

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Anna Šipulová

ZNÁMKOVÉ PRÁVO A PROBLEMATIKA PARALELNÍCH
DOVOZŮ V ČESKÉM PRÁVU.

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Michal Růžička, CSc.

Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 23. března 2015

Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracovala samostatně a že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny.

Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 23. března 2015

.....
Anna Šípulová

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému konzultantovi diplomové práce, JUDr. Michalu Růžičkovi, CSc., za jeho cenné podněty a za trpělivost při zpracování této diplomové práce.

Obsah

I.	Úvod	6
II.	Známkové právo	7
1.	Známkové právo a jeho smysl	7
2.	Známkové právo v českém právu.....	8
3.	Známkové právo Evropské Unie	9
4.	Známkové právo mezinárodní.....	11
5.	Základní pojmy	13
a.	Pojem ochranné známky	13
b.	Předmět ochrany na území ČR.....	15
c.	Vlastník ochranné známky	17
6.	Funkce ochranných známek	18
III.	Paralelní dovoz.....	20
1.	Co je paralelní dovoz	20
2.	Princip vyčerpání práv	22
a.	Obecně o vyčerpání práv	22
3.	Mezinárodní vyčerpání práv.....	24
4.	Národní vyčerpání práv	24
5.	Komunitární vyčerpání práv	25
6.	Vyloučení principu mezinárodního vyčerpání práv v EU	27
7.	Vnitřní trh EU	28
8.	Uvedení zboží na trh	31
9.	Souhlas vlastníka.....	33
10.	Poškození dobrého jména.....	35
IV.	Změny paralelně dovážených výrobků a jejich podmínky	37

1.	Podmínky přípustnosti přebalení paralelního výrobku	38
2.	Rozvedení podmínek přebalení paralelně dovezeného výrobku	43
3.	Prodej prostřednictvím on-line tržiště.....	48
V.	Prostředky ochrany před paralelními dovozy.....	50
1.	Mimosoudní možnosti obrany	50
2.	Zajišťovací instituty.....	52
3.	Návrh na předběžné opatření	53
4.	Soudní možnosti ochrany	55
5.	Trestněprávní ochrana	64
6.	Administrativně právní ochrana	66
7.	Jiné možnosti prosazování práv	67
VI.	Závěr	70
VII.	Seznam použité literatury a pramenů.....	72
VIII.	Abstract.....	76
	Seznam klíčových slov v českém jazyce:	78
	List of key words in English:.....	78

I. Úvod

Cílem této diplomové práce je vysvětlení co vlastně známkové právo je, co upravuje, a jak je upraveno v českém právním prostředí. Dále považuji za nutné uvést do nejzákladnějších pojmů, které se týkají jak známkového práva, tak i problematiky paralelních dovozů. To vše s odkazem na evropskou a mezinárodní úpravu. Známkové právo je právním základem postihu paralelních dovozů, kterým se také budeme věnovat v této diplomové práci.

Dále se zaměřím na vysvětlení otázky, co vlastně paralelní dovoz je, a s ním související právní instituty, jejichž definice a pochopení jsou pro toto téma nevyhnutelné. Jedná se mimo jiné zejména o koncept tzv. „vyčerpání práv“ a s tím související otázky, kdy je výrobek uveden na trh, a kdy a jak s tím souvisí udělení případně neudělení souhlasu vlastníka ochranné známky.

V další části této práce se zaměřím na dovozy v rámci Evropské Unie, které jsou s ohledem na vnitřní jednotný trh a koncepci komunitárního vyčerpání práv legální a jen v některých případech se proti nim vlastník ochranné známky může bránit. Například soudní dvůr Evropské unie stanovil několik výjimek tzv. „podmínky BMS“, jejichž naplnění znamená pro paralelního dovozce přípustnost přebalení paralelně dovezených výrobků a nemožnost námitek vlastníka ochranné známky proti paralelnímu dovozu.

V závěru mé práce o známkovém právu a problematice paralelních dovozů v českém právu se zaměřím na právní možnosti, které má majitel ochranné známky jako obranu proti nelegálním paralelním dovozům s propojením na konkrétní, již vyřešené spory, které řešily české soudy. V případech judikatury českých soudů se jedná zejména o paralelní dovozy ze zemí mimo Evropskou Unii, resp. Evropský hospodářský prostor, u kterých se princip „komunitárního vyčerpání práv“ neuplatní a majitel ochranné známky se proti nim může legálně bránit.

II. Znamkové právo

1. Znamkové právo a jeho smysl

Znamkové právo je součástí práva soukromého, lze jej podřadit k právu duševního vlastnictví, konkrétněji k průmyslovému vlastnictví.

V rámci průmyslových práv rozlišujeme tzv. znamkové právo v širším smyslu¹ jako práva na označení. Jedná se o ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení, pomocí kterých výrobci, obchodníci sami sebe nebo své výrobky či služby jejich prostřednictvím identifikují.

Znamkové právo v užším smyslu „... je souborem zvláštních norem upravujících vznik, změny a zánik absolutních subjektivních práv k ochranným známkám, jejich ochranu a prosazování, včetně úpravy relativních práv k ostatním subjektům na relevantním trhu.“² Předmětem znamkového práva jsou tedy ochranné známky, přičemž se jedná o fakultativní označení mnohdy s vysokou materiální průmyslově využitelnou hodnotou.

Znamkové právo je ovládáno i řadou veřejnoprávních norem, která se uplatní například při procesu registrace nebo při přezkoumání rozhodnutí správního orgánu soudem.

Smyslem práva ochranných známek je poskytnout a garantovat určitá práva nacházející se jak na straně přihlašovatelů či vlastníků ochranných známek, tak na straně “uživatelů” ochranných známek, kterými jsou zákazníci, spotřebitelé a další subjekty odlišné od vlastníků. „Ochranná známka je jedním z nástrojů legálního konkurenčního boje mezi konkurenty, jehož cílem je získat zákazníka, tedy přesvědčit jej, aby si z různě širokého portfolia často homogenních výrobků či služeb nabízených různými subjekty pořídil zboží opatřené konkrétní ochrannou známkou patřící konkrétnímu výrobcí či dodavateli.“³

¹ HÁK, J. Znamkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 9

² HÁK, J. Znamkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 9

³ Z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 A 39/2001

Majiteli ochranná známka zase usnadňuje budovat dobrou pověst a proslulost jeho podniku nebo jeho výrobků či služeb, a tím se odlišit na trhu. V důsledku toho budování a propagace ochranné známky vyžaduje od jejího majitele značné finanční investice a dbání o svou pověst. Ochranná známka je především cenný majetek nehmotné povahy, který chrání dobré jméno výrobků nebo služeb společně s názvem společnosti.

Ochranné známky jsou pro spotřebitele, nakupující osobu zdrojem různých informací. Ochranná známka je označení, pomocí kterého firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby. Tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem, které na trh přinášejí stejné nebo podobné výrobky a služby. Identifikují produkty a služby stejně jako jméno identifikuje člověka anebo společnost. Výhodou je, že to dělají atraktivní a mezinárodně rozpoznatelnou cestou. Ochranné známky mají schopnost k jím označeným produktům a službám dodat pocit spotřebitelské žádanosti a touhy.

2. Známkové právo v českém právu

Oporu pro zahrnutí ochranné známky jako věci v právním smyslu, nehmotného statku pod právo vlastnit majetek tvoří **Listina Základních práv a svobod** konkrétně **čl. 11 odst. 1**, který zní: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“⁴ Ochrana práv průmyslového vlastnictví se opírá i čl. **34 Listiny Základních práv a svobod** podle, něhož jsou výsledky tvůrčí duševní činnosti chráněna zákonem. Obě ústavní práva, která se opírají o mezinárodní řád lidských práv, má na českém území každý, tedy i cizinec bez ohledu na vzájemnost.⁵

Jedním z nejzákladnějších českých právních předpisů pro oblast ochranných známek je úprava v **zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách**, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon transponoval směrnici Rady č. 89/104/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských zemí o ochranných známkách. Zákon o

⁴ Česká republika. Listina základních práv a svobod. In Sbíрка zákonů, Česká republika. 1992, roč. 1993, částka 1, usnesení předsednictva České národní rady č. 2, s. 17-23.

⁵ TELEČ, I.; TŮMA, P., *Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice*. Právní rádce, 2004, č. 2, s. II

ochranných známkách doplňuje **vyhláška č. 97/2004 Sb.**, k provedení zákona o ochranných známkách, v platném znění, ve které Úřad průmyslového vlastnictví stanovuje své požadavky a tím upřesňuje znění zákona. Mezi další známkoprávní předpisy patří **zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví** ze dne 25. dubna 2006, ve znění pozdějších předpisů, který transponoval směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES, o dodržování práv duševního vlastnictví do českého právního řádu. A dále také **zákon č. 14/1993 Sb., o opatření na ochranu průmyslového vlastnictví**, ve znění pozdějších předpisů.

Úpravy vztahů k ochranné známce se týkají i další právní předpisy a to například Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o české obchodní inspekci, Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, Správní řád a jiné.⁶

3. Známkové právo Evropské Unie

Obecná úprava známkového práva v České Republice je kompatibilní s poměrně značně rozvinutou úpravou Evropské Unie (EU). Současně však v České Republice jakožto v členském státě EU, jsou přímo uplatňovány i evropské známkové předpisy a pro oblast paralelních dovozů se použije i oblast evropského práva hospodářské soutěže jelikož se vzájemně dotýkají.

Problematika paralelního dovozu není výslovně zakotvena v evropském primárním právu, ale pro svůj přeshraniční charakter funguje na základě principu volného pohybu zboží, což je jednou ze zásad vnitřního trhu, který upravuje **článek 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské Unii (SEU)** „Unie vytváří vnitřní trh“. Ve **Smlouvě o fungování Evropské Unie (SFEU)** v čl. 4 odst. 2 písm. a, a v čl. 26, čl. 34 až 36 jsou pak dále upraveny základní zásady volného pohybu zboží v prostoru vnitřního trhu EU. Tyto se, ale neuplatňují neomezeně,⁷ protože byla zakotvená výjimka na ochranu průmyslového a obchodního vlastnictví, jelikož jsou práva duševního vlastnictví svou

⁶ ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P. JEŽEK, J. a kol. *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání.* Praha: C. H. Beck, 2007,

⁷ ROZEHNAL, A. at al. *Obchodní právo.* Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 14.

podstatou, tedy principem teritoriality a monopolizací nehmotného statku, ve značném protikladu k základním zásadám ovládajícím společný (vnitřní) trh Evropské unie resp. Evropského hospodářského prostoru⁸. Jedná se o úpravu, která má přímý účinek a je tedy přímo aplikovatelná v každém členském státě Evropské unie.

Princip volného pohybu zboží a služeb, který je jednou z důležitých součástí vnitřního trhu a jeho fungování jak je upraveno v SFEU⁹ je vyvažován úpravou **První směrnice Rady č. 89/104/EHS**, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Jedná se o jednotnou úpravu evropského známkového práva podle, které registrované ochranné známky požívají ve všech členských státech stejnou minimální ochranu po celém území Evropské unie. První směrnice se nevztahuje na známky nezapsané a známky, které byly zapsány na mezinárodní úrovni s účinky na území členského státu. Směrnice harmonizuje a modernizuje národní známkové právo tak, aby poskytovalo srovnatelnou ochranu jako komunitární právo a snaží se o minimalizaci konfliktů mezi známkami v jednotlivých členských státech.

Dalším evropským známkovým předpisem je **Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES**, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Komunitární ochrannou známku tzv. CTM¹⁰ upravuje **Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství**, v kodifikovaném znění, které nahrazuje původní Nařízení č. 40/1994. Na základě jediné přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) ve španělském Alicante získá přihlašovatel ochranu pro území celé Evropské Unie. Vytvořil se tak jednotný právní systém, který

⁸ Evropský hospodářský prostor (EHP) byl vytvořen v roce 1994, aby bylo možné rozšířit ustanovení Evropské unie týkající se vnitřního trhu na země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

⁹ Podle čl. 34 jsou veškerá množstevní omezení, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem zakázána.

Čl. 35 pak uvádí výjimku z těchto předchozích ustanovení, a to tak, že průmyslová a obchodní práva patří mezi tzv. důležité důvody, pro které je možné omezit volný pohyb zboží, a to za podmínky, že nedojde ke svévolné diskriminaci nebo zastřenému omezení obchodu mezi členskými státy. Zákazy nebo omezení dovozů mezi členskými státy EU, které jsou podloženy ochranou průmyslového vlastnictví, jsou tedy povoleny v případě, že nezakládají určitou formu svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi členskými státy. V oblasti volného pohybu výrobků má však stále majitel určité exkluzivní právo udílet souhlas k užití předmětu práva duševního vlastnictví, čímž se ovšem opět dostáváme k problému teritoriální omezenosti těchto práv. Z těchto důvodů vznikla poměrně bohatá judikatura ESD zaměřená na aplikaci čl. 36 SFEU (bývalý čl. 30 SES) v oblasti známkového práva.

¹⁰ Ang. název Community Trade Mark

poskytuje jednotnou a silnou ochranu majiteli takto zapsaného označení v celé Evropské unii. Účelem je posílení jednotnosti vnitřního trhu EU a odstranění překážek volného pohybu zboží nebo služeb. Tento evropský předpis je přímo použitelným ve všech členských státech Unie.

S cílem harmonizovat vnitrostátní opatření k vymáhání práv duševního vlastnictví byla přijata **Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví.**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, přináší novou právní úpravu v oblasti dozoru celních orgánů nad problematikou ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví.

4. **Známkové právo mezinárodní**

Základním dokumentem zakotvujícím mezinárodní systém právní ochrany průmyslového vlastnictví je **Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 1883** (PUÚ)¹¹, ve znění pozdějších revizí ze dne 20. 3. 1883 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.) Tato úmluva je v platnosti dodnes a hlavně vymezila, co je předmětem průmyslového vlastnictví, zavedla prioritní právo, tzv. unijní prioritu a další. Tvoří tzv. Pařížskou unii, která má v dnešní době více než 100 členů. Jde o jakýsi „kodex“ o podmínkách ochrany jednotlivých předmětů duševního vlastnictví, o paralelních dovozech výslovně nepojednává, ale dotýká se jich prostřednictvím úpravy nekalé soutěže.

Dalšími mezinárodními smlouvami týkajícími se známkového práva jsou **Madridská dohoda o zápisu továrních a obchodních známek** ze dne 14. dubna 1891, ve znění pozdějších revizí (vyhl. č. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.), **Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek** ze dne 15. června 1957 uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky

¹¹ V literatuře lze nalézt i zkrácený název „Pařížská unijní úmluva“ jak uvádí Hák, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.

č. 77/1985 Sb, **Ženevská dohoda o známkovém právu** (sděl. Č. 199/1996 Sb.) ze dne 27. října 1994, které však výslovně nic k problematice paralelních dovozů neupravují.

Česká republika je členem Světové organizace duševního vlastnictví, která je významnou mezinárodní organizací v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a smluvní stranou řady mnohostranných mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví spravovaných touto organizací. Byla zřízena **Úmluvou o zřízení Světové organizaci duševního vlastnictví WIPO**¹² ze Stockholmu dne 14. července 1967, změněná dne 2. 10. 1979 (vyhl. č. 69/1975 Sb. ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb.). V Úmluvě, ale také nenalezneme úpravu dotýkající se paralelních dovozů.

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví¹³ **TRIPS** z roku 1994 je nejkomplexnější mezinárodní smlouvou v oblasti práv duševního vlastnictví. Těžištěm úpravy jsou zejména obchodní aspekty a ochranu duševního vlastnictví reguluje veřejnoprávně. Zvláštní charakter TRIPS je dán i jejím specifickým vztahem k právu Evropské unie a zájmem Soudního dvora EU, jelikož zakládajícími členy WTO jsou Evropské společenství a zároveň všechny členské státy Evropské unie. Stanovuje minimální standard ochrany práv duševního vlastnictví, kterého jsou povinny dosáhnout všechny členské státy a dodržení základních principů WTO, mezi které patří národní zacházení, doložka nejvyšších výhod a nediskriminace.¹⁴

Zakotvuje také ustanovení vztahující se k vynucování práv duševního vlastnictví a jako jediná zmiňuje pojem vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví ve svém čl. 6. Dohoda TRIPS pouze zmiňuje, že otázka mezinárodního vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví nebude zahrnuta do řešení sporů v rámci této dohody. „*Pro účely řešení sporů v rámci této Dohody, s výhradou ustanovení článků 3 a 4, nebude nic v této Dohodě použito k jednání o otázce vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví.*“¹⁵ *Výklad*

¹² Angl. název World Intellectual Property Organization (WIPO)

¹³ Angl. název Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

¹⁴ DOBŘICHOVSKÝ, T. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO*. Praha: Linde Praha a.s., 2004. ISBN 80-7201-467-6

¹⁵ Viz. <http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/dohoda-trips.html>

tohoto článku potvrzuje, že je na každém členském státu, jak tuto otázku mezinárodního vyčerpání práv pojme a upraví ve své legislativě.

5. Základní pojmy

a. Pojem ochranné známky

V současnosti není pojem ochranné známky ve známkovém právu jednotný, v každém právním řádu má jiné pojmenování.¹⁶ V českém úředním znění v universální mezinárodní smlouvě je užit termín „*tovární a obchodní známka*“. V zákoně č. 8/1952 Sb. bylo poprvé užito označení „*ochranná známka*“.

V zákoně o ochranných známkách je v § 1 tzv. pozitivní definice ochranné známky tedy vymezení označení způsobilé jí být: „*Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.*“ Ustanovení lze chápat zejména jako vymezení forem a odtud následně i druhů označení způsobilých veřejnoprávní ochrany a registrace, ale vždy jen ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje nebo s konkrétními službami, které jsou pod touto známkou poskytovány.¹⁷

Nejvyšší soud definoval ochrannou známku ve svém rozhodnutí: „*Ochranná známka je jedním z nástrojů legálního konkurenčního boje mezi konkurenty, jehož cílem je získat zákazníka, tedy přesvědčit jej, aby si z různě širokého portfolia často homogenních výrobků či služeb nabízených různými subjekty pořídil zboží opatřené*

¹⁶ V některých právních řádech se užívá termínu obchodní známka „trade mark“ (V. Británie) nebo „trademark“ (USA), obdobně i v právu Evropského společenství a v dokumentech Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světové obchodní organizace (WTO). Odpovídá výrazu „la marque déposée“ (franc.), „Marke“ resp. „Warenzeichen“ (něm.), „tovarnyj znak“ (rusky).

Viz HORÁČEK, R.; MACEK, J. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 56.

¹⁷ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. podstatně doplněné vyd. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 55- 62

konkrétní ochrannou známkou patřící konkrétnímu výrobcí či dodavateli.“¹⁸ Vývoj v oblasti definování ochranné známky směřuje k rozšíření legálního rozsahu znaků, jimiž má být ochranná známka tvořena. Odvolací orgán OHIM již ve svých rozhodnutích připustil ochranu známky čichové (ochranná známka s vůní čerstvě posečené trávy pro tenisové míčky).¹⁹

Na základě výše uvedeného se rozlišují čtyři základní formy ochranných známek – slovní ochranná známka, která je tvořena jedním nebo více vyslovitelnými slovy (souhrnem písmen, jež lze za slovo nebo slova považovat), jež mají rozlišovací způsobilost (např. POISON, APPLE, GIORGIO ARMANI, IBM, BILLA),

obrazová ochranná známka, která je vytvořena z realistických nebo abstraktních jednoduchých a esteticky působivých obrazových motivů, nejčastěji zobrazení věcí, symbolů, ptáků, zvířat, lidí nebo jiných obrazových motivů, ať už černobílých, nebo barevných (např. žlutý dvojitý oblouk pro McDonald's, zelený krokodýlek pro Lacoste, jablko pro Apple),

prostorová ochranná známka, jež je tvořena trojrozměrným (plastickým) ztvárněním výrobku nebo jeho obalu, popř. znaku umístěvaného na výrobku atd. (např. láhev Coca-Coly, trojrozměrný abstraktní letící šíp ve znaku Škody), nebo

kombinovaná ochranná známka, ve které jsou spojeny prvky slovní s prvkem obrazovým, popř. prostorovým v jeden kompaktní celek (např. celkové ztvárnění ochranné známky firmy Coca-Cola).²⁰

Každá ochranná známka, aby splnila svůj účel, musí splňovat základní kritéria:²¹

- obsahová závislost známky na subjektu, pro něhož má být vytvořena,
- originalita a nevšednost,
- dobrá rozlišovací schopnost od známek již zapsaných, zavedených a používaných,

¹⁸ Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2003, sp. zn. 6 A 39/2001.

¹⁹ HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. podstatně doplněné vyd. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 58

²⁰ ŠÁMAL, P. Trestní zákoník. Komentář, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012s. 2707 - 2724

²¹ HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. podstatně doplněné vyd. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 59

- neměnnost vzhledu a časová stálost a neustálá módnost,
- jednoduchost, výraznost a snadná zapamatovatelnost,
- všestranná použitelnost na různém materiálu v jakékoliv barvě,
- možnost zmenšování a zvětšování podle potřeby.

Ochranná známka nemůže existovat sama o sobě, ale musí být vždy zapsána pro konkrétní výrobky a služby, jelikož jde o označení sloužící k odlišení výrobků a služeb na trhu. Máme-li tedy pochopit důvod označování zboží a výsledku lidské činnosti musíme si objasnit pojmy. V praxi se setkáváme s pojmy značka a ochranná známka.

Značka je nechráněné označení, které slouží k označení a odlišení výsledků lidského snažení, jakéhokoli díla, výtvarného, literárního, technického nebo řemeslného. Pojem značky je širší než ochranná známka. Každá ochranná známka je značkou, ale ne každá značka je ochrannou známkou.²² Pojem značky je širší, pojem známky je užší, avšak v praktickém použití závažnější.

Ochranná známka je tedy značkou, která byla na základě přezkoumání zápisné způsobilosti zapsána do rejstříku ochranných známek (registrována) a požívá právní ochrany na území konkrétního státu. Obsahem a funkcí ochranné známky je tedy označování zboží nebo podobných služeb, které by mohl na trh uvádět jiný podnik a odlišení se od zboží či služeb jiného podniku. Ochranná známka je chráněná před přivlastněním, zneužitím a nepravdivým zlehčováním. Slouží zároveň k orientaci spotřebitelů.

b. Předmět ochrany na území ČR

Jednou ze základních zásad známkového práva je zásada teritoriality, podle které ochranná známka požívá ochrany pouze na území toho státu, který ochranu poskytl. Na území České republiky podle § 2 Zákona o ochranných známkách požívají

²² HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání.* Praha: C.H.Beck, 2011, s. 360

ochrany národní ochranné známky zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví, *ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky* podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek a Protokolu k Madridské dohodě, *všeobecně známé známky* definované ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a *ochranné známky Společenství* zapsané Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Mají tedy rovnocenné postavení.

Pro mnoho podnikatelských subjektů, kteří svými obchodními aktivitami nikdy nepřekročí hranice státu nebo regionu má národní systém ochrany nezastupitelnou úlohu. Některé národní ochranné známky po čase zaniknou nebo jsou opuštěna v důsledku jejich neobnovení, což je bez právního, ekonomického efektu. Proč nedošlo k vymizení nebo oslabení národních ochranných známek a nejsou ohroženy existencí ochranné známky Společenství? Protože se oba systémy doplňují a nenahrazují se, ale je možné mít oboje. V případě ohrožení ochranné známky Společenství, národní působí jako rezerva. Práva k ochranným známkám tak zůstávají primárně právy národními, komunitární či jiné regionální, či případně mezinárodní systémy jsou jen doplňkem a rozšířením těchto národních právních systémů.²³

Teritoriální princip známkového práva je tedy postupně překonáván formou harmonizace a unifikace v rámci integrace EU. Komunitární právo – právo EU neruší národní ochranu známek. Naopak jejím cílem je zjednodušení registrace ochranných známek a tedy umožnění jednoho zápisu s platností pro celý jednotný vnitřní trh.

Všeobecně známa známka²⁴ „...je takovým označením výrobku či služby, které se, zejména díky jeho propagaci, dostatečně silně vžilo velkou částí veřejnosti pro konkrétní výrobky či služby výrobce (event. poskytovatele) tak, že získalo rozlišovací způsobilost, ačkoliv formálně není zapsáno v rejstříku ochranných známek.“ V daném případě spotřebitel obchodní označení „VINCENTKA“ vnímá skrze minerální léčivou vodu.²⁵ Všeobecnou známost ochranné známky je nutné prokázat v každém

²³ HÁK, J. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 7

²⁴ Ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)

²⁵ Z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 5 A 128/2001 ze dne 14. 8. 2007. Viz HORÁČEK, R., MACEK, J., BISKUPOVÁ Sbírnka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl, 1. vydání, 2011.

řízení, kde je uplatňována, a to s ohledem na skutečnost, že všeobecná známost se vždy prokazuje ke konkrétnímu řízení a ve vztahu ke konkrétní přihlášce ochranné známky. Je výjimkou protože, existuje sama o sobě a není navázaná na konkrétní výrobky nebo služby.

c. Vlastník ochranné známky

Vlastnit ochrannou známku může podle Zákona o ochranných známkách kdokoli, tj. jakákoli osoba fyzická, právnická, i subjekty veřejného práva (ministerstva, obce, nadace), ovšem musí být oprávněn nakládat s výrobky či provozovat služby, pro které si ochrannou známku přihlásil, na základě jiného právního předpisu.

Pojem vlastník ochranné známky je termínem, který užívá Zákon o ochranných známkách, pojem majitel ochranných známek je termínem, které uvádějí české oficiální překlady jak První směrnice, Nařízení o ochranné známce Společenství, tak i oficiální české překlady judikatury SD EU (ESD).²⁶

Vlastník ochranné známky prokazuje svá práva osvědčením o zápisu ochranné známky nebo výpisem z rejstříku ochranných známek. Vlastnické právo k ochranné známce je věcné právo absolutní, tj. působí vůči všem třetím osobám a k jeho uplatnění není třeba podnětu vlastníka ochranné známky. S aktivními právy vlastníka ochranné známky užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky či službami, korespondují pasivní povinnosti všech třetích osob nerušit vlastníka v jeho vlastnických právech a nezasahovat do nich.²⁷

Základním právem majitele ochranné známky je výlučné právo označovat své výrobky nebo služby zapsanou ochrannou známkou a užívat ochrannou známku ve spojení s těmito výrobky a službami (používání ochranné známky na obalech, visačkách, fakturách, obchodních dopisech, v inzertních materiálech, případně v

²⁶ PIPKOVÁ, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství. Praha: ASPI, a.s. 2007, s. 11

²⁷ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. podstatně doplněné vyd. Komentář.* Praha: C. H. Beck, 2008

médiích). Majitel ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.

Vlastník ochranné známky má právo podle znění § 8 odst. 2 Zákona o ochranných známkách neoprávněného uživatele z užívání vyloučit a domáhat se zákazu rušebního jednání třetími osobami. Nikdo nesmí bez souhlasu vlastníka v obchodním styku užívat jeho ochrannou známku, existují zákonné výjimky upravené v § 10 Zákona o ochranných známkách. K užívání ochranné známky dochází v praxi v obchodním styku zejména jejím umístěním na výrobky a obaly, nabízením výrobků, jejich uváděním na trh nebo skladováním za tímto účelem anebo nabídkou či poskytováním služeb, dovozem nebo vývozem výrobků pod touto ochrannou známkou a jejím užíváním v obchodních listinách a v reklamě.²⁸

Vlastník ochranné známky vykonává kromě negativního obsahu i pozitivní obsah vlastnického práva užíváním ochranné známky. Lze s ní nakládat jako s předmětem vlastnického práva, převádět ji, přechází na právní nástupce, může být předmětem zástavního práva. Může být předmětem licenční smlouvy, podléhá výkonu rozhodnutí a může být zahrnuta do konkurzní podstaty.²⁹

6. Funkce ochranných známek

Základní vlastností ochranné známky je její schopnost odlišit výrobky či služby od různých výrobců či poskytovatelů služeb. Přihlašované označení a ochranná známka již zapsaná proto musí být a má **funkci rozlišovací**, neboli funkci označení původu³⁰, tj. pro konečného spotřebitele nezaměnitelným způsobem identifikuje konkrétního výrobce výrobků takto označených. Tato diskontinuita musí být splněna, aby byl naplněn vlastní účel institutu ochranné známky, tj. pro spotřebitele

²⁸ JAKL, L. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví – REPETITORIUM. Praha: MUP, o.p.s. 2011, s. 100

²⁹ HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. podstatně doplněné vyd. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 125

³⁰ jinak identifikační či individualizační

identifikovat výrobky určitého výrobce na trhu, umožňuje jim výběr, zbavuje zboží anonymity a upozorňuje je na jeho původ.

Pokud jde o následek spočívající v porušení práv na označení, je vždy narušena *základní funkce individualizační tedy rozlišovací*. Rozhodující je pak posouzení, zda došlo k užití takových prvků ochranné známky, na nichž spočívá jejich *rozlišovací způsobilost*. Pro stanovení rozsahu následku se pak přihlíží zejména k druhu a významu neoprávněně užitého označení, k druhu a množství výrobků nebo služeb takto označených, k velikosti trhu tím ovlivněného, ke způsobilosti vyvolat záměnu atd., a přichází-li to v úvahu, i k vyčíslitelné škodě nebo získanému prospěchu.³¹

Vedle toho má ochranná známka **funkci garanční**. Zajišťuje spotřebiteli, že pod stejným označením mu bude nabízeno vždy zboží pocházející od téhož výrobce a tedy určité kvality, k jejímuž zvyšování současně výrobce stimuluje, plní i **funkci propagační, reklamní** a ovlivňuje tak poptávku po takto označených výrobcích a je nástrojem získání a udržení soutěžní pozice na trhu.³² Je trvale spojena s určitým zbožím určitého výrobce, chrání jeho investice do reklamy a propagace značkových výrobků či služeb. Dnes se primárně pomocí propagace zvyšuje a vytváří reputaci ochranné známky. Ochranná známka skýtá ekonomickou a efektivní hodnotu z pohledu reklamy a propagace, a jsou právě proto velice užitečné pro podporu produktů, příkladem reklamní vozidla, hrnky, golfové deštníky a trička s potiskem ochranné známky, rádio znělky a jiné. Obrovské sumy času a peněz mohou být vkládány do rozvoje a rozšiřování povědomí o ochranné známce.³³

Merchandising tzv. **image funkce**, když se některé známky stanou komoditou samy o sobě, produkt často pochází z jiného zdroje než od vlastníka ochranné známky. Některé známky můžou být obchodovány a vytvářejí tak nový trh mimo vlastního obchodního zaměření vlastníka ochranné známky, jako například tranzistorové rádio tvaru a vizuálu jako plechovka od COCA-COLA a nebo hrníčky Peter Rabbit.³⁴ Jsou,

³¹ ŠÁMAL, P. Trestní zákoník. Komentář, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012 s. 2707 - 2724

³² Z rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 10 Ca 8/2006 ze dne 26. 6. 2007, Viz HORÁČEK, R., MACEK, J., BISKUPOVÁ, Sbirka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl, 1 .vydání, 2011, s. 549 - 551

³⁴ COLSTON, C., GALLOWAY, J, *Modern Intellectual Property Law*, 2010: Routledge, Oxon s 582

známe praktiky, kdy je prodejní politikou identifikovat se se známou osobností zejména showbusinessu nebo sportovcem, a jde nejen o potvrzení proslulosti výrobku, ale i jako o cennou komoditu s vlastními právy a možností podpořit to i registrací ochranné známky.³⁵

Krom výše uvedených může být ochranný známka „... používána svým majitelem i za účelem získání nebo udržení si dobré pověsti, která může přilákat spotřebitele a zachovat jeho přízeň.“ Funkce zvaná „investiční“ se může překrývat s reklamní, ale liší se. „Používání ochranné známky k získání a udržení dobré pověsti se totiž uskutečňuje nejen prostřednictvím reklamy, ale i prostřednictvím různých marketingových technik.“³⁶

Ochranná známka vyjadřuje i soutěžní postavení svého majitele na trhu výrobků a služeb a stává se významným nástrojem k získání a udržení soutěžní pozice vůči dalším soutěžitelům a plní tedy **stimulační** a **soutěžní funkci**.³⁷

III. Paralelní dovoz

1. Co je paralelní dovoz

Paralelní dovoz (parallel imports) neboli „šedé dovozy“ je dovoz originálních výrobků nebo výrobků s jednoznačným původem, určených pro jiný trh, a označených ochrannou známkou bez souhlasu jejího vlastníka. Jde o dovoz, import souběžný neboli paralelní s oficiálním distribučním kanálem vlastníka ochranné

³⁵ Rozsudek Soudního dvora Arsenal Football Club plc proti Matthewovi Reedovi, Věc C-206/01 ze dne 12. listopadu 2002.

³⁶ Z rozsudku Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. září 2011, věc C-323/09, Interflora Inc. a Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc a Flowers Direct Online Ltd. (viz body 36–38, 40)

³⁷ ČADA, K. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press 2014, s.209

známky. V žádném případě se nejedná o padělky, ale o výrobky, které vyrobil výrobce a určil pro jiný trh, než na kterém se prodávají.³⁸

Jelikož se nejedná o padělky tak spotřebitel v tomto případě ohrožen není, spíš naopak protože paralelně dovezené zboží mívá zpravidla nižší cenu než zboží distribuované oficiálními distributory. Do jisté míry ale může být spotřebitel klamán, co do původu zboží, jelikož bylo určeno pro jiný trh. Toto zboží tak je vlastně konkurencí pro svého výrobce nebo vlastníka ochranné známky a to zejména v cenové oblasti.

Další oblastí kde může být vlastník ochranné známky dotčen, je i jeho reputace a prestiž, jelikož paralelní dovozy mohou být a zpravidla jsou často prodávány na místech a v podmínkách, které mohou prestiž a reputaci a pocit luxusu narušovat a jsou pro ne nedůstojná.³⁹ Z pohledu vlastníka ochranné známky je tak poškozována jeho dobrá pověst a snižuje to u veřejnosti hodnotu jeho ochranné známky na vybudování, které vynakládal nemalé úsilí a finance.

Nejvýraznější jsou paralelní dovozy a jejich využívání v oblasti farmaceutických výrobků, ale tato problematika se dotýká i jiných odvětví jako jsou například luxusní brýle, parfémy, tzv. „chytré telefony“, sekery nebo motorové pily nebo zahradní traktory.

Paralelní dovozy mohou být legální (zákonné) anebo ilegální (nezákonné), proti kterým se vlastník ochranné známky může bránit, jelikož se jedná o zásah do práv k ochranným známkám podle § 8 Zákona o ochranných známkách.

S paralelními dovozy úzce souvisí a řekla bych, že se jedná o jednu s podstatných otázek tzv. vyčerpání práva k ochranné známce.

Po přistoupení ČR k EU paralelní dovozy nemají výslovnou oporu v tzv. zakládacích smlouvách, ale jsou nalézány při výkladu čl. 34-36 SFEU (dříve čl. 28 až 30 SES) o volném pohybu zboží, prováděného SDEU jejímž základem bylo zavedení zásady celokomunitárního vyčerpání všech práv duševního vlastnictví - zboží, které bylo řádně uvedeno do oběhu v některém členském státě Evropské unie, může volně obíhat

³⁸ Například používání jiných kódů pro jednotlivé trhy nebo země, jimiž výrobci označují své výrobky

³⁹ Jako příklad může sloužit prodej luxusních parfémů v obyčejné drogerii.

po trhu Evropského společenství. Jedná se o legální paralelní dovozy mezi členskými státy Evropské Unie. Jsou považovány za pozitivní a právem aprobovaný postup ve prospěch spotřebitele. Poprvé byla tato zásada vyslovena v souvislosti s patentem.⁴⁰ Možnosti bránit se proti legálním paralelním dovozům v rámci EU jsou velmi omezené a budou objasněny dále v této diplomové práci

Bude-li však na území České republiky dovezen bez souhlasu vlastníka ochranné známky s účinky v České republice výrobek ze třetí země, tj. země, která není členským státem Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru, byť by tento výrobek byl na trh této třetí země umístěn vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem, pak tento dovoz bude možné postihnout všemi prostředky podle zákona o ochranných známkách stejně tak, jako dalšími právními prostředky, protože se bude jednat o ilegální paralelní dovoz. Důvodem bude zejména, že nedošlo k vyčerpání práv vlastníka ochranné známky týkajících se trhu EU/EHP. Známkové právo tak je právním základem k postihu paralelního dovozu.

2. Princip vyčerpání práv

a. Obecně o vyčerpání práv

U institutu vyčerpání práv⁴¹ k ochranné známce jde o omezení subjektivních práv vlastníka ochranné známky, o jednorázové užití práva k ochranné známce. Prvním uvedením výrobku označeného ochrannou známkou na trh vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem se jeho právo na tomto trhu konzumuje, vyčerpá. Ochrana poskytovaná ochranné známce se tím spotřebuje a právo bylo na daném území (teritoriu), ve vztahu k témuž výrobku či službě již jednou spotřebováno a nelze jej již znovu k tomuto konkrétnímu výrobku či službě uplatňovat či spotřebovat. Jinak řečeno – prodám-li velkodistributorovi 50 balení přípravku XY, nemohu jemu ani

⁴⁰ „Výkon práva, které právo členského státu uděluje majiteli patentu, spočívající v zákazu obchodování zbožím chráněným patentem v tomto členském státu a uvedení tohoto zboží na trh v jiném členském státu majitelem patentu nebo s jeho souhlasem by bylo neslučitelné s pravidly Smlouvy ES o volném pohybu zboží ve Společném trhu.“ Viz. Věc 15/74 Centrafarm-Sterling Drug, SbSD 1974, 1147, 6.

⁴¹ Spotřebování práv, konzumpce

nikomu dalšímu bránit v obchodování s těmito 50 kusy s odkazem na svá práva vyplývající z ochranné známky⁴²

Vyčerpání práv k ochranné známce je územní a věcné⁴³. Věcně se vyčerpá právo k ochranné známce, když se jedná o konkrétní jednorázové užití práva z ochranné známky a tím výkonem tohoto práva vlastníka ochranné známky dochází ke spotřebování tohoto konkrétního práva užití např. uvedení výrobku označeného ochrannou známkou na trh, ale i další práva s tímto užitím spojená jako je například nakládání s výrobkem označeným ochrannou známkou třetími osobami, které tento výrobek činí předmětem svého podnikání. Právo z ochranné známky se vyčerpá vždy ve vztahu ke konkrétnímu jednotlivému výrobku, věci, se kterým je předmět této ochrany spojen, proto tzv. věcné vyčerpání, neznamená to možnost označování všech výrobků téhož druhu ochrannou známkou.

Územním vyčerpáním je vyčerpání svého výlučného práva k ochranné známce pro určité území. Vlastník ochranné známky souhlasí s uvedením zboží na každý jednotlivý trh, odpovídající území, pro něž je ochranná známka chráněna. K porušení práv vlastníka ochranné známky v konkrétním státě dochází v případě, že je na území jednoho státu výrobek označen tanním vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem a pak dovozem takový výrobek na území jiného státu, v němž takovéto označení je ochrannou známkou jiného vlastníka.

Podle územního vyčerpání práv rozlišujeme vyčerpání na národní, mezinárodní a regionální. V případě Evropské unie mluvíme o tzv. komunitárním vyčerpání práv k ochranné známce.

⁴² ŽAMBOCH, J., BÍBA, V., Přehled některých významných případů evropského práva ve farmacii (pokračování) Další rozhodnutí ESD související s registracemi. Časopis Remedia, 2006, č. 1, s. 92-95.

⁴³ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. podstatně doplněné vyd. Komentář.* Praha: C. H. Beck, 2008, s. 143 - 147

3. Mezinárodní vyčerpání práv

Vlastník ochranné známky vyčerpá své právo pro celý svět, respektive pro území celého světa, když výrobek uvede na trh sám nebo dá souhlas k tomuto uvedení. Tento princip mezinárodního vyčerpání práv byl v minulosti v českém právu upraven v §17 zákona č. 137/1995 Sb.⁴⁴ takto: „*Ochranná známka neopravňuje majitele zakázat její užívání na výrobcích, které jím nebo s jeho souhlasem byly s touto známkou uvedeny na trh..., ledaže po uvedení výrobků na trh došlo k jejich podstatné změně nebo zhoršení jejich stavu či vlastností.*“ Prvním udělením souhlasu, např. k obchodování, vyčerpá vlastník práva duševního vlastnictví své právo pro celý svět.⁴⁵

Rozlišuje se jednostranné mezinárodní vyčerpání, praktikované bez ohledu na reciprocitu z jiných zemí, jež může být nevýhodné pro tuzemské nositele práv k ochranným známkám, a dvoustranné reciproční vyčerpání, udílené nositelům práv k ochranným známkám určité země na základě reciproční mezinárodní smlouvy.⁴⁶

4. Národní vyčerpání práv

Národní vyčerpání práv z ochranné známky, je z teritoriální povahy práv duševního vlastnictví nejtypičtější. Ustanovení § 11 odst. 1 Zákona o ochranných známkách stanoví, že „*vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem*“. Podle odstavce 1 platí v České republice princip národního vyčerpání práv. Zákonná úprava plně odpovídá úpravě omezující práva majitele ochranné známky Společenství uvedené v První směrnici. *Jde o omezení subjektivních práv, kterými disponuje vlastník ochranné známky.* Vlastník ochranné známky platné na území jednoho členského státu se proto nemůže

⁴⁴ Viz. Zákon č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách

⁴⁵ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. podstatně doplněné vyd. Komentář.* Praha: C. H. Beck, 2008, s. 143 - 147

⁴⁶ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. podstatně doplněné vyd. Komentář.* Praha: C. H. Beck, 2008, s. 143 - 147

dožadovat volného pohybu svého zboží na trhu Evropské unie, pokud na území jiného členského státu tomu brání práva jiného vlastníka identické ochranné známky. Národní vyčerpání práv znamená, že vlastník národní ochranné známky není podle známkového zákona oprávněn zakázat užívání ochranné známky na výrobcích, které byly s touto národní ochrannou známkou uvedeny na trh v ČR tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.⁴⁷

Výjimkou použití ustanovení českého zákona o ochranných známkách může být situace spadající pod odstavec 3 § 11⁴⁸, jestliže vlastník ochranné známky má oprávněné důvody bránit obchodování s takovými výrobky, zejména tehdy jestliže povaha nebo stav výrobků opatřených jeho ochrannou známkou se po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.⁴⁹ Jedná se o tzv. legitimní neboli oprávněné důvody vlastníka ochranné známky.

5. Komunitární vyčerpání práv

Zákon o ochranných známkách zavádí vedle stávajícího národního vyčerpání práv v souladu s První směrnicí⁵⁰ systém komunitárního (regionálního) vyčerpání práv z ochranné známky v odstavci 2 § 11, který zní: *„Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.“*

⁴⁷ JAKL, J. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. Praha, MUO Press 2014 s. 137.

⁴⁸ § 11 (3) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije, pokud vlastník ochranné známky má oprávněné důvody zakázat pozdější obchodní využití výrobků, zejména pokud se stav, popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnila nebo zhoršily.

⁴⁹ Potraviny nebo ovoce označeny ochrannou známkou a před uvedením na trh došlo k nepřiměřenému zhoršení jejich kvality a můžou ohrozit pověst vlastníka ochranné známky.

⁵⁰ Článek 7 První směrnice definuje pojem komunitárního vyčerpání práv k ochranné známce takto:

„Vyčerpání práv z ochranné známky

1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.

2. Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“

Od vstupu České republiky do Evropské unie se tedy setkáváme současně s dvojitým režimem vyčerpání práv k ochranné známce, a to národním a komunitárním. Koncept národního vyčerpání práv dojde uplatnění jen v případech paralelních dovozů z nečlenských zemí EU a EHP. K tomu však není zvláštní úpravy třeba, protože k tomu účelu slouží princip komunitárního vyčerpání práv v rámci EU/EHP.

Členské státy EU jsou vázány prvním udělením souhlasu, kdy vyčerpá vlastník své právo k ochranné známce pro celé území EU. Vlastník ochranné známky nesmí bránit dovozu výrobku označeného ochrannou známkou do určitého členského státu, jestliže výrobek byl jím (nebo s jeho souhlasem) již uveden na trh některého z ostatních členských států. Uvedením na trh jiného členského státu se totiž ochrana poskytovaná ochrannou známkou v kterémkoli členském státě „vyčerpává“. Vlastník práva tedy nemůže uměle dělit vnitřní trh Evropské unie bráněním dovozu výrobků obchodovaných jím na trhu Evropské unie, ač jsou tyto výrobky chráněny příslušným národním právem dovážejícího státu před takovým dovozem. Tzv. legitimní či oprávněné důvody⁵¹ ospravedlňují vyloučení i konceptu komunitárního vyčerpání práv tak jak byly již uvedeny výše.⁵²

Na komunitární ochrannou známku se vztahuje definice komunitárního vyčerpání práv obsažená v čl. 13 Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, které zní: „*Ochranná známka Společenství neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání na výrobcích, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh ve Společenství majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.*“⁵³ Odstavec 2 čl. 13 upravuje výjimku z komunitárního vyčerpání práv, pokud má majitel oprávněné důvody k tomu, aby bránil pozdějšímu odbytu výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.

⁵¹ Tato doktrína byla na ochranné známky aplikovaná poprvé ve věci C-16/74 Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Winthrop BV

⁵² Viz národní vyčerpání práv k ochranné známce.

⁵³ Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství

6. Vyloučení principu mezinárodního vyčerpání práv v EU

Historicky poměrně veliké procento členských států Evropské unie upravovalo princip mezinárodního vyčerpání práv k ochranné známce. Koncept komunitárního vyčerpání práv k ochranné známce byl přijat za účelem, aby mezinárodní vyčerpání práv nenarušovalo obchod, protože některé třetí státy neuznávali mezinárodní princip vyčerpání práv a to by následně vedlo k diskriminaci podniků z členských států Evropské unie. Na aplikaci principu komunitárního vyčerpání práv nemá dále žádný vliv to, zda práva k ochranné známce v konkrétním případě vyplývají z práv k vnitrostátní, mezinárodní či komunitární ochranné známce.

I přes zakotvení komunitárního vyčerpání práv k ochranné známce v První směrnici se SDEU (ESD) často ve své praxi setkával s otázkou, zda článek 7 směrnice nechává členským státům možnost jít nad rámec komunitárního vyčerpání práv a zakotvit tak ve svých právních řádech princip mezinárodního vyčerpání práv. V případě Evropské unie by se jednalo o výrobky uvedené poprvé na trh mimo EU a EHP.

Paralelní dovozy při užití koncepce mezinárodního vyčerpání práv k ochranné známce z jakýchkoli jiných států byly tedy po vyčerpání práva vlastníka z ochranné známky povoleny. Pojetí však neodpovídalo požadavkům komunitárního práva, tj. nebylo v souladu s článkem 7 První směrnice, a proto bylo přistoupeno k přijetí nové harmonizované právní úpravy.

Prostor pro extenzivní interpretaci článku 7 První směrnice členskými státy byl navíc vyloučen na základě judikatury SDEU, resp. v rozsudku **Silhouette**⁵⁴. Výrobce slunečních brýlí Silhouette vyvezl svou starou kolekci do Bulharska, odkud byla firmou Hartlauer reexportována do Rakouska. V následujícím soudním sporu ESD při výkladu První směrnice vyslovil názor, že uvedením na trh v Bulharsku nebyla práva k ochranné známce pro území ES vyčerpána.

⁵⁴ Rozhodnutí Silhouette International Schmied GmbH & Co. C/Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH věc C-355/96 ze dne 16. 7. 1998 (SbSD 1998, I-4799)

Soud vyložil, že tzv. princip mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky je teritoriálně omezen pouze na území Evropské unie. Potvrdil tzv. princip komunitárního vyčerpání práv, kdy možnost a právo majitele ochranné známky kontrolovat pohyb výrobku chráněného ochrannou známkou se vyčerpává v okamžiku prvního uvedení výrobku na trh kteréhokoliv členského státu EU.⁵⁵ Soud vyloučil uplatňování tzv. mezinárodního principu vyčerpání práv z ochranné známky. Tento princip, podle kterého dochází k vyčerpání práv z ochranné známky uvedením výrobku na trh kdekoli na světě, je v rozporu s První směrnicí a jednotlivé státy nemají možnost ho ve svých národních právních řádech zakotvit. Rozhodnutí Silhouette znamená, že členské země EU smějí aplikovat jediné komunitární vyčerpání práv, tedy ani pouze národní vyčerpání, ani vyčerpání mezinárodní. Jinak řečeno, byl vysloven zákaz aplikace mezinárodního vyčerpání členskými státy EU.⁵⁶

7. Vnitřní trh EU

Práva duševního vlastnictví, resp. ochranné známky svou teritorialitou mohou narušovat svobodu volného pohybu zboží ve vnitřním trhu Evropské unie.⁵⁷ Vnitřní trh je pro EU stěžejní již od počátků Evropského hospodářského společenství v roce 1957. Záměrem vytvoření vnitřního trhu EU bylo vytvoření hospodářsky a ekonomicky vyváženého prostředí, které umožní plnou realizaci všech garantovaných svobod při dodržení podmínek zdravé konkurence. Smlouva o EU v hlavě I článek 3 odst. 3 konstatuje, že „*Unie vytváří vnitřní trh*“. Usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok.⁵⁸

⁵⁵ PIETAK, T. Vliv judikatury soudního dvora z oblasti soutěžního práva na územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky – část. I, Časopis EMP, 2004.

⁵⁶ ŽAMBOCH, J., BÍBA, V., Přehled některých významných případů evropského práva ve farmacii (pokračování) Další rozhodnutí ESD související s registracemi. Časopis Remedia, 2006, č. 1, s. 92-95.

⁵⁷ Společný jednotný vnitřní trh (common market, internal single market)

⁵⁸ ROZEHNAL, A. at al. *Obchodní právo*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014.

Podle Smlouvy o fungování EU dle čl. 4 odst. 2 písm. a, je vnitřní trh oblastí s tzv. sdílenou pravomocí EU a členských států. Vnitřní trh lze vnímat jako oblast, ve které se takřka veškeré hospodářské dění uskutečňuje podle jednotných pravidel a za rovných podmínek. Zakládá se na principu absolutní svobody, neomezované ani překážkami technického, fyzického nebo daňového charakteru. Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu jak praví čl. 26 odst. 2 SFEU.

Je výlučným právem vlastníka ochranné známky kontrolovat distribuci výrobků a bránit tak svým soutěžitelům, aby poškozovali jeho postavení na trhu, ale tady se práva duševního vlastnictví dostávají do kolize se zásadami vnitřního trhu, tedy se zásadou volného pohybu, zásadou volného poskytování služeb a zásadou svobodné hospodářské soutěže. Neregulace těchto práv a jejich kolizí by vedla k rozměňování a rozdělování vnitřního trhu. To vedlo SDEU k vytvoření principu komunitárního vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví na základě zásad vyplývajících z primárního práva EU. Těmito zásadami jsou zásada volného pohybu zboží, zásada svobody poskytování služeb, zásada nedotknutelnosti vlastnického práva a ochrana hospodářské soutěže. Právní úpravu zajišťující zamezení omezování obchodu mezi členskými státy prostřednictvím cel, kvót, tarifů a jiných omezujících opatření tvoří čl. 34-36 SFEU (dříve 28-30 SES).⁵⁹

Za určitých podmínek existuje způsob, kterým lze i přes zákaz mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky dosáhnout stejných účinků. SDEU rozhodl v roce 1999 případ **Micro Leader Business**⁶⁰, který se sice týká otázky hospodářské soutěže vztahující se k autorskému právu, ale má významný dopad také na princip komunitárního vyčerpání práv.

⁵⁹ Článek 34 (bývalý článek 28 Smlouvy o ES)

Množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou mezi členskými státy zakázána.

Článek 35 (bývalý článek 29 Smlouvy o ES)

Množstevní omezení vývozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou mezi členskými státy zakázána.

Článek 36 (bývalý článek 30 Smlouvy o ES)

Články 34 a 35 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.

⁶⁰ Rozhodnutí Soudu první instance ve věci *Micro Leader Business v. Evropská komise*, T- 198/98, ze dne 16. prosince 1999

„Soud první instance potvrdil princip komunitárního vyčerpání práv. Zároveň judikoval, že pokud jsou opatření majitele ochranné známky zabraňující paralelním dovozům v rozporu se soutěžním právem, nemůže držitel ochranné známky těmto dovozům bránit.“⁶¹ Nejedná se o absolutní prolomení komunitárního vyčerpání práv, ale právě naopak, účinky mezinárodního vyčerpání práv mohou nastat pouze v omezeném rozsahu a ve výjimečných případech, kdy by uplatňováním principu komunitárního vyčerpání práv byl narušen obchod mezi členskými státy podstatným, soutěž narušujícím způsobem.⁶²

Jestliže tedy majitel vlastní ochrannou známku v režimu komunitárního práva, má právo bránit se paralelním dovozům značkových výrobků do Společenství. Na druhé straně ovšem pokud jsou jeho opatření zabraňující paralelním dovozům do Společenství považována za odporující soutěžnímu právu, majitel ochranné známky nesmí paralelním dovozům bránit.

Jedná se o způsob, kdy je režim komunitárního vyčerpání de facto nahrazen režimem mezinárodního vyčerpání.⁶³ Jde však o případy ojedinělé, jak to vyplývá i z rozhodovací praxe Soudního dvora a zejména v případech, které se týkají umělého udržování vyšších cen v EU nebo například obchodní politiky společnostmi praktikovaná vůči odběratelům v zemích mimo EU, která je nutí smluvně se zavázat nepodnikat žádné kroky směřující ke zpětnému dovozu výrobku na území EU.⁶⁴ Oba tyto příklady jsou v rozporu se soutěžním právem EU.

Výše uvedená doktrína byla na ochranné známky aplikovaná poprvé rozhodnutím **Centrafarm BV ve Winthrop BV**.⁶⁵ Skutkovou podstatou tohoto případu byly námitky proti paralelnímu dovozu z Velké Británie do Nizozemska, které se opírali o vlastnictví ochranné známky Negram.

ESD rozhodl, že je „neslučitelné se zásadou volného pohybu výrobků“ v rámci vnitřního trhu postup vlastníka ochranné známky, který na základě práv udělených

⁶¹PIETAK, T. Vliv judikatury soudního dvora z oblasti soutěžního práva na územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky – část. II, Časopis EMP, 2004.

⁶²LIBERDA A, Paralelní dovozy do EU a ochranné známky. Právo IT, 2006.

⁶³ PIETAK, T. Vliv judikatury soudního dvora z oblasti soutěžního práva na územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky – část. II, Časopis EMP, 2004.

⁶⁴ Rozhodnutí ESD ve věci *Javico International a Javico AG v. Yves Saint-Laurent Parfums SA*, C-306/96, ze dne 28. dubna 1998

⁶⁵ *Centrafarm BV a Adrian de Peijper v Winthrop BV* (SbSD, 16-74/1183) ze dne 31. října 1974

mu národní legislativou brání prodeji výrobku, který byl touto ochrannou známkou označen a uveden s jeho souhlasem na trh jiného členského státu.⁶⁶ Dále se zabýval tzv. legitimními důvody, pro které by mohl vlastník bránit dovozu zboží označeného jeho ochrannou známkou. Důvod, že „je třeba kontrolovat distribuci takového výrobku, aby nebyla narušena ochrana veřejného zdraví, soud neuznal jako relevantní a aplikovatelný, protože by to vylučovalo aplikaci zásady volného pohybu zboží čl. 34-36 SFEU (dřív čl. 28 a 29 SES.) Neuznal tedy argument ochrany veřejného zdraví jako důvod k omezení vývozu, dovozu či tranzitu výrobků.

Dále došlo k vymezení tzv. specifického předmětu ochranné známky.⁶⁷ Článek 34 (28 SES) připouští výjimky ze zásady volného pohybu výrobků pouze v případě, že jsou ospravedlněny ochranou práv, které tvoří specifický předmět vlastnictví, který má dvě složky: právo užívat ochrannou známkou pro první uvedení zboží, které je touto ochrannou známkou chráněno do oběhu EHP a tím se toto právo vyčerpá, a právo bránit každému užití ochranné známky, které by mohlo narušit záruku původu, jež zahrnuje jednak záruku totožnosti původu a jednak záruku integrity výrobku označeného ochrannou známkou.⁶⁸

8. Uvedení zboží na trh

Pojem *uvedení na trh*⁶⁹ je z hlediska vyčerpání práva k ochranné známce velice významný. Používají se i jiné pojmy jako například dání do oběhu, umístění na trh a podobně. Pro majitele ochranné známky je důležité vědět, kdy dochází k vyčerpání jeho práva. Jaké jsou podmínky a kdy k uvedení na trh dojde a kdy ne.

Jedním ze stěžejních rozsudků SDEU, který se k interpretaci pojmu „*uvedení zboží majitelem ochranné známky na trh EHP*“ vyjádřil je rozsudek **Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB**.⁷⁰ Předmětem řízení byl výklad pojmu „uvedení na trh“ jak je uveden v čl. 7 odst. 1 První směrnice, protože zboží bylo nabídnuto k prodeji

⁶⁶ COOK, T. *EU Intellectual property law*, 2010 Oxford University Press, s. 30

⁶⁷ the specific subject matter

⁶⁸ COLSTON, C., GALLOWAY, J, *Modern Intellectual Property Law*, 2010: Routledge, Oxon

⁶⁹ V ang. placed on the market, put on the market

⁷⁰ Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) věc C-16/03 Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB, původně Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB ze dne 30. Listopadu 2004.

spotřebitelům a následně staženo do skladu, a také vliv smluvních ujednání zakazujících opětovný prodej zboží do EHP, tedy jinde než v Rusku a Slovinsku.

Soudní dvůr rozhodl, že článek 7 odst. 1 První směrnice musí být vykládán tak, že *“zboží označené ochrannou známkou nelze považovat za uvedené na trh v EHP, jestliže je majitel ochranné známky dovezl do EHP za účelem prodeje v něm, nebo jestliže je nabídl k prodeji spotřebitelům v EHP ve svých prodejnách nebo v prodejnách propojené společnosti, ale nepodařilo se mu je prodat.”*

Klíčový je tento výklad v tom smyslu, že jestliže není zboží prodáno, ačkoli je majitelem ochranné známky dovezeno a uvedeno do prodeje v EHP, nedochází k jeho uvedení na trh EHP ve smyslu První směrnice a ani ke komunitárnímu vyčerpání práv.

Pouhým umístěním zboží do své prodejny majitel ochranné známky nerealizuje hospodářskou hodnotu ochranné známky a nepřevádí právo disponovat se zbožím nesoucím ochrannou známkou na třetí osoby. SDEU dále rozhodl, že *„ujednání o zákazu následného prodeje v EHP obsažené v kupní smlouvě uzavřené mezi majitelem ochranné známky a subjektem usazeným v EHP, které se týká zboží chráněného ochrannou známkou, nevylučuje uvedení na trh v EHP ve smyslu čl. 7 odstavce 1 První směrnice.“*⁷¹ Ujednání o zákazu se týká pouze vztahů mezi smluvními stranami této smlouvy, nikoli třetích osob. Majitelovo výlučné právo k ochranné známce může být tedy vyčerpáno, a to v případě následného prodeje v EHP v rozporu s tímto zákazem.

V rozhodnutí **Coty Prestige Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG**⁷² došlo majitelem ochranné známky k poskytnutí „testerů parfémů“ smluvně vázaným zprostředkovatelům za účelem, aby si jejich potenciální zákazníci mohli vyzkoušet jejich obsah. Došlo k tomu bez přechodu vlastnictví a pod zákazem prodeje a majitel ochranné známky může takové zboží, jehož vzhled se zřetelně liší od flakónů parfémů, kdykoliv stáhnout. Tomu, aby byl implicitně uznán souhlas majitele ochranné známky s jejich uvedením na trh, brání skutečnost, že takovými testery jsou

⁷¹ http://www.ippt.eu/files/2004/IPPT20041130_ECJ_Peak_Holding.pdf s. 5

⁷² HORÁČEK, MACEK, BISKUPOVÁ, Sbirka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl, 1. vydání, 2011, s. 47

flakóny parfémů označené nápisy „vzorek“ a „prodej zakázán“. Národním soudům přísluší posoudit, neexistují-li skutečnosti prokazující opak.

9. Souhlas vlastníka

„Souhlas vlastníka ochranné známky s uvedením na trh“ je další z důležitých otázek, které v souvislosti s paralelními dovozy vyvstávají. ESD v roce 2001 ve spojených případech **Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd; Levi Strauss & Co. A Levi Strauss**⁷³ rozhodl kdy je souhlas majitele ochranné známky dán jinou než výslovnou formou. V roce 1996 společnost Davidoff uzavřela smlouvu o výhradním prodeji svých výrobků mimo EHP s hospodářským subjektem ze Singapuru. Na základě této smlouvy se prodejce zavázal jednak prodávat výrobky společnosti Davidoff pouze na vymezeném území mimo EHP místním odběratelům, jeho zástupcům nebo maloobchodníkům, a jednak uložit svým smluvním partnerům zákaz dalšího prodeje mimo dohodnutého území. Strany výslovně podřídily tuto smlouvu o výhradním prodeji německému právu.

Žalovaný koupil předmětné zboží na trhu v Singapuru a dovezl jej zpět na trh EHP konkrétně do Spojeného království, odstranila ze zboží číselný kód a začala jej prodávat. Implicitní souhlas majitele ochranné známky dovodila z toho, že v kupní smlouvě nebyl zákaz prodeje na trhu EHP výslovně uveden. Davidoff však odmítl možnost dovození takového implicitně uděleného souhlasu a argumentoval tzv. oprávněným důvodem a odstraněním sériového číselného kódu, který ho vedl k tomu, že se bránil dovozu výrobku chráněného jeho ochrannou známkou.

Ve spojeném případě, společnost Levi Strauss ve Spojených státech a Kanadě sdělila svým autorizovaným prodejcům buď písemně, nebo ústně pokyny obsahující zákaz velkoobchodu, na základě kterého mohlo být její zboží prodáno jen konečným kupujícím. Levi Strauss odmítla poskytnout oprávnění k prodeji svých výrobků obchodním řetězcům žalovaným stranám, tj. Tesco Stores a Costco Wholesale. Ti

⁷³ Spojené věci Zino Davidoff SA a A & G Imports Ltd (C 414/99), mezi Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd a Tesco Stores Ltd, Tesco plc (C 415/99) a mezi Levi Strauss & Co. Levi Strauss (UK) Ltd a Costco Wholesale UK Ltd, dříve Costco UK Ltd (C 416/99),

nakoupily výrobky žalobce od subjektů, kteří je dovezli ze zemí mimo EHP (z USA, Kanady či Mexika) přičemž kupní smlouvy neobsahovaly žádné omezující podmínky prodeje.

Předmětné spory byly spojeny za účelem společného vyřešení otázek, týkajících se zejména dovozování přímého a nepřímého konkludentního souhlasu majitele ochranné známky k obchodování se zbožím na území EHP. ESD došlo k jednoznačnému odmítnutí implicitního souhlasu.

Soud konstatoval, že významem účinku souhlasu je, že znamená zánik výlučného práva majitele ochranných známek, jedná se o právo umožňující jim mít kontrolu nad prvním uvedením zboží na trh v EHP. Proto musí být tento souhlas vyjádřen takovým způsobem, který jednoznačně vyjadřuje vůli vzdát se tohoto práva. Dále je na hospodářském subjektu, který se dovolává existence souhlasu, aby dokázal udělení tohoto souhlasu, a nikoli na majiteli ochranné známky dokazovat jeho nedostatek.

Soudní dvůr tak prakticky majitelům ochranných známek umožnil, aby se i přes absenci jakéhokoli smluvního ujednání se svými distributory mimo území EHP, které by zpětný dovoz výrobků do EHP zakazovalo, mohli bránit takovým dovozům s poukazem na princip komunitárního vyčerpání práv. „*Absence zákazu zpětného dovozu chráněných výrobků do EU nemůže mít vliv na prolomení zákazu mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky.*“ Je tedy výhodnější žádné ujednání zákazu zpětného dovozu do EU neuzavírat a nevystavovat se tak riziku prohlášení takové dohody za protisoutěžní, a tudíž neplatnou.⁷⁴

Otázkou konkludentního souhlasu se ESD zabýval i ve věci **Makro v Diesel**⁷⁵ z roku 2009. Situace byla sumarizována tak, že „*souhlas majitele ochranné známky s uvedením zboží označeného touto ochrannou známkou na trh přímo v Evropském hospodářském prostoru třetí osobou, která nemá žádnou hospodářskou vazbu s tímto majitelem, může být konkludentní, pokud takovýto souhlas vyplývá ze skutečností a okolností, které předcházely, provázely nebo následovaly uvedení na trh v tomto*

⁷⁴ PIETAK, T. Vliv judikatury soudního dvora z oblasti soutěžního práva na územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky – část. I, Časopis EMP, 2004.

⁷⁵ Rozhodnutí SD EU Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. v. Diesel S.P.A. Věc C-324/08

*prostoru a z nichž je podle posouzení vnitrostátního soudu jednoznačně patrné, že se uvedený majitel vzdal svého výlučného práva.*⁷⁶

Paralelní dovozy výrobků chráněných ochrannou známkou bez souhlasu vlastníka ochranné známky jsou v rozporu s právem EU, tedy i v rozporu s českým právním řádem.

10. Poškození dobrého jména

Poškození dobrého jména a pověsti je pro vlastníka ochranné známky citelný zásah. V rozsudku **Parfums Christian Dior BV c/Evora BV**⁷⁷ řešil ESD otázku, zda paralelní dovozce může také užívat ochrannou známkou za účelem reklamní propagace, která má podpořit další prodej výrobku paralelním dovozcem.

Právo užívat ochrannou známkou k reklamním účelům se vyčerpává stejným způsobem jako právo výrobek označený ochrannou známkou prodávat jinak by byl prodej výrobku značně ztížen, a pozbyl by smyslu jak princip vyčerpání práv, tak snaha zabránit vlastníkům ochranných známek, aby uměle dělili národní trhy.

Soud řešil situaci kdy paralelní dovozce nevhodným uvedením výrobku na trh, způsobí narušení dobrého jména ochranné známky. Veškerá reklamní propagace, ke které dovozce využije ochrannou známkou a která má zajistit prodejnost výrobku, musí být taková, aby nenarušila reputaci ochranné známky a příznačný „pocit luxusu“, který si s tímto výrobkem spotřebitel zpravidla spojuje. Paralelní dovozce se musí vyvarovat i postupu, při kterém by umístil v reklamním letáku či jiném reklamním materiálu vedle běžného či méně prestižního výrobku informace o „luxusním“ výrobku. Tento postup by mohl vést k narušení dobrého jména ochranné známky. SD EU v tomto případě potvrdil, že pokud paralelní dovozce na trh zboží způsobem narušujícím reputaci ochranné známky uvede, má vlastník ochranné známky právo

⁷⁶ COOK, T. *EU Intellectual property law*, 2010 Oxford University Press, s. 268

⁷⁷ Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. listopadu 1997. *Parfums Christian Dior SA a Parfums Christian Dior BV proti Evora BV*. Věc C-337/95.

zakázat takový paralelní dovoz, a to na základě toho, že v jeho prospěch svědčí tzv. legitimní důvod.⁷⁸

Dalším rozhodnutím, které se taky týká výrobků společnosti Christian Dior.⁷⁹ Bez ohledu na výslovný nesouhlas společnosti Dior a v rozporu se svými smluvními povinnostmi prodala společnost SIL společnosti Copad, která se zabývá výprodejem, výrobky označené ochrannou známkou Christian Dior. Společnost Dior následně obě společnosti žalovala a SD EU byly položeny předběžné otázky týkající se uplatnění práv majitele ochranné známky z důvodu ochrany prestiže zakazující prodej za účelem výprodeje.

SD EU judikoval, že čl. 8 odst. 2 první směrnice musí být vykládán tak, že „*se majitel ochranné známky může dovolávat práv, jež z této ochranné známky plynou, proti nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy zakazující z důvodů prestiže ochranné známky prodej takových výrobků... společností zabývajícím se výprodejem, pokud se prokáže, že toto porušení vede z důvodu skutkových okolností věci, ... k zásahu do image elegance a prestiže, který zmíněným produktům propůjčuje dojem luxusu.*“ Dále rozhodl v tom smyslu, že uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh nabyvatelem licence, v rozporu s licenční smlouvou, je provedeno bez souhlasu majitele ochranné známky.

Majitel ochranné známky může namítat další prodej svých luxusních výrobků, pokud je prokázáno, že s ohledem na skutkové okolnosti „*vede takovýto další prodej k poškození dobrého jména této ochranné známky*“ i když je považováno za uvedené na trh se souhlasem majitele, ale došlo k prodeji v rozporu s ustanoveními licenční smlouvy.

⁷⁸ ŠTROS, D., K otázce vyčerpání práv k ochranné známce při uvedení na trh mimo Evropský hospodářský prostor, Průmyslové vlastnictví 3-4/2002

⁷⁹ Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 23. dubna 2009. Copad SA proti Christian Dior couture SA, Vincent Gladel a Société industrielle lingerie (SIL). Věc C-59/08.

IV. Změny paralelně dovážených výrobků a jejich podmínky

Paralelně dovezené výrobky jsou ve většině případů dovezené z jednoho státu a prodávány ve druhém státě v nezměněné podobě. Každá změna paralelnímu dovozcovi zvyšuje jeho náklady a snižovala by zisk.

Vlastník ochranné známky nemá právo zakázat paralelní dovoz nezměněného zboží s ohledem na komunitární koncept vyčerpání práv. Každopádně z povahy věci je logické, že se každý majitel ochranné známky bude snažit paralelním dovozům bránit, zamezovat, protože jde o ekonomickou stránku věci. V některých případech to bude možné a v některých ne.

Změna obalu výrobku⁸⁰ může být dobrovolná, přičemž je pouze na rozhodnutí paralelního dovozce, zda obal pozmění. Může to souviset s chováním spotřebitelů, kteří se mohou zdráhat koupit si zboží, které je pro ně neznámé, protože v tom daném státě mohl tento konkrétní výrobek vejít ve známost pod jinou ochrannou známkou, text na obalu je v jiném jazyce. Paralelní dovozce se proto rozhodne paralelně dovezené zboží opatřit příslušnými označeními a obalem. Změna velikosti balení zboží je může být taky podstatnou otázkou.

Změnu obalu může však taky vyžadovat přímo legislativa státu paralelně dovezeného zboží jelikož se národní legislativy se ve státech můžou lišit. Povinností uvést konkrétní informace na obalu výrobku, informace o výrobku v jazyce státu dovozu, velikost balení, způsob balení, množství omezení na jednotlivé balení a podobně.

Nejčastěji dochází ke změně obalů v oblasti léčiv, kde se státní cenová politika promítá do cen léčiv a ty se stávají pro paralelní dovozce lukrativním a výnosným prodejním zbožím.

⁸⁰ Re-boxing je přebalení původního výrobku do nového obalu navrženého paralelním dovozcem s reprodukcí ochranné známky výrobce na tomto novém obalu s tím, že původní text není na obalu viditelný, viditelný je pouze text v jazyce země dovozu.

Re-branding je změna ochranné známky, nutná změna, když výrobce vlastní odlišné ochranné známky pro totožné, identické výrobky v různých státech.

Tzv. over-stickering či re-labelling znamená, že na původní balení je přilepena nálepka v jazyce země dovozu s tím, že na obalu, který je původní nedojde k zakrytí ochranné známky. Původní text na obalu je zachován.

Význam přebalení je i v tom, že za určitých okolností může dojít v důsledku změny původního obalu k omezení komunitárního vyčerpání práv. Znamená to pro vlastníka ochranné známky možnost zabránit paralelnímu dovozcí v obchodním využití dovezeného zboží, které již předtím bylo uvedeno na trh v jiném členském státě EU, tj. na vnitřním trhu EU, a práva majitele ochranné známky byla k tomuto zboží vyčerpána.

Vlastník ochranné známky má obecně právo protestovat proti dovážení změněných výrobků paralelními dovozci na trh, ale jsou stanoveny určité podmínky po splnění, kterých vlastník toto právo nemá.

Jednoznačným porušením známkových práv je změna obalu bez současného umístění reprodukce ochranné známky, jelikož paralelní dovozce uvádí na trh zboží podléhající známkoprávní ochraně bez uvedení ochranné známky. Dochází k tomu v případě, když paralelní dovozce přebalí původní výrobek do nového obalu, ale na tomto novém obalu neumístí reprodukci ochranné známky, jen uvede generický název produktu, který chce prodávat v tomto balení. Vnitřní balení je opatřeno původní ochrannou známkou, která je však přelepena nálepkou nesoucí generický název výrobku a identifikační údaje týkající se licence paralelního dovozce. Navíc dochází v tomto případě i ke klamání spotřebitele o výrobcí, resp. majiteli ochranné známky.

1. Podmínky přípustnosti přebalení paralelního výrobku

Již v roce 1978 ve věci **Hoffmann - La Roche & Co. v. Centrafarm**⁸¹ ESD vyslovil legitimní podmínky, za kterých bylo možné přebalení výrobku. V předmětném sporu Hoffman La Roche poskytl licenci britské a německé společnosti k prodeji tablet označených ochrannou známkou „Valium“. V té době bylo Valium v balení po 100 a 500 tabletách ve Velké Británii prodáváno levněji než v Německu a proto společnost Centrafarm britské Valium v Holandsku přebalila a označila je jako „Valium“, umístila nálepkou se zněním, že „zboží je uvedeno na trh

⁸¹ Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. května 1978. Hoffmann-la Roche & Co. AG and Hoffmann-la Roche AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. Věc C-102/77

společností Centrafarm GmbH“, připojovala ochrannou známku firmy Hoffmann-La Roche a v Německu prodávala přípravek přebalený do velikosti 1000 tablet. Soud rozhodl, že pokud ochranná známka garantuje původ výrobku, má spotřebitel právo vědět, že je výrobek ve změněném obalu, který nese původní ochrannou známku a má stejné kvality jako výrobek v obalu původním. V případě, že na pozměněný obal byla umístěna ochranná známka bez souhlasu jejího vlastníka, je tento tedy oprávněn zabránit paralelním dovozům tohoto výrobku.⁸²

Dále ESD ovšem dodává, že by docházelo k omezení obchodu mezi členskými státy, pokud by se prokázalo, že takové užívání práv z ochranné známky přispívало k umělému dělení trhu, tedy výkon práv vlastníka ochranné známky by představovalo „skryté omezení obchodu mezi členskými státy“. K omezení obchodu by docházelo i v případě, pokud by přebalení nemohlo nepříznivě ovlivnit původní stav produktu, pokud byl majitel ochranné známky předem informován o uvedení přebaleného produktu na trh a pokud je na výrobku uvedeno, kdo produkt přebalil.

podmínky, které legitimují přebalení výrobku a neznamenaají „skryté omezení obchodu mezi členskými státy:

1. nutnost pro uvedení na trh
2. nemůže nepříznivě ovlivnit původní stav výrobku a řádné informace
3. jasně stanoven výrobce a dovozce
4. nepoškozující prezentace
5. upozornění vlastníka ochranné známky⁸³

Tyto 4 podmínky byly dále specifikovány a rozvedeny ve spojených případech **Bristol-Myers Squibb**.⁸⁴

Rozhodnutí ESD se týkalo celé řady léčivých přípravků (např. Capoten, Mycostatin, Vepesid, Atrovent, Berodual, Adalat) a jejich paralelních importů z Řecka, Velké

⁸² ŽAMBOCH, J., BÍBA, V., Přehled některých významných případů evropského práva ve farmacii (pokračování) Další rozhodnutí ESD související s registracemi. Časopis Remedia, 2006, č. 1, s. 92-95.

⁸³ COOK, T. EU intellectual property law. Oxford University Press 2010. s. 272

⁸⁴ Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 1996. Bristol-Myers Squibb and Others v. Paranova spojené případy C 427, 429 a 436/93

Británie, Španělska a Portugalska do Dánska firmou Paranova. Všechny přípravky byly přebalovány do obalů uniformního vzhledu s barevnými pruhy odpovídajícími barvám výrobce originálního balení. Na obalu byly mezi jiným uvedeny ochranné známky výrobců a prohlášení, že produkt byl vyroben firmou Bristol-Myers Squibb, popřípadě Boehringer Ingelheim či Bayer a poznámka „importováno a přebaleno firmou Paranova“. U některých přípravků byla změněna velikost balení. Paranova výrobky prodávala za ceny nižší, než stanovil výrobce. Uvnitř každého balení byla připojena příbalová informace o výrobku v dánštině.⁸⁵

ESD za takovýchto skutkových okolností rozhodl, že „není nic, co by naznačovalo, že čl. 7 První směrnice má za cíl omezit rozsah existující judikatury.“

Majitel ochranné známky může zabránit paralelnímu dovozu v obchodním využití dovezeného zboží, ačkoli došlo uvedením tohoto zboží na vnitřním trhu k vyčerpání práv majitele ochranné známky, a to v případě, že paralelní dovozce přebalil výrobek a na nový obal umístil reprodukci ochranné známky bez svolení jejího majitele. ESD zde také vyslovil pravidlo, že k tomu, aby po přebalení nemohl majitel ochranné známky při dalším prodeji zboží využívat svých práv z ochranné známky, není nutno prokazovat, že rozdělení trhu bylo jeho záměrem, takže stačí pouze zjištění, že by takový důsledek mohl nastat.

Podmínky byly shrnuty do následujících 5 bodů a mnoho následných případů přebalování výrobků bylo analyzováno s odkazem na "**BMS podmínky**" :⁸⁶

- 1) Jednáním majitele ochranné známky může dojít k umělému dělení trhů mezi členskými státy. Umělým dělením trhu se rozumí bránění přístupu jiného soutěžitele na určitý trh či jeho část. V případě částí trhu EU se jedná o trhy jednotlivých členských států.

Například může jít o případ, kdy majitel ochranné známky brání přebalení zboží do nového vnějšího obalu v případě, že je velikost balení v zemi dovozu regulována jinou legislativou nebo chování výrobce, kdy umístil předmětné zboží na trh v některých členských zemích EU v různých formách balení, a následně

⁸⁵ ŽAMBOCH, J., BÍBA, V., Přehled některých významných případů evropského práva ve farmacii (pokračování) Další rozhodnutí ESD související s registracemi. Časopis Remedia, 2006, č. 1, s. 92-95.

⁸⁶ COOK, T. EU Intellectual property law, 2010 Oxford University Press, s. 272

tento výrobce brání paralelnímu dovozu v dovozu tohoto zboží, ačkoli ten dodržel podmínky, za kterých byl výrobek na trh uveden.

Jde tedy o nutnost změny obalu výrobku pro uvedení na trh ve státě dovozu, zejména z důvodu národní regulační úpravy. Jde o jednání v rozporu s čl. 36⁸⁷ SF EU, které umělé dělení trhů mezi členskými státy EU, resp. skrytou diskriminaci soutěžitelů, zakazuje, přičemž úmysl dělit trh není vždy nutný. SD EU ale současně judikoval, že majitel ochranné známky je oprávněn trvat na svých právech a zabránit obchodnímu využití přebaleného zboží je-li to nezbytné pro zajištění základních funkcí ochranné známky. Musí však vždy být na jeho straně určitý legitimní důvod, např. pokud změna obalu změní originální vlastnosti výrobku, které se váží k samotné ochranné známce.

- 2) Nové balení neovlivňuje původní vlastnosti zboží uvnitř tohoto balení, tj. zejména bylo-li zachováno původní vnitřní balení, např. ampule, inhalátory nebo plastový obal.

Došlo k dalšímu zpřesnění zásady, že nesmí dojít ke zhoršení původního stavu produktu. K tomu nedojde, pokud přebalení postihne pouze vnější dvě vrstvy obalu, přičemž vnitřní obal zůstane nedotčen. Pouhé vyjmutí blistrů, lahviček, atp. z původních vnějších obalů a jejich nahrazení novým vnějším obalem nemůže ovlivnit původní stav produktu uvnitř balení a obchodování takto přebaleného produktu tedy nemůže být bráněno.

Je důležité rozlišovat vnitřní a vnější obal výrobku. Ke změně původních vlastností výrobku může dojít změnou vnitřního obalu výrobku. Změněný obal jasně stanoví původ doplňkového zboží. Ale i absence důležité informace, nezbytné pro správné použití výrobku spotřebitelem je negativním důsledkem z důvodu ochrany veřejného zdraví, když příbalová informace chybí, nebo je nedostatečná či zkreslená. Obecná přípustnost úprav vnitřního obalu výrobku by

⁸⁷ Článek 36 (bývalý článek 30 Smlouvy o ES) :

Články 34 a 35 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.

pro odpovědné orgány veřejné správy byla velice náročná na sledování a vyhodnocování z hledisek vhodnosti a bezpečnosti.

- 3) Prezentace, resp. provedení nového balení není způsobilé poškodit pověst výrobce, zejména z důvodu špatné kvality nového balení.

Reputaci výrobce nebo dobrou pověst ochranné známky může negativně ovlivňovat i způsob prezentace zboží a propagace. Přebalený produkt nesmí mít takový vzhled, aby došlo k poškození pověsti ochranné známky nebo jejího majitele. Balení nesmí tedy být vadné, nízké kvality nebo působit nepořádným dojmem. Paralelní dovozce musí dbát na to, pro který trh je příslušné zboží určeno a na jakou cílovou skupinu koncových zákazníků je zaměřeno. Nepřípustný je prodej výrobku v poškozeném či nekvalitně provedeném vnějším obalu.

- 4) Dovožce oznámí majiteli ochranné známky úmysl uvést přebalený výrobek na trh ještě před jeho uvedením na trh, a na žádost mu dodá vzorek přebaleného zboží.

Paralelní dovozce je povinen oznámit majiteli ochranné známky, že uvede na trh zboží v pozměněném obalu před zahájením prodeje zboží na relevantním trhu. Na požádání má povinnost dodat zdarma vzorek nového balení a majitel ochranné známky tak může posoudit, zda nedojde uvedením takto zabaleného výrobku k poškození jeho dobrého jména, pověsti nebo prestiže.

V případě, že paralelní dovozce nepodá majiteli ochranné známky předchozí oznámení ohledně přebaleného výrobku, dochází k porušení každým následným dovozem uvedeného výrobku, až kým k oznámení nedojde.

- 5) Na obalu je jasně uveden původce nového označení výrobku a jméno jeho výrobce-⁸⁸

Na vnějším obalu výrobku musí být poznámka informující o přebalení výrobku tak aby i pro průměrného spotřebitele při běžném stupni pozornosti byla tato informace jasná a srozumitelná. Jasně má být uvedeno, kdo je výrobcem produktu (jeho přesný název), včetně reprodukce ochranné známky, a kdo provedl jeho

⁸⁸ Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 1996. Bristol-Myers Squibb and Others v. Paranova spojené případy C 427, 429 a 436/93

přebalení tak aby nedocházelo k záměně výrobce, majitele ochranné známky s paralelním dovozcem.

Majitel ochranné známky však může bránit změně původního obalu za situace, kdy mohl paralelní dovozce využít možnosti na obal umístit nálepky.

Prokázání existence výše uvedených 5 podmínek náleží paralelnímu dovozci.

V případě, podmínek týkajících se nového balení, které neovlivňuje původní vlastnosti zboží uvnitř tohoto balení a prezentace, resp., že provedení nového balení není způsobilé poškodit novou pověst výrobce, postačí, že podle důkazů paralelním dovozcem uvedených se lze důvodně domnívat, že je tato podmínka splněna.

Právo zabránit dovozu výrobku, který byl přebalován je součástí práva k ochranné známce a takové uplatnění práva je slučitelné s článkem 36 SFEU (bývalý článek 30 SES). Soud to v několika případech potvrdil.

2. Rozvedení podmínek přebalení paralelně dovezeného výrobku

V rozhodnutí **Centrafarm v American Home Products**⁸⁹ se ESD vyslovoval k otázce, zda je oprávněné přebalení paralelním dovozcem z důvodu použití rozdílných ochranných známek pro ten samý výrobek v různých zemích (Serenid D vs Seresta).

Byla vyslovena zásada, že bránit uvedení přebaleného produktu (tedy produktu označeného ochrannou známkou) je možné, nicméně takové bránění by představovalo omezení volného obchodu mezi státy, pokud cílem použití různých ochranných známek bylo umělé rozdělení trhu.⁹⁰ Bezpředmětná jsou v této souvislosti ustanovení upravující názvy, pod kterými se přípravky smějí uvádět na trh.

⁸⁹ Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. října 1978 Centrafarm BV v American Home Products Corporation. Věc 3/78

⁹⁰ COOK, T. *EU Intellectual property law*, 2010 Oxford University Press, s. 32

ESD se v případě **Pharmacia Upjohn v Paranova**⁹¹ vypořádal se situací kdy je přebalení výrobku objektivně nezbytné. Společnost Upjohn prodávala výrobek ve Společenství pod různými názvy „Dalacin C „ nebo „Dalacin“ nebo „Dalacine“ kvůli konfliktům s jinými ochrannými známkami, jejichž odlišnost byla dána různými národními požadavky. Společnost Paranova nakoupila výrobky ve Francii a Řecku a po přebalení jej pod názvem Dalacin prodávala v Dánsku.

Podle soudu je objektivně nezbytné přebalení výrobku tehdy pokud by pravidla nebo praxe v členském státě dovozu bránila uvedení produktu na trh pod ochrannou známkou užívanou v členském státě dovozu. Přebalování však nelze odůvodnit pouhou snahou paralelního dovozce získat obchodní výhodu a neznamena to objektivní nutnost. Toto rozhodnutí demonstrovalo, že pro paralelního dovozce bude často těžké prokázat objektivní nutnost pro změnu ochranné známky tzv. re-branding výrobku, když většina předpisů jsou psány obecně.⁹²

V jiném případě řešícím nutnost změny etiket **Loendersloot v Ballantine**⁹³ paralelní dovozce odlepoval etikety z lahví a upravoval jejich znění. Odstranil původní etikety nesoucí identifikační čísla jednotlivých lahví whisky, slovo ‘pure’ a odkazy na autorizovaného dovozce, které nahradil svým vlastním jménem. ESD rozhodl, že nebylo nutné pro uvedení výrobku na trh odstraňovat etiketu s identifikačními čísly. Odstranění slova ‘pure’ a odkazu na původního dovozce či jeho nahrazení odkazem na paralelního dovozce může být nutné s ohledem na národní pravidla označování zboží. Podmínka nezbytnosti přebalení není splněna tam, kde k podání dodatečné informace postačí nálepka, pokud národní legislativa požaduje doplňující informace. Odstranění etikety by se mohlo ukázat nutným v případě snahy zamezit umělé dělení trhů mezi členskými státy, pokud se tím paralelní dovozce bude snažit získat do budoucna výrobky od distributorů. Autorizovaný prodejce na základě údajů získaných z identifikačního čísla umístěného na etiketě může získat informace,

⁹¹ Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. října 1999 Pharmacia & Upjohn SA proti Paranova A/S. Věc C-379/97.

⁹² <http://www.sjberwin.com/insights/2013/12/18/re-branding-objectively-unnecessary-or-essential-for-effective-access-to-the-market>

⁹³ Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997 Frits Loendersloot (F. Loendersloot Internationale Expeditie) proti George Ballantine & Son Ltd a dalším. Věc C-349/95.

kdo předmětné zboží zakoupil a v budoucna by paralelnímu dovozci ztěžovat prodej svých výrobků.⁹⁴

Problematikou v oblasti přebalení léčiv řeší i další rozsudek ESD ve věci **Boehringer I**.⁹⁵ Soud rozhodl, že „*nové balení farmaceutických produktů je objektivně nezbytné, v případě, že bez tohoto přebalení by byl zásadním způsobem ztížen nebo zabráněn účinný přístup na trh zejména z důvodu silné nevole podstatné části spotřebitelů k výrobkům, jejichž vnější obal byl opatřen pouze novou nálepkou splňující podmínky pro dovoz.*“ ESD zároveň potvrdil povinnost paralelního dovozce oznámit majiteli ochranné známky úmysl uvést přebalený výrobek na trh s dostatečným časovým předstihem, obvykle 3-4 týdny předem. Pokud paralelní dovozce tuto podmínku nedodrží, může majitel ochranné známky podat námitky proti uvádění přebaleného výrobku na trh. Soud dále dovodil, že přísluší paralelnímu dovozci, aby sám majiteli ochranné známky oznámil zamýšlené přebalení. Přísluší vnitrostátnímu soudu posoudit pak, jestli měl majitel ochranné známky s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem případu k dispozici přiměřenou lhůtu pro reakci na navrhované přebalení.

Kvalitou přebalení a poškozováním dobré pověsti a odpovídající sankcí se zabýval ESD v rozhodnutí **Boehringer II**.⁹⁶ Legitimně podat námitky proti dalšímu uvádění výrobku na trh může majitel ochranné známky tehdy, jestliže paralelní dovozce buď výrobek přebalil tak, že jej nově opatřil ochrannou známkou, nebo na obal obsahující výrobek umístil označení, ledaže by bylo splněno pět BMS podmínek, zejména ta, že nesmí být vzhled přebaleného výrobku takový, aby mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele. „*Přebalený výrobek může být totiž prezentován neadekvátně, a může tudíž poškodit dobré jméno ochranné známky zejména v případě, kdy obal nebo označení, ačkoliv nejsou ani vadné, ani nízké kvality nebo neúhledné, mohou ovlivnit hodnotu ochranné známky tím, že poškozují obraz serióznosti a*

⁹⁴ Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, str. 94

⁹⁵ Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. dubna 2002 *Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd a Eli Lilly and Co. proti Swingward Ltd a Dowelhurst Ltd*. Věc C-143/00

⁹⁶ Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. dubna 2007 *Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG v. Swingward Ltd, a Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG v. Dowelhurst Ltd, a Glaxo Group Ltd v. Swingward Ltd, a Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd v. Dowelhurst Ltd, a SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd v. Dowelhurst Ltd, a Eli Lilly and Co. v. Dowelhurst Ltd*. Věc C-348/04

kvality, který je spojován s takovým výrobkem, jakož i důvěru, kterou může vzbudit u dotčené veřejnosti.“

Jestliže paralelní dovozce nepodal majiteli ochranné známky předchozí oznámení týkající se přebaleného výrobku, porušuje jeho práva, dokud takové oznámení nepodá.

Taková porušení podle soudu musí být sankcionována nejen přiměřeně, ale i dostatečně účinně a odrazujíc, aby zajistila plnou účinnost První směrnice. Vnitrostátní opatření v podobě finanční náhrady v obdobné výši jako při padělání se nejeví být v rozporu se zásadou proporcionality, nicméně výše finanční náhrady má být stanovena vnitrostátním soudem dle okolností jednotlivého případu s přihlédnutím zejména k rozsahu škody, a za dodržení zásady proporcionality.

Zajímavé je rozhodnutí **The Wellcome Foundation v Paranova**⁹⁷ týkající se otázky kritéria vzhledu přebalení, co je myšleno slovem „nezbytnost“ a rozsahu oznamovací povinnosti paralelního dovozce vůči majiteli ochranné známky, jelikož byly nad rámec běžných požadavků požadovány i přesné důvody pro přebalení výrobku a uvedení státu vývozu. Podle ESD „*v tomto ohledu je třeba připomenout, že v případě, kdy se prokáže, že poskytnuté informace jsou majitelem ochranné známky používány za účelem odhalení nedostatků v jeho organizaci prodeje, a tím k boji proti paralelnímu obchodu s jeho výrobky, jsou osoby podílející se na paralelním obchodu před takovým jednáním chráněny v rámci pravidel Smlouvy o ES týkajících se hospodářské soutěže.*“⁹⁸

Soud rozhodl, že pokud se prokáže, že přebalení léčivého přípravku novým obalem je nezbytné k jeho dalšímu uvádění na trh členského státu dovozu, musí být vzhled obalu posuzován pouze vzhledem k podmínce, podle které nesmí být takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele. „*Paralelnímu dovozci přísluší, aby majiteli ochranné známky poskytl nezbytné a dostatečné informace za*

⁹⁷ Rozsudek Soudního dvora ze dne 22 prosince 2008 *The Wellcome Foundation Ltd v Paranova Pharmazeutika Handels GmbH. GmbH. Věc C-276/05.*

⁹⁸ Rozsudek Soudního dvora ze dne 22 prosince 2008 *The Wellcome Foundation Ltd v Paranova Pharmazeutika Handels GmbH. GmbH. Věc C-276/05. viz bod 36*

účelem umožnit majiteli, aby ověřil, že přebalení výrobku s takovou ochrannou známkou je nezbytné pro jeho uvádění na trh členského státu dovozu.“

Ve spojených případech **Orifarm**⁹⁹ a další z roku 2011 byla podstatou otázka, zda se umožňuje majiteli ochranné známky spojené s výrobkem, který je předmětem paralelního dovozu, bránit následnému uvedení přebaleného výrobku na trh z důvodu, že na novém obalu není jako subjekt provádějící přebalení uveden podnik, který na objednávku skutečně uvedený výrobek přebalil a má k tomu oprávnění, nýbrž podnik, podle jehož pokynů bylo přebalení provedeno a který za ně nese odpovědnost.

Soud upřesnil, že *„zájem majitele je plně zachován, je-li na obalu přebaleného výrobku jasně uvedeno jméno podniku, na jehož objednávku a podle jehož pokynů bylo přebalení provedeno a který za ně nese odpovědnost.“* Pokud tento údaj je vytištěn tak, aby mu normálně pozorná osoba mohla porozumět, může vyloučit nesprávný dojem spotřebitele nebo koncového uživatele, že výrobek přebalil majitel ochranné známky. Tento podnik nese plnou odpovědnost za činnosti související s přebalením.

Pokud přebalení ovlivnilo původní stav výrobku obsaženého v obalu nebo pokud vzhled přebaleného mohl poškodit dobré jméno ochranné známky má majitel možnost uplatnit svá práva a případně získat náhradu škody. Podnik uvedený na novém obalu přebaleného výrobku jako subjekt provádějící přebalení, bude odpovídat za všechny škody způsobené podnikem, který přebalení skutečně provedl, a nemůže se zejména zprostit odpovědnosti tvrzením, že posledně uvedený podnik jednal proti jeho pokynům.

Soud konstatoval, že za těchto podmínek nemá majitel ochranné známky oprávněný zájem požadovat, aby na obalu bylo uvedeno jméno podniku, který skutečně přebalení provedl, pouze z toho důvodu, že přebalení může ovlivnit původní stav tohoto výrobku, a porušit tedy případně práva k ochranné známce. Zájem majitele ochranné známky na zachování původního stavu výrobku obsaženého v obalu je totiž dostatečně chráněn požadavkem na prokázání, že přebalení nemůže ovlivnit původní

⁹⁹ Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. července 2011 Orifarm A/S a další (C-400/09) a Paranova Danmark A/S a Paranova Pack A/S (C-207/10) proti Merck Sharp & Dohme Corp. a Merck Sharp & Dohme BV a Merck Sharp & Dohme.

stav uvedeného výrobku. Za takových podmínek, přísluší prokázání této skutečnosti podniku, podle jehož pokynů bylo přebalení provedeno a který za ně nese odpovědnost.¹⁰⁰

3. Prodej prostřednictvím on-line tržiště

Případ ve věci prodeje výrobků společnosti **L'Oréal prostřednictvím on-line tržiště provozovaného společností eBay**¹⁰¹ se otázky paralelních dovozů přesouvají i do oblasti internetu.

Společnost L'Oréal vyrábí a uvádí na trh parfémy, kosmetické přípravky a přípravky péče o vlasy a je majitelem portfolia ochranných známek. Distribuce jejich výrobků je prováděna prostřednictvím uzavřené distribuční sítě, v rámci níž se autorizovaným distributorům zakazuje dodávat výrobky jiným distributorům. Společnost eBay provozuje on-line tržiště, na kterém jsou zobrazovány inzeráty na výrobky prodávané osobami registrovanými na www.ebay.co.uk a mimo jiné mohou vytvářet „on-line obchody“. Takový obchod nabízí všechny výrobky nabízené prodávajícím v určitém okamžiku. Jednalo se o prodej a nabízení výrobků značky L'Oréal, které nebyly určeny k prodeji, jako jsou testery nebo vzorky, nebo výrobky určené k prodeji v Severní Americe a některé z nich byly prodávány bez obalu.

Soudní dvůr rozhodl, že pokud jsou výrobky nacházející se ve třetí zemi, označeny ochrannou známkou zapsanou v členském státě Unie nebo ochrannou známkou Společenství a nebyly předtím uvedeny na trh v EHP, nebo v případě ochranné známky Společenství nebyly předtím uvedeny na trh v Unii, prodávány hospodářským subjektem prostřednictvím on-line tržiště a bez souhlasu majitele ochranné známky spotřebiteli nacházejícímu se na území, na které se vztahuje uvedená ochranná známka, nebo jsou předmětem nabídky k prodeji nebo reklamy na takovém tržišti určeném spotřebitelům nacházejícím se na tomto území, může

¹⁰⁰ Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. července 2011 Orifarm A/S a další (C-400/09) a Paranova Danmark A/S a Paranova Pack A/S (C-207/10) proti Merck Sharp & Dohme Corp. a Merck Sharp & Dohme BV a Merck Sharp & Dohme.

¹⁰¹ Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. července 2011 L'Oréal SA a další proti eBay International AG a další. Věc C-324/09.

uvedený majitel bránit tomuto prodeji, této nabídce k prodeji nebo této reklamě. Vnitrostátním soudům přísluší posoudit případ od případu, zda existují relevantní indicie k závěru, že nabídka k prodeji nebo reklama zobrazovaná na on-line tržišti dostupném na uvedeném území je určena spotřebitelům nacházejícím se na uvedeném území.

SD EU konstatoval, že dodání předmětů označených ochrannou známkou, určených k předvádění zboží spotřebitelům v autorizovaných prodejních místech, jakož i flakónů rovněž označených touto ochrannou známkou, ze kterých jsou odebírané bezplatné malé vzorky pro spotřebitele, majitelem uvedené ochranné známky jeho autorizovaným distributorům není v případě nedostatku důkazů svědčících o opaku uváděním na trh.

Dále soud vyložil, že majitel ochranné známky může na základě svého výlučného práva z ochranné známky bránit dalšímu prodeji výrobků z důvodu, že prodávající odstraní z těchto výrobků obal, pokud toto má za následek, že podstatné informace, jako jsou informace ohledně totožnosti výrobce nebo osoby odpovědné za uvedení kosmetického přípravku na trh, chybí. Bránit může i tomu, aby parfém nebo kosmetický přípravek označený ochrannou známkou, jíž je majitelem, byl dále prodáván v nezabaleném stavu, pokud prokáže, že odstranění obalu narušilo image uvedeného výrobku, a tudíž dobré jméno ochranné známky.

V. Prostředky ochrany před paralelními dovozy

Problematika paralelních dovozů se v českém prostředí objevuje a české soudy je řeší. Existuje několik způsobů, jak může majitel ochranné známky postupovat v případě, že má podezření, že jsou porušována jeho práva protiprávními paralelními dovozy.

1. Mimosoudní možnosti obrany

Majitel ochranné známky by měl využít všechny **možnosti mimosoudní obrany**¹⁰² před neoprávněným zásahem do svého práva jako první krok ke smírnému řešení sporu a projev dobré vůle vyhnout se soudnímu řízení.

Nejideálnější je forma doporučeného dopisu za účelem upozornění domnělého paralelního dovozce o tom, která jeho práva jsou porušována spolu s výzvou, aby se dalšího porušování práv majitele ochranné známky zdržel, tj. aby nepokračoval v paralelním dovozu či prodeji paralelně dovezeného zboží a zahájit s ním jednání. Výzva může dále obsahovat požadavek, aby se paralelní dovozce zavázal, že nadále nebude dovážet, distribuovat nebo propagovat výrobky, které byly uvedeny na trh EU/EHP bez souhlasu majitele ochranné známky.

V souladu se zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví může vlastník ochranné známky požadovat, aby mu paralelní dovozce sdělil údaje o distributorech, množství nedovoleně dovezeného zboží či výši obratu čímž získá představu o rozsahu poškození jeho práv. Obecně se jedná o relevantní údaje z hlediska zjištění, zda došlo k porušení práv vlastníka ochranné známky či zda takové porušení hrozí.

Součástí dopisu neboli písemné výzvy může být například i nabídka licence nebo poskytnutí dodatečného souhlasu s užitím ochranné známky, případně si strany

¹⁰² JAKL, L. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. upr. roz. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. s. 163

mohou zvolit kvalifikovaného mediátora nebo spor předložit rozhodci nebo před rozhodčí soud.¹⁰³

Právo na informace o původu zboží výrobku je reakcí na mezinárodněprávní úpravu obsaženou v Dohodě TRIPS, konkrétně se jedná o článek 47. Je institutem sloužícím k zlepšení vymahatelnosti práv z průmyslového vlastnictví. Jeho účelem je poskytnout majiteli ochranné známky dostatek informací k ochraně jeho práv a k posouzení účelnosti žaloby.

Podle § 3 zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví vlastník ochranné známky má právo na informaci o původu výrobků vůči každému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh výrobky či služby, na nichž, nebo na jejichž obalech či jiných dokumentech, které je provázejí, je umístěno označení, které je shodné nebo podobné s jeho ochrannou známkou. *“Lze ho uplatnit vůči osobám, které v obchodním měřítku porušovaly právo z průmyslového vlastnictví.”*¹⁰⁴

Sdělit informaci je povinný podnikatel, který uvádí nebo hodlá uvést takové výrobky na trh v České republice, tedy zejména paralelní dovozce, velkoobchodník, maloobchodník, zprostředkovatel či přímý prodejce, ale také přepravce, skladovatel nebo reklamní agentura, která má k informacím přístup v souvislosti s propagací výrobků. Za užití provedené v obchodním měřítku jsou pokládána jednání za účelem získání přímé nebo nepřímé hospodářské nebo obchodní výhody; tím jsou zpravidla vyloučeny činy spotřebitele jednajícího v dobré víře.

Jedná se o detailní ustanovení, na které informace má osoba oprávněná vymáhat dodržování průmyslových práv nárok, umožňující jí zasáhnout nejen proti konkrétnímu porušovateli, kterého zjistil, ale umožňuje mu vysledovat řetězec podnikatelů, například velkoobchodníků či maloobchodníků, kteří se v obchodním měřítku na porušování práv podílejí. Informace o množství držených výrobků či

¹⁰³ JAKL, L., JANSÁ, V. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2010 s. 207

¹⁰⁴ JAKL, L. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. upr. roz. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. s. 163

služeb a jejich ceně pak umožňuje spravedlivě stanovit náhradu škody a výši bezdůvodného obohacení, které z porušení práv vzešlo.

Pakliže by došlo k tomu, že by paralelní dovozce odmítl poskytnout zákonem stanovené informace dobrovolně v přiměřené lhůtě, svědčí vlastníku ochranné známky právo obrátit se na soud, aby ten rozhodl o jeho právu. Soudně lze právo na informaci uplatnit pouze v řízení ve věci porušení průmyslových práv, jen v souvislosti s již podanou žalobou a nelze je uplatnit v řízení předběžném. Soud může však žalobu na poskytnutí informace zamítnout, pokud by poskytnutí informace bylo ve zjevném nepoměru k závažnosti konkrétního ohrožení nebo porušení.¹⁰⁵

2. Zajišťovací instituty

Před samotným zahájením soudního řízení je možné tzv. **zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví** podle § 78b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu¹⁰⁶, tedy na ochranu práv z porušování ochranných známek a také na ochranu proti nekalé soutěži. Rovněž tento institut slouží k zajištění důkazu před zahájením řízení a k zabránění stavu důkazní nouze, do kterého by se vlastník ochranné známky jako budoucí žalobce mohl dostat, neboť existuje obava, že důkaz později v řízení o věci samé nebude možno pro nedostupnost předmětu důkazního prostředku vůbec nebo jen s velkými obtížemi provést.¹⁰⁷

Institutem sloužícím k zajištění důkazu před zahájením řízení a k zabránění stavu důkazní nouze může také sloužit i **notářský nebo exekutorský zápis** o skutkovém

¹⁰⁵ HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání, 2008, s. 333 - 335

¹⁰⁶ (1) Ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví lze před zahájením řízení o věci samé na návrh toho, kdo osvědčil porušení práva z duševního vlastnictví, za účelem provedení důkazu zajistit

a) zboží, popřípadě přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být porušeno právo z duševního vlastnictví,
b) materiál a nástroje, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování zboží uvedeného v písmenu a),
c) dokumenty týkající se zboží uvedeného v písmenu a).

(2) Zajištění podle odstavce 1 je přípustné jen tehdy, nebylo-li zboží, materiál, nástroje nebo dokumenty předmětem zajištění důkazu podle § 78 nebo 78a, popřípadě jestliže pomocí takového zajištění důkazu nebylo možné postihnout všechny okolnosti významné pro rozhodnutí věci samé.

¹⁰⁷ SVOBODA, SMOLÍK, LEVÝ, ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck 2013, s. 260 – 261

ději nebo o stavu věci, jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo soudního exekutora nebo jestliže notář nebo soudní exekutor osvědčil stav věci.

3. Návrh na předběžné opatření

Potřebu zatímně upravit poměry mezi majitelem ochranné známky a paralelním dovozcem je možné řešit **institutem předběžného opatření**. V českém právním řádu je předběžné opatření v občanskoprávním řízení upraveno § 74 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Předběžným opatřením se lze domáhat, aby paralelní dovozce nenakládal s paralelně dovezeným zbožím nebo se něčeho zdržel (zpravidla dalšího prodeje) nebo k zajištění případného výkonu práva. Nejčastěji směřuje k zatímní úpravě poměru účastníků.¹⁰⁸

Jak bylo rozhodnuto Usnesením Vrchního soudu „*Uložení stejných povinností předběžným opatřením, jako je žádáno i pro rozhodnutí ve věci samé, následnou soudní ochranu rozsudkem nikterak nesnižuje ani nepředjímá. Stejně jako ve věcech nekalé soutěže, tak i ve věcech ochrany průmyslových práv, rozhodné je zde hledisko zabránění vzniku, popřípadě rozšiřování újmy závadným jednáním (jež je osvědčeno) dotčeného účastníka.*“ Prioritou této účastníkem požadované ochrany jeho práv je, aby bylo rozhodnuto rychle a účinně, s ohledem na přiměřenost případně nařízeného předběžného opatření k vyličenému a osvědčenému skutkovému stavu a porušení navrhovatelových práv. „*Navrhovatel předběžného opatření si navíc musí být vědom možnosti, že bude povinen nahradit újmu podle ust. § 77a, která povinnému nařízeným předběžným opatřením vznikla.*“¹⁰⁹

Konkrétním příkladem z české soudní praxe je **Usnesení Vrchního soudu**¹¹⁰, které se konkrétně týkalo potvrzení předběžného opatření vydaného ve věci tvrzeného

¹⁰⁸ HORÁČEK, MACEK, BISKUPOVÁ, Sbírnka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl, 1. vydání, 2011, s. 340 - 345

¹⁰⁹ Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 190/2010/31. 8. 2010. viz. HORÁČEK, MACEK, BISKUPOVÁ, Sbírnka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. Díl, 1. vydání, 2011, s. 230 - 236

¹¹⁰ Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 11. 2014 Sp. zn. 3Cmo 276/2014

ilegálního paralelního dovozu mobilních „chytrých“ telefonů nesoucích ochrannou známku „**Lenovo**“ prodávaných v České republice.

Soud shledal potřebu zatímní úpravy poměrů účastníků navrženým předběžným opatřením a uložil žalovanému „*povinnost zdržet se nabízení a prodeje, včetně nabízení a prodeje prostřednictvím internetu, uvádění na trh nebo skladování pro tyto účely, dovozu, vývozu veškerých mobilních telefonů označených ochrannou známkou Lenovo.*“ Bylo žalobcem osvědčeno, že je vlastníkem kombinovaných ochranných známek Společenství obsahujících označení „**Lenovo**“, účastníci řízení jsou soutěžiteli, a že žalovaný nabízí k prodeji v České republice výrobky, označené označením shodným či podobným s ochrannou známkou žalobce a že nejde o výrobky, na které se vztahuje úprava tzv. vyčerpání práv dle § 11 odst. 1 a 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Předmětné mobilní telefony byly určeny výhradně pro čínský trh.

Vytýkané jednání žalovaného může být v řízení ve věci samé posouzeno jako plně odpovídající ustanovení § 8 odst. 2 písm. a, b zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách tedy jako zásah do práv k ochranným známkám.

Bylo osvědčeno, že prodej a distribuce byla prováděna prostřednictvím internetových stránek www.lenovomobile.cz, www.levnesmartphony.cz a umístováním na nich zavádějících informací, čímž se vytvářel dojem u široké veřejnosti, že se jde o oficiálního prodejce telefonů v České republice. Také může být toto jednání označeno v řízení ve věci samé jako jednání nekalé soutěže dle ust. § 2976 odst. 1 a § 2982 občanského zákoníku, tedy může být považováno za vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.

Dalším praktickým příkladem je nedávno potvrzené předběžné opatření¹¹¹, kterým bylo **společnosti Mountfield a.s.** „*uložena povinnost zdržet se nabízení, dovozu, vývozu, skladování, prodeje a uvádění na trh výrobků označených ochrannými známkami „Fiskars“ a nesoucích čárový výrobkový kód typu UPC- A obsahující 12 číslic, který počíná číslem „0“, po němž následuje trojčíslí „465“.*

¹¹¹ Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23.1.2015, Sp. Zn. 3Cmo 290/2014

Žalobci jsou výrobci seker „Fiskars“ a vlastníci portfolia ochranných známek „Fiskars“. Žalovaný Mountfield a.s. inzeroval a nabízel k prodeji mimo jiné originální výrobky značky Fiskar, přičemž převážná většina byla ve skutečnosti určena pro trh mimo EHS, konkrétně pro trh Severní Ameriky. Žalovaný není oficiálním distributorem žalobců v EU/EHP ani mimo tento prostor a nebyl mu udělen souhlas s uváděním výrobků Fiskars určených pro severoamerický trh na území České republiky, resp. EU/EHP.

Soud měl za osvědčené, že jednání Mountfield a.s. může být v řízení ve věci samé posouzeno jako zásah do průmyslových práv žalobce a také jako jednání nekalé soutěže.

4. Soudní možnosti ochrany

Majitel ochranné známky má právo bránit se **žalobou u soudu proti nedovolenému paralelnímu dovozu zboží** na základě Zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví § 3, § 4 a §5 a podle Zákona o ochranných známkách, zejména podle § 8.

Vymáhat právo z průmyslového vlastnictví je možné i **žalobou proti nekalé soutěži podle § 2976¹¹²** a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zpravidla půjde o vyústění předběžného opatření. Osoby, jejichž známková práva byly porušována nebo porušena nebo ohrožena na svých právech nekalou soutěží se mohou proti rušiteli samostatně domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav, dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání BO. Toto řízení lze zahájit jen na návrh oprávněného, nikoli z moci úřední a může uplatnit různé žalobní nároky.¹¹³

¹¹² Nesmí být parazitováno na pověsti jiného nebo vyvoláváno nebezpečí záměny. Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, se mohou proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

¹¹³ ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., TOMSA, M. a kolektiv: *Základy obchodního práva. Vysokoškolská učebnice*. Praha: Leges, 2014, s. 131-141.

Jedním z nejčastěji žalobou uplatňovaným nárokem vlastníka ochranné známky je **zdržovací**, negatorní nárok, který směřuje do budoucna, proti dalšímu opakování či pokračování protiprávního porušování známkových práv, má tedy preventivní povahu.

Zdržovací nárok může spočívat například ve zdržení se dalšího provádění paralelních dovozů, zdržení se uvádění takového zboží na trh či zdržení se další reklamy výrobku, která poškozují reputaci ochranné známky.

Jak rozhodl Vrchní soud ohledně uložení povinnosti zdržet se v budoucnu závadného jednání: *„Předpokladem pro uložení povinnosti zdržet se určitého jednání je – krom prokázání závadnosti tohoto jednání (zde tedy, že jde o jednání porušující práva žalobce z ochranných známek či jednání nekalé soutěže) – i zjištění soudu, že je uložení takové povinnosti do budoucna nezbytné, tedy že takové závadné jednání trvá nebo hrozí. Stav, kdy právo není porušováno žalovaným pro povinnost, uloženou mu vydaným předběžným opatřením soudu, však závěr o pomnutí nebezpečí porušování práv vylučuje.“*¹¹⁴

Dalším často uplatňovaným nárokem je **nárok na odstranění** závadného stavu neboli restituční. Je určen k nápravě již vzniklých důsledků porušování práv k ochranným známkám či vlastního projevu porušování známkových práv nebo nekalé soutěže.

Směřuje do minulosti, tedy vede k eliminaci již vzniklých účinků jednání a jeho možného zdroje např. stažení určitých výrobků z trhu, uveřejnění vysvětlujícího prohlášení nebo se lze domáhat stažení paralelně dovezeného zboží z českého trhu. Právní úprava je obsažena v § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: *„Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména*

¹¹⁴ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. září 2008 sp. zn. 3 Cmo 120/2008. viz. MACEK, J. Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže II. díl, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011 s. 401 - 403

- a) stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
- b) trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
- c) stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.“

Volba způsobu nápravy je na oprávněném. Peněžitý nárok lze namísto původního odstraňovacího nároku uplatnit i po podání žaloby. Je však na soudu, aby preferoval především odstranění závadného stavu před peněžitým narovnáním. S ohledem na okolnost, že v některých případech uvedená opatření k nápravě mohou znamenat citelný zásah do majetkového postavení osoby, která sice průmyslové právo ohrozila nebo porušila, avšak nekonala tak ani z nedbalosti, umožňuje soudu, aby jako alternativu nápravných opatření na návrh povinné osoby tato opatření nahradil povinností finančního vyrovnání. Ustanovení umožňuje, aby soud přiznal v rozsudku majiteli ochranné známky jako osobě, jejímuž návrh bylo vyhověno, právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele zejména paralelního dovozce, jenž ve sporu neuspěl.¹¹⁵

Příkladem již rozhodnutého sporu s ohledně paralelně dovezeného zboží do České republiky může být rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci **Husqvarna Aktiebolag** (dále jen „Husqvarna“) a **žalovaným MK PROLES s.r.o.**¹¹⁶

Společnost Husqvarna je majitelem portfolia ochranných známek „Husqvarna“, které používá k označení jím vyrobených výrobků - motorových pil. Pro své výrobky má systém označování rozlišující, které výrobky jsou určeny na ten který trh.

¹¹⁵ HORÁČEK, R a kol. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*, 2. vydání, 2008, s. 336 – 337

¹¹⁶ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24.9.2013 Sp. Zn. 3 Cmo 180/2013

Žalovaný prodával v České republice sporné motorové pily „Husqvarna“ určené pro trh USA a Kanady, a tím zasáhl do práv k ochranným známkám žalobce, jelikož se jedná o výrobky nelegálně umístěné na trh EHP.

Mimo jiné bylo prokázáno, že sporné pily nebyly určeny pro evropský trh a byly vyrobeny podle požadavků trhu Spojených států amerických a Kanady a nebyly na tento trh uvedeny se souhlasem majitele ochranných známek, jedná se tedy o ilegální paralelní dovozy a zásah do práv žalobce vyplývajících z ust. § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Žalovaný za takový zásah odpovídá bez ohledu na to, jak sporné výrobky nabyt. Soud s odkazem na § 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví žalovanému uložil povinnost zdržet se v obchodním styku uvádění na trh, skladování, distribuce, nabízení k prodeji specifikovaných sporných pil a také se zdržet dovozu předmětných motorových pil. Soud vyhověl požadavku na uložení zákazu veškerých dispozic se závadnými výrobky, které v souladu s ust. § 8 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, jsou považovány za užívání ochranné známky v obchodním styku. Soud také vyhověl požadavku žalobce poskytnout mu údaje o dodaném množství a ceně obdržené za motorové pily.

Dalším rozhodnutím je případ v právní věci **žalobce Deere & Company proti žalovanému SSN Spol. s r.o.** o ochranu práv z ochranných známek a ochranu před nekalou soutěží.¹¹⁷

Žalobce je majitelem portfolia ochranných známek s označením „DEERE“ a „JOHN DEERE“, které požívají na území České republiky mezi spotřebiteli dobrého jména a své výrobky na český trh uvádí prostřednictvím společnosti STROM Praha a.s., která je jeho výhradním autorizovaným dovozcem, distributorem, prodejcem a servisním místem.

Žalovaný SSN Spol. s r.o. prodává originální výrobky žalobce - zahradní traktory JOHN DEERE, včetně jejich příslušenství, přičemž se jedná o stroje určené výrobcem pro trhy mimo EU/EHP a nemají tedy pro tento trh příslušnou certifikaci. Žalovaný

¹¹⁷ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24.9.2013 Sp. Zn. 3 Cmo 180/2013

současně nikdy nedostal souhlas užívat ochranné známky žalobce ani nebyl nikdy autorizován k prodeji nebo distribuci jeho výrobků.

Žalovaný rovněž na svých internetových stránkách, i stylem jejich designu i prostřednictvím tištěných letáků propaguje prodej předmětných strojů, přičemž užívá ochranné známky žalobce bez jeho souhlasu a způsobem, který vyvolává u spotřebitelů mylnou domněnku o obchodním propojení obou účastníků.

Jelikož skutkový stav popsáný v žalobě nebyl mezi účastníky sporný, soud posuzoval, zda žalovaný dovozem originálního zboží žalobce z USA do ČR, které nebylo určeno výrobcem pro trh EU bez souhlasu, jedná nezákonně.

Žalovaný se hájil tzv. mezinárodním vyčerpáním práv, tedy jeho jednání je podle něj dovolené. Soud však upozornil, že *“tuzemská právní úprava ochranných známek však tento institut neupravuje a byla by v rozporu s článkem 7 Směrnice Rady 89/104/ES. Uvedení sporných výrobků na trh v USA tak nemá žádný význam pro posouzení vyčerpání práv podle § 11 Zákona o ochranných známkách”*.

Soud tedy dospěl k závěru, že v daném případě se nejedná o tzv. vyčerpání práv podle § 11 Zákona o ochranných známkách a jde tedy o ilegální paralelní dovozy.

K takovým dovozům nedal žalobce coby majitel ochranných známek souhlas, a tedy jde o zásah do práv k ochranným známkám podle § 8 Zákona o ochranných známkách.

Soud také odkázal na ustálenou judikaturu SD EU¹¹⁸ s tím, že k vyčerpání práv může dojít pouze v případě, kdy výrobky jsou uvedeny na trh EHP, přičemž je třeba umožnit majiteli ochranné známky kontrolu nad prvním uvedením výrobků, nesoucích ochrannou známku na trh v EHP.

Uvedení výrobků majitelem ochranné známky na trh mimo prostor EHP nevyčerpává práva majitele ochranné známky vznést námitky proti dovozu konkrétního výrobku, k němuž dochází bez jeho souhlasu do EHP.

Podle soudu *„žalovaný ilegálním paralelním dovozem porušuje práva žalobce coby majitele ochranných známek a dopouští se nekalé soutěže...”*. Žalovaný zanechal

¹¹⁸ Konkrétně na rozhodnutí Silhouette C- 355/96, Sebago C-173/98, Zino Davidoff v. Levi Strauss C-414/99, Copad C-59/08 a Makro Zelfbedienensgroothandel C-324/08

propagaci a nabízení výrobků s užíváním ochranných známek žalobce až po nařízeném předběžném opatření, kterým mu byla uložena povinnost se tohoto zdržet a proto je tu důvodná obava, že by se v budoucnu mohl tento zásah do práv žalobce opakovat.

Bylo také vyhověno nároku žalobce na poskytnutí informací o závadných výrobcích a distribučních kanálech, které nebyly poskytnuty žalovaným dobrovolně.

Na základě § 3 a 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví byl, tedy žalobci přiznám nárok, že žalovaný má povinnost dále závadného jednání, jež je zásahem do práva žalobce z ochranných známek zdržet se nabízení, propagace, prodeje a uvádění na trh v ČR sporného zboží JOHN DEERE s veškerým příslušenstvím a na poskytnutí informací o původu a distribuci závadného zboží, a aby bylo nařízeno zničení veškerého sporného zboží na náklady žalovaného nebo uložení povinnosti na vlastní náklady žalovaného zajistit zpětný vývoz sporného zboží do USA.

S ohledem na skutečnost, že neoprávněným užíváním a taky v souvislosti s výrobky a služby, pro něž je známka zapsána se hodnota ochranné známky snižuje. Snižuje se i její rozlišovací způsobilost a sama ochranná známka se rozměšňuje, proto je logické i uplatnění **nároku na náhradu škody** podle ust. § 5 odst. 2 zákona o vymáhání práv.

“ Jde o snížení hodnoty majetku vlastníka ochranné známky, a pokud ten uplatnil své právo dané mu ust. § 5 odst. 2 a navrhl stanovení výše náhrady škody způsobené mu zásahem do práv z ochranných známek paušální částkou, odpovídající dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl vlastník od žalovaného získal, pokud by byla řádně mezi účastníky řízení uzavřena licenční smlouva, pak není důvod nároku nevyhovět. Pokud bylo prokázáno, že vlastník ochranných známek umožňoval třetím osobám užívání chráněného označení za úplatu, pak žalovaný tím, že uvedené označení užíval – aniž však uzavřel se žalobcem příslušnou licenční smlouvu – se obohatil na úkor

vlastníka o částky, odpovídající licenčním poplatkům, jež by jinak byl nucen za užívání označení uhradit.“¹¹⁹

Podpůrně se pro nárok na náhradu škody použije úprava upravená v občanském zákoníku¹²⁰, tedy obecná podle § 2894 a násl., konkrétně úpravou povinnosti k náhradě škody po porušení zákona podle § 2909.

Základními podmínkami pro vznik práva na náhradu škody jsou zaviněné porušení právní povinnosti, vznik škody a příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody. Paralelní dovozce při tom odpovídá za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením zákonné povinnosti, zproští se, jen pokud prokáže, že škodu nezavinil. Jedná se o subjektivní princip, ale platí presumpce zavinění tedy předpoklad, že ten kdo povinnost stanovenou zákonem porušil, škodu zavinil.

Majitel ochranné známky se domáhá náhrady škody a sice tvrdí, ale nemusí prokazovat zavinění škůdce. Žalobce je povinen nárok přesně vyčíslit a doložit.

Dalším možným nárokem je **nárok na vydání bezdůvodného obohacení** založen na úpravě v § 2991 občanského zákoníku: „*Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil*“.

V případě paralelních dovozů se bezdůvodným obohacením rozumí majetkový prospěch paralelního dovozce a s ním související protiprávně vzniklá majetková újma majitele ochranné známky. Tato úprava je založena na objektivně vzniklém stavu, ve vzniku bezdůvodného obohacení není třeba zaviněného jednání. Nárok na vydání bezdůvodného obohacení musí žalobce v případném soudním řízení prokazovat, že na straně neoprávněného paralelního dovozce došlo k nárůstu majetku.

Nárok na poskytnutí zadostiučinění směřuje zase k náhradě nemajetkové újmy, jež z porušování práv z ochranné známky nebo z nekalé soutěže majiteli ochranné známky vznikla. Nemajetková újma podle § 2951 odst. 2 občanského zákoníku, se odčítá přiměřeným zadostiučiněním. Odpovědnost paralelního dovozce za vznik

¹¹⁹ Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 417/2009/23. 6. 2010. Viz. HORÁČEK, MACEK, BISKUPOVÁ, *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl*, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011, s. 334 - 339

¹²⁰ ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., TOMSA, M. a kolektiv: *Základy obchodního práva*. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2014, s. 131-141

nemajetkové újmy je založena na subjektivním principu, tedy na odpovědnosti za zaviněné porušení zákonné povinnosti – zavinění se ale předpokládá a je na povinném prokazovat opak.¹²¹

Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistili jiný způsob skutečné tedy plné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy. Nehmotná újma musí být nahrazena v plném rozsahu. Je možné, aby došlo ke kombinaci morálního i finančního zadostiučinění. Soud k přiznání nároku užije volnou úvahu, jelikož jde o určitou soukromoprávní sankci.

Morální či peněžité zadostiučinění je vyrovnání nehmotných ztrát, které poškozený utrpěl zásahem do svých známkových práv nebo jiným poškozením dobrého jména ochranné známky. Poškození dobrého jména ochranné známky u paralelně dovezených výrobků může spočívat například v uvedení výrobků na trh v pozměněném či méně kvalitním obalu, anebo v takovém způsobu propagace, který je způsobilý narušit dobré jméno ochranné známky. Morální zadostiučinění bude mít zpravidla podobu omluvy v odborném tisku.

Všeobecně poskytuje občanský zákoník i jiné možnosti ochrany. Svépomoc podle § 14 je možnost mimořádná s přísnými požadavky, kdy ke svépomoci může přikročit ten, jehož právo je ohroženo, a je zřejmé, že by zásah veřejné moci (zásah policie, soudní rozhodnutí) přišel pozdě, přičemž ke svému právu si může pomoci sám přiměřeným způsobem. Vedle svépomoci může ten, jehož práva jsou ohrožena či porušena, bránit svá práva v rámci nutné obrany podle § 2905, případně jednáním v krajní nouzi dle § 2906, co v případě splnění podmínek pro takové jednání vylučuje povinnost k náhradě újmy tím způsobené.¹²²

I občanský soudní řád poskytuje další prostředky právní ochrany proti porušování průmyslových práv i proti jednání nekalé soutěže. **Právo na zveřejnění rozsudku na**

¹²¹ ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., TOMSA, M. a kolektiv: Základy obchodního práva. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2014, s. 131-141

¹²² ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., TOMSA, M. a kolektiv: Základy obchodního práva. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2014, s. 131-141

náklady neúspěšného účastníka je upraveno jen procesním právem v § 155 odst. 4 občanského soudního řádu. Tento nárok sám o sobě nelze samostatně žalobou v soudním řízení uplatnit, ale jen pouze ve spojení s některým samostatným nárokem rozebraným výše.

Přiznání práva na zveřejnění rozsudku nelze ztotožňovat s právem na zadostiučinění. „*Publikace rozhodnutí může ve svých důsledcích být sankcí, reparací, určitou satisfakcí i mít význam výchovný a preventivní. Při rozhodování, zda bude právu na zveřejnění rozsudku vyhověno, je třeba zvažovat každý z těchto atributů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti, tak aby zákonný smysl tohoto institutu byl naplněn.*“¹²³ Pokud soud právo na zveřejnění rozsudku přizná, musí sám stanovit rozsah, formu a způsob uveřejnění rozsudku a lhůty, v níž má být uveřejněn tak, aby byl naplněn účel práva.

Žaloba na určení podle § 80 písm. c, Občanského soudního řádu, je jedním z dalších možných prostředků obrany. Jedná se o nárok o určení, zda jednání je porušováním známkoprávního práva anebo nekalosoutěžním jednáním. Tato žaloba situaci paralelního dovozu přímo neřeší, ale v případě kdy např. užití ochranné známky souvisí s nekalou soutěží a toto užití je jednáním v nekalé soutěži může být podkladem pro návrh na zrušení ochranné známky u příslušného úřadu.¹²⁴

Již zmiňovanou možností jak se bránit paralelním dovozům je i **úprava občanského zákoníku týkající se nekalé soutěže**.¹²⁵ V § 2988 se stanoví, že osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále se může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení což je v případě porušení známkoprávní ochrany stejné.

¹²³ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 9. 2001 sp. zn. 3 Cmo 85/2001. viz. MACEK, J. *Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže II. díl*, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011 s. 161 - 165

¹²⁴ ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., TOMSA, M. a kolektiv: *Základy obchodního práva*. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2014, s. 131-141

¹²⁵ ONDREJOVÁ, D., *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku, Komentář*. 1. vydání, Praha: C. H. Beck 2014, s. 35 – 91

Generální klauzule nekalé soutěže je obsažena v § 2976 odst. 1, kde nový občanský zákoník tuto pojímá jako tzv. civilní delikt („Kdo se dostane...“), tedy došlo k rozšíření na „soutěžitele nebo zákazníky“.

Novinkou v objektivitě posuzování nekalosoutěžního jednání je uplatnění subjektivního principu ve vztahu k nároku na náhradu škody a přiznání přiměřeného zadostiučinění – nikoliv však ve vztahu k jiným nárokům z nekalé soutěže. Újmou je nutno rozumět jak újmu hmotnou, tak nehmotnou. Pojem „újma“ je tradičně vykládán velmi široce, zahrnuje tedy nejen újmu materiální, tedy způsobenou hmotnou škodu či ušlý zisk, ale i újmu nemateriální, což může být například poškození dobré pověsti, pocit oklamání, ztráta jedinečnosti atd. Pojem „újma“ je obsahově širší než pojem „škoda“.

5. Trestněprávní ochrana

Vedle soukromoprávních prostředků ochrany práv majitele ochranné známky dotčené jednáním paralelního dovozce nebo jednáním nekalé soutěže, jsou k dispozici i **veřejnoprávní prostředky ochrany**.¹²⁶

Trestněprávní ochrany je možné se dovolat na základě § 268 trestního zákona č. 40/2009 Sb, upravujícího **trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením**.¹²⁷ Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně práv na označení podnikatelů a jejich výrobků a služeb a tím i zájem na ochraně řádného průběhu hospodářské soutěže, neboť jde o ochranu subjektů vstupujících na trh, konkrétně zájem na ochraně ochranné známky.

Na rozdíl od dříve platné úpravy § 268¹²⁸ postihuje mimo vlastního neoprávněného označení výrobků nebo služeb ochrannou známkou, popř. označením s nimi zaměnitelným, a uvádění do oběhu, popř. využívání takových výrobků nebo

¹²⁶ JAKL, L. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2. upr. roz. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. s. 158

¹²⁷ ŠÁMAL, P. Trestní zákoník. Komentář, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012 s. 2707 - 2724

¹²⁸ § 268 odst 1 zní: „Kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“

služeb, také nabídku, zprostředkování, výrobu, dovoz, vývoz či jiné opatření nebo přechovávání takových neoprávněně označených výrobků a služeb, tedy jednání, které předchází jejich uvádění do oběhu nebo jejich užívání.

I když trestní zákoník u služby používá jednotného čísla, bylo by v případě pouze jednorázového nabídnutí nebo zprostředkování poskytnutí služby neoprávněně označované ochrannou známkou nebo známkou s ní zaměnitelnou nutné zvažovat trestní postih pachatele z hlediska zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 při využití principu ultima ratio. Slovy pro tento účel se míní jednání pachatele za účelem uvedení do oběhu výrobků nebo služeb neoprávněně označovaných ochrannou známkou nebo známkou s ní zaměnitelnou. *„Nemůže proto být za takové jednání stíhán konečný spotřebitel, který si např. opatřil takové neoprávněně označené výrobky za účelem jejich nošení, spotřebování nebo jiného využití jejich užitné hodnoty.“*

V případě trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením se jedná o úmyslný trestný čin a úmysl se musí vztahovat i na pachatelovo vědomí, že jde o neoprávněně označení výrobků nebo poskytovaných služeb ochrannou známkou nebo známkou s ní zaměnitelnou a že se jedná o uvádění do oběhu takových výrobků nebo poskytování služeb.

Pachatelem tohoto trestného činu může být kterákoli fyzická osoba. Nemůže jím být osoba právnická, i když by to zřejmě s ohledem na charakter tohoto trestného činu bylo vhodné. Nemusí jít jen o fyzickou osobu-podnikatele, resp. soutěžitele na trhu výrobků nebo služeb. Může jím být i ten, kdo podniká neoprávněně.

„Jednočinný souběh trestného činu podle § 268 s trestným činem porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 je vyloučen, neboť porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 je speciální ve vztahu k trestnému činu podle § 248.“

U nejzávažnějších případů, jestliže neoprávněně použití ochranné známky vedlo zároveň k neoprávněnému obohacení pachatele v důsledku omylu odběratele či spotřebitele, který zaplatil značně vyšší cenu za výrobek nebo službu v důsledku jejich neoprávněného označení, přichází v úvahu jednočinný souběh porušení práv k

ochranné známce a jiným označením podle § 268 s trestným činem podvodu podle § 209.

Dále je také možný jednočinný souběh trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 s trestnými činy neoprávněného podnikání podle § 251 a porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 261.

6. Administrativně právní ochrana

Korespondujícím přestupkem je podle § 33 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a přestupkovém řízení, je **přestupek na úseku porušování průmyslových práv**, kterého se dopustí, ten „*kdo neoprávněně vykonával práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv*“.¹²⁹

S ohledem na použití slovesa „*vykonával*“ by se muselo jednat o opakované, a nikoli pouze o jednorázové porušení těchto práv. Za toto jednání lze uložit pokutu do výše 15 000 Kč. Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, a je za přestupek označeno zákonem č. 200/1990 Sb. nebo jiným právním předpisem. Z hlediska zavinění pro spáchání přestupku stačí nedbalost, a to i nevědomá.

Obdobnou úpravu pak obsahuje rovněž zákon o ochranných známkách v § 8, dále je možné se ochrany dovolávat rovněž podle ustanovení týkajících se tzv. nekalé soutěže, která je upravena v § 2976 a násl. Občanského zákoníku, přičemž ani uvedená náhrada škody, přiměřené zadostiučinění, popř. vydání bezdůvodného obohacení nezbavuje odpovědnosti za přestupek podle § 33 PřesZ.

Dále jsou možné například **přestupky na úseku dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví** podle § 31 a **přestupky na úseku opatření v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví v součinnosti s držitelem rozhodnutí pro vnitrostátní trh nebo s**

¹²⁹ JEMELKA, VETEŠNÍK, Zákon o přestupcích a přestupkové řízení, Komentář 2. vydání, Praha: C. H. Beck 2013 s. 224 - 226

držitelem rozhodnutí podle § 32 zákona č. 355/2014 Sb. o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob upravuje například § 33 a § 34¹³⁰ zákona č. 355/2014 Sb. o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, za které lze uložit pokuty, případně propadnutí nebo zabrání věci.

Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezačal řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán. Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

7. Jiné možnosti prosazování práv

K veřejnoprávní ochraně práv dochází dále i prostřednictvím správních rozhodnutí např. celních úřadů¹³¹.

Dnem 1. 1. 2015 vstoupil v účinnost **zákon č. 355/2014 Sb. o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví**, který reaguje na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 608/2013¹³² o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány, které vstoupilo v účinnost 1. 1. 2014.

¹³⁰ Správní delikty na úseku dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví § 34 Správní delikty na úseku opatření v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví v součinnosti s držitelem rozhodnutí pro vnitrostátní trh nebo s držitelem rozhodnutí

¹³¹ JAKL, L. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. upr. roz. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. s. 169

¹³² Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, které přináší novou právní úpravu v oblasti dozoru celních orgánů nad problematikou ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví.

Nový zákon reaguje na problémy spojené s aplikací ustanovení týkajících se ochrany práv duševního vlastnictví při výkonu dozoru v rámci ochrany spotřebitele, které byly v dosavadní právně aplikační praxi orgánů celní správy identifikovány.

Spotřebitelům na vnitrostátním trhu je poskytována ochrana opatřeními orgánů Celní správy České republiky zprostředkovaně.

Orgány Celní správy České republiky se v zásadě řídí stejnými předpisy při výkonu svých kompetencí v oblasti práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu i při celním dohledu. Nový zákon platí jak pro zboží pod celním dohledem i na vnitřním trhu, ovšem v případě celního dohledu je třeba řídit se rovněž i nařízením č. 608/2013.

Zavádí se nový systém ochrany na vnitrostátním trhu, který umožní držitelům práv žádat o vnitrostátní opatření, a to buď cíleně vůči konkrétnímu subjektu, nebo preventivně.

Současně jsou držitelům práv předávány informace potřebné k zahájení soudního řízení ve věci porušení jejich práv s tím, že podle výsledku těchto řízení bude rozhodováno orgány celní správy o dalším nakládání se závadným zbožím, které bude zničeno na náklady porušitele, nebo může být využito (jako dosud) k humanitárním účelům.

Mimo jiné je upravena možnost vlastníka ochranné známky dát celním orgánům **podnět k zabavení nedovoleně paralelně importovaného zboží**. Pakliže dojde k zabavení takového zboží, informují celní orgány vlastníka ochranné známky a je na něm, aby realizoval další právní kroky vedoucí k jeho ochraně.

V případech, kdy držitel práva nebude mít zájem absolvovat soudní řízení, může zahájit tzv. **zjednodušené řízení o zničení zboží**. Toto řízení je vítáno, jelikož má upřednostnit rychlé, efektivní a nenákladné zničení zboží, které je podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví. V praxi tak bude zboží zničeno pouze na základě shody mezi držitelem práva duševního vlastnictví a osobou, které bylo zadrženo zboží, jež je podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví. Ke zničení zboží ve zjednodušeném řízení nebude třeba soudního rozhodnutí o tom, zda zboží porušuje právo duševního vlastnictví, či nikoliv.

Vzhledem ke změně ve způsobu vymáhání práv na vnitrostátním trhu, který je nově prováděn mimo rámec zákona o ochraně spotřebitele, lze předpokládat zvýšení počtu žalob o určení, zda bylo porušeno právo k průmyslovému vlastnictví.

Na vnitřním trhu, kde se činí úsudek o tom, zda zboží porušuje či neporušuje právo duševního vlastnictví, bude mít tuto kompetenci pouze soud, jelikož „*O soukromých právech má rozhodovat soud v civilním soudním řízení, nikoliv jiný orgán veřejné moci.*“¹³³

Nadále se předpokládá spolupráce s ostatními orgány vykonávajícími působnost podle zákona o ochraně spotřebitele, jmenovitě zejména s Českou obchodní inspekcí a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

¹³³ HUŠEK, D. *Úvod do problematiky ochrany práv duševního vlastnictví orgány Celní správy České republiky. Daně a právo v praxi* [cit. 2015-2-19] ASPI_ID LIT47185CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.

VI. Závěr

Důležitým zdrojem při psaní této diplomové práce pro mě byly odborné cizojazyčné publikace týkající se práva Evropské Unie se zaměřením na duševní vlastnictví, respektive průmyslová práva, dále judikatura Soudního dvora Evropské Unie, judikatura českých soudů a aktuální české vysokoškolské právní učebnice.

Jelikož není dostupná komplexní česká literatura zaměřující se výslovně na problematiku paralelních dovozů, bylo nutné si jednotlivé součásti této problematiky najít a propojit jiným způsobem (např. odborné články apod.). S ohledem na rozsah a hlavní zaměření této práce, jsem se zabývala tématem nekalé soutěže, které s tímto tématem také souvisí, pouze okrajově.

Velké množství rozhodnutí Evropského soudního dvora použitých v této práci bylo použité pro pochopení procesu, jak se vyvíjel výklad tématu vyčerpání práv z ochranné známky, a to zejména zákaz mezinárodního vyčerpání práv a důvodů, které k tomu vedly, jakož i jiné otázky s tím souvisejících. Jako například "uvedení na trh", "souhlas majitele ochranné známky", "přebalování a další změny paralelně dovezeného zboží" a „poškození dobrého jména ochranné známky“.

Jelikož je Česká republika členským státem Evropské Unie, aplikují české soudy při rozhodování o „možném zasahování do práv vlastníka ochranné známky paralelním dovozem“ judikaturu Soudního Dvora Evropské Unie (předtím ESD) a jím odvozené principy. Dalším nutným zdrojem je eurokonformní výklad institutů, které platí i v českém právu. Důvodem je to, že musí a jsou s evropským známkovým právem v souladu.

Několik rozhodnutí českých soudů z posledních let jsem použila zejména na podržení možností, jakými se vlastník ochranné známky může proti paralelním dovozům, které porušují jeho známkové práva v českém právním prostředí bránit. Jedná se o případy, kdy se koncept vyčerpání známkových práv vlastníka neuplatní, a proto se vůči nim vlastník může bránit.

Do budoucna bude zajímavé sledovat, jestli se v nových připravovaných Směrnicih Evropského Parlamentu a Rady¹³⁴ a v novém Nařízení Evropského Parlamentu a Rady¹³⁵ budou instituty související s paralelními dovozy nějakým výrazným způsobem posouvat. Jelikož problematika paralelních dovozů prošla relativně zajímavým vývojem a drží se ruku v ruce s dobou, přesouvají se její nejaktuálnější otázky k otázkám Internetu a nabízení a prodeje paralelně dovezených výrobků v tomto virtuálním bezhraničním světě.

¹³⁴ Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepřacované znění) /* COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) *

¹³⁵ Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství /* COM/2013/0161 final - 2013/0088 (COD) *

VII. Seznam použité literatury a pramenů

Monografie:

- ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., TOMSA, M. a kolektiv: *Základy obchodního práva. Vysokoškolská učebnice*. Praha: Leges, 2014, 464 s. ISBN 978-80-7502-052-9
- ROZEHNAL, A. at al. *Obchodní právo*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, 730 s. ISBN 978-80-7380-524-1.
- Hák, J., *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012., s. 140 ISBN 978-80-7380-364-3
- COOK, T. *EU Intellectual property law*, 2010 Oxford University Press, ISBN 978-1-90-450152-7
- DOBŘICHOVSKÝ, T. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO*. Praha: Linde Praha a.s., 2004. ISBN 80-7201-467-6
- ČADA, K. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha 2014 vydalo Metropolitan University Prague Press. ISBN 978-80-86855-46-2
- ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol. *Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo*. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 652 s. ISBN 978-80-7179-583-4
- JAKL, L. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2. upr. roz. vyd.* Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 248 s. ISBN: 978-80-86855-52-3
- JAKL, L., JANSKA, V. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2010 s. 269 ISBN 978-80-86855-65-3
- HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011, 507 s. ISBN 978-80-7400-417-9
- HORÁČEK, R a kol. *Zákon o ochranných známkách, Komentář. 2., podstatně doplněné vydání*. Praha: C. H. Beck, 2008, 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4
- JAKL, L. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví – REPETITORIUM*. Praha: MUP, o.p.s. 2011. ISBN 978-80-86855-63-9
- STOTHERS, Ch., *Parallel Trade in Europe - Intellectual Property, Competition and Regulatory Law*, Hart, 2007, 450 s. ISBN 978-1-84113-437-6

- COLSTON C. GALLOWAY J., *Modern Intellectual Property law*, 3rd edition, Routledge, 2010, ISBN13: 978-0-415-55672-9
- HORÁČEK, MACEK, BISKUPOVÁ, *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl, 1. vydání*, Praha: C. H. Beck, 2011, s. 632 ISBN 978-80-7400-375-2
- JEMELKA, VETEŠNÍK, *Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 2. vydání*, Praha: C. H. Beck 2013, s. 640 ISBN 978-80-7400-501-5
- ŠÁMAL, P. *Trestní zákoník. Komentář, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 3632* ISBN 978-80-7400-428-5
- MACEK, J. *Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže II. díl, 1. vydání*, Praha: C. H. Beck, 2011, s. 616 ISBN 978-80-7400-410-0
- SVOBODA, SMOLÍK, LEVÝ, ŠÍNOVÁ a kol. *Občanský soudní řád, Komentář, 1. vydání*, Praha: C. H. Beck 2013, s. 1424, ISBN 978-80-7400-506-0
- ONDREJOVÁ, D., *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku, Komentář 1. vydání*, Praha: C. H. Beck 2014, s. 384 ISBN 978-80-7400-522-0
- PIPKOVÁ, H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství. Praha: ASPI, a.s. 2007, s. 376. ISBN 978-80-7357-265-5*

Diplomové práce:

- SARANOVÁ, Daniela. *Známkové právo a problematika paralelních dovozů v právu ČR. Praha, 2010. 60 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního. Vedoucí práce JUDr. Michal Růžička, CSc.*

Časopisecké články

- ŽAMBOCH, J., BÍBA, V., *Přehled některých významných případů evropského práva ve farmacii (pokračování) Další rozhodnutí ESD související s registracemi. Časopis Remedia, 2006, č. 1, s. 92-95. Dostupný také z WWW: <http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Pravo-v-medicine-a-farmacii/Prehled-nekterych-vyznamnych-pripadu-evropskeho-prava-ve-farmacii-pokracovani-Dalsi-rozhodnuti-ESD-souvisejici-s-registracemi/8-1m-el.magarticle.aspx>*

- TELEC, I.; TŮMA, P., *Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice*. Právní rádce, 2004, č. 2, s. II
- ŠTROS, D., *K otázce vyčerpání práv k ochranné známce při uvedení na trh mimo Evropský hospodářský prostor*, Průmyslové vlastnictví 3-4/2002
- PIETAK, T. *Vliv judikatury soudního dvora z oblasti soutěžního práva na územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky – část. I*, Časopis EMP, 2004. Dostupný také z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/vliv-judikatury-soudniho-dvora-z-oblasti-soutezniho-prava-na-uzemni-vymezeni-vycerpani-prav-z-ochranne-znamky-cast-i-23273.html>
- PIETAK, T. *Vliv judikatury soudního dvora z oblasti soutěžního práva na územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky – část. II*, Časopis EMP, 2004. Dostupný také z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/vliv-judikatury-soudniho-dvora-z-oblasti-soutezniho-prava-na-uzemni-vymezeni-vycerpani-prav-z-ochranne-znamky-cast-ii-23404.html>
- LIBERDA A, *Paralelní dovozy do EU a ochranné známky*. Právo IT, 2006. Dostupný také z WWW: <http://www.pravoit.cz/article/paralelni-dovozy-do-eu-a-ochranne-znamky>
- HUŠEK, D. *Úvod do problematiky ochrany práv duševního vlastnictví orgány Celní správy České republiky*. Daně a právo v praxi, 2014, č. 4. [cit. 2015-2-19] ASPI_ID LIT47185CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.

Právní předpisy České republiky:

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina Základních práv a svobod

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a přestupkovém řízení

Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 355/2014 Sb. o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Právní předpisy Evropské unie:

Nařízení Rady č. 207/2009/ES, o ochranné známce Společenství

Směrnice Rady č. 89/1988/EHS, kterou se sblíží předpisy členských států o ochranných známkách

Smlouva o EU

Smlouva o fungování EU

Internetové odkazy:

[http:// www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)

[http:// www.upv.cz](http://www.upv.cz)

[http:// www.wto.org](http://www.wto.org)

[http:// www.wipo.int](http://www.wipo.int)

[http:// eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)

<http://www.ippt.eu>

<http://www.pravoit.cz>

VIII. Abstract

Title: Parallel imports and trademark law in the Czech Republic

This thesis goal is to provide a basic introduction to Czech trademark law and to analyse parallel imports. I wanted to emphasize the „exhaustion of rights „principle in the context of the law of the European Union also in the context of law in the Czech Republic.

It covers some of the most intriguing aspects of parallel imports for example „placed on the market“, „consent of a trade mark owner“, „repackaging and other changed of the parallel imported goods „by examining the most important Court of Justice of the European Union (before European Court of Justice) decisions that have set a solid legal environment and use them to explain how parallel imports have evolved.

The thesis focuses on Czech and European trademark law and parallel imports in the law of the Czech Republic, as a member state of European Union.

At the first part of thesis I explain what is trademark law, it's sense and intent in general. I also examine the fundamental sources of Czech national trademark law, trademark law of the European Union and international law. Which is followed by description what a “trademark” is and which trademarks are protected in Czech Republic, their functions and “trademark owners” as a basics terminology of trademark law in Czech Republic.

Next part concentrates on explaining what exactly parallel import is and what does it really mean for trademark owner and the consumer. I focus more closely on „exhaustion of rights “principle. Part of the thesis also explains how it was created and gives relevant examples of cases resolved by Court of Justice of the European Union.

The thesis covers in more depth data and causes connected with parallel import such as: parallel imports trademark cases of Court of Justice of the European Union that are explaining how trademark owner can fight parallel imports, why it is limited by

the reason to protect the internal free market of the European Union and the European Economic Area and under which conditions can parallel importer legally change parallel imported goods without intervention to trademark rights.

The last part of the thesis describes how trademark owner can legally defence his trademark rights under the law of Czech Republic with the parallel importer, that infringement his trademark rights and I give some case law examples that was decided by Czech courts last years.

Seznam klíčových slov v českém jazyce:

Paralelní dovozy

Vyčerpání práv

Ochranné známky

List of key words in English:

Parallel imports

Exhaustion of rights principle

Trademarks