

Diplomová práce

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Katedra obchodního práva

Téma diplomové

práce : **Ochranné známky**

Jméno vedoucího

diplomové práce : JUDr. Zuzana SLOVÁKOVÁ, Ph.D.

Diplomant : **Kateřina HOLÁ**

Jana Palacha 1212
293 01 Mladá Boleslav

Akademický rok : 2008/2009

„Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem vyznačila prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpala způsobem ve vědecké práci obvyklým“.

Kateřina Holá'

Kateřina HOLÁ

OBSAH

1.	ÚVOD.....	2
2.	DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ.....	4
3.	PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ.....	6
4.	POJEM OCHRANNÁ ZNÁMKA	10
4.1.	POZITIVNÍ VYMEZENÍ POJMU OCHRANNÁ ZNÁMKA	10
4.2.	NEGATIVNÍ VYMEZENÍ POJMU OCHRANNÁ ZNÁMKA	15
4.2.1.	ABSOLUTNÍ PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZŮSOBILOSTI	15
4.2.2.	RELATIVNÍ PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI.....	16
6.	HISTORIE VÝVOJE OCHRANNÝCH ZNÁMEK	18
7.	PRÁVNÍ PRAMENY ZNÁMKOVÉHO PRÁVA.....	20
7.1.	ÚSTAVNÍ ZÁKLADY ZNÁMKOVÉHO PRÁVA	21
7.2.	OSTATNÍ VNITROSTÁTNÍ PRAMENY	21
7.3.	MEZINÁRODNÍ PRAMENY	23
7.4.	EVROPSKÉ PRÁVNÍ PRAMENY	24
5.	FUNKCE OCHRANNÝCH ZNÁMEK	25
8.	DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK.....	27
8.1.	CERTIFIKAČNÍ ZNÁMKA ¹	33
8.2.	ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM	34
11.	VZNIK PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE V ČESKÉ REPUBLICE.....	34
11.1.	REŠERŠE.....	35
11.2.	PŘIHLÁŠKA A ŘÍZENÍ O NÍ PŘED ÚRADEM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ.....	35
11.2.1.	PŘIPOMÍNKY (§ 24)	39
11.2.2.	NÁMITKY (§ 25).....	39
11.3.	ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (§ 28)	40
12.	TRVÁNÍ PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE.....	41
12.1.	DOBA PLATNOSTI	41
12.2.	OBNOVA ZÁPISU	42
13.	ZÁNİK PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE	42
13.1.	ZÁNİK PRÁVA UPLYNUTÍM ČASU	43
13.2.	VZDÁNÍ SE PRÁVA	43
13.3.	ZRUŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY.....	44
13.4.	NEPLATNOST OCHRANNÉ ZNÁMKY	45
14.	PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE	46
15.	OCHRANA PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU	48
15.1.	SOUKROMOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY.....	50
15.2.	VEŘEJNOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY	57
15.3.	PROGRAM INOVACE – PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ	62
16.	ZÁVĚR.....	64
17.	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.....	65
18.	PŘÍLOHA K DIPLOMOVÉ PRÁCI.....	68

1. ÚVOD

Za hlavní téma své diplomové práce jsem si zvolila problematiku ochranných známek, především z důvodu mého působení v advokátní a patentové kanceláři, jejíž stěžejní činnost spočívala v poskytování právního poradenství v oblasti známkového práva. To mi poskytlo jedinečnou příležitost seznámit se blíže s ochrannými známkami, zejména rozšířit své do té doby teoretické povědomí o tomto institutu o praktické zkušenosti, což zároveň podnítilo můj další zájem o tuto oblast práva.

Vzhledem k omezenému rozsahu práce se zaměřím pouze na tzv. národní cestu známkoprávní ochrany. Národní cestou rozumíme postup při poskytování právní ochrany ochranným známkám na území daného státu, v našem případě České republiky. Cílem této diplomové práce tak bude, aby její jednotlivé kapitoly postupně utvořily ucelený obraz ochranné známky v České republice podle platné právní úpravy.

Ze shora uvedeného důvodu musím velice zajímavou, ale rozsáhlou problematiku mezinárodně právní ochrany ochranných známek v rámci Madridského systému a evropský systém ochranné známky Společenství, které by samy vystačily na samostatné téma diplomové práce, ponechat bez příslušného výkladu.

V rámci diplomové práce se nejprve pokusím odpovědět na otázku : „Co je to ochranná známka?“ K tomu by mělo napomoci nejen seznámení s platnými právními předpisy známkového práva, ale i stručný historický exkurz, včetně vysvětlení pojmů „*duševní vlastnictví*“ a „*průmyslové vlastnictví*“, které při výkladu o tom, co rozumíme pojmem ochranná známka, nelze pominout.

V následující části diplomové práce se pak zaměřím na samotný "život" ochranné známky, od rešerše přes zápis do rejstříku až po její zánik, včetně důsledků, které zákon s takovými to situacemi spojuje.

Závěrečná kapitola bude věnována jedné z nejaktuálnějších otázek

známkového práva vůbec, bude pojednávat o možných způsobech ochrany práv z ochranných známek. Jak bude řečeno později, jedná se zároveň o oblast, která v nedávné době prošla podstatnými právními úpravami a proto považuji za důležité se jí podrobněji zabývat.

Pro lepší představivost uvádím v příloze k diplomové práci ukázky známých ochranných známek.

Za konstruktivní připomínky a konzultace děkuji vedoucí mé diplomové práce JUDr. Zuzaně Slovákové, Ph. D.

Diplomová práce vychází z platného právního stavu k 30.6.2008.

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Výklad pojmu „*duševní vlastnictví*“ (dále jen „IP“, intellectual property) bych ráda začala slovy tehdejšího generálního ředitele Světové organizace d'Arpada Bogsche, kterými zahajoval konferenci WIPO¹⁾ v pařížském Louvru v červnu 1994. Řekl : „ *Prvotním cílem duševního vlastnictví je uznání morální a ekonomické hodnoty duševní tvůrčí činnosti v kulturním, společenském a ekonomickém vývoji národů.*“ V této větě, jak dále uvidíme, je řečeno téměř vše. Především z ní lze dovést základní vlastnost duševního vlastnictví, která jej odlišuje od ostatních odvětví práva. Touto vlastností rozumíme úkol duševního vlastnictví, kterým není regulovat vztahy mezi osobami, jako je tomu v případě předpisů upravujících delikty, smlouvy, hmotné statky, obchodního či trestního práva, nýbrž daným úkolem je odměnit tvůrce a podporovat hospodářský a technický pokrok.

IP nás obklopuje téměř ve všem, co děláme, ať jsme ve škole, v práci nebo doma. Všude se setkáváme s výsledky, plody lidské tvořivosti a vynalézavosti. Ale pouze jedinečné, neopakovatelné a dostatečně originální výsledky myšlení můžeme považovat za duševní vlastnictví.

IP je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení. Takovými nehmotnými majetkovými hodnotami rozumíme např. originální myšlenky, nápady, vynálezy, objevy, náměty, návody, novátorská řešení, výsledky výzkumů a další. Jedná se tedy o určité výsledky duševní tvůrčí činnosti fyzických osob nebo výsledky netvůrčí činnosti jak fyzických, tak právnických osob.

Jinými slovy lze IP pojímat jako právní a ekonomickou abstrakci, která je tvořena souhrnem různých, smysly vnímatelných nehmotných předmětů, které nejsou ani věcmi v právním smyslu, ani právy, nýbrž jako nehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými předměty právních

¹⁾ Světová organizace duševního vlastnictví je specializovaný orgán OSN, který byl založen v r. 1967. Hlavním úkolem WIPO je podporovat ochranu duševního vlastnictví pomocí celosvětové spolupráce mezi státy a mezi dalšími mezinárodními organizacemi. Sídlem WIPO je Ženeva, Švýcarsko.

a ekonomických vztahů.²⁾

Nicméně aby mohl být předmět IP samostatným předmětem právních či jiných vztahů, je zapotřebí, aby jako takový byl zachycen na hmotném nosiči (např. CD, DVD, videokazeta, obraz, kniha, výrobek). V těchto vztazích je pak nutné rozlišovat práva k předmětům IP neboli práva k duševnímu vlastnictví a práva k hmotnému nosiči. Pro předměty IP je příznačné, že mohou být kdykoliv, kdekoliv a kýmkoliv, současně i následně, užívány, aniž by došlo k újmě na jejich podstatě (nespotřebovávají se) nebo na jejich funkci (kvalita užívání se nesnižuje).³⁾ Je potřeba rozlišovat předmět IP a právo k IP. Práva duševního vlastnictví jsou teritoriálně omezena na území státu, který jim ochranu přiznává, což se může dít jak na základě zákona (autorské právo), tak individuálního správního aktu příslušného orgánu (např. zápis ochranné známky či udělení patentu) .

V současné době nenajdeme v žádném předpise vnitrostátního, mezinárodního, či dokonce evropského práva legální definici IP. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ve svém čl. 2, viii). obsahuje výčet různorodých práv, která zahrnuje pod pojem IP. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) zase říká ve své části I čl. 2, že pro účely této Dohody se výrazem „duševní vlastnictví“ rozumí kategorie uvedené v oddílu 1 až 7 části II této Dohody, těmi jsou autorské právo a práva příbuzná, ochranné známky, zeměpisná označení, průmyslové vzory, patenty, topografie integrovaných obvodů a ochrana nezveřejněných informací. Avšak ani v jednom případě se nejedná o zákonnou definici.

Duševní vlastnictví jako souhrn práv k rozličným předmětům nehmotné povahy je právní teorií systematicky rozčleňováno do dvou základních kategorií, „*průmyslové vlastnictví*“ a „*autorské právo*“ (copyright). V prvním případě se jedná o práva k „pouhým“ hospodářským výkonům a ve druhém pak

²⁾ Telec I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví (Masarykova univerzita Brno, Doplněk , 1994, str. 20)

³⁾ JUDr. Slováková Z. PhD.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 12)

o právo k uměleckým, vědeckým či technickým výkonům. Je proto logické, že právní rámec duševního vlastnictví je definován autorským zákonem a zákony, které upravují jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví.

Právo duševního vlastnictví má své ústavní zakotvení v Listině základních práv a svobod. Čl. 11 Listiny zakotvuje ústavní právo vlastnit majetek, včetně majetku nehmotného, a čl. 34 odst. 1 Listiny stanoví, že práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněná zákonem. Právní úpravu práva k duševnímu vlastnictví neposkytují pouze předpisy práva tuzemského, ale celá řada předpisů práva mezinárodního, sjednaných převážně na půdě Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), kterými je Česká republika vázána. V neposlední řadě se jedná o normy práva Evropských společenství (tzv. droit communautaire), jejichž členem je od 1. května 2004 také Česká republika. Kromě předpisů práva autorského se jedná zároveň o prameny práva průmyslového, proto bude o těchto předpisech pojednáno podrobněji v kapitole věnované průmyslovému vlastnictví.

Jelikož ochranné známky jsou jedním z průmyslových vlastnictví, bude následující část této práce patřit tomuto pojmu.

3. PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

„*Průmyslové vlastnictví*“ (industrial property), jak vyplývá z předešlých odstavců, je součástí duševního vlastnictví se všemi jeho atributy. Představuje tedy pouze určitý úsek tohoto nadřazeného pojmu.

Pojmem průmyslové vlastnictví se rozumí především výsledky technické tvůrčí činnosti, kterými jsou vynálezy a užité vzory, dále sem patří předměty průmyslového výtvarnictví tedy průmyslové vzory. Předmětem průmyslového vlastnictví jsou také dvě práva na označení, kterými jsou označení původu a ochranné známky. V neposlední řadě za průmyslové vlastnictví považujeme integrované obvody neboli topografie polovodičů. V některých státech lze pod pojem průmyslové vlastnictví podřadit i plemena zvířat, odrůdy rostlin či způsob

léčení lidí a zvířat (ne však léky).

Nicméně je potřeba říci, především s ohledem na vývoj v oblasti průmyslového práva, že shora uvedený výčet předmětů průmyslového vlastnictví není výlučný. V platných právních předpisech, především mezinárodního práva, se lze setkat s různými okruhy předmětů. Například Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ve svém čl. 2, odst. 2 považuje za předmět průmyslového vlastnictví patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. Odst. 3 téhož článku stanoví, že průmyslové vlastnictví se rozumí v nejširším pojetí a vztahuje se nejen na průmysl a na obchod ve vlastním slova smyslu, nýbrž také na průmysl zemědělský a těžbařský a na všechny výrobky umělé nebo přirozené, např.: na víno, obilí, tabákové listy, ovoce, dobytek, nerosty, minerální vody, pivo, květiny, mouku. Oproti této široké škále předmětů Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) sjednaná na půdě WTO, ve své II. části řadí mezi předměty průmyslového vlastnictví ochranné známky, zeměpisná označení, průmyslové vzory, patenty a topografie integrovaných obvodů.

Jak už název průmyslové vlastnictví napovídá, všechny jeho předměty jsou charakteristické svou průmyslovou využitelností.

Postavení průmyslového vlastnictví v systému práva není jednostranné. Průmyslové právo v objektivním slova smyslu, tedy jako souhrn určitých právních norem upravujících vztahy vznikající při činnosti fyzických či právnických osob, jejichž výsledkem jsou zákonem chráněné předměty průmyslového vlastnictví, bereme jako součást práva soukromého, i když se zde vyskytuje celá řada prvků veřejnoprávních.

Ve zvláštních právních předpisech, které upravují jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví, tak nalezneme normy jak soukromoprávní tak veřejnoprávní povahy.

Zvláštními právními předpisy rozumíme zák.č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (**zákon o ochranných známkách**), zák.č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, zák.č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, zák.č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení o změně zákona o ochraně spotřebitele.

Veřejnoprávní povahu mají především hmotně právní normy upravující podmínky vzniku, dobu trvání a zániku průmyslových práv a rovněž procesně právní normy upravující správní řízení ve věcech jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví.⁴⁾ Procesně právní normu nalezneme například v zák.č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů. Z veřejnoprávního charakteru norem lze usuzovat na možnost subsidiárního použití správního řádu v těchto případech.

Naopak občanský zákoník, jako norma *lex generalis*, se podpůrně použije v případech, kdy použití zvláštních právních předpisů (*lex specialis*) má soukromoprávní charakter. Jedná se o právní úpravu práv vlastníka daného předmětu průmyslového vlastnictví, povinností ostatních vůči vlastníkovi, otázky týkající se prostředků ochrany průmyslových práv, převodu a přechodu práv, zástavního práva k předmětům průmyslového vlastnictví, problematika licenčních smluv a další. Soukromoprávní povahu mají normy, které upravují průmyslové právo v jeho subjektivním slova smyslu, to znamená jako určité právo vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví, chovat se určitým způsobem, kdy hranice takového jednání jsou dány objektivním právem. Jedná se o výlučné právo vlastníka, neboli právo absolutní povahy, působící *erga omnes*. Výjimkou jsou zde práva z označení původu a zeměpisného označení, která výlučnými právy nejsou. V každém soukromoprávním vztahu vystupují

⁴⁾ JUDr. Slovákova Z. Ph.D.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 14)

subjekty navzájem jako nositelé práv a povinností, proto ani vztahy upravené normami průmyslového práva nejsou výjimkou, a tak oprávněným zájmům vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví odpovídá celá řada povinností ostatních osob.

Vznik a zánik průmyslových práv je ze zákona vázán na splnění podmínky, vzniku určité skutečnosti, provedení úkonu či rozhodnutí příslušného orgánu. Blíže o těchto skutečnostech bude pojednáno v kapitole věnované vzniku a zániku práva k ochranné známce.

Právo průmyslového vlastnictví je upraveno i četnými právními normami práva mezinárodního. Mezi mnohostranné předpisy patří například Evropská patentová úmluva (69/2002 Sb. m.s.), Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů z r. 1968 (zák. 28/1981 Sb.) nebo Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu (zák.č. 67/1975 Sb.). Dvoustrannou normou je například Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení (zák.č. 13/1976 Sb.).

Od roku 2004 je Česká republika členem EU, začaly tedy pro ní platit veškeré předpisy Společenství. Otázka tedy zní: „*Jak se odrazilo naše členství v EU v právní úpravě průmyslového vlastnictví?*“.

Z důvodů postupné harmonizace našich právních předpisů s právem ES, ke které docházelo už od roku 1990, nedošlo přistoupením České republiky k EU k žádným výraznějším změnám v právní úpravě jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví ať už podle tuzemské legislativy, nebo mezinárodních dohod, jimiž je Česká republika vázána. K určitým změnám však ale došlo. Na území České republiky začala platit nařízení, kterými byly do českého právního řádu zavedeny pojmy ochranná známka Společenství a vzor Společenství a kterými byla zavedena ochrana těchto předmětů průmyslového vlastnictví na celém území EU.

4. POJEM OCHRANNÁ ZNÁMKA

Ochranné známky spolu s označením původu řadíme mezi tzv. práva na označení, která jsou součástí práv průmyslových. Z tohoto důvodu pro tato práva platí vše, co bylo řečeno v kapitole věnované průmyslovému vlastnictví.

V této části, bych ráda upozornila na rozdílnost mezi pojmem ochranná známka a pojmem značka, které laická veřejnost často používá jako pojmy podobné či dokonce totožné. Pojem značka je nicméně pojmem širším než ochranná známka. Značka je nechráněné označení, které slouží k označení a odlišení výsledků lidského snažení, jakéhokoli díla, výtvarného, literárního, technického nebo řemeslného.⁵⁾ Ochranná známka je naproti tomu už značkou chráněnou, která požívá právní ochrany na území státu, ve kterém je zapsána do rejstříku ochranných známek u příslušného orgánu. Platí tedy, že *každá ochranná známka je značkou, ale ne každá značka je ochrannou známkou*⁶⁾.

4.1. POZITIVNÍ VYMEZENÍ POJMU OCHRANNÁ ZNÁMKA

Termín „ochranná známka“ zavádí v našem právním řádu zákon o ochranných známkách, kterým je v současnosti zákon č. 441/2003 Sb., v platném znění (dále jen „ZOZ“). Pokud bychom však hledali pozitivně právní definici tohoto pojmu v právních předpisech, včetně shora uvedené hlavní právní normy známkového práva, hledali bychom marně. Platný zákon o ochranných známkách stanoví pouze, jaké označení může být ochrannou známkou při splnění zákonem stanovených podmínek.⁷⁾ Mluvíme o pozitivním a negativním vymezení ochranné známky.

Pozitivní vymezení obsažené v § 1 ZOZ spočívá ve stanovení takových druhů, forem a podob označení, které zákon považuje za ochrannou známku a poskytuje jim tak příslušnou ochranu.

⁵⁾ Horáček R., Čada K., Hajn P. : Práva k průmyslovému vlastnictví (C.H.Beck, Praha, 2005, str. 301)

⁶⁾ Horáček R., Čada K., Hajn P. : Práva k průmyslovému vlastnictví (C.H.Beck, Praha, 2005, str. 302)

⁷⁾ JUDr. Slovák Z. Ph.D.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 122)

Můžeme tedy říci, že úvodní § 1 ZOZ obsahuje jakousi „pozitivní definici pojmu ochranná známka“, i když, jak už víme, o definici v právním slova smyslu se nejedná. Podle zmíněného paragrafu může být *ochrannou známkou jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby*. Z této věty je zřejmé, že pokud označení má být ochrannou známkou, musí splňovat zároveň dvě základní formální podmínky. Jen tak může označení, které je ochrannou známkou, plnit svůj účel, kterým je rozlišit výrobky a služby jednoho subjektu od výrobků a služeb subjektu druhého.

Označení v první řadě musí být schopné *grafického znázornění*. Samotný § 1 ZOZ nám poskytuje příkladný výčet některých označení, která jsou graficky znázornitelná, např. slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, číslice, tvar nebo obal výrobku. Zvláštní pozornost si zaslouží označení tvořené barvou⁸⁾. Takové označení je předmětem známkového práva pouze tehdy, pokud není tvořeno výlučně základními barvami, ale určitým specifickým odstínem těchto základních barev.

Označení, která nesplňují podmínku grafické znázornitelnosti, nemohou tvořit ochrannou známku. Tato otázka je sporná například u čichových a zvukových označení, „světelných známek“ (projekce, televizní přenos) či dokonce „pohybových známek“ (obrazové nebo kombinované známky v charakteristickém pohybovém záběru)⁹⁾.

V případě *čichových označení* se přihlašovatelé ochranných známek snaží chránit např. specifické aroma či vůni, což s sebou na první pohled nese problémy spočívající právě ve schopnosti grafického znázornění toho co cítíme. Hned na úvod je třeba dodat, že přes několik pokusů nebyla u nás ani v Evropě žádná čichová ochranná známka doposud zaregistrovaná.

⁸⁾ viz příloha I obr. 36

⁹⁾ Horáček R., Čada K., Hájek P. : Práva k průmyslovému vlastnictví (C.H.Beck, Praha, 2005, str. 300)

Nejen ze shora uváděného důvodu je otázka registrace čichového označení stále nejasná, a to i přesto, že především ESD se k této problematice již několikrát vyjadřoval v podobě svých rozhodnutí týkajících se ochranných známek Společenství.

Jedná se o rozsudek Sieckmann sp. zn. C-273/00, ve kterém ESD rozhodl, že „*označení, která nejsou sama o sobě schopna být vizuálně vnímána např. vůně nebo zvuky, mohou tvořit ochrannou známku pouze za podmínky, že mohou být předmětem grafického znázornění*“. Podle Soudního dvora lze vůni znázornit jejím vyobrazením, pomocí čar nebo znaků, které ale musí být „*jasné, přesné, úplné samo o sobě, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní*“.

Za takové grafické znázornění však Soud podle jeho vyjádření nepovažuje chemický vzorec, písemný slovní popis ani předložení vzorku vůně nebo kombinaci těchto prvků.

S takovým názorem ESD souhlasím zejména u vzorku vůně. Vonné látky jsou často těkavé a tak v průběhu času u nich dochází k rozličným chemickým reakcím, které mění jejich složení a tím ovlivňují aroma, které uchovávají. V případě vonných látek např. značkové parfémy bych naopak, a zde bych si dovolila s názorem ESD polemizovat, využila možností chemického vzorce. Chemický vzorec dokáže přesně graficky zachytit složení jakkoli složité látky a je tedy podle mého názoru vhodnou možností jak vůni graficky znázornit. Z mého pohledu chemický vzorec zároveň splňuje podmínku čar nebo znaků, které jsou přesné, jasné a srozumitelné, úplné samy o sobě, snadno přístupné, trvalé i objektivní.

Na první pohled se může zdát, že otázka sporných čichových ochranných známek je zodpovězena, ale není tomu úplně tak. ESD na jednu stranu svým postojem sice uvolnil cestu k registraci netradiční čichové a dokonce zvukové ochranné známky, na druhou stranu ale uložil přísnou a v praxi obtížně splnitelnou podmínku grafické znázornitelnosti.

Jen pro zajímavost doplním, že přihlašovatelé se zejména u OHIMu¹⁰⁾ snažili přihlásit jako čichovou známku např. "vůni čerstvé jahody"¹¹⁾ ¹²⁾ nebo "vůni čerstvě posečené trávy".

Na předmětný rozsudek Sieckmann navázal ESD i v případě Shield Mark BV v. Joost Kist spis. zn. C- 283/01, ve kterém se vyjadřoval k otázce zda a za jakých podmínek může být zaregistrovaná *zvuková ochranná známka*¹³⁾.

ESD ve shora uvedeném rozhodnutí znovu zdůraznil potřebu rozlišovací schopnosti a grafické znázornitelnosti zvukových označení. Zároveň za jediný možný způsob grafického vyjádření zvuku uznal „*notový zápis členěný do taktů a obsahující klíč, noty a pomlky*“. Považuji za nutné zdůraznit, že předmětem známkového práva je pak ale tento zápis, nikoli samotný zvuk.

I přesto, že u OHIMu nalezneme již celou řadu zapsaných zvukových ochranných známek, náš právní řád stále neumožňuje chránit zvukové označení jako ochrannou známku.

Úřad průmyslového vlastnictví dosud nepovolil zápis ani tzv. hologramovým ochranným známkám¹⁴⁾. Hologram je opticky proměnlivý prvek, který mění vlastnosti dopadajícího světla a distrakcí (ohybem) světelných paprsků tak, že z něj vytváří obraz. Dalo by se říci, že synonymem pro hologram je nepadělatelná ochranná známka. Tuto vlastnost získal hologram především díky své výrobní konstrukci, která zapřičiňuje, že běžnými polygrafickými metodami nelze hologram napodobit ani zkopírovat.¹⁵⁾

Vývoj známkového práva tak v posledních letech ukázal, že není možné vyloučit z registrace označení, u kterého je splnění podmínky grafické znázornitelnosti nejasné. Především je potřeba u těchto označení zkoumat, zda

¹⁰⁾ Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu ve věcech průmyslového vlastnictví

¹¹⁾ viz rozhodnutí Soudu první instance Evropských společenství Eden SARL v. OHIM spis. zn. T-305/04

¹²⁾ viz příloha I obr. 35

¹³⁾ viz příloha I obr. 33

¹⁴⁾ viz příloha I obr. 34

¹⁵⁾ viz www.optaglio.cz

mají potřebnou rozlišovací způsobilost, která dělá z ochranné známky ochrannou známku. Je tedy vysoce pravděpodobné, že i nadále bude docházet k postupnému rozšiřování okruhu označení, která mohou být chráněná jako ochranná známka.

Významnou roli v tomto procesu hrají především rozhodnutí Evropského soudního dvora o předběžných otázkách, které se týkají správné interpretace právních norem upravující ochranné známky a také rozhodnutí Soudu první instance ES o žalobách proti rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM). Nezanedbatelné postavení mají též rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.

úroveň

Označení, které chce být ochrannou známkou, musí vedle grafické znázornitelnosti splňovat zákonnou podmínku *rozlišovací způsobilosti*, tj. dané označení musí být schopné rozlišit výrobky a služby jednoho subjektu od výrobků a služeb subjektu druhého. Ochranná známka je tak schopná rozlišit výrobky a služby, které jsou s touto ochrannou známkou spojeny, od výrobků a služeb stejného druhu bez této ochranné známky. Podle rozhodnutí NSS¹⁶⁾ je nutné rozlišovací způsobilost neboli schopnost individualizovat zboží zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z několika hledisek, především vizuálního, fonetického, významového, porovnáním dominantních prvků atd.

Z předchozího odstavce je zřejmé, že ochranná známka není nikdy chráněná sama o sobě, nýbrž vždy ve spojení s určitými výrobky nebo službami, pro které je zapsána.¹⁷⁾

Každá ochranná známka musí být zapsána pro některou nebo některé ze tříd výrobků či služeb. Tyto třídy byly vytvořené v r. 1979 Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

¹⁶⁾ viz rozhodnutí NSS sp. zn. 7 A 59/2002

¹⁷⁾ Knap K., Optlová M., Kříž J., Růžička M. : Práva k nehmotným statkům (Hugo Grotius, a.s., Praha, 1994, str. 198)

Aby ochranná známka plnila svůj účel, musí ten, kdo ochrannou známku navrhuje, brát v úvahu zejména potřebnou originalitu a nevšednost, neměnnost vzhledu ochranné známky a časovou stálost, jednoduchost, snadnou zapamatovatelnost a v neposlední řadě možnost zmenšování a zvětšování podle potřeby.¹⁸⁾

4.2. NEGATIVNÍ VYMEZENÍ POJMU OCHRANNÁ ZNÁMKA

Platný zákon o ochranných známkách doplňuje pozitivní vymezení pojmu ochranné známky¹⁹⁾ vymezením negativním. Důvodem pro tzv. „negativní definici“ je nemožnost podat dostatečně vyčerpávající „pozitivní definici“ pojmu ochranná známka v § 1 ZOZ.

Negativní vymezení je v zákoně konstruováno jako tzv. překážky zápisné způsobilosti označení jako ochranné známky. Jinými slovy předmětná ustanovení zákona říkají, jaká označení nesmí nebo nemohou být zaregistrovaná jako ochranné známky, tedy jaká označení jsou vyloučena ze známko právní ochrany.

Tzv. překážky zápisné způsobilosti nebo také důvody pro odmítnutí ochrany mohou být absolutní nebo relativní.

4.2.1. ABSOLUTNÍ PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI

Absolutní překážky zápisné způsobilost jsou upravené v § 4 ZOZ. Zda existuje některý z absolutních důvodů pro odmítnutí ochrany označení jako ochranné známky, zkoumá Úřad průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti neboli ex offo, vždy ještě před zveřejněním přihlášky.

I když se jedná o absolutní důvody pro odmítnutí ochrany, což znamená, že Úřad zakáže zápis každého označení taxativně vypočteného v § 4 ZOZ, tak

¹⁸⁾ Horáček R., Čada K., Hajn P. : Práva k průmyslovému vlastnictví (C.H.Beck, Praha, 2005, str. 295)

¹⁹⁾ viz kapitola 4.1.

zákaz zápisu sám osobě absolutní není. Pokud podle § 5 ZOZ přihlašovatel označení prokáže nabytí rozlišovací způsobilosti za podmínek stanovených v zákoně, může překážky nacházející se pod písmeny (a) až d) § 4 ZOZ překonat, tím tyto překážky ztrácejí svoji absolutní povahu. Stejně tak lze překonat shodnost starší a pozdější ochranné známky, která zakládá absolutní překážku zápisné způsobilosti, souhlasem vlastníka nebo přihlašovatele starší známky (§ 6 ZOZ).

Předmětem známková právní ochrany nemůže být označení, které není ochrannou známkou ve smyslu § 1 ZOZ.

Jako ochranná známka nemohou být chráněna označení, která postrádají rozlišovací způsobilost. Taková označení nemohou plnit základní funkci ochranné známky, kterou je funkce rozlišovací. Nedisťinktivním označením jsou např. tzv. popisná označení, která jsou tvořena pouhými údaji o místě, času, způsobu výroby, druhu, vlastnostech a jakosti zboží nebo služeb.

Ze zápisu jsou dále vyloučena označení obvyklá v běžném jazyce nebo v obchodním styku. Překážkou zápisu je tvar výrobku, pokud je obecně užíván nebo je podmíněn technickou povahou výrobku. Úřad nezapiše označení klamavá²⁰⁾, nepravdivá, odporující dobrým mravům, veřejnému pořádku nebo jehož přihláška nebyla podána „in bona fides“. S tím také souvisí zákaz registrace náboženských symbolů apod.

Vyloučená jsou označení, která se přiči ustanovením vnitrostátních předpisů nebo mezinárodněprávním předpisům, které jsou součástí právního pořádku ČR.

4.2.2. RELATIVNÍ PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI

Relativní překážky upravené v § 7 ZOZ mohou zamezit zápisu označení jako ochranné známky pouze tehdy, pokud je třetí strana v konkrétním řízení

²⁰⁾ viz rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 11 Ca 296/2006

namítne. Třetí stranou nebo také oprávněnou osobou je ze zákona obecně subjekt, jehož práva k ochranné známce by mohla být zápisem jiné ochranné známky ohrožena nebo dokonce poškozena. Dále § 7 ZOZ vedle taxativního výčtu oprávněných osob stanovuje přesné důvody, pro které tyto osoby mohou vznést námitku, a tak zablokovat zápis ochranné známky. Tyto důvody však lze ve většině případů odstranit rozhodnutím Úřadu o neoprávněnosti vznesených námitek nebo dohodou.²¹⁾ O námitkách jako o jednom ze způsobů ochrany práv vlastníka ochranné známky bude pojednáno v kapitole 11.2.1.

Oprávněnou osobou je především vlastník nebo přihlašovatel starší ochranné známky a také vlastník všeobecně známé ochranné známky. Za předpokladu, že je shodné nebo podobné přihlašované označení přihlašováno i pro shodné nebo podobné třídy výrobků a služeb jako starší nebo všeobecně známá ochranná známka a že existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, tzn., že by se běžný spotřebitel mohl domnívat, že se jedná o výrobky nebo služby stejného výrobce, dodavatele nebo poskytovatele služeb, že se jedná o jednu a tu samou ochrannou známku. K otázce zaměnitelnosti tj. shodnosti nebo podobnosti se vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí²²⁾, kde uvedl, že při jejím posuzování je nutno přihlašované označení vnímat jako celek tj. jako souhrn jeho grafického a slovního vyjádření".

Jen pro úplnost bych ráda dodala, že dřívější platná právní úprava ochranných známek znala pojem *karenční lhůta* nebo také karenční doba. Jednalo se o zvláštní případ překážky zápisné způsobilosti. Karenční lhůtou rozumíme zákonem dané časové období (bývalo dvouleté) po zániku práva k ochranné známce, ve kterém nebylo možné zapsat shodné označení se zaniklou ochrannou známkou zapsané pro stejný druh výrobků a služeb. Současný zákon o ochranných známkách tuto lhůtu neupravuje, ale můžeme se s ní setkat v řadě jiných států.

²¹⁾ Horáček R., Čada K., Hajn P. : Práva k průmyslovému vlastnictví (C.H.Beck, Praha, 2005, str. 305)

²²⁾ viz rozhodnutí NSS sp. zn. 7 As 57/2006

6. HISTORIE VÝVOJE OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Celá má diplomová práce vychází z aktuálního právního stavu, který je upraven především v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Považuji tak za zajímavé věnovat alespoň část této práce stručnému výkladu o historickém vývoji právní úpravy institutu ochranné známky na našem území.

Podle historických pramenů jsme se s ochranou průmyslových práv na našem území mohli sekat již v druhé polovině 19. století. Je potřeba říci, že termín ochranná známka byl poprvé použit až v zákoně z roku 1919, tedy v první polovině 20. století. Do této doby tehdejší zákonodárci hovořili pouze o známkách.

Tak tomu bylo i v roce 1858, kdy Rakouským císařským patentem č. 230 ř.z. byl vydán *Zákon daný pro ochranu známek a jiných poznamenání průmyslnických*. Tento zákon vylučoval jako známku označení, které je v obchodu používáno jako obyčejné a je tvořeno jenom v písmenech, slovech nebo číslech anebo v erbech státních a zemských. Za zajímavé považuji, že právo k známce bylo neodlučitelně spojeno s řemeslem nebo s průmyslovým podnikáním.

V roce 1890 byl Císařský patent novelizován *zákonem č. 19/1890 ř.z., o ochraně známek*, který poprvé spojil vznik práva k známce se zápisem do známkového rejstříku. Pro zajímavost uvádím, že ze známko právní ochrany byly zákonem vyloučeny například taková označení, která by obsahovala „jedině obrazy císaře pána a členů císařské rodiny.“ Tento zákon byl v průběhu let několikrát novelizován.

V období od vzniku samostatného Československa v roce 1918 až do skončení druhé světové války v roce 1945 bylo právo na našem území ovlivňováno „výjimečnými událostmi“, které se zde odehrávaly.

Zákon č. 471/1919 Sb., z.a n., týkajících se zatímních opatření k ochraně známek, poprvé zavádí pojem ochranná známka.

V čase druhé světové války byly vydávané pouze nařízení o mimořádných opatřeních týkajících se ochranných známek.

Teprve až v roce 1952 byl přijat nový zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, který vlastně nahradil zákon z roku 1890. V témže roce bylo vydáno prováděcí nařízení č. 15/1952 Sb., které upravovalo řízení ve věcech ochranných známek. Zákon obsahoval stručné vymezení toho, co lze považovat za ochrannou známku. Stanovil, že „ochrannými známkami mohou být slova, vyobrazení a jiné značky plošné i prostorové“.

Dalším zákonem byl zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. V tomto zákoně se poprvé setkáváme s pojmy individuální a kolektivní ochranná známka, zcela nově zavádí pojem proslulá ochranná známka a následně definuje ochrannou známku: "Ochranná známka je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek".

Zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví byl Úřad průmyslového vlastnictví ustanoven jako ústřední orgán státní správy pro oblast průmyslového vlastnictví.

Prvním zákonem po vzniku samostatné České republiky a zároveň posledním zákonem přijatým před vstupem České republiky do Evropské unie upravující předmětnou oblast byl zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Právní úprava obsažená v tomto zákoně odpovídala úpravám ve vyspělých evropských zemích a zároveň reflektovala mezinárodní závazky České republiky v oblasti průmyslového vlastnictví.

V roce 2003 s blížícím se vstupem České republiky do EU jako výsledkem postupné harmonizace s právem ES došlo k přijetí nového zákona, který má v sobě implementované požadavky ES týkající se právní úpravy národních ochranných známek. Jedná se o zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přisedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. dubna 2004. Výjimku tvořila ustanovení, která do našeho právního řádu zavedla nový institut ochranné známky Společenství, ta nabyla účinnosti až dne 1. května 2005, kdy se Česká republika stala právoplatným členem EU.

Jen pro úplnost bych ráda dodala, že o možnostech mezinárodněprávní ochrany ochranných známek se v našem právním řádu začalo mluvit v roce 1891 v souvislosti s přijetím Madridské úmluvy o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek. Teprve až v roce 1908 však bylo přijato k provedení této úmluvy nařízení č.270/1908 ř.z., o mezinárodním registrování známek. K mezinárodní registraci známky se podle nařízení požadovala její registrace tuzemská. Ochrana trvala 20 let s možností obnovy a v případě zániku ochrany známky v tuzemsku zanikla i mezinárodní ochrana.²³⁾

7. PRÁVNÍ PRAMENY ZNÁMKOVÉHO PRÁVA

Prameny práva se v teorii práva rozumí „*formy, v nichž je právo obsaženo, v nichž je třeba hledat právní normy a které jsou tedy vlastně bezprostředním pramenem poznání práva*“.²⁴⁾

Tyto právní normy mají různou právní sílu. Nejvyšší stupeň právní síly mají ústavní zákony, s nimiž musí být všechny ostatní normy v souladu a z nich také ostatní právní normy vycházejí.

²³⁾ JUDr. Dvořáková K. : Právní úprava ochranných známek na našem území do vzniku ČSR, časopis Průmyslové vlastnictví č. 1-2/2006(Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2006, str. 13), Průmyslové vlastnictví č. 1-2/2006 (Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2006, str. 13)

²⁴⁾ Boguszak J., Čapek J. : Teorie práva (Codex Bohemia, Praha, 2001, str. 36)

7.1. ÚSTAVNÍ ZÁKLADY ZNÁMKOVÉHO PRÁVA

Na začátek bych ráda uvedla, že ústavní pořádek České republiky je tvořen zákonem č. 1/1993 Sb., Ústavou České republiky, dále pak zákonem č. 2/1993 Sb. Listinou základních práv a svobod a některými dalšími ústavními zákony.

Čl. 34 odst. 1 Listiny stanoví, že „*práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněná zákonem*“.

Významným pramenem známkového práva, jak dále uvidíme, jsou mezinárodní smlouvy. Z toho důvodu hraje velice podstatnou roli čl. 10 Ústavy, zavedený tzv. euronovelou²⁵⁾, který stanoví, že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je ČR vázána, jsou součástí právního řádu a stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva“.

7.2. OSTATNÍ VNITROSTÁTNÍ PRAMENY

Dominujícím vnitrostátním pramenem práva jsou zákony.

Základním zákonem pro oblast ochranných známek je **zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách** a změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K provedení tohoto zákona byla vydána Úřadem průmyslového vlastnictví vyhláška č. 97/2004 Sb., v platném znění.

Mezi normy, jejichž obsah se přímo dotýká ochranných známek, patří **zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví** a dále také **zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví**, v platném znění.

²⁵⁾ Euronovela Ústavy ČR – ústavní zákon č. 395/2001 Sb.

Některé otázky, které nejsou řešeny ve shora uvedených speciálních předpisech, zpravidla nalezneme v právních normách, které primárně upravují zcela jinou problematiku než ochranné známky. Mluvíme o podpůrném neboli subsidiárním použití těchto norem, na které speciální normy odkazují. Platí, že ustanovení těchto obecných právních norem se použije tehdy, když speciální normy nestanoví jinou zvláštní právní úpravu. Z celé řady těchto právních norem považují za nejdůležitější zejména následující právní předpisy.

Subsidiárně lze použít především **zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník**, ve znění pozdějších předpisů, především jeho § 152 – 164, ve kterých nalezneme úpravu zástavního práva. Stejně tak můžeme aplikovat ustanovení **zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**, v platném znění, zejména jeho § 80 písm. c) upravující žalobu na určení nebo ustanovení o návrhu na vydání předběžného opatření (§ 74 a násl.), či návrh na zajištění důkazu (§ 78).

Významné postavení má **obchodní zákoník jako zákon č. 513/1991 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů, který ve svém § 8 - 12 upravuje obchodní firmu, § 44 – 54 se týkají nekalé soutěže a § 508 – 515 se věnují problematice licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 33 stanoví, co se považuje za přestupek na úseku porušování průmyslových práv a práv k obchodní firmě.

V neposlední řadě bych ráda zmínila **trestní zákon č. 140/1961 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů, který v následujících paragrafech upravuje skutkové podstaty trestných činů, kterých je možné se dopustit v souvislosti s ochrannými známkami. Jedná se o paragrafy ve čtvrtém oddílu zákona, především § 150 odst. 1 – porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu a § 149 – nekalá soutěž.

7.3. MEZINÁRODNÍ PRAMENY

S vědomím toho, že se má práce zaměřuje pouze na národní ochranu ochranných známek na našem území, bych se ráda v následující části diplomové práce zmínila o nejdůležitějších mezinárodních smlouvách, které se zabývají ochrannými známkami nebo předmětnou oblast nějakým způsobem upravují či ovlivňují a přispívají tak k harmonizaci známkových zákonů ve smluvních státech.

Mezinárodní smlouvy považujeme za nejdůležitější pramen mezinárodního práva. Podle počtu smluvních stran rozlišujeme smlouvy dvoustranné (bilaterální) a mnohostranné (multilaterální). Mezinárodní smlouvy o ochranných známkách jsou ve většině případů typickými mnohostrannými smlouvami, jejichž smluvními stranami je velký počet států.

Postavení mezinárodních smluv v českém právním řádu je dáno čl. 10 Ústavy, který jsem již citovala v jednom z předchozích odstavců, a zároveň zásadou mezinárodního práva veřejného „*pacta sunt servanda*“.

V roce 1970 došlo *Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví*²⁶⁾ k založení WIPO.

*Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví*²⁷⁾ již v roce 1883 zakotvila obecné principy průmyslově právní ochrany, které jsou i dnes platné.

Některé její aspekty byly doplněny *Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)*²⁸⁾, která stanovila minimální standardy ochrany práv k duševnímu vlastnictví (včetně ochranných známek) v členských státech ve vztahu k mezinárodnímu obchodu.

²⁶⁾ Uveřejněna vyhláškou č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky 80/1985 Sb.

²⁷⁾ Uveřejněna vyhláškou č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

²⁸⁾ Uveřejněna sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.

*Smlouva o známkovém právu (TLT)*²⁹⁾ z roku 1994 harmonizovala náležitosti a postupy při řízení o zápisu ochranných známek ve smluvních státech a tím toto přihlašování výrazně zjednodušila.

*Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisů známek*³⁰⁾ zavedla v roce 1957 jednotný systém mezinárodní klasifikace ochranných známek podle druhů zboží a služeb (45 tříd).

Jiné tzv. vídeňské třídění zavedla *Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek*, jejíž smluvní stranou ČR není, ale postupuje podle ní.

V neposlední řadě bych uvedla *Madridskou dohodu o potlačování falešných a klamavých údajů o původu zboží*³¹⁾, která upravuje některé principy ochrany proti užívání nepravdivých nebo klamavých údajů o původu zboží v obchodním styku.

Jen pro úplnost bych ráda doplnila tento výčet o dvě základní smlouvy, kterým i přesto, že upravují mezinárodní registraci ochranných známek, není možné upřít vliv na harmonizaci řízení před národními zápisnými úřady v jednotlivých členských zemích. Jedná se o *Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu ochranných známek*³²⁾ a *Protokol*³³⁾ k ní.

7.4. EVROPSKÉ PRÁVNÍ PRAMENY

Pro Českou republiku jako člena Evropské unie platí evropské komunitární právo. V praxi to znamená, že se na našem území lze vedle tuzemských norem a norem mezinárodního práva veřejného, úspěšně

²⁹⁾ Uveřejněna vyhláškou č. 199/1996 Sb. V roce 2006 byla uzavřena tzv. Singapurská smlouva, která představuje revizi TLT Smlouvy, nemění ji, pouze ji uvádí do souladu s novým vývojem (elektronická komunikace).

³⁰⁾ Uveřejněna vyhláškou č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

³¹⁾ Uveřejněna vyhláškou č. 64/1963 Sb., ve znění vyhlášky č. 68/1975 Sb.

³²⁾ Uveřejněna vyhláškou č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

³³⁾ Uveřejněn jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb.

dovolávat taktéž celé řady komunitárních norem, které již v současné době tvoří významnou součást právních pramenů různých právní oblastí, včetně známkové právní ochrany. Právní teorie rozlišuje mezi primárním, sekundárním a terciálním právem ES.

Významným pramenem předmětné právní oblasti jsou především směrnice, jako normy sekundárního práva, které jsou pro členské státy závazné co do jejich účelu. Jedná se především o *směrnici 89/104/EEC Rady o přiblížování práv členských států týkající se ochranných známek* a dále *směrnice EP a Rady 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví*.

Přímo závaznou normou sekundárního práva je nařízení. Takovou to formou byla do našeho právního řádu zavedena „ochranná známka Společenství“. Jednalo se o *nařízení Rady ES č. 40/1994*, včetně celé řady jeho prováděcích předpisů.

Co se týče judikatury Evropského soudního dvora, kterou označujeme za terciální právo ES, ta i když se z formálního hlediska nejedná o pramen práva, je tímto pramenem z hlediska svého obsahu. Rozhodnutí Soudního dvora jsou totiž fakticky obecně závazné.³⁴⁾

5. FUNKCE OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Ochranná známka v soudobé společnosti plní celou řadu funkcí. Tyto funkce jsou odvozené od vlastností, které zákon vyžaduje od označení, která mají být ochrannou známkou (viz. předchozí kapitola). Mezi základní dvě funkce řadíme funkci ochrannou neboli zápočetní a funkci rozlišovací neboli identifikační.

Hlavní funkcí rozumíme *funkci rozlišovací* a to proto, že označení, které tuto funkci neplní, nemůže být ochrannou známkou. Ochranná známka je totiž schopna odlišit výrobky či služby stejného druhu, které ale pocházejí od

³⁴⁾ Týč V. : Základy práva Evropské unie pro ekonomy (Linde Praha a.s., Praha, 2002, str. 85,87)

rozdílných subjektů (výrobci či poskytovatelé služeb).

Ochranná funkce spočívá v tom, že ochranná známka chrání jejího vlastníka tím, že mu přiznává výlučné právo užívat tuto ochrannou známku pro své výrobky nebo v souvislosti s jím poskytovanými službami. To znamená, že použití takové ochranné známky je možné pouze se souhlasem oprávněného vlastníka. Takové dovolené užívání se děje zpravidla na základě buď přímých licenčních smluv, nebo poskytnutí licence v souvislosti s jinými smlouvami o obchodní činnosti nebo poskytování služeb (např. smlouvami o franšíze, smlouvami o založení společného podniku, jejichž součástí jsou i převody technologií a s nimi spojených, zejména známkových práv).³⁵⁾

Ochranná známka taktéž plní *funkci garanční* ve vztahu ke spotřebiteli. Ochranná známka totiž poskytuje spotřebiteli, který kupuje zboží či využívá služby označené příslušnou ochrannou známkou, garanci takové kvality, která je s danou ochrannou známkou spojená nebo se oprávněně očekává. Velice významnou roli hraje garanční funkce u ochranných známek luxusního zboží či služeb, kde spotřebitel často platí právě za vysokou kvalitu. Ochranná známka odlišuje takové zboží od stejného zboží neznačkového, garantuje značkovost a kvalitu.

S předchozí funkcí ochranné známky velice úzce souvisí *funkce stimulační*. Tuto funkci plní ochranná známka tím, že nutí výrobce zboží či poskytovatele služeb, se kterými je daná ochranná známka spojena, aby zvyšovali produkci, zlepšovali kvalitu, podporovali dobré jméno zboží u spotřebitelů nebo alespoň dosažený uspokojivý stav udržovali a tím utvrzovali vztah ke svému spotřebiteli.

Další funkcí, která působí především směrem ke spotřebiteli, je *funkce propagační*. Ochranná známka je velice často předmětem propagace výrobku či služby, pro které je zapsaná. Ochranná známka tím, že se vyskytuje

³⁵⁾ JUDr. Munková J. : Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž (ÚPV, Praha, 1997, str. 7)

v televizních reklamách, reklamních letácích, na bilboardech a stává se součástí reklamních sloganů, dostává se do podvědomí široké veřejnosti. Výsledkem je vzrůstající poptávka po propagovaném zboží, především proto, že díky reklamě spotřebitel ví, co v obchodě shánět, co koupit, co požadovat. Propagací ochranné známky v rámci jednoho výrobku se zároveň zlepšují podmínky pro prodej jiného zboží označovaného stejnou ochrannou známkou.

Certifikační funkce vystupuje do popředí zejména u kolektivních ochranných známek v souvislosti s určitým dohledem nad užíváním kolektivní ochranné známky ze strany sdružení, jež je vlastníkem.³⁶⁾

Tím, že ochranná známka plní všechny předchozí funkce, uplatňuje se její *funkce soutěžní*. Užití ochranné známky při podnikatelské činnosti totiž není ničím jiným než faktickým soutěžním jednáním. Ochranná známka se stává významným nástrojem k získání a udržení soutěžní pozice vůči dalším soutěžitelům na trhu.³⁷⁾ Ochranná známka tak hraje významnou roli v rámci hospodářské soutěže.

8. DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Právní teorie dělí ochranné známky podle různých kritérií, a tak se setkáváme s rozličnými druhy ochranných známek. Mezi nejvýznamnější dělicí hlediska řadíme následující.

Podle formy označení³⁸⁾ rozlišujeme SLOVNÍ OCHRANNOU ZNÁMKU³⁹⁾, která je slovním označením, které je tvořeno slovem nebo souslovím, sloganem, písmeny, číslicemi nebo jejich různými kombinacemi. Jako slovní ochranná známka jsou chráněna jak smysl dávající označení, tak i smysl nic nedávající shluky písmen a číslic, pokud jsou schopná rozlišit výrobky stejného druhu.

³⁶⁾ JUDr. Slovákova Z. PhD.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 129)

³⁷⁾ Knap K., Optlová M., Kříž J., Růžička M. : Práva k nehmotným statkům (Hugo Grotius, a.s., Praha, 1994, str. 198)

³⁸⁾ Horáček R., Čada K., Hajn P. : Práva k průmyslovému vlastnictví (C.H.Beck, Praha, 2005, str. 297)

³⁹⁾ viz příloha 1, obr. 1-4

Slovní ochrannou známkou je slovní označení v běžném písmu bez jakékoliv grafické úpravy. Běžným písmem rozumíme písmo stylu Times New Roman velikosti 12, které je používané Úřadem průmyslového vlastnictví. Takové označení lze přihlásit pouze v černobílém provedení.

Slovní označení, které je graficky upravené, může být SLOVNÍ GRAFICKOU OCHRANNOU ZNÁMKOU.⁴⁰⁾ Při jejich vytváření se používají odlišné speciální typy písma než běžné písmo, dále písma různé velikosti, sklonu, barvy, stínování, šafrování, podtrhnutí. Nejedná se tedy o běžně napsané slovo, ale slovo ve speciální grafické podobě. Přihlašovatel slovní grafické známky si může zvolit mezi černobílým a barevným provedením. U barevné ochranné známky je potřeba mít na mysli, že ochrana se vztahuje i na použité barvy, pokud se nejedná o barvy základní.

Obecně lze říci, že slovní i slovní grafická ochranná známka, aby plnily funkce, které se od nich očekávají, by měly být především originální, fantazijní, krátké, stručné, jasné, zřejmé, lehce zapamatovatelné, dobře vyslovitelné i v cizím jazyce (především tam, kde se předpokládá vývoz zboží, se kterým je ochranná známka spojena) a měly by mít vztah k výrobku nebo službě, kterou prezentují.

OBRAZOVÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA⁴¹⁾ je známka, která je tvořena pouze kresbou, geometrickým obrazcem nebo jiným grafickým provedením bez slovních prvků, písmen či číslic.⁴²⁾ Důležitá je absence jakéhokoli slovního označení. Vedle klasických požadavků, které jsou kladeny na ochranné známky, by měla obrazová známka splňovat kritérium „*možnosti změny velikosti*“ tak, aby zmenšením nebo zvětšením obrazce nedocházelo ke změně ve vzhledu ochranné známky.

Spojením slovní a obrazové známky v jednu nám vzniká

⁴⁰⁾ viz příloha 1, obr. 5 a 6

⁴¹⁾ viz příloha 1, obr. 7.-9.

⁴²⁾ JUDr. Slovákova Z. Ph.D.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 125)

KOMBINOVANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA⁴³⁾. Kombinovaná ochranná známka v sobě spojuje vlastnosti jak slovního, tak obrazového označení. Výhodou takového označení je, že může obsahovat prvek, který sám o sobě není způsobilý k zápisu, za podmínky, že je předmětná známka tvořena dalším znakem, který zajistí potřebnou distinktivnost.

Ochrannou známku v trojrozměrném provedení označujeme za PROSTOROVOU OCHRANNOU ZNÁMKU⁴⁴⁾. Předmětem známkové právní ochrany je tak například tvar lahve, specifický vzhled výrobku, dózy, ve které je výrobek uskladněn, tvar léku atd. Tvar výrobku je předmětem i jiného průmyslového práva, práva k průmyslovému vzoru. Je ponecháno na přihlašovatelí zda zvolí známkovou právní ochranu, ochranu pomocí průmyslového vzoru nebo dokonce obě možnosti najednou. Ze všech již uvedených druhů ochranných známek je prostorová ochranná známka používána nejméně. Je to dáno do jisté míry určitou pochybností, zda prostorový tvar výrobku sám o sobě může splňovat dostatečně základní požadavky a vlastnosti ochranných známek. Například požadavek možnosti zvětšování a zmenšování podle potřeby nebo požadavek všestranné použitelnosti na různých materiálech a v barvách, může být u některých prostorových označení sporné. Sama se domnívám, že u některých označení, která jsou zapsaná jako prostorové ochranné známky, by konečný spotřebitel bez připojeného slovního či obrazového označení jen těžko daný výrobek přiřadil ke správnému výrobcí a považují tak za nedostatečnou hlavní vlastnost, rozlišovací schopnost (např. tvar hodinek Rolex). Nicméně existuje celá řada prostorových ochranných známek, které svou distinktivností předčí i některé obrazové známky (např. láhev „Coca-Cola“ nebo „Becherovka“).

V praxi se často setkáváme s tím, že pro jeden a ten samý výrobek je zapsaných více ochranných známek, např. slovní ochranné známky v různých zněních a jazycích, rozličné slovní grafické označení či obrazové známky atd.

⁴³⁾ viz příloha 1, obr. 10 a 11

⁴⁴⁾ viz příloha 1, obr. 12 -16

Podle osoby vlastníka⁴⁵⁾ můžeme dělit ochranné známky na INDIVIDUÁLNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY, kterými jsou známky, které náleží jedinému vlastníkovi, tedy samostatné fyzické nebo právnické osobě a jsou v rejstříku zapsané pro jeho výrobky a služby, které odlišují od výrobků a služeb ostatních subjektů a KOLEKTIVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY⁴⁶⁾, které jsou upraveny v § 35 až § 40 ZOZ. Kolektivní známka slouží k odlišení výrobků a služeb členů a společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků a služeb stejného či podobného druhu jiného subjektu. Přihlašovatelem a následně vlastníkem takové známky může být pouze právnická osoba nebo sdružení s právní subjektivitou nebo bez, pokud bylo vytvořeno za účelem společného označování výrobků a služeb jeho účastníků. Specifickým a podstatným rysem kolektivních ochranných známek je existence „smlouvy o užívání“, kterou mezi sebou musí mít uzavřenou členové a společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení. Ve smlouvě jsou dohodnuté podmínky pro užívání kolektivní ochranné známky, včetně sankcí za jejich porušení. Výlučné právo užívání náleží jednotlivým členům, společníkům nebo účastníkům přihlašovatele. Na rozdíl od individuální ochranné známky nemůže být kolektivní známka předmětem licence ani zástavního práva ani nemůže být převedena na jinou osobu. Kolektivní známka může být zrušena ze stejných důvodů jako individuální a vedle toho pro závažné porušení smlouvy o užívání a z důvodu zániku vlastníka. K ochraně kolektivních známek nás zavazuje čl. 7 bis Pařížské úmluvy.

Podle předmětu ochrany ochranné známky⁴⁷⁾ rozeznáváme VÝROBNÍ OCHRANNOU ZNÁMKU⁴⁸⁾, jež je neoddělitelně spjatá s výrobním podnikem a nebo zbožím, které daný závod vyrábí. Výrobní ochrannou známkou je zpravidla název firmy nebo výrobku, jehož výroba je neodlučitelně spojena s danou společností.

OBCHODNÍ OCHRANNÁ ZNÁMKA⁴⁹⁾ je známka přihlášená a využívaná

⁴⁵⁾ JUDr. Slováková Z. Ph.D.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 126)

⁴⁶⁾ viz příloha 1, obr. 17 a 18

⁴⁷⁾ JUDr. Slováková Z. Ph.D.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 128)

⁴⁸⁾ viz příloha 1, obr. 19 - 22

⁴⁹⁾ viz příloha 1, obr. 23 - 35

prodejci zboží, kteří ve svých filiálkách prodávají vedle ostatního zboží pod vlastní značkou. Výrobek není spojován s konkrétním výrobcem, ale s prodejcem. Obchodní značka umožňuje prodejci změnu výrobce daného zboží, aniž by si toho spotřebitel všiml. Často je takovouto ochrannou známkou označení samotného hypermarketu nebo jeho obměna, z níž lze snadno usuzovat na spojení s konkrétním obchodním řetězcem.

OCHRANNÁ ZNÁMKA SLUŽEB⁵⁰⁾ vlastníkem této známky je poskytovatel služby, pro kterou je ochranná známka zapsaná.

Podle způsobu užívání ochranné známky⁵¹⁾ rozdělujeme ochranné známky na UŽÍVANÉ, které jsou používány v běžném obchodním styku na výrobcích nebo ve spojení se službami, pro které jsou zaregistrované nebo jsou využívány pro reklamní a propagační účely takových výrobků a služeb.

Naproti tomu NEUŽÍVANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA je zapsaná ochranná známka, která se ale řádně neužívá. Pokud ochranná známka není užívána po dobu alespoň 5 let nebo vlastník ochranou známku ani nezačal používat do 5 let od jejího zápisu a pro takové jednání neexistují řádné důvody, Úřad ochrannou známku v řízení na návrh třetí osoby (zpravidla přihlašovatele pozdější ochranné známky) zruší.⁵²⁾ Neužívání známky může být neúmyslné i úmyslné (viz. následující dělení OZ)

Podle úmyslu majitele neužívat ochrannou známku⁵³⁾ se lze setkat se SPEKULATIVNÍ OCHRANNOU ZNÁMKOU, která je přihlášená pouze za účelem zisku z budoucí známkové transakce.

OBRANNÁ (DEFENZIVNÍ, BLOKÁŽNÍ) OCHRANNÁ ZNÁMKA je přihlašovaná zpravidla za účelem chránit již zapsané a užívané ochranné známky přihlašovatele. Ochrana registrovaného označení spočívá v tom, že jsou chráněné různé jiné podoby, znázornění a modifikace zapsaného

⁵⁰⁾ viz příloha 1, obr. 26-28

⁵¹⁾ JUDr. Slovácová Z. Ph.D.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 127-128)

⁵²⁾ viz § 13, § 14 a § 31 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, v platném znění.

⁵³⁾ JUDr. Slovácová Z. Ph.D.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 128)

označení, které se přímo neužívají. Hrozí zde stále nebezpečí zrušení z důvodu neužívání, je proto nutné tyto ochranné známky užívat alespoň fiktivně. Vlastník obranných ochranných známek tak snižuje riziko registrace jiných ochranných známek podobných jeho označení. Bohužel tak brání v zápisu ochranným známkám, které by jejich přihlašovatel rád užíval pro své výrobky nebo služby a nemůže. Nejen z tohoto důvodu jsou defenzivní ochranné známky předmětem do jisté míry oprávněné kritiky.

ZÁSOBNÍ OCHRANNÁ ZNÁMKA je jak už název napovídá známka, která je přihlašovaná do zásoby, pro možné budoucí využití.

Podle způsobu vzniku práva k ochranné známce⁵⁴⁾ rozlišujeme **REGISTROVANOU OCHRANNOU ZNÁMKU**, právo k ochranné známce vzniká zápisem (registrací) do rejstříku ochranných známek vedeného příslušným orgánem státní správy.

Pokud právo ke známce nevzniká na základě formálního zápisu do veřejnoprávního rejstříku, ale je založeno na získání všeobecné známosti ochranné známky na území České republiky, jedná se o **VŠEOBECNĚ ZNÁMOU OCHRANNOU ZNÁMKU⁵⁵⁾**. Ochranná známka je všeobecně známá pouze pro takový okruh výrobků a služeb, pro který se stala všeobecně známou v příslušném okruhu spotřebitelské veřejnosti. Získání všeobecné známosti potvrzuje svým rozhodnutím Úřad průmyslového vlastnictví. Uznání takové všeobecné známosti se však vztahuje pouze k řízení, ve kterém byla tato všeobecná známost ochranné známky uplatňována a nezbavuje jejího majitele důkazního břemene v řízení o nově podaných námitkách proti zápisu jiných ochranných známek nebo o podaném návrhu na zrušení či prohlášení její neplatnosti. K ochraně všeobecně známých ochranných známek zavazuje Českou republiku čl. 6 bis Pařížské úmluvy a čl. 16 Dohody TRIPS.

Podle možného rozsahu známko právní ochrany rozeznáváme **NÁRODNÍ OCHRANNOU ZNÁMKU**, která je chráněná pouze na území České

⁵⁴⁾ JUDr. Slováková Z. Ph.D.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 126)

⁵⁵⁾ viz příloha 1, obr. 29 -31

republiky, kde byla přihlášena a následně zapsaná do rejstříku.

MEZINÁRODNÍ OCHRANNÁ ZNÁMKA je známka, která požívá ochrany i mimo naše území. Přihlásit ochrannou známku v zahraničí může přihlašovatel buď tzv. národní cestou nebo v rámci tzv. Madridského systému⁵⁶⁾.

OCHRANNÁ ZNÁMKA EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ představuje specifickou možnost získání známko právní ochrany pro celé území Evropské unie. Na základě jediné přihlášky je tak možné zaregistrovat ochrannou známku ve všech členských státech EU.

8.1 CERTIFIKAČNÍ ZNÁMKA⁵⁷⁾

Zvláštním druhem ochranných známek je certifikační známka, i když je potřeba říci, že náš právní řád tento pojem nezná. Termín certifikačních známek zavádí čl. 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a nezavazuje smluvní státy k jejich ochraně. Úmluva obsahuje pouze vyluku označení sloužících k certifikaci ze zápisu ochranných známek a ostatní právní úpravu ponechává na případných národních zákonodárstvích.

Certifikační známky slouží k potvrzení, že výrobek má určité vlastnosti. Certifikační známky odlišují výrobky určité kvality a jakosti od výrobků, které tyto vlastnosti nemají. Přihlašovatelem a vlastníkem známky je pouze instituce, která má oprávnění kontrolovat, zda výrobky, které jsou označené certifikační známkou, splňují požadovaná kritéria. Právo užívat certifikační známku mají ti výrobci, kteří na trh uvádějí zboží takové kvality, která jim toto užívání umožňuje. Např. národní značka kvality „Klasa“. Přihlašovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a užívat ji mohou čeští výrobci, kterým MPO udělilo právo užívat tuto známku české kvality.

⁵⁶⁾ Systém vytvořený Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k Madridské dohodě.

⁵⁷⁾ viz příloha 1, obr. 32

8.2. ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM

Jde o známku, která se těší dobré pověsti, renomé a zvyšuje tak svou hodnotu u spotřebitelské veřejnosti, která známku spojuje s dobrými vlastnostmi příslušného zboží či služeb a má k nim důvěru. Zda ochranná známka má dobré jméno či nikoli rozhoduje Úřad průmyslového vlastnictví. Známkou s dobrým jménem může být jak známka zaregistrovaná, tak známka všeobecně známá, chráněná i bez formálního zápisu.

11. VZNIK PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE V ČESKÉ REPUBLICE

Ve světě existují dva základní systémy známkové právní ochrany, kontinentální a anglo-americký. *Kontinentální systém*, který máme i my v České republice, je založen na tzv. registračním principu. Právo k ochranné známce vzniká zápisem do veřejnoprávního rejstříku ochranných známek vedeného u příslušného státního orgánu, jehož rozhodnutí o registraci ochranné známky má konstitutivní povahu. Zápis se provádí na základě podané přihlášky a po následném řízení o přihlášce před Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad), pokud se neobjeví žádná zákonem předvídané překážky, které mohou zápisu zabránit. Kontinentální systém klade důraz na ochranu právního stavu věci, chráněno je pouze to, co je zapsáno v rejstříku, tedy splňuje zákonem stanovená kritéria. Určitou výjimku tvoří všeobecně známé ochranné známky, o kterých bylo podrobněji pojednáno v kapitole o druzích ochranných známek.

Anglo-americký systém vychází ze zásady „prvý v užití, první v právu“. Právo k ochranné známce tedy vzniká tomu, kdo označení použije jako první. Tento systém na rozdíl od kontinentálního poskytuje známkové právní ochranu faktickému stavu věci.

11.1. REŠERŠE

Před podáním přihlášky ochranné známky se doporučuje provést nebo si nechat provést tzv. rešerši. Pomocí rešerše se ověřuje, zda přihlašované označení není již pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby pro jiného vlastníka zapsané. Od výsledku rešerše se očekává, že přihlašovatel poskytně informace o užívání shodného nebo podobného označení, kde by hrozila pozdější kolize s právem k takové ochranné známce.

11.2. PŘIHLÁŠKA A ŘÍZENÍ O NÍ PŘED ÚŘADEM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Podnětem k zahájení řízení před Úřadem o zápisu ochranné známky musí být podle § 19 ZOZ přihláška. Takové řízení je řízením správním, a proto se zde subsidiárně uplatňuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Známkové řízení má jistou zvláštnost v tom, že u něj nacházíme jak prvky veřejnoprávní, klasické pro správní právo, tak ale i prvky soukromoprávní, tam kde se jedná o nároky jednotlivých subjektů, např. institut námitek. Přihláška spolu s žádostí o zápis ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví. Za přihlášku by mělo být považováno každé podání, ze kterého je zřejmé a nepochybné, kdo jej činí a že žádá o zápis ochranné známky.

Podle aktuální právní úpravy může přihlášku ochranné známky podat a následně být vlastníkem ochranné známky jakákoliv fyzická a právnická osoba způsobilá k právním úkonům. K udržení práv k ochranné známce je nutné užívání ochranné známky podle § 13 ZOZ, a proto je zde požadavek způsobilosti k právním úkonům. Subjekt bez takové způsobilosti nemůže nakládat s výrobky nebo provozovat služby, pro které je jeho ochranná známka zapsaná. Pokud mluvíme o právnických osobách, máme na mysli i subjekty veřejného práva, např. organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje atd.

Přihlášku může podat přihlašovatel sám nebo pomocí svého zástupce na

základě plné moci.

V případě, že přihlašovatel nemá sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, je potřeba využít služeb advokáta nebo patentového zástupce. To neplatí pro přihlašovatele, kteří jsou státními příslušníky EU a jsou usazeni v České republice.

Okruh oprávněných subjektů je v současném zákoně pojatý daleko šířeji než tomu bylo podle předchozí platné právní úpravy. Pro porovnání uvádím, že podle dříve platného zákona mohli ochranné známky nabývat pouze podnikatelé v rozsahu svého podnikání zapsaného v živnostenském nebo jiném rejstříku ke dni podání přihlášky.

Přihlašovatel podle zákona podává tolik přihlášek, kolik chce zaregistrovat ochranných známek, tj. jedna přihláška pro jednu ochrannou známku. Přihlašovatel je oprávněn rozdělit přihlášku ochranné známky pro vícero výrobků nebo služeb, než dojde k zápisu ochranné známky. Na druhou stranu seznam výrobků a služeb není možné rozšířit.

Po celou dobu řízení je přihlašovatel oprávněn vzít svou přihlášku kdykoli zpět.

Obecně platí, že po podání přihlášky nelze, až na výjimky stanovené v § 27 odst. 2 zákona, provádět v přihlášce změny. Obecně lze říci, že je možné činit pouze takové úpravy, které nemění podstatně povahu a ráz přihlašovaného označení.

Řádným podáním přihlášky vzniká přihlašovateli **právo přednosti** před každou další přihláškou shodné nebo podobné ochranné známky přihlašované pro stejné výrobky či služby. Přihláška je podaná a právo přednosti vzniká v den a čas, kdy přihláška došla do Úřadu, za předpokladu, že splňuje veškeré náležitosti podle § 19 Zákona a § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 97/2004 Sb. k provedení Zákona. Příklad, kdy byly ve stejnou hodinu podány dvě přihlášky, Úřad již řešil a rozhodl, že obě přihlašovaná označení budou požívat stejného

práva přednosti.⁵⁸⁾

Pracovník Úřadu zjišťuje, zda přihláška obsahuje podstatné náležitosti nejdříve v rámci tzv. **formálního průzkumu**. Podstatné náležitosti přihlášky, které jsou předpokladem vzniku práva přednosti ve smyslu § 19 odst. 2 zákona, jsou zejména žádost o zápis, údaje o totožnosti přihlašovatele nebo jeho zástupce, seznam výrobků a služeb, pro které je známka přihlašovaná a znění a plošné vyobrazení ochranné známky. Další náležitosti přihlášky stanoví ve svém § 1 prováděcí vyhláška⁵⁹⁾.

Pokud přihláška nemá předepsané náležitosti, je přihlašovatel vyzván na základě § 21 odst. 2 zákona, aby nedostatky přihlášky v náhradní lhůtě alespoň 15 dnů odstranil nebo chybějící údaje doplnil. Podle praxe Úřadu průmyslového vlastnictví je lhůta obvykle 2 měsíce.

Teprve den, kdy jsou u Úřadu doplněny chybějící údaje či odstraněny všechny nedostatky přihlášky, je možné považovat za den řádného podání přihlášky a za den vzniku práva přednosti. Od tohoto data také běží přihlašovateli měsíční prekluzivní lhůta pro zaplacení správního poplatku za podání přihlášky. Tuto lhůtu na základě § 19 odst. 3 zákona nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Pokud není správní poplatek včas uhrazen, přihláška se považuje za nepodanou a řízení o ní se nezahajuje.

Nejsou-li nedostatky odstraněny, Úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí přihlášky podle § 21 odst. 3 zákona. Rozhodnutí se všemi jeho zákonnými náležitostmi se vydává pouze v případě, že již byl zaplacen správní poplatek, jinak se přihláška považuje za nepodanou a rozhodnutí se nevydává.

Zákon ve svém § 19 odst. 4 váže výši správního poplatku^{60) 61)} na počet

⁵⁸⁾ viz rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví spisová zn. O-121719

⁵⁹⁾ Vyhláška č. 97/2004 Sb.

⁶⁰⁾ Sazebník správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

⁶¹⁾ V době zpracování této diplomové práce činí správní poplatek za podání přihlášky individuální ochranné známky 5 000,- Kč maximálně za tři třídy mezinárodního třídění, za každou třídu navíc se platí poplatek 500,- Kč.

tříd mezinárodního třídění⁶²⁾, pro které je příslušná ochranná známka přihlašována.

Pokud je správní poplatek zaplacen, je přihláška postoupena odboru ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví k řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

Řízení o přihlášce, která splňuje již všechny formální náležitosti, pokračuje tzv. **věcným průzkumem**. Úřad zkoumá ex offo, zda zápisu přihlašované ochranné známky nebrání některý z důvodů upravených v § 4 a 6 zákona. Pokud Úřad shledá přihlašované označení nezpůsobilé k zápisu, protože zjistí v rámci průzkumného řízení některý z důvodů pro odmítnutí známkoprávní ochrany, přihlášku zamítne. Blíže o absolutních důvodech zápisné nezpůsobilosti a relativním důvodu zkoumaného z úřední povinnosti viz. kapitola 4.2.1. této práce. Jestliže se přihláška ukáže nezpůsobilá k zápisu jen pro část výrobků či služeb, Úřad přihlášku zamítne jen pro tuto část. Před vydáním samotného rozhodnutí se přihlašovatel vždy vyjádří k výsledkům věcného průzkumu. Tohoto práva nemůže být zbaven.

Zákon ve svém § 22 odst. 3 provádí čl. 38 Nařízení o ochranné známce a zavádí tak nově možnost přihlašovatele omezit přihlášku ochranné známky ve vztahu k prvku přihlašovaného označení, který postrádá sám o sobě rozlišovací způsobilost a mohl by tak zabránit zápisu celé ochranné známky. Z tohoto důvodu je přihlašovateli umožněno vyloučit ze známkoprávní ochrany pouze tento prvek a neuplatňovat k němu později výlučné právo vlastníka ochranné známky. Takový prvek („**disclaimer**“) zůstává součástí ochranné známky, je nechráněný a zveřejňuje se spolu s přihláškou ve Věstníku.

Pokud přihláška i přihlašovaná ochranná známka projde formálním i věcným průzkumovým řízením, Úřad přihlášku zveřejní ve Věstníku⁶³⁾ (§ 23

⁶²⁾ Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, uveřejněna jako vyhláška č. 118/1979 Sb. ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

⁶³⁾ Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví vychází jednou měsíčně v papírové a zároveň elektronické podobě na internetových stránkách Úřadu, www.upv.cz.

zákona).

Po zveřejnění přihlášky je možné za splnění zákonem stanovených podmínek podat u Úřadu proti přihlášce ochranné známky připomínku nebo námitku s cílem zabránit zápisu přihlašovaného označení.

11.2.1. PŘIPOMÍNKY (§ 24)

Nařízením o ochranné známce Společenství byl zaveden do našeho právního řádu nový institut připomínek, který nahrazuje dříve používaný pojem tzv. námitek mimo ustanovení. Pomocí připomínek se může každý písemně vyjádřit k přihlášce ochranné známky kdykoli v časovém úseku od jejího zveřejnění až do jejího případného zápisu. Jedná se o neformální podnět ze strany osoby, která se tím nestává účastníkem řízení o zápisu ochranné známky. Ten, kdo podává připomínku, se zpravidla domnívá, že existuje některý z absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti přihlašované ochranné známky a snaží se tak zabránit jejímu zápisu. Na rozdíl od námitek není při podání připomínek vybírán správní poplatek. Proto také není možné podat připomínky ze stejných důvodů jako námitky a opačně. Zákonodárce tak brání obcházení poplatkové povinnosti při podávání námitek.

Institut připomínek slouží jako určitá následná veřejná kontrola Úřadem provedeného formálního a věcného průzkumu. Jelikož o připomínkách Úřad nevydává rozhodnutí, není proti nim tudíž možné uplatnit žádné opravné prostředky. I když Úřad není podanými připomínkami vázán, přihlíží k nim při rozhodování o zápisu ochranné známky.

11.2.2. NÁMITKY (§ 25)

Námitky jsou základním procesním nástrojem k ochraně hmotných práv stanoveného okruhu osob před zápisem ochranné známky do rejstříku

z důvodů podle § 7 ZOZ.⁶⁴⁾ Tyto důvody označujeme jako tzv. relativní důvody odmítnutí známkoprávní ochrany a podrobněji o nich bylo pojednáno v kapitole 4.2.2. této práce.

Dále se proto zmíním pouze o některých procesních aspektech námitkového řízení, které se zahajuje podáním námitek u Úřadu průmyslového vlastnictví tvoří právoplatnou součást řízení o přihlášce. Námitky se podávají v písemné podobě v prekluzivní lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky. Zahájení námitkového řízení je vázáno na zaplacení správního poplatku⁶⁵⁾. Obligatorními náležitostmi námitek jsou odůvodnění a doložené důkazní prostředky, ostatní náležitosti jsou upraveny v prováděcí vyhlášce⁶⁶⁾.

Pokud v průběhu řízení odpadne důvod námitkového řízení, např. přihlašovatel zúží rozsah výrobků a služeb podle požadavků namítajícího nebo namítající vezme námitky zpět, Úřad řízení zastaví. Nenastane-li žádná z těchto okolností, pak Úřad vydá některé z následujících rozhodnutí, jež zveřejní ve Věstníku.

Shledá-li Úřad námitky neopodstatněnými, námitky rozhodnutím zamítne a ochrannou známku zapíše. Ve druhém případě Úřad oprávněným námitkám vyhoví a rozhodnutím přihlášku ochranné známky zamítne buď v celém rozsahu, nebo alespoň zčásti.

Proti takovému rozhodnutí Úřadu může přihlašovatel nebo namítající podat v jednoměsíční prekluzivní lhůtě rozklad, který má suspenzivní, ale ne devolutivní účinek.

11.3. ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (§ 28)

Když přihlašovaná ochranná známka vyhovuje všem požadavkům

⁶⁴⁾ Horáček R. A kol.: Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Komentář. (C.H.Beck, Praha, str. 155)

⁶⁵⁾ V době zpracování této diplomové práce činí správní poplatek 1 000 Kč podle platného zákona o správních poplatcích.

⁶⁶⁾ Vyhláška č. 97/2004 Sb.

kladených zákonem, po marném uplynutí lhůty stanovené pro námitky nebo po právní moci zamítavého rozhodnutí o podaných námitkách proti zápisu, Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku. Úřad tímto konstitutivním správním aktem zakládá přihlašovatelovi známkové právo k ochranné známce, jejímž vlastníkem se přihlašovatel okamžikem zápisu stává. Vlastník nabývá zápisem ochranné známky absolutní právo svou ochrannou známku užívat, vyloučit z jejího užívání jakoukoli jinou osobu a celou řadu dalších výlučných subjektivních oprávnění soukromoprávního, ale i veřejnoprávního charakteru.

Účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku.

Úřad oznámí zápis ochranné známky ve Věstníku a informuje o tom přihlašovatele, který následně může požádat o vystavení Osvědčení o zápisu ochranné známky.

Výjimku z daného způsobu vzniku známkoprávní ochrany představuje pouze tzv. všeobecně známá ochranná známka⁶⁷⁾, která je chráněná neformálně od okamžiku, kdy získala všeobecnou známost.

12. TRVÁNÍ PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE

12.1. DOBA PLATNOSTI

Ochranná doba zaregistrované ochranné známky činí 10 let ode dne podání její přihlášky u ÚPV. Tato lhůta je považována ve většině evropských zemí za optimální dobu k vybudování určité pozice na trhu nebo naopak k zjištění, že se daná ochranná známka neosvědčila.

⁶⁷⁾ viz kapitola 8

12.2. OBNOVA ZÁPISU

Uplynutí této desetileté lhůty nemusí nutně znamenat zánik ochranné známky. Vlastník ochranné známky má možnost požádat ÚPV o obnovení ochranné doby a to vždy na dalších deset let. Zákon neomezuje počet dalších obnovení.

Základní lhůta pro podání žádosti o obnovu zápisu činí 12 měsíců před koncem ochranné doby ochranné známky. Z důvodu ochrany vlastníka zákon upravuje ještě tzv. *poshověcí lhůtu*, rozumíme jí dodatečnou lhůtu šesti měsíců po uplynutí lhůty základní, ve které je vlastníkovi pro dočasné opomenutí umožněno příslušnou žádost ještě podat. Zákon nepřipouští jejich prodloužení ani prominutí jejich zmeškání. Datem podání je datum doručení žádosti na ÚPV.

V případě, že není zaplacen správní poplatek⁶⁸⁾ za obnovu ve stanovené výši nebo žádost je podána mimo zákonné lhůty, hledí se na ni, jako by nebyla podána.⁶⁹⁾

Pracovník oddělení rejstříků provede pouze formální přezkoumání žádosti, a pokud neshledá žádné nedostatky, provede obnovu zápisu ochranné známky. Ten nabývá účinnosti dnem, kdy uplyne předcházející desetiletá ochranná lhůta.

13. ZÁNİK PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE

Podle platného právního stavu může dojít k zániku ochranné známky uplynutím času, vzdáním se práva k ochranné známce, jejím zrušením a v neposlední řadě jejím prohlášením za neplatnou.

⁶⁸⁾ Za obnovení ochranné známky se platí paušálně určený správní poplatek, který je v případě podání žádosti v poshověcí lhůtě zvýšen dokonce na dvojnásobek. Aktuální výše poplatku pro individuální ochrannou známku činí 2 500,- Kč podle platného zákona o správních poplatcích.

⁶⁹⁾ Horáček R. A kol. : Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Komentář. (C.H.Beck, Praha, str. 168)

13.1. ZÁNİK PRÁVA UPLYNUTÍM ČASU

Prvně uvedený důvod zániku ochranné známky vyplývá z předchozí kapitoly. Postačí tedy uvést, že zákon s uplynutím doby platnosti ochranné známky spolu s marným uplynutím základní i tzv. poshověcí lhůty, ve které nebyla podána příslušná žádost o obnovení zápisu ochranné známky, spojuje zánik práva k ochranné známce. Za právní skutečnost, která vzniká bez ohledu na vůli subjektů právního vztahu a s níž právní norma spojuje v tomto případě zánik práva, zde považujeme uplynutí času.

13.2. VZDÁNÍ SE PRÁVA

V předchozím případě dojde k zániku práva k ochranné známce po době její platnosti, pokud se však vlastník rozhodne vzdát se platně svého práva k ochranné známce, činí tak vždy před uplynutím ochranné doby.

Jedná se o jednostranný dispozitivní právní úkon vlastníka ochranné známky, kterým projevuje svoji vůli nebyt již dále vlastníkem a kterým se vzdává všech svých výlučných práv k ochranné známce. Písemné prohlášení vlastníka, jehož obsahem je vzdání se práva k ochranné známce, musí být podáno u ÚPV a poté již není možné jej vzít zpět. Právní účinky vzdání se práva k ochranné známce nastávají ex nunc od okamžiku, kdy prohlášení dojde ÚPV. Zvláštní situace může nastat, když se vlastník vzdal svého práva a ochranná známka byla poté ještě prohlášena za neplatnou. V tomto případě zaniká ochranná známka od počátku neboli ex tunc, hledí se na ni, jako kdyby nevznikla.

Vzdání se práv k ochranné známce ÚPV vyznačí v rejstříku a oznámí ve Věstníku.⁷⁰⁾

⁷⁰⁾ JUDr. Slováková Z. PhD.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 144)

13.3. ZRUŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Právní úprava zániku ochranné známky zrušením je relativně nová a do našeho právního řádu byla implementována jako požadavek Směrnice Rady ES č. 89/104.

ÚPV může zrušit ochrannou známku pouze na základě skutečností, které nastaly až po vzniku ochranné známky a zákon v nich spatřuje důvody pro zrušení podle § 31 odst.1, písm.a)-c) ZOZ.

Řízení⁷¹⁾, ve kterém se rozhoduje o zrušení ochranné známky, lze zahájit výlučně na návrh třetí osoby bez ohledu na její právní zájem na věci, která se tak stává účastníkem řízení. Ke zrušení ochranné známky proto většinou dochází proti vůli nebo v rozporu s vůlí vlastníka ochranné známky. /

Zákon ve výše zmíněném paragrafu taxativně vyjmenovává důvody, které mohou vést ke zrušení ochranné známky. Zrušení ochranné známky může být důsledkem především jejího dlouhodobějšího a nepřetržitého neužívání. Návrh na zahájení řízení může podat ten, kdo se domnívá, že došlo k tzv. zdruhovění. Ochranná známka se stala po svém vzniku v obchodě obvyklou a již postrádá potřebnou identifikační funkci. Překážkou dalšího trvání ochranné známky se může stát její klamavost. Důvody se mohou vztahovat pouze k části výrobků či služeb.

Bez ohledu na některý ze shora uvedených důvodů ÚPV zruší ochrannou známku, pokud návrh na zahájení řízení byl podán ve lhůtě šesti měsíců od právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo užívání ochranné známky označeno za nekalosoutěžní.

K zániku ochranné známky dochází ke dni nabytí právní moci rozhodnutí ÚPV o zrušení ochranné známky, tj. s účinkem ex nunc. Což také svým rozhodnutím⁷²⁾ potvrdil NSS, který uvedl, že pro odejmutí ochrany pomocí

⁷¹⁾ Řízení je zpoplatněno podle zákona o správních poplatcích, aktuální výše poplatku činí 2 000,- Kč.

⁷²⁾ viz rozhodnutí NSS sp. zn. 2 As 51/2007

ochranné známky je rozhodující právní moc rozhodnutí o zrušení ochranné známky a ne jiná skutečnost, např okamžik, kdy se ochranná známka stává klamavou.

13.4. NEPLATNOST OCHRANNÉ ZNÁMKY

Institut neplatnosti ochranné známky byl nově zaveden do naší právní úpravy Nařízením Rady č. 40/94

Prohlášení ochranné známky za neplatnou umožňuje ÚPV napravit chyby, kterých se dopustil při známkovém řízení. Jedná se o případy, kdy byla zapsána ochranná známka, jejíž zápis neměl být povolen, protože u ní byl dán některý z důvodů pro odmítnutí známkoprávní ochrany, tak jak jsou uvedeny v § 4 a 6 ZOZ.

Neplatnost ochranné známky může u ÚPV navrhnout ex offo sám ÚPV a také kterákoliv třetí osoba. Návrh na zahájení řízení musí být doplněn zaplacením příslušného správního poplatku⁷³⁾.

Pokud ÚPV shledá, že napadené označení nemělo být skutečně zapsáno do rejstříku jako ochranná známka, prohlásí takovou ochrannou známku za neplatnou a to s účinkem ex tunc, tzn. hledí se na ni jako kdyby vůbec nebyla zapsaná.

K prohlášení ochranné známky za neplatnou, která byla zapsaná, přestože nemá dostatek rozlišovací způsobilosti, nedojde, prokáže-li její vlastník, že užíváním napadená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost pro výrobky a služby, pro které je zapsána.⁷⁴⁾

I ochranná známka, která zanikla uplynutím lhůty, může být prohlášena za neplatnou. Na takovou ochrannou známku se pak hledí, jako kdyby vůbec

⁷³⁾ V současné době činí tento poplatek 2 000,- Kč podle platného zákona o správních poplatcích.

⁷⁴⁾ Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví (C.H.Beck, Praha, 2005, str. 367)

nevznikla.

14. PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE

Zápisem ochranné známky do rejstříku se z přihlašovatele stává vlastník. Pojem vlastník ochranné známky nahradil dříve používaný pojem majitel. Platný zákon tak dává jasně najevo, že chápe ochrannou známku jako samostatný předmět vlastnického práva. Vlastníkovi ochranné známky je tak dovoleno s určitými odchylkami, danými specifickou povahou ochranné známky jako nehmotného statku, nakládat s ní jako s každou jinou věcí v právním slova smyslu, kterou má ve svém vlastnictví. Obsahem vlastnického práva je celá řada výlučných oprávnění, která náležejí vlastníkově spolu s povinnostmi, které vlastníkově zpravidla ukládá zákon.

Základním právem vlastníka ochranné známky je **právo ochrannou známku užívat** (ius utendi) a tomu odpovídající **právo vynutit si zákaz užívání** podobného nebo shodného označení třetími osobami v obchodním styku. Tato výlučná práva vyplývají z "absolutní povahy" vlastnického práva, která je spatřována ve svobodě vlastníkově vůle v mezích zákona nakládat se svou věcí a v jeho zkušenosti každého jiného z nakládání vyloučit.⁷⁵⁾

Užíváním ochranné známky rozumíme užívání ve spojení s výrobky a službami, pro které je ochranná známka zapsaná v rejstříku, především její umístování přímo na tyto výrobky, na obaly, použití ochranné známky v reklamě, inzerci, při obchodním styku atd.

Spolu s ochrannou známkou je oprávněn vlastník podle zákona použít, zpravidla v pravé horní části ochranné známky, symbol ®^{76) 77)}, kterým širokou veřejnost na první pohled informuje o tom, že se jedná o registrovanou ochrannou známku.

⁷⁵⁾ Knappová Marta, Švestka Jiří, Dvořák Jan: Občanské právo hmotné, 1 díl (Aspi, Praha, 2005, str. 320)

⁷⁶⁾ Značka ® pochází z angl. výrazu „registered“. V oblasti anglosaského práva se používá symbol ™

⁷⁷⁾ viz rozhodnutí Evropské soudního dvora ze dne 13. prosince 1990 spis. zn. C-238/89 ve věci Pail Corp. v. P.J.Dallhausen & Co.

K prokázání práva k ochranné známce slouží vlastníkoví výpis z rejstříku ochranných známek nebo osvědčení o zápisu ochranné známky, který mu vydá ÚPV.

Zákaz užívání shodného nebo podobného označení jako zapsaná ochranná známka vyplývá pro třetí osoby přímo ze zákona. Tento zákaz ale není absolutní, lze jej překonat souhlasem vlastníka ochranné známky ve formě písemné licenční smlouvy. Licenční smlouvou vlastník ochranné známky poskytuje nabyvateli licence oprávnění užívat ochrannou známku a to v rozsahu, který si strany mezi sebou dohodly. **Poskytnutí licence**, ať výhradní či nevýhradní, je výlučným právem vlastníka ochranné známky. Za důležité považují zmínit, že nabyvatel licence se nestává vlastníkem!!! Uzavírání licenční smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění, včetně kogentního ustanovení o nutnosti zápisu licenční smlouvy do rejstříku. S tímto právem velice úzce souvisí povinnost vlastníka **udržovat svou ochrannou známku** v platnosti v případě, že na ní vázne právo či práva třetích osob, založených právě licenční smlouvou.⁷⁸⁾

Podle občansko právní teorie vlastník věci své oprávnění věc užívat vykonává jak tím, že věc užívá, tak tím, že věc neužívá.⁷⁹⁾ I vlastník ochranné známky se může rozhodnout, že svou ochrannou známku **nebude užívat**. Nicméně měl by být srozuměn s tím, že zákon o ochranných známkách takové jednání⁸⁰⁾ nepodporuje, ale naopak s ním spojuje nebezpečí možného zániku ochranné známky zrušením a sankci podle § 14 ZOZ. Zákonodárce těmi to negativními konsekvencemi do jisté míry nutí vlastníky ochranných známek k jejich řádnému užívání⁸¹⁾ ⁸²⁾ a snaží se tak zamezit hromadění neužívaných ochranných známek v rejstříku⁸³⁾, čímž se brání jejich dalšímu využívání.

⁷⁸⁾ viz § 510 ObchZ

⁷⁹⁾ Knappová M., Švestka J., Dvořák J.: Občanské právo hmotné, 1 díl (Aspi, Praha, 2005, str. 335)

⁸⁰⁾ (1) ZOZ : Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky a služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let

⁸¹⁾ Co se považuje za řádné užívání je upraveno v § 13(2) ZOZ.

⁸²⁾ viz rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví spisová zn. O 35195

⁸³⁾ viz rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví spisová zn. O-165-32

Mezi další výlučná vlastnickova práva patří **právo bránit svou ochrannou známkou proti zdruhovění**, v případě publikace ochranné známky, kde není zřejmé, že se jedná o chráněnou ochrannou známkou. V daném případě má vlastník právo, aby reprodukce ochranné známky byla následně opatřena údajem, že jde o zapsané označení (§9). Vlastník je **oprávněn zakázat užívání ochranné známky jeho obstaravatelem**, pokud ten zapsal ochrannou známkou bez souhlasu vlastníka na vlastní jméno.

Pro úplnost dodávám, že vlastník je oprávněn smlouvou převádět svou ochrannou známkou na jinou fyzickou či právnickou osobu bez omezení, čímž přestává být jejím vlastníkem. Ochranná známka může být předmětem dědického řízení jako součást dědické pozůstalosti, může přecházet na právní nástupce v případě zániku právnické osoby, stejně jako může být předmětem zástavního práva či výkonu exekuce. Podle platného insolvenčního zákona⁸⁴⁾ je ochranná známka též způsobilá být předmětem majetkové podstaty.

Tyto "vlastnosti" ochranných známek jsou výsledkem tzv. vlastnické teorie⁸⁵⁾, na které současné platné české známkové právo stojí.

Známkové právo je obecně výlučným právem absolutní povahy⁸⁶⁾. Zákon však ukládá určitá omezení, minimálně je pak toto právo vlastníka ochranné známky limitováno stejnými právy ostatních vlastníků. Zákon v § 10 a 11 stanoví, jaká jednání třetích osob musí vlastník ochranné známky strpět (pati).

15. OCHRANA PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

Česká obchodní inspekce za první tři měsíce letošního roku zabavila na tuzemském trhu 30 760 padělků v odhadované hodnotě 49 milionů korun. Za celý loňský rok 2007 ČOI zajistila především na tržištích falzifikáty v hodnotě

⁸⁴⁾ Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.

⁸⁵⁾ JUDr. Slováková Z. Ph.D.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 147)

⁸⁶⁾ Horáček R. A kol. : Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Komentář. (C.H.Beck, Praha, str. 106)

347,7 milionu korun⁸⁷⁾.

Tato čísla jsou důkazem, že obchodování s padělaným zbožím je stále, i přes celou řadu ochranných opatření, aktuálním problémem, který je potřeba řešit. Paděláním⁸⁸⁾ originálního zboží dochází nejenom ke klamání běžného spotřebitele, ale falzifikáty způsobují velké škody výrobcům a obchodníkům respektující zákony. Z pohledu mé diplomové práce je však podstatné, že padělatelé výrazným způsobem zasahují a porušují subjektivní práva vlastníků ochranných známek a dalších oprávněných osob. Napadená práva je tedy potřeba účinně chránit!

Mezi nejzávažnější způsoby porušování práv z ochranné známky řadíme zejména neoprávněné používání a užívání označení shodného či zaměnitelného s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, především jeho umístování přímo na výrobcích nebo jejich obalech nebo dovážení a vyvážení výrobků s tímto označením a další neoprávněná jednání⁸⁹⁾.

Za základ ochrany těchto práv z ochranných známek považuji předcházení takovému nezákonnému jednání. Pokud již k porušení práv dojde, právní řád by měl být schopen poskytnout poškozeným subjektům takové prostředky a možnosti, pomocí nichž danou nepříznivou situací vyřeší.

Právě v oblasti ochrany práv z ochranných známek došlo v nedávné době k podstatným změnám. Nejen z tohoto důvodu bych se ráda v následující kapitole podrobněji zabývala současnou právní úpravou této problematiky.

Práva z ochranné známky jsou chráněna jak soukromoprávními, tak i veřejnoprávními prostředky ochrany⁹⁰⁾.

⁸⁷⁾ viz internetová stránka www.coi.cz

⁸⁸⁾ „padělek“ je definován v zákoně č. 36/2008 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších zákonů.

⁸⁹⁾ JUDr. Kupka P.: Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví (www.pravniradce.ihned.www)

⁹⁰⁾ JUDr. Slovák Z. Ph.D.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 153)

15.1. SOUKROMOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY

Těžiště ochrany práv z ochranných známek tkví v prostředcích práva soukromého. Podle nové právní úpravy je stěžejním soukromoprávním předpisem, na základě kterého se lze domáhat svých práv k ochranné známce, zákon č. 221/2006 Sb., **o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví**, platném znění (dále „zákon o VPPV“). Tento zákon, kterým byla do našeho právního řádu implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES⁹¹⁾, o vymáhání práv z duševního vlastnictví, nabyl účinnosti dne 26.5.2006, s výjimkou procesně právních ustanovení § 6 a 8, které nabyly účinnosti dne 1.1.2008.⁹²⁾

Účelem zákona je upravit práva vlastníků či majitelů průmyslových práv (tedy i ochranných známek), popřípadě oprávněných osob v případě, že jejich práva byla porušena⁹³⁾. Před přijetím této normy se právní úprava soukromoprávních prostředků sloužících k ochraně práv z průmyslového vlastnictví nacházela ve zvláštních právních předpisech týkajících se jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví (např. zákon o ochranných známkách, zákon o užitných vzorech, zákon o vynálezech a zlepšovacích patentech atd.). Každý z těchto zákonů měl vlastní úpravu předmětné oblasti. Teprve zákon o VPPV sloučil dříve roztržštěnou soukromoprávní úpravu ochrany do uceleného předpisu.

Nicméně je však třeba dodat, že předmětný zákon není v oblasti soukromého práva jediným předpisem, na základě kterého se lze domáhat svých práv k ochranné známce. Zákon č. 99/1963 Sb., **občanský soudní řád**, v platném znění, poskytuje možnost podat příslušnou žalobu, ale hlavně upravuje procesní otázky při uplatnění konkrétních prostředků ochrany.

⁹¹⁾ Zbývající část předmětné směrnice, týkající se autorského práva a práv s autorským právem souvisejících, byla transponována novelou autorského zákona č. 216/2006 Sb.

⁹²⁾ Účinnost předmětných paragrafů byla posunuta z důvodu dostatečného časového prostoru k provedení změn, které se týkají příslušnosti soudů a pro dokončení sporů, které byly zahájeny podle dosavadní právní úpravy.

⁹³⁾ JUDr. Horáček R. Ph.D. a kol. : Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2. doplněné vydání (C.H.Beck, Praha, 2008, str. 327)

Porušování práva z ochranné známky často naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži jsou uzákoněny v zákoně č. 513/1991 Sb., **obchodní zákoník**, v platném znění.

Přednostně bych se v následujících odstavcích ráda věnovala zákonu o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Výlučně se však zaměřím na ustanovení, která se týkají ochrany práv z ochranných známek.

Nejpodstatnější změnu, kterou předmětný zákon přinesl, je nová úprava působnosti soudu, v jehož výlučné pravomoci je rozhodování ve věcech průmyslového vlastnictví jako soudu prvního stupně. Podle § 6 je ve věcech průmyslového vlastnictví věcně i místně příslušný v prvním stupni Městský soud v Praze.⁹⁴⁾ Na tomto místě bych si dovolila souhlasit s názorem⁹⁵⁾, že zařazení úpravy zvláštní působnosti soudu ve věcech průmyslového vlastnictví do druhé části zákona je považováno za legislativně nevhodné. Jelikož úprava působnosti soudu souvisí se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, měla být tato situace vyřešena novelou přímo tohoto zákona. Novelizace obsažená v části třetí zákona o VPPV tak přispívá akorát k nepřehlednosti příslušného zákona. Případné spory o věcnou příslušnost soudu se řídí ustanoveními § 104a OSŘ, v platném znění. V řízení v prvním stupni Městský soud v Praze rozhoduje od 1.1.2008 ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, a o nárocích podle části první tohoto zákona.⁹⁶⁾

Co ale zákon o VPPV podřazuje pod pojem průmyslové vlastnictví? Jak už bylo řečeno v úvodu této práce, rozsah pojmu průmyslové vlastnictví není

⁹⁴⁾ Na základě určení této zvláštní věcné a místní příslušnosti došlo k logické změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, v platném znění. Jeho § 39 odst. 2 zní : „ (2) Ve věcech průmyslového vlastnictví je příslušný věcně i místně jako soud prvního stupně Městský soud v Praze. “

⁹⁵⁾ JUDr. Slovákova Z. Ph. D. : Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví podle nové právní úpravy (Právní zpravodaj, roč. 7, č. 7/2006)

⁹⁶⁾ §6(1)a zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v platném znění.

pevně určen. S nadsázkou bychom snad mohli říci, že co právní předpis, především mezinárodní smlouva, to jiný pohled na věc.

V případě zákona o VPPV nám při identifikaci pojmu průmyslové vlastnictví pomůže poznámka pod čarou č. 2 k jeho § 1, která u slova průmyslové vlastnictví odkazuje na zvláštní právní předpisy upravující jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví jako vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, **ochranné známky**, označení původu výrobků a zeměpisná označení.

Pro úplnost dodávám, že Městský soud v Praze byl zmíněným zákonem ustanoven jako soud prvního stupně také ve věcech ochranných známek Společenství na území České republiky a nově přezkoumává pravomocná rozhodnutí ÚPV podle soudního řádu správního. Jako soud prvního stupně Městský soud v Praze jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců.

Jistě pozitivně přijímanou novinkou je rozšíření okruhu osob, které jsou oprávněné vymáhat práva z ochranných známek podle předmětného zákona. Vedle již dříve aktivně legitimovaného vlastníka ochranné známky se ochrany svých práv mohou domáhat další osoby oprávněné z ochranné známky, v praxi se bude jednat především o nabyvatele licence. Svým jménem a na svůj účet může licenciát své právo vynucovat vždy se souhlasem vlastníka ochranné známky. Souhlasu není třeba, pokud do jednoho měsíce od písemného oznámení o porušení nebo ohrožení práva vlastníka ochranné známky neučinil potřebné právní kroky k jeho ochraně. V neposlední řadě zákon zmíněné oprávnění poskytuje též profesním organizacím ochrany práv, tzn. subjektům, které zastupují oprávněné vlastníky průmyslových práv. V oblasti ochranných známek se s takovými to organizacemi však neseťkáme.

K vymáhání práv z průmyslového vlastnictví podle předmětného zákona může dojít v případě jejich porušení, dostačující je však i jejich pouhé ohrožení. V takovém případě má pak poškozená osoba různé možnosti, jak podle zákona bránit své oprávněné zájmy.

Vlastník ochranné známky (dále tím myslím i ostatní oprávněné osoby) může především podat **zdržovací neboli negatorní žalobu**. Touto cestou se vlastník může u soudu domáhat, aby se porušovatel či rušitel zdržel svého jednání, kterým neoprávněně zasahuje do jeho práv k ochranné známce. Aby byla zdržovací žaloba úspěšná, musí v době podání protiprávní jednání trvat nebo alespoň hrozit jeho případné opakování v budoucnu. Výkon zakazujícího rozhodnutí soudu lze vynutit ukládáním pokut ve smyslu § 351 OSŘ, v platném znění.

Již klasickým právem vlastníka ochranné známky, které výrazně pomáhá v boji proti porušování práv, je **právo na informace**. Žalobci poskytuje cenné informace, aby posoudil, zda je jeho žaloba účelná a zda mu může přinést úspěch ve sporu. Právo na informace tvoří jakýsi odrazový můstek pro další postup směřující k ochraně práv z ochranných známek. Pokud o to oprávněný požádá měl by požadovanou informaci poskytnout ten, kdo porušoval právo, např. výrobce, distributor, zpracovatel nebo i skladovatel atd. Avšak je třeba dodat, že nároku na informace se nelze domáhat samostatně, ale pouze v řízení o již podané žalobě na porušení práv z ochranné známky, pokud není informace poskytnuta dobrovolně. Podle některých názorů⁹⁷⁾ by neměl okruh požadovaných informací směřovat jinam, než k čemu směřuje petit žaloby.

Dalším významným ochranným prostředkem, který předmětný zákon poskytuje vlastníku ochranné známky, je **restituční nárok** na obnovu stavu, který tu byl před zásahem do práv. Vlastník se tímto postupem může domáhat, aby soud uložil porušiteli povinnost odstranit závadný stav, který způsobil porušením nebo ohrožením vlastníkovra práva. Soud může na základě zákona a na žádost navrhovatele uložit zejména **stažení výrobků** z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva. K tomuto kroku soud přistoupí v případě, že lze předpokládat, že mezi vlastníkem a porušovatelem dojde k uzavření dohody, jež z porušitele

⁹⁷⁾ JUDr. Horáček R. : K otázkám aplikace zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (Obchodní právo-časopis pro obchodně právní praxi, roč. 16, č. 11/2007)

učiní oprávněného uživatele práv z ochranné známky.⁹⁸⁾ Pokud je nepravděpodobné, že taková dohoda bude uzavřena, soud může nařídit **trvalé odstranění** shora uvedených výrobků z obchodních kanálů nebo dokonce jejich **zničení**. K ochrannému opatření spočívajícího ve zničení výrobků musíme přistupovat zvláště opatrně především proto, že může znamenat citelný zásah do majetkových poměrů rušitele. Vždy je proto nutné, aby soud při takovém rozhodování zvážil všechny aspekty konkrétního případu, např. posoudil poměr škody vzniklé poškozenému a povinnému na jejich věcech nebo otázku vlastnictví předmětných výrobků. Zákon stanoví, kdy zničení přípustné není.

Oprávněné osoby, které se cítí být poškozeny na svých právech k ochranné známce, mohou také navrhnout nápravná opatření v podobě **stažení nebo trvalého odstranění**, popřípadě zničení **materiálu nebo nástrojů**, či zařízení, kterých bylo v souvislosti s protiprávním jednáním užito.

Jen výjimečně zákon dovoluje odstranit padělané ochranné známky z výrobků před jejich uvedením na trh. Jako příklad lze uvést ustanovení zákona o České obchodní inspekci nebo "protipirátského zákona".⁹⁹⁾

Soud může za podmínek stanovených v zákoně a na návrh porušitele uložit povinnost zaplatit **peněžité vyrovnání** namísto poškozeným navrhovaných ochranných opatření.

Za další nástroj ochrany práva k ochranné známce lze považovat také **právo na uveřejnění rozsudku** na náklady porušovatele. Toto významné právo, které existovalo už před účinností zákona o VPPV, má ten, kdo ve sporu uspěje.

Předcházející škálu soukromoprávních prostředků, které umožňují vlastníkovu ochranné známky účinně bránit svá práva, završuje

⁹⁸⁾ JUDr. Horáček R. Ph.D. a kol. : Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2. doplněné vydání (C.H.Beck, Praha, 2008, str. 333)

⁹⁹⁾ Protipirátský zákon je zákon č. 191/1999 Sb. o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví.

§ 5 předmětného zákona, který oprávněným osobám garantuje **právo na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení** a v neposlední řadě **právo na přiměřené zadostiučinění**, pokud byla způsobena nemajetková újma¹⁰⁰). Při stanovování výše náhrady škody či bezdůvodného obohacení soud přihlíží ke všem odpovídajícím okolnostem případu, např. k ušlému zisku, ke skutečné škodě, či k negativnímu ekonomickému dopadu porušení atd.

Změnou oproti starší úpravě je možnost stanovit takovou výši paušální částkou, což může výrazně zkrátit a zjednodušit celé řízení o určení výše náhrady. Zákon pracuje se dvěma úrovněmi paušální částky a to s ohledem na okolnost, zda porušovatel věděl, že porušuje právo k ochranné známce (paušál ve výši minimálně dvojnásobku obvyklých licenčních poplatků), nebo zda to nevěděl ani nemohl vědět (paušál ve výši obvyklých licenčních poplatků).¹⁰¹) Stejný postup může soud zvolit i při určování přiměřeného zadostiučinění spočívajícího v peněžitém plnění.

V oblasti soukromého práva má vlastník ochranné známky a další oprávněné osoby možnost chránit svá práva nejen na základě výše uvedeného zákona o VPPV, ale mohou se v této oblasti spolehnout i na ustanovení občanského soudního řádu.

Ten k ochraně práv z ochranných známek poskytuje především možnost podat **žalobu na určení** podle § 80 písm.c) OSŘ. Vlastník se tímto dispozitivním procesním úkonem může domáhat, pokud na tom má naléhavý právní zájem, aby soud určil, zda tu konkrétní právní vztah nebo právo je, či není. Určovací žaloba má preventivní povahu, protože jejím cílem je postavit sporná práva a povinnosti napevno, a tak předcházet případným sporům. Jinak řečeno posiluje právní postavení žalobce ještě předtím, než dojde k porušení práva. Žaloba na určení proto není možná v případě, kdy k porušení práva nebo právního vztahu již došlo, neboť zde je potřeba podat už žalobu na plnění.

¹⁰⁰) viz rozsudek Vrchního soudu v Praze spisová zn. 3 Cmo 155/99

¹⁰¹) JUDr. Horáček R. Ph.D. a kol. : Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2. doplněné vydání (C.H.Beck, Praha, 2008, str. 337)

Prozatímní ochrannou funkci má institut **předběžného opatření** ve smyslu § 74 a násl. OSŘ. Na návrh oprávněné osoby tak může soud předběžně upravit poměry účastníků do doby, než rozhodne ve věci samé. Předběžné opatření soud nařídí v případě, kdy hrozí vznik nebo zvýšení již nastalé škody či újmy nebo je zde důvodná obava o výkon soudního rozhodnutí.

Významný nástroj ochrany práv z ochranné známky je zakotven v § 78b a násl. OSŘ. Jedná se o možnost oprávněného, který osvědčil porušení práva, požádat soud o **zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví**. Návrh musí být podán ještě před zahájením samotného řízení ve věci samé. Pojem duševního vlastnictví si pro potřeby této práce dovolím zúžit pouze na oblast ochranných známek, o kterou se zajímám. Za účelem zajištění důkazu soud může především nařídít zajistit výrobky, jejichž výrobou došlo k porušení práv z ochranné známky. Stejně tak může rozhodnout o zajištění materiálu nebo nástrojů, kterých bylo k výrobě nebo k rozšiřování daného zboží užito. Důkazním prostředkem mohou být i dokumenty týkající se předmětného zboží.

V neposlední řadě lze práva z ochranných známek chránit taktéž pomocí **práva proti nekalé soutěži**. Právní úprava nekalé soutěže je vtělena do obchodního zákoníku¹⁰²⁾ v rozsahu deseti paragrafů (§44-54).

Jedná se tedy o další ochranný prostředek soukromého práva, který můžeme aplikovat téměř vždy, když dojde k neoprávněnému zásahu do vlastnickových práv k ochranné známce a takové jednání nelze optimálně napadnout pouze ustanoveními zákona o VPPV. To však nevylučuje souběžnou aplikaci obou právních úprav. Naopak se doporučuje, aby v žalobě pro porušení práv z ochranné známky bylo žalováno i na rozpor s právem proti nekalé soutěži, pokud se napadené jednání uskutečnilo v hospodářské soutěži a bylo způsobilé přivodit újmu žalujícímu soutěžiteli.¹⁰³⁾ Důvodem je častá situace, která spočívá v tom, že pro dílčí nedostatek nelze právo chránit

¹⁰²⁾ zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění.

¹⁰³⁾ Horáček R., Čada K., Hájek P. : Práva k průmyslovému vlastnictví (C.H.Beck, Praha, 2005, str. 401)

obecnou úpravou v zákoně o VPPV, ale velice často je možné stejnému právu poskytnout ochranu podle práva proti nekalé soutěži. Neoprávněné užití ochranné známky¹⁰⁴⁾ je totiž zpravidla i nedovoleným soutěžním jednáním.¹⁰⁵⁾ Takové neoprávněné jednání pak naplňuje skutkovou podstatu "generální klauzule" (§44) nekalosoutěžního jednání nebo některou ze speciálních skutkových postat nekalé soutěže. Ve vztahu k ochranným známkám se bude jednat především o klamavé označení zboží a služeb (§46) nebo o vyvolání nebezpečí záměny (§47).

Možný souběh známkoprávní a nekalosoutěžní ochrany s sebou může v současné době nést určité praktické obtíže, které souvisí se zvláštní právní úpravou působnosti Městského soudu v Praze, o které bylo pojednáno na začátku této kapitoly. Podle nové úpravy se musí vlastník s nárokem na ochranu své ochranné známky obracet na Městský soud v Praze, nicméně případné nároky téhož vlastníka na ochranu před nekalou soutěží řeší stále příslušné krajské soudy podle § 9 (3) písm. l) OSŘ. Je zřejmé, že tato situace přispívá k celkové nesystematičnosti, roztržitosti a nepřehlednosti řízení, ve kterých se rozhoduje o právech z ochranných známek. Za efektivní bych považovala, kdyby soukromoprávní soudní agenda týkající se ochranných známek byla u jediného soudu. Otázkou však zůstává, zda by to bylo vůbec možné provést prakticky.

15.2. VEŘEJNOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY

V oblasti veřejného práva ochranu právům z ochranné známky poskytuje zákon č. 140/1961 Sb., **trestní zákon**, zákon č. 200/1990 Sb., **o přestupcích** a v neposlední řadě zákon č. 191/1999 Sb., **o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu a zpětného vývozu zboží porušující některá práva z duševního vlastnictví**, všechny zákony v platném znění. Určité prvky ochrany práv z ochranné známky můžeme nalézt též v zákoně č. 634/1992 Sb., **o ochraně spotřebitele** nebo v zákoně č. 64/1986 Sb., **o České obchodní**

¹⁰⁴⁾ viz usnesení Vrchního soudu v Praze spisová zn. 3 Cmo 597/2000

¹⁰⁵⁾ JUDr. Slovákova Z. PhD.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, str. 156)

inspekci, v platném znění.

Pokud v oblasti soukromého práva ovládaného dispozitivní zásadou¹⁰⁶⁾, je tedy ponecháno výlučně na poškozeném, zda učiní potřebné kroky k obraně svých práv, pak podstatně jinak je tomu ve veřejnoprávní oblasti, kde jsou chráněna převážně práva a oprávněné zájmy, na jejichž ochraně je veřejný zájem.

Trestní právo poskytuje ochranu právům z ochranné známky tehdy, pokud protiprávní jednání dosáhne určitého stupně společenské nebezpečnosti a lze jej podřadit pod některou ze skutkových podstat trestných činů. V souvislosti s průmyslovým vlastnictvím se lze dopustit hned několika trestných činů. Technickou tvůrčí činnost v oblasti průmyslového vlastnictví chrání §151 TrZ, který postihuje **trestný čin porušování průmyslových práv**. Název trestného činu svádí k představě, že se vztahuje na všechny předměty průmyslového vlastnictví, ale pravdou je, že tento trestný čin lze spáchat jen ve vztahu k vynálezu, průmyslovému a užitému vzoru a topografii polovodičového výrobku.

Nás proto bude zajímat trestný čin, kterého se může porušitel dopustit v souvislosti s právy na označení, mezi která řadíme označení původu a ochranné známky. Speciální **trestný čin porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu** upravuje § 150 TrZ. Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně konkrétních předmětů průmyslového vlastnictví, na ochraně řádného průběhu hospodářské soutěže a tím i na ochraně jednotlivých subjektů vstupujících na trh.¹⁰⁷⁾ Pokud se zaměřím pouze na ochranné známky, dopustí se trestného činu podle § 150 TrZ ten, „kdo doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadno zaměnitelnou“. Uváděním do oběhu rozumíme především prodej výrobků, směnu výrobků, poskytování služeb atd. Za

¹⁰⁶⁾ viz rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 11 Ca 296/2003

¹⁰⁷⁾ Doc. JUDr. Šámal P. Ph.D., JUDr. Půry F., JUDr. Rizman S. : Trestní zákon. Komentář. II. díl (C.H.Beck, Praha, 2004, str. 954)

spáchání daného trestného činu může soud uložit trest odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest nebo trest propadnutí věci.

Pro úplnost doplním, že ze strany pachatele musí jít o úmyslné jednání. Spolu s tím mu musí být prokázáno, že věděl o tom, že se jedná o ochrannou známku. Pokud by ale takové úmyslné jednání směřovalo k získání neoprávněné výhody ve značném rozsahu pro sebe nebo pro jiného při porušení hospodářského styku, bylo by takové jednání trestné podle §127 TrZ, porušování závazných pravidel hospodářského styku.

Porušovatel práva k ochranné známce se může též dopustit **trestného činu nekalé soutěže** ve smyslu §149 TrZ. Nicméně je nutné dodat, že je vyloučen jednočinný souběh trestného činu nekalé soutěže a trestného činu podle §150 TrZ.¹⁰⁸⁾

Protiprávní jednání porušitele, které nedosahuje společenské nebezpečnosti trestného činu, je často sankcionováno jako přestupek. Přestupkem rozumíme zaviněné jednání, které zasahuje do oprávněných zájmů společnosti, ale nedosahuje intenzity trestného činu a je za přestupek označen v zákoně č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění.

Teprve v roce 2002 byla do přestupkového zákona zavedena nová skutková podstata přestupku, jehož cílem je ochrana práv z průmyslového vlastnictví. Jedná se o **přestupek na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě**. V souvislosti s právem k ochranné známce se přestupku podle § 33 PŘZ dopustí ten, „kdo neoprávněně vykonával práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv“. O neoprávněné vykonávání práv k průmyslovému vlastnictví (v našem případě k ochranné známce) se bude jednat za předpokladu, že je bude využívat fyzická osoba bez souhlasu, popřípadě bez vědomí vlastníka tohoto práva.¹⁰⁹⁾

¹⁰⁸⁾ Doc. JUDr. Šámal P. Ph.D., JUDr. Púry F., JUDr. Rizman S. : Trestní zákon. Komentář. II. díl (C.H.Beck, Praha, 2004, str. 962)

¹⁰⁹⁾ Doc. JUDr. Černý Z., JUDr. Šlauf V. : Přestupkové právo. Komentář. 15.aktualizované vydání

Ke spáchání přestupku na rozdíl od trestného činu stačí zavinění pouze ve formě nedbalosti, dokonce nedbalosti nevědomé. Což ve výsledku umožňuje v přestupkovém řízení postihovat daleko širší okruh protiprávních jednání než v trestním soudním řízení. K tomu přispívá i možnost stíhat v přestupkové řízení úmyslné jednání, které nenaplněvalo žádnou ze skutkových podstat trestných činů a bylo postoupeno k projednávání jako přestupek.

Hlavní přínos přestupkové ochrany tak vidím především v tom, že stíhá protiprávní jednání, která nelze postihovat pomocí trestního práva a jejichž pachatel by jinak zůstal bez trestu.

Za přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě lze uložit pokutu až do výše 15 000 Kč. Vzhledem k zanedbatelné výši trestu nebude potrestání pachatele prioritou poškozené osoby. Daleko větší význam bude mít pro oprávněného kladné rozhodnutí o přestupku, kterého lze v občanském soudním řízení užít jako důkazního prostředku, kterým je příslušný soud vázán ve smyslu §135 OSŘ.

Do této doby jsem hovořila o možnostech, které má nositel práv k ochranné známce k jejich ochraně před porušením či ohrožením, ke kterému běžně dochází na trhu v rámci České republiky. Zboží nebo služby, pomocí nichž k protiprávním jednáním dochází, jsou stále častěji na naše území dovážené ze zahraničí. Proto by základem celé ochrany práv k ochranným známkám měla být prevence, spočívající v co nejučinnější obraně proti dovozu takového nelegálního zboží. Je totiž daleko výhodnější zachytit padělky či napodobeniny na hranicích, než je pak složitě odchyťovat po celém našem území a muset právně bránit svá práva.

Z tohoto důvodu byl přijat zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu a zpětného vývozu zboží porušující některá práva z duševního vlastnictví, v platném znění (dále jen „zákon“). Přínos

tohoto zákona vidím především v tom, že významně rozšířil pravomoci celních orgánů v oblasti vývozu a dovozu padělků a napodobenin a zároveň poskytl držitelům práv z duševního vlastnictví (dále rozumějme ochranných známek) důležitý nástroj k ochraně svých práv.

Předpokladem spolupráce celních orgánů a držitele práv k duševnímu vlastnictví je tzv. „žádost o přijetí opatření celních orgánů“. V uvedené žádosti musí vlastník uvést všechny podstatné informace a údaje o originálním zboží a zároveň o jeho padělcích či napodobeninách, které celním orgánům můžou usnadnit jejich pozdější vyhledávání.

Pokud mají celní orgány podezření, že dovezené zboží porušuje některé právo z duševního vlastnictví, zajistí ho a neprodleně informují kontaktní osobu, uvedenou v žádosti. Oprávněná osoba vše posoudí, a pokud se skutečně podle ní jedná o padělky, podá „žádost o zadržení“ a celní orgány zboží zadrží.

Hlavním cílem nositele ohrožovaného práva a zároveň nástrojem jeho ochrany je zničení padělaného zboží. Oprávněná osoba může zničení dosáhnout hned několika způsoby. Prvním z nich je získat od vlastníka zadrženého zboží písemný souhlas se zničením. Což je v praxi ale velice obtížné. Proto oprávněnému často nezbyvá nic jiného, než podat k celnímu orgánu žádost o likvidaci. Pokud vlastník zadrženého zboží podá ve stanovené lhůtě proti žádosti námitky, musí se oprávněný se žalobou o likvidaci obrátit na soud a to ve lhůtě deseti dnů, jinak jeho nárok na likvidaci zaniká a zadržené zboží může být propuštěno do volného oběhu.

Pro úplnost této kapitoly věnované veřejnoprávní ochraně práv z ochranných známek ještě ve stručnosti dodám, že některé prostředky této ochrany můžeme nalézt v zákoně č. 634/1992 Sb., **o ochraně spotřebitele**, v platném znění. Tento zákon chrání práva k duševnímu vlastnictví, včetně ochranných známek, pouze odvozeně, jelikož primárně poskytuje ochranu spotřebitelským právům.

Takovým odvozeným ochranným opatřením je ustanovení

§ 5 předmětného zákona, které chrání spotřebitele před klamavými obchodními praktikami. Za klamavou obchodní praktiku se považuje nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, ale především neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu¹¹⁰⁾ v obchodním styku.

Zákon o ochraně spotřebitele pověřuje dozorem nad ochranou spotřebitele Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI).

ČOI má značné možnosti v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví především na základě zákona č. 64/1986 Sb., o **České obchodní inspekci**, v platném znění. Na základě tohoto zákona jsou inspektoři ČOI oprávněni mimo jiné provádět kontroly, zda nedochází ke klamání spotřebitele. ČOI může jednat na základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného státního orgánu, z podnětu spotřebitele či jiné osoby, která prokáže právní zájem na zamezení podnikání zasahujícího do příslušného práva duševního vlastnictví. Podnět však může vzejít i od majitele nebo spolumajitele práva duševního vlastnictví. Pokud inspektoři zjistí zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví, můžou zakázat do zjednání nápravy prodej, nákup, dodávku nebo použití takového zboží, čímž zároveň poskytují významnou ochranu právům duševního vlastnictví, včetně práv k ochranné známce.

15.3. PROGRAM Inovace – PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Pro úplnost bych se ráda na následujících řádcích věnovala projektu¹¹¹⁾, který má úzkou souvislost s ochranou práv průmyslového vlastnictví. I přesto, že tento projekt se přímo netýká národní ochrany ochranných známek považuji za přínosné se o něm ve stručnosti zmínit.

¹¹⁰⁾ Zákon č. 441/2003 Sb o ochranných známkách, v platném znění.

¹¹¹⁾ Správcem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) a je součástí Operačního programu podnikání a inovace, který je vyhlášen na období 2007 – 2013.

Hlavním úkolem projektu bude poskytování veřejné podpory ve formě dotací, které mají za cíl podporovat získání právní ochrany předmětů průmyslového vlastnictví.

Dotace lze získat na aktivity směřující k ochraně průmyslových práv k patentům a užitným vzorům v zahraničí a v ČR, a k zahraničním průmyslovým vzorům nebo k zahraničním ochranným známkám.

I když poskytování státní podpory v právu ES je obecně zakázáno, existují však určité výjimky. Jedním z důkazů, že tento zákaz není absolutní, jsou právě dotace poskytované v rámci Projektu na ochranu průmyslového vlastnictví. Ty splňují podmínky v Nařízení Evropské komise č. 1628 ze dne 24.10.2006 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální podporu, jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy ES a jsou tak považované za slučitelné se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy o založení ES, protože nenarušují hospodářskou soutěž ani konkurenční prostředí mezi členskými státy.

Příjemcem dotace může být pouze fyzická osoba, malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy, které podávají žádosti o poskytnutí dotace samostatně pro jednotlivé projekty na ochranu průmyslového vlastnictví. Dotaci lze získat na uznatelné výdaje v podobě správních poplatků, poplatků za překlady a nákladů na patentové zástupce. Veřejnou podporu nelze získat na udržovací poplatky. Mezi způsobilé výdaje jsou zahrnuty pouze výdaje vynaložené do doby udělení průmyslově-právní ochrany.

16. ZÁVĚR

Na závěr této práce bych ráda dodala, že není pochyb o tom, že platná právní úprava ochranných známek v České republice úspěšně zvládla jeden z posledních kroků k harmonizaci s právem ES. Tímto významným krokem myslím přijetí důležitého zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, zákon č. 221/2006 Sb., jehož některé paragrafy nabyly účinnosti teprve 1.1.2008.

Především došlo k potřebnému sjednocení soukromoprávních prostředků k prosazování práv z průmyslového vlastnictví na našem území, včetně ochranných známek a zároveň ve vztahu k Evropské unii lze očekávat, že stejná úroveň ochrany bude i ve všech ostatních členských státech.

Podle mého názoru česká platná právní úprava ochranných známek spolu s možností mezinárodní ochrany a ochrany v rámci ochranné známky Společenství poskytují ve svém celku dostačující zabezpečení daného institutu průmyslového vlastnictví.

Avšak padělatelé a porušovatelé, kteří jsou ve vymýšlení nových metod a postupů, jak získat profit na úkor registrovaných ochranných známek, vynalézaví a neúnavní, stále nutí orgány činné v oblasti známko právní ochrany k zdokonalování stávajících a hledání nových nástrojů v boji proti nim.

Že povědomí o ochranných známkách je pořád větší, dokazuje i rekordní množství přihlášek ochranných známek podaných u ÚPV.

Při zpracování mé diplomové práce jsem si kladla za cíl podat jejím čtenářům komplexní, v rámci možného rozsahu práce i vyčerpávající, pohled na problematiku ochranných známek na našem území. Doufám, že se mi to alespoň z části podařilo.

17. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- JUDr. Slováková, Z. Ph.D. : Průmyslové vlastnictví (LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007)
- Horáček R., Čada K., Hajn P. : Práva k průmyslovému vlastnictví (C.H.Beck, Praha, 2005)
- JUDr. Munková J.: Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž (Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 1997)
- Knap K., Optlová M., Kříž J., Růžička M. : Práva k nehmotným statkům (Nakladatelství Hugo Grotia, a.s., Praha, 1994)
- Doc. JUDr. Šámal P. Ph.D., JUDr. Púry F., JUDr. Rizman S. : Trestní zákon. Komentář. 2. díl (§ 91 až 301) (C.H.Beck, Praha, 2004)
- Horáček R. a kol. : Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání (C.H.Beck, Praha, 2008)
- Doc. JUDr. Červený Z., JUDr. Šlauf V. : Přestupkové právo. Komentář. 15. aktualizované vydání (Linde Praha a.s., Praha, 2008)
- Boguszak J., Čapek J : Teorie práva (Codex Bohemia, Praha, 2001)
- Telec I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví (Masarykova univerzita Brno, Doplněk, Brno, 1994)
- Jakl L. a kolektiv : Ochranné známky a označení původu.II. (Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2002)
- Ochranné známky a jejich právní ochrana (Úřad průmyslového vlastnictví, 2005)
- Lochmanová L.: Práva na označení (Orac, Praha, 1997)
- JUDr. Slováková Z. Ph.D.: Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví podle nové právní úpravy (Právní zpravodaj, roč.7, č.7/2006)
- JUDr. Horáček R.: K otázkám aplikace zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (Obchodní právo-časopis pro obchodně právní praxi, roč.16, č. 11/2007)

- Horáček R., Macek J. : Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví (C.H.Beck, Praha, 2007)
- Ochrana průmyslového vlastnictví po přístupu ČR do EU (Úřad průmyslového vlastnictví, 12/2005)
- Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví pro r. 2006 (Úřad průmyslového vlastnictví, 2007)
- Průmyslové vlastnictví č. 1 – 4/2006 (Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2006)
- prof. JUDr. Telec I.Csc, JUDr. Tůma P. : Přehled práva duševního vlastnictví a jeho ochrany v ČR (Právní rádce č. 2/2004, Sagit, Ostrava, 2004)
- Autorské a průmyslové právo (Computer Press, Brno, 2004)
- Horáček R. a kol. : Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář (C.H.Beck, Praha, 2004)
- Knappová M., Švestka J., Dvořák J. : Občanské právo hmotné. I. díl (Aspi, Praha, 2005)
- Týč V. : Základy práva Evropské Unie pro ekonomy (Linde Praha a.s., Praha, 2002)
- JUDr. Kupka P. : Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví (www. PRAVNIRADCE.IHNED.cz)
- Jakl L. : Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. I. Díl (Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 1999)
- Jakl L. : Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. II. Díl (Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 1998)
- Jakl L. : Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. Díl (Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 1999)
- Metodické pokyny – sporná řízení, část G2 (Úřad průmyslového vlastnictví, 2006)
- Metodické pokyny – opravná řízení, část H (Úřad průmyslového vlastnictví, 2006)
- Metodické pokyny – ochranné známky, část F (Úřad průmyslového vlastnictví, 2006)
- www.czechinvest.cz

- www.upv.cz
- www.oami.eu.int
- www.wipo.int
- www.wto.org
- www.csvz.cz
- www.innovsccess.eu
- www.coi.cz
- www.ochranne-znamky.info
- www.mpo.cz
- www.optaglio.cz
- www.inta.org

18. PŘÍLOHA K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Příloha 1 - UKÁZKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Obr. 1-4 - slovní ochranné známky

AVON

Obr. 1

PEPSI-COLA

Obr. 2

ŠKODA

Obr. 3

Astrid

Obr. 4

Obr. 5-6 - slovní grafické ochranné známky

Budweiser
Beck & Co.

Obr. 5

kofola

Obr. 6

Obr. 7-9 - obrazové ochranné známky



Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9

Obr. 10-11 - kombinované ochranné známky



Obr. 10



Obr. 11

Obr. 12-16 - prostorové ochranné známky



Obr. 12



Obr. 13



Obr. 14



Obr. 15



Obr. 16

Obr. 17-18 - Kolektivní ochranné známky



Obr. 17



Obr. 18

Obr. 19-22 - Výrobní ochranné známky

GUCCI

Obr. 19

Gianni Versace

Obr. 20



Obr. 21



FERRARI

Obr. 22

Obr. 23- 25 - Obchodní ochranné známky



Obr. 23



Obr. 24



Obr. 25

Obr. 26-28 - Ochranné známky služeb



Obr. 26



Obr. 27



Pro Všechně Zaměstnavatele

Obr. 28

Obr. 29-31 - Všeobecně známé ochranné známky

Nestlé

Obr. 29

NATIONAL
GEOGRAPHIC

Obr. 30

PUMA

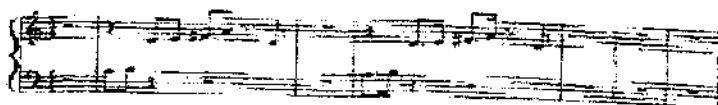
Obr. 31

Obr. 32 - Certifikační ochranná známka



Obr.
32

Obr. 33 – Zvuková ochranná známka



Obr. 33

Obr. 34 – Hologramová ochranná známka



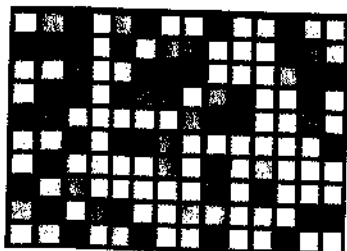
Obr.34

Obr. 35 -



Obr. 35

Obr. 36 – barevná ochranná známka



Obr. 36