS ve věstníku OHIM.*“⁵⁵

Relativními důvody pro zamítnutí jsou situace, kdy se přihlašované označení a výrobky a služby shodují se starší ochrannou známkou, protože zde riziko, že dojde k záměně v povědomí veřejnosti, avšak postačuje pouhá možnost asociace se starší ochrannou známkou.

OHIM vyhotoví rešerši, v níž jsou uvedeny všechny zjištěné starší ochranné známky Společenství či starší přihlášky. Účelem je, aby majitelé těchto starších známek či přihlašovatelé

⁵² Prvek postrádající způsobilost by mohl zároveň v případě ponechání vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany. Viz Článek 37 nařízení Rady (ES) č. 207/2009.

⁵³ Odvolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí, a to písemně u OHIM. Viz Článek 60 nařízení.

⁵⁴ Na základě námitek se ochranná známka nezapíše a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna; b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Blíže Článek 8 tamtéž.

⁵⁵ *Řízení o přihlášce ochranné známky Společenství* [online]. upv.cz, 9. prosince 2013 [cit. 30. května 2015]. Dostupné na <http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochrannne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochrannne-znamky-spolecenstvi/řízení-o-prihl_OZS.html>.

mohli vůči dané přihlášce uplatnit své námitky. Přihlašovatel může též za poplatek požádat, aby byla rešerše vypracována také úřady průmyslového vlastnictví členských států.

2.3 Řízení o přihlášce mezinárodní ochranné známky

Řízení o přihlášce mezinárodní ochranné známky a žádosti o zápis je upraveno v ust. §§ 47 a 48 ZOZ.

Žádost o mezinárodní ochrannou známku je podávána osobou mající podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, a to podle mezinárodní smlouvy, kterou je Madridská dohoda a také Protokol k této dohodě. Žádost je podávána na předepsaném formuláři dostupného na webových stránkách ÚPV. Tato žádost je podkladem pro vytvoření přihlášky mezinárodní ochranné známky, která je odeslána WIPO. Doručenou žádost ÚPV zapíše do příslušné databáze. V případě, že je o zápis mezinárodní ochranné známky požádáno, ale ještě nedošlo k zveřejnění přihlášky, postupuje ÚPV přednostně v řízení o této přihlášce, aby mohla v co nejkratším čase zveřejněna ve Věstníku ÚPV.⁵⁶ Zápis mezinárodní ochranné známky, která je chráněna na území České republiky, má stejné účinky jako zápis ochranné známky národní.⁵⁷

Stejně jako předešlá řízení o zápisu je i toto řízení zpoplatněno.⁵⁸

⁵⁶ Blíže: Řízení o žádosti o mezinárodní zápis OZ [online]. upv.cz, 26. července 2011 [cit. 6. června 2015]. Dostupné na < <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranna-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/rizeni-o-zadosti-moz.html> >.

⁵⁷ ust. § 48 odst. 1 ZOZ

⁵⁸ Poplatek v současné době činí 2.500,- Kč, který je placen ÚPV. Poplatek se ale platí také WIPO, a to ve švýcarských francích. Výše tohoto poplatku lze určit pomocí kalkulátoru poplatků.

3. Právní úprava ochranných známek

V této kapitole se seznámíme s právní úpravou ochranných známek v České republice a mezinárodní právní úpravou včetně legislativy EU.

3.1 Historický vývoj právní úpravy ochranných známek

Ochranné známky, stejně jako většina právních institutů, mají svůj původ v římském právu, kdy s rozvojem obchodu vznikla potřeba rozlišit výrobek či majetek pomocí značek nebo označení poskytujících jejich vlastníkovvi dočasnou ochranu před neoprávněnými zásahy.⁵⁹

V dobách feudalismu používaly šlechtické rody rodové erby – označení, která odlišovala jednotlivé šlechtické rody, sloužila k identifikaci a vyjadřovala jejich společenské postavení. Tento trend počal pronikat i do oblasti výroby, kdy jednotlivé cechy či mistři měli označení pro své výrobky, aby tak došlo k jejich odlišení od jiných. Smyslem rovněž bylo, aby se jejich činnost dostala do širšího povědomí co možná největšího okruhu osob – potenciálních zákazníků.⁶⁰

K výraznému posunu ve známkovém právu došlo za Rakouska – Uherska, kdy vznikl první právní předpis, upravující ochranné známky, a to Zákon na ochranu průmyslových známek a jiných označení. Tento zákon byl vydán císařským patentem č. 230 dne 7. prosince 1858. První zapsanou ochrannou známkou na našem území byla dodnes známá pивní značka Pilsner Bier, a to v roce 1859⁶¹.

V období tzv. první republiky byla legislativa týkající se ochranných známek převzata z dob Rakouska – Uherska a byla tak zachována právní kontinuita. V rámci novelizací bylo rozšířeno negativní vymezení okruhu ochranných známek, kdy jako ochranné známky nebylo možné užívat úřední, zkušební nebo puncovní značky a rovněž také znaky svrchovanosti státu.⁶²

Po 2. světové válce, která v oblasti známkového práva nepřinesla většího rozvoje ba naopak omezení, např. nařízení č. 343 ze dne 17. prosince 1938, o mimořádných opatřeních v oboru ochranné známky, které znamenalo zavedení výjimek od tehdejší právní úpravy⁶³. S příchodem komunismu byly ochranné známky považovány za buržoazní, kapitalistický přežitek. Vzhledem

⁵⁹ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vydání. Praha: ORAC, s.r.o., 1997. s. 36

⁶⁰ ŠEBESTA, Kamil, PELÍŠKOVÁ, Radka. *Ochranné známky a jejich historický vývoj* [online]. epravo.cz, 24. března 2011 [cit. 5. března 2015]. Dostupné na < <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html> >

⁶¹ Jedná se o kombinovanou ochrannou známkou, která byla zapsána Plzeňskými pivovary, národním podnikem. Přes několiké změny obchodní firmy a právní formy je v současné době vlastníkem ochranné známky Plzeňský Prazdroj, a.s. Zdroj: ÚPV, Dostupné na: <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=1894&plan=cs&s_naze=pilsner%20bier&s_sezn=%20&s_majs=>

⁶² ŠEBESTA, Kamil, PELÍŠKOVÁ, Radka. *Ochranné známky a jejich historický vývoj* [online]. epravo.cz, 24. března 2011 [cit. 5. března 2015]. Dostupné na < <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html> >

⁶³ Tamtéž

ke směřování společnosti, plánování výroby a státem kontrolovanému řízení tržního hospodářství ztrácely ochranné známky svůj smysl.

Po roce 1989 byly ochranné známky upraveny v zákoně č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Tento zákon se přiblížil mezinárodní právní úpravě a znamenal značný posun ochrany práv duševního vlastnictví na našem území, kdy poskytoval efektivní ochranu ochranných známek. Přesto ale byly v tomto zákoně zachovány některé pozůstatky předešlé právní úpravy, zejména zásahy ze strany státu do práv vlastníka ochranné známky. Toto měl být napraveno novelou tohoto zákona, ale vzhledem k politickému a územnímu vývoji v roce 1993 k tomuto nedošlo. Až v roce 1995 byl přijat zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který výše uvedené odstranil, a mj. jím bylo zavedeno námitkové řízení před zápisem do veřejného rejstříku, což vedlo k posílení práv třetích osob. Tento zákon reagoval na probíhající sblížení s legislativou Evropského společenství.⁶⁴

Po vstupu České republiky do Evropské unie (dále jen „EU“) byla právní úprava ochranných známek harmonizována dnes účinným ZOZ, v němž došlo k plné transpozici směrnice Rady ES 89/104 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách⁶⁵.

Ochranné známky resp. jejich právní úprava prošla dlouhým a mnohdy komplikovaným vývojem, než se jejich užívání ustálilo do dnešní podoby. Postupně se jejich význam zvyšoval, což přispělo ke zkvalitňování výrobků a služeb a také ke zvýšené odpovědnosti podnikatelů vůči svým zákazníkům.

3.2 Právní úprava ochranných známek v České republice

Jak již bylo uvedeno v předešlé podkapitole, ochranné známky jsou v současnosti upraveny v ZOZ a jeho prováděcí vyhlášce č. 97/2004 Sb. V minulosti byly ochranné známky chráněny také ObchZ, a to zejména v souvislosti s nekalou soutěží, neboť neoprávněné užívání ochranné známky je jejím projevem. Roli zrušeného ObchZ převzal dnes platný a účinný OZ, který z ObchZ převzal ustanovení o nedovoleném nekalosoutěžním jednání⁶⁶. Ochranu tedy poskytují oba tyto právní předpisy.

Na ochranné známky je pamatováno také v řadě dalších právních předpisů např. v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TrZ“)⁶⁷, v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění

⁶⁴ ŠEBESTA, Kamil, PELÍŠKOVÁ, Radka. *Ochranné známky a jejich historický vývoj* [online]. epravo.cz, 24. března 2011 [cit. 5. března 2015]. Dostupné na < <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranné-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html> >

⁶⁵ Tamtéž

⁶⁶ Nekalá soutěž je v OZ upravena v ust. § 2972 resp. § 2976 a násl. v rámci Hlavy III.

⁶⁷ Trestné činy proti průmyslovým právům a proti právu autorskému jsou upraveny v Hlavě VI. TrZ. Jedná se o trestněprávní, tedy veřejnoprávní ochranu, která je ochranným známkám poskytována. Trestným činem podle ust. § 268 TrZ. je tak porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Skutková podstata spočívá v neoprávněném

pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“)⁶⁸, zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dále také v zákoně č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z duševního vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví.

Pro známkové právo je charakteristické prolínání mezi veřejnoprávní a soukromoprávní ochranou. Z hlediska veřejného práva má vlastník ochranné známky nárok na to, aby ze strany státu bylo zabráněno přiznání práva, které svědčí vlastníku ochranné známky jinému subjektu a dále, aby orgán státu provedl změnu registrace na základě soudního rozhodnutí, kterým se dotčený subjekt domáhá ochrany svého práva. Další nároky vznikají při porušení práva ze strany třetích osob. Právo přiznané vlastníku ochranné známky, je právem absolutní povahy a působí tedy *erga omnes* a nikdo tedy nesmí do tohoto práva zasahovat bez souhlasu vlastníka⁶⁹.

Soukromoprávním nástrojem ochrany práv vlastníka ochranné známky je žaloba. Civilní žalobou na určení, zdržení se protiprávního jednání či např. žalobou na náhradu škody, se vlastník může pro ochranu obrátit na civilní soud.⁷⁰ Lze využít také předběžného opatření podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“).

3.3 Mezinárodní právní úprava ochranných známek

Ochranné známky registrované v České republice nepožívají právní ochrany v zahraničí, což je odrazem tzv. teritoriality. V zahraničí lze ochranu poskytnout prostřednictvím mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Těmito smlouvami jsou: Madridská dohoda a Protokol, Niceská dohoda, Pařížská úmluva, Úmluva o zřízení WIPO, Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „TRIPS“), Smlouva o známkovém právu (dále jen „TLT“). Vídeňskou dohodou o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek není Česká republika vázána – není smluvní stranou této dohody.

3.3.1 Pařížská úmluva

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“) je stěžejním dokumentem mezinárodní právní úpravy ochranných známek. Jedná se o mnohostrannou dohodu, univerzální povahy, která byla uzavřena v roce 1883 v rámci Unie na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská unie“ nebo „unie“). Tuto unii nelze chápat

uvedení výrobku na trh nebo poskytnutí služby chráněných ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému.

⁶⁸ V ust. § 33 přestupkového zákona jsou upraveny přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě. Skutková podstata přestupku spočívá v neoprávněném výkonu práva, které je dle zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazeno majiteli tohoto práva.

⁶⁹ Souhlas vlastníka ochranné známky s jejím užíváním je činěn ve formě licenční smlouvy, a to také v souvislosti s obchodní činností či poskytováním služeb, např. smlouvou o frančize.

⁷⁰ Soudem příslušným k projednání sporů vyplývajících z práva duševního vlastnictví je krajský soud dle ust. § 9 odst. 2 písm. g) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v aktuálním znění.

jak samostatný subjekt, ale jako součást WIPO. Tato úmluva byla od svého vzniku v roce 1883 několikrát revidována.⁷¹

V čl. 1 Pařížské úmluvy jsou mj. jako předmět ochrany zmíněna tovární nebo obchodní známky nebo služeb. V čl. 2 je vyjádřena zásada, že pro příslušníky unijního státu platí v jiném státu unie tytéž výhody, jako pro příslušníky vlastní – jedná se o tzv. princip národního zacházení.⁷² Čl. 4 obsahuje princip prioritního práva, jež spočívá v tom, že přihlašovatel ochranné známky může v tzv. prioritní lhůtě, která činí šest měsíců od řádného podání přihlášky, uplatnit své přednostní právo na ochranu v jiném státě unie před jinými přihlašovatelí. V ustanoveních čl. 6, který je z pohledu známkového práva nejvýznamnější, je upraven tzv. národní režim. V rámci tohoto národního režimu jsou státy Pařížské unie oprávněny stanovit si podmínky pro přihlašování a registraci ochranných známek prostřednictvím svého vnitrostátního práva. Zároveň platí, že ochranná známka, která byla přihlášená v jiném státě unie, nemůže být odmítnuta či zrušena, proto, že nebyla přihlášená, zapsána nebo obnovena ve státě původu. Pařížská úmluva také zavedla ochranu všeobecně známé ochranné známky. Naopak zamezila užívání státních symbolů, erbů, vlajek apod. jako ochranných známek. Úmluva také upravila tzv. *telle-quelle* ochranné známky⁷³, což znamená, že ochranná známka řádně zapsána ve státě unie (zemi původu) bude chráněna v této podobě i v dalších unijních státech.

Dle úmluvy platí princip teritoriality, kdy je potřeba podat přihlášku v každé zemi unie, kde má být ochrana poskytnuta. Za tímto účelem mají být v zemích unie zřízeny zvláštní úřady pro ochranu průmyslového vlastnictví, aby tak bylo možno dávat veřejnosti na vědomí přihlášení nebo zápis ochranných známek (viz Čl. 12).

3.3.2 Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě

Madridská dohoda je zvláštní dohoda v rámci Pařížské úmluvy. Tato dohoda je multilaterální mezinárodní dohodou, kdy je s Pařížskou úmluvou spojena tím, že jejími členy mohou být jen členské státy unie Pařížské úmluvy. Madridská dohoda byla uzavřena v roce 1981 a v roce 1989 byl k této dohodě uzavřen Protokol.

Madridská dohoda umožňuje, aby příslušníci členských států unie mohli získat jedinou přihláškou ochranu v přihlašovatelem zvolených členských státech unie, přičemž tato přihláška

⁷¹ Úmluva byla revidována celkem osmkrát, a to v Římě v roce 1886, v Bruselu v roce 1900, ve Washingtonu v roce 1911, v Haagu v roce 1925, v Londýně v roce 1934, v Lisabonu v roce 1958, ve Stockholmu v roce 1967 a v Paříži v roce 1979. Pro Českou republiku je závazné znění úmluvy ze Stockholmu.

⁷² Z tohoto principu existují dvě výjimky, a to případ, kdy je možné uplatnit zvláštní procesní pravidla vůči cizincům, nikoliv však vůči tuzemcům a dále případy, kdy lze uplatnit vůči cizincům zvýhodnění vyplývající přímo z dohody. Blíže: TÝČ, Vladimír. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. 1. vydání. Praha: Linde Praha a.s., 1997. s. 21

⁷³ Nejedná se o speciální typ ochranné známky, ale o institut zjednodušující proces zápisu ochranné známky, která je zapsaná v zemi svého původu, kdy podkladem pro přihlášení je potvrzení úřadu zápisu, jedná se o tzv. domácí listinu.

musí být podána u WIPO se sídlem v Ženevě. Mezinárodní přihláška má v členských státech Pařížské unie tytéž účinky jako přihláška národní, přičemž účinky mezinárodního zápisu jsou stejné jako u národního zápisu ochranné známky. Tento mezinárodní zápis pouze nahrazuje zápisy u jednotlivých úřadů průmyslového vlastnictví členských států unie a nelze jej tedy chápat jako mezinárodní ochranu.⁷⁴ Smyslem je zjednodušení procesu při získávání ochrany v členských státech, neboť přihlašovatelé tak nemusí přihlašovat ochrannou známku pro každý stát zvlášť, čímž dojde také ke snížení nákladů. Negativní stránkou je, že mezinárodní přihláška resp. zápis jsou závislé na trvání zápisu ochranné známky v zemi původu.

Ochranné známky přihlášené k WIPO jsou zapsány do rejstříku mezinárodních ochranných známek. Zápis ochranné známky oznámí WIPO všem smluvním zemím, které jsou uvedeny v přihlášce ochranné známky, tedy těm, kde má být ochranná známka chráněna. Tyto státy pak mají možnost ve lhůtě jednoho roku od oznámení zápisu odmítnout poskytnutí ochrany mezinárodní ochranné známce odporující jejich vnitrostátním předpisům.⁷⁵

Protokol k Madridské dohodě zavedl některé změny, které dosud v mezinárodním systému přihlašování nebyly umožněny. Např. dle Madridské dohody je základem pro mezinárodní zápis ochranné známky její zápis v zemi původu. Protokol ale umožňuje podání mezinárodní přihlášky ochranné známky pouze na základě přihlášky, která je podaná u úřadu země původu. Jistou výhodou je, že Protokol sice na Madridskou dohodu navazuje, avšak jedná se o samostatně fungující smlouvu, jejímiž smluvními stranami mohou být i země, které nejsou smluvními stranami Madridské dohody a zároveň se tyto členské státy nemusí nutně připojit k Protokolu. Zajímavostí je, že smluvní stranou Protokolu se kromě jednotlivých států může stát také jejich seskupení v regionálním měřítku. Takovýmto seskupením států je např. EU, která se k Protokolu též připojila.

3.3.3 Niceská dohoda

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (dále jen „Niceská dohoda“) je, podobně jako Madridská dohoda, zvláštní dohodou v rámci Pařížské úmluvy, kdy smluvní strany tvoří unii. Niceská dohoda byla uzavřena v roce 1957 a byla revidována ve Stockholmu a v Ženevě. Pro Českou republiku je závazné znění ze Ženevy z roku 1977.

Niceskou dohodou došlo k zavedení jednotného mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek. Výrobky jsou tříděny do třiceti čtyř tříd a služby do tříd osmi,

⁷⁴ TÝČ, Vladimír. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. 1. vydání. Praha: Linde Praha a.s., 1997. s. 72

⁷⁵ Mezinárodní ochranná známka [online]. upv.cz, 26. července 2011 [cit. 1. května 2015]. Dostupné na <<http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranna-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html>>

kdy třídy a seznam výrobků a služeb může změnit pouze Výbor znalců, který Niceská dohoda k tomuto účelu zřídila. Toto mezinárodní třídění přispívá ke snadnějšímu nalézání podobnosti či shodnosti v rejstřících ochranných známek a přidává tak na právní jistotě vlastníků ochranných známek. Každá smluvní strana Niceské dohody může tento systém třídění používat jako systém hlavní nebo pouze podpůrně, a to v případě zápisu národní ochranné známky (v případě zápisu mezinárodní ochranné známky se smluvní státy zavázaly, že tento systém třídění budou používat jako hlavní). Česká republika používá niceský systém třídění výrobků a služeb pro národní ochranné známky jako systém hlavní.

3.3.4 Smlouva o známkovém právu

V roce 1994 byla v Ženevě v sídle WIPO uzavřena Smlouva o známkovém právu. Tato smlouva znamená významný pokrok ve snaze o harmonizaci v přihlašování a registraci ochranných známek, neboť její hlavní účel spočívá ve stanovení maxima požadavků, které mohou být kladeny ze strany úřadů průmyslového vlastnictví členských států na přihlašovatele či vlastníky ochranných známek. Jedná se tak o harmonizaci z hlediska procesního.⁷⁶Smluvní státy nemohou požadovat, aby přihláška ochranné známky obsahovala náležitosti nad rámec Smlouvy o známkovém právu, tedy takové, které tato smlouva nepředpokládá. Smlouvu o známkovém právu lze aplikovat pouze na ochranné známky viditelné (viditelná označení), z čehož vyplývá, že se tato smlouva nevztahuje na ochranné známky „netradiční“, tedy ochranné známky čichové a zvukové. Výslovně smlouva vylučuje ochranné známky holografické.

3.3.5 TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví – TRIPS z roku 1994 je spolu s dalšími smlouvami⁷⁷ součástí Dohody o zřízení světové obchodní organizace (World Trade Organization – dále jen „WTO“). Každý smluvní stát má povinnost zacházet s příslušníky jiných smluvních států stejně jako by jednalo o jeho vlastní a poskytnout jim takovou ochranu jako svým státním příslušníkům. Tato povinnost je projevem zásady národního zacházení.

Pro ochranné známky je nejvýznamnější čl.15, který smluvní státy zavazuje poskytovat ochranu jakémukoli označení či kombinaci označení. Tato označení musí být způsobilá odlišení výrobků a služeb jiných podnikatelů. Konkrétně je uvedeno (demonstrativně), že se jedná o slova, osobní jména, číslovky, písmena, obrazové prvky a kombinace barev. Podle některých odborníků

⁷⁶ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vydání. Praha: ORAC, s.r.o., 1997. s. 68

⁷⁷ Výsledkem konference v rámci tzv. Uruguayského kola, jejímž tématem byla mj. liberalizace mezinárodního obchodu, bylo uzavření 25 multilaterálních mezinárodních smluv včetně TRIPS. Dále došlo k zániku Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), která byla v roce 1994 nahrazena WTO. Blíže TÝČ, Vladimír. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě* [online]. is.muni.cz. Dostupné na <<https://is.muni.cz/el/1422/jaro2006/BO601Zk/01-dusevni.pdf>>.

je TRIPS základní mezinárodní smlouvou týkající se duševního vlastnictví, neboť její ustanovení pamatují na většinu předmětů práv duševního vlastnictví – o ochranných známkách přímo hovoří jako první multilaterální mezinárodní smlouva.⁷⁸

3.4 Komunitární právní úprava ochranných známek

Již od padesátých let probíhaly snahy sjednotit známkové právo v rámci evropských zemí. V šedesátých letech došlo k vypracování návrhu Smlouvy o evropském známkovém právu. Z důvodu politických neshod však nebylo dosaženo kýženého cíle, tedy sjednocení právní úpravy ochranných známek a proto vedle sebe působila národní a evropská právní úprava.

Prameny komunitárního práva jsou harmonizační směrnice Rady (EHS) č. 89/104 ze dne 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách (dále jen „harmonizační směrnice“), která byla kodifikována směrnicí Rady (ES) č. 2008/95 a dále je významné nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, které nahradilo znění nařízení č.40/1994.

3.4.1 Harmonizační směrnice

Hlavním účelem harmonizační směrnice bylo odstranění rozdílů v právních předpisech jednotlivých členských států, aby ochranným známkám byla poskytnuta stejná ochrana ve všech členských státech a také vytvoření jednotného systému ochranné známky Společenství. Ve směrnici je ochranná známka vymezena jako jakékoli označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobků nebo jejich obalů, pokud jsou taková označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiného podniku.⁷⁹

Směrnice dále upravuje otázky podmínek a účinku zápisu a také relativní a absolutní důvody pro zamítnutí. Najdeme zde ustanovení obligatorní a fakultativní povahy, která mají státy povinnost nebo možnost převzít. Směrnice se však neukázala jako dostatečně účinná, neboť harmonizace pouze pomohla sjednotit právní úpravy členských států, nikoli sjednotit právní prostředky ochrany.

3.4.2 Nařízení o ochranné známce Společenství

O nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení“) bylo již hovořeno výše v kapitole pojednávající o řízení o ochranné známce Společenství.

⁷⁸ Blíže: DOBŘIČHOVSKÝ, Tomáš. *Moderní trendy práv ke duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dobody TRIPS a aktivit WIPO*. 1. Vydání. Praha: Linde, 2004. s. 24 a 81

⁷⁹ Viz čl. 2 směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách

Toto nařízení je stěžejním pro registraci ochranné známky Společenství, neboť stanovuje náležitosti přihlášky, postup OHIM v řízení, námitkové řízení, absolutní a relativní důvody odmítnutí ochrany, dále zde nalezneme úpravu principu seniority a výstavní priority, možnost podání odvolání proti rozhodnutí OHIM a možnost podání žaloby k ESD, či řešit případné spory skrze národní soudy atd. Jedná se tedy o komplexní právní předpis, kterým se řídí členské státy při zápisu ochranné známky Společenství.

4. Práva z ochranných známek

Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole této práce, ochranná známka je věcí v právním smyslu a je tedy předmětem vlastnictví a požívá v tomto ohledu právní ochrany, proti zásahům do práv z ochranných známek.

Vlastník ochranné známky může s touto libovolně nakládat, zejména ochrannou známku užívat. Ochrannou známku lze převádět a poskytnout jako zástavu. Ochranná známka může být předmětem výkonu rozhodnutí (exekuce) a konkurzu.

4.1 Převod práva k ochranné známce

Převodem ochranné známky dochází ke změně vlastníka, kdy tento vstupuje do práv předchozího vlastníka (univerzální sukcese), která měl v době zápisu ochranné známky, tedy i právo priority. Ochrannou známku je možno převést samostatně nebo také jako součást podniku. Lze ji převést jako celek nebo jen pro některé výrobky či služby.

K převodu dochází nejčastěji na základě smlouvy, kde se vlastník ochranné známky zavazuje převést na nabyvatele práva a také závazky plynoucí z ochranné známky. K převodu dochází uzavřením smlouvy – s účinky *inter partes*. Tato smlouva má účinky *erga omnes*, až okamžikem zápisu do rejstříku. O tento zápis může požádat kterákoliv smluvní strana.⁸⁰ Smlouva o převodu práv k ochranné známce není právně upravena jako samostatný smluvní typ, a proto v praxi, bývá užívána forma tzv. nepojmenované (inominátní) smlouvy.

4.2 Přejed práva k ochranné známce

Ke změně vlastnictví ochranné známky dochází také přechodem práva, a to nejčastěji při zrušení obchodní společnosti bez likvidace.⁸¹ Dále dochází k převodu práv duševního vlastnictví v souvislosti s převodem závodu ve smyslu ust. § 2179 OZ, pokud to nevyklučuje smlouva nebo povaha těchto práv. V případě smrti vlastníka ochranné známky, který je fyzickou osobou, se ochranná známka stává předmětem dědictví.

4.3 Licence

Právo užívat ochrannou známku bývá často poskytováno na základě licenční smlouvy, a to pro všechny výrobky či služby nebo jen některé z nich.⁸² Licenční smlouva se dnes již řídí ustanoveními OZ. Dle ust. § 2358 odst. 1 OZ: „*Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a*

⁸⁰ ust. 15 ZOZ

⁸¹ Nejčastěji dochází k převodu ochranné známky při převodu jmění na společníka, fúzi atd. dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností, ve znění pozdějších předpisů.

⁸² ust. § 18 ZOZ

*nabyvatel se zavazuje, není – li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.*⁸³ Licenční smlouvu lze uzavřít jako výhradní nebo nevýhradní. Výhradní licenční smlouva vylučuje, aby vlastník ochranné známky (poskytovatel) poskytnul stejnou licenci další osobě, a to po celou dobu trvání výhradní licence. Naproti tomu, pokud je ujednána licence jako nevýhradní, je vlastník oprávněn nejen poskytnout licenci třetí osobě, ale také je oprávněn k výkonu práva, které je předmětem licence. V případě, že není ve smlouvě ujednáno, zda se jedná o licenci výhradní či nevýhradní, platí nevyvratitelná právní domněnka, a sice že licence byla ujednána jako nevýhradní, což uvolňuje obligační postavení poskytovatele. Zákon⁸⁴ počítá také s tím, aby byla dána nabyvateli možnost poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence, a to zcela nebo z části. Tento převod oprávnění se nazývá podlicence, kterou je možno poskytnout pouze v případě, že to bylo ujednáno v licenční smlouvě. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění účinném do 31. prosince 2013 (dále jen „ObchZ“) v ust. § 511 odst. 2 však oprávnění nabyvatele k přenechání výkonu práva z licence jiným osobám vylučoval. I když jsme výše uvedli, že licenční smlouva je úplatná, tak OZ připouští, že úplata nemusí být sjednána⁸⁵, což se opět liší od právní úpravy ObchZ., který připouštěl sjednání licenční smlouvy pouze úplatně. Pro účinnost licenční smlouvy je nutné, aby byla zapsána do rejstříku ochranných známek, stejně jako zástavní právo k ochranné známce.

Kromě licence výhradní a nevýhradní existují ještě další druhy, a to licence *aktivní* a *pasivní*. Aktivní licence je taková, z níž plynou poskytovateli výhody a naopak pasivní licence je ve vztahu k nabyvateli taková, za kterou poskytnul úplatu. Licencí *keřžovou* se poskytovatel stává nabyvatelem jiné licence a naopak, přičemž zpravidla zde není finanční protiplnění.⁸⁶

4.4 Zástavní právo

Dle ust. § 17 ZOZ může být ochranná známka předmětem zástavního práva. Zástavní právo je právo svou povahou absolutní a působí *erga omnes*. Zástavní právo má věcněprávní charakter a je jedním ze způsobů zajištění.

O zápis zástavního práva do rejstříku je nutné zažádat ÚPV a předložit zástavní smlouvu s úředně ověřenými podpisy. Zástavní právo vzniká zápisem do rejstříku.

Vlastník má právo ochrannou známku užívat, avšak dbá o to, aby ochranná známka nebyla znehodnocena. Vztah mezi ochrannou známkou a zástavním právem věřitele je vztahem akcesorickým, tzn., že zánikem ochranné známky dochází k zániku zástavního práva. Ten, komu

⁸³ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

⁸⁴ ust. § 2363 OZ

⁸⁵ ust. § 2366 OZ

⁸⁶ Petr, HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2005. s. 272

svědčí zástavní právo, není oprávněn ochrannou známkou užívat a zřízení zástavního práva není důvod pro neužívání.⁸⁷

Zástavní právo k ochranné známce zaniká, kromě výše uvedeného, také uplynutím času nebo zaplacením zástavní ceny. V případě zániku zástavního práva jsou smluvní strany oprávněny zažádat o výmaz zástavního práva z rejstříku.

4.5 Užívání a neužívání ochranné známky

4.5.1 Užívání ochranné známky

Užívání ochranné známky je právem jejího vlastníka. Právo užívat je však také povinností, kdy vlastník ochranné známky tuto řádně užívá, a to ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž byla zapsána a v podobě v jaké byla zapsána. Dle ust. § 8 odst. 3 ZOZ má vlastník právo zejména označovat výrobky nebo obaly, nabízet výrobky pod chráněným označením a uvádět je na trh, dovážet nebo vyvážet výrobky a používat označení v reklamě či obchodních listinách. Za řádné užívání je zákonem považováno také užívání označení v takové podobě, která se liší pouze do té míry, že není dotčena rozlišovací způsobilost.

Povinnost známkou užívat je vlastníkům uloženo zejména proto, aby bylo zamezeno hromadění ochranných známek, které nejsou skutečně užívány jejich vlastníky, což by ve svém důsledku bránilo jiným podnikatelům v registraci ochranné známky a jejímu řádnému užívání.⁸⁸

Otázkou je, zda k naplnění užívání je zapotřebí ochrannou známkou skutečně užívat či postačí tzv. užívání fiktivní. Aby bylo možné považovat chráněné označení za užívané, postačí, pokud bude toto užívání fiktivní, avšak to pouze tehdy, pokud k tomuto dojde na území, pro něž byla ochranná známka zapsána a bude zjevné, že vlastník má zájem udržet si ochranu právě na tomto území.⁸⁹

V souvislosti s užíváním ochranné známky je vhodné zmínit tzv. blokační ochranné známky, které registrují vlastníci již zapsaných ochranných známek. Tyto později zapsané ochranné známky jsou podobné nebo zaměnitelné s hlavní ochrannou známkou a jejich účelem je posílení ochrany této původní ochranné známky, čímž posilují postavení vlastníka proti případným narušitelům. Vlastníci se tak stávají vlastníky celých známkových řad.⁹⁰ Tyto postupy, typické pro vlastníky známých ochranných známek, však v praxi narážejí na povinnost uloženou zákonem, a to užívat ochrannou známkou. V případě, že ochranná známka není používána, nastávají následky předvídané zákonem.

⁸⁷ Petr, HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2005. s. 362

⁸⁸ Tamtéž s. 361

⁸⁹ Tamtéž s. 361

⁹⁰ BARTOŠOVÁ, Jana, ŠTROS, David. *Ochranná známka v podnikání* [online]. glatzova.com, 11. července 2005 [cit. 2. června 2015]. Dostupné na < http://www.glatzova.com/files/download/13_ochr_zn_cs.pdf >.

4.5.2 Neužívání ochranné známky

Za neužívání ochranné známky se dle právní praxe považuje úplná absence užívání. Za neužívání se tedy nepovažuje pouze menší intenzita. Pokud tedy vlastník ochrannou známku neužívá po dobu pěti let, tak zákon s tímto spojuje následky. Těmito následky jsou: možnost zrušení ochranné známky na návrh, nemožnost prohlášení mladší ochranné známky za neplatnou na základě starší neužívané ochranné známky. Také v případě, že vlastník ochranné strpí užívání pozdější shodné nebo podobné ochranné známky po dobu pěti let, není oprávněn požadovat, aby byla taková ochranná známka prohlášena za neplatnou.

Následky jsou pro vlastníky ochranných známek negativní, neboť oslabují jejich možnosti obrany proti případným zásahům. Zánik prosaditelnosti práv ze starší ochranné známky nastává v případech, kdy pozdější ochranná známka, která by mohla být považována za zásah od práv vlastníka starší ochranné známky, byla užívána na základě registrace a přihláška byla podána v dobré víře.⁹¹ Obecně lze říci, že ochranné známky přihlášené z důvodu spekulace či s cílem zneužití starší ochranné známky nejsou známkami přihlášenými v dobré víře. Existence či neexistence dobré víry je ale značně problematická. OHIM se snažil shrnout charakteristické rysy pro „*bad faith*“, tedy absenci dobré víry. Výsledkem těchto snah je „*Bad faith case study*“, která byla publikována v roce 2003. Na základě analýzy případů byla stanovena kritéria pro posouzení případů, jestli se v daném případě jedná o nedostatek dobré víry či nikoliv. Předpokladem je neužívání starší ochranné známky, tzv. „*Lack of use*“, dále určitý záměr, který má být přihlášením dosažen, tedy „*Intent*“ a dále vědomost přihlašovatele o tom, že přihláška nebyla podána v dobré víře, tzv. „*Knowledge*“.⁹²

Toleranční doba pro užívání starší ochranné známky je pět let a rozhodnou skutečností pro její běh je, zda se mohl vlastník starší ochranné známky setkat s pozdější ochrannou známkou.⁹³

⁹¹ HORÁČEK, Petr. ČADA, Roman. HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2005. s. 360

⁹² Blíže: OHIM (trade marks and designs). *Bad faith case study (Final Version)* [online]. oami.europa.eu, 30. ledna 2003 [cit. 2. června 2015]. Dostupné na <<http://oami.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf>>.

⁹³ HORÁČEK, Petr. ČADA, Roman. HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2005. s. 360

5. Zásahy do práv z ochranných známek a obrana proti nim

V předešlé kapitole jsme charakterizovali práva, která plynou z vlastnictví ochranné známky. V této kapitole se zaměříme na charakteristiku zásahů do těchto práv a na možnosti obrany proti nim.

5.1 Veřejnoprávní aspekty

5.1.1 Zásahy do práv vlastníka starší ochranné známky

V rámci řízení o přihlášce ochranné známky probíhá tzv. námitkové řízení, které umožňuje vlastníkům starších ochranných známek podobných nebo shodných pro tytéž výrobky nebo služby, aby svá práva uplatnili ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění ve Věstníku ÚPV. Tato obrana se uskutečňuje prostřednictvím námitek, které jsou řešeny v námitkovém řízení, jehož výsledkem může být zamítnutí přihlášky, a to v případě, že byla prokázána důvodnost námitek. Pokud důvodnost námitek prokázána nebude, ÚPV tyto zamítne.

ÚPV ochrannou známku zapíše do rejstříku ochranných známek, pokud ve výše uvedené lhůtě nejsou podány námitky (nebo byly zamítnuty) a vlastníku ochranné známky je tak dáno výlučné právo tuto užívat.

Námitky jsou nástrojem veřejnoprávní ochrany práv z ochranných známek, jejímž účelem je eliminovat možné spory mezi vlastníky a předcházet poškozování chráněných práv. Je však na samotných vlastnících, zda námitky vznesou či nikoli. V případě, že je ochranná známka zapsána, jsou zde ještě další veřejnoprávní instituty jak docílit prosazení práv, a to zrušení ochranné známky nebo její prohlášení za neplatnou. K zahájení těchto řízení jsou oprávněny třetí osoby, což budou nejčastěji ti, kdož mají zájem na tom, aby byla ochranná známka prohlášena za neplatnou nebo zrušena – vlastníci jiných ochranných známek či přihlašovatelé.

5.1.2 Zrušení ochranné známky

Zrušení ochranné známky je upraveno v ust. § 31 ZOZ. ÚPV zruší ochrannou známku v řízení, které je zahájeno na návrh třetí osoby v případě, že ochranná známka není po nepřetržitou dobu pěti let řádně užívána (ust. § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ), jestliže se stala pro výrobky nebo služby v důsledku činnosti či nečinnosti vlastníka označením obvyklým v obchodě⁹⁴ (ust. § 31 odst. 1 písm. b) ZOZ), nebo může-li ochranná známka po svém zápisu v důsledku užívání vést ke klamání veřejnosti (ust. § 31 odst. 1 písm. c) ZOZ). Tato klamavost se vyvozuje zejména z povahy, jakosti nebo geografického původu výrobků nebo služeb. Tato třetí

⁹⁴ Znamka ztratila svou rozlišovací funkci a není tedy nadále schopna rozlišovat výrobky a služby jiných vlastníků. Např. označení podlahové krytiny „linoleum“.

osoba podávající návrh nemusí mít na věci právní zájem, může jí být kdokoliv. Ochrannou známku lze zrušit jako celek, nebo jen částečně, tj. pro některé výrobky nebo služby.

ÚPV ochrannou známku zruší také v případě, že návrh na zrušení bude podán ve lhůtě šesti měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o tom, že užití ochranné známky je nekalosoutěžním jednáním (ust. § 31 odst. 2 ZOZ). K podání takové návrhu je v tomto případě oprávněn pouze účastník soudního sporu.

V řízení o zrušení není prováděn přezkum návrhu jako v případě návrhů dle ust. § 31 odst. 1 ZOZ, protože věc byla již projednána a rozhodnuta soudem a je tedy rozhodující, zda byl návrh podán oprávněnou osobou ve lhůtě a zda je výrok soudu odpovídající předmětnému ustanovení zákona.

Dle ust. § 34 ZOZ se návrh na zrušení ochranné známky podává v písemné formě u ÚPV, přičemž tento návrh musí obsahovat odůvodnění, musí být doloženy důkazy a zaplacen správní poplatek. Náležitosti návrhu jsou stanoveny zvláštním předpisem.⁹⁵ Řízení o prohlášení ochranné známky, je řízením sporným, kterým se v rámci své činnosti zabývá oddělení sporných řízení ÚPV.

Vlastník napadené známky se v řízení má možnost ve stanovené lhůtě vyjádřit. V takovém případě jsou jeho argumenty při rozhodování zohledněny. Není však překážkou pro rozhodnutí, pokud se vlastník ochranné známky ve lhůtě nevyjádří. V tomto případě bude rozhodnuto na základě spisu (viz ust. § 34 ZOZ).

Rozhodnutí o zrušení ochranné známky má účinky ex nunc, tedy od právní moci rozhodnutí, a to v případě zrušení z důvodu v ust. § 31 odst. 1 písm. a), b) a c).

5.1.3 Neplatnost ochranné známky

ÚPV prohlásí ochrannou známku za neplatnou v řízení, které je zahájeno na návrh třetí osoby nebo samotným ÚPV z moci úřední. *„Prohlášení ochranné známky za neplatnou je právním institutem, který nahradil institut výmazu ochranné známky a slouží k odstranění nežádoucího stavu, který vznikl již zápisem ochranné známky do rejstříku.“*⁹⁶

Řízení o neplatnosti ÚPV zahájí z moci úřední, pokud dospěje k závěru, že ochranná známka byla zapsána v rozporu s ust. §§ 4 a 6 ZOZ. Základem zahájení řízení je stanovisko Komise pro ochranné známky a řízení je zahájeno dnem, kdy je vlastníku ochranné známky oznámeno zahájení řízení.⁹⁷ Ustanovení § 32 odst. 2 ZOZ stanoví výjimku, že ač byla ochranná známka

⁹⁵ Tímto předpisem je vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

⁹⁶ Metodické pokyny část G2 – Sporná řízení (ve věci ochranných známek) [online]. upv.cz, leden 2006 [cit. 5. června 2015]. Dostupné na < http://upv.cz/dms/pdf_dokumenty/metodicke_pokyny/2011-kveten/metodicke_pokyny_G2_2011-04.pdf >.

⁹⁷ Tamtéž.

zapsána v rozporu s ust. §4 písm. b), c) nebo d) ZOZ, nebude prohlášena za neplatnou, pokud pro výrobky nebo služby získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost. Podle zákona (ust. § 32 odst. 5 ZOZ) není na překážku prohlášení ochranné známky neplatnou, pokud se ochranné známky vzdal její vlastník nebo co již zanikla po uplynutí doby platnosti.

V případě návrhového řízení, se odůvodněný, písemný návrh podává u ÚPV s doložením důkazů. Z tohoto návrhu musí být zřejmé, čeho se navrhovatel domáhá, tzn., jestli požaduje prohlášení ochranné známky za neplatnou úplně nebo pouze pro určité výrobky nebo služby. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou mohou podat také osoby uvedené v ust. § 7 ZOZ, tzn. osoby, které mohou podávat námitky proti zápisu ochranné známky, a to z důvodů, jež jsou v ust. § 7 ZOZ uvedeny. V návaznosti na ust. § 12 ZOZ vyplývá, že pro podání návrhu je zde pro vlastníky starších ochranných známek a pro uživatele starších označení pětiletá lhůta, neboť v odst. 1 tohoto ustanovení je uvedeno, že tyto osoby nemají oprávnění požadovat prohlášení pozdějších podobných nebo shodných ochranných známek za neplatné a ani bránit jejich dalšímu užívání, pokud toto strpěli po dobu pěti let od chvíle, kdy se o takovém užívání dozvěděli. Je zde ale omezení, a to v podobě dobré víry – v případě, že ochranná známka nebyla zapsána v dobré víře, neplatí to, co bylo řečeno výše.

Zákon také stanoví hranice možností vlastníka ochranné známky dřívější, který dle ust. § 12 odst. 2 ZOZ nemá oprávnění zakázat užívání či navrhovat prohlášení starší ochranné za neplatnou, a to i přes to, že by vlastník této starší známky svá práva nemohl uplatnit.

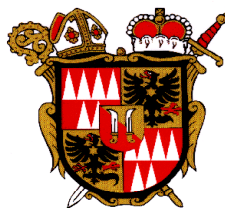
Stejně jako v řízení o zrušení ochranné známky postupuje ÚPV v řízení o prohlášení neplatnosti, tzn., posoudí návrh na zahájení řízení, vyzve vlastníka, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil a pokud tak neučiní, tak ÚPV rozhodne ve věci podle obsahu spisu (viz ust. § 34 ZOZ), pokud se vlastník vyjádří, přihlédně ÚPV při rozhodování k jeho argumentaci.

Rozhodnutí ÚPV o prohlášení ochranné známky za neplatnou má účinky ex tunc a na ochrannou známku se tedy pohlíží, jako by nebyla nikdy do rejstříku zapsaná. Může však nastat případ, kdy je podán návrh na zrušení ochranné známky a zároveň návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Dle metodických pokynů ÚPV pro sporná řízení není v tomto případě vyloučeno rozhodnutí, avšak výrok rozhodnutí je rozdělen na dvě části, tzn. výrok rozhodnutí o prohlášení ochranné známky za neplatnou a výrok rozhodnutí o zrušení ochranné známky. Nejdříve je však nutné se zabývat návrhem na prohlášení neplatnosti, neboť každé rozhodnutí má jiný účinek a v případě, že je ochranná známka prohlášena za neplatnou má rozhodnutí účinky ex tunc.⁹⁸

⁹⁸ Metodické pokyny část G2 – Sporná řízení (ve věci ochranných známek) [online]. upv.cz, leden 2006 [cit. 5. června 2015]. Dostupné na < http://upv.cz/dms/pdf_dokumenty/metodicke_pokyny/2011-kveten/metodicke_pokyny_G2_2011-04.pdf >.

5.1.4 Obrana proti rozhodnutí ÚPV

Obecně platí, že proti rozhodnutí ÚPV lze podat do jednoho měsíce od jeho doručení rozklad, který má odkladný účinek,⁹⁹ a o němž rozhoduje předseda ÚPV. Proti rozhodnutí o rozkladu je možné podat žalobu ve správním soudnictví, o které bude rozhodovat v prvním stupni Městský soud v Praze¹⁰⁰, neboť zvláštní senát¹⁰¹ dospěl k závěru, že: „Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o zamítnutí přihlášky ochranné známky do rejstříku ochranných známek není rozhodnutím správního orgánu o věci soukromoprávní. O žalobě proti takovému rozhodnutí je proto příslušný rozhodnout soud ve správním soudnictví.“¹⁰² Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze lze podat kasační stížnost podle ust. § 102 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „SŘS“) k Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen „NSS“). Kasační stížnosti je však vyhověno pouze zřídka, ve většině případů je stížnost zamítnuta jako nedůvodná – např. rozhodnutí NSS ze dne 31. ledna 2008, č.j. 2 As 50/2007-101, kde NSS projednával kasační stížnost Arcibiskupství olomouckého (dále jen „stěžovatel“), týkající se ochranných známek a náboženských symbolů, podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „žalovaný“), který zamítnul žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚPV, za účasti osoby zúčastněné na řízení - Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r. o. Stěžovatel se mj. domníval, že ochranná známka v reprodukci:



ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY

Ochranná známka: č. zápisu 218998¹⁰³

uvádí veřejnost v omyl a poškozuje práva držitele znaku, neboť obrazový prvek je skoro totožný se znakem stěžovatele a zcela totožný jako znak Diecéze olomoucké, kterýžto užívala v letech 1588 až 1944. Stěžovatel také namítá nedostatek dobré víry osoby zúčastněné na řízení při podávání přihlášky, neboť nedal k užití znaku svůj souhlas, i když byl po určitou dobu společníkem osoby zúčastněné na řízení. NSS však uvedené skutečnosti posoudil odlišně od stěžovatele a dospěl k závěru, „...že ochranná známka v době zápisu nebyla s to klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb. Zde je namísto ochrannou známkou popsát: známka obsahuje nápis „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“ a obrazový prvek v podobě erbu, který

⁹⁹ ust. § 42 ZOZ

¹⁰⁰ ust. § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví.

¹⁰¹ Zvláštní senát byl zřízen za účelem rozhodnutí kompetenčního sporu dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ve znění pozdějších předpisů, kdy nebylo zřejmé, zda je k řízení o žalobě věcně příslušný soud ve správním soudnictví nebo v civilním řízení.

¹⁰² usnesení zvláštního senátu ze dne 2. září 2004, č.j. Konf 102/2003-13

¹⁰³ Zdroj: Databáze ochranných známek ÚPV [online]. Dnes již neplatný dokument.

v minulosti užívalo Arcibiskupství olomoucké. Ze správního spisu vyplývá, že přihláška ochranné známky byla skutečně podána dne 16. 4. 1998, zatímco stěžovatel se stal společníkem osoby zúčastněné na řízení až dne 9. 12. 1998 (přičemž jím byl až do dne 2. 11. 2004). Zápis ochranné známky byl ovšem proveden až dne 26. 7. 1999, tedy v době, kdy již stěžovatel společníkem osoby zúčastněné na řízení byl. V takovém případě ovšem nebyla známka ke dni zápisu způsobila klamat veřejnost. Klamavost ochranné známky spočívající v přítomnosti přívlastku „arcibiskupské“ a obrazovém prvku v podobě erbu, který je nikoliv nepodobný současnému znaku Arcibiskupství olomouckého a totožný se znakem z let 1588-1924, totiž není dána, pokud je samo arcibiskupství podílníkem vlastníka ochranné známky. Přídavné jméno „arcibiskupské“ si veřejnost spojí s církevním hodnostářem, resp. územní organizační jednotkou církve, podstatné jméno „sklepy“ s přívlastkem „vinné“ pak evokuje to, že zboží označené uvedenou ochrannou známkou (tedy víno) pochází ze sklepů přínáležejících arcibiskupství. Ke dni zápisu ochranné známky vše korespondovalo se skutečností. Osoba zúčastněná na řízení totiž měla uvedené sklepy pronajaté ke svému podnikání a stěžovatel byl s osobou zúčastněnou na řízení v právním vztahu. To plně ospravedlňuje i užití bývalého erbu arcibiskupství.¹⁰⁴

NSS při svém rozhodování v souvislosti s duševním vlastnictvím musí pojmout tuto oblast v celé její šířce v kontextu s dalšími skutečnostmi, které s danou věcí souvisejí. Na první pohled by se mohlo zdát, že členové senátu jsou spíše grafici, malíři a výtvarníci nežli soudci. Při jejich rozhodování je však nezbytně nutné, aby výsledkem jejich činnosti bylo argumentačně vybroušené, kvalitní a komplexní odůvodněné rozhodnutí, kteréžto je způsobilé být podkladem pro další rozhodování soudů. Příkladem takového rozhodnutí může být např. rozsudek NSS ze dne 27. července 2011, č.j. 9 As 10/2011-275, EUTECH akciová společnost v. ÚPV, kterým NSS vyhověl kasační stížnosti, když zrušil rozsudek Městského soudu a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Podstatou tohoto sporu byla otázka posouzení grafického znázornění uměleckého díla, kterým je vyjádřena ochranná známka. Jednalo se o označení známých hodinářských výrobků PRIM, kdy byla podána přihláška slovní grafické známky tohoto znění, přičemž stěžovatel uplatnil před ÚPV své námitky, že zápis této ochranné známky by mohl zasáhnout do jeho práv k autorskému dílu neboť je majitelem téhož označení, kteréžto získalo rozlišovací způsobilosti před podáním přihlášky a svědčí mu tak práva graficky upravovat slovo PRIM. Soud tedy posuzoval, zda má označení PRIM charakter díla ve smyslu autorského zákona platného a účinného v době vzniku označení.¹⁰⁵ Reprodukce předmětných označení:

PRIM

namítané označení¹⁰⁶

v.

PRIM

Ochranná známka: č. zápisu: 249929¹⁰⁷

¹⁰⁴ rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. ledna 2008, sp.zn. 2 As 50/2007.

¹⁰⁵ zákon č. 35/1965 Sb., o literárních, vědeckých a uměleckých dílech.

¹⁰⁶ rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. července 2011, sp.zn. 9 As 10/2011.

NSS se posouzení dané otázky zhostil následovně: „V daném případě se nejednalo o pouhé překreslení běžného písma; autorská invence spočívala v jeho grafickém ztvárnění, a to zejména v jeho tvarech, síle tabů, poměrech šířky a délky, či úpravách tvarů v mezích jeho čitelnosti. Nejednalo se o změny nepatrné, které by postrádaly nezbytnou autorskoprávní individualitu (viz zobrazení výše). Běžný typ kapitálového písma byl upraven tak, že u písmen „P“ a „R“ nejsou jejich bříška dotažena, na písmenu „P“ si lze dále povšimnout modifikace šířky bříška v poměru k síle tabu, bříško není oblé, použité tvrdé linie dávají písmenu technicistní ráz. Totéž je možno říci i o písmenu „R“; u něhož je navíc možno pozorovat neobvykle velkou vzdálenost mezi pravým a levým dráčkem. Pravý dráček je napojen takřka na konci bříška a opět bylo použito ostrých tvarů. Rovněž písmeno „M“ je oproti běžnému standardu modifikováno dotahem až na základní linii. Neméně důležitá pak byla autorská invence také z hlediska celkového ztvárnění předmětného loga (volba jednoduchého tvaru písmen, rozměru čar a síly tabů, jakož i velikosti rozestupů mezi jednotlivými písmeny).“¹⁰⁸ Z uvedeného je patrné, že NSS postupoval v daném případě opravdu precizně a lze tedy předpokládat, že jeho rozhodování ve věcech práva duševního resp. průmyslového vlastnictví je na vysoké úrovni.

5.1.5 Porušování práv z ochranných známek jako trestný čin

Trestněprávní rovina porušování práv z ochranných známek vyplývá z ust. § 268 TrZ.¹⁰⁹ Skutková podstata trestného činu (přechinu) porušení práv k ochranné známce a jiným označením, spočívá v uvádění výrobků do oběhu nebo poskytování služeb pod cizí ochrannou známkou nebo známkou zaměnitelnou. Kromě uvádění výrobků do oběhu nebo poskytování služeb, pro naplnění skutkové podstaty postačí, pokud někdo k uvedenému účelu tyto výrobky nabídne či zprostředkuje, doveze, vyveze, přechovává nebo opatří jiným způsobem. V případě služby – kdo takovou nabídne nebo zprostředkuje (odst. 1). Další odstavce se týká neoprávněného užívání cizí obchodní firmy, a to za účelem hospodářského prospěchu.¹¹⁰

Neoprávněné označení patří mezi nejčastější způsoby porušování práv z ochranných známek. „Neoprávněným označením je jakékoli vyznačení nebo uvedení zapsané ochranné známky jiného pachatelem na vlastní výrobky nebo služby nebo na výrobky nebo služby jiné osoby rozdílné od jejího vlastníka nebo jiného oprávněného uživatele anebo její jiné užití ve spojení s těmito výrobky či službami.“¹¹¹

Zaměnitelnost, znamená, že se označení se podobá ochranné známce do té míry, že je možné tyto zaměnit. K posouzení zaměnitelnosti postačí posouzení silných prvků, tedy charakteristických znaků, které jsou klíčové pro rozlišovací způsobilost. Smyslem je zmást spotřebitele, aby považoval výrobek či službu za výrobky nebo služby chráněné ochrannou

¹⁰⁷ Zdroj: Databáze ochranných známek ÚPV [online]. upv.cz.

¹⁰⁸ rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. července 2011, sp.zn. 9 As 10/2011

¹⁰⁹ Trestné činy proti průmyslovým právům a proti právu autorskému jsou upraveny v Hlavě VI., Díl 4. TrZ.

¹¹⁰ ust. § 268 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

¹¹¹ ŠÁMAL, Pavel a kol., *Trestní zákoník (edc)*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, s. 2713

známkou.¹¹² Pachatel, který využije něčího omylu, uvede někoho v omyl nebo zamlčí podstatné skutečnosti, čímž sebe nebo jiného obohatí (a zároveň tím způsobí na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou), dopustí se trestného činu podvodu dle ust. § 209 odst. 1 TrZ. Jednočinný souběh těchto dvou trestných činů není vyloučen.¹¹³

Uvedením výrobků do oběhu se rozumí nejen jejich prodej nebo směna, ale také převod. Výrobky nebo služby mohou být uváděny do oběhu také jako tzv. bonus za odebrání určitého množství jiného zboží apod.

Dle druhé skutkové podstaty v odst. 2 jednání pachatele směřuje k dosažení hospodářského prospěchu, kterým je zisk, ale kromě zisku to může být také odlákání zákazníků, potlačení konkurenčních subjektů nebo např. získání nových odběratelů.

Pokud tedy dojde ke spáchání trestného činu (tzn., k naplnění všech znaků skutkové podstaty dle odst. 1 nebo 2), poškozený – tedy vlastník ochranné známky má možnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení.

V souvislosti s narůstajícím přívalem zboží z asijských zemí, dochází ke stále četnějším případům padělání zboží výrobců známých světových značek. Nejčastějším terčem těchto „útoků“ jsou módní značky, elektronika, ale také potraviny a nápoje a další. V listopadu roku 2014 Celní úřad pro Jihomoravský kraj zajistil v desítkách prodejen v ČR padělky jízdních kol známé značky Favorit, kdy škoda na poplatcích za licenci vyčíslena vlastníkem ochranné známky činila celkem 84 miliónů korun.¹¹⁴

Následky páchaní trestné činnosti v oblasti průmyslových práv se tedy promítá do majetkové sféry poškozeného, který neoprávněnými zásahy do práv na označení přichází mnohdy o značný majetkový prospěch.

5.2 Soukromoprávní aspekty – nekalá soutěž

V praxi často vznikají spory mající svůj základ v nekalé soutěži v hospodářském styku. Co se týče vztahu práva nekalé soutěže a práva známkového, v právní teorii existuje několik názorů. Např. K. Čermák jr. ve svém článku¹¹⁵ uvažuje o těchto vztazích ve třech rovinách, a to o vztahu založeném na zásadě *lex specialis derogat lex generali*, dále o vztahu subsidiarity a o vztahu vzájemné komplementarity obou úprav, které se jeví jako nejvhodnější, kdy je na obě úpravy

¹¹² ŠÁMAL, Pavel a kol., *Trestní zákoník (edc)*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, s. 2713.

¹¹³ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sp.zn. 5 Tdo 811/2013.

¹¹⁴ Tisková zpráva Celní správy České republiky. Celní úřad pro Jihomoravský kraj. *Není favorit jako FAVORIT* [online]. celnisprava.cz, 27. listopadu 2014 [cit. 11. června 2015]. Dostupné na < <http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-jihomoravsky-kraj/tiskove-zpravy/2014/Stranky/neni-favorit-jako-favorit.aspx> >.

¹¹⁵ ČERMÁK, Karel. O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. *Bulletin advokacie*, 2005, č. 2, s. 39.

nahlíženo jako na vzájemně doplňující, ale samostatné úpravy, které se aplikují v mezích jejich působnosti.¹¹⁶

Níže pojednáme o nekalé soutěži a skutkových podstatách, které se týkají ochranných známek.

5.2.1 Nekalá soutěž

Právní úprava nekalé soutěže má svůj základ v Pařížské úmluvě. V současnosti je nekalá soutěž upravena v rámci relativních majetkových práv¹¹⁷ OZ. Tato úprava je převzata z ObchZ.

Dle ust. § 2976 odst. 1 OZ: „*Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobitelným přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.*“¹¹⁸ Uvedené ustanovení je v teorii označováno jako tzv. *generální klauzule*¹¹⁹ nekalé soutěže, jejímiž znaky tedy jsou:

- jednání v hospodářském styku,
- rozpor jednání s dobrými mravy,
- toto jednání je způsobitelné přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

V odst. 2 výše uvedeného ustanovení jsou uvedeny skutkové podstaty nekalé soutěže, kterými jsou:

- a) klamavá reklama,
- b) klamavé označování zboží a služeb,
- c) vyvolání nebezpečí záměny,
- d) parazitování na pověsti závodu, výrobku nebo služeb jiného soutěžitele,
- e) podplácení,
- f) zlehčování,
- g) srovnávací reklama, pokud není dovolená jako přípustná,
- h) porušení obchodního tajemství,
- i) dotěrné obtěžování a dále
- j) ohrožení zdraví a životního prostředí.¹²⁰

Generální klauzule a zvláštní skutkové podstaty mohou působit současně, nebo je možné aplikovat pouze ustanovení generální klauzule. Aby bylo možné říci, že dané jednání je jednáním

¹¹⁶ Tamtéž. K témuž názoru se přiklání také judikatura, např. rozsudek NS, sp.zn. 23 Cdo 4948/2010.

¹¹⁷ Zneužití a omezení soutěže je upraveno v Hlavě III., Dílu 2 OZ.

¹¹⁸ ust. § 2976 odst. 1 OZ

¹¹⁹ Znění generální klauzule v OZ se oproti znění v ObchZ. liší. V ust. § 44 odst. 1 ObchZ. byla nekalá soutěž definována takto: „*Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobitelné přivodit újmu jinými soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.*“ Změna právy úpravy je tedy ve formulaci - pojem hospodářské soutěže byl v nové úpravě vypuštěn a výčet subjektů, jímž by mohla být způsobena újma byl v nové úpravě omezen pouze na „zákazníka“. Změna je tedy pouze formální, neboť koncepce zůstala stejná jako v předchozí právní úpravě.

¹²⁰ ust. § 2976 odst. 2 OZ

nekalosoutěžním, je nutné, aby byly naplněny kumulativně všechny zákonné znaky generální klauzule. Naplnění znaků některé ze skutkových podstat (dle odst. 2) samo o sobě není aplikovatelné – pouze ve spojení s generální klauzulí (odst. 1).¹²¹

Pro naplnění první podmínky – tedy, že jednání se musí uskutečnit při *hospodářském styku*, se vztahuje nejen na přímé soutěžitele, ale na všechny subjekty působící v týchž nebo nahraditelných oborech nebo hospodářské činnosti. Soutěžiteli jsou všichni, mezi nimiž dojde k hospodářskému střetu zájmů.¹²²

Druhou podmínkou je, aby jednání bylo v rozporu s *dobrymi mravy*. V hospodářském styku je jedná o porušení zásad, které má schopnost zdeformovat či úplně vyloučit funkci hospodářské soutěže.¹²³ Příkladem může být případ, kdy soutěžitel využil reklamní akce pořádané jiným soutěžitelem v prostoru, který byl tento soutěžitel oprávněn užívat (parkoviště) k rozdávání slevových kupónů na své zboží, které měli nalákat potenciální zákaznky, které ovšem nashromáždil akci pořádající soutěžitel za své finanční prostředky. Takové jednání je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Reklamní aktivity soutěžitelů mohou být provozovány na pozemcích, k jimž mají vlastnické právo či právo užívání, neboť omezení v tomto směru by bylo nepřijatelným zásahem do jejich absolutního práva.¹²⁴ V souvislosti s ochrannými známkami platí zásada, kterou vytvořila již předválečná judikatura a současná potvrdila, a to „*že i užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalým. Za užití ve smyslu uvedeného je třeba považovat nikoli jen označování výrobků ochrannou známkou, užitím jsou rovněž i úkony majitele ochranné známky, v nichž se o zapsanou známku opírá, známkou argumentuje a z titulu majitele této známky činí právní kroky vůči jiným osobám směřující k ochraně této známky a práv z ní vyplývajících.*“¹²⁵

K problematice nekalé soutěže v užívání ochranných známek v souvislosti s dobrými mravy uvádí Nejvyšší soud ČR: „*Pro posouzení možného střetu právní úpravy ochranných známek a práva nekalé soutěže, je nutné vycházet ze vzájemného poměru komplementarity obou úprav. Každou z těchto právních úprav je nutné posuzovat samostatně a na vzájemný vztah těchto úprav je nutné nahlížet tak, že pokud vlastník starší ochranné známky využívá svého práva k ochranné známce v hospodářském styku v rozporu s dobrými mravy soutěže tak, že jeho jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům, je možné mu uložit zdržovací povinnost ve vztahu k jeho ochranné známce, stejně jako povinnost zaplatit přiměřené zadostiučinění, náhradu*

¹²¹ ONDREJOVÁ, Dana. In HULMÁK, M. a kol. *Občanský zákoník. Závazkové právo – Zvláštní část – 6.díl. 2. vydání.* Praha: C.H.Beck, 2014, s. 1771.

¹²² usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. ledna 2006, sp.zn. 32 Odo 1642/2005.

¹²³ ČERNÝ, Miroslav. *Ochranné známky a nekalá soutěž I.* [online]. epravo.cz, 5.sprna 2005 [cit. 10. června 2015]. Dostupné na < <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-i-18013.html> >.

¹²⁴ rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2014, sp.zn. 23 Cdo 1909/2011.

¹²⁵ rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2002, sp.zn. 3 Cmo 589/2000.

*škody a vydat bezdůvodné obohacení.*¹²⁶ Z tohoto je zřejmé, že ani užívání ochranné známky samotným vlastníkem není bez omezení a je možné ochrannou známku zrušit a rovněž požadovat přiměřené zadostiučinění u soudu.

Pro naplnění třetí podmínky postačí, že jednání je způsobilé přivodit *újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům*. Není zde tedy požadavek, aby škoda opravdu vznikla, ale stačí, že vznik újmy hrozí. Újmou se zde rozumí jak újma majetková, tak újma nemajetková. Právně relevantní výše újmy není v tomto ustanovení upravena, tak jako v TrZ., ale předpokládá se, že to není újma zanedbatelná a újma, která je vyspekulovaná.¹²⁷ Újmou v tomto případě může být také poškození pověsti, kterým se uplatňuje nárok na přiměřené zadostiučinění.¹²⁸

Co se týče skutkových podstat uvedených v odst. 2, lze aplikovat na ochranné známky skutkové podstaty pod písmeny a), b), c), přičemž takové jednání má schopnost vyvolat matoucí účinky. Dalším možným jednáním je takové, které sice nemusejí mít za následek vyvolání matoucích účinků, ale poškozuje jiného soutěžitele – jedná se o skutkovou podstatu pod písmenem d).

5.2.1.1 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže vztahující se na ochranné známky

Pro účely této práce se budeme zabývat jen těmi zvláštními skutkovými podstatami, které nejúžeji souvisejí s ochrannými známkami, a sice se skutkovými podstatami uvedenými v ust. § 2976 odst. 2 písm. b) a c).

Klamavé označení zboží nebo služby je upraveno v ust. § 2978 OZ. Dle tohoto ustanovení je klamavé označení zboží nebo služby: „... *které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost.*“¹²⁹ Toto ustanovení vychází z předpokladu, že je nerozhodné, kde bylo označení uvedeno (na zboží, obalu, obchodní písemnosti či jinde) a rovněž není rozhodné, zda bylo označení užito přímo nebo nepřímo a prostřednictvím jakého prostředku k tomu došlo. Označení musí mít způsobilost k vyvolání mylné domněnky, tedy že zboží či služba jsou z určité oblasti.¹³⁰ Klamavost je způsobilé vyvolat také označení zboží ochrannou známkou.

¹²⁶ rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2010, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010.

¹²⁷ ONDREJOVÁ, Dana. In HULMÁK, M. a kol. *Občanský zákoník. Záväzkové právo – Zvláštní část – 6.díl. 2. vydání*. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 1773.

¹²⁸ ČERNÝ, Mirek. *Ochranné známky a nekalá soutěž I.* [online]. epravo.cz, 5.sprna 2005 [cit. 10. června 2015]. Dostupné na < <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-i-18013.html> >.

¹²⁹ ust. § 2978 odst. 1 OZ

¹³⁰ Pojmy místo nebo oblast se vykládají široce. Jedná se o pohoří, města, kraje, řeky atd. Toto vymezení je blízké speciální úpravě v zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele. Blíže: ONDREJOVÁ, Dana. In HULMÁK, M. a kol. *Občanský zákoník*. s. 1798.

Zákon dále stanoví (v odst. 2), že klamavé účinky může vyvolat také výraz všeobecně vžitý v hospodářském styku, jímž se označuje jakost nebo druh zboží resp. služeb, a to zejména ve spojení se slovy „pravý“, „skutečný“ nebo „původní“, přičemž výčet těchto dodatků je pouze demonstrativní.¹³¹

V odst. 3 je vyjádřen vztah tohoto ustanovení k dalším právním předpisům, když stanoví, že tyto předpisy o ochraně průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nejsou tímto ustanovením dotčeny a je tedy možné domáhat se ochrany podle ustanovení o nekalé soutěži nebo také podle zvláštních předpisů, kterým je mj. také ZOZ.¹³²

Vyvolání nebezpečí záměny. Skutková podstata vyvolání nebezpečí záměny dle ust. 2981 OZ odst. 1., spočívá v užití jména osoby nebo zvláštního označení závodu, které je užíváno po právu jiným soutěžitelem.¹³³ Takto vymezené jednání se však nevztahuje na ochranné známky – na ně je pamatováno v odst. 2, v němž je uvedeno, že nebezpečí záměny vyvolá také ten, kdo užije zvláštní označení závodu nebo zvláštního označení nebo úpravy výrobku, výkonu či obchodního materiálu závodu příznačného pro určitý závod.¹³⁴ Zvláštním označením výrobku se rozumí ochranné známky, značky, znělky, reklamní slogany apod.¹³⁵

Pro naplnění této dílčí skutkové podstaty musí být zvláštní označení pro závod příznačné v zákaznických kruzích. Pod pojmem „příznačnost“ je nutné představit si to, že u spotřebitelů (zákazníků) existuje okamžitá asociace mezi zvláštním označením a konkrétním soutěžitelem (závodem).¹³⁶

Dikce ustanovení § 2981 odst. 1 a 2 je odlišná od znění předešlé právní úpravy v ust. § 47 ObchZ., kde bylo možné vyvolání nebezpečí záměny podmíněno tím, že takové jednání musí být způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky nebo výkony jiného soutěžitele.¹³⁷ V současné úpravě, je toto omezení uvedeno pouze v odst. 3 a v případě první resp. druhé skutkové podstaty tak postačí pouhé „užití“ ochranné známky, která je příznačná pro závod v zákaznických kruzích, aby se dané jednání stalo nekalou soutěží, aniž by byly zkoumány dopady. Tento výklad je ovšem doveden ad absurdum, ale v současném znění lze takto uvažovat, a proto je nutné provést „test generální klauzule“, aby bylo možné posuzovat dané jednání jako nekalosoutěžní. Požadavek na primární naplnění generální klauzule je jakousi pojistkou ve vztahu ke zvláštním skutkovým

¹³¹ ust. § 2978 odst. 2 OZ

¹³² ONDREJOVÁ, Dana. In HULMÁK, M. a kol. *Občanský zákoník*. s. 1801.

¹³³ ust. § 2981 odst. 1 OZ

¹³⁴ ust. § 2981 odst. 2 OZ

¹³⁵ ONDREJOVÁ, Dana. In HULMÁK, M. a kol. *Občanský zákoník*. s. 1816.

¹³⁶ Tamtéž.

¹³⁷ ust. § 47 ObchZ.

podstatám, což je vhodné zvláště v případech, kde zákonodárce ne příliš šťastně konstruoval ustanovení de lege ferenda.

5.2.2 Soukromoprávní ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání

Posuzování existence nekalé soutěže v souvislosti s ochrannými známkami již není věcí, o níž z titulu své pravomoci rozhodují soudy ve správním soudnictví, ale tato agenda, jak již bylo uvedeno v podkapitole 3.2, spadá do pravomoci soudů civilních. Dle ust. § 9 odst. 1 písm. g) OSŘ spory vyplývající z práv duševního vlastnictví rozhodují Krajské soudy v prvním stupni a soudy Vrchní v druhém stupni. Nejvyšší instancí je NS.

V souladu s teorií komplementarity, jak již bylo zmíněno výše, má vlastník ochranné známky povinnost dodržovat nejen povinnosti uložené ZOZ, ale také povinnosti plynoucí z práva proti nekalé soutěži. Vlastník ochranné známky tedy např. nesmí jednat v rozporu s dobrými mravy soutěže, a to jak při jejím užívání, tak také v souvislosti s jejím přihlašování. V praxi dochází často k případům, kdy je porušením ustanovení známkového práva naplněna některá ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže. Z procesního hlediska se žalobce se může dle svého uvážení rozhodnout, jestli se bude svého nároku domáhat prostřednictvím ustanovení známkového práva nebo svůj nárok uplatní podle ustanovení proti nekalé soutěži. Lze také využít obou těchto způsobů, což je možností nejvhodnější, protože: „Právní kvalifikace jen podle jedné z možností, které nabízí právní řád, často způsobí, že se záležitost projednává komplikovaněji, dlouhodoběji a někdy se stane pochybným právní nárok, který se jeví jako věcně oprávněný.“¹³⁸

5.2.2.1 Právní prostředky ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání

Právními prostředky ochrany proti nekalé soutěži se dotčený subjekt domáhá ochrany svých práv proti rušiteli a také náhrady utrpěné újmy, pokud nějaká vznikla. Tyto prostředky mají funkci represivní, kdy jejich cílem je zabránění v pokračování nekalosoutěžního jednání, ale také funkce preventivní a sankční. Jen na okraj zde zmiňme prostředky ochrany, které upravuje OZ – jedna se o mimosoudní prostředky, kterými jsou svépomoc (ust. § 14 OZ), nutná obrana (§ ust. § 2905 OZ). Ochrana pokojného stavu (*quieta non movere*), která byla vyjádřena v ust. § 5 OZ 1964 byla v kodifikované právní úpravě OZ vypuštěna.¹³⁹ V souvislosti s novou právní úpravou byla OSŘ začleněna úprava tzv. Žaloby z rušené držby, kterou lze také považovat za prostředek ochrany proti zásahům.

¹³⁸ HAJN, Petr. *Jak postihnout nekalé jednání vůči soutěžitelům nebo spotřebitelům (O smyslu evropských směrnic)*. Obchodněprávní revue, 2009, č. 9, s. 247.

¹³⁹ Určitý projev zásady *quieta non movere* lze spatřovat v úpravě držby v ust. § 1003 OZ, který stanoví, že držbu není nikdo oprávněn svémocně rušit.

5.2.2.2 Žaloby

Pokud si dotčený subjekt zvolí soukromoprávní prostředky ochrany, tak je tato volba realizována v občanském soudním řízení, které se zahajuje *žalobou* podanou k místně příslušnému Krajskému soudu. Žaloba musí mít všechny náležitosti, které jsou specifikovány v příslušných ustanoveních OSŘ.¹⁴⁰ Zahájení, průběh a ukončení občanského soudního řízení se řídí OSŘ.

Řízení ve věcech práv z průmyslového vlastnictví je řízením sporným, což vyplývá z dikce ust. 9 odst. 2 písm. g). Ve sporném řízení jsou účastníci navzájem v kontradiktorním postavení a uplatní se zde zásada *projednací*, tzn., že soud přihlíží pouze ke skutečnostem nebo důkazům, které byly účastníky řízení tvrzeny nebo jako důkazy označeny. Z této zásady vyplývá, že je to žalobce, kdo nese odpovědnost za úspěch či neúspěch ve věci, neboť má povinnost tvrzení a povinnost důkazní, ale také břemeno tvrzení a břemeno důkazní – s výjimkou spotřebitele (§ 2989 odst. 2 OZ).

Aktivně legitimováni k podání žaloby jsou vlastníci ochranné známky, ale také nabyvatel licence k užívání ochranné známky, jakožto osoba oprávněná ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a za určitých podmínek, také právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitele,¹⁴¹ ale také spotřebitel.¹⁴² Pasivně legitimován je „...každý, kdo se svým aktivním jednáním dopustil činu, kterým bylo porušeno právo z ochranné známky, ať již přímo nebo zprostředkovaně jednáním v nekalé soutěži. Nemusí jít vždy pouze o přímého soutěžitele.“¹⁴³

Ochrana proti nekalé soutěži je upravena také v OZ, a to v ust. § 2988 a násl. Konkrétně je zde výslovně uvedena možnost požadovat, aby v případě, že dojde k ohrožení nebo porušení práva nekalou soutěží, může se ten, jehož právo bylo ohroženo nebo porušeno, domáhat proti rušiteli, aby se zdržel nekalé soutěže nebo aby závadný stav odstranil. Dále je zde uvedena možnost požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení.¹⁴⁴ Poslední tři jmenované možnosti mají svůj hmotněprávní základ v deliktním závazkovém právu.

Na základě výše uvedeného ustanovení lze žaloby dělit na zabraňovací – žaloba na zdržení se nekalosoutěžního jednání (negatorní žaloba), jejímž účelem je zabránit pokračování závadného jednání a žaloba na odstranění závadného stavu (restituční žaloba) a na prostředky kompenzační

¹⁴⁰ Obecné náležitosti podání stanoví ust. § 42 OSŘ, zvláštní náležitosti pro žalobu jsou uvedeny v ust. § 79 OSŘ.

¹⁴¹ ust. § 2989 odst. 1 OZ

¹⁴² ust. § 2989 odst. 2 OZ. V případě, že je aktivně legitimován spotřebitel, je na rušiteli, aby prokázal, že se nedopustil nekalé soutěže, tzn. platí se zde obrácené důkazní břemeno, což je projevem ochrany spotřebitele jakožto slabší strany.

¹⁴³ ČERNÝ, Miroslav. *Ochranné známky a nekalá soutěž II.* [online]. epravo.cz, 6. srpna 2002 [cit. 15. června 2015].

Dostupné na < <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-ii-18018.html> >.

¹⁴⁴ ust. § 2988 odst. OZ

– žaloba na vydání bezdůvodného obohacení, žaloba na náhradu škody a přiznání přiměřeného zadostiučinění.

Negatorní žaloba směřuje proti jednání, které probíhá – žaloba má tedy zamezit jeho pokračování. Proto je nutné, aby se nekalosoutěžního jednání rušitel stále dopouštěl, pokud tomu tak není, nelze se s úspěchem domáhat ochrany u soudu, ledaže by závadné jednání bylo periodického charakteru a hrozilo opětovně. Příkaz zdržet se jednání směřuje do budoucnosti, tzn., že by k takovému jednání v budoucnu došlo nebo by k němu dojít mohlo. Hrozba nekalosoutěžního jednání musí být v řízení dostatečně prokázána.¹⁴⁵

U negatorní žaloby bývá často obtížné správně formulovat žalobní návrh tzv. petit, který by neměl být vyjádřen příliš úzce, ale ani široce. Petit by neměl být neurčitý a obecný, protože pak by nebyl způsobilý k převzetí do výroku soudu a tím pádem by nemohl být vykonán při nedobrovolném splnění povinnosti žalovaným.¹⁴⁶ V případě ochranných známek by tedy v petitu žaloby mělo být specifikována ochranná známka, jejíhož užívání se má rušitel zdržet a také *přesně* vymezeno, jak je tato ochranná známka rušitelem užívána např. popsat výrobky, které jsou ochrannou známkou označovány rušitelem, jakým způsobem jsou tyto výrobky označeny (např. na obalu) apod. Vrchní soud v Praze se zabýval otázkou, zda je možné vyhovět zdržovací žalobě, v jejímž petitu je obsaženo grafické znázornění, které je předmětem sporu. Byť se to zdá neobvyklé, tak tento soud dospěl k závěru, že takovýto postup je možný ve spojení s uložením povinnosti a že takto formulovaný petit v případě průmyslových práv vyhovuje požadavku určitosti.¹⁴⁷

Restituční žaloba. Smyslem a účelem této žaloby je odstranění závadného stavu vzniklého v důsledku nekalé soutěže. Odstranění následků je možné požadovat v rozmanitých formách např. ve zničení věcí, které jsou označeny ochrannou známkou. Jelikož mají být povinnosti uvedené v petitu odstranit závadný stav je zřejmé, že se bude jednat o stav již existující a žaloba tak reaguje na účinky, vzniklé v minulosti. Petit negatorní žaloby je nutné formulovat tak, aby z něj bylo zřejmé, přesně jakým způsobem má žalovaný odstranit závadný stav např. stažení obalů výrobků označených ochrannou známkou z trhu.

Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení, je institutem, který má svůj základ v deliktním právu¹⁴⁸ V konstrukci bezdůvodného obohacení rekonstrukcí¹⁴⁹ došlo k několika změnám. Z ust. § 2991 odst. 2: „*Bez důvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu,*

¹⁴⁵ rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 135/95. In MACEK, Jiří. *Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže.* Praha: C. H. Beck, 2000. s. 253.

¹⁴⁶ Tamtéž: rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 1159/94, s. 248.

¹⁴⁷ rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. února 2002, sp.zn. 301/2001.

¹⁴⁸ Bez důvodně obohacení je upraveno v ust. § 2991 a násl. OZ.

¹⁴⁹ zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník byl zrušen a nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.¹⁵⁰ je zřejmé, že došlo k nahrazení skutkové podstaty označené dříve jako „bezdůvodné obohacení z nepoctivých zdrojů“¹⁵¹ novou skutkovou podstatou „bezdůvodné obohacení užitím cizí hodnoty“. Cizí hodnotou se zde rozumí taková hodnota, z jejíhož užití může ochuzený vyloučit jiné osoby. Užitím cizí hodnoty může být např. užití cizí věci, využití podobizny apod.¹⁵² Vzhledem k tomu, že ochrannou známku chápeme jako nehmotnou věc, k níž má její vlastník vlastnické právo, lze bezdůvodné obohacení vzniklé na základě užití ochranné známky podřadit pod tuto skutkovou podstatu.

U této žaloby může být problematické určit výši bezdůvodného obohacení, která je obligatorní součástí petitu, neboť je mnohdy těžké prokázat *kauzální nexus* mezi porušením práva a prospěchem rušitele. Výši bezdůvodného obohacení lze v případě neoprávněného užívání ochranné známky určit paušální částkou resp. jejím násobkem. Tato paušální částka představuje odměnu za poskytování licence, kterou by vlastník ochranné známky býval od rušitele (žalovaného) dostal, pokud by spolu řádně uzavřeli licenční smlouvu.¹⁵³

Přiměřené zadostiučinění je nárokem satisfakčním, který bývá mnohdy uplatňován v rámci negatorní žaloby nebo žaloby substituční. Přiměřené zadostiučinění je v právní teorii považováno jako způsob kompenzace nemateriální újmy, což vyplývá také z rozhodovací praxe soudů: „Právní praxe i právní teorie jsou zjedno v tom, že nárok na přiměřené zadostiučinění je nárokem, jímž se reparuje újma nemateriální povahy. Tento aspekt vyvěrá již z podstaty tohoto nároku, který se označuje jako zadostiučinění neboli satisfakce, aby se již v názvu zdůraznila jeho imateriální povaha.“¹⁵⁴ Dle ust. § 2951 odst. 2 věta druhá musí být zadostiučinění poskytnuto v penězích, pokud není zajištěno jiným způsobem, který je skutečně a dostatečně účinný.¹⁵⁵ Pro určení výše zadostiučinění v penězích vychází soud s přihlédnutím k vzniklé nemateriální újmě z konkrétních okolností případu.¹⁵⁶ Aby se žalobce úspěšně domohl přiměřeného zadostiučinění u soudu, je nutné, aby prokázal, že nemajetková újma vznikla v důsledku nekalosoutěžního jednání žalovaného. Jiným dostatečně účinným způsobem může být např. omluva zveřejněná ve sdělovacích prostředcích, v praxi, ale bývá častěji požadováno přiměřené zadostiučinění v penězích.

Žaloba na náhradu škody je prostředkem k vymáhání majetkové újmy, kterou je zejména škoda (škoda skutečná a ušlý zisk). Pro nároky na náhradu škody, která vznikla v důsledku

¹⁵⁰ ust. § 2991 odst. 2 OZ

¹⁵¹ ust. § 451 OZ 1964.

¹⁵² PETROV, Jan. In HULMÁK, M. a kol. *Občanský zákoník*. s. 1885-1886.

¹⁵³ rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. června 2010, sp.zn. 3 Cmo 417/2009. In Sběrka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví, II. díl, 1. vydání, 2011, s. 334.

¹⁵⁴ rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. září 2002, sp.zn. 29 Odo 652/2001.

¹⁵⁵ ust. § 2951 odst. 2 OZ

¹⁵⁶ rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. října 2008, sp.zn. 32 Cdo 4661/2007.

nekalosoutěžního jednání je klíčové obecné ustanovení § 2910 OZ věta první: „*Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nabradí poškozenému, co tím způsobil.*“¹⁵⁷ Vlastnické právo k ochranné známce je právem absolutní povahy, takže tento požadavek výše uvedené skutkové podstaty je naplněn.

Pro uplatňování nároku z titulu náhrady škody musí být dále splněny základní znaky odpovědnosti za škodu, kterými jsou: protiprávnost, vznik škody, zavinění, kauzální nexus a neexistence okolností vylučujících protiprávnost.

Protiprávnost je založena nekalosoutěžním jednáním, kterým byla poškozenému způsobena škoda, a to škoda skutečná (zmenšení majetku) nebo ušlý zisk (ztráta přínosu, který je očekáván). Zavinění lze vyvozovat z dikce výše uvedeného ustanovení, které předpokládá *vlastní zavinění*. Příčinná souvislost neboli kauzální nexus musí existovat mezi jednáním a vzniklou škodou.

Pokud se chce dotčený subjekt s úspěchem domáhat náhrady škody v soudním řízení, musí tedy prokázat, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání (došlo k neoprávněnému užití ochranné známky ve smyslu generální klauzule nebo generální klauzule ve spojení s některou ze zvláštních skutkových podstat), dále že v důsledku tohoto jednání vznikla škoda, kterou je nutné vyčíslit (možno obdobně jako u přiměřeného zadostiučinění), dále prokázat existenci mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou. Všechny tyto skutečnosti musí žalobce prokázat.

Žaloba z rušené držby (posesorní žaloba) je pro náš právní řád novým institutem zavedeným v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí soukromého práva. Tato žaloba je upravena v ust. § 176 a násl. OSŘ a její konstrukce vychází z hmotněprávních ustanovení OZ, konkrétně z ust. § 1003, který říká, že držbu není nikdo oprávněn svémocně rušit a pokud by k rušení držby došlo, je ten kdo byl rušen oprávněn domáhat se, aby se rušitel rušení zdržel a vše uvedl v předešlý stav (*restitutio in integrum*).¹⁵⁸

Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe a držet lze právo převoditelné právním jednáním na jiného a právo umožňující trvalý opakovaný výkon.¹⁵⁹ Z tohoto vyplývá, že je možné držet práva průmyslová, tedy i práva k ochranné známce (nikoli ochrannou známku jako takovou), která jsou podřazena pod ustanovení o držbě jiných práv.¹⁶⁰

Pokud se žalobce domáhá ochrany z rušené držby, použijí se pro toto specifické řízení ust. 176 a násl. OSŘ. Soud o této žalobě rozhodne do 15 dnů od podání žaloby (zahájení řízení). Žalobce však musí prokázat, že se jedná o svémocné rušení držby, tedy právem nedovolené (jakékoli omezení držitele ve výkonu jeho práva). Jednání není potřeba nařizovat.¹⁶¹ V řízení soud

¹⁵⁷ ust. § 2910 OZ

¹⁵⁸ ust. § 1003 OZ

¹⁵⁹ ust. §§ 987 a 988 OZ

¹⁶⁰ ust. § 1002 OZ

¹⁶¹ ust. § 177 odst. 1 OSŘ

zjišťuje poslední držbu a její svémocné rušení.¹⁶² V řízení se lze domáhat, aby se žalovaný rušení držby zdržel a vše uvedl v předešlý stav, o čemž rozhoduje ve věci samé ve formě usnesení. V tomto řízení však nemůže soud rozhodnout o náhradě újmy rušení držby¹⁶³ a toto rozhodnutí tak zůstává ponecháno řízení o žalobě na náhradu škody případně náhrady přiměřeného zadostiučinění. K podání žaloby z rušené držby zákon stanoví prekluzivní lhůtu, která činí šest týdnů ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o svém právu a také osobě ohrožující nebo rušící držbu – nejdéle ale do jednoho roku ode dne, kdy mohl své právo uplatnit poprvé.¹⁶⁴

V praxi držba práva průmyslového vlastnictví nejčastěji nastává v souvislosti s neplatným převodem nebo v případech, kdy sice dojde k převodu, ale tato informace není zapsána v příslušném rejstříku.¹⁶⁵

5.2.2.3 Předběžná opatření¹⁶⁶

Subjekt, jehož práva z ochranných známek jsou porušována, může požádat soud, aby ještě před zahájením řízení ve věci samé vydal předběžné opatření za účelem zatímní úpravy poměrů účastníků, nebo v také v případě existence důvodné obavy, že by výkon rozhodnutí byl ohrožen.¹⁶⁷ Předběžná opatření jsou upravena v ust. § 74 a násl. OSŘ. Předběžné opatření soud nařídí pouze na návrh, k němuž navrhovatel připojí listiny, jichž se dovolává,¹⁶⁸ tzn. v případě ochranných známek např. osvědčení o zápisu ochranné známky, rozhodnutí ÚPV apod. Aby byl zajištěn vznik škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout předběžným opatřením, je navrhovateli uložena povinnost složit, nejpozději ve stejný den podání návrhu, jistotu ve výši 10 000,- Kč, ale ve věcech z podnikatelských vztahů jistotu ve výši 50 000,- Kč.¹⁶⁹ V případě práv z ochranných známek se tedy bude jednat o druhý případ.

Předběžným opatřením je účastníkovi uloženo, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy nebo něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.¹⁷⁰ Předběžné opatření lze tedy vztáhnout jak k subjektu zasahujícímu do práv z ochranných známek, tak také k vlastníkům, neboť i ti se

¹⁶² ust. § 178 OSŘ

¹⁶³ ust. § 179 OSŘ

¹⁶⁴ ust. § 1008 odst. 1 OZ

¹⁶⁵ VLÁŠEK, Jan. *Právní aspekty držby v návrhu nového občanského zákoníku* [online]. epravo.cz, 9. dubna 2009 [cit. 16. června 2015]. Dostupné na < <http://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-aspekty-drzby-v-navrhu-noveho-obcanskeho-zakoniku-55791.html> >.

¹⁶⁶ Vztah předběžného opatření a žaloby z rušené držby je komplikovaný, neboť by se na první pohled mohlo zdát, že žaloba na ochranu držby je jakýmsi druhem předběžného opatření *sui generis*, ale řízení o žalobě z rušené držby je v rámci civilního procesu upraveno jako zvláštní typ řízení v hlavě páté, z čehož vyplývá, že rozhodnutí (usnesení) je nikoliv prozatímní povahy, ale je rozhodnutím ve věci samé. Blíže: SVOBODA, Karel. *Žaloby na ochranu rušené držby* [online]. bulletin-advokacie.cz, 7. června 2013 [cit. 16. června 2015]. Dostupné na < <http://www.bulletin-advokacie.cz/zaloby-na-ochranu-rusene-drzby> >.

¹⁶⁷ ust. § 74 odst. 1 OSŘ

¹⁶⁸ ust. § 75 odst. 1 OSŘ

¹⁶⁹ ust. § 75b odst. 1 OSŘ

¹⁷⁰ ust. § 76 písm. b) a e)

mohou dopouštět např. jednání v rozporu s dobrými mravy nebo zneužívání „známkového“ monopolu.

5.2.2.4 Zajištění důkazu

Před zahájením řízení lze ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví zajistit na návrh toho, kdo osvědčil porušení práva k duševnímu vlastnictví, za účelem provedení důkazu.¹⁷¹

- a) zboží nebo přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být prváo z duševního vlastnictví porušeno,
- b) materiál a nástroje, které byly použity k rozšiřování nebo výrobě zboží dle písm. a),
- c) dokumenty tykající se zboží dle písm. a).

Zákon zde stanoví podmínku „osvědčit“ porušení práva z duševního vlastnictví, nikoli prokázání toho, že k porušení práva došlo. Pro osvědčení této skutečnosti tedy postačí, pokud se porušení práva z duševního vlastnictví jeví pravděpodobným. U návrhu musí být uvedeny skutečnosti, které zakládají právo navrhovatele (např. osvědčení o zápisu ochranné známky), dále skutečnosti zakládající porušení práv a dále skutečnosti odůvodňující zajištění konkrétního důkazního prostředku (vzorek zboží, dokumenty, nástroje).¹⁷²

5.2.2.5 Jiné způsoby ochrany

K zásahům do práv z ochranných známek resp. do práv z duševního vlastnictví dochází často v souvislosti s dovozem a vývozem zboží. Účelem ochrany v těchto případech je chránit práva majitelů práv z duševního vlastnictví včasným zásahem a zabránění proniknutí padělků nebo napodobenin na volný trh. Ochrany se tak vlastníci ochranných známek mohou domáhat prostřednictvím celních úřadů, které jsou na základě zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví oprávněny zamezit propuštění zboží porušujícího práva z ochranných známek. Dle ust. § 7 tohoto zákona může držitel práva podat žádost o opatření celního úřadu, v níž je uveden popis zboží, kterého se týká právo z průmyslového vlastnictví a zároveň důkazy, které prokazují existenci práva (osvědčení o zápisu ochranné známky). „*Pokud má majitel práva současně informace o tom, kudy se zboží dováží, kdo je dovozcem, kde se zboží vyrábí, v jakých obalech je zboží dopravováno či jakékoliv další indicie usnadňující odhalení takového zboží, je samozřejmě vhodné tyto informace uvést již v žádosti a poté již kdykoli požádá celní orgány o nových informacích uvědomit.*“¹⁷³ V případě, že je žádosti

¹⁷¹ ust. § 78b odst. 1 OSŘ

¹⁷² BUREŠ, Jaroslav. In BUREŠ, Jaroslav, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdenek a kol. *Občanský soudní řád*. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 327.

¹⁷³ RÁMEŠ, Ivan. *Postup celních orgánů v případech porušování práv z duševního vlastnictví* [online]. epravo.cz, 6. května 2008 [cit. 16. června 2015]. Dostupné na < <http://www.epravo.cz/top/clanky/postup-celnich-organu-v-pripadech-poruvovani-prava-dusevniho-vlastnictvi-54085.html> >.

vyhověno a celní úřad při celní kontrole objeví zboží, které by mohlo porušovat práva z duševního vlastnictví, uvědomí o tom majitele práva (nebo zástupce). Celní úřad je oprávněn za zákonem stanovených podmínek zadržet podezřelé zboží případně jej dovozci nebo vývozci odejmout, zničit zboží na návrh držitele práva a na účet dovozce nebo vývozce, bezplatně toto zboží převést upravené padělky k humanitárním účelům.

5.3 Zhodnocení současného stavu

Na základě výše uvedeného lze dospět k závěru, že současná právní úprava nabízí širokou škálu prostředků ochrany proti neoprávněným zásahům do práv z ochranných známek. I po rekonstrukci soukromého práva jsou zachovány nejen instituty ochrany proti zásahům do práv, ale také ustanovení proti nekalé soutěži, které neprošly zásadnějšími změnami, a pokud se provedené změny ukážou časem jako podstatné, přispěje tento fakt k rozšíření hranic problematiky porušování práv z ochranných známek, které s sebou přinese rozhodovací praxe soudů.

Co se týče veřejnoprávní úpravy, tato zaznamenala progresivní vývoj v souladu s komunitárním právem, což je projevem harmonizace právních předpisů členských států.

Současnou právní úpravu lze tedy vnímat jako fungující a uspokojivou.

Závěr

Na závěr této práce nezbyvá než shrnout její obsah a zhodnotit, zda bylo naplněno jejího cíle. Téma Zásahy do práv z ochranných známek je tématem širokým, neboť v průběhu psaní vyplouvaly na povrch další a další souvislosti a otázky spojeny s tímto tématem. Pro účely diplomové práce byl však její obsah přizpůsoben požadovanému rozsahu, a proto je problematika zásahů do práv z ochranných známek vymezena spíše obecně, ale přesto s důrazem na určitá specifika. První tři kapitoly práce byly věnovány ochranným známkám obecně – jejich charakteristice, druhům, funkcím, právní úpravě a zápisným řízením, neboť nelze hovořit o zásazích do práv z ochranných známek bez jejich pojmového vymezení a významu.

Cílem práce bylo uvedení do problematiky práv z ochranných známek a způsobů, jak v praxi může docházet k zásahům do těchto práv resp. k jejich porušování, a to za použití relevantní judikatury a ustanovení příslušných právních předpisů a dalších zdrojů.

Vlastnické právo k ochranné známce je právo absolutní povahy, do něhož není nikdo oprávněn zasahovat v rozporu se zákonem. V tomto směru jsem se v diplomové práci zaměřila na možnosti disponování s ochrannou známkou – převod, licence, zástavní právo atd. V souvislosti s právy k ochranným známkám bylo dále pojednáno o zásazích do těchto práv, a to z hlediska veřejného práva, kdy může být podána přihláška ochranné známky, která je shodná nebo podobná se starší ochrannou známkou a je tak způsobilá vyvolat nebezpečí záměny a ohrozit tak práva vlastníka starší ochranné známky, přičemž jsou zde zmíněny také případy spekulativních ochranných známek a známek podávaných ve zlé víře s cílem poškodit dobré jméno jiného subjektu.

Velký důraz byl v práci kladen na soukromoprávní zásahy do ochranných známek v kontextu nekalé soutěže, a to z toho důvodu, že k takovým jednáním dochází v soutěžním prostředí velmi často. Kromě generální klauzule nekalé soutěže bylo detailněji pojednáno o zvláštních skutkových podstatách, avšak pro účely diplomové práce jsem vybrala pouze ty, jež jsou nejužšími spojeny s ochrannými známkami, ale samozřejmě, že lze reálně uvažovat také o dalších.

Podrobněji bylo pojednáno o procesních možnostech ochrany před neoprávněnými zásahy do práv z ochranných známek. I když nebyly vyčerpány všechny možnosti uplatňování a ochrany práv z ochranných známek, je tato část práce je poměrně rozsáhlá, neboť nelze než dospět k závěru, že v souvislosti se zásahy do práv z ochranných známek je nutné uvést také možnosti, jak se proti těmto zásahům bránit. Kdyby této problematice nebyla věnována dostatečná pozornost, byla by tato práce jen prostým výkladem – formou bez obsahu, bez uvedení možností realizace práv a proto je nutné uvažovat o známkovém právu komplexně s ohledem na jeho projevy v reálném životě.

Nastíněn byl také vztah soukromoprávní a veřejnoprávní vztah právních úprav, které úspěšně koexistují a poskytují tak vlastníkům ochranných známek rozmanité způsoby ochrany před neoprávněnými zásahy do jejich práv. V praxi často dochází k tomu, že oprávněné subjekty využívají k uplatňování svých práv prostředky ochrany veřejnoprávní a soukromoprávní současně. Vyšlo tak najevo, že český právní řád poskytuje rozmanité možnosti, jak realizovat práva a vymáhat ochranu.

Na základě výše uvedené lze tedy říci, že cíle diplomové práce, tedy uvedení do problematiky zásahů do práv z ochranných známek resp. ochrany proti nim bylo dosaženo. Při psaní diplomové práce, s ohledem na omezené možnosti rozsahu, vyšlo najevo, že toto téma je vhodné propracovat detailněji např. v rámci Rigorózní nebo Disertační práce.

Na úplný závěr malá úvaha o ochranných známkách. Známkové právo je oblastí bohatou a zajímavou, avšak vedle jiných právních odvětví je toto spíše na okraji. Ochranné známky jsou sice často opomíjeným, ale nezanedbatelným nástrojem ochrany lidské tvůrčí činnosti, kdy potřeba odlišit výrobky či služby vzešla s postupným rozvojem obchodu, neboť každý výrobce či poskytovatel služeb má zájem na tom, aby právě jeho výrobky či služby byly všeobecně vnímány jako ty nejlepší, což je zárukou také pro nás – průměrné spotřebitele.

Seznam použitých zdrojů

Monografie

- SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Lexis Nexis, 2006.
- HAJN, Petr, HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2005.
- HENDRYCH, Dušan a kol. *Právní slovník*. 3. Vydání Praha: C.H.Beck, 2009.
- LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vydání. Praha: ORAC, s.r.o., 1997.
- TÝČ, Vladimír. *Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě*. 1. vydání. Praha: Linde Praha a.s., 1997.
- DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO*. 1. Vydání. Praha: Linde, 2004.
- BUREŠ, Jaroslav, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdenek a kol. *Občanský soudní řád*. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006.
- MACEK, Jiří. *Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže*. Praha: C. H. Beck, 2000.
- HULMÁK, M. a kol. *Občanský zákoník. Závazkové právo – Zvláštní část – 6.díl*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014.
- ŠÁMAL, Pavel a kol., *Trestní zákoník (edc)*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012.

Odborné články

- HAJNÁ – STEINEROVÁ, Karin. Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku. *Právní rozhledy*, 2013, roč. 21, č.23-24, s. 839.
- ČERMÁK, Karel. O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. *Bulletin advokacie*, 2005, č. 2, s. 39.
- HAJN, Petr. *Jak postihnout nekalé jednání vůči soutěžitelům nebo spotřebitelům (O smyslu evropských směrnic)*. *Obchodněprávní revue*, 2009, č. 9, s. 247
- RÁMEŠ, Ivan. *Postup celních orgánů v případech porušování práv z duševního vlastnictví* [online]. epravo.cz, 6. května 2008.
- SVOBODA, Karel. *Žaloby na ochranu rušené držby* [online]. bulletin-advokacie.cz, 7. června 2013.
- VLÁŠEK, Jan. *Právní aspekty držby v návrhu nového občanského zákoníku* [online]. epravo.cz, 9. dubna 2009.
- ČERNÝ, Miroslav. *Ochranné známky a nekalá soutěž I.* [online]. epravo.cz, 5.sprna 2005.
- ČERNÝ, Miroslav. *Ochranné známky a nekalá soutěž II.* [online]. epravo.cz, 6. srpna 2002.
- BARTOŠOVÁ, Jana, ŠTROS, David. *Ochranná známka v podnikání* [online]. glatzova.com, 11. července 2005.
- ŠEBESTA, Kamil, PELÍŠKOVÁ, Radka. *Ochranné známky a jejich historický vývoj* [online]. epravo.cz, 24. března 2011.

MALIŠ, Petr. *Proces registrace národní ochranné známky* [online]. ochranne-znamky.com, 31. srpna 2009.

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

Judikatura

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.července 2005, sp.zn. 6 A 61/2002.

Rozsudek ESD ze dne 12.prosince 2002, *Ralf Sieckmann v Deutsches patent und Markenamt*, č.j. C-273/00.

Rozsudek ESD ze dne 25. října 2005, *Eden SARL v OHIM*, č.j. T-305/04.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2006, sp.zn. 11 Ca 258/2006.

Usnesení zvláštního senátu ze dne 2. září 2004, č.j. Konf 102/2003-13.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. ledna 2008, sp.zn. 2 As 50/2007.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. července 2011, sp.zn. 9 As 10/2011.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. července 2011, sp.zn. 9 As 10/2011.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2014, sp.zn. 23 Cdo 1909/2011.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2014, sp.zn. 23 Cdo 1909/2011.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2002, sp.zn. 3 Cmo 589/2000.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2010, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. února 2002, sp.zn. 301/2001.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. září 2002, sp.zn. 29 Odo 652/2001.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. října 2008, sp.zn. 32 Cdo 4661/2007.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. Srpna 2013, sp.zn. 5 Tdo 811/2013.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. ledna 2006, sp.zn. 32 Odo 1642/2005.

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 č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění účinném do 31. prosince 2013.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

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

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února, o ochranné známce Společenství. Úř. věst. L 78/8, 24. března 2009.

Směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách.

Internetové zdroje

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky [online]. Dostupné na < <http://upv.cz> >.

Jiné zdroje

OHIM (trade marks and designs). Bad faith case study (Final Version).

Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví část G2 – Sporná řízení (ve věci ochranných známek).

Tisková zpráva Celní správy České republiky. Celní úřad pro Jihomoravský kraj. *Není favorit jako FAVORIT.*

Abstrakt

Tato práce pojednává o ochranných známkách z hlediska zásahů do práv z nich vyplývajících a prostředků obrany proti těmto zásahům. V práci je pozornost věnována především popisu jednotlivých práv z ochranných známek, např. právo ochrannou známkou užívat, převést, poskytnout jako zástavu nebo poskytnout výkon práva jako licenci, a nejčastějším způsobům jejich porušování, a to v kontextu práva veřejného a práva soukromého. V práci jsou také popsány jednotlivé procesní instituty obrany proti zásahům, jež jsou podepřeny příslušnými hmotněprávními normami. Těmito instituty v oblasti práva veřejného jsou např. řízení o zrušení ochranné známky, prohlášení její neplatnosti, námitkové řízení a přezkum rozhodnutí u správního soudu. Konkrétně se práce zaměřuje na problematiku nekalé soutěže a znaky generální klauzule a zvláštních skutkových podstat a také na možné zásahy do práv z ochranných známek v procesu jejich přihlašování. V práci je podán výčet možných prostředků ochrany. V civilním procesu jsou těmito prostředky žaloby, předběžná opatření a zajištění důkazů. Zmíněn je také pro náš právní řád nový prostředek, a to žaloba z rušené držby. Závěr práce pak patří hodnocení současného stavu právní úpravy. Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva a procesu harmonizace na základě komunitárního práva, je současná právní úprava známkového práva a práva proti nekalé soutěži, jakož i předpisů procesních, komplexní a plně reaguje na vývoj v oblasti mezinárodního známkového práva a na mechanismy mezinárodního obchodu.

Abstract

This thesis is about trademarks from point of view of infringements to rights resulting from that and instruments of defense against such infringements. In this thesis the main attention is tended to description of concrete trademark rights, to use, to transfer, to provide as a mortgage or to licence it. And then there are described the most frequently used infringements in context of public and civil law. There is also subscribed procedural institutes of defense against infringements, which are based on norms of substantive law. There are institutes such a procedure of revocation of a trademark, procedure for annulment, or objection procedure and review of decision by administrative court. This thesis is concretely concetrated on issue of unfair competition and characters of general clause and special merits of the cases and then on possible infringements do trademark rights in procedure of application. In thesis there are enumerated instruments of possible defense againts infringements to trademark rights. For the civil procedure are typical actions, precautions and securing evidence. In thesis is mentioned the new instrument in our legal order, which is action of ejectment. Due to the recodification of civil law and to the procedure of harmonization based on community law, there is actual trademark law and unfair competitoin law, including procedural bills, komplex and it fully react on development of international trademark law and mechanisms of international trade.