

**Západočeská univerzita v Plzni**

**Fakulta právnická**



**RIGOROZNÍ PRÁCE**

***Teritorialita ochranných známek  
v globalizovaném světě***

Autorka rigorózní práce: Mgr. Hana Slezáková, LL.M.

Plzeň 2016

**Západočeská univerzita v Plzni**

**Fakulta právnická**

Katedra občanského práva

**RIGOROZNÍ PRÁCE**

***Teritorialita ochranných známek  
v globalizovaném světě***

Obor: Občanské právo a civilní proces

**Čestné prohlášení**

*„Prohlašuji, že jsem tuto rigorózní práci zpracovala samostatně a že jsem použila uvedené prameny a literaturu.“*

Plzeň, 2016

# **Poděkování**

Za revizi práce a odborné připomínky bych chtěla poděkovat

Blance Kapítánové.

# Obsah

Úvod.....	1
<b>Teoretická část.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Ochranná známka a její právní zakotvení.....</b>	<b>4</b>
1.1. Právní povaha ochranných známek.....	7
1.2. Význam ochranných známek.....	9
1.3. Základní principy (zásady) známkového práva.....	11
1.3.1. Teritoriální zásada.....	12
1.3.2. Zásada speciality.....	13
1.3.3. Zásada priority.....	20
1.3.4. Princip registrace vs. princip užívání.....	21
<b>2. Uplatnění principu teritoriality ve známkovém právu.....</b>	<b>23</b>
2.1. Důvody uplatňování zásady teritoriality.....	23
2.2. Teritorialita ochranných známek v souvislosti s nabýváním práv.....	25
2.2.1. Zásada teritoriality ve vztahu ke způsobilosti registrace ochranné známky.....	25
2.2.2. Teritoriální uplatňování některých důvodů pro zamítnutí přihlášky.....	28
2.2.3. Typ ochranných známek, které lze v zahraničí přihlašovat.....	32
2.2.4. Vliv teritoriality ochranných známek na postup v řízení o zápis.....	33
2.2.5. Podmínky pro zachování platnosti ochranné známky.....	34
2.3. Teritorialita ochranných známek v souvislosti s obsahem práv.....	36
2.3.1. Užití ochranné známky ve srovnávací reklamě.....	37
2.3.2. Užití ochranné známky třetí osoby v popisném smyslu.....	42

2.3.3. Užití ochranné známky, k níž byla práva vyčerpána.....	46
2.4. Teritorialita ochranných známek v souvislosti s vymáháním práv .....	48
<b>3. Extrateritoriální prvky známkového práva .....</b>	<b>55</b>
3.1. Známkové právo v mezinárodním kontextu.....	55
3.2. Institucionální zajištění mezinárodní spolupráce .....	59
3.3. Výjimky z teritoriálního účinku v mezinárodních smlouvách .....	61
3.3.1. Pařížská úmluva .....	61
3.3.2. TRIPs.....	67
3.3.3. ACTA .....	73
<b>Praktická část .....</b>	<b>79</b>
<b>4. Získání zahraniční ochrany .....</b>	<b>79</b>
4.1. Přihlašování národní cestou.....	79
4.2. Přihlašování národní cestou s využitím unijní priority .....	82
4.3. Přihlašování cestou mezinárodní přihlášky .....	85
4.4. Náklady na zahraniční právní ochranu .....	91
<b>5. Právní ochrana proti mezinárodním zápisům ochranných známek podaných v nedobré víře .....</b>	<b>92</b>
5.1. Imitace všeobecně známých ochranných známek .....	93
5.2. Zápis ochranné známky jednatelem nebo zástupcem majitele.....	100
5.3. Zápis ochranné známky zjevně v nedobré víře .....	102
<b>6. Teritoriální zásada de lege ferenda .....</b>	<b>104</b>
<b>Závěr.....</b>	<b>107</b>

<b>Resumé .....</b>	<b>109</b>
<b>Seznam příloh .....</b>	<b>111</b>
<b>Seznam použité literatury .....</b>	<b>112</b>

# Úvod

Zápis jedné ochranné známky pro jednu třídu zboží či služeb v jedné zemi stojí přihlašovatele v průměru 20-40 tisíc korun. V roce 2013 bylo podáno celkem přes sedm milionů přihlášek na celém světě, což představuje více než dvojnásobný nárůst v porovnání s rokem 2004, v němž bylo v celosvětovém měřítku podáno přes čtyři miliony přihlášek, a přibližně 15% nárůst ve srovnání s rokem 2011, v němž bylo podáno o jeden milion přihlášek méně<sup>1</sup>. Takto významný nárůst je dán především (nikoli pouze) tím, že přihlašovatelé žádají o ochranu svých nehmotných statků nejen na území svého státu, v sousedních zemích, ale rovněž i v zemích, v nichž by eventuálně mohli přijít spotřebitelé do styku s ochrannou známkou. V době, kdy se obchodní a marketingové aktivity odehrávají převážně na Internetu, je zemí, v nichž lze přijít s ochrannou známkou do styku mnoho, a tím, že doposud není znám institut „mezinárodní ochranné známky“, je potřeba podat žádost o zápis ochranné známky, až na výjimky, v každé zemi zvlášť.

Běžně se hovoří o tzv. *e-commerce* nebo *m-commerce*, nebo-li obchodování, které probíhá v rámci klasických vyhledavačů a internetových sítí, jakými jsou například *Google*, *Amazon*, *e-buy* nebo v rámci mobilních aplikací. Jinými slovy, obchodování a propagace zboží a služeb se v mnohých případech neodehrává v kamenných obchodech, ale ve virtuálním prostředí, jehož dosah není limitován hranicemi jednotlivých států. Tímto způsobem se ochranné známky, veřejnosti známé jako „značky“, dostávají do povědomí velkého množství spotřebitelů, a to bez ohledu na to, zda obchodník má zastoupení na daném trhu či ne. Například čeští spotřebitelé mohou nakupovat na americkém internetovém serveru *Amazon.com* zahraniční značky, které na českém trhu nejsou k dostání. K tomu, aby se spotřebitel seznámil s ochrannou známkou, není dokonce zapotřebí, aby ke koupi zboží či služeb vůbec došlo, stačí přijít do styku s všudypřítomnou reklamou. V takto propojeném světě, kde hranice ani jazykové bariéry již

---

<sup>1</sup> World Intellectual Property Organization: *World Intellectual Property Indicators*: WIPO Publication No. 941E/14. ISBN 978-92-805-2558-8, 2014, s. 58 a 68.

nepředstavují zábrany pro zahraniční obchod, se tradiční – teritoriální zásada známkového práva zdá přinejmenším nepraktická.

Dle zásady teritoriality je ochranná známka právně chráněna pouze na území toho státu, kde je zapsána před místním kompetentním známkovým úřadem. Rovněž obsah práva spojeného s vlastnictvím ochranné známky je dán národním právním řádem, přičemž i přes mnohé harmonizační snahy se právní úpravy jednotlivých států liší. Právní postavení majitelů ochranných známek ještě více znesnadňuje, až na výjimky, plošně uplatňovaná zásada *first to file*, podle níž se přednostně práva udělují k té ochranné známce, o jejíž zápis bylo požádáno dříve. Nebere se tedy ohled na to, která z ochranných známek byla užívána jako první, při konfliktu dvou shodných nebo zaměnitelných známek se zkoumá pouze formální hledisko – která ze známek byla zapsána (registrována) v dané zemi jako první.

Právo a realita trhu proto vyžaduje, aby majitelé ochranných známek hned v počátcích podnikání registrovali své ochranné známky pokud možno v co největším počtu zemí světa, v opačném případě se vystavují riziku, že tak učiní někdo jiný před nimi a že na daný trh nebudou moci vstoupit, nebo alespoň ne pod stejným názvem. V začátcích podnikání, kdy se teprve rodí podnikatelský záměr, je ale těžké odhadnout, kde všude se bude ochranná známka používat, a celosvětová registrace je finančně nereálná a právně nepraktická. V této souvislosti se nabízí otázka, zda by uplatňování zásady teritoriality ve známkovém právu nemělo být významně omezeno nebo dokonce úplně zrušeno. Přestože se tato myšlenka může zdát jako velmi radikální, v rámci mezinárodních smluv již existují mnohé prvky, které zásadu teritoriality limitují.

Účelem této práce ale není předložit odborné veřejnosti nereálné – utopické řešení, jímž by bylo kompletní zrušení teritoriální zásady. Naopak, smyslem práce je analyzovat klady a zápory dosavadních institutů známkového práva a na základě této studie navrhnout konkrétní změny, jež by přiblížily tento právní obor potřebám jednotlivých podnikatelů a současně zachovaly zájmy veřejnosti, pro níž jsou ochranné známky především nositeli informací, a proto ovlivňují významným způsobem jejich chování na trhu.



## ***Struktura a metodika rigorózní práce***

Předkládaná rigorózní práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, z nichž první tři popisují základní zásady známkového práva a výjimky z nich, a jsou tedy částmi převážně teoretickými a deskriptivními, ačkoli i v těchto kapitolách je uváděno mnoho příkladů z praxe.

Další dvě kapitoly se zaměřují se na aplikaci známkového práva v mezinárodním prostředí. Prostřednictvím analytické a komparativní metody je jejich cílem porovnat klady a zápory plynoucí z uplatňování zásady teritoriality a formální zásady *first to file* v praxi.

Závěrečná část práce je věnována úvahám *de lege ferenda*, jejichž účelem je zodpovědět, do jaké míry a jakým způsobem by bylo vhodné uplatňovat zásadu teritoriality v současném známkovém právu.

# TEORETICKÁ ČÁST

## *1. Ochranná známka a její právní zakotvení*

Právo k ochranným známkám je součástí práva duševního vlastnictví, jehož předmětem je ochrana právních statků nehmotné povahy mající základ v tvůrčí, technické či průmyslové činnosti. Z důvodu rozdílných charakteristických rysů jednotlivých právních institutů spadajících do práva duševního vlastnictví, se toto právní odvětví tradičně dělí na práva autorská a práva průmyslová:

### **Autorská práva**

- ✓ Práva autora k jeho autorskému dílu;
- ✓ Práva související s právem autorským (práva výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů aj.);
- ✓ Právo pořizovatele databáze (právo *sui generis*).

### **Průmyslová práva**

- ✓ Práva k výsledkům technické tvůrčí činnosti (vynálezy, užité vzory);
- ✓ Práva pro řešení designérská (průmyslové vzory);
- ✓ Práva k označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení);
- ✓ Práva konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků).<sup>2</sup>

Obě kategorie práv mají mnohé společné rysy: v první řadě je spojuje jejich nehmotná povaha, dále skutečnost, že jsou časově a teritoriálně omezena.

Rovněž vykazují mnoho odlišných prvků, mezi nejmarkantnější patří neformální povaha autorských práv a formální povaha práv průmyslových. Autorská práva, na rozdíl od práv průmyslových, se neudělují, nýbrž vznikají automaticky, jakmile dojde k vytvoření autorského díla (z tohoto důvodu se řadí mezi práva přirozená). Pro úplnost je vhodné upřesnit, že neformální charakter autorských práv je typický pro kontinentální právní kulturu, v angloamerickém právním systému existují mnohé formální prvky. Například ve Spojených státech

---

<sup>2</sup> SLEZÁKOVÁ H. *Ochrana autorských práv v Evropské unii*. Plzeň, 2011. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva.

amerických bylo až do roku 1989 (kdy USA formálně přistoupily k Bernské úmluvě) zapotřebí registrace autorského díla u Registračního úřadu. Pouze autor registrovaného díla, označeného „copyrightovou doložkou“ – symbolem ©, mohl požívat výhod autorského práva. Ačkoli registrační povinnost byla ve Spojených státech zrušena již dávno, symbol © se nadále uvádí u děl chráněných autorským právem, a to ve spojení s datem zveřejnění a jménem autora, například: *Copyright © 2016 Hana Slezáková*. Důvody jsou především praktického charakteru, kdy autor díla tímto dává veřejnosti najevo, že s dílem, které má veřejnost před sebou, je možno nakládat v mezích stanovených autorským právem.

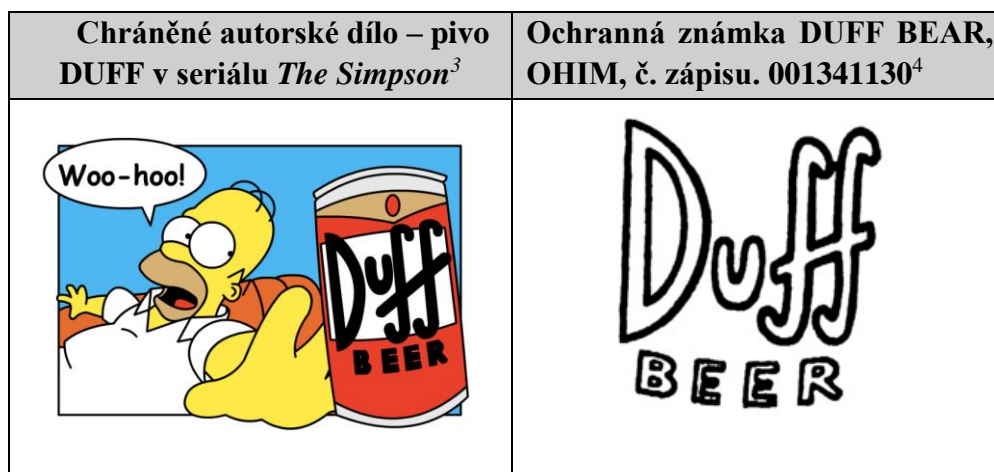
Ačkoli se autorská práva v některých zemích nadále registrují (například ve Spojených státech amerických a v některých zemích střední a jižní Ameriky – Mexiko, Kolumbie), registrace je pouze deklaratorní povahy a na vznik, obsah ani zánik práva nemá žádný vliv. Přesto, kupříkladu ve Spojených státech amerických, zákon poskytuje majitelům registrovaných děl více výhod ve srovnání s autory děl, které sice požívají ochrany autorským právem, ale nejsou formálně registrována: například pouze pro registrovaná díla se uplatní vyvratitelná domněnka platnosti autorských práv, tzn., že v případě jakéhokoli sporu není potřeba prokazovat jejich existenci, platnost ani autorství; další výhodou autorů registrovaných děl je možnost obrátit se v případě sporu o porušování autorských práv na federální soud.

Naopak u předmětů práv k průmyslovému vlastnictví není vytvoření nehmotného předmětu považováno za právní skutečnost, jež by zakládala subjektivní právo. Pro vznik výlučného subjektivního práva je zapotřebí aktivní jednání ve formě zahájení správního řízení, jehož výsledkem může být udělení práva k již existujícímu nehmotnému statku. I v rámci práva průmyslového vlastnictví však existují výjimky typické především pro angloamerickou právní kulturu, kde registrace některých práv průmyslového vlastnictví nemá konstitutivní účinky. Těmto výjimkám se podrobně věnuji v dalších částech práce.

I přes výše uvedené rozdíly, se jednotlivé kategorie práva duševního vlastnictví navzájem prolínají. Výjimkou není, že jeden nehmotný statek požívá ochrany z více právních titulů. Například některé ochranné známky mohou být chráněny jak právem známkovým, tak právem autorským. Je tom tak v případě, kdy registrovaná ochranná známka vykazuje zároveň znaky autorského díla. Jako příklad lze uvést ochrannou známku „BEER DUFF“ společnosti *TWENTIETH*

*CENTURY FOX FILM CORPORATION*, která je registrovaná ve třídě 32 výrobků a služeb. BEER DUFF má svůj původ v americkém kresleném seriálu *The Simpson*, k němuž, jakožto audiovizuálnímu dílu, náleží autorská práva právě výše zmíněné americké společnosti. Oblíbenou činností hlavní postavy, *Homera Simpsona* bylo popíjení piva značky DUFF, jež je výsledkem tvůrčí činnosti autorů seriálu (Obrázek č. 1).

**Obrázek č. 1**



Častým případem je rovněž společná patentová a známková právní ochrana. Tato souběžná ochrana je využívána především za účelem zachování právního monopolu, neboť subjektivní práva k vynálezům se udělují pouze na dvacet let, zatímco práva k ochranným známkám je možné periodicky obnovovat a získat tak právní ochranu *de facto* časově neomezenou. V době trvání patentové ochrany není možné vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu nebo výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat<sup>5</sup>. Jakmile ale účinky patentové ochrany pominou, objeví se na trhu konkurenční výrobky, a vlastník zaniklého patentu ztrácí soutěžní výhodu na trhu. Za účelem udržení privilegovaného postavení vůči ostatním soutěžitelům proto již v době trvání patentu majitelé registrují ochranné známky, jež jim zajišťují rozlišovací, ochrannou a monopolizační funkci i po skončení platnosti

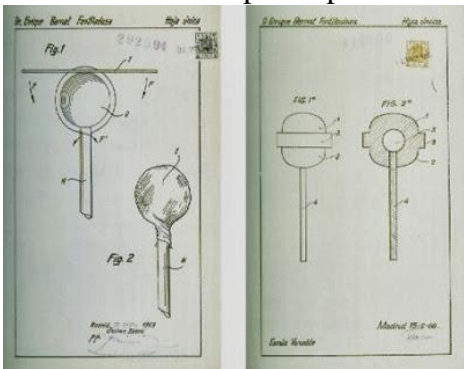

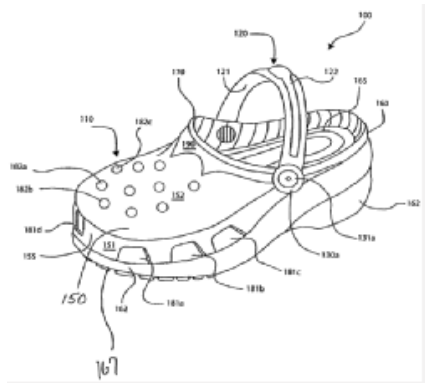

<sup>3</sup> Zdroj: Rojas. A. Homero Simpson bebere cerveza chilena. [online] [cit. 2015-17-10]. Dostupný z WWW: <http://rata.cl/homero-simpson-bebera-cerveza-chilena/>

<sup>4</sup> Zdroj: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

<sup>5</sup> Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. § 13 In *Sbírka zákonů, Česká republika*. 1990.

patentové ochrany. Příkladem může být lízátko CHUPA CHUPS či obuv značky CROCS (Obrázek č. 2):

**Obrázek č. 2**

Patentová ochrana	Známková ochrana
<p data-bbox="485 389 758 427"><b>Patent ChupaChups<sup>6</sup></b></p> 	<p data-bbox="906 389 1339 465"><b>Kombinovaná ochranná známka Chupa Chups<sup>7</sup></b></p> 
<p data-bbox="475 790 762 828"><b>Patent CROCS, INC.<sup>8</sup></b></p> 	<p data-bbox="927 790 1318 866"><b>Prostorová ochranná známka CROCS, INC.<sup>9</sup></b></p> 

## 1.1. Právní povaha ochranných známek

Z hlediska právní teorie jsou ochranné známky subjektivními právy absolutní povahy, tedy právy s účinky *erga omnes*. Vlastníku ochranné známky náleží právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna (§ 8 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, dále jen „ZOZ“).

<sup>6</sup> Zdroj: <http://historiainventos.blogspot.cz/2013/10/chupa-chups.html>

<sup>7</sup> Zdroj: <http://www.protectia.eu/wp-content/uploads/2012/05/logo-chupa-chups1.jpg>

<sup>8</sup> Zdroj: <http://news.priorsmart.com/uspats/figs/6993858-1.png>

<sup>9</sup> Zdroj: <http://tm.kurzy.cz/obrazky/cr/crocs-inc/-pz6543516o.150.png>

Třetí osoby mají povinnost zdržet se činností, jež by do absolutních práv zasahovaly. Dle § 8 odst. 2 ZOZ nesmí bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat v obchodním styku:

- a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,*
- b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,*
- c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.*

V odstavci třetím téže normy pak zákon podává demonstrativní výčet jednání, jež se považují za používání v obchodním styku:

- (3) Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména*
  - a) umístování označení na výrobky nebo jejich obaly,*
  - b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,*
  - c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,*
  - d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.*

Na základě výše citovaného ustanovení zákona lze shrnout, že vlastník ochranné známky, je jediným právním subjektem, jenž má právo ochrannou známkou užívat a z tohoto titulu je rovněž oprávněn ostatním subjektům její užívání zakázat, respektive, zvolit podmínky, za jakých je možno ji užívat v obchodním styku. Z tohoto hlediska je možné práva k ochranným známkám považovat za majetkový monopol.

## 1.2. Význam ochranných známek

Ochranné známky jsou součástí každodenního života; spotřebiteli, jímž je každý z nás, umožňují v první řadě svobodný a informovaný výběr zboží a služeb na trhu. Ochranné známky zbavují výrobky stejného druhu anonymity a umožňují tak jejich vzájemné odlišení na trhu. Zároveň poskytují cenné informace o původu nabízených výrobků a služeb a od něj odvíjejících se jejich vlastností a jakostí. **Identifikační** neboli **rozlišovací funkce** ochranných známek potvrzuje i judikatura Evropského soudního dvora, jež stanovila: *“Základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli a koncovému uživateli totožnost původu označeného výrobku tím, že je mu umožněno bez jakékoliv možnosti záměny odlišit výrobek nebo službu od výrobků či služeb jiného původu”<sup>10</sup>.*

V souvislosti s identifikační funkcí se rovněž někdy uvádí tzv. **garanční funkce** ochranných známek, podle níž je ochranná známka zárukou – garancí jednotné podoby a kvality zboží či služeb užívající stejnou ochrannou známku. Tato garanční funkce má, dle mého názoru, omezený dosah, zejména v souvislosti s mezinárodním obchodem. Například potravinové výrobky, které se nabízejí napříč různými trhy pod stejnou ochrannou známkou, vykazují jiné složení a s tím spojené i jiné jakostní vlastnosti. Důvodem je snaha výrobců přizpůsobit se rozdílným preferencím národních spotřebitelů.

Pro podnikatele reprezentují ochranné známky důležitý **soutěžní nástroj**, neboť umožňují jejich výrobkům a službám proniknout do povědomí spotřebitelů a získat jedinečné postavení na trhu. Výlučné právo ke správně zvolené, právem chráněné a úspěšně propagované ochranné známce představuje soutěžní výhodu před konkurencí nabízející výrobky či služby stejné nebo srovnatelné jakosti, ale pro spotřebitele neznámé. Se stejným závěrem se ztotožnil i Nejvyšší správní soud ČR, jenž uvedl, že ochranné známky umožňují *“výrobcům, resp. poskytovatelům služeb prosadit se na trhu, na trhu se udržet či upevnit svou pozici v soutěži s konkurenčními výrobci (poskytovateli služeb)”<sup>11</sup>.*

---

<sup>10</sup> Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998. Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc., původně Pathe Communications Corporation. Věc C-39/97. In: *Sbírka soudních rozhodnutí*. 1998. I-05507

<sup>11</sup> Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. března 2009, sp. zn. 4 As 1/2008 – 220. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer. [cit. 2016-05-15]

V souvislosti se soutěžní funkcí ochranných známek je potřeba zmínit i **funkci hospodářskou**: Ochranné známky tvoří nezanedbatelnou část nehmotných aktiv obchodních společností. Ačkoli nejsou stanovena jednoznačná pravidla pro určení hodnoty ochranných známek, vychází se především z ekonomicko-právních kritérií, neboť pouze právem chráněná známka má ekonomickou hodnotu, zároveň je ale výše této hodnoty závislá na funkcích, jež ochranná známka plní: „*Čím úplněji a komplexněji jsou naplňovány funkce ochranné známky, tím má pro svého majitele větší hodnotu, která se promítá do cenové úrovně jeho produkce*“<sup>12</sup>

Zajímavým a kreativním způsobem na význam ochranných známek jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, poukázala studie *Brans Spirit* amerického publicisty Andrew Millera<sup>13</sup>, který nafotil běžné spotřební zboží konkrétních výrobců a z těchto fotografií odstranil veškeré ochranné prvky. Jako příklad lze uvést džiny *Levi's*, *Sony Walkman*, energeticky napoj *Red Bull*, cigarety *Marlboro*, banán *Chiquita* (Příloha č. 1). Z uvedených fotografií je zřejmé, že bez ochranných známek bychom nebyli schopni odlišit jednotlivé zboží na trhu a nemohli bychom tak realizovat koupi dle našich preferencí. Zároveň, společnost *RED BULL GMBH* by nebyla leaderem na trhu energetických nápojů a její aktiva by se snížila o 7,2 miliard amerických dolarů (odpovídající hodnotě ochranné známky *Red Bull*), byla by pouze jedním z mnoha výrobců energetických nápojů. Podobně společnost *PHILIP MORRIS INCORPORATED* by byla pouze jedním z mnoha výrobců cigaret, nikoli majitelem značky *Marlboro* s hodnotou dosahující 20 miliard amerických dolarů, řadící se mezi top 30 ochranných známek na světě<sup>14</sup>, jež svojí silou dokáže ovlivňovat dokonce chování společnosti – uvádí se, že úspěšná marketingová strategie značky *Marlboro* přiměla pánskou část populace na konci 50. let ke kouření cigaret s filtrem, které byly předtím považovány za cigarety pouze pro ženy.<sup>15</sup>

O významu ekonomické funkce ochranných známek svědčí i skutečnost, že společnost *Interbrand*<sup>16</sup> každoročně sestavuje žebříček nejhodnotnějších

---

<sup>12</sup> RŮŽIČKA, M. In: KNAP, Karel. Práva k nehmotným statkům. Praha: Codex, 1994. ISBN 80-901185-3-4., s. 199.

<sup>13</sup> MILLER, A., *Brans Spirit*. [cit.2015-17-10]. Dostupné z WWW: <http://brandspirit.tumblr.com>

<sup>14</sup> Forbes. *The World's Most Valuable Brands*. [online]. [cit.2015-17-10]. Dostupný z WWW: <http://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank>

<sup>15</sup> Universidad Panamericana. *La publicidad de Marlboro*. [online]. [cit.2015-17-10]. Dostupný z WWW: <http://marlborodoc.blogspot.com.co/p/historia-empresa-marlboro.html>

<sup>16</sup> <http://interbrand.com/>



ochranných známek na světě. V roce 2015 byla již po několikáté vyhodnocena jako nejcennější ochranná známka APPLE, která, dle výsledků analýzy Interbrand přesahuje hodnotu sto sedmdesáti miliard dolarů, následuje ochranná známka GOOGLE (ohodnocena na sto dvacet miliard dolarů) a COCA COLA.

V neposlední radě je třeba zmínit **propagační** neboli **reklamní funkci** ochranných známek, díky níž spotřebitelé dávají přednost nákupu značkového zboží před generickými výrobky. Podle Frischmanna ochranné známky umožňují komunikaci mezi spotřebitelem a výrobcem zboží, či poskytovatelem služeb, „v jehož základu stojí vytvoření nové identity komunikujícího subjektu, kterým se namísto ekonomické výrobní jednotky reprezentované výrobcem stává značka. Ta na sebe bere podobu nositele hodnot, příslibu naplnění aspirací, garanta kvality a znaku příslušnosti k sociokulturnímu prostředí, jeho hodnotám a normám“<sup>17</sup>. Podobně Keller uvádí, že nákup zboží určité značky je „prostředkem, jímž mohou spotřebitelé sdělit ostatním – či sami sobě – jaká jsou osobnost nebo jaká osobnost by chtěli být.“<sup>18</sup> V souvislosti s plněním reklamní funkce se ochranným známkám tedy přisuzuje nejen ekonomická ale i sociální funkce ve společnosti.

### 1.3. Základní principy (zásady) známkového práva

Právní nauka<sup>19</sup> nespojuje s pojmy „právní princip“ a „zásada“ rozdílný význam, proto budou i dále v textu této práce používány jako synonyma.

Základní zásady ovlivňující režim ochranných známek lze rozdělit do dvou skupin:

(I) Základní požadavky, jež musí splňovat každé označení, aby mohlo být považováno za ochrannou známku (například zásada grafického znázornění a rozlišovací způsobilosti – tzv. distinktivita, vycházející ze zákonné definice ochranné známky obsažené v § 1 ZOZ a promítající se dále do znění § 4 ZOZ, který stanovuje absolutní důvody pro odmítnutí ochrany);

---

<sup>17</sup> Frischmann, P. *Ochranná známka a značka jako kulturní fenomén*. Praha 2014, s. 133. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav etnologie. Dostupné také z WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/104128/>

<sup>18</sup> Keller, K.: *Strategické řízení značky*. Praha 2007. Grada Publishing a.s., s. 39. ISBN, 8024714817.

<sup>19</sup> Například KNAPP, V. *Teorie práva*, 1. vydání. Praha, C. H. Beck 1995.

(II) Zásady, jež mají vliv na právní režim nabývaní, obsahu a vymáhání práv k ochranným známkám.

V úvodu této podkapitoly považuji za vhodné upřesnit, že v rámci zvoleného tématu se budu zabývat pouze zásadami, spadající do druhé kategorie, tedy těmi, které ovlivňují právní režim existence ochranných známek. Principy pro určování způsobilosti označení k zápisu se tato práce výslovně nezabývá, neboť se jedná o materii přesahující dosah zvoleného tématu.

Právní režim ochranných je založen na třech základních zásadách, které se s minimálními odchylkami uplatňují po celém světě. Jsou jimi zásady: (I.) Teritoriality, (II.) Speciality a (III.) Registrace. Výjimky z uniformní aplikace zmíněných zásad se objevují ve specifických situacích, například u ochranných všeobecně známých, jež se pro své výjimečné znaky vymykají tradičnímu pojetí známkového práva a vyžadují právní režim *sui generis*. Rozdílná právní kultura a z ní plynoucí odlišné vnímání práva jsou dalšími důvody ovlivňující způsob uplatňování výše zmíněných zásad, z tohoto důvodu nalezneme mnoho zásadních rozdílů například v uplatňování poslední zásady – registrace v zemích kontinentální tradice a kultury angloamerické.

Před samotnou analýzou způsobu aplikace jednotlivých zásad je důležité objasnit, z jakých důvodů se vlastně uplatňují ve známkovém právu, neboť pouze při porozumění filosofie, která stojí za finální podobou pozitivního práva, lze zhodnotit klady a zápory současné úpravy a posléze uvažovat nad případnými změnami *de lege ferenda*.

### **1.3.1. Teritoriální zásada**

Podobně jako ostatní obory práva k předmětům průmyslového vlastnictví, je známkové právo ovládáno zásadou teritoriality, podle níž se vznik a zánik subjektivních práv k ochranným známkám řídí právním řádem státu, jehož orgány k těmto nehmotným statkům udělily právní ochranu, a zároveň je jejich právní ochrana omezena hranicemi státu. Rovněž v případě porušení práv k ochranným známkám, je potřeba domáhat se ochrany u příslušných národních orgánů, které, kromě místních hmotněprávních norem, uplatňují i vlastní procesní právo. Z tohoto důvodu se v souvislosti s právem k ochranným známkám, jako předmětu

průmyslového vlastnictví, hovoří o zásadě *lex loci protectionis*, neboli zákon země ochrany.<sup>20</sup>

### **1.3.2. Zásada speciality**

Dalším z důležitých principů známkového práva uplatňovaným s odchylkami v globálním měřítku, je zásada speciality, též označována jako „princip zvláštní známkoprávní subjektivity“<sup>21</sup>, podle níž se ochranné známky vždy vážou na konkrétní druh zboží či služeb. Už v přihlášce o registraci ochranné známky je potřeba mít na paměti zásadu speciality, a patřičně vymezit, pro jaký druh výrobků či služeb má být daná ochranná známka uplatňována. Rovněž pak udělené právo se vztahuje, až na výjimky o nichž bude zmínka níže, pouze na označené výrobky nebo služby.

V České republice se do 1. dubna 2004, tedy do nabytí účinnosti zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, uplatňovala zmíněná zásada speciality v mnohem širším měřítku než nyní, neboť se požadovalo, aby výrobky nebo služby, na něž se zapisovaná ochranná známka měla vztahovat, spadaly do předmětu podnikání žadatele. Jelikož ale nový zákon rozšířil okruh možných žadatelů a vlastníků ochranných známek i o nepodnikatele, od zmíněné restrikce opustil.<sup>22</sup>

#### ***Zásada speciality ve vztahu k jiným označením***

Uplatňování zásady zvláštní známkoprávní subjektivity vyplývá z důvodu potřeby omezit šíři práva spojeného s vlastnictvím ochranných známek, neboť pokud by jedna známka mohla vyloučit ostatní soutěžitele na trhu z používání shodného či podobného označení na jakýkoli druh zboží či služeb, docházelo by k nepřiměřenému omezení konkurence na trhu, jelikož na celém trhu by jedna osoba měla absolutní majetkový monopol k takovému označení. Zároveň není běžné, aby jeden subjekt byl aktivně činný ve všech oborech, proto je zřejmé, že

---

<sup>20</sup> HÁK, J. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. *Aplikované právo* 2/2015 [online]. [cit. 2016-02-28]. Dostupné z WWW: <http://aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf>

<sup>21</sup> Kupka, P. Nová právní úprava ochranných známek. *Právní rádce*. 2004. Dostupný také z WWW: <http://pravnicaradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>

<sup>22</sup> Blíže k dané problematice se vyjadřuje JUDr. Petr Kupka ve svém článku “Nová právní úprava ochranných známek”. In: KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek. *Právní rádce*. 2004. Dostupné také z WWW: <http://pravnicaradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>

registrovaná ochranná známka „na vše“ by ve skutečnosti byla aplikována jen na určitém segmentu trhu.

Z důvodu známkoprávní speciality je tedy možné, aby na trhu, a to i v rámci národního registru, existovala podobná, či dokonce i naprosto identická označení, prokáže-li se, že mezi nimi neexistuje tzv. „soutěžní vztah“ (*competitive relationship*). Reálným případem je například fantazijní ochranná známka CORONA, registrována a používána různými subjekty na jihoamerickém trhu (Obrázek č. 3):

Obrázek č. 3



Známka CORONA je označení s dostatečnou mírou rozlišovací schopnosti, neboť se jedná o ochrannou známku, která sice v daném jazyce (ve španělštině) má konkrétní význam (její překlad do českého jazyka je „koruna“), se zbožím, pro které je užívána (pivo, kakao, keramické výrobky), ale nijak nesouvisí. Takové

<sup>23</sup> Zdroj: <http://www.dominio.cl/includes/thumbnailer.php/crop/690/600/corona1.jpg>

<sup>24</sup> Zdroj: <http://capitalfoodservices.ca/wp-content/uploads/2013/05/chocolate-corona-en-polvo-flash.jpg>

<sup>25</sup> Zdroj: <http://www.corona.co/>

ochranné známky mají vysokou rozlišovací schopnost a jsou navíc snadno zapamatovatelné<sup>26</sup>, proto jim právo přikládá velkou míru ochrany. V souladu se zásadou speciality ale z důvodu rozdílné povahy výrobků: pivo, čokoláda a keramika, mohou existovat na jednom trhu tři, z hlediska slovního, stejné ochranné známky, aniž by taková situace vyvolávala nebezpečí záměny nebo asociace. Jedná se totiž o výrobky, které uspokojují rozdílné potřeby a které nejsou vzájemně komplementární ani substituční. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že se s nimi běžný spotřebitel neseťká na jednom místě, a nebude tak podroben jejich vzájemné konfrontaci.

Doktrína<sup>27</sup> stanovuje řadu kritérií, která je potřeba analyzovat v každém konkrétním případě, a jež ve svém souhrnu mohou být velmi nápomocná při rozhodování o tom, zda mezi danými výrobky a/nebo službami existuje soutěžní vztah<sup>28</sup>:

#### **A) Prodejní kanály**

V případě, že daný výrobek nebo služba se veřejnosti nabízí prostřednictvím shodných obchodních kanálů, lze předpokládat, že mezi nimi existuje konkurenční vztah. Toto pravidlo se ale uplatní hlavně při prodeji ve specializovaných, malých prodejnách, nikoli v hypermarketech, kde s cílem nabídnout spotřebiteli „vše na jednom místě“ je možné pořídit zboží a služby vzájemně nesouvisející z hlediska známkového práva.

#### **B) Propagační kanály**

Má se za to, že zboží a služby, jež ke své reklamní prezentaci používají stejná media, jsou z hlediska známkového práva související. Toto pravidlo se uplatňuje především ve vztahu k specializovaným mediím. Například ortopedické pomůcky a některé doplňky stravy, přestože se budou prodávat v jiných obchodech – ve specializovaných lékárnách a obchodech se zdravou výživou – budou často používat za účelem propagace stejný

---

<sup>26</sup> Blíže k jednotlivým druhům ochranných známek například BARTOŠOVÁ, J., ŠTROS, D.: *Ochranná známka v podnikání*. [online]. [cit.2016-05-07]. Dostupné z WWW: [http://www.glatzova.com/files/download/13\\_ochr\\_zn\\_cs.pdf](http://www.glatzova.com/files/download/13_ochr_zn_cs.pdf)

<sup>27</sup> Například FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2001. ISBN 9788472488502

<sup>28</sup> Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio del 29 de octubre de 2015. Věc 14 111353.

druh medií (odborné časopisy pro sportovce apod.), proto mezi nimi bude existovat soutěžní vztah.

### C) Substituční výrobky a služby

Vzájemná provázanost mezi výrobky může vytvořit konkurenční propojení. Spotřebitel nebude vnímat vztah mezi mobilním telefonem (typu *smartphone*) a tabletem, stejně jako vztah mezi zmrzlinou a nábytkem, neboť mobilní telefon a tablet se mohou do jisté míry považovat za substituty: oba výrobky uspokojují srovnatelné potřeby. V důsledku toho má vztah mezi výrobky vliv na posuzování možnosti záměny či asociace, jelikož u zboží či služeb souvisejících běžný spotřebitel předpokládá, že pochází od stejného výrobce.

### D) Komplementární výrobky a služby

U výrobků a služeb komplementárních (jenž se k uspokojení potřeby musí používat jen v určité své kombinaci) se předpokládá existence soutěžního vztahu. Běžný spotřebitel je v takových případech vystaven větší míře nebezpečí záměny podobných ochranných známek nebo nesprávné asociace mezi takovými známkami a jejich původci.

Pro účely zápisu ochranné známky je žadatel povinen uvést nejen druh zboží a služeb, pro něž má být známka registrována, ale rovněž uvést číslo třídy, v souladu s Nicejskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek.<sup>29</sup> Nicejská klasifikace je závazná pro většinu členských států Pařížské úmluvy a v jejím rámci vytváří Zvláštní unii. Za účelem sjednocení klasifikace zboží a služeb na základě principu známkopravní speciality stanovuje Nicejská dohoda celkem 45 tříd, z nichž prvních 34 tříd zahrnují výrobky a zbylých 11 tříd služby (třídy 35 – 45).

Signatáři Nicejské dohody (v roce 2015 měla dohoda 84 signatářů a dalších 66 států a 4 mezinárodní organizace, přestože formálně nepřistoupily k mezinárodní dohodě, Nicejskou klasifikaci používají<sup>30</sup>) jsou povinni uplatnit v uvedené třídění

<sup>29</sup> Nicejská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15.6.1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 a v Ženevě dne 13.5.1977, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 118/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb.)

<sup>30</sup> Blíže: *Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, Parte II.* [online]. [cit.2016-02-29]. Dostupné z WWW: <http://olivares.com.mx/files/untitled%20folder/Parte%20II%20dic%202015.pdf>

buď jako hlavní systém pro třídění zboží a služeb, nebo alespoň jako systém pomocný a zahrnout jej do oficiálních dokumentů a publikací týkající se zápisů ochranných známek.

Uplatňování nicejského třídění je navíc používáno nejen za účelem registrace ochranných známek na národní úrovni v zemích, které jsou smluvními stranami Nicejské dohody, ale také pro mezinárodní zápis ochranných známek například Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu Evropské unie OHIM (nyní Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO), Africkou organizací duševního vlastnictví (OAPI), Mezinárodním úřadem světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), či Africkou regionální organizací duševního vlastnictví (ARIPO).

Článek 3 Nicejské dohody uvádí, že Výbor expertů Nicejské unie je oprávněn přijmout změny, mezinárodní klasifikace. Během dvacátého pátého zasedání tohoto výboru, které se konalo ve švýcarské Ženevě, v dubnu roku 2015 tak byla zavedena desátá verze klasifikace NCL (10-2016), jež je účinná od 1. ledna 2016.

Aktuální podobu klasifikace spolu s kódy mezinárodního třídění výrobků a služeb a číselné je možné konzultovat na stránkách Světové organizace duševního vlastnictví [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

### ***Zásada speciality ve vztahu k absolutním důvodům pro odmítnutí ochrany***

Zásada speciality je uplatňována rovněž při posuzování způsobilosti ochranných známek k zápisu z hlediska důvodů absolutních, které se zkoumají z úřední povinnosti u každé ochranné známky – v českém právním rádu na ně pamatuje ustanovení § 4 ZOZ, obsahující taxativní výčet absolutních důvodů pro odmítnutí registrace. Většinu ze zákonem stanovených důvodů tohoto druhu je přitom potřeba zkoumat právě s přihlédnutím k zásadě speciality, nikoli izolovaně.

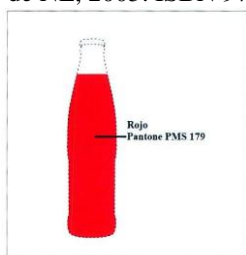
Tak například rozlišovací způsobilost ochranné známky je potřeba vždy zkoumat ve vztahu k výrobkům či službám, pro které má být označení registrováno jako ochranná známka. Příkladem může být označení APPLE, které by ve spojení s provozováním obchodu s ovocem a zeleninou bylo zcela jistě považováno za nedistinktivní označení, v souvislosti s počítači se jedná ale o

ochrannou známku arbitrární, tedy o označení s velmi silnou rozlišovací schopností<sup>31</sup>. V této souvislosti je pak zajímavé analyzovat i rozlišovací schopnost barev. V případě červené barvy PANTONE 179 PMS 17932 společnosti THE COCA-COLA COMPANY kolumbijský úřad průmyslového vlastnictví stanovil, že nelze registrovat ochrannou známku pro zboží ve třídě 32 Nicejské mezinárodní klasifikace<sup>33</sup>, neboť jde o barvu běžně užívanou pro dané výrobky, zejména pro ovocné nápoje, které spadají rovněž mezi výrobky třídy 32. Uvedl přitom mnoho případů, především nápojů připravených z červeného ovoce a zeleniny, které mají stejnou nebo podobnou barvu danou právě díky přítomnosti daného ovoce v nápoji. Pro spotřebitele a producenty v nápojovém průmyslu, představuje tudíž červená barva grafické označení běžně používané a z tohoto důvodu nezbytné pro prezentaci mnoha nápojů ve třídě 32, není proto možné udělit pro něj majetkový monopol jedné osobě. Jelikož ochranná známka, která byla v daném případě předmětem žádosti, neobsahovala jiné znaky (žadatel výslovně stanovil, že nežádá o udělení práv ve vztahu k formě, v níž je barva zobrazena), byla žádost zamítnuta pro absenci rozlišovací schopnosti. Dle mého názoru by v daném případě bylo vhodnější aplikovat speciální normu ve vztahu k absenci rozlišovací schopnosti známky, a tou je ustanovení zakazující registraci známky, jež je obvyklá pro daný trh zboží či služeb. Domnívám se, že požadavek rozlišovací schopnosti je požadavkem obecným, proto by v souladu s římskoprávním principem „*lex specialis derogat legi generali*“, měla být známka zamítnuta s odkazem na ustanovení o obvyklých označeních.

Stejný úřad vydal již dříve rozhodnutí, jímž, se stejnou věcnou argumentací, naopak udělil registraci k ochranné známce pro nealkoholický nápoj jablečné

---

<sup>31</sup> Blíže k druhu ochranných známek: AGUIRRE HERNÁNDEZ, J., GARZA-LEONARD, R. *Propiedad Industrial, Certidumbre Jurídica Y Competitividad*. 1. México: Fondo Editorial de NL, 2005. ISBN 9789709715101.



32

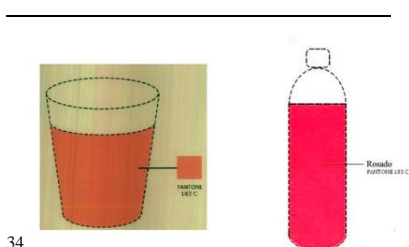
<sup>33</sup> Piva; minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické; nápoje a šťávy ovocné; sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů.



příchuti, spočívající v růžové barvě Pantone 183C<sup>34</sup>, a to ve prospěch společnosti GASEOSAS POSADA TOBON S.A. V daném případě totiž žadatel omezil rozsah zboží, na něž se známka má uplatňovat, a to na konkrétní druh nápoje, pro který je výrazně růžová barva považována za označení s velkou mírou rozlišovací schopností. Není totiž běžné, aby nealkoholický nápoj, byl růžové barvy, tím spíše, pokud se jedná o nápoj s příchutí jablka, které v zásadě nikdy nemůže být růžový. Zásada speciality v tomto případě sehrála klíčovou roli v posuzování rozlišovací schopnosti přihlašovaného označení, neboť například zápis stejné známky by dle mého názoru nebyl možný pro výrobky třídy 25, v níž je stejná růžová barva běžně užívána. Domnívám se, že pokud by byla ochranná známka podána pro celou třídu 32, úřad by rovněž rozhodl o zamítnutí přihlášky, neboť například nápoje připravené z grapefruitu by eventuálně mohly existovat v podobném odstínu. Rozlišovací způsobilost ochranné známky je tedy nutno zkoumat vždy ve vztahu k výrobkům či službám, pro něž je zamýšlena registrace.

Zásada speciality se rovněž uplatňuje i ve vztahu ke známkám popisným, neboli těm, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností. Příkladem by mohlo být označení „KŘUPAVÝ“, jenž by ve vztahu k výrobkům třídy 30 (vztahující se především na potravinářské výrobky k přímé konzumaci) bylo shledáno jako označení popisné, neboť „křupavost“ je jedním z rysů některých potravin, spadající do této třídy (například cereálií, sušenek apod.). Ve vztahu k syceným nápojům ve třídě 32 by se ale jednalo o označení arbitrární, neboť přítomnost oxidu uhličitého v nápojích nevyvolává pocit nebo zvuk „křupání“.

Zásada speciality se významně uplatní i při posuzování způsobilosti zápisu označení tvořené výlučně tvarem. Je potřeba zkoumat, zda prostorové označení, které žadatel chce registrovat jako ochrannou známku, nevyplývá z povahy samotného výrobku nebo není nezbytné pro dosažení technického výsledku, případně zda nedává výrobku podstatnou užitnou hodnotu.



Za stručnou zmínku stojí i uplatňování zásady speciality ve vztahu k posuzování tzv. klamavých označení, které jsou rovněž vyloučeny z ochrany. Klamavým je takové označení, které by ve veřejnosti mohlo vyvolat mylnou domněnku, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku či služby. Princip známkoprávní speciality se významně uplatňuje v této souvislosti například u označení obsahující zeměpisné určení, ať již ve formě slovní, či grafické. Proto například zavedení slova „Paříž“ či francouzské vlajky do ochranné známky, jež má být uplatňována pro zboží ve třídě 3 (kosmetické výrobky) nebo 25 (oblečení a obuv), by mělo být shledáno jako nepřijatelné, jestliže přihlašovatel ani výrobky, na které se má známka aplikovat, nemají s danou lokalitou nic společného. Průměrný spotřebitel by totiž mohl nabýt dojmu, že zboží má francouzský původ a od něj ovíjející se vlastnosti, jelikož Francie je všeobecně proslulá pro svoji výjimečnost v módním a kosmetickém průmyslu. Ve vztahu k čajům (třída 30), by ale ochranná známka s takovými prvky za klamavou považována nebyla, neboť veřejnost nespojuje Francii, či Paříž s tímto druhem nápoje. Podobné hledisko zmínil i český Úřad Průmyslového vlastnictví (rozhodnutí ÚPV O-156954<sup>35</sup>), když zdůraznil, že zásada speciality slouží jako hlavní vodítko při posuzování klamavosti:

*„Označení obsahující údaj o místu, kde by nikdo nepředpokládal, že by tam mohly být příslušné služby poskytovány, tj. užití lokality vzhledem k popsáním službám, není klamavé, ale je fantazijní a má dostatečnou rozlišovací způsobilost.“*

### **1.3.3. Zásada priority**

Práva průmyslového vlastnictví jsou obecně ovládána zásadou přednosti (priority), podle níž ke shodnému předmětu má přednostně oprávnění dřívější žadatel o právní ochranu. Princip priority vyplývá z ustanovení článku 4 Pařížské úmluvy:

*„Kdo řádně podá žádost o patent na vynález (přihlášku vynálezu), o užitný vzor, o průmyslový vzor nebo model, o tovární nebo obchodní známku v jedné z unijních zemí, nebo jeho právní nástupce, bude ve lhůtách níže uvedených požívat prioritního práva při podání přihlášky v ostatních zemích.“*

---

<sup>35</sup> HORÁČEK, Roman. *Nová právní úprava ochranných známek a elektronická media*. Brno, 2006. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Karel Marek Dostupné také z WWW: [http://is.muni.cz/th/60286/pravf\\_d/&gt](http://is.muni.cz/th/60286/pravf_d/&gt)

S drobnými odchylkami, danými konkrétním režimem, se tato zásada uplatňuje u všech práv průmyslového vlastnictví. V případě ochranných známek má pak dopad především na třetí osoby, jež jsou v důsledku prioritního práva k registrované ochranné známce povinny zdržet se užívání stejného nebo podobného označení, pokud by jeho používání na trhu bylo způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo asociace.

Zásada priority se uplatňuje i jako interpretační vodítko v případě posuzování podobnosti dvou ochranných známek: existují-li pochybnosti o podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami, národní soudy nebo úřady řeší konflikt v zásadě podle pravidla "*in dubio pro priori*"<sup>36</sup>

#### ***1.3.4. Princip registrace vs. princip užívání***

V souvislosti s výše zmíněnou zásadou priority je vhodné upozornit na princip přednostní užívání a princip přednosti registrace. Podle prvního principu (tzv. princip *first to use*), uplatňovaného jen v minoritním měřítku, je pro získání prioritního práva k ochranné známce rozhodující okamžik jejího prvního – efektivního – užití na trhu. V zemích, v nichž se uplatňuje tato zásada (například Spojené státy americké a do jisté míry Panama) náleží práva k ochranné známce tomu, kdo ji jako první použil pro dané zboží či službu na trhu. V takovém případě má registrace ochranné známky před národním kompetentním úřadem pouze deklaratorní povahu.

Naproti tomu široce uplatňovaný registrační princip (tzv. princip *first to file*) uděluje prioritně práva k ochranné známce tomu, kdo jako první požádá o její registraci (resp. zápis). V zemích, v nichž se tato zásada uplatňuje, není pro vznik práva relevantní, zda se v daný okamžik ochranná známka vůbec používá. Pozdější neužívání může mít ale za následek sankci, v podobě výmazu ochranné známky z registru a tedy ztrátu výlučného práva k ní.

Zrušení ochranné známky pro neužívání, je nejčastějším důvodem výmazu ochranných známek z registru. „*Existence ochranné známky, která neplní svůj základní účel, tj. odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb třetích osob, a tím usnadnit spotřebiteli orientaci na trhu, je nepochybně nežádoucím*

---

<sup>36</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso N° 65-Ip-2005*. Bristol-Myers Squibb Company. Marca: CEFAXONA. In: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 2005

*stavem. Jako taková zbytečně zahlcuje rejstřík a upírá třetím subjektům právo registrovat si ji a užívat v souladu s jejím účelem. Institut zrušení tak umožňuje tento nežádoucí stav napravit, čímž brání mj. hromadění blokádních, zásobních a spekulativních známek.*“<sup>37</sup>

V zemích uplatňujících zásadu registrace jako princip získání prioritního práva k ochranné známce není proto užívání ochranné známky předpokladem k nabytí výlučného práva, ale je nezbytné pro udržení platnosti výlučného práva. Zrušením registrace ochranné známky ale původní vlastník neztrácí automaticky právo ochrannou známku nadále využívat, přichází „pouze“ o výlučné právo ke zrušené ochranné známce, jinými slovy, nemá možnost vyloučit třetí osoby z jejich užívání. S možností zrušení zápisu ochranné známky pro neužívání počítají nejen národní právní řády, ale i hlavní mezinárodní úmluvy. Pařížská úmluva, o níž bude blíže pojednáno dále, obsahuje ustanovení umožňující členským státům Unie začlenit do národní legislativy možnost zrušit ochrannou známku, jež není po „dobu přiměřenou“ užívána. Konkrétní délka doby je pak stanovena v každém státě, ve většině případů je jí ale doba tří nebo pěti let od registrace ochranné známky. *„Vzhledem k tomu, že vstup na trh může být poměrně komplikovanou záležitostí vyžadující přípravu, která může trvat delší dobu, není nutné známku užívat okamžitě po zápisu do rejstříku. Vlastníku ochranné známky je tak dána přiměřená lhůta, v níž by měl podniknout kroky vedoucí ke vstupu na trh a následnému užívání ochranné známky.*“<sup>38</sup>

V souladu s teritoriální zásadou je pro splnění požadavku řádného užívání potřeba brát v úvahu i geografický rozměr takového užívání. Například pro registrovanou ochrannou známku v České republice není relevantní její užívání v Číně, Francii, Kanadě či na jiném zahraničním trhu. Posuzuje se, zda je ochranná známka užívána na českém území. Naopak pouze lokální používání na českém trhu, tedy nikoli celostátní používání, se považuje za dostačující.

---

<sup>37</sup> GRIMM, D.: *Zrušení ochranné známky pro neužívání*. Brno 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského práva. Dostupné také z WWW: [http://is.muni.cz/th/210784/pravf\\_m/Zruseni\\_ochranne\\_znamky\\_pro\\_neuzivani\\_Grimm.pdf](http://is.muni.cz/th/210784/pravf_m/Zruseni_ochranne_znamky_pro_neuzivani_Grimm.pdf)

<sup>38</sup> GRIMM, D.: *Zrušení ochranné známky pro neužívání*. Brno 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského práva, s. 25. Dostupné také z WWW: [http://is.muni.cz/th/210784/pravf\\_m/Zruseni\\_ochranne\\_znamky\\_pro\\_neuzivani\\_Grimm.pdf](http://is.muni.cz/th/210784/pravf_m/Zruseni_ochranne_znamky_pro_neuzivani_Grimm.pdf)

V případě ochranné známky Evropské Unie<sup>39</sup> postačí řádné a veřejné užívání alespoň v jednom z členských států EU.<sup>40</sup> Tímto ale k prolomení teritoriálního účinku ochranné známky v podstatě nedochází, neboť ze své podstaty má ochranná známka Evropské Unie „nadnárodní“ charakter, neboť je platná ve všech zemích členských států EU.

V rámci mezinárodní spolupráce některé zahraniční úpravy zavádějí možnost, aby užívání na zahraničním trhu bylo považováno za dostačující pro účely zachování národního registru ochranné známky. Například v zemích Andského společenství (*Comunidad Andina de Naciones*), jenž sdružuje státy jižní Ameriky Bolívii, Peru, Ekvádor a Kolumbii (do roku 2006 byla členem Venezuela), je podle společné úpravy, provedené v článku 165 Roznutí č. 486 vydané v roce 2000 Komisí Andského Společenství, považováno za dostačující užívání národní ochranné známky (tedy známky zapsané v jedné z členských zemí), jen v jednom z členských států Andského společenství. Proto ochranná známka registrovaná například v Ekvádoru, která je používána pouze v Peru, nebude zrušena pro neužívání v Ekvádoru, neboť podmínky užívání spojené se zachováním ochranné známky budou zachovány. Dané zákonné ustanovení je jasným příkladem extrateritoriálního účinku ochranných známek.

## ***2. Uplatnění principu teritoriality ve známkovém právu***

### **2.1. Důvody uplatňování zásady teritoriality**

Národní právo stanoví právní skutečnosti, na jejichž základě vznikají subjektivní práva k ochranným známkám. Doposud není možno získat „mezinárodně platnou ochrannou známku“, osoba, jež chce být výlučným

---

<sup>39</sup> Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení o ochranné známce Společenství, se k 23. 3. 2016 mění název „Ochranná známka Společenství“ na „Ochrannou známku Evropské unie“.

<sup>40</sup> Blíže: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. *Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. (Ochranné známky a průmyslové vzory)*. Část D, Oddíl 2: výmazové řízení, hmotněprávní ustanovení. Alicante. 2007. [online]. [cit. 2016-02-03]. Dostupné z WWW: [https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP/Part-D/02-part\\_d\\_cancellation\\_section\\_2\\_substantive\\_provisions/part\\_d\\_cancellation\\_section\\_2\\_substantive\\_provisions\\_revocation\\_cs.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions_revocation_cs.pdf)

vlastníkem ochranné známky, musí splnit podmínky stanovené v pozitivním právu každého ze států, v němž požaduje právní ochranu svých nehmotných aktiv.

Jak bylo nastíněno již v úvodu, teritoriální zásada v současném globalizovaném světě vytváří překážku, jak pro spotřebitele, tak pro výrobce zboží a poskytovatele služeb, neboť má svůj původ ve světě, v němž bylo běžné, že užívání ochranných známek nepřesahovalo hranice jednoho státu nebo dokonce ani hranice konkrétní oblasti jednoho státu. Z tohoto důvodu se někdy teritoriální princip označuje jako teritoriální omezení ochranných známek. Mohlo by se tedy zdát, že dnes nemá teritoriální zásada v právu ochranných známek nadále své místo. Z jakého důvodu je tedy nadále plošně uplatňována?

V každé právní kultuře se zásada teritoriality uplatňuje z jiného důvodu. Angloamerická právní kultura aplikuje zásadu teritoriality z důvodů socioekonomických. Vychází se z předpokladu, že výlučná práva se mají udělovat pouze k těm ochranným známkám, jež se na území státu skutečně užívají a jež dosáhla alespoň minimálního stupně renomé mezi místními spotřebiteli. Jinými slovy, vychází z myšlenky, že není potřeba udělovat monopolní práva k označením, s nimiž spotřebitelé nejsou schopni spojit původ zboží a služeb a která tedy na daném území nesplňují svoji hlavní – rozlišovací funkci. Z tohoto důvodu se v zemích *common law* souběžně se žádostí o zápis ochranné známky musí prokazovat, že se daná známka již používá na trhu. Známkový úřad ve Spojených státech amerických (USPTO) tak například vyžaduje, aby v žádosti o registraci ochranné známky bylo uvedeno přesné datum prvního užití zapisované známky na americkém trhu a aby k ní byly přiloženy důkazy, z nichž je takové užívání patrné. Pokud ve stanovené lhůtě žadatel neunesl důkazní břemeno a neprokázal užívání ochranné známky pro výrobky či služby, pro něž se požaduje právní ochrana, nedojde k registraci ochranné známky.

Naopak v zemích kontinentálního práva je vznik, stejně jako platnost práv k ochranným známkám, územně omezený především z důvodů ústavně-politických – stát je považován za prvotní zdroj legitimacy a má se za to, že prostřednictvím svých orgánů má mít výlučnou pravomoc rozhodovat o tom, za jakých podmínek má na jeho území žadatel výlučné právo označovat své výrobky či služby zvolenou ochrannou známkou. V těchto zemích je proto, pro účely nabytí a platnosti práva, užívání ochranné známky na národním či zahraničním trhu považováno za skutečnost nevýznamnou. Výlučná práva k ochranným známkám

se nabývají na základě projevu vůle státního orgánu, který vyjadřuje souhlas s ochranou známky na svém území prostřednictvím zápisu označení do veřejného registru. „*At' už má přiznání výlučného práva jakoukoliv vnější formu, svou podstatou jde vždy o projev svrchovanosti státu, který se zároveň zavazuje na svém území přiznané právo ochraňovat*“, dodává Hák<sup>41</sup>.

## **2.2. Teritorialita ochranných známek v souvislosti s nabýváním práv**

V souvislosti s nabýváním práv k ochranným známkám neboli ve vztahu ke vzniku známek jakožto zákonem chráněného nehmotného statku, je teritoriální zásada vnímána spíše negativně, neboť na přihlašovatele klade zvýšené nároky. Jelikož je pro právní ochranu známek principiálně zapotřebí registrace v každém státě, v němž má být známka užívána, je potřeba splnit hmotněprávní i procesněprávní požadavky jednotlivých národních právních řádů. Tento proces sebou nese nemalé náklady, včetně nákladů vynaložených za překlady, legalizaci dokumentů a právní zastoupení. Odhaduje se, že pořizovací náklady pro zajištění právní ochrany jedné známky v jedné zemi, se pohybují okolo jednoho tisíce až tří tisíc amerických dolarů<sup>42</sup> (jde-li o standardní způsob přihlašování individuálně v každé zemi).

Z hlediska hmotněprávních požadavků se teritoriální princip ve vztahu k nabývání práv projevuje zejména (i) v posuzování způsobilosti registrace ochranné známky, (ii) v uplatňování některých důvodů pro zamítnutí přihlášky, (iii) ve vymezení typu ochranných známek, jež lze v zahraničí přihlašovat.

### **2.2.1. Zásada teritoriality ve vztahu ke způsobilosti registrace ochranné známky**

Naprostá většina národních právních řádů se shoduje v základních hmotněprávních podmínkách, za nichž je možno žádat o udělení výlučných práv k ochranné známce. Obecnou zásadou je, že označení způsobilé být ochrannou známkou musí splňovat zároveň podmínku grafické znázornitelnosti a rozlišovací způsobilosti.

---

<sup>41</sup> HÁK, J. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. *Aplikované právo* 2/2015 [online]. [cit. 2016-02-23]. Dostupné z WWW: <http://aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf>

<sup>42</sup> Podle údajů společnosti Oppedahl Patent Law Firm LLC. [cit. 2016-03-2] Dostupné z WWW: <http://www.oppedahl.com/cost/trademarks/#p1>

V českém právu jsou tyto kumulativní podmínky vyjádřeny v § 1 ZOZ, takto:

## § 1

### *Označení, která mohou tvořit ochrannou známku*

*„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.“*

Ve Spojených státech amerických pak Federální zákon o ochranných známkách (*Trademark Lanham Act*)<sup>43</sup>, stanoví kumulativně:

*„(...) označení, které mohou být graficky znázorněna a jsou schopné odlišit výrobky nebo služby jedné osoby z od výrobků nebo služeb jiného subjektu, mohou být registrována jako ochranná známka“*

Chilský zákon č. 19.039 z roku 2006 obdobně stanoví v článku 19:

*„Ochrannou známkou se rozumí jakékoli označení způsobilé grafického znázornění, jenž má schopnost rozlišit na trhu výrobky, služby nebo tovární či obchodní provozovny.“<sup>44</sup>*

Rovněž i na asijském kontinentě se uplatňují stejné podmínky. Čínský zákon regulující práva k ochranným známkám (revidovaný v roce 2013), stanoví výslovně podmínku rozlišovací schopnosti ochranných známek a implicitně podmínku grafického znázornění:

*„Na základě žádosti lze zaregistrovat jako ochrannou známku jakékoli označení, včetně slov, písmen abecedy, číslic, trojrozměrného symbolu, barev, zvuku, nebo označení tvořené jejich vzájemnou kombinací, jestliže je způsobilé identifikovat zboží či služby na trhu a odlišovat je od zboží či služeb jiné osoba nebo organizace.“<sup>45</sup>*

<sup>43</sup> FINGERHUT, E. GOSSETT, D. Washington, 2015. United States. *Country Guides*. [online]. INTA 2015 [cit. 2016-03-2]. Dostupné z WWW: <http://www.inta.org/Pages/Home.aspx>

<sup>44</sup> Chile. Ley de propiedad industrial. Článek 19. 2006. Dostupné také z WWW: [http://www.inapi.cl/transparencia/doc/marconormativo/doc/Ley\\_19.039\\_Ley\\_19996\\_refundido\\_oficial.pdf](http://www.inapi.cl/transparencia/doc/marconormativo/doc/Ley_19.039_Ley_19996_refundido_oficial.pdf)

<sup>45</sup> Čína. Trademark Law of the People's Republic of China. Článek 8. 1982. Dostupné také z WWW: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn195en.pdf>



Požadavek grafického znázornění vyplývá především z praktických důvodů, neboť registr ochranných známek slouží jako veřejný rejstřík. Je proto nezbytné v rámci zachování principu publicity, aby všechny zapsané známky mohly být v registru zachyceny v objektivně vnímatelné formě. V případě netradičních ochranných známek (čichových, zvukových apod.) se kromě grafického znázornění (například notového zápisu melodie či chemického složení čichové známky) k žádosti o registraci přidává i reprodukce fyzická. Americký známkový úřad USPTO požaduje pro známky, které nelze vnímat zrakem, jejich detailní popis, nikoli jejich grafické vyobrazení.

Teritoriální povaha ochranných známek se projevuje ve větším rozsahu ve vztahu k požadavku užívání ochranných známek v době podání žádosti o registraci. Jak bylo naznačeno výše, v angloamerickém systému se tradičně uplatňuje zásada, podle níž je způsobilá k zápisu pouze taková ochranná známka, která se na americkém trhu již používá. Americký zákon o ochranných známkách (*Trademark Lanham Act*) výslovně stanovuje v ustanovení § 1051, že „*Majitel ochranné známky používané v obchodním styku může požádat o zápis své ochranné známky*“. Tento požadavek představuje pro žadatele, zejména jedná-li se o zahraniční žadatele, kteří registrují ochrannou známku s úmyslem teprve začít s jejím používáním na americkém trhu, další povinnost, která v zemích kontinentálního práva nemá tradici, ačkoli v některých státech kontinentálního práva se požadavek užívání ochranné známky objevuje v podobě obdobné americkému *common law* (o zajímavé výjimce panamského práva bude zmínka níže).

Pro úplnost je důležité zmínit, že americké právo počítá i s možností odložit užívání ochranné známky až na dobu následující po registraci. V takovém případě, spolu s žádostí o ochrannou známku, předkládá žadatel Prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku při obchodní činnosti v USA (*Allege Use „AAU“*). Prohlášení má podobu zvláštního formuláře v anglickém jazyce a podepisuje jej přímo přihlašovatel. Právně se jedná o čestné prohlášení, předpokládá se tedy dobrá víra žadatele, který je pod sankcí neplatnosti registrace povinen začít s řádným užíváním známky v obchodním styku, resp. na trhu USA, v zákonem stanovené lhůtě. V případě, kdy je žádost založena na základě Prohlášení o úmyslu, může žadatel předložit důkazy o jejím užívání až po schválení registrace ochranné známky, a to ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy mu

Úřad sdělí souhlas s registrací. Lhůtu lze za dodatečný správní poplatek prodloužit o dalších šest měsíců, maximálně však pět krát. Od registrace ochranné známky má proto žadatel celkem třicet šest měsíců na to, aby ji začal používat, jinak bude automaticky vymazána z registru, a tedy volně dostupná pro další žadatele.

V Panamě, jejíž právní systém se řadí k právu kontinentálnímu, se uplatňuje ve vztahu k požadavku užívání ochranných známek, režim *sui generis*, který kombinuje princip registrační s principem užívání. Přednostní právo k registraci ochranné známky, tedy ve vztahu k ostatním, potenciálním žadatelům o zápis, se nabývá užíváním. Výlučné právo k ochranné známce se ale nabývá registrací. V důsledku tohoto ustanovení, zakotveného v článku 96 zákona č. 35 z roku 1996, má přednostně právo požádat si o registraci ochranné známky osoba, která ji užívala v obchodním styku jako první. Jde de facto o modifikaci časově neomezené zásady priority. Důležité přitom je mít na paměti, že takové právo neslouží k vyloučení třetích osob z užívání stejné nebo podobné známky, neboť k tomu je i v Panamě zapotřebí ochrannou známku registrovat. Právo udělené na základě užívání se proto nejčastěji uplatňuje v námitkovém řízení, a to v případech, kdy je podána žádost o registraci známky podobné nebo shodné s označením, jež sice není registrováno, ale bylo v obchodním styku užíváno dříve.

### ***2.2.2. Teritoriální uplatňování některých důvodů pro zamítnutí přihlášky***

Při studiu žádosti o registraci ochranné známky je teritoriální zásada klíčová zejména ve vztahu k pojmu „průměrný spotřebitel“, který se používá jako „*abstraktní model nejvhodnějšího zástupce množiny nehomogenních prvků*“<sup>46</sup> za účelem posouzení přípustnosti zápisu ochranné známky z hlediska důvodů absolutních i relativních. Pojem „průměrný spotřebitel“ prošel dlouhodobým vývojem a je předmětem mnoha odborných pojednání, proto je pro účely této práce dostačující mít na paměti, že průměrným spotřebitelem je obecně člověk, který vnímá známky na trhu povrchně, tedy nedává důraz na detail, nýbrž spíše na celkový dojem. Z hlediska teritoriálního má zásadní význam jazyková vybavenost „průměrného spotřebitele“, neboť například v případě ochranných známek

---

<sup>46</sup> RŮŽIČKA, R., VILHELMOVÁ, L. *Model tzv. průměrného spotřebitele*. EPRAVO. 2013. [online]. [cit. 2016-03-4]. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/model-tzv-prumerneho-spotrebitele-92188.html>

vyjádřených v cizím jazyce je zapotřebí zabývat se tím, zda je obsahový význam ochranné známky znám průměrnému spotřebiteli země, kde se žádá o její zápis. Jazykové znalosti průměrného spotřebitele se v každé zemi samozřejmě liší, a ačkoli například mnoho anglických výrazů se považuje za obecně, celosvětově známé (například slovo *restaurant, fast food, coffee* etc.), uplatňuje se zásadně presumpce neznalosti. Pokud tedy nejde o slovo, u něhož je zřejmé, že průměrný spotřebitel musí jeho význam znát, jelikož i přes svůj zahraniční původ v národní řeči „zdomácnělo“ (v českém prostředí by mezi takové výrazy patřila třeba anglická slova *free, shop*, popřípadě i francouzské spojení *déjà vu*), považuje se za prvek fantazijní, tedy za pojem, jehož význam není spotřebiteli znám, a který se tak vyznačuje velkou mírou rozlišovací schopnosti.

V důsledku shora uvedeného chápání ochranných známek vyjádřených v jiném než národním jazyce, může být tatáž ochranná známka registrována v jedné zemi a v jiné odmítnuta, a to ať již z důvodů absolutních (například protože se v daném jazyce země jedná o popisný výraz, výraz obecně užívaný, nebo obvyklý v běžném jazyce či odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům) nebo relativních (například pokud je určitý pojem v jednom jazyce vnímán jako fantazijní i přesto, že v jiném jazyce je považován za obecný pojem, bez rozlišovací způsobilosti, může být v první zemi zamítnuta ochranná známka z důvodu existence registrované ochranné známky třetí osoby).

Příkladem první situace, tedy odmítnutí registrace ochranné známky ve třídě 14. z důvodu popisného charakteru a chybějící rozlišovací schopnosti, je slovní známka PRECIOSA, jejímž žadatelem byla v jižní Americe, Kolumbii, v roce 2011 česká společnost Preciosa a.s. (spisová značka 11 011164). Kolumbijský známkový úřad (*Superintendencia de Industria y Comercio*) argumentoval sémantickým významem slova „PRECIOSA“, jenž ve španělštině znamená „krásný, skvostný nebo drahocenný“, a není tak možné vyloučit ho z volného užívání pro takové výrobky, jakými jsou „šperky, bižuterie, drahé kameny atd., výrobky spadající do třídy 14 nicejského třídíku. V České republice se přitom jedná o registrovanou ochrannou známku, a to již od roku 1915 (číslo zápisu 104884). Důvod je ten, že na rozdíl od kolumbijského průměrného spotřebitele, je označení PRECIOSA na českém trhu vnímáno jako fantazijní, neboť v českém jazyce nemá žádný význam, význam tohoto slova není průměrnému českému spotřebiteli ani znám, neboť většina spotřebitelů nemá znalost španělštiny.

Příkladem druhé z výše popsaných situací je ochranná známka obrazová CUARTO D`LIBRA<sup>47</sup>, o jejíž registraci v Kolumbii podala žádost fyzická osoba ve třídě 43 (tedy především pro restaurační služby)<sup>48</sup>. Proti žádosti podala námitky společnost McDonald's Corporations, z důvodu kolize přihlašované ochranné známky s jejím právem k dříve registrovaným ochranným známkám v Peru a Ekvádoru CUARTO DE LIBRA. Jelikož je Kolumbie součástí andského společenství, majitelé práv v jedné z členských států společenství mohou podat námitky proti zápisu ochranné známky v jiné zemi, z tohoto pohledu se uplatnila extraterritoriálně práva k ochranným známkám registrovaným v Peru a Ekvádoru v Kolumbii. Kolumbijský úřad průmyslového vlastnictví ovšem prohlásil námitky za nepodložené, nikoli z důvodu extraterritoriálního uplatnění práv z jiných zemí, které je naprosto legitimní, nýbrž z důvodu chybějící rozlišovací způsobilosti označení CUARTO DE LIBRA. Úřad v tomto případě stanovil, že v Kolumbii takové označení nemůže být ve vztahu k potravinářským výrobkům ani restauračním službám, předmětem majetkového monopolu, neboť průměrný kolumbijský spotřebitel jej vnímá jako popisné označení váhy masa (125 g, tedy čtvrt kila, což je český překlad pojmu CUARTO DE LIBRA), nikoli jako ochrannou známku. Takové označení samo o sobě v Kolumbii tedy postrádá rozlišovací schopnosti, a proto nemůže být předmětem monopolního práva. V důsledku této argumentace není možné vyloučit třetí osoby z jeho užívání.

Podobně v případě žádosti o zápis ochranné známky Evropské unie QUARTER POUNDER (anglické verze zmíněné známky CUARTO DE LIBRA) rozhodl o zamítnutí již v roce 1998 Úřad pro Harmonizaci na vnitřním trhu v Alicante, jednací č. 000015867, když zamítl zápis slovní známky z důvodu jejího popisného charakteru.

Úřad ve svém rozhodnutí ze dne 3. prosince 1998 uvedl, že QUARTER POUNDER je označení popisné, neboť je uvedením váhy výrobku. S argumenty žadatele, podle něhož velká část spotřebitelů na evropském trhu není anglicky



47

Zdroj: <http://www.sic.gov.co/drupal/>

<sup>48</sup> Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio del 29 de octubre de 2015. Věc 14 111353.

hovořící, a proto s označením QUARTER POUNDER nespojí vlastnost, resp. váhu výrobku, ale budou jej považovat za označení fantazijní, Úřad nesouhlasil a uvedl, že ochrannou známku lze zamítnout, pokud podmínky bránící v udělení výlučných práv k označení, existují alespoň na části území EU: *„Odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství. Tento článek jasně odkazuje na část Společenství, a ne pro většinu veřejnosti Společenství. V důsledku toho k zamítnutí přihlášky stačí, aby bylo prokázáno, že alespoň v jedné části Společenství je ochranná známka popisná. V projednávané věci se výraz QUARTER POUNDER, ukázal jako celek zjevně zcela popisující množství výrobku, na nějž má být uplatňován, alespoň v anglicky hovořící části Společenství.*

Teritoriální omezenost ochranných známek má proto v dané souvislosti naprosto zásadní dopad pro majitele práv, jenž často musí zvolit odlišné označení pro své výrobky a služby na jednotlivé trhy, což je samozřejmě velmi nežádoucí z pohledu majitele ochranných známek, které díky nemalým investicím za účelem jejich propagace získaly již určité postavení a renomé na trhu. Majitelé ochranných známek se snaží zachovat samozřejmě alespoň charakteristické znaky ochranné známky ve všech zemích (například v případě obrazových ochranných známek volí stejné barvy, stejné figury apod.).

Příkladem může být ochranná známka DUNKIN'DONUTS společnosti Dunkin'Brands Inc., známá pod tímto názvem ve většině zemí světa v souvislosti se službami kaváren, v nichž se rovněž prodávají slavné koblihy „donuts“. Pouze ve Španělsku stejná společnost používá označení DUNKIN'COFFEE pro stejný druh služeb (Obrázek č. 4):

#### Obrázek č. 4:

Ochranná známka užívána  
ve většině zemí<sup>50</sup>

Španělská ochranná známka<sup>49</sup>



Ve většině zemí je totiž slovo „DONUT“ považováno za duhový či generický název pro koblihy, tedy označení, jenž nesplňuje požadavek známkoprávní rozlišovací schopnosti ve vztahu k prodeji koblih, a k němuž, z tohoto důvodu, nelze udělit výlučná práva. V daném případě se navíc jedná o často užívané anglické slovo, které je z důvodu častého používání známé i spotřebitelům v zemích, v nichž není angličtina oficiálním jazykem.

Ve Španělsku byl ale výraz „DONUT“ registrován jako ochranná známka v třídě 30, ještě před příchodem americké společnosti na trh, a to společností PANRICO S.A. Jednalo se tedy, z hlediska španělského práva, o označení distinktivní, registrované jako ochranná známka třetí osobou. Dle španělského známkového úřadu, průměrný, místní – španělsky hovořící – spotřebitel, nespojuje totiž označení „DONUT“ s koblihou, proto se jedná o název na daném území fantazijní, k němuž lze udělit práva vyplývající z vlastnictví k ochranné známce. Z tohoto důvodu byl zástupce společnost Dunkin' Brands Inc., nucen pro španělský trh zvolit jiné označení, a to DUNKIN' COFFEE.

### ***2.2.3. Typ ochranných známek, které lze v zahraničí přihlašovat***

Obdobné účinky má teritoriální zásada i ve vztahu k jednotlivým druhům ochranných známek, neboť ne všechny druhy známek jsou registrovatelné, a tedy právem chránitelné na všech územích. Zejména v případě tzv. netradičních ochranných známek (například poziční, čichové, nebo hmatové známky) se v důsledku národního režimu známkového práva může stát právem chráněná známka v jedné zemi, neregistrovatelnou známkou v jiné zemi. Blíže se tomuto

<sup>49</sup>Zdroj:

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b8/Dunkin'\\_Donuts\\_logo.svg/1280px-Dunkin'\\_Donuts\\_logo.svg.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b8/Dunkin'_Donuts_logo.svg/1280px-Dunkin'_Donuts_logo.svg.png)

<sup>50</sup> Zdroj: [http://franquicias.emprendedores.es/var/em/storage/images/franquicias/buscador-de-franquicias/hosteleria-y-restauracion/dunkin-coffee/1349587-1-esl-ES/dunkin-coffee\\_reference.jpg](http://franquicias.emprendedores.es/var/em/storage/images/franquicias/buscador-de-franquicias/hosteleria-y-restauracion/dunkin-coffee/1349587-1-esl-ES/dunkin-coffee_reference.jpg)

tématu věnuji v souvislosti s uplatňováním zásady „*telle-quelle*“ zavedené do známkového práva Pařížskou úmluvou, která je v praxi velmi často mylně interpretována jako instrument překonávající princip teritoriality ve známkovém právu.

Z hlediska procesního se pak teritoriální princip ve vztahu k nabývání práv projevuje zejména v (i) postupu v řízení o zápis ochranné známky a v souvislosti s (ii.) podmínkami pro zachování platnosti registrace.

#### **2.2.4. *Vliv teritoriality ochranných známek na postup v řízení o zápis***

Postup v řízení se řídí procesními normami správního práva každého státu, ve velké míře přispěla ale ke sjednocení pravidel pro registraci ochranných známek Smlouva o známkovém právu z roku 1994 (*Trademark Law Treaty*, „*TLT*“). Smlouva významně zjednodušuje administrativní nároky dříve kladené na žadatele. Například odstraňuje některé formality (notářské ověření podpisu, oficiální překlady plné moci v případě zastoupení, pokud to výslovně nestanoví zvláštní národní předpis, například v případech zvláštních žádostí spojených s takovými úkony, jako je vzdání se práva) a umožňuje podání jedné žádosti pro více tříd najednou. Tímto dochází kromě zjednodušení a zrychlení celého procesu rovněž i k jeho zlevnění, neboť odpadají nejen náklady na překlad a ověření listin, ale rovněž i správní poplatky pro zápis ve více třídách bývají nižší. Například podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích<sup>51</sup> je cena za podání žádosti o zápis individuální ochranné známky před českým Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze pro jednu, dvě, anebo tři třídy výrobků nebo služeb 5.000 Kč pro každou třídu, cena pro každou další třídu výrobků nebo služeb je pak stanovena na 1.000 Kč.

Snaha zachovat jednoduchý a levný postup může mít ale za následek procedurální nespravedlnost: zkrácením lhůt dochází k omezení možnosti k podání opravného prostředku co do časového rozsahu. V Kolumbii byl dokonce v případech známkoprávních registrací odstraněn jeden z opravných prostředků, jehož základní charakterovým rysem byla absence instančně nadřízeného odvolacího orgánu. Přezkum stejnou instancí byl shledán jako nadbytečný a

---

<sup>51</sup> Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Položka 138. In *Sbírka zákonů, Česká republika*. 2004.

nadále existuje pouze možnost podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu v prvním stupni.

Zjednodušení procesu má rovněž za následek jeho zrychlení, ačkoli i nadále v některých zemích je proces stále velmi nákladný a dlouhý v poměru k době trvání uděleného práva (například v Brazílii trvá řízení o registraci ochranné známky až pět let, navíc v případě, kdy je žádosti o registraci vyhověno, je žadatel, kromě již zaplaceného poplatku za přijetí žádosti, povinen uhradit dalších 200 USD, za udělení Registračního čísla a vydání certifikátu. Pokud není zaplacen posledně zmíněný poplatek, dojde k zániku uděleného práva.

### ***2.2.5. Podmínky pro zachování platnosti ochranné známky***

Zachování platnosti registru a následná možnost obnovy platnosti ochranné známky je v některých státech podmíněna specifickými procesními úkony. Jde o případy, kdy je nezbytné zaplatit dodatečný poplatek v průběhu platnosti registru, v jiných případech národní úřad může požadovat předložení důkazů o užívání ochranné známky.

Prvním příkladem je Panama, kde článek 204 zákona o právech k předmětům průmyslového vlastnictví (*Ley No. 35 del 1996 Por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial*) umožňuje, aby přihlašovatelé spolu s podáním přihlášky k zápisu ochranné známky zaplatili pouze v 50% přihlašovacího poplatku (v částce odpovídající přibližně 45 euro), tzv. *quinquenio* s tím, že zbylou část musí zaplatit nejpozději do pěti let. V případě, že v uvedené lhůtě ani v dodatečné šestiměsíční lhůtě zbylá částka zaplacená není, dojde k automatickému zrušení ochranné známky.

Panamské právo tak dává žadatelům možnost, požádat o právní ochranu známky za ekonomicky výhodných podmínek. Tato skutečnost je sama o sobě příznivá pro zejména pro ty majitele, kteří v důsledku teritoriální povahy ochranných známek musí žádat o udělení výlučných práv v jednom okamžiku hned v několika státech najednou. Na druhou stranu, v případě placení *quinquenio*, jsou na přihlašovatele kladeny větší administrativní nároky, neboť včasné nezaplacení má dopad na právní existenci ochranné známky. Významná je i skutečnost, že na blížící se konec lhůty k zaplacení *quinquenio* panamský úřad majitele zapsané ochranné známky nijak neupozorňuje a k zaplacení dodatečného *quinquenio* ho nevyzývá. V souladu s římskou právní zásadou *Vigilantibus iura*



*scripta sunt*, je v případě zápisu ochranné známky v Panamě nezbytné dbát na včasné zaplacení zbylého správního poplatku za účelem zachování platnosti výlučných práv k ochranné známce.

Druhým z uvedených případů jsou Spojené státy americké. V souladu s ustanovením §1058 zákona o ochranných známkách (*Trademark Lanham Act*), americký známkový úřad USPTO požaduje, aby mezi pátým a šestým rokem platnosti zápisu ochranné známky, bylo nově podáno čestné prohlášení majitele o jejím užívání na území Spojených států, případně čestné prohlášení o nemožnosti jejího užívání z důvodů vyšší moci nebo z důvodů omluvitelných (omluvitelnost je potřeba posuzovat vždy vzhledem k okolnostem daného případu, není ale omluvitelným důvodem například absence poptávky nebo změna podnikatelského záměru, naopak omluvitelným důvodem může být skutečnost, že zboží, na které se má vztahovat ochranná známka, vyžaduje nákladnou a dlouhou výrobu a ačkoli se doposud na daném trhu neobchoduje s daným zbožím, má majitel ochranné známky uzavřené již objednávky nebo se nachází v závěrečné fázi vyjednávání s obchodními partnery). Stejně prohlášení je nezbytné podat mezi devátým a desátým rokem platnosti registru. V obou případech existuje možnost podat přihlášení v dodatečné šestiměsíční lhůtě (*grace period*).<sup>52</sup> Není-li podáno čestné prohlášení nebo není-li dostatečně prokázáno používání ochranné známky, dojde k jejímu zrušení.

Přestože shora uvedené požadavky pro udržení platnosti zápisu ochranné známky představují spíše výjimku, než pravidlo, kladou na majitele ochranných známek, kteří vyvíjejí obchodní aktivity v zahraničí, další administrativní a finanční nároky. Teritoriální povaha ochranných známek je proto z tohoto hlediska vnímána negativně, neboť zvýšené nároky jednotlivých národních úřadů a jejich nejednotné globální uplatňování činí právní ochranu známek složitou a nepřehlednou.

---

<sup>52</sup> Blíže k omluvitelným důvodům: UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO): *Trademark Manual of Examining Procedure*. 2016 [online]. Duben 2016. [cit.2016-05-08]. Dostupné z WWW: <https://mpep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>

## 2.3. Teritorialita ochranných známek v souvislosti s obsahem práv

Z titulu vlastnictví ochranné známky vyplývá pro jeho majitele výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna (viz §8 ZOZ). Z tohoto obecně formulovaného práva pak vyplývají konkrétní, negativně formulovaná oprávnění vlastníka, zejména právo zakázat jiným osobám, aby bez souhlasu používaly v obchodním styku označení shodná nebo podobná s ochrannou známkou. Dle ZOZ (§ 8 odst. 3) se za užívání ochranné známky v obchodním styku považuje zejména její umístování na výrobky nebo jejich obaly, nabídka výrobků nebo služeb pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem, včetně dovozu nebo vývozu výrobků pod tímto chráněným označením nebo užívání známky v obchodních listinách a v reklamě. Tato oprávnění má vlastník registrované známky v zásadě na území státu, v němž bylo označení registrováno. Některé státy ale umožňují, aby národní cestou nabytá výlučná práva byla užívána i na jiných územích. Kupříkladu federální registrace ochranné známky má význam i na amerických nezačleněných územích (*unincorporated territory*), která spadají částečně pod jurisdikci Spojených států amerických, například Portoriko nebo Panenské ostrovy v karibském moři (*Virgin Island*). Rovněž ochranná známka registrovaná ve Velké Británii požívá automaticky ochrany na celém britském korunním závislém území (*British Crown Dependency*) Anglie, Walsu, Skotska, Severního Irska a ostrovu Mann. Výjimkou je i ochranná známka Evropské unie, platná ve všech 28 unijních státech.

Národní systémy se ale často liší v rozsahu tzv. povoleného užívání ochranných známek třetích osob. Jedná se o případy, kdy sice registrovaná známka požívá ochrany, ale třetí osoby ji mohou v omezeném rozsahu používat, a to bez nároku vlastníka ochranné známky na jakékoli licenční poplatky, dokonce i bez jeho souhlasu. Tyto případy jsou odůvodňovány převahou veřejného zájmu nad soukromým. Mezi tato „povolená“ užití patří nejčastěji:

- a. Užití ochranné známky ve srovnávací reklamě.
- b. Užití ochranné známky třetí osoby v popisném smyslu.
- c. Užití ochranné známky, k níž byla práva vyčerpána.

### **2.3.1. Užití ochranné známky ve srovnávací reklamě**

Srovnávací reklamou dochází k porovnávání nabízeného výrobku jednoho soutěžitele s výrobkem nebo službou konkurenta nabízeného v rámci téže oblasti na trhu. Srovnávací reklama se ve většině případů zaměřuje na porovnání výrobků nebo služeb, za účelem vyzdvižení ceny nebo kvality propagovaného výrobku nebo služby ve srovnání s dostupnými varianty téhož druhu zboží nebo služby na trhu.

Postoj ke srovnávací reklamě se liší stát od státu, například ve Spojených státech amerických je srovnávací reklama široce podporována, neboť existuje přesvědčení, že prostřednictvím pravdivého srovnání poskytuje spotřebitelům významné informace, které jim pomohou lépe se zorientovat na trhu a při nákupu činit informovaná rozhodování. Jiné země, zejména evropské, se staví ke srovnávací reklamě střídměji, neboť převažuje názor, že na jejím základě si průměrný spotřebitel může činit závěry nepřesné. V Evropě je z tohoto důvodu srovnávací reklama obecně povolena, ale právem přísně regulována tak, aby dosáhla svého cíle. V jiných zemích je srovnávací reklama považována za nekalosoutěžní jednání, především jsou v ní spatřovány prvky parazitování na cizí pověsti, anebo je zcela zakázána pro určité výrobky (tabák, léky apod.). Například v Číně je zakázáno užití v reklamě posměšných komentářů o zboží nebo službách konkurentů, takové jednání je považováno za nekalosoutěžní. Čínský zákon o reklamě<sup>53</sup> obecně povoluje srovnávací reklamu, s výjimkou určitých výrobků (například farmaceutické výrobky<sup>54</sup>), pro něž je její užití výslovně zakázáno.

Pojem „užití ochranné známky v obchodním styku“ zahrnuje i užití takového označení v reklamě. Ve srovnávací reklamě jsou přitom vždy užívána označení právem chráněná, neboť taková reklama přímo nebo nepřímo označuje zboží či službu jiného soutěžitele. Užití ochranných známek ve srovnávací reklamě se proto na první pohled jeví jako zásah do práv majitele k zapsané ochranné známce, neboť ten má ze svého právního postavení právo vyloučit ostatní subjekty z užívání zapsané známky v obchodním styku. Z tohoto důvodu představuje užití ochranné známky ve srovnávací reklamě výjimku z práv majitele ochranné známky zakázat třetím osobám její užívání.

---

<sup>53</sup> Advertisement Law of the People's Republic of China. Amended and revised version. April 24, 2015.

<sup>54</sup> Advertisement Law of the People's Republic of China. Amended and revised version. April 24, 2015. Article 16.

Přímým užitím je myšleno zmínění konkrétního jména či názvu, nepřímým užitím je taková zmínka, z níž, vzhledem k okolnostem daného případu, lze jednoznačně dovodit, o kterém produktu, službě či soutěžiteli se reklama zmiňuje. Hajn uvádí, že „při limitovaném počtu soutěžitelů, postačí údaj "náš konkurent" k označení jednoho z nich; jiného soutěžitele lze označit narážkou na jeho slogan, který vešel ve známost; k označení slouží i typické symboly používané soutěžitelem aj.).“<sup>55</sup>

Z hlediska historického stojí za zmínku, že i v České republice byla srovnávací reklama dlouho považována právem za zakázanou s odůvodněním, „že soutěžitel by neměl být tím, kdo šíří údaje o jiném soutěžiteli a posuzuje jeho tržní nabídku. Byl v tom spatřován rozpor s klasickou zásadou *nemo iudex in re sua*, tj. s myšlenkou, že nikdo by neměl být soudcem ve vlastní záležitosti“<sup>56</sup>. Do roku 2000, kdy nabyla účinnosti novela č.370/2000 Sb. tehdejšího obchodního zákoníku, bylo na téměř jakékoli reklamní srovnávání s konkurujícím subjektem, respektive s vlastnostmi jeho výrobků či služeb, automaticky pohlíženo jako na jednání porušující dobré mravy hospodářské soutěže.<sup>57</sup> Zmíněná novela do českého právního řádu inkorporovala několik evropských směrnic (Směrnice rady č. 84/450, ÚL L 250/17 ze dne 10. 9. 1984, ve znění směrnice č. 97/55 ÚL L 290/18, ze dne 6. 10. 1997), v jejichž důsledku došlo k harmonizaci srovnávací reklamy ve všech členských státech Evropské unie.

V současné době je v našem právním řádu použití srovnávací reklamy právem povoleno za podmínky, že taková reklama nezasahuje do práv nabytých třetími osobami. V případě ochranných známek tak může, za účelem lepší informovanosti spotřebitelů, srovnávací reklama obsahovat registrovaná označení, nesmí ale reklamou propagované zboží či službu nabízet jako napodobeninu výrobků nebo služeb označovaných registrovanou známkou. V zásadě není možné, aby na základě srovnávací reklamy došlo k nebezpečí asociace mezi výrobcí srovnávaných výrobků či poskytovateli srovnávaných služeb, neboť taková situace by byla v rozporu s jednou ze základních funkcí známkového práva, kterou je právě možnost identifikovat původ výrobků a služeb na trhu. Příkladem zakázaného údaje ve srovnávací reklamě by byl slogan *"Kupujte naše*

---

<sup>55</sup> HAJN. P. § 2980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer. [cit. 2016-06-10].

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> BABKA., T. Parlamentní institut. *Právní úprava srovnávací reklamy*. Studie č. 5.326. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Únor 2012.

výrobky, které mají stejné vlastnosti jako značkové výrobky ale, jsou však výrazně levnější.<sup>58</sup>

Užití ochranných známek ve srovnávací reklamě bylo shledáno za povolené například v případě C-533/06 - O2 Holdings ET O2 (UK), v němž se i v rámci řízení o předběžné otázce vyjadřoval Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr; ESD). Z hlediska skutkového se soud zabíral následující situací: *O2 Holdings Limited* žalovala ve Velké Británii rovněž telekomunikační společnost *Hutchison 3G UK Limited* za použití obrázků bublin ve srovnávací reklamě. V průběhu roku 2004 zahájila společnost *Hutchison 3G UK Limited* reklamní kampaň, v níž byla srovnávána cena nabízených služeb konkurenční společnosti *O2 Holdings Limited*. V rámci této kampaně bylo v televizi odvysíláno několik reklamních spotů, které začínaly použitím názvu „O2“ a dále zobrazovaly obrázky bublin v pohybu a pokračovaly obrázky „Threepay“ a „3“, spolu se sdělením uvádějícím, že služby H3G jsou levnější. Obrázky bublin byly v době, kdy nastala sporná situace, registrovány ve Spojeném království pro telekomunikační zařízení a telekomunikační služby (třída 38), viz Obrázek č. 5:

**Obrázek č. 5<sup>59</sup>**

Registrovaná ochranná známka <sup>60</sup>	Užitý obrázek „bublin“ v reklamní kampani společnosti H3G <sup>61</sup>
	

<sup>58</sup> HAJN. P. § 2980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer. [cit. 2016-06-10].

<sup>59</sup> Royal Courts of Justice. A3/2006/0976 and 097. (1) *O2 Holdings Limited (formerly O2 Limited)* (2) *O2 (UK) Limited and Hutchison 3G Limited*. [online]. [cit. 2016-04-25]. Dostupné z WWW: <http://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/O2-Holdings-Ltd-v-Hutchison-3G-Ltd-CA-5-Dec-2006.pdf>

<sup>60</sup> Zdroj: <http://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/O2-Holdings-Ltd-v-Hutchison-3G-Ltd-CA-5-Dec-2006.pdf>

<sup>61</sup> Zdroj: <http://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/O2-Holdings-Ltd-v-Hutchison-3G-Ltd-CA-5-Dec-2006.pdf>

Prvoinstanční soud nejprve zkoumal, zda použitý obrázek bublin je stejný nebo podobný registrované ochranné známce, resp. zda došlo bez souhlasu majitele k užití ochranné známky a tedy k zásahu do jeho výlučných majetkových práv. Dále se pak zabýval otázkou, zda takové užití je možno chápat jako výjimku ze zásahu do výlučných práv k ochranné známce za účelem provedení srovnávací reklamy. Prvoinstanční soud primárně upozornil, že užití bublin v reklamě nelze považovat za užití registrované ochranné známky, ale za užití označení podobného těmto ochranným známkám. Dále dospěl k závěru, že použití označení podobného jiné ochranné známce v rámci srovnávací reklamy je zásahem do výlučných práv majitele ochranné známky, ale v daném případě se, podle rozhodnutí soudu, uplatní výjimka z daného zákazu, neboť zobrazení bublin bylo nezbytné za účelem provedení srovnání nabízených služeb. Toto srovnání navíc bylo provedeno v zákonných mezích, jelikož srovnávací reklama byla provedena objektivně a nevyvolávala nebezpečí záměny.

Odvolací soud rozhodl o předložení žádosti o předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie, jejímž cílem bylo objasnit, zda je za použití ochranné známky, ve smyslu užití, k němuž musí majitel chráněného označení udělit souhlas, považováno „*pouze takové užití, jehož cílem je rozlišení obchodního původu zboží nebo služeb uváděných do oběhu třetími osobami*“<sup>62</sup>. Domníval se totiž, že pokud by na tuto otázku soudní dvůr odpověděl kladně, použití ve srovnávací reklamě by nebylo vůbec považováno za užití v obchodním styku, k němuž je zapotřebí souhlas, nemohlo by se proto nikdy jednat o protiprávní jednání. Na rozdíl od prvoinstančního soudu měl tedy odvolací soud pochybnosti o tom, zda k užití ochranné známky třetí osoby ve srovnávací reklamě, spadá pod obsah výlučných práv udělených majiteli registrované ochranné známky, nebo zda takové užití je a priori povolené z důvodu zvláštního účelu takového použití, neboť ve srovnávací reklamě se ochranná známka nepoužívá za účelem rozlišení obchodního původu zboží či služeb inzerenta, ale za účelem propagace jeho vlastního zboží, vyzdvižením jeho výhod oproti konkurenčnímu výrobku.

Soudní dvůr v této souvislosti nejprve předeslal, že užitím označení totožného nebo podobného ochranné známce soutěžitele inzerentem ve srovnávací reklamě

---

<sup>62</sup> Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. června 2008. O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited proti Hutchison 3G UK Limited. Věc C-533/06. C-533/06. In: *Sbírka soudních rozhodnutí*. 2008, I-04231.

je potřeba považovat za užití, k němuž musí majitel dát souhlas, resp. za užití, které lze zakázat, a to proto, že účelem srovnávací reklamy je rozlišit zboží a služby inzerenta od zboží a služeb jeho soutěžitele. Srovnávací reklama je určena „zjevně na podporu zboží a služeb tohoto inzerenta. Takovou reklamou se inzerent snaží odlišit své zboží a služby tak, že porovná jejich vlastnosti s vlastnostmi zboží a služeb soutěžitelů“<sup>63</sup>.

Zároveň soud ale uvedl, že za účelem srovnání je ale potřeba omezit účinky ochranné známky a je možné užít totožnou či podobnou ochrannou známku třetí osoby, i bez jejího majitele. Podmínkou je, aby užití ochranné známky bylo provedeno způsobem, jenž není způsobilý vyvolat nebezpečí záměny mezi inzerentem reklamy a soutěžitelem nebo mezi ochrannými známkami, zbožím nebo službami inzerenta reklamy a soutěžitele.<sup>64</sup>

V souvislosti s daným případem pak poukázal Soudní dvůr na ustálenou judikaturu (např. rozsudek Arsenal Football Club; rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Sb. rozh. s. I-10989; výše uvedený rozsudek Medion; rozsudek Adam Opel a výše uvedený rozsudek Céline), a zdůraznil že „majitel zapsané ochranné známky může zakázat užívání označení totožného s jeho ochrannou známkou nebo jí podobného třetí osobou, pouze jsou-li splněny následující čtyři podmínky:

1. K tomuto užívání musí docházet v obchodním styku;
2. Musí k němu docházet bez souhlasu majitele ochranné známky;
3. Musí k němu docházet pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž byla známka zapsána, nebo jim podobné, a
4. Musí zasahovat nebo musí být schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky, a zejména do její základní funkce, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobků nebo služeb, z důvodu nebezpečí záměny u veřejnosti.“<sup>65</sup>

Na základě okolností daného případu a shora uvedených podmínek konstatoval, že užívání obrázků bublin ve sporné reklamě, podobných bublinám,

---

<sup>63</sup> Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. června 2008. O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited proti Hutchison 3G UK Limited. Věc C-533/06. C-533/06. In: *Sbírka soudních rozhodnutí*. 2008, I-04231.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid.

kteře jsou registrovanou ochrannou známkou, nenaplněvalo poslední z uvedených podmínek, neboť nebylo způsobilé vyvolat u spotřebitelů nebezpečí záměny. „*Sporná reklama totiž jako celek nebyla klamavá a zejména nenaznačovala, že existovalo jakékoli obchodní pouto mezi jednak O2 a O2 (UK), a jednak H3G*“<sup>66</sup>.

Majitelé ochranných známek si tedy musí být vědomi, že třetí osoby mohou na evropské půdě používat jejich ochranné známky za účelem objektivního srovnávání nabízených výrobků či služeb. Pokud je ale srovnání provedeno takovým způsobem, jenž vyvolává nebezpečí záměny u veřejnosti, a zasahuje tak do základních funkcí ochranných známek, nebude se jednat o povolené užití, „*a to bez ohledu na skutečnost, zda srovnávací reklama splňuje všechny podmínky přípustnosti*“<sup>67</sup>

### **2.3.2. Užití ochranné známky třetí osoby v popisném smyslu**

Vlastník ochranné známky není dále oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku prvky představující vlastnosti výrobků nebo služeb, například vlastní jméno, adresu nebo pseudonym, zeměpisné označení nebo jakýkoli jiný přesný údaj týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, místa původu nebo okolností výroby nabízených výrobků nebo služeb, a to i když jsou součástí registrované ochranné známky třetí osobou, za předpokladu, že jejich užití není prováděno z titulu výlučného práva, ale pouze za účelem poskytnutí informace. Užívání těchto prvků musí, kromě shora uvedeného, být prováděno:

A) V dobré víře.

Dobrá víra představuje obecnou právní zásadu, podle níž mají všechny osoby jednat poctivě, férově a nepoškozovat druhé. V oblasti práv průmyslového je projevem principu dobré víry požadavek, aby jednotlivé subjekty na trhu nezasahovali do práv třetích osob, ctíli práva spotřebitelů a veřejnosti jako takové. Použití výše uvedených prvků v obchodním styku proto nesmí být provedeno s cílem způsobit újmu jiným osobám, ale za účelem lepší informovanosti veřejnosti a transparentnosti všech operací na trhu.

---

<sup>66</sup> Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. června 2008. O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited proti Hutchison 3G UK Limited. Věc C-533/06. C-533/06. In: *Sbírka soudních rozhodnutí*. 2008, I-04231.

<sup>67</sup> Ibid.



## B) Výlučně za účelem popisným

Vysvětlující prvky, kterými mohou být i označení chráněná třetími osobami, nemohou být používány jako ochranná známka, resp. z titulu výlučného práva za účelem rozlišení zboží nebo služeb, ale výhradě za účelem popisu jejich vlastností; v opačném případě by se jednalo o zásah do práva majitele k ochranné známce.

## C) Způsobem, který nevyvolává nebezpečí záměny u veřejnosti

V souladu s účelem použití vysvětlujících prvků, jímž je zvýšení informovanosti veřejností, existuje požadavek, aby byly užity způsobem, který není způsobilý vyvolat nebezpečí záměny mezi nabízenými výrobky či službami na trhu a který nevyvolává pochybnosti o jejich původu. Jinými slovy, nemohou být použity za účelem napodobení registrované známky a nesmí vést k nebezpečí asociace mezi výrobcí výrobků nebo poskytovateli služeb, na které jsou daná označení uplatňována.

České právo vyžaduje, aby používání shora uvedených prvků bylo souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže (§ 10 ZOZ). Uvedené požadavky jsou v souladu s mezinárodními standardy, neboť obchodními zvyklostmi se má na mysli soubor nepsaných pravidel profesionální etiky daného sektoru, požadavek dobrých mravů v české civilistice reprezentuje objektivní dobrou víru vyjádřenou poctivostí<sup>68</sup>, a rovněž soulad s pravidly hospodářské soutěže vyjadřuje především potřebu, aby soutěžitelé jednali transparentně.

Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve věci žalobkyně YES VIP s.r.o., proti žalované NATUR HAIR cz, s.r.o., spis.zn. 23 Cdo 3790/2011<sup>69</sup>, lze podle mého názoru dovodit, že možnost užívat v obchodním styku tyto prvky, ačkoli mohou být součástí registrovaných označení třetích osob, není na našem území subjektivním právem ve smyslu možnosti chování zaručeného právními normami, ale speciálním druhem licence (ve smyslu "nezakázanosti") omezující absolutní

---

<sup>68</sup> ZAJÍC J.: *Objektivní dobrá víra v českém soukromém právu*. Olomouc 2013. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Dostupné také z WWW: <https://theses.cz/id/pavhgl/>

<sup>69</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. 23 Cdo 3790/2011. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer.

právo vlastníka ochranné známky. Z tohoto důvodu je, mimo jiné, možnost jejich užití časově neomezená, resp. takové oprávnění nepodléhá promlčení.

Přesto v praxi tato de facto „výjimka“ ze zákazu užití označení chráněných třetími osobami, může působit problémy a mnohdy se pohybuje na hraně mezi tím, co je považováno za výjimku a tím, co už je možné chápat jako neoprávněný zásah do práv k ochranným známkám.

Navíc, v některých zemích<sup>70</sup> je možnost tato chráněná označení použít nejen při uvedení výrobku či služby na trh, ale lze požadovat i registraci ochranných známek, které v sobě zahrnují tyto „popisné“ nebo doplňující prvky. Děje se tak, prostřednictvím tzv. *disclaimeru*. *Disclaimer* je označením pro prvek, „*který je sice obsažen v ochranné známce, ale sám o sobě není schopen známkové ochrany*“<sup>71</sup>. V obecné rovině je účelem *disclaimeru* umožnit žadatelům o registraci ochranné známky vyloučit jednostranným projevem vůle ze známkoprávní ochrany prvek, který sám o sobě sice není způsobilý k registraci, jelikož postrádá rozlišovací způsobilost, ale může být součástí známky jako nechráněný doplňující prvek. Nejčastěji se *disclaimer* uvádí u ochranných známek obrazových, které zahrnují popisný slovní prvek, jenž sám o sobě nemá rozlišovací schopnost, a musí proto zůstat i nadále k dispozici všem soutěžitelům na trhu.

V souvislosti s registrací ochranných známek obsahující prvky jiného chráněného označení, lze pak pomocí *disclaimeru* vyloučit tento prvek z požadované ochrany, jelikož k „*zápisu nechránitelného prvku v ochranné známce nikdy nevznikne výlučné právo k tomuto prvku vlastníku této ochranné známky*“<sup>72</sup>.

Příkladem, kdy žadatel začlenil do ochranné známky dříve registrované označení třetí osobou a vyloučil ji pomocí *disclaimeru* z ochrany, by mohla být ochranná známka STOP CITY (Obrázek č. 6), jenž ve spodní části zahrnuje logo s písmenem „F“, a nápis „*facebook*“, což jsou ochranné známky registrované společností Facebook, Inc.:

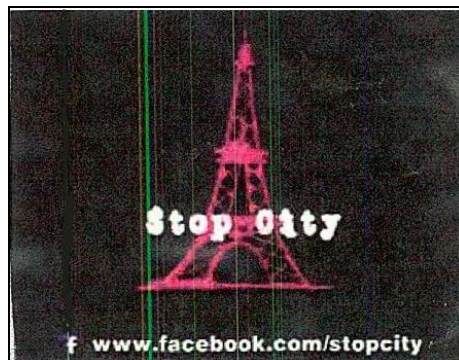
---

<sup>70</sup> Jako příklad uvádím Kolumbijskou republiku.

<sup>71</sup> HORÁČEK, Roman. *Nová právní úprava ochranných známek a elektronická media*. Brno, 2006. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Karel Marek Dostupné také z WWW: [http://is.muni.cz/th/60286/pravf\\_d/&gt](http://is.muni.cz/th/60286/pravf_d/&gt)

<sup>72</sup> Ibid.

## Obrázek č. 6<sup>73</sup>



V tomto případě se žadatel bránil námitkám společnosti Facebook, Inc. argumentem, že zahrnutí chráněného označení má za účel pouze informovat spotřebitele o tom, že výrobce oblečení, pro něž měla být známka registrována, má účet na sociální síti Facebook, kde zákazníci mohou najít aktuální přehled a informace o nabízených výrobcích. Zdůrazňoval přitom, že označení zapsané ve prospěch společnosti Facebook, Inc. je do známky začleněno jako doplňující prvek, způsobem, který je zjevně informativní a nevyvolává tak nebezpečí záměny. Úřad, před kterým bylo řízení vedeno, se bohužel tohoto tématu nedotkl, jelikož zamítl zápis známky z absolutního důvodu – klamavosti, neboť shledal začlenění obrázku pařížské Eiffelovi věže do ochranné známky ve třídě 25 jako prvek, který evokuje město, případně zemi, která je neodmyslitelně spojena s módou, přičemž ani jeden ze žadatelů zjevně neměl žádný vztah k Francii nebo Paříži.

Obdobné příklady je potřeba posuzovat případ od případu, osobně ale souhlasím s přístupem civilních soudů ve Spojených státech amerických, které při posuzování zda zahrnutí registrované známky do jiného označení (v popisném smyslu) lze posuzovat za právní či protiprávní jednání, zkoumají (i.) pro jaký druh výrobků nebo služeb má být taková ochranná známka používána, (ii.) umístění a chráněného prvku v nové ochranné známce, (iii.) další charakteristické prvky nové ochranné známky, zejména barvy, použité tvary, délku slov apod.<sup>74</sup> Na základě tohoto přístupu by dle mého názoru shora uvedená ochranná známka STOP CITY neměla být považována za označení zasahující do práv společnosti FACEBOOK, INC. Situace by ale měla být posuzována odlišně, pokud by se

<sup>73</sup> Zdroj: <http://www.sic.gov.co/drupal/>

<sup>74</sup> Blíže k užívání ochranných známek v popisném smyslu například: DeMaro, J. *The "Fair Use" Of Another's Trademarks*. [online]. [cit.2016-06-16]. Dostupné z WWW: <http://rmfpc.com/the-fair-use-of-anothers-trademarks/>

stejná známka aplikovala na poskytování telekomunikačních služeb a místo obrázku Eiffelovi věže by obsahovala logo některých z emotikonů používaných na sociální síti *Facebook*.

V závěru tohoto oddílu je vhodné zmínit zvláštní režim ochranných známek obsahující vlastní jména nebo příjmení, která se často používají zejména ve spojitosti s výrobky třídy 25, například módní návrháři často používají své vlastní jméno jako ochrannou známku. Přes obvyklost křestních jmen nebo příjmení, jsou i tato způsobilá registrace jako ochranná známka, rozsah práv majitelů takových známek je ale v porovnání s vlastníky jiných, například fantazijních, ochranných známek, podstatně zúžen. Nemohou totiž zabránit, aby ostatní osoby používaly v obchodním styku totožné jméno nebo příjmení. ZOZ v § 10, odst. 1. výslovně zavrhuje právo vlastníků ochranných známek zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název či adresu, jelikož se jedná o označení umožňující identifikovat fyzickou či právnickou osobu. Užívání jména shodného s registrovanou ochrannou známkou by tedy vůbec v České republice nebylo považováno za užití zapsaného označení. Jelikož rozsah udělených práv k ochranným známkám závisí na podmínkách stanovených v právním řádu každého státu, situaci je potřeba zkoumat vždy dle národní právní úpravy.

Kontroverzním tématem je povinnost vlastníka zapsané ochranné známky strpět užívání shodného či podobného označení v obchodním styku, jestliže tato označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s národním právním řádem. ZOZ stanoví tuto povinnost v § 10 odst. 2, v zahraničních právních řádech se uplatňuje obdobná výjimka.

### ***2.3.3. Užití ochranné známky, k níž byla práva vyčerpána***

Při rozhodování o územním rozsahu právní ochrany známky by její majitel měl znát režim vyčerpání práv k ochranné známce na daném území. Vyčerpáním práv totiž majitel ochranné známky ztrácí možnost vykonávat svá výlučná práva k označení v tom smyslu, že „nemůže třetím osobám zejména zakázat dovoz, nabídku nebo prodej výrobků, které byly uvedeny na trh buď přímo jím, nebo s jeho souhlasem“<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> POMAIZLOVÁ, K. *Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům – současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU – část. I.* In EU Accession Newsletter,

Z existujících režimů národního, regionálního a mezinárodního vyčerpání je národní vyčerpání práv k ochranným známkám režimem, který dává majitelům nejširší práva, neboť omezuje jejich oprávnění pouze ve vztahu výrobkům, které jimi anebo se souhlasem vlastníků práv, byly poprvé uvedeny na národní trh. „Majitelé práv se tedy mohou bránit jakýmkoliv paralelním dovozům svých výrobků z cizích zemí.“<sup>76</sup>

Režim mezinárodního vyčerpání práv k ochranným známkám je naopak pro majitele ochranné známky nejméně příznivý, jelikož jakmile uvedou na trh nebo je s jejich svolením uveden na trh výrobek označený touto známkou kdekoli na světě, ztrácí možnost kontroly, resp. možnost zabránit dovozu výrobků nesoucích jejich ochrannou známku ze zahraničí. Tento režim je protikladem teritoriální povahy ochranných známek, neboť předpokládá, že aktivity v zahraničí mají vliv na rozsah nabytých práv k národní ochranné známce.

Regionální vyčerpání práv, které se uplatní například na území Evropské unie, představuje střední cestu, jelikož umožňuje majitelům ochranných známek v Unii zabránit dovozu zboží ze třetích zemí, neboť k vyčerpání práva dochází pouze na území zemích Evropské unie.

Podle Šmatery „záleží na přístupu k ochraně duševního vlastnictví v jednotlivých státech. Pokud klade daný stát velký zřetel na ochranu duševního vlastnictví, bude nejspíše uplatňovat národní koncept vyčerpání práv. Pokud ovšem tato ochrana není pro uvedený stát výhodná, může v určité podobě uplatňovat koncept mezinárodního vyčerpání práv“<sup>77</sup>.

Z důvodu teritoriality ochranných známek většina států uplatňuje koncept národního vyčerpání práv. Jelikož tento režim umožňuje majitelům ochranných známek výkon práv v co nejširším rozsahu, představují z tohoto hlediska země uplatňující režim národního vyčerpání nejpriznivější variantu pro přihlašovatele ochranných známek v zahraničí.

---

Linklaters [online]. [cit.2016-06-08]. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/vycerpáni-prav-k-nekterym-prumyslovym-pravum-soucasna-pravni-uprava-a-ocekavane-zmeny-v-dusledku-vstupu-do-eu-cast-i-22882.html>

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> ŠMATERA, Jan. *Vyčerpání práv z duševního vlastnictví v judikatuře Evropského soudního dvora* [online]. Brno, 2011 [cit.2016-06-08]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivo Telec Dostupné z WWW: [http://is.muni.cz/th/170364/pravf\\_m\\_a2/text.pdf](http://is.muni.cz/th/170364/pravf_m_a2/text.pdf)

Národní vyčerpání práv bylo zakotveno v roce 1995, v němž byl přijat zákon o ochranných známkách č. 137/2005 Sb., i v českém právním řádu. Vlastník ochranné známky v České republice mohl blokovat dovoz výrobků s chráněným označením do České republiky. Režim národního vyčerpání práv byl ale překonán vstupem České republiky do Evropské unie, kdy se začal uplatňovat režim regionálního vyčerpání práv, typický pro unijní praxi.

## **2.4. Teritorialita ochranných známek v souvislosti s vymáháním práv**

V současné ekonomice, jejímž základním pilířem jsou znalosti a dovednosti, nabývají práva k předmětům duševního vlastnictví stále většího významu. Podle Sdělení Komise EU<sup>78</sup> mají v Evropské unii sídlo nejúspěšnější podnikatelé a naprostá většina z nich považuje práva k předmětům duševního vlastnictví za nejdůležitější součást svého obchodního majetku. S narůstajícím významem samozřejmě přibývá i počet případů jejich porušování. Z hlediska procesního jsou případy porušování a vymáhání práv k předmětům duševního vlastnictví spíše otázkou mezinárodního práva soukromého než mezinárodního práva duševního vlastnictví. Mezinárodní smlouvy z oblasti práv autorských nebo práv k předmětům průmyslového vlastnictví se tradičně zaměřují převážně na hmotněprávní regulaci, procesní úpravu nechávají na jednotlivých státech. Přitom právě neexistence jednotných a přehledných pravidel v situaci, kdy vznikne majitelům práv újma, vnáší do přeshraničních vztahů právní nejistotu a svým způsobem je v rozporu s obecnou snahou podporovat styky mezi jednotlivými státy, především mezinárodní obchod.

Z principu teritoriality ochranných známek lze jednoznačně dovodit obecné pravidlo, podle něhož je pro určení příslušnosti soudu, v případech zásahu do výlučných práv k ochranným známkám, zapotřebí zaměřit se primárně na rozhodné národní procesní předpisy toho státu, v němž je ochranná známka registrována. Problém nastává, je-li známka registrována ve více státech. Podle jakých pravidel se v takovém případě určuje soudní příslušnost?

---

<sup>78</sup> Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 11. 9. 2009 „*Posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu*“ KOM (2009) 467 v konečném znění.

Soudy Spojených států amerických dlouhodobě uplatňují zásadu, podle níž se příslušnost soudu určuje v závislosti na místě (státě), ve kterém vznikla újma majiteli porušovaného práva<sup>79</sup>. Na první pohled poměrně jednoduchá zásada, která ale v praxi ochranných známek může činit značné interpretační potíže. Je tomu tak zejména v případech, kdy je v podstatě nemožné přesně lokalizovat místo vzniku škody, typicky v případech porušování práv na internetu. U evropských soudů se nejčastěji setkáváme s extenzivním přístupem k této problematice. Podle Poláčka se poškozená osoba může domáhat náhrady škody u soudů ve všech státech světa, v nichž jsou internetové stránky s nezákonným obsahem přístupné a v nichž tak došlo ke škodné události, dokonce si může vybírat soudy a požadovat u nich různé nároky podle toho, v jakém státě je pro něj právní řád příznivější.<sup>80</sup>

V evropských zemích je zapotřebí ve vztahu k příslušnosti soudů rozlišovat mezi případy, kdy je předmětem sporu porušení národní známky a kdy je předmětem sporu zásah do práv plynoucích z ochranné známky Evropské unie. V prvním případě bude vždy příslušný k projednání věci soud ve státě, v němž je ochranná známka registrována. V souladu s teritoriální omezeností ochranných známek je totiž nemyslitelné, aby byla porušována práva ve státě, v němž nepoživá ochranná známka právní ochrany.

Otázky věcné a místní příslušnosti pro spory související s porušováním práv k ochranným známkám Evropské unie (dříve ochranných známek Společenství), řeší Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, pozměněné nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (dále jen „nařízení o ochranné známce EU“). V člancích 91 a násl. přímo aplikovatelná norma stanoví členským státům EU povinnost určit na svém území soudy pro ochranné známky Evropské unie, které mají mít výlučnou působnost pro rozhodování sporů (i.) ve věcech všech žalob pro porušení ochranné známky EU; (ii.) ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení práv (pokud je připouští vnitrostátní právní předpisy); (iii.) ve věcech všech žalob podaných na základě skutečností uvedených v článku 9

<sup>79</sup> GRAEME B. Dinwoodie. *WIPO forum on private international law and intellectual property*. Geneva, 2001. In WIPO [online]. [cit.2016-06-08]. Dostupné také z WWW: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_pil\\_01/wipo\\_pil\\_01\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_pil_01/wipo_pil_01_4.pdf)

<sup>80</sup> POLČÁK, R.: *Pracovní skupina pro právo a ICT Právnické fakulty MU, Kolizní otázky internetových právních vztahů* [online]. [cit.2016-04-02]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/estud/praf/js09/kolize/web/index.html> .

Nařízení, tj. ve věci náhrady za jednání učiněné po zveřejnění přihlášky ochranné známky EU; (iv.) ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky EU za neplatnou. Zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví určil soudem pro ochranné známky Evropské unie Městský soud v Praze s tím, že ve shora uvedených případech rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců (viz. § 6 zákon č. 221/2006 Sb.).

Při rozhodování sporů se soudy pro ochranné známky EU řídí hmotněprávními ustanoveními zmíněného nařízení. V otázkách, které nejsou upraveny tímto nařízením, se řídí vnitrostátními právními předpisy, a to včetně norem mezinárodního práva soukromého. Aplikovanými procesními předpisy mají být vždy procesní normy uplatňované v obdobných řízeních ve věcech národních ochranných známek.

Místní příslušnost je pro soudní řízení s mezinárodním prvkem je stanovena v obecné rovině nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 z 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), („Nařízení Brusel I bis“), které od 1. ledna 2015 nahradilo původní nařízení Rady ES č. 44/2001, ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech („Nařízení Brusel I“).<sup>81</sup>

Nařízení Brusel I i pozměňující nařízení Brusel I bis vychází z obecného pravidla, podle něhož je pro místní příslušnost soudu ve sporech s mezinárodním prvkem rozhodující v první řadě domicil žalovaného, resp. bydliště fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby. Není-li dána jiná (speciální) varianta, platí, že příslušným soudem pro rozhodování sporů je soud ve státě, na jehož území má žalovaný domicil (bez ohledu na to, zda je státním příslušníkem tohoto státu). V souladu se zásadou *perpetuatio fori*, je rozhodným okamžikem pro posouzení domicilu okamžik zahájení řízení. Zajímavostí je, že nařízení Brusel I, resp. Brusel I bis „*se může aplikovat i v případě, kdy žalobce a žalovaný mají domicil v téže státě. Vyplývá to z rozhodnutí ESD ve věci C- 281/02 Andrew Owsu v. N. B. Jackson. Podmínkou je, že ve sporu musí být přítomen mezinárodní prvek. Tato*

---

<sup>81</sup> Úř. věstník: L 12, 16.1.2001.



*situace může nastat v případě, kdy obě strany mají sice domicil ve stejném státě, ale ke sporné skutečnosti došlo na území jiného členského státu.*<sup>82</sup>

Z obecné zásady domicilu žalovaného stanoví nařízení Brusel I, resp. Brusel I bis výjimky, a to v závislosti na předmět sporu; například je-li předmětem sporu smlouva nebo z ní plynoucí nároky, je místně příslušný soud ve státě, v němž byl závazek splněn nebo měl být splněn, je-li předmětem sporu náhrada škody, vzniklá v důsledku z protiprávního jednání nebo vydání bezdůvodného obohacení, svědčí příslušnost ve prospěch soudu ve státě, v němž došlo k protiprávnímu jednání nebo v němž došlo ke škodné události, a pokud škoda sice ještě nevznikla, ale hrozí její vznik, soud s příslušností na území, v němž může ke škodě dojít. Dle judikatury Soudního dvora EU je v takovém případě žalobce oprávněn k výběru.<sup>83</sup>

Nařízení o ochranné známce EU doplňuje shora uvedené obecné zásady ve vztahu k tzv. mezinárodní příslušnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie a stanoví na sebe navazující výčet možností určení místní příslušnosti pro spory, které patří do výlučné pravomoci těchto soudů.

- I. Domicil žalovaného, resp. jeho pobočka, jde-li o právnickou osobu,
- II. Domicil žalobce, resp. jeho pobočka, jde-li o právnickou osobu,
- III. Nemají-li žalovaný ani žalobce bydliště ani pobočku na území některého z členských států, vedou se tato řízení před soudem pro ochranné známky Evropské unie v Alicante.

Uvedené zásady nepředstavují jedinou možnost. Příslušnost soudu může být rovněž založena taktéž dohodou stran po vzniku sporu, případně, může být stanovena na základě tzv. „*tichá prorogace, tedy situace, kdy řízení je zahájeno před nepřislušným soudem, ale žalovaný se dobrovolně dostaví k jednání před ním (a to nikoli z důvodu, aby namítal jeho nepřislušnost). V takovém případě se má totiž za to, že s příslušností soudu, kterou určit žalobce, mlčky souhlasí*“<sup>84</sup>.

---

<sup>82</sup> SLEZÁKOVÁ H. *Ochrana autorských práv v Evropské unii*. Plzeň, 2011. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva.

<sup>83</sup> Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. listopadu 1976. *Handelskekerij G. J. Bier BV proti Mines de potasse d'Alsace SA*. Věc 21-76.

<sup>84</sup> HERBOCZKOVÁ, J.: *Nařízení Brusel I – mezinárodní pravomoc* [online]. [cit.2011-01-03]. Dostupné z WWW: <https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/js09/mps/web/pages/03.html>

Jak bylo zmíněno výše, příslušné soudy aplikují na případy výlučně národní procesní normy. Z tohoto důvodu může mít otázka příslušnosti soudu přímý vliv na úspěch či neúspěch ve sporu. Volba příslušného soudu se proto stává součástí právní strategie, jelikož procesní předpisy jednotlivých států se liší co do procesních nástrojů, které jsou dány v každém státě účastníkům řízení. Tato situace má za následek tzv. *forum shopping*, tedy snahu vybrat si pro projednání daného případu soud, u něhož bude výsledek sporu pro stranu (nejčastěji žalobce) nejpříznivější.

*Forum shopping* předpokládá situaci, kdy k danému případu budou příslušné alespoň dva soudy. Příznivost nemusí být měřena jen výsledkem sporu, ale například i délkou řízení, nebo výší náhrad, jenž soudy v obdobných případech mohou udělit. Oblíbenou taktikou je tzv. „italské torpédo“, pojem používaný odbornou právníkou veřejností mimo jiné v souvislosti se situací, kdy potenciální porušovatel práv průmyslového vlastnictví se domnívá, že by mohl být žalován obchodním partnerem (například proto, že obdrží předžalobní upomínku) a rozhodne se podat ve státě, kde soudní řízení probíhá velmi pomalu (například Itálie či Belgie), žalobu na určení, jejímž účelem je stanovit, že nedochází k porušení ochranné známky, a to ještě před tím, než je na něj podána samotná žaloba pro porušování průmyslových práv. V případě podání žaloby, musí soud přerušit řízení a vyčkat rozhodnutí prvního soudu, v souladu s ustanovením článku 28 odst. 1 nařízení Brusel I, které stanoví:

*„Jsou-li u soudů různých členských států zahájena řízení, které navzájem souvisejí, může soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, řízení přerušit.“*

Situaci si lze lépe představit na modelovém případě: Společnost ABC Corporation ("ABC") se sídlem v Itálii a společnost DEF Corporation (dále jen "DEF") se sídlem v Německu jsou obchodními partnery a na základě licenční smlouvy má společnost ABC právo používat určitým způsobem ochranné známky společnosti DEF. V licenční smlouvě si strany ujednaly v souladu s článkem 25 nařízení Brusel I příslušnost německého soudu pro případné spory. Způsob užívání ochranných známek společností ABC vybočuje z mezí stanovených licenční smlouvou a majitel práv k ochranné známce, společnost DEF, adresuje svému smluvnímu partnerovi předžalobní upomínku, v níž bude žádat, aby se

společnost ABC zdržela dalšího neoprávněného užívání ochranných známek a stáhla z oběhu zboží, pro které jsou používány. Společnost ABC, se obává, že společnost DEF proti ní podá žalobu v Německu, pro porušování práv k ochranným známkám, a proto se rozhodne podat, před tím, než se k tomu druhá strana rozhodne, tzv. určovací žalobu s požadavkem o určení, že nedochází k porušení ochranných známek vlastníka, společnosti DEF. Určovací žalobu podá před italským soudem s poukazem na příslušnost soudu v souladu s ustanovení článku 5 odstavce 3 nařízení Brusel I, podle něhož je příslušnost soudu, *ve věcech týkajících se protiprávního jednání či jednání, které je postaveno na roveň protiprávnímu jednání, u soudu místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události*. Řízení před italským soudem, jehož výstupem je pouze vyslovení nepřislušnosti z důvodu výlučné příslušnosti zavedené dohodou stran, může trvat i roky a bude překážkou pro zahájení řízení před německým soudem společností DEF, v souladu se zásadou litispence v článku 28 nařízení Brusel I.

Ve snaze předejít italskému torpédu dochází k předčasnému podávání žalob i ve sporech, které lze vyřešit efektivně mimosoudně. Tuto nežádoucí praxi se snaží korigovat revidovaná verze nařízení, Brusel I bis, které sice ponechává pravidlo překážky litispence uvedené ve zmiňovaném článku 28, ale omezuje jeho uplatnění novým ustanovením článku 31 odst. 2, který stanoví:

*„(...) je-li řízení zahájeno u soudu členského státu, jemuž dohoda uvedená v článku 25 svěřuje výlučnou příslušnost, přeruší soudy jiného členského státu řízení, dokud soud, u něhož bylo zahájeno řízení na základě dohody, neprohlásí, že podle dohody není příslušný.“*

Na rozdíl od dřívější úpravy tedy nově soud, u něhož byla výlučná příslušnost založena na základě dohody uvedené v čl. 25 nařízení Brusel I (dohoda o volbě soudu), nemusí přerušovat řízení do doby než se soud, u něhož bylo zahájeno první řízení, neprohlásí, že z důvodu existence prorogační dohody není příslušný, ale naopak soud, u něhož bylo zahájeno první řízení, musí vyčkat, dokud se druhý soud neprohlásí za nepřislušný. *„Tímto je jasně stanovena*

*preferance soudu zvoleného stranami v prorogační dohodě a stranám odpadá munice v podobě italského torpéda*<sup>85</sup>.

Teritoriální charakter ochranných známek spolu s rozdíly mezi národními úpravami jednotlivých členských států vztahující se k prostředkům dodržování práv duševního vlastnictví mají negativní vliv na „*řádné fungování vnitřního trhu a znemožňují zajištění rovnocenné úrovně ochrany práv duševního vlastnictví v celém Společenství*“<sup>86</sup> (resp. Evropské unie). „*Tato situace nepodporuje volný pohyb v rámci vnitřního trhu ani vytvoření prostředí příznivého pro zdravou hospodářskou soutěž*“<sup>87</sup>. Za účelem zajištění vysoké, rovnocenné a stejnorodé úrovně ochrany vnitřního trhu, byla prostřednictvím Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (2004/48/ES) do právních řádů všech členských států EU implementována následující procesní opatření k zajištění vynutitelnosti práv k ochranným známkám:

- a. Vydání předběžného opatření za účelem zamezit hrozícímu zásahu do výlučného práva, například vydáním prozatímního soudního zákazu v pokračování prodeje zboží, které podle navrhovatele napodobuje jeho ochrannou známku, nebo vyhovění žádosti o zabavení nebo vydání zboží, u kterého existuje podezření z porušování výlučných práv majitele ochranné známky (aby se zabránilo jeho vstupu do obchodních kanálů nebo oběhu v nich).
- b. Zajištění důkazních prostředků, jehož účelem je usnadnit žalobcům jejich nelehkou roli splnit povinnost tvrzení i důkazní tým, že soud přikáže žalovanému, aby vydal důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo vydá příkaz předběžně je zajistit, a to před zahájením řízení ve věci samé.
- c. Informační povinnost, která spočívá v možnosti soudu nařídit domnělému porušovateli, případně jiným osobám, poskytnout informaci o původu a distribučních sítích zboží či služeb (například údaje o totožnosti a adrese výrobců, zpracovatelů, distributorů, dodavatelů a jiných předchozích

---

<sup>85</sup> ČECHOVÁ, L., KOČICOVÁ, V.: *Brusel I bis aneb „nové“ nařízení Brusel I* [online]. [cit.2016-05-23]. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/brusel-i-bis-aneb-nove-narizeni-brusel-i-96753.html>

<sup>86</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv k duševnímu vlastnictví. Článek 8.

<sup>87</sup> Ibid.

držitelů zboží nebo služeb), jejichž prostřednictvím dochází k zásahu do výlučných práv k ochranným známkám.

- d. Nápravné opatření, jehož účelem je zamezit dalšímu porušování práv, a tím vzniku další újmy. Soud může nařídit, aby bylo padělané zboží (příp. nástroje nebo jiné materiály použité na jeho výrobu) staženo z prodeje, odstraněno z obchodních kanálů, nebo dokonce zničeno.
- e. Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu, které v podání zmíněné směrnice zahrnují kromě práva požadovat skutečnou škodu odpovídající majetkovému úbytku vyjádřeného ve formě skutečné škody či ušlého zisku, rovněž náhradu tzv. imateriální újmy, formou zadostiučinění.
- f. Zveřejnění soudního rozhodnutí na náklady porušovatele práv majitele ochranné známky, jehož hlavním účelem je zadostiučinění a návrat dobré pověsti ochranné známky, která v důsledku nezákonného jednání mohla být zasažena (například pokud padělané zboží je nižší jakosti v porovnání s originálními výrobky).

### ***3. Extraterritoriální prvky známkového práva***

#### **3.1. Známkové právo v mezinárodním kontextu**

Myšlenka ochrany práv duševního vlastnictví mezinárodním právem se začala objevovat na konci 19. století, neboť práva duševního vlastnictví v obecné rovině (tedy ať již práva autorská, tak práva k předmětům průmyslového vlastnictví), se stávala v této době stále častěji předmětem mezinárodního obchodu. S nabýváním důležitosti mezinárodních styků a obchodu proto celkem logicky zesilovala potřeba nastolení jednotné nadnárodní úpravy.<sup>88</sup> Nejprve byla situace řešena prostřednictvím bilaterálních smluv, socio-ekonomický vývoj, zejména postupující globalizace, stále snazší přístup k informacím pocházejících z nejrůznějších částí světa, vyžadoval ale jednotný přístup.

---

<sup>88</sup> Podrobněji viz. RUZEK, V.,: *L'Action extérieure de la Communauté européenne en matière des droits de propriété intellectuelle. Approche institutionnelle.* [online]. [cit.2016-05-23]. Publication du Centre de recherches européennes (CEDRE), Faculté de droits et de science politique, Université de Rennes 1, 2007. Dostupné z WWW: [http://www2.droit.parisdescartes.fr/warusefel/articles/PrefaceRuzek\\_warusefel07.pdf](http://www2.droit.parisdescartes.fr/warusefel/articles/PrefaceRuzek_warusefel07.pdf)

Koncem 19. století vznikla historicky první multilaterální smlouva týkající se práv průmyslového vlastnictví – Pařížská úmluva. V oblasti známkového práva na ni navazovala Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z roku 1891 (dále jen „Madridská dohoda“), umožňující jednotný postup pro registraci ochranných známek v zahraničí prostřednictvím jedné, mezinárodní přihlášky. Tato dohoda byla pak zásadním způsobem upravena v roce 1989 Protokolem k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (dále jen „Protokol“), jenž dnes tvoří základní stavební prvek pro přihlašování ochranných známek do zahraničí<sup>89</sup>.

Významným mezníkem bylo přijetí výše zmiňované Nicejské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek roce 1957, jejímž prostřednictvím bylo dále harmonizováno odvětví ochranných známek v souvislosti se zavedením jednotlivého třídění zboží a služeb.

Dalším důležitým předpisem „práva IP“ byla Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (*Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce - ADPIC/Trade Related Intellectual Property Rights – TRIPs*) (dále „TRIPs“), která je do dnes považována za jeden ze základních dokumentů, který představuje ucelenou úpravu práv k předmětům průmyslového vlastnictví a který mimo jiné vedl k založení Světové obchodní organizace WTO. Jedním z častých omylů je chápání TRIPs jako dohody, jejímž účelem je podpora práv duševního vlastnictví<sup>90</sup>. Není tomu tak, cílem této multilaterální mezinárodní smlouvy bylo přispět k podpoře mezinárodního obchodu tak, aby z jeho předností mohlo těžit co největší množství lidí na světě. Za účelem splnění tohoto cíle si WTO stanovila závazek *podporovat účinnou a přiměřenou ochranu práv k duševnímu vlastnictví a zajistit, aby opatření a postupy k dodržování práv k duševnímu vlastnictví se samy o sobě nestaly překážkami oprávněného obchodu*<sup>91</sup>.

Dohoda TRIPs ovlivnila i podobu práva evropského, jelikož Evropská unie, jakožto člen WTO, nezávislý na unijních státech, byla povinna inkorporovat ustanovení TRIPs do práva EU. Stalo se tak prostřednictvím Směrnice o

---

<sup>89</sup> Česká republika přistoupila k Madridské dohodě i k Protokolu, viz Vyhláška ministra zahraničí č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb. a Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb.

<sup>90</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *The TRIPs regime of trademarks and designs*. 2nd ed. Austin: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-90-411-3275-8.

<sup>49</sup> Preambule dohody TRIPs.

do držování práv k duševnímu vlastnictví<sup>92</sup>, jež po vzoru TRIPs zakotvuje hlavní nástroje, které jsou k dispozici majitelům práv k předmětům duševního vlastnictví v Evropské unii.

Nevýraznější rozdíl mezi evropskou Směrnicí o dodržování práv duševního vlastnictví (2004/48/ES) a mezinárodní úmluvou TRIPs spočívá v rozsahu sankcí, neboť TRIPs počítá jak s občanskoprávními tak i trestněprávními sankcemi v souvislosti s ochrannými známkami nebo autorskými právy, neboť zakládá povinnost členských států „*přínejmenším v případech úmyslného padělání ochranné známky nebo porušení autorského práva v komerčním měřítku bylo zavedeno trestní řízení a tresty*“ (článek 61 TRIPs). „*Evropská Směrnice je z tohoto pohledu často předmětem kritiky. Tím, že nestanoví trestněprávní sankce, nemůže být prý řeč o odrazující funkci prostředků ochrany práv duševního vlastnictví.*“<sup>93</sup> Podle Černého „*ve Směrnici nejsou obsaženy klasické normy s odrazující funkcí v podobě trestněprávních sankcí*“.<sup>94</sup> Na častou kritiku evropské úpravy a nárůst případů padělatelství a pirátství reagovala Evropská komise v roce 2004, kdy projevila iniciativu sjednotit trestněprávní odpovědnost za porušování práv duševního (průmyslového) vlastnictví. Směrnice (2004/48/ES), která byla navržena jako reakce na případy hospodářské kriminality organizovanou trestnou činností v této právní oblasti, byla ale odmítnuta. V roce 2005 předložila Komise nový návrh směrnice, jenž byl nahrazen pozměněným návrhem, k němuž bylo vytvořeno rámcové rozhodnutí Evropské rady pro posílení trestního rámce pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví. „*Od té doby vyjednávání ustálo, neboť doposud se jeví jako sporá otázka, zda stanovení trestních sankcí může být předmětem harmonizace, nebo zda jde o problematiku, kterou si má řešit každý stát samostatně. Dalším krokem ve vývoji událostí bylo Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 2. 12. 2009<sup>95</sup>, jímž bylo v důsledku vstupu SFEU v platnost zapotřebí změnit právní základ návrhu Směrnice (z původního čl. 95 Smlouvy o založení Evropského společenství, dále jen „SES“ na čl. 118*

---

<sup>92</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES z 29. dubna 2004 o dodržování práv k duševnímu vlastnictví.

<sup>93</sup> SLEZÁKOVÁ H. *Ochrana autorských práv v Evropské unii*. Plzeň, 2011. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva.

<sup>94</sup> Viz blíže: ČERNÝ, M. *Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví* [online]. Brno, 2008 [cit. 2016-06-23]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivo Telec Dostupné z WWW: [http://is.muni.cz/th/16017/pravf\\_d/](http://is.muni.cz/th/16017/pravf_d/)

<sup>95</sup> Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: *Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy*. KOM(2009)665. [online]. [cit.2016-05-22]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0665:FIN:CS:PDF>.

*SFEU). Posledním krokem bylo rozhodnutí Komise ze dne 18. 9. 2010, jímž byl návrh Směrnice stažen.*<sup>96</sup>

Smlouva o známkovém právu z roku 1994 (*Trademark Law Treaty*, „TLT“) zjednodušila registraci ochranných známek ve více než čtyřiceti členských státech, prostřednictvím sjednocení procesního postupu při přihlašování ochranných známek. Smlouva se tak snaží regulovat dopady teritoriálního principu pro žadatele o zápis ochranné známky, kteří jsou povinni přihlašovat je v každém státě, v němž chtějí získat právní ochranu tím, že harmonizuje alespoň v minimální podobě proces registrace. Na základě této smlouvy je proto například ve všech smluvních státech možno prostřednictvím jedné přihlášky žádat o zápis ochranné známky pro více tříd najednou. Dále smlouva stanovila jednotnou dobu platnosti ochranných známek na deset let a mimo jiné povinnost smluvních států zakotvit Nicejský systém třídění ochranných známek. Pro praxi za velmi přínosné hodnotím ustanovení obsažené v odstavci čtvrtém, článku 8, na jehož základě není potřeba notářsky či jinou správní cestou ověřovat autenticitu podpisu na dokumentech předkládaných spolu s žádostí o registraci ochranné známky, tedy včetně plné moci, je-li žadatel zastoupen právním zástupcem.

Na Smlouvu o známkovém právu navazuje Singapurská smlouva o známkovém právu (STLT) z března roku 2006. Reaguje na předchozí mezinárodní dokument a přizpůsobuje pravidla procesu registraci známkového práva komunikačním technologiím, například stanovuje možnost podání elektronické přihlášky, je ale na každém konkrétním smluvním státě, zda zvolí elektronické přihlašování jako jedinou či alternativní možnost registrace na svém území, či zda od takového způsobu zcela upustí. Dále, na rozdíl od předchozí smlouvy, se tento nový mezinárodní dokument vztahuje i na netradiční označení, například zvuková, orientační nebo čichová. Úmluva stanoví základní požadavky pro jejich přihlašování, především ve vztahu ke způsobilosti grafického znázornění, nechává přitom na členských státech, zda umožní udělení výlučných práv k takovým známkám na svém území. Světová organizace duševního vlastnictví v této souvislosti uvádí, že „*tento druh ochranných známek vzbuzuje sice velký zájem, doposud ale nejsou v praxi často využívány. Například z více než*

---

<sup>96</sup> SLEZÁKOVÁ H. *Ochrana autorských práv v Evropské unii*. Plzeň, 2011. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva.



450.000 známek podaných v rámci Madridského systému mezinárodního zápisu ochranných známek, pouze 29 jsou zvukové ochranné známky“<sup>97</sup>.

V Singapurské smlouvě je stanovena podmínka, že musí být ratifikována deseti státy, aby vstoupila v platnost, což bylo splněno v prosinci roku 2008, kdy Austrálie, jako desátý stát v pořadí, smlouvu ratifikovala. Česká republika Singapurskou smlouvu o známkovém právu podepsala v roce 2006, ale prozatím ji neratifikovala.

Zřejmě nejvýznamnějším aktuálním projevem snahy o mezinárodní harmonizaci práv duševního (průmyslového) vlastnictví byla Obchodní dohoda proti padělatelství ACTA (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*), jejímž účelem bylo vytvoření nového mezinárodního právního rámce pro potírání pirátství a padělatelství prostřednictvím zavedení jednotných minimálních standardů v oblasti vynucování práv duševního vlastnictví, o níž bude zmínka dále v textu této práce.

### **3.2. Institucionální zajištění mezinárodní spolupráce**

Současně s přijímáním mezinárodních úmluv, byly začátkem druhé poloviny 20. století zakládány mezinárodní organizace pro mezinárodní ochranu duševního vlastnictví: Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světová obchodní organizace (WTO).

Světová organizace duševního vlastnictví se sídlem ve švýcarské Ženevě je zcela jistě nejvýznamnější institucí působící v oblasti práv duševního vlastnictví obecně, tedy zahrnující jak oblast práv autorských, tak práv k předmětům průmyslového vlastnictví. Tato mezinárodní organizace má svůj původ v Úmluvě o zřízení světové organizace duševního vlastnictví<sup>98</sup>, uzavřené v roce 1967. Od roku 1974 je WIPO specializovanou agenturou Organizace spojených národů. Jejím hlavním cílem je „*přispívat k ochraně duševního vlastnictví spoluprací mezi státy a mezinárodními organizacemi*“ (čl. 3 Úmluvy). Jako správce nejdůležitějších mezinárodních úmluv v oblasti práv duševního vlastnictví

---

<sup>97</sup> World Intellectual Property Organization. *El nuevo Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas - ¿En qué consisten los cambios?* Revista de la OMPI [online]. [cit.2016-03-09]. Dostupné z WWW: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/03/article\\_0002.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html)

<sup>98</sup> Convention Establishing the World Intellectual Property Organization [online]. [cit.2016-04-15]. Dostupné z WWW: [http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs\\_wo029.html](http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html).

k tomuto cíli přispívá především aktivním působením na podobu tohoto právního odvětví a jeho přizpůsobováním aktuálním potřebám majitelů práv a veřejnosti. V současné době spravuje WIPO celkem 26 mezinárodních smluv týkajících se základních aspektů práva duševního vlastnictví, registračního řízení průmyslových práv a tzv. klasifikační smlouvy, které vytvářejí systém třídníku pro práva k předmětům průmyslového vlastnictví.

O vzniku Světové obchodní organizace bylo rozhodnuto na konci 80. a 90. let 20. století, v rámci Uruguayského kola GATT. Hlavním z mezinárodních dokumentů vedoucích k založení WTO byla zmíněná dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví TRIPs.

Z pohledu institucionálního znamenalo založení dvou organizací sledující podobný cíl nastolení dvoj kolejnosti mezinárodní ochrany práv duševního vlastnictví. Za účelem vymezení vzájemného vztahu mezi WIPO a WTO byla proto v roce 1995<sup>99</sup> přijata Dohodou mezi Světovou organizací duševního vlastnictví a Světovou obchodní organizací o vzájemné spolupráci, v níž je vyjádřena snaha obou organizací o „vzájemně podpůrný vztah“, který se projevuje například ve vzájemném zpřístupňování dokumentů nebo zajišťování možnosti nahlédnout do databází spravovaných každou z organizací.

Přestože obsahem, této rigorózní práce primárně není „mezinárodní“ ochrana známkového práva, považuji za zásadní zaměřit se na ty konkrétní instituty obsažené v jednotlivých mezinárodních smlouvách, které nějakým způsobem reflektují teritoriální zásadu, a to ať již jejím zakotvením a požadavkem jejího dodržování, nebo naopak snahou zavést minimální extrateritoriální účinky ochranných známek.

### **3.3. Výjimky z teritoriálního účinku v mezinárodních smlouvách**

Mezinárodní ochrana práv k předmětům průmyslového vlastnictví sice výslovně zakotvuje teritorialitu ochranných známek, zároveň ale, s cílem zvýšit právní jistoty spotřebitelů a majitelů průmyslových práv, se již od konce 19. století objevují v mezinárodním právu instituty, které se teritoriální povahu těchto

---

<sup>99</sup>Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization [online]. [cit.2016-05-22]. Dostupné z WWW: [http://www.wipo.int/treaties/en/agreement/trtdocs\\_wo030.html](http://www.wipo.int/treaties/en/agreement/trtdocs_wo030.html).

práv snaží omezit. Rovněž i negativní dopad různorodosti národních právních řádů, podle nichž se řídí režim těchto práv, minimalizuje, a to zavedením základních hmotněprávních standardů a jednotných procesních principů, jejímž cílem je zjednodušit proces získání ochrany jednoho nehmotného statku v různých státech.

### 3.3.1. Pařížská úmluva

Historicky první mezinárodní úpravou práv průmyslového vlastnictví je Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, přijata dne 20. března 1983, která má k dnešnímu dni 179 států tvořících společně Unii na ochranu průmyslového vlastnictví<sup>100</sup>. Úmluva vznikla jako reakce na odmítnutí účasti mnoha vynálezců na Mezinárodní výstavě vynálezů pořádané v roce 1873 právě z důvodu obav o zneužití výsledků jejich vynálezecké či jiné tvůrčí činnosti. Před rokem 1983 byla totiž mezinárodní ochrana průmyslových práv zajištěna pouze některými státy, v rámci bilaterálních smluv, v zásadě byla ale průmyslová práva chráněna nejednotně. Navíc díky zesílenému protekcionalismu některých států v tomto období, nebylo vždy možné získat ochranu pro předměty průmyslového vlastnictví v zahraničí. Jinými slovy, majitele předmětů průmyslového vlastnictví, ať již vynálezci či majitelé ochranných známek, mohli pro své nehmotné aktivum získat výlučná práva pouze na území svého státu. To mělo negativní dopad především na vynálezce, kteří s oblibou představovali světu své nové výrobky či technické postupy veřejnosti právě na světových výstavách, kde se setkávali se svými zahraničními protějšky. Mnohdy se ale v důsledku nedostatečné právní ochrany prezentovaného vynálezu stávalo, že se ho bez jakéhokoli povolení či uznání vynálezcevo úsilí ujmula konkurenční zahraniční společnost. Jelikož v zahraničí vynález ale žádnou ochranu neměl, neexistovaly právní prostředky, které by umožňovali se takovému jednání bránit.

Pařížská úmluva na tuto situaci reaguje vnesením jedné z nejdůležitějších zásad mezinárodního práva do oboru práva průmyslového vlastnictví, tzv. **zásady národního zacházení**, neboli asimilačního režimu, který je v článku 2 Úmluvy definován následovně:

*Příslušníci každé unijní země požívají, pokud jde o ochranu průmyslového vlastnictví, ve všech ostatních unijních zemích týchž*

<sup>100</sup> Seznam signatářů je možné sledovat na stránce Světové organizace duševního vlastnictví: [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2)

*výhod, které příslušné zákony poskytují nebo poskytnou příslušníkům vlastního státu bez újmy práv zvláště stanovených touto Úmluvou. Budou tedy požívat téže ochrany jako tito státní příslušníci a týchž právních prostředků proti jakémukoliv porušování jejich práv, s výhradou, že splní podmínky a formality, které ukládají předpisy příslušníkům vlastního státu.*

Praktickým dopadem principu národního zacházení byl zákaz diskriminace státu k cizincům, kteří nově měli možnost požadovat ochranu předmětů průmyslového vlastnictví včetně ochranných známek ve všech státech Unie a za stejných podmínek jako tuzemci. Jinými slovy, cizinci se mohli přímo domáhat práv vyplývajících z národního práva, do té doby dostupných jen pro tuzemce, a rozšířit tak územní ochranu pro své nehmotné statky. Zároveň stát nemohl odmítnout poskytnout jim právní ochranu a ani po nich nemohl požadovat splnění více povinností než těch, které museli splnit národní příslušníci.

Dalším z významných principů zavedeného Pařížskou úmluvou, související právě s předešlou zásadou asimilačního režimu a vztahující se přímo k tématu ochranných známek, je ustanovení „*telle-quelle*“, podle něhož ochranná známka zapsaná v zemi původu má být „tak jak jest“, tedy bez jakýchkoli změn, připuštěna k přihlášení a chráněna v ostatních unijních zemích (článek 6 quinquies Úmluvy). V praxi často na toto ustanovení poukazují především zahraniční žadatelé, kterým byl zápis ochranné známky zamítnut. Na základě ustanovení „*telle-quelle*“ požadují automatický zápis ochranné známky, právem chráněné (resp. zapsané) v jiném unijním státě. Taková interpretace je ale nesprávná, neboť pravidlo *telle-quelle* není absolutní, samotná Úmluva stanovuje jeho limity, k dalším pak došla doktrína na základě interpretace textu mezinárodní smlouvy.

Především tedy nelze automaticky zapsat ochrannou známku registrovanou v zahraničí, pokud by v jiné zemi zasahovala do nabytých práv třetích osob – zejména majitelů shodných nebo podobných ochranných známek. Dále nelze zapsat známky, které nesplňují základní požadavky, jež spojují národní právní řády s existencí jakékoli ochranné známky. Mezi tyto požadavky patří zejména rozlišovací způsobilost, zákaz udělit výlučná práva ke známce popisné, tedy k takové, jež svým názvem nebo grafickým ztvárněním slouží k označování druhu, jakosti, množství, určení, ceny, místa původu výrobků nebo doby výroby nebo zákaz udělit výlučná práva ke známce spočívající v označení, které se stalo obvyklým na daném trhu pro zboží či službu, na kterou se má vztahovat.

V neposlední řadě lze odmítnout i zápis z důvodů formálních, například ve většině zemí je možné požádat o zápis tzv. prostorových ochranných známek spočívajících v trojrozměrném tvaru výrobku či obalu. Známým příkladem je láhev *Coca-Cola*<sup>101</sup>. V některých zemích je nově možno ale žádat o zápis tzv. kombinované ochranné známky, která, jak název napovídá, kombinuje znaky dvou typů ochranných známek, například prvky prostorové a prvky slovní. Právo k takové ochranné známce pak v praxi znamená, že majitel může zabránit třetím osobám užívat jak formu podobnou zapsané prostorové známce, tak označení, které se podobá zapsané známce z hlediska slovního. Právo ke kombinovaným ochranným známkám je proto ve srovnání s právem uděleným k prostorové ochranné známce širší. Praktickým příkladem může být láhev na ledový čaj, jenž je registrovanou ochrannou známkou společnosti DP BEVERAGES LIMITED jednak samostatně jako prostorová ochranná známka, jednak jako znám kombinovaná, neboli prostorově-slovní (Obrázek č. 4):

**Obrázek č. 4**

<b>Prostorová ochranná známka<sup>102</sup></b>	<b>Kombinovaná (prostorově-slovní) ochranná známka<sup>103</sup></b>
---	--



<sup>101</sup>

Zdroj: <http://www.sic.gov.co/drupal/>

Ochranná známka Coca Cola je zapsána jako prostorová například před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) pod číslem 11604964 s výhradou nároku na ochranu uvedené barvy: „Hnědá barva na vyobrazení lahve není nárokována a je mimo ochranu ochranné známky. Hnědá barva pouze odpovídá barvě obsahu lahve. Lahev byla naplněna obsahem pouze za účelem zlepšení viditelnosti návrhářských prvků na lahvi.“

<sup>102</sup> Zdroj: <http://www.sic.gov.co/drupal/>

<sup>103</sup> Zdroj: <http://www.sic.gov.co/drupal/>



Mnoho zemí ale zápis kombinovaných – prostorově-slovních ochranných známek nezná (například Argentina), v takových zemích by tak zapsaná známka společnosti DP BEVERAGES LIMITED právem chráněna být nemohla, ani na základě principu *telle-quelle*, k jehož uplatnění by proto v takovém případě nedošlo.

Z hlediska procesního práva, je klíčovým institutem zavedeným Pařížskou úmlouvou tzv. **princip unijní priority**, který usnadňuje žadatelům získat právní ochranu v zahraničí. Podání žádosti o ochranu práv průmyslového vlastnictví zakládá totiž žadateli přednost před pozdějšími přihlašovatelí ke shodným nebo podobným označením pro shodné nebo podobné výrobky či služby. Unijní priorita prodlužuje účinky přednostního práva až o šest nebo dvanáct měsíců (v závislosti na konkrétním předmětu, v případě ochranných známek je to šest měsíců). V důsledku uplatnění priority se tak okolnosti přihlášky podané v této lhůtě posuzují zpětně, jako kdyby byla podána v den podání prvotní žádosti. Někdy je opomíjeno, že stejné právo zakládá přihlašovatelům, kromě řádně podané přihlášky v některé z členských zemí Unie, i účast na mezinárodních výstavách uznaných a pořádaných na území členského státu (článek 11 Úmluvy).

V souvislosti s principem priority, je vhodné zmínit možnost podání přihlášky k registraci ochranné známky formou zrychleného procesu. Tato modalita národní registrace ochranných známek byla zavedena v roce 2014 v Jižní Americe, Kolumbii. Jedná se o speciální formu žádosti, která může být vybrána přihlašovatelem bez nutnosti úhrady zvláštního poplatku, a jejímž prostřednictvím je registrované ochranné známce dána téměř absolutní přednost před ostatními

žadatel. Touto formou je možné obdržet zápis ochranné známky do tří až čtyř měsíců. Jelikož je ale nutné respektovat princip priority, existuje možnost, že udělená ochranná známka bude následně zneplatněna, v případě, kdy by třetí osoba nárokovala prioritní právo ke stejnému nebo obdobnému označení na základě principu priority zavedeného článkem 4 Pařížské úmluvy. V případě podání tohoto typu žádosti, proto přihlašovatel již v přihlášce dává souhlas s následným zneplatněním udělené registrace, nastane-li výše uvedená situace:

*„(...) žádám o poskytnutí zápisu ochranné známky ve lhůtě nepřesahující šest (6) měsíců ode dne podání této žádosti a souhlasím s podmíněním jeho vykonatelnosti tím, že pokud třetí osoba uplatní právo přednosti podle článku 4 Pařížské úmluvy a článku 9 Rozhodnutí 486 z roku 2000 Komise Andského společenství k dříve udělenému právu, které by registrací této ochranné známky mohlo být dotčeno, bude takové rozhodnutí prohlášeno za zrušené.*

Výše uvedeným ustanovením žadatel tedy souhlasí s udělením registrace v době nepřesahující šest měsíců s rozvazovací podmínkou, tedy s možností, aby v případě uplatnění práva priority třetí osobou bylo na takové rozhodnutí hleděno jako neexistující od počátku. Je potřeba dodat, že vzhledem k tomu, že podání této žádosti je bezplatné, naprostá většina přihlášek jsou od roku 2014 podána formou zrychleného řízení, což se projevuje především tím, že se z dříve privilegovaných žádostí stávají žádosti standardní, zároveň tímto ale došlo obecně k urychlení celého registračního procesu. Doposud navíc úřad neregistruje jediný případ prohlášení registrace za neplatnou z důvodu uplatnění práva priority třetí osobou.

Přestože Pařížská úmluva deklaruje teritorialitu ochranných známek ustanovením článku 6, podle něhož *„Podmínky přihlášky a zápisu továrních a obchodních známek stanoví v každé unijní zemi její národní zákonodárství“* a že *„Známka řádně zapsaná v některé unijní zemi se pokládá za nezávislou na známkách zapsaných v jiných unijních zemích včetně země původu.“*, zavádí v článku 6bis speciální **režim všeobecně známých ochranných známek**, které mají požívat právní ochrany bez ohledu na to, zda jsou na území daného státu registrovány. Za všeobecně známou ochrannou známku je podle Úmluvy považováno označení, které naprostá většina spotřebitelské veřejnosti na daném území spojuje s určitým výrobcem<sup>104</sup>, a existuje proto důvod k jeho ochraně bez

---

<sup>104</sup> Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. srpna 2008. Sp. zn. 5 A 128/2001 – 158. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer. [cit. 2016-04-12]

ohledu na to, zda je v dané zemi zapsáno či užíváno pro určité zboží. Ve znění Pařížské úmluvy tak všeobecně známé známky prolamují hned dvě základní zásady známkového práva: princip teritoriality a princip registrační.

Všeobecně známé ochranné známky působí totiž jako symbol kvality a výrobky nebo služby, na které se aplikují, jsou spotřebiteli upřednostňovány před konkurenčními<sup>105</sup>. Z tohoto důvodu jsou často předmětem padělání nebo imitace, a pokud by jejich ochrana byla omezena výlučně na území státu, v němž jsou registrována, docházelo by ke zcela formalistickému pojetí známkového práva k tíži jak majitelů známek, tak samotných spotřebitelů. Pařížská úmluva tak speciální úpravou všeobecně známých ochranných známek brání ve zneužívání práva tím, že stanoví povinnost, aby ve všech unijních zemích byl odmítnut, resp. zrušen zápis ochranné známky, která je její reprodukcí, napodobením nebo překladem a jejíž užívání je způsobilé vyvolat záměnu se všeobecně známou ochrannou známkou.

Zavedení extrateritoriální ochrany všeobecně známých ochranných známek v článku 6bis Pařížské úmluvy znamenalo průlom v ochraně práv k ochranným známkám a přestože jde o úpravu z konce 19. století, vychází z ní i moderní národní a nadnárodní úpravy. Jejím hlavním nedostatkem je omezení aplikace na označení vztahující se k výrobkům (ve znění Pařížské úmluvy se totiž všeobecně známou známkou nemůže stát označení užívané pro služby) a dále možnost učinit opatření pouze v souvislosti neoprávněným užíváním shodné nebo obdobné známky pro související druh výrobků. Podle článku 6bis je totiž možné, aby existovala označení napodobující všeobecně známou ochrannou známkou, pokud mezi výrobky neexistuje konkurenční vztah.

Závěrem je vhodné zmínit, že Česká republika přistoupila k Úmluvě po tzv. Stockholmské revizi, které proběhla v roce 1967.

### **3.3.2. TRIPs**

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví navazuje na zásady zakotvené Pařížskou úmluvou o více než sto let dříve, přizpůsobuje je

---

<sup>105</sup> Blíže k významu všeobecně známých ochranných známek například ALTOP, Ö., ÖZDEMİR, K. *The Protection of Well-Known Marks and Marks with Reputation in Turkey and EU: Is Total Harmonization Possible and Desirable?* In: WIPO Academy, University of Turin, International Training Center of the International Labour Organization. *Master of Laws in the Intellectual Property*. Collection of Research Papers. 2011.



novým skutečností a vnáší do odvětví práva průmyslového vlastnictví i některé zcela nové principy, z tohoto důvodu se o ní někdy hovoří jako o Dohodě „*Paris-plus*“<sup>106</sup>.

Podobně jako předchozí multilaterální smlouva je hlavním cílem Dohody usnadnit mezinárodní obchod, což není možné, aniž by se zamezilo stále častějšímu porušování práv duševního vlastnictví. „*Narůstající výskyt pirátského a padělaného zboží tento obchod podkopával (a žel podkopává stále), proto bylo u zahraničních investic či transferu technologií nezbytné zajistit ochranu duševního vlastnictví s větším důrazem zejména na vymahatelnost práv poskytnutých v zahraničí*“<sup>107</sup>, uvádí Hák.

TRIPs se skládá celkem ze sedmdesáti tří článků, rozdělených do sedmi částí, které je možné obsahově uspořádat do tří celků: první část se věnuje hmotněprávní úpravě jednotlivých typů duševního vlastnictví, další část obsahuje novou úpravu věnující vynucování práv z duševního vlastnictví a poslední, třetí část, se zaměřuje na prostředky prevence sporů a jejich řešení mezi smluvními státy dohody prostřednictvím speciálního mechanismu Světové obchodní organizace WTO.

V návaznosti na zde analyzovanou problematiku teritoriální ochrany práv k ochranným známkám, bych ráda zdůraznila především nové zásady zavedené dohodou TRIPs, a to (i.) princip zacházení podle nejvyšších výhod a (ii.) zásady související s vymáháním výlučných práv k ochranným známkám. Za zmínku stojí rovněž i modernější chápání všeobecně známých ochranných známek.

TRIPs stanoví pro občany smluvních států vedle národního režimu a i **režim nejvyšších výhod**, v následujícím znění:

#### Článek 4:

*„Jakákoliv výhoda, podpora, privilegium nebo imunita týkající se ochrany duševního vlastnictví a poskytnutá státem osobám z jiného*

---

<sup>106</sup> FRANK, M.: *Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku*. Plzeň, 2011. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního práva. Dostupné z WWW: <https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/8186>

<sup>107</sup> HÁK, J. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. *Aplikované právo* 2/2015 [online]. [cit. 2016-02-23]. Dostupné z WWW: <http://aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf>

*členského státu by měla být okamžitě a nepodmínečně poskytnuta osobám ze všech ostatních členských států“*

Rozdíl mezi režimem národního zacházení a režimem nejvyšších výhod lze chápat tak, že „národní režim zabraňuje diskriminaci mezi cizinci a vlastními státními příslušníky, zatímco režim nejvyšších výhod zakazuje diskriminaci mezi cizinci navzájem. Konkrétně říká, že přizná-li smluvní stát režim nejvyšších výhod jednomu smluvnímu státu, pak ho musí přiznat také všem ostatním“<sup>108</sup>. Uplatňováním režimu nejvyšších výhod se tak pro signatáře Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví otevírá možnost využít i výhod zavedených smlouvami, k nimž nepřistoupily, pokud jsou závazné pro jiné členské státy. Jako případ lze uvést princip unijní priority, který může být aplikován u přihlášek ochranných známek i subjekty pocházející z nečlenských států Pařížské unie.

Přestože tento nový režim vnesl do odvětví mezinárodního práva mnoho nesporných výhod (nepřímo *de facto* harmonizuje právní úpravu, neboť umožňuje uplatňování moderních pravidel na mnohem širší okruh právních vztahů), jeho nepodmíněné uplatňování s sebou přináší i některé nevýhody. Ztotožňuji se například s názorem Kuncce, který spatřuje hlavní nevýhodou režimu nejvyšších výhod v problému tzv. „černého pasažéra“. Uvádí, že „nepodmíněný režim nejvyšších výhod znamená, že jakékoliv výhody domluvené v bilaterální smlouvě mezi smluvními státy se budou automaticky aplikovat i na ostatní státy, na které se vztahuje nepodmíněná doložka nejvyšších výhod. Tyto třetí státy by tedy mohly využívat veškerých výhod probíhajících liberalizace přístupu na trh mezi ostatními státy, aniž by samy poskytly jakékoliv ústupky a liberalizovaly přístup na svůj trh.“<sup>109</sup>

Jedním z největších přínosů této mezinárodní smlouvy bylo zakotvení minimálního světového standardu pro **vymáhání práv z duševního vlastnictví**, neboť jejím přijetím se všechny signatářské státy zavázaly do svých právních řádů zavést občanskoprávní, správní a některé trestní prostředky vymáhání výlučných

---

<sup>50</sup> ČERNÝ, M. *Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví* [online]. Brno, 2008 [cit. 2016-06-23]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivo Tecl Dostupné z WWW: [http://is.muni.cz/th/16017/pravf\\_d/](http://is.muni.cz/th/16017/pravf_d/)

<sup>109</sup> KUNCL, M. *Režim nejvyšších výhod a režim národní jako základní nástroje fungování GATT* [online]. Brno, 2009 [cit. 2016-06-23]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z WWW: [http://is.muni.cz/th/170462/pravf\\_b/](http://is.muni.cz/th/170462/pravf_b/)

práv k ochranným známkám a jiným předmětům duševního vlastnictví. Jejich cílem bylo plošné zakotvení účinných kroků vůči jakémukoli porušování práv k duševnímu vlastnictví (viz. článek 41 TRIPs).

TRIPs stanoví zejména obecné požadavky na postup vedoucí k vymáhání práv. Podle Dohody musí být takový postup účinný, rychlý, musí zabraňovat dalšímu porušování práv, resp. mít odrazující účinek vůči dalšímu porušování.<sup>110</sup> Současně nesmí být nadměrně složitý nebo nákladný a nemá obsahovat nerozumné lhůty. TRIPs dále stanoví, že vymáhání práv „*nesmí vytvářet překážky proti oprávněnému obchodu a musí poskytovat prostředky proti zneužití, které mají podobu např. skládání kaucí, odškodnění neoprávněně žalovaného, náhradu nákladů řízení apod.*“<sup>111</sup> Rozhodnutí ve věci samé mají být přednostně v písemné formě a důraz je kladen i na to, aby byla odůvodněna a jejich kopie byla bez nepřiměřeného zdržení poskytnuta alespoň účastníkům řízení.

TRIPs rovněž zakládá povinnost smluvních států zajistit přezkum rozhodnutí soudu, a to alespoň ve vztahu k právnímu posouzení věci. Správní rozhodnutí mají být potom přezkoumatelná soudně.

TRIPs nezdůrazňuje potřebu trestněprávních prostředků v souvislosti s porušováním práv duševního vlastnictví, ale v případech úmyslného padělání ochranné známky nebo porušení autorského práva v komerčním měřítku požaduje, aby státy zakotvily ve svých právních řádech možnost iniciovat trestní řízení a uložení trestů.

Podle Černého „*porušování práv z průmyslového vlastnictví dosahuje v současnosti mezinárodního měřítka a tím naráží na problémy s teritoriální omezeností trestního práva, podle které může stát vykonávat trestní soudnictví pouze na svém území*“<sup>112</sup>. Nejen územní omezení předmětů k právům průmyslového vlastnictví, ale i teritoriální povaha trestního práva proto vyžaduje mezinárodní spolupráci. Zatím nejvýznamnější krok v tomto směru představuje dohoda ACTA, o níž bude pojednáno níže.

---

<sup>110</sup> ČERNÝ, M. *Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví* [online]. Brno, 2008 [cit. 2016-06-23]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivo Telec Dostupné z WWW: [http://is.muni.cz/th/16017/pravf\\_d/](http://is.muni.cz/th/16017/pravf_d/)

<sup>111</sup> ČERNÝ, M. *Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví* [online]. Brno, 2008 [cit. 2016-06-23]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivo Telec Dostupné z WWW: [http://is.muni.cz/th/16017/pravf\\_d/](http://is.muni.cz/th/16017/pravf_d/)

<sup>112</sup> Ibid.

Výjimku z teritoriální ochrany **všeobecně známých ochranných známek** je podle Dohody, na rozdíl od Pařížské úmluvy, možno uplatňovat nejen na známky aplikované pro výrobky, ale rovněž i služby. Navíc, aby mohla známka požívat výhod všeobecně známé ochranné známky, není zapotřebí prokázat její znalost veškerou veřejností. Postačí, je-li známka známá určité skupině nebo okruhu lidí, kteří s ní běžně přichází do styku, a to zejména spotřebitelům zboží nebo služeb, na něž se aplikuje, nebo okruhu výrobců či distributorů daného obchodního segmentu. Například aby mohla být za všeobecně známou známku považována ochranná známka SCOTT, která se uplatňuje především na horská kola, stačilo by, aby bylo prokázáno, že sportovně založená část veřejnosti ji zná, nebo že je známa mezi výrobci či distributory kol a jiných sportovních prostředků.

Významné ustanovení rozšiřující ochranu všeobecně známých známek je obsaženo v druhém odstavci článku 16 Dohody, podle něhož se *„Článek 6 bis Pařížské úmluvy (1967) se použije mutatis mutandis na zboží a služby, které nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k tomuto zboží nebo službám by ukazovalo na vztah mezi tímto zbožím nebo službami a majitelem zapsané ochranné známky, a za předpokladu, že zájmy majitele zapsané ochranné známky by pravděpodobně takovým užíváním byly poškozeny.“* Zatímco článek 6 bis omezuje ochranu všeobecně známých známek na označení *„užívané pro stejné nebo podobné výrobky“*, TRIPs rozšiřuje výlučná práva majitelů těchto ochranných známek i ve vztahu k jiným známkám, které se nemusí užívat na trhu pro podobné výrobky nebo služby, ale pouze za předpokladu, že jejich užívání by mohlo vyvolat nebezpečí záměny nebo asociace mezi majiteli nebo jinak poškodit zájmy majitele všeobecně známé ochranné známky<sup>113</sup>. *Jedná se o významné prolomení tzv. zásady speciality známkoprávní ochrany, podle níž ochranná známka v zásadě chrání pouze ty druhy výrobků nebo služeb, pro něž je zapsána, případně výrobky a služby jim podobné.*<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> V režimu ZOZ je obdobná ochrana stanovena i ve vztahu k ochranným známkám s dobrým jménem. Za ochranné známky s dobrým jménem jsou považovány taková označení, které mají u spotřebitelů schopnost vyvolat důvěru ve spojitosti s jejich mimořádnou kvalitou a dobrou pověstí.

<sup>114</sup> ČERMÁK, K. jr., KOPLÍKOVÁ, E., LORENC, L.: *Metodika a postupy prosazování práv z duševního vlastnictví u jednotlivých orgánů veřejné správy české republiky, v jejichž působnosti je prosazování práv z duševního vlastnictví*. 2007. [online]. [cit.2016-05-31]. Dostupné z WWW: <http://www.dusevni.vlastnictvi.cz/images/dokumenty/Methodika04.pdf>

Za tento „jiný způsob“ doktrína považuje (i.) riziko zředění velmi silné rozlišovací schopnosti všeobecně známé ochranné známky (*dilution of the distinctive quality*) nebo (ii.) zneužití dobré pověsti, kterou všeobecně známá ochranná známka ze své povahy požívá u relevantní veřejnosti, především díky investicím, které vlastník takové ochranné známky na vytvoření její hodnoty musel vynaložit<sup>115</sup>. Ředění rozlišovací způsobilosti všeobecně známé ochranné známky může spočívat primárně v omezení atraktivity zboží nebo služby, na které se vztahuje. Tato atraktivita podle Buršíkové<sup>116</sup> „spočívá ve schopnosti ochranné známky vyvolat v mysli spotřebitele představu určitého výrobku či služby a pocit uspokojení, respektive žádosti zakoupit daný produkt“ a její míra úměrně roste s mírou exkluzivity asociace „mezi ochrannou známkou a výrobky, respektive službami, pro jejichž označování je používána“. Používání ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby i jinými subjekty na trhu by jednak narušilo tuto exkluzivní asociaci, ale mohlo by vést i k zásahu do dobré pověsti nebo prestiže, které se těší taková ochranná známka u veřejnosti, a tím ke ztrátě její hodnoty. Příkladem může být imitace luxusních značek, tedy jejich používání pro zboží nižší kvality nebo i užívání všeobecně známých označení v kontextu neslučitelném s vybudovanou pověstí. V tomto smyslu by například ke ztrátě rozlišovací schopnosti mohlo dojít používáním označení AVON na výrobky z pravých kožešin, jelikož AVON je ochranná známka užívaná na trhu pro kosmetické výrobky, které nejsou testovány na zvířatech.

Dalším z jiných způsobů, jímž mohou být zájmy majitele všeobecně známé ochranné známky poškozeny, je její aplikace nebo užití i podobného označení na jakýkoli druh výrobků a služeb, pokud by takové používání mohlo u veřejnosti vyvolat představu existence spojení mezi oběma majiteli, a majitel napodobující ochranné známky by tak na trhu mohl neprávem těžit z úsilí majitele známky všeobecně známé, resp. kořistit z jeho renomé a postavení na trhu (například dosáhnout větších tržeb, vyvolat zájem u jiných podnikatelů o spolupráci prostřednictvím licenčních ujednání apod.). Odborná literatura k tomuto uvádí, že díky přitažlivé síle ochranné známky tak nová ochranná známka zadarmo, resp. bez vynaložení nákladů na propagaci a reklamu, přitáhne pozornost ke svým

---

<sup>115</sup> BURŠÍKOVÁ, J. *Porušení práv z ochranných známek ze strany zadavatelů reklamy a inzerce v rámci tzv. sponzorovaných reklamních odkazů na internetu*. [online]. [cit. 2016-05-30]. Dostupné z WWW: [http://www.havelholasek.cz/images/stories/publikace/ip\\_it\\_bulletin\\_cz\\_2011\\_10.pdf](http://www.havelholasek.cz/images/stories/publikace/ip_it_bulletin_cz_2011_10.pdf).

<sup>116</sup> Ibid.

výrobkům a službám, a to tím, že způsobí zmatení spotřebitelů ohledně původu těchto výrobků či služeb, nebo tím, že užitím podobného označení „přenesé“ na své výrobky pozitivní image vytvořenou majitelem starší ochranné známky<sup>117</sup>. Výstižným příkladem této situace je ochranná známka „Tiffany!“, o jejíž zápis žádala společnost Piet Schreurs Holding B.V. ve třídě 31 (pro květiny) a proti níž podala námitky společnost Tiffany & Co., známá po celém světě svými šperky z drahých kamenů. Ochranná známka této společnosti byla sice zapsána jen pro zboží v třídách 3, 14, 18 a 25, tedy pouze pro výrobky související s kosmetickým a módním průmyslem, přesto byl zápis ochranné známky Tiffany! zamítnut. Důvodem byla skutečnost, že společnost Tiffany & Co. prokázala, že ochranná známka Tiffany je známkou všeobecně známou a její renomé dosahuje takové míry, že její používání na květiny, které nesouvisí s módními doplňky (jsou prodávány v jiných obchodech a jejich účelem je uspokojení potřeb odlišné povahy) by vyvolávalo u veřejnosti možnost asociace mezi oběma výrobci. Jinými slovy, spotřebitelé by se mohli domnívat, že květiny Tiffany! jsou novou řadou luxusních výrobků společnosti Tiffany & Co., a v důsledku této mylné domněnky by upřednostnili nákup těchto květin před nákupem téhož zboží od jiného výrobce. Výrobky Tiffany! by se tak prodávaly velmi dobře, aniž by jejich majitel musel vynaložit úsilí za jeho propagaci. Zároveň by ale známka Tiffany ztratila svoji exkluzivitu na trhu, a tím i svoji prestiž a hodnotu, neboť by nadále bylo možné, aby téměř jakýkoli spotřebitel vlastnil výrobek Tiffany, což je v rozporu s marketingovou strategií Tiffany & Co., jelikož výrobky Tiffany jsou určeny především osobám s významným společenským postavením.

Extraterritoriální ochrana všeobecně známých známek zavedená do mezinárodního práva již Pařížskou úmluvou a doplněná v článku 16 TRIPs podle mého názoru odpovídá potřebám společnosti a trhu, jelikož, jak bylo shora naznačeno, v současném světě se vliv ochranných známek jen zřídka odehrává v jednom státě, a podmínění ochrany všeobecně známých známek registrací v každém státě a na všechny druhy výrobků a služeb, by vedlo k absurdním situacím a nepřímo by podporovalo nekalé praktiky výrobců, kteří by z jejich pověsti chtěli těžit.

---

<sup>117</sup> BURŠÍKOVÁ, J. *Porušení práv z ochranných známek ze strany zadavatelů reklamy a inzerce v rámci tzv. sponzorovaných reklamních odkazů na internetu*. [online]. [cit. 2016-05-30]. Dostupné z WWW: [http://www.havelholasek.cz/images/stories/publikace/ip\\_it\\_bulletin\\_cz\\_2011\\_10.pdf](http://www.havelholasek.cz/images/stories/publikace/ip_it_bulletin_cz_2011_10.pdf)

I přes snahu harmonizovat režim všeobecně známých ochranných známek ale stále, v důsledku teritoriálního uplatňování známkového práva, neexistují jednotná pravidla, podle nichž by státy posuzovaly, zda daná ochranná známka může být považována za známku podléhající speciálnímu režimu. Pařížská úmluva i Dohoda TRIPs tak sice poskytují právní rámec ochrany všeobecně známých ochranných známek, možnost jejich aplikace ale závisí na rozhodnutí kompetentního orgánu v každém státě a podléhá tedy principu teritoriality. V případě, kdy dojde k zásahu práv k ochranné známce, není právně relevantní, zda v zemi původu je tato známka všeobecně známým označením, její povahu je potřeba zkoumat v konkrétním případě, na každém trhu, a brát přitom v úvahu jednotlivé zvláštnosti každé země.

### 3.3.3. ACTA

V nedávné době byla velmi diskutovaná příprava Obchodní dohody proti padělatelství „ACTA“ (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*), jejímž hlavním cílem, jak bylo naznačeno výše, bylo „účinně bojovat proti pirátství a padělatelství, tedy proti porušování práv duševního vlastnictví, ke kterému dochází nejen v jednotlivých zemích, ale také během transportu zboží přes více států, či prostřednictvím internetu“<sup>118</sup>

Prvotní podnět k vytvoření mnohostranné dohody zaměřené na posílení dodržování práv duševního vlastnictví, jež by zavazovala především nejvyspělejší ekonomiky světa (Japonsko, USA, EU), přišel v roce 2006 ze strany Japonska a Spojených států amerických. Dohoda ACTA měla svým obsahem přímo navazovat na mezinárodní úmluvu TRIPs z 90. let. Hlavní rozdíl mezi ACTA a TRIPs spočíval především k zavedení přísnějších represivních prostředků ochrany práv duševního vlastnictví a nových prostředků reagující na porušování na internetu. Mezi nejkontroverznější témata v návrhu dohody ACTA byla ustanovení reagující na porušování autorských práv na internetu, například nelegální stahování hudby, literárních, televizních ale i dalších děl chráněných autorskými právy na internetu. Například ale sankční opatření typu osobních prohlídek či odpojování internetu, podobná francouzskému institutu „tři krát a dost“ (tzv. „graduate response“) byla hned v počáteční fázi jednání o obsahu ACTA vyjmuta.

---

<sup>118</sup> SLEZÁKOVÁ H. *Ochrana autorských práv v Evropské unii*. Plzeň, 2011. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva.

Svoji povahou nebyla ACTA čistě „IP“ dohodou ani ryze obchodní dohodou, nýbrž nástupkyní TRIPs (tedy dohody upravující ochranu práv k předmětům duševního vlastnictví z hlediska potřeb světového obchodu), a to v daleko tvrdší podobě. Podle Štěrbové *„jde v ní o skloubení ochrany duševního vlastnictví a podporu obchodu, neboť se má za to, že efektivní vynucování ochrany práv k duševnímu vlastnictví je nezbytnou podmínkou pro obchod a udržitelný rozvoj světové ekonomiky.“*<sup>119</sup>

Vyjednávání o dohodě na mezinárodní úrovni začalo naplno v roce 2008, kdy se kromě Japonska a USA do debaty zapojily i jiné významné státy, například Austrálie, Mexiko, Maroko, Nový Zéland, Jižní Korea, Jordánsko, Singapur a Spojené arabské emiráty. Mezinárodní projednávání konečného znění dohody bylo rozděleno do jedenácti kol, z nichž poslední se konalo na konci roku 2010 v Sydney. Výsledkem všech kol bylo vytvoření konečné podoby smlouvy, její zveřejnění a příprava k ratifikaci.

Důležitým mezníkem pro budoucnost multilaterální dohody byl rok 2012, kdy se k její ratifikaci a účinnosti pro Evropu měla vyjádřit Evropská unie. Řečeno jinak, bylo na Evropském parlamentu, zda vysloví souhlas se zněním dohody, na jejímž základě by byla Rada oprávněna dohodu uzavřít, a ta by se posléze stala součástí právního rámce EU. Francouzské europoslankyně Marielle Gallo přitom již v druhé polovině roku 2010 upozornila na význam dohody ACTA pro Evropskou Unii, když ve své „zprávě Gallo“ upozornila na význam předmětů práv duševního vlastnictví pro Evropskou Unii. Uvedla mimo jiné, že dopad duševního vlastnictví se projevuje přímo na HDP Evropské unie (zmiňovala, že předměty těchto práv tvoří 7 % HDP a zároveň je na ní závislých až 14 milionů pracovních míst). Z těchto důvodů považovala za žádoucí, aby Evropská Unie patřila mezi smluvní státy dohody ACTA. V uvedené zprávě europoslankyně citovala i jiné názory, projevované evropskými vyjednavací o obsahu dohody,<sup>120</sup> kteří poukazovali na to, že *„Evropa nemůže ostatním zemím konkurovat cenami, ale disponuje kreativitou, kvalitou, kulturou, inovacemi. Není totiž nic lehčího než bez konce kopírovat film na DVD, reprodukovat modely bot nebo vyrobit identickou kopii léků, které vyšly z laboratoří ve vyspělých zemích. Všechno to jsou předměty*

---

<sup>119</sup> ŠTĚRBOVÁ, L., *ACTA – proipirátská dohoda, která by nás měla zajímat*. Britské listy. 2010 [online]. [cit. 2016-02-08]. Dostupné z WWW: <http://blisty.cz/art/53407.html>

<sup>120</sup> Jména vyjednavaců nebyla v dokumentu zveřejněna, neboť jsou vázáni dohodou mlčenlivostí.



*chráněné intelektuálním vlastnictvím a přitom poměrně lehce zneužitelné nebo odcizitelné. Duševní vlastnictví je prvkem evropské konkurenceschopnosti a ve třetích zemích musí být chráněné.*"<sup>121</sup>

Velmi časté výtky k dohodě však nesměřovaly k samotnému obsahu mezinárodní smlouvy, nýbrž ke zvláštnímu způsobu jejího projednávání. Například stojí za zmínku, že vyjednávání o smlouvě i samotná její tvorba byla mimo režii jakékoli mezinárodní organizace, což doposud nebylo běžné, neboť mezinárodní dohody v oblasti práv duševního vlastnictví byly do té doby vyjednávány v zásadě buď na půdě WIPO nebo WTO – která má ve správě dohodu s podobným účelem – TRIPs.

Již od prvopočátku se tak stalo terčem kritiky především tajné vyjednávání o dohodě ACTA, neboť obsah tak významné dohody z hlediska základních práv a svobod nebyl vůbec podroben veřejné debatě. Jeden z evropských vyjednavců uvedl, že tajné jednání o obsahu je naprosto běžné u obchodních dohod (u nichž je součástí i vyjednávání o informacích chráněných, například obchodním tajemstvím), v případě dohod, jejímž předmětem jsou práva duševního vlastnictví, je to podle něj ale zcela neobvyklé a není k takovému postupu důvod.<sup>122</sup> Autor článku „Odtajňte jednání o smlouvě ACTA!“ dokonce uvedl že: „*Neoficiální důvod tajného vyjednávání, je (podle jednoho z amerických vyjednavců – pozn. Ron Kirk<sup>123</sup>) skutečnost, že pokud by došlo ke zveřejnění, vyjednaváci by prý „odešli od jednacího stolu“. Jinými slovy: kdyby veřejnost zjistila, co a jak se na ni chystá, vytvořila by takový tlak, že by přinutil zástupce jednotlivých zemí jednání opustit a už v nich nepokračovat.*“<sup>124</sup>

Evropský parlament se k nedostatku transparentnosti vyjednavacího procesu vyjádřil koncem roku 2010, kdy evropští poslanci využili oprávnění požadovat, v souladu s ustanovením čl. 218 Smlouvy o Fungování Evropské Unie (dále jen „SFEU“), přístup k informacím o všech mezinárodních smlouvách, na nichž se

---

<sup>121</sup> Proč je smlouva ACTA stále tajná? Literární noviny. [online]. [cit. 2016-02-08]. Dostupné z WWW: <http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/proc-je-smlouva-acta-stale-tajna.html>

<sup>122</sup> Proč je smlouva ACTA stále tajná? Literární noviny. [online]. [cit. 2016-02-08]. Dostupné z WWW: <http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/proc-je-smlouva-acta-stale-tajna.html>

<sup>123</sup> KRAVETS, D. Report: U.S. Fears Public Scrutiny Would Scuttle IP Treaty Talks [online]. [cit. 2016-02-08]. Dostupné z WWW: [https://www.wired.com/2009/12/feds-fear-acta-scrutiny/?utm\\_source=feedburner&utm\\_medium=feed&utm\\_campaign=Feed%3A+wired%2Findex+%28Wired%3A+Index+3+%28Top+Stories+2%29%29](https://www.wired.com/2009/12/feds-fear-acta-scrutiny/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wired%2Findex+%28Wired%3A+Index+3+%28Top+Stories+2%29%29).

<sup>124</sup> PETERKA, J. Odtajňte jednání o smlouvě ACTA! [online]. [cit. 2016-02-10]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/odtajnete-jednani-o-smlouve-acta/>

podílí Evropská unie. Vyústěním protestů ze strany Parlamentu bylo přijetí tzv. Deklarace Evropského parlamentu o odtajnění jednání o dohodě ACTA, jež byla odsouhlasena valnou většinou poslanců.<sup>125</sup> Dle usnesení Parlamentu ze dne 24. listopadu 2010 se v reakci na Deklaraci transparentnost jednání zlepšila a koncem listopadu téhož roku byl dokonce oficiálně zveřejněn celý text dohody.

Konkrétní dopady, které měla mít dohoda na uživatele předmětů chráněných právy duševního vlastnictví lze shrnout v několika bodech:

- Evropská unie měla dohodu ACTA schvalovat samostatně, na základě oprávnění vyplývajícího z ustanovení čl. 207 odst. 4 SFEU, jakožto samostatný subjekt mezinárodního práva. Po její ratifikaci se tak ACTA měla stát závaznou nejen pro Evropskou unii jako celek, ale rovněž pro každý z členských států. V obecné rovině byla tedy dohoda zásadní jak pro Unii, tak pro jednotlivé členské státy, neboť případné nedodržení povinností stanovených dohodou ze strany členského státu mělo být kvalifikováno jednak jako porušení evropského práva a jednak, ve vztahu k ostatním signatářům Úmluvy, jako porušení mezinárodního závazku.
- Obávaná přísná opatření, jež měla ACTA zavést do mezinárodního práva nepředstavovala pro Evropskou Unii ani její členské státy zásadní změny, neboť většina z civilněprávních i trestněprávních institutů (předběžné opatření, předběžné zajištění důkazu, právo na informace v občanskoprávním řízení v souvislosti s protiprávním zbožím a osobách, které mají účast na jeho prodeji, úprava náhrady škody apod.), jež měly razantním způsobem reagovat na porušování práv duševního vlastnictví s cílem jim zamezit, byly součástí evropského *acquis communautaire* již od roku 2004, kdy byla přijata a do národních řádů inkorporována směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (2004/48/ES). Evropský parlament dokonce v souvislosti s vyjednáváním o ACTA vydal usnesení<sup>126</sup>, v němž deklaroval, „že přijetím ACTA se dosavadní *acquis communautaire*

---

<sup>125</sup> Blíže k deklaraci Evropského parlamentu : ČIZEK, J. *Evropský parlament se postavil proti dohodě ACTA* [online]. [cit. 2016-02-10]. Dostupné z WWW: <http://www.zive.cz/clanky/evropsky-parlament-se-postavil-proti-dohode-acta/sc-3-a-153696/default.aspx>

<sup>126</sup> Evropský parlament. *Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2010 o Obchodní dohodě proti padělání (ACTA)*. Štrasburk. 2010 [online]. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z WWW: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0432+0+DOC+XML+V0//CS>

*nezmění, neboť již nyní jsou evropské standardy v oblasti duševního vlastnictví mnohem dále, než na půdě mezinárodní“.*

- Z hlediska mezinárodního práva byla nejvýznamnější trestněprávní opatření, která sice v mnohých zemích již existovala pro případy úmyslného pirátství a padělání zboží, na celosvětové úrovni nebylo ale trestněprávní posazování práv duševního vlastnictví standardizováno. ACTA se omezovala ale pouze na trestněprávní prosazování práv k předmětům duševního vlastnictví v souvislosti s obchodní činností, tedy, pokud došlo k úmyslnému porušení práv za účelem zisku.
- V souvislosti s padělatelstvím, tedy porušováním práv k ochranným známkám, měla mít ACTA význam zejména v mezinárodním obchodě EU a třetími státy, měla rozšířit v EU do té doby již standard při vymáhání práv k ochranným známkám na třetí státy. Významné bylo například ustanovení umožňující zabavit nebo zničit veškeré zboží s padělanou ochrannou známkou v rámci tzv. trestněprávního způsobu vymáhání práv k ochranným známkám. V souvislosti s vnitřním obchodem, tedy obchodem s nečlenskými zeměmi, se její přijetí jeví jako velmi výhodné pro EU, neboť právě při těchto transakcích dochází k největšímu počtu porušování práv a ke vzniku nejvyšších škod. Evropské Komise uvedla, že prodejem padělaného zboží každoročně přichází Unie o více než osm milionu eur.<sup>127</sup>

ACTA byla podepsána v Tokiu dne 26 ledna 2012, Evropský parlament ale v červenci roku 2012 dohodu ACTA odmítl (478 poslanců se vyslovilo proti jejímu přijetí, oproti pouhým 39 hlasům pro a 165 europoslanců se hlasování zdrželo). Dne 20. prosince 2012 Evropská Komise definitivně zamítla ratifikaci Dohody, která tak pro Evropskou unii ani její členské státy nikdy nenabyla účinnosti. Ani pro ostatní státy není ACTA účinná a obecně je považována za „mrtvý dokument“. Jediným státem, který dohodu ratifikoval, bylo Japonsko, přičemž k její účinnosti bylo zapotřebí ratifikace nejméně pěti signatářskými státy, což se v současné době jeví jako vysoce nepravděpodobné, už i z toho důvodu, že pro Evropu, která je z hlediska obsahu dohody jedním

---

<sup>127</sup> Evropská Komise. *What ACTA is about?* [online]. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z WWW: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc\\_149003.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc_149003.pdf)

z nejvýznamnějších signatářů, je úmluva minulostí a nadále se jí Evropská Unie nemá v plánu zabývat.

Z hlediska předmětu této práce je dohoda ACTA ukázkou dalších snah o včlenění extraterritoriálních prvků do známkového práva, tentokrát ale nikoli v rámci hmotněprávních a procesních podmínek pro vznik, neboli nabytí práv k ochranným známkám, ale především z hlediska vymáhání jejich ochrany.

# Praktická část

## 4. Získání zahraniční ochrany

Většina podnikatelů dříve či později začne uvažovat o tom, že by své výrobky nebo služby chtěli nabízet i v zahraničí, ať již přímo nebo prostřednictvím distributorů, a vyvstane jim tak potřeba řešit otázku zahraniční průmyslově právní ochrany svých označení. Cílem každého subjektu bude samozřejmě získat plošně co nejširší ochranu v co nejkratším čase a pokud možno s vynaložením co nejnižších nákladů. Domnívám, že rozhodovací proces těchto osob by měl vycházet ze znalosti podmínek ochrany v zahraničí, tzn. především ze znalosti právních systémů při udělování právní ochrany, ze znalosti pravidel pro placení příslušných správních poplatků v jednotlivých zemích, dále z možností mezinárodních smluv a regionálních uskupení, což ve své publikaci zmiňuje i Jan Hák<sup>128</sup>.

Získání právní ochrany v zahraničí pro ochranné známky je v zásadě možné třemi způsoby:

- A. Cestou nezávislé národní přihlášky,
- B. Cestou národní přihlášky s využitím principu unijní priority,
- C. Cestou mezinárodní přihlášky.

Pro přihlašovatele známky v zemích Evropské unie existuje dále možnost evropské ochranné známky, která představuje vhodnou alternativu k národním evropským přihláškám.

### 4.1. Přihlašování národní cestou

O přihlašování národní cestou se hovoří v případě, kdy se žádost o právní ochranu známky podává samostatně v jednotlivých státech, v závislosti na podnikatelském záměru přihlašovatele. V každém státě, většinou prostřednictvím místního právního zástupce, musí přihlašovatel podat žádost o zápis ochranné

---

<sup>128</sup> HÁK, J. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. *Aplikované právo* 2/2015 [online]. [cit. 2016-02-23]. Dostupné z WWW: <http://aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf>

známky a v souladu s vnitrostátními předpisy postupovat v řízení, které je zcela nezávislé na řízeních v jiných zemích.

Přihlašovatel tedy nejprve musí mít přehled o územích, na nichž by chtěl začít s okamžitou platností nebo v blízké budoucnosti obchodovat a poté, v doprovodu s osobou se znalostí známkového práva rozhodnout, kdy a kde bude žádat o zápis. Při stanovení známkoprávní strategie zahraničního přihlašování, by si měl nejprve zodpovědět následující otázky:

- Zda v dané zemi je nezbytné prokazovat, že je ochranná známka na trhu již používána.
- Zda zvolené označení splňuje absolutní požadavky pro ochranné známky dané země (zejména k přihlédnutím k významu slov v oficiálním jazyce daného státu).
- Zda v zemi, v níž má být známka užívána, mají práva k obdobným označením třetí osoby.
- Zda je za účelem zachování platnosti registrace nezbytné platit udržovací poplatky.
- Jaký rozsah práv pro něj registrace ochranné známky v dané zemi znamená (resp., jaké státy pokrývá daný národní registr, jaký je obsah práv majitele ochranné známky na daném území apod.).

Výhodou národního přihlašování je jeho flexibilita, jelikož přihláška k registraci ochranné známky může být podána v jakémkoli okamžiku, tedy i mnoho let po té, co přihlašovatel obdržel registraci své známky v zemi původu či v jiné zemi.

Hlavní nevýhodou tohoto způsobu přihlašování je jeho finanční a administrativní náročnost, žadatel totiž musí zaplatit přihlašovací poplatek v každém státě, splnit formální požadavky každého úřadu (což většinou zahrnuje nákladné překlady dokumentů, výdaje za povinné právní zastoupení místním advokátem, případně legalizaci dokumentů).

Následující tabulka obsahuje cenovou kalkulaci tohoto postupu a předpokládanou délku řízení ve vybraných pěti státech (Tabulka č. 1):

**Tabulka č. 1:**

Stát	Přihlašovací poplatek (za jednu třídu)	Cena za právní zastoupení	Formální náležitosti	Délka řízení <sup>129</sup>
<b>Česká republika</b>	185	400	Plná moc (povinně u zahraničních přihlašovatelů), bez nutnosti ověřených podpisů. Správní poplatek je splatný do 1 měsíce ode dne podání přihlášky.	6-9 měsíců
<b>Kolumbie</b>	280 (elektronická žádost 230)	300	Plná moc (prostá kopie, jednoduchý překlad).	4-6 měsíců
<b>Spojené státy americké</b>	330 (elektronická žádost 285) + 100 (poplatek za prohlášení SOU)	700	Prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku ( <i>Allege Use „AAU“</i> )	12-18 měsíců
<b>Čína</b>	160	500	Ověřená kopie plné moci a osvědčení o původu přihlašovatele (výpis z OR nebo kopie pasu). Dokumenty musí být opatřeny oficiálním překladem.	15 měsíců
<b>Mexiko</b>	120	530	Ověřená kopie plné moci a osvědčení o původu přihlašovatele (výpis z OR nebo kopie pasu). Kopie potvrzení o zaplacení správního poplatku. Dokumenty musí být opatřeny oficiálním překladem a legalizovány.	6 měsíců
<b>Celkem</b>	<b>1.080 – 1.175</b>	<b>2.430</b>	-	-

\* Hodnoty jsou uvedené v eurech s kurzem k 1. 6. 2016

Další, neméně podstatnou nevýhodu, představuje skutečnost, že nekoordinovaného přihlašování národní cestou může využít třetí osoba, která nejedná v dobré víře, a využije absence ochrany atraktivního označení na daném trhu. S cílem zablokovat vstup původnímu majiteli ochranné známky na trh, buď požádá o zápis ochranné známky jako první, nebo duplikuje obchodní model včetně jeho charakteristických znaků ve své zemi, resp. užívá ochrannou známku na daném území bez souhlasu jejího majitele a požádá rovněž o její zápis. Proti první variantě je sice možné právně zakročit, neboť i přes teritoriální ochranu průmyslových práv, všechny státy ctí zásadu, že jednání, které není učiněno

<sup>129</sup> Informace uvedená na základě průzkumu Mezinárodní organizace pro ochranné známky INTA. Dostupné z WWW: <http://www.inta.org/Pages/Home.aspx>

v dobré víře, postrádá právní ochrany. Jelikož se ale dobrá víra presumuje, přesunuje se na původního majitele důkazní břemeno a ten se tak dostává do nelehké situace, jelikož musí u zahraničního orgánu prokázat, že žadatel při zápisu věděl, že ochranná známka byla užívána v zahraničí dříve a registroval jí za účelem poškodit zájmy jejího majitele. Nestačí přitom prokázat nedbalost na straně třetí osoby, jelikož každý má právo žádat o zápis ochranné známky, která není na daném území již registrována nebo není podobná jiné ochranné známce vztahující se na související výrobky nebo služby.

V druhém z uvedených případů bude situace původního majitele složitější. Je tomu tak proto, že na původním majiteli bude ležet důkazní břemeno k jeho tvrzení o absenci dobré víry národního přihlašovatele. Pokud neprokáže, že národní přihláška ochranné známky byla podána v nedobré víře, registraci své ochranné známky jinou osobou nebude moci zabránit. Může se samozřejmě snažit smírnou cestou dohodnout na spolupráci s majitelem registrované známky prostřednictvím licenčního ujednání či prodejem ochranné známky, případně, pokud není v požadované lhůtě užívána, pokusit se o její výmaz pro neužívání. Pokud se ale nejedná o označení všeobecně známé, pro jehož ochranu není podmínkou registrace, dostane se majitel této známky do nelehké právní situace, která může vyústit i v nemožnosti užívání ochranné známky na daném trhu. Strategie, podle níž se bude postupovat, záleží na konkrétních okolnostech daného případu, ale vyžaduje mnohem větší úsilí a náklady, než včasná registrace ochranné známky.

Přihlašování národní cestou, je často voleno začínajícími podnikateli, kteří teprve vytváří svoji obchodní strategii a rozhodují se o tom, kde všude chtějí získat registraci svých ochranných známek v závislosti na tom, jaký trh je pro ně v daný okamžik obchodně nejatraktivnější.

## **4.2. Přihlašování národní cestou s využitím unijní priority**

Variantou předchozího postupu je cesta národní přihlášky s vyznačením práva přednosti, v souladu s principem unijní priority zavedeným Pařížskou úmluvou. Žadatelovo prioritní právo se odvíjí od data první přihlášky, proto v době



ochranné lhůty se na žádost o registraci ochranné známky nahlíží, jako kdyby byla podána v tentýž den, kdy byla podána první přihláška.

Pokud má dojít k uplatnění unijní priority, musí být přihláška podána kompetentnímu úřadu nejdéle šest měsíců po té, co byla podána první přihláška. Ochranná známka, o jejíž zápis má žadatel zájem, se navíc musí shodovat s prioritní přihláškou, a ta v ní musí být jednoznačně označena (musí být uvedena země původní přihlášky, její číslo a datum jejího podání). Zápis ochranné známky třetí osoby, které je zaměnitelné s označením, k němuž je uplatňováno právo přednosti v souladu s ustanovením článku 4 Pařížské úmluvy, bude zamítnut, a to i v případě, že byla žádost o její zápis podána dříve, než žádost o zápis ochranné známky, k níž se uplatňuje unijní priorita (pokud samozřejmě nejde o známku podanou před dnem původní žádosti, od níž se má uplatňovat priorita).

Tímto postupem se mohou přihlašovatelé vyhnout shora uvedeným konfliktním situacím a zároveň získávají šest měsíců na to, aby se rozhodli, na jakém území je pro ně vhodné a finančně výhodné být výlučným majitelem ochranné známky.

Nevýhodou tohoto postupu je skutečnost, že přihlašované ochranné známky závisí na původní přihlášce do té míry, že jejich označení musí být totožné – co do názvu, typu, i do určení zboží a služeb. V případě, že na území, na kterém má být následně žádost podána, takovou ochrannou známku registrovat nelze – ať již z formálních důvodů (například pro nemožnost registrace některých nekonvenčních známek), z důvodů absolutních (viz. shora uváděný příklad ochranné známky *CUARTO DE LIBRA/ QUARTER POUNDER*) nebo z důvodů relativních (existence zápisu k obdobnému označení v dané zemi) je proto cesta národní přihlášky s využitím unijní priority neaplikovatelná.

Další nevýhodou je výše nákladů spojená s tímto způsobem přihlašování do zahraničí, neboť kromě výdajů odpovídajícím hodnotám uvedených v předchozí tabulce, je v některých státech nezbytné zaplatit navíc správní poplatek spojený s uplatněním prioritního práva, případně je zapotřebí doručit příslušnému úřadu osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad), za jehož vydání si účtují správní poplatek úřady, které ho vydávají, a který je ve většině případů potřeba opatřit legalizací, případně úředním překladem.

Registrace jedné ochranné známky národní cestou s uplatněním práva unijní priority s sebou nese přibližně tyto výdaje (Tabulka č. 2):

**Tabulka č. 2:**

Stát	Přihlašovací poplatek, včetně poplatků za uplatnění práva unijní priority (za jednu třídu)	Cena za právní zastoupení	Formální náležitosti	Délka řízení <sup>130</sup>
<b>Česká republika</b>	185	400	Plná moc, originál nebo ověřená kopie původní přihlášky musí být předložen Úřadu do tří měsíců ode dne podání přihlášky.	6-9 měsíců
<b>Kolumbie</b>	345 (elektronická žádost 285)	300	Plná moc, prioritní doklad (legalizace a oficiální překlad).	4-6 měsíců
<b>Spojené státy americké</b>	330 (elektronická žádost 285) + 100 (poplatek za prohlášení <i>Allege Use</i> „AAU“)	700	Prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku <i>Allege Use</i> („AAU“), prioritní doklad pouze pokud o něj úřad požádá.	12-18 měsíců
<b>Čína</b>	160	500	Ověřená kopie plné moci a osvědčení o původu přihlašovatele (výpis z OR nebo kopie pasu). Ověřená kopie původní přihlášky musí být předložena úřadu nejpozději do tří měsíců od podání přihlášky. Dokumenty musí být opatřeny oficiálním překladem.	15 měsíců
<b>Mexiko</b>	170	530	Ověřená kopie plné moci a osvědčení o původu přihlašovatele (výpis z OR nebo kopie pasu). Kopie potvrzení o zaplacení správního poplatku. Ověřená kopie prioritního dokladu musí být předložena nejpozději do tří měsíců. Dokumenty musí být opatřeny oficiálním překladem a legalizovány	6 měsíců
<b>Celkem</b>	<b>1.185 – 1.290</b>	<b>2.430</b>	-	-

\* Hodnoty jsou uvedené v eurech s kurzem k 1. 6. 2016

<sup>130</sup> Informace uvedená na základě průzkumu Mezinárodní organizace pro ochranné známky INTA. Dostupné z WWW: <http://www.inta.org/Pages/Home.aspx>

Uvedený způsob přihlašování je vhodný v případě, že si je přihlašovatel jistý, že v dané zemi bude ochrannou známkou chtít využívat a je pro něj důležité, aby ochranná známka byla užívána na více územích ve shodné podobě.

### 4.3. Přihlašování cestou mezinárodní přihlášky

Žádost o zápis ochranné známky se podává u Mezinárodního úřadu vedeného Světovou organizací duševního vlastnictví, prostřednictvím příslušného úřadu v zemi přihlašovatele. Mezinárodní přihlašování se uskutečňuje na základě národní přihlášky nebo národní registrované ochranné známky, prostřednictvím postupu stanoveného v Madridské dohodě, nebo Protokolu. Protokol sice navazuje na Madridskou dohodu, ale zároveň představuje zcela samostatnou mezinárodní smlouvu proto „její členové nemusí být současně členy Madridské dohody a naopak členské státy dohody se nemusí nutně stát smluvními stranami Protokolu“<sup>131</sup>. Do Madridského systému mezinárodního přihlašování vnesl Protokol řadu novinek, mezi nejvýznamnější patří zavedení dalších oficiálních jazyků<sup>132</sup> – angličtiny a španělštiny, v nichž, kromě francouzštiny, rovněž mohou být podávány přihlášky, a dále skutečnost, že se stranou Protokolu může stát nejen stát, ale i mezinárodní organizace vytvářející regionální seskupení států s jednotným známkovým systémem. Evropská unie k Protokolu přistoupila s platností k 1. říjnu 2004<sup>133</sup>.

Podle toho, zda státy, v nichž má být ochranná známka zapsána, jsou členy výlučně Madridské dohody, výlučně Madridského Protokolu nebo jsou signatáři obou multilaterálních smluv, se bude řídit postup přihlašování<sup>134</sup>:

- a. Výlučně Madridskou dohodou, pokud jsou v přihlášce uvedeny pouze státy, které jsou smluvními stranami Madridské dohody, ale nejsou smluvními stranami Protokolu,

---

<sup>131</sup> JAKL, Ladislav. *Ochranné známky a označení původu*. Vyd. 2. dopl. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. ISBN 80-7282-017-6. s. 110 – 113.

<sup>132</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. *Manual de Protocolo de Madrid*. Bogotá 2013.

<sup>133</sup> BOŘUTOVÁ, P. *Netradiční ochranné známky v EU*. Brno 2008. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. [online]. [cit.2016-06-05]. Dostupné z WWW: [https://is.muni.cz/th/76724/pravf\\_m/DIPLOMOVA\\_PRACE1.txt](https://is.muni.cz/th/76724/pravf_m/DIPLOMOVA_PRACE1.txt)

<sup>134</sup> Úřad průmyslového vlastnictví ČR. *Společný prováděcí řád k madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k protokolu k této dohodě*. Duben 2016.

- b. Výlučně Protokolem, jsou-li v žádosti o zápis uvedeny pouze státy, které jsou smluvními stranami Protokolu, a to bez ohledu na to, zda jsou zároveň signatáři Madridské dohody,
- c. Madridskou dohodou i Protokolem, pokud jsou v přihlášce zvoleny země (minimálně jedna), jež jsou smluvní stranou Madridské dohody, ale nejsou signatáři Protokolu, a země (alespoň jedna), které jsou signatáři Protokolu, bez ohledu na to, zda jsou zároveň i signatáři Madridské dohody.

Mezinárodní přihlášku podává u svého národního úřadu přihlašovatel, který již dříve podal přihlášku téže ochranné známky ve své zemi nebo je již vlastníkem registrované národní ochranné známky. Příslušnost národního úřadu podle Madridské dohody se určí v závislosti na zemi, v níž má přihlašovatel (i) „*skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní podnik*“, nebo (ii) „*trvalý pobytu či sídlo*“ (článek 1 odst. 3 Madridské dohody). Pokud se proces přihlašování řídí Madridským protokolem, není zapotřebí splnit zmíněné podmínky v uvedeném pořadí a rovněž je možné, aby přihlašovatelem byla i osoba, která sice nesplňuje podmínku skutečného a opravdového průmyslového nebo obchodního podniku nebo trvalého pobytu či sídla, postačí, je-li státním příslušníkem daného státu (čl. 2 odst. 1 Protokolu).

Navíc v případě výlučného postupu podle Madridského Protokolu (ze shora uvedených variant, varianta b.), je možné za úřad původu považovat i Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO (dříve OHIM), jehož prostřednictvím je možné podat mezinárodní přihlášku, pokud je přihlašovatel státním příslušníkem některého z členských států, nebo má sídlo či trvalý pobyt v některém z členských států, nebo na území členských států má svůj podnik.

Mezinárodní přihláška se podává na speciálních formulářích, žadatel musí zaplatit při podání žádosti kromě správního poplatku, který si účtuje jeho národní úřad, i poplatek za mezinárodní zápis ochranné známky přímo Mezinárodnímu úřadu<sup>135</sup>. Národní úřad kontroluje pouze správnost uvedených údajů v přihlášce (údaje o přihlašovateři, ochranné známce a seznamu zboží a služeb, které se musí shodovat s národní přihláškou dříve podanou nebo již zapsanou v národním rejstříku) a pokud nesplňuje nějaké z uvedených požadavků, vyzve přihlašovatele

---

<sup>135</sup> Postup v případě podání mezinárodní přihlášky prostřednictvím českého Úřadu průmyslového vlastnictví je podrobně popsán v části F Metodickém pokynu ÚPV. Říjen 2008.

k jejich opravě. Neodstraní-li formální nedostatky nebo nedoplní-li požadované údaje, úřad řízení o zápisu zastaví, v opačném případě je žádost předána Mezinárodnímu úřadu WIPO. Mezinárodní úřad provede formální přezkum přihlášky, při němž zkontroluje především správné zařazení zboží a služeb podle aktuálně platné a účinné Nicejské dohody. V případě nedostatku formálních náležitostí Mezinárodní úřad sdělí národnímu úřadu i přihlašovatel, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být odstraněny. Některé nedostatky může odstranit přímo národní úřad – například pokud jde o nepřesnou formulaci seznamu zboží nebo služeb, v jiných případech je nezbytné, aby sám přihlašovatel zřídil nápravu (například pokud je poplatek za mezinárodní přihlášku zaplacen v nedostatečné výši). Pokud mezinárodní přihláška žádné nedostatky nemá, nebo pokud vyčtené nedostatky byly řádně a včas odstraněny, Mezinárodní úřad zapíše ochrannou známku do mezinárodního rejstříku a udělí mu registrační číslo.

Je důležité upozornit na to, že i u mezinárodní přihlášky lze uplatnit unijní prioritu podle článku 4 Pařížské úmluvy, pokud ale není uplatněna, považuje se za datum, od něhož se odvíjí mezinárodní priorita ochranné známky, den provedení zápisu ochranné známky v mezinárodním rejstříku. V případě, že Mezinárodní úřad obdrží mezinárodní přihlášku do dvou měsíců ode dne jejího podání národnímu úřadu, je datum mezinárodního zápisu shodný s datem podání přihlášky u národního úřadu. Pokud obdrží Mezinárodní úřad přihlášku později, *mezinárodní zápis bude datován dnem, kdy Mezinárodní úřad uvedenou mezinárodní přihlášku obdržel* (článek 3 odst. 4 Madridské dohody a Protokolu).

Po provedení zápisu v registru zašle Mezinárodní úřad přihlašovatelí osvědčení, které ale nemá účinky zápisu ochranné známky ve všech zemích, pouze je informací o tom, že přezkum Mezinárodním úřadem byl ukončen, ochranná známka byla řádně zapsána v mezinárodním registru a mezinárodní úřad zahájí další fázi řízení oznámením úřadům ve státech, zvolených přihlašovatelem v mezinárodní přihlášce, aby zahájili věcný průzkum přihlášky. Konkrétní průběh řízení podléhá procesním normám každého státu, národní úřady musí pouze dodržovat lhůty stanovené v Madridské dohodě nebo Protokolu, zejména lhůtu pro odmítnutí ochrany, která v případě, že se postupuje v řízení podle Madridské dohody, činí dvanáct měsíců<sup>136</sup> ode dne doručení přihlášky národnímu úřadu,

---

<sup>136</sup> NAVARRO, G., HOYOS, W. *Análisis práctico de la aplicación del Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas en Colombia*. Universidad Católica de

v případě postupu podle Protokolu činí celkem osmnáct měsíců. „*Je-li však vyznačený stát členem obou mezinárodních smluv (Protokolu i Madridské dohody), může mezinárodní ochranné známce odmítnout na svém území ochranu pouze ve lhůtě jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu, nikoliv v prodloužené lhůtě osmnácti měsíců.*“<sup>137</sup> Uvedené lhůty jsou konečné a není možné je prodlužovat, proto i kdyby existovaly podmínky pro odmítnutí zápisu ochranné známky v dané zemi, považuje se známka za platnou.

Zapsaná známka je platná po dobu deseti let nebo dvaceti let, v závislosti na tom, zda se přihlašování řídí Madridskou dohodou nebo Protokolem (článek 6 odst. 1 Madridské dohody a Protokolu), ode dne provedení mezinárodního zápisu, a má stejné účinky jako kdyby byla podána národní cestou. Po uplynutí platnosti je možné platnost opět obnovit, a to pro stejné období, přímo prostřednictvím Mezinárodního úřadu.

Po dobu pěti let je ale platnost těchto ochranných známek přímo závislá na platnosti národní přihlášky nebo národního zápisu v zemi původu. Pokud tedy dojde v této době k zániku platnosti (ať již z důvodu uplynutí doby platnosti, z důvodu zrušení pro neužívání, v důsledku prohlášení známky za neplatnou či z jiného důvodu), je zrušen i mezinárodní zápis a tím i národní registrace v přihlašovatelem vybraných zemích. V zemích, které jsou signatáři Protokolu, existuje možnost, aby majitel ochranné známky ve lhůtě tří měsíců od data zrušení podal u národního úřadu žádost o konverzi mezinárodního zápisu na národní přihlášku s tím, že nadále bude tato ochranná známka podléhat plně pravidlům právního řádu konkrétního státu (zejména co se týče dodatečných změn či obnovy platnosti).

Kromě mezinárodní přihlášky existuje i figura tzv. následného vyznačení, zavedené Madridskou dohodou, která byla posléze implementována i do Protokolu k Madridské dohodě. Tento institut umožňuje rozšířit účinky mezinárodního registru na další země, které v době původní přihlášky například nebyly členy Madridského systému nebo které přihlašovatel nezvolil z jiného důvodu (například proto, že v té době neměl zájem o právní ochranu označení na

---

Colombia, Facultad de derecho, Centro de investigaciones socio jurídicas. Bogotá D.C. 2011.

<sup>137</sup> Úřad průmyslového vlastnictví ČR. *Mezinárodní ochranná známka - obecné informace*. [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z WWW: <https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranna-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html>

daném území). V takovém případě se samozřejmě již neuplatní prioritní právo dle článku 4 Pařížské úmluvy ani se prioritní účinek přihlášky nemůže odvozovat od data mezinárodního registru, ale počítá se od data, v němž mezinárodní úřad informuje příslušný národní úřad o existenci žádosti o dodatečné označení, a vyzve ho tak k tomu, aby zahájil věcný průzkum přihlášky.

Výhodou mezinárodního přihlašování ochranných známek je nejen jednotný postup při podávání žádosti, ale i při eventuálních následných změnách zapsané ochranné známky (obnova, změna adresy nebo jména majitele apod.), které se provádí centrálně, prostřednictvím Mezinárodního úřadu. Přihlašování s využitím Madridského systému tak odpadá povinnost překlady přihlášky, právního zastoupení v každé z designovaných států a složité následné správy známkového portfolia<sup>138</sup>.

Nevýhodou je především nemožnost rozhodovat jednotlivě o osudu ochranných známek v každém státě, pokud nedojde ke zmiňované konverzi mezinárodní přihlášky na národní, není například možné obnovit platnost známky jen v určitých zemích, vždy se obnovou provádí prodloužení platnosti všech národních známek, jež se vztahují k jednomu mezinárodnímu zápisu. Podobný postup je potřeba zvolit i v případě změn ochranné známky (jména majitele, sídla apod.). I přes jednotnou správu mezinárodního registru je ale možné zúžit seznam výrobků a služeb platný v designovaném státě.

Navíc je nezbytné, aby přihlašované označení bylo totožné ve všech designovaných státech, a musí se rovněž naprosto shodovat s přihlašovanou nebo zapsanou ochrannou známkou v zemi původu.

Přestože účelem Madridského systému je maximální sjednocení a zjednodušení přihlašování známek do zahraničí, nevyhne se ani tento proces zvláštnostem vyplývajících z formálních požadavků některých národních úřadů. Například při přihlašování ochranné známky do Spojených států je nezbytné k přihlášce přiložit i čestné prohlášení o úmyslu ochrannou známkou užívat, následné prokazování o jejím užívání se pak předkládá přímo americkému

---

<sup>138</sup> Blíže k výhodám a nevýhodám přihlašování do zahraničí: WIPO. *Protección de sus marcas en el extranjero*. Publicación de la OMPI N° 1039S/2013 ISBN 978-92-805-2381-2. Dostupné také z WWW: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/1039/wipo\\_pub\\_1039.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/1039/wipo_pub_1039.pdf)

známkovému úřadu USPTO, nikoli prostřednictvím Mezinárodního úřadu<sup>139</sup>. Prohlášení o úmyslu ochrannou známku užívat je nezbytné přiložit i v případě, že je vyznačeným státem na přihlášce Nový Zéland, Singapur, nebo Velká Británie<sup>140</sup>.

Pokud si přihlašovatel známky v Evropské unii přeje uplatnit senioritu dřívější národní ochranné známky, musí k mezinárodní přihlášce přiložit speciální formulář, jehož prostřednictvím uplatňuje senioritu dřívějšího zápisu (článek 34 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství).

Přihlašování ochranných známek do zahraničí prostřednictvím Madridského systému je proto vhodné zejména tehdy, používá-li přihlašovatel nebo je-li jeho záměrem v blízké budoucnosti používat ochrannou známku globálně, tedy ve stejné podobě v mnoha státech.

Cena za registraci ochranné známky v pěti vybraných zemích prostřednictvím mezinárodní přihlášky odpovídá níže uvedeným hodnotám (Tabulka č. 3):

**Tabulka č. 3:**

Stát	Poplatek za mezinárodní zápis ochranné známky (za jednu třídu, je-li zemí původu Německo)	Cena za právní zastoupení	Formální náležitosti	Délka řízení <sup>141</sup>
<b>Základní poplatek</b>	595	900	Platí se přímo na účet Mezinárodního úřadu	-
<b>Česká republika</b>	90	-	-	8-11
<b>Kolumbie</b>	220	-	-	6-8
<b>Spojené státy americké</b>	275	-	Prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku <i>Allege Use</i> „AAU“)	14-20

<sup>139</sup> Bližší informace jsou k dispozici na internetové stránce Úřadu <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/post-registration-timeline-madrid-protocol-based-registrations>

<sup>140</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. *Manual de Protocolo de Madrid*. Bogotá 2013.

<sup>141</sup> Při stanovení délky řízení jsem vycházela z předpokladu, že mezinárodní přihláška je do dvou měsíců od data podání u národního úřadu přijata Mezinárodním úřadem, a dále průměrnou dobou trvání standardní přihlášky u národních úřadů. Délka řízení závisí na konkrétním případě, nicméně pokud národní úřad má povinnost oznámit Mezinárodnímu úřadu rozhodnutí přihlášku zamítnout nejpozději do 12 resp. 18 měsíců od jejího obdržení 12 měsíců v případě, že řízení probíhá podle Madridské dohody (článek 5 odst. 5 Madridské dohody), 18 měsíců, probíhá-li podle Protokolu (článek 5 odst. 2 písm. c Protokolu).



<b>Čína</b>	90	-	-	17
<b>Mexiko</b>	160	-	-	8
<b>Celkem</b>	<b>1.430</b>	<b>900</b>	-	-

\*Hodnoty jsou uvedené v eurech s kurzem k 1. 6. 2016

Závěrem je vhodné upozornit na možné důsledky podání mezinárodní přihlášky na základě dřívější národní přihlášky, které by měl přihlašovatel zvážit v případě určování strategie mezinárodní ochrany svého označení. Přestože podání mezinárodní přihlášky na základě dřívější národní přihlášky umožňuje přihlašovateli uplatnit unijní prioritu podle Pařížské úmluvy a tím snížit riziko, že dané označení bude již zapsáno ve vyznačené zemi třetí osobou, pokud by národní přihláška byla zamítnuta, bude tím ohrožena i platnost mezinárodní přihlášky.

#### 4.4. Náklady za zahraniční právní ochranu

V důsledku teritoriální omezenosti ochranných známek je mezinárodní ochrana nákladná a časově náročná. Madridská dohoda a Protokol umožňují jednodušší postup a cenově výhodnější, jak je možné porovnat v následující tabulce (Tabulka č. 4):

**Tabulka č. 4:**

<b>Stát</b>	<b>Celkové výdaje (správní poplatky + cena za právní zastoupení)</b>
<b>Přihlašování národní cestou v pěti státech</b>	<b>3.500 – 3.605</b>
<b>Přihlašování národní cestou v pěti státech s uplatněním práva priority</b>	<b>3.615 – 3.720</b>
<b>Přihlašování cestou mezinárodní přihlášky v pěti státech</b>	<b>2.330</b>

\* Hodnoty jsou uvedené v eurech s kurzem k 1. 6. 2016

Ze shora uvedených hodnot je zřejmé, že přihlašování do více států formou národní přihlášky a formou národní přihlášky s uplatněním práva priority je ekonomicky nejméně výhodné. Na druhou stranu je třeba upozornit na to, že uvedené hodnoty odrážejí ceny za proces přihlašování v případě, že nejsou podány proti zápisu žádné námitky ze strany třetích osob nebo ze strany národního úřadu (tzv. „*smooth trademark application*“). Pokud bude přihláška předmětem námitkového řízení, v každém z uvedených případů je nezbytné počítat

s navýšením nákladů i délky řízení. V případě mezinárodní přihlášky je v takovém případě nezbytné před národním úřadem jednat prostřednictvím místního právního zástupce.

## ***5. Právní ochrana proti mezinárodním zápisům ochranných známek podaných v nedobré víře***

Žádost o zápis ochranné známky, stejně jako jakékoli jiné právní jednání, předpokládá dobrou víru jednajícího subjektu soukromoprávního vztahu, čímž se v obecné rovině rozumí situace, kdy osoba „byla přesvědčena o správnosti svého jednání, neboť neměla informace, které by správnost jednání vyvracely“<sup>142</sup>. Podle Nejvyššího soudu ČR je dobrá víra chápána jako „přesvědčení nabyvatelovo, že nejedná bezprávně, když si určitou věc (právo) přisvojuje.“<sup>143</sup>

Doktrína rozeznává tři koncepce dobré (zlé) víry: „Podle prvního krajně subjektivistického přístupu je ve zlé víře pouze ten, kdo jistou skutečnost subjektivně věděl (neposuzuje se však, zda tato osoba měla či mohla o této skutečnosti vědět). V souladu s druhou koncepcí je ve zlé víře i ten, kdo o rozhodné skutečnosti sice nevěděl, ale věděl by o ní, kdyby se nedopustil hrubé nedbalosti (díky své hrubé nedbalosti o příslušné skutečnosti vědět měl). Třetí koncepce pak vychází z předpokladu, že v dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti, stejně jako ten, kdo by věděl, kdyby se nedopustil jakékoliv (tedy nikoliv jen hrubé) nedbalosti.“<sup>144</sup>

V souvislosti s mezinárodní ochranou je častým jevem přihlašování tzv. „spekulativních ochranných známek“, které přihlašovatel v zemi nechá zapsat nikoli proto, že je užívá nebo má zájem užívat je v budoucnu v obchodním styku, ale proto, aby z trhu vyloučil svého konkurenta, nebo ho donutil vyjednávat o následném prodeji registrované ochranné známky. Žadatel v takovém případě

---

<sup>142</sup> ZÁSTĚRA, T. *Užívání ochranných známek online* [online]. Brno, 2014 [[cit. 2016-05-02]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Matěj Myška Dostupné z WWW: [https://is.muni.cz/th/396393/fi\\_b/bakalarska\\_prace.pdf](https://is.muni.cz/th/396393/fi_b/bakalarska_prace.pdf)

<sup>143</sup> *What it costs to do non-US trademark filings*. [online]. [cit. 2016-05-02]. Dostupný z WWW: <http://www.oppedahl.com/cost/trademarks/#p1>

<sup>144</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soud ČR ze dne 31. srpna 1987, Sp. zn. 3 Cz 42/87. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer. [cit. 2016-06-10].

<sup>144</sup> PIPKOVÁ, H.: *Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky*. Právnícké fórum. [online]. [cit.2016-06-02]. Dostupné z WWW: <http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d33530v42974-koncept-dobre-viry-v-rizeni-o-prihlasce-ochranne-znamky/>

nejedná čestně a zápisem ochranné známky chce pro sebe opatřit prospěch a způsobit tím újmu jiné osobě. Kromě spekulativních ochranných známek jsou často také přihlašovány známky třetích osob s vysokou rozlišovací schopností nebo známé ochranné známky, za účelem těžit z jejich dobrého jména na trhu, kde doposud nepožívají právní ochrany. Často se tak stává v případě všeobecně známých ochranných známek. Hranice mezi obchodní zdatností a špatnou vírou je někdy ale těžko odhalitelná, zástupci Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO, dříve OHIM) vyslovili dokonce nejistotu v kvalitě a kvantitě důkazních prostředků, které je k prokázání, resp. k vyvrácení dobré víry požadovat<sup>145</sup>.

Pro posouzení toho, zda má být taková přihláška zamítnuta, či následně zneplatněna, obsahují národní právní řády vlastní pravidla. Nadnárodní úprava obsažená v Pařížské úmluvě stanovuje pouze dva základní principy:

- i. Pokud jde o reprodukci, napodobení nebo překlad všeobecně známé ochranné známky, je možné domáhat se jejího výmazu nebo zákazu jejího užívání kdykoli, jestliže k registraci nebo užívání došlo nebo dochází „ve zlém úmyslu“ (článek 6bis).
- ii. Žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky o zápis této známky na své vlastní jméno v některé unijní zemi, je majitel oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu, žádat o její výmaz z registru, případně o převod zápisu na sebe, pokud právo dané země tento převod umožňuje (článek 6septies).

## **5.1. Imitace všeobecně známých ochranných známek**

Jelikož napodobování všeobecně známých ochranných známek, o nichž byla zmínka v předchozí části, je poměrně časté, a pro svou povahu k jednání ve špatné víře přímo vybízí, je režim jejich právní ochrany nezbytnou součástí mezinárodní úpravy a ve zmiňovaných multilaterálních smlouvách je její rámec nastaven dostačujícím způsobem. Hlavním problémem, kterému čelí majitelé takto významných označení, je ale absence jednotné mezinárodní úpravy, která by závazným způsobem vymezila, jakou známku je možné považovat za všeobecně známou. Jinými slovy, není stanoveno žádné právně závazné kritérium, podle

---

<sup>145</sup> Blíže: PIPKOVÁ, H.: *Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky*. Právnícké fórum. [online]. [cit.2016-06-02]. Dostupné z WWW: <http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d33530v42974-koncept-dobre-viry-v-rizeni-o-prihlasce-ochranne-znamky/>

něhož se posuzuje, které označení podléhá speciálnímu režimu, vybočujícímu jak ze zásady teritoriální omezenosti ochranných známek, tak ze zásady speciality, a jaké označení je pouze standardní ochrannou známkou, pro které se tyto výhody neuplatní. Odborná literatura<sup>146</sup> jako důvod absence jednotné mezinárodní ochrany zmiňuje především nezbytnost posuzovat všeobecnou známost známky v každém konkrétním případě.

Shromáždění Pařížské unie a Valného shromáždění WIPO schválilo v roce 2000 v Ženevě Společné doporučení týkající se ustanovení o ochraně všeobecně známých známek (*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*), z něhož by měly členské státy vycházet při posuzování všeobecné známosti známek. Ve vztahu k ostatním mezinárodním dokumentům týkajících se ochrany všeobecně známých známek by Společná doporučení měla být považována za fundamentální prvek, a to i přes jejich právně nezávazný charakter. Pravidla v dokumentu určená jsou pouze doporučeními mezinárodního společenství.

Podle zmiňovaného doporučení má příslušný orgán, při posuzování všeobecné známosti ochranné známky, brát v úvahu především:

- (i.) Stupeň známosti či uznávání ochranné známky v příslušném okruhu veřejnosti (t. j. mezi současnými nebo potenciálními spotřebiteli daného druhu zboží nebo služeb, mezi osobami zapojených do distribučních kanálů daného zboží nebo služeb, nebo mezi podnikateli, kteří obchodují s daným druhem zboží nebo služeb na trhu);
- (ii.) Trvání a význam zeměpisného rozšíření jakéhokoli užívání ochranné známky;
- (iii.) Trvání a význam zeměpisného rozšíření jakéhokoli formy propagace ochranné známky;
- (iv.) Trvání a zeměpisné rozšíření právní ochrany daného označení, které odráží míru užívání nebo uznávání jeho známosti;

---

<sup>146</sup> Blíže k významu všeobecně známých ochranných známek například ALTOP, Ö., ÖZDEMİR, K. *The Protection of Well-Known Marks and Marks with Reputation in Turkey and EU: Is Total Harmonization Possible and Desirable?* In: WIPO Academy, University of Turin, International Training Center of the International Labour Organization. *Master of Laws in the Intellectual Property*. Collection of Research Papers. 2011.

- (v.) Množství případů, v nichž došlo k úspěšnému vymáhání výlučných práv majitele k dané ochranné známce, zejména množství případů, v nichž byla uznána za všeobecně známou ochrannou známku;
- (vi.) Ekonomickou hodnotu ochranné známky.

Vzhledem k tomu, že všeobecná známost ochranné známky předpokládá, že v příslušném okruhu veřejnosti je toto označení proslulé, k prokázání stupně známosti či uznávání je vhodným důkazním prostředkem marketingová studie, které obsahuje nejen informace o míře známosti daného označení, ale i o standardech chování spotřebitelů na daném trhu. Za všeobecně známou ochrannou známku pak bude považována známka *top of mind*, tedy ta, u níž studie prokáže vysokou míru znalosti mezi spotřebiteli, kdy respondent na otázku, jaké zná „značky“ v konkrétní kategorii zboží nebo služeb, jmenuje tuto ochrannou známku na prvním místě. Je-li ochranná známka značkou *top of mind*, při nákupu daného zboží nebo služby zvažuje zákazník značku na prvním místě<sup>147</sup>. Marketingové studie jsou velmi významným prostředkem při posuzování všeobecné známosti ochranné známky, nevýhodou je výše nákladů nezbytná na jejich pořízení i jejich omezená časová a územní platnost (obdržené údaje jsou totiž výsledkem veřejného průzkumu, prováděného v konkrétním čase a místě).

Rozsah užívání ochranné známky je dalším z klíčů pro určení její všeobecné známosti, jelikož intenzita jejího užívání je přímo úměrná míře povědomí, kterého požívá takové označení mezi spotřebiteli. Rozsah užívání je možné prokázat mimo jiné i poukazem na příjmy majitele generované v souvislosti s prodejem daného zboží nebo služeb. V zásadě je možné vycházet z předpokladu, že pokud obrat a produkce zboží nebo poskytování služeb, na které se ochranná známka uplatňuje, jsou značné, pravděpodobně ve stejné míře bude značné i používání ochranné známky, a tedy i povědomí o ní mezi spotřebiteli či uživateli. Výnosy se nejčastěji prokazují účetními dokumenty či kopiemi objednávek, patřící mezi důkazní prostředky, které většinou není zapotřebí překládat ani legalizovat, jelikož jde o soukromoprávní dokument a jelikož předmětem zkoumání budou

---

<sup>147</sup> PICHLER, P. *Značková strategie v mezinárodním marketingu*. Praha, 2012 [cit. 2016-05-06]. Disertační práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů. Katedra mezinárodního obchodu. Dostupné také z WWW: [https://www.vse.cz/vskp/28007\\_znackova\\_strategie\\_v%C2%A0mezin%C3%A0rodnim\\_marketingu](https://www.vse.cz/vskp/28007_znackova_strategie_v%C2%A0mezin%C3%A0rodnim_marketingu)

zejména údaje o datu vystavení, druhu zboží nebo služeb a kupní ceně. Náklady spojené s předložením tohoto důkazního prostředku v případě prokazování všeobecné známosti známky, budou proto pro majitele nízké.

Při určování proslulosti označení v příslušném okruhu veřejnosti, reklama a další formy propagace (účast na veletrzích apod.) poukazují na snahu podnikatele rozšířit povědomí o ochranné známce mezi spotřebiteli. Vysoké a dlouhodobé investice do reklamy proto nepřímou odpovídají množství situací, v nichž veřejnost přichází do styku s ochrannou známkou, a tudíž míru jejich znalosti dané ochranné známky. Vhodnými důkazními prostředky k prokázání shora uvedených skutečností mohou být i zde účetní dokumenty, případně osvědčení o zadávání reklamy v médiích nebo přímo i ukázky reklam (výstřižky z novin, reklamní spoty na datovém nosiči apod.). Například významným prvkem v hodnocení bude, prokáže-li majitel označení, že je zadavatelem reklamy v *prime time*, tedy v hlavním vysílacím čase v televizi nebo rádiu, charakteristickým nejvyšším počtem diváků nebo posluchačů z celého dne a nejvyššími cenami reklamy.

Podobně pokud je ochranná známka užívána desítky let a v globálním měřítku, lze usuzovat, že jde o označení všeobecně známé, neboť s ním do styku jistě přišla velká část veřejnosti, i přesto, že nemusí jít o přímé spotřebitele. V případě ochranné známky Wal-mart úřad průmyslového vlastnictví v Kolumbii<sup>148</sup> dospěl k závěru, že ochranná známka Wal-mart požívá ochrany v Kolumbii i přesto, že není užívána známkou na místním trhu. Úřad tehdy argumentoval, že majitel známky, společnost Wal-Mart Stores, Inc., prokázal, že ochranná známka Wal-mart je užívána v celosvětovém měřítku v takové intenzitě, že i když s ní fyzicky národní spotřebitelé nepřijdou do styku, jde o známku tak známou, že spotřebitelé ji jasně spojují s celosvětovou sítí obchodů Wal-mart. Přitom daný úřad zdůraznil, že povědomí o ochranné známce Wal-mart mezi národními spotřebiteli je dán jejich přístupem k tisku a jiným, především zahraničním médiím, a možnostem dnešní doby cestovat a nakupovat v zahraničí.

V případě Wal-mart bylo tedy uznáno za všeobecně známou známku označení, které se na národním trhu neužívá, ale které (podle výsledků předložených průzkumů) 89% místních spotřebitelů považuje za globální značku

---

<sup>148</sup> Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio del 30 de octubre de 2008. Věc 94-024997.

a které 88.9% spotřebitelů asociuje s poskytováním služeb obchodního řetězce, tedy služeb, jež daná ochranná známka označuje na zahraničních trzích.

Ekonomická hodnota ochranných známek je dalším z možných kritérií v posuzování všeobecné známosti ochranné známky, které osobně hodnotím jako jedno z nejslabších. V první řadě proto, že samotné oceňování ochranných známek je velmi subjektivní a přes možné kvantitativní a kvalitativní metodologie lze obdržet nezávisle rozdílné výsledky. Navíc se domnívám, že hodnota nehmotného statku není dostatečným ukazatelem jeho úspěšnosti na trhu. Zejména pokud je ocenění ochranné známky založeno na tzv. historické metodě, která odvozuje její ekonomickou hodnotu od investice, kterou majitel musel vynaložit za účelem jejího vytvoření a zajištění její právní ochrany. Hodnota ochranné známky zjištěná podle této metody totiž nemusí být přímo úměrná její všeobecné známosti v příslušném okruhu veřejnosti.

Dle článku 2 písm. c) Společného doporučení nemají být uvedené faktory uplatňovány příliš formalisticky, ale v závislosti na okolnostech daného případu, dokonce je možné uplatnit i jiná kritéria. V odstavci třetím téhož článku přitom dané doporučení uvádí, že právně relevantním kritériem by neměla být skutečnost, zda je daná ochranná známka v zemi užívána nebo registrována, dále nemá být předmětem zkoumání znalost všech spotřebitelů (postačí znalost v příslušném okruhu veřejnosti) nebo skutečnost, zda je daná známka zapsána či užívána i v jiné zemi než v té, kde se o její všeobecné známosti rozhoduje.

Podle české právní úpravy, podléhají rovněž speciálnímu režimu ochranné známky s dobrým jménem. Jedná se o takové známky, které nemusí být známy relevantní veřejnosti, ale s nimiž spotřebitelé spojují určité charakteristické vlastnosti, v důsledku prestiže nebo renomé takové ochranné známky. Nejvyšší správní soud ČR zdůraznil ve svém rozhodnutí skutečnost, že „*všeobecně známá ochranná známka nemusí být nutně známkou s dobrým jménem, tzn. známkou, která ve veřejnosti vzbuzuje odůvodněné očekávání o vlastnostech výrobků či služeb jí označených, a ochranná známka s dobrým jménem nemusí být nutně známkou všeobecně známou*“<sup>149</sup>.

---

<sup>149</sup> Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne, 30. dubna 2008. sp. zn. 1 As 3/2008-195. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer. [cit. 2016-06-15]

Z hlediska mezinárodní ochrany všeobecně známých ochranných známek je významná skutečnost, že některé státy požadují, aby ochranná známky, která má vlastnosti označení všeobecně známého, byla na daném území užívána. Nepostačí proto pouze prokázat všeobecnou známost ochranné známky v daném – relevantním – kruhu veřejnosti, je zapotřebí prokázat, že označení se aktivně užívá na trhu. Majitel takového označení sice nemusí mít na daném území ochrannou známku zapsanou, povinnost užívat ji je ale nezbytným předpokladem pro její prohlášení za všeobecně známou. Tento přístup je typický pro země, kde má princip užívání přednost před principem registračním, například ve Spojených státech amerických<sup>150</sup>. Přestože jsou Spojené státy americké smluvní stranou Pařížské úmluvy i Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs), z nichž vyplývá povinnost členských států poskytnout ochranu všeobecně známým ochranným známkám bez ohledu na to, zda jsou v takovém státě zapsány nebo užívány, a přestože Spojené státy se připojily ke Společným doporučením Shromáždění Pařížské unie a Valného shromáždění WIPO týkajících se ustanovení o ochraně všeobecně známých známek z roku 2000, federální soudy neposkytují ochranu všeobecně známým známkám v souladu s mezinárodními závazky Spojených států, neboť vyžadují, aby i takováto známka byla na území USA užívána. Na jedné straně tímto přístupem Spojené státy americké ztěžují situaci podnikatelů na trhu, neboť umožňují, aby třetí osoby začaly používat zahraniční všeobecně známé známky na americkém území a získaly k nim přednostní práva před původními majiteli. Na druhé straně, americké soudy svým striktním přístupem k požadavku užívání jakékoli známky na americkém trhu, uplatňují tradiční princip známkoprávní teritoriality.

Jediným odvolacím soudem, který ve Spojených státech aplikuje právní ochranu všeobecně známých ochranných známek bez ohledu na skutečnost, zda jsou užívány na území Spojených států, je odvolací soud devátého obvodu (*The Ninth Circuit U.S. federal appeal court*). Tento odvolací soud judikoval, že všeobecně známá ochranná známka představuje výjimku z tradičně uplatňované zásady teritoriality ochranných známek, spočívající ve Spojených státech především v povinnosti užívat známku na území Federace, neboť její důsledné uplatňování by v takovém případě „přispívalo ke klamání spotřebitelů, možnosti

---

<sup>150</sup> CALBOLI, Irene a Edward LEE. Trademark protection and territoriality challenges in a global economy. Elgar intellectual property and global development. ISBN 1781953902. s.27



*záměny mezi výrobky nebo službami a k možným podvodům*<sup>151</sup>. Konkrétně v případě Grupo Gigante de C.V. v. Dallo & Co. poskytl ochranu všeobecně známé mexické ochranné známce GIGANTE, která se od roku 1962 užívá v Mexiku v souvislosti s poskytováním služeb prodeje ovoce a zeleniny, před ochrannou známkou GIGANTE MARKET, užívanou v kalifornském San Diegu rovněž po dobu několika let, nicméně nikoli před rokem 1962.

Naopak ale odvolací soud druhého obvodu (*The Second Circuit U.S. federal appeal court*) výslovně odmítl doktrínu nastavenou soudem devátého obvodu, což je odbornou veřejností často kritizováno, neboť tento nejednotný postup amerických soudů vnáší do právních vztahů nejistotu<sup>152</sup>. V případě indické ochranné známky BUKHARA<sup>153</sup>, kterou se rozhodli bývalí zaměstnanci restaurace v Novém Dillí přenést do města New York, soud neuznal žalobcovy nároky ohledně porušování práv k všeobecně známé ochranné známce a nekalosoutěžního jednání s odůvodněním, že ochranná známka BUKHARA není a nebyla na území Spojených států užívána. Odvolací soud přitom zdůraznil, že tento výklad je v souladu s teritoriální povahou práv k ochranným známkám a že americké federální právo nestanoví výslovně výjimku z aplikace principu teritoriality v případě známek všeobecně známých. Navíc podle soudu nemají ustanovení Pařížské úmluvy ani TRIPs týkající se ochrany známek všeobecně známých přímý účinek, resp. nejsou povahy *self-executing*.

Odborná veřejnost se staví většinou negativně k aktuálnímu formalistickému přístupu soudů, které podmiňují ochranu všeobecně známých známek jejich používáním na americkém území, a vzhledem k panující nejasnosti o tom, zda touto aplikací mezinárodních smluv Spojené státy neporušují své mezinárodní závazky, apeluje na americký Kongres, aby situaci vyjasnil přímým zákonným ustanovením, podle něhož by všeobecně známá ochranná známka představovala

---

<sup>151</sup> The Ninth Circuit U.S. Federal Appellate Court. *Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co.* [online]. [cit. 2016-06-18]. Dostupné z WWW: <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1088691.html>

<sup>152</sup> GILSON, J., GILSON, A. LaLonde. *The Lanham Act: Time for a Face-Lift?* 2002. [Systém Lexisnexis]. [cit. 2016-06-15]

<sup>153</sup> The Second Circuit U.S. Federal Appellate Court. *ITC Limited and ITC Hotels Limited, v. Punchgini, Inc., Raja Jhanjee, Paragnesh Desai, Vicky Vij, Dhandu Ram, Mahendra Singh, Bachan Rawat, Bukhara Grill II, Inc.* [online]. [cit. 2016-06-18]. Dostupné z WWW: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/482/135/497209/>

výjimku z principu teritoriality, a její ochrana by nebyla podmíněna dřívějším užíváním známky na trhu<sup>154</sup>.

## 5.2. Zápis ochranné známky jednatelem nebo zástupcem majitele

Zkušenost ukazuje, že častým případem jednání v nedobré víře je i jednání jednatele nebo zástupce majitele známky, resp. osob, které jsou v právním nebo jiném ekonomickém vztahu s majitelem ochranné známky. Majitelé ochranných známek totiž s cílem expandovat na jiný trh často, namísto založení svého vlastního obchodního závodu, volí zastoupení v dané zemi, například prostřednictvím národního distributora. Tito distributoři, nebo jiní obchodní zástupci, využívají mnohdy znalostí národního systému a za účelem sjednání lepších smluvních podmínek s majitelem ochranné známky (například týkající se délky obchodního vztahu nebo exkluzivity), registrují ochrannou známku na své jméno. Registrovanou ochrannou známku používají jako hlavní vyjednávací nástroj, a není-li vyhověno jejich požadavkům, odmítnou převést výlučné právo na daném trhu na skutečného majitele ochranné známky v zahraničí.<sup>155</sup>

S cílem zabránit těmto praktikám je v článku 6septies Pařížské úmluvy zavedena možnost majitelů ochranných známek *podat námitky proti požadovanému zápisu a žádat o jejich výmaz nebo o převod zápisu na sebe*<sup>156</sup>.

Na rozdíl od zápisu označení učiněného ve špatné víře, které napodobuje všeobecně známou ochrannou známku, ustanovení článku 6septies Pařížské úmluvy nečiní větší interpretační potíže. Národní úřady a soudy volí extenzivní výklad pojmu *jednatele nebo zástupce majitele známky*. Například Nejvyšší správní soud ČR uvedl v souvislosti s aplikací ustanovení článku 6septies ve svém rozsudku, že při výkladu zmíněného článku Úmluvy nemohou být brány jako rozhodující „*vnitrostátní konvence výkladu pojmů, tedy způsob výkladu pojmů*

---

<sup>154</sup> GILSON, J., GILSON, A. LaLonde. *Don't I know you from somewhere? Protection in the United States of foreign trademarks that are well known but not used there*. The Law Journal of the International Trademark Association. 2008 [online]. [cit. 2016-06-18]. Dostupné z WWW: [http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2098/vol98\\_no6\\_a4.pdf](http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2098/vol98_no6_a4.pdf)

<sup>155</sup> Blíže k výkladu článku 6septies například Fernández-Novoa, C. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2001. ISBN 9788472488502.

<sup>156</sup> Pařížská úmluva a ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967. Článek 6 septies.

*jednatel či zástupce ve vnitrostátním právu; jelikož se jedná o výklad mezinárodní smlouvy, je zapotřebí dbát jednoty výkladu v oblasti mezinárodního známkového práva, pročez by měly být z důvodu právní jistoty pojmy z Úmluvy interpretovány jednotně v celém mezinárodním společenství, v rámci něhož tato mezinárodní smlouva platí“<sup>157</sup>.*

S přihlédnutím k účelu ustanovení článku 6septies Pařížské úmluvy, jímž je podle téhož soudu „ochrana majitele ochranné známky zapsané v jedné unijní zemi před parazitním jednáním subjektu, jenž je s majitelem ochranné známky v obchodním styku a povědomí o této ochranné známce se pokusí zneužít ve svůj majetkový prospěch“<sup>158</sup> se pojem „jednatele“ nebo „zástupce majitele známky“ vykládá extenzivním způsobem. Předmětem zkoumání v daném případě by měla být existence jakéhokoli obchodního či hospodářského vztahu mezi vlastníkem ochranné známky a žadatelem o zápis, na jehož základě si přihlašovatel obstaral informace o ochranné známce, kterou posléze chtěl využít ve svůj prospěch.

V souladu s interpretací českého Nejvyššího správního soudu postupuje i řada zahraničních známkových úřadů, které volí neformalistický výklad daného ustanovení a požadují prokázat pouze (i) že přihlašovaná ochranná známka je totožná nebo velmi podobná známce majitele, (ii) existenci obchodního nebo právního vztahu mezi oběma subjekty.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO (dříve OHIM) stanoví, že „vzhledem k účelu tohoto ustanovení, jímž je chránit zákonné zájmy majitelů ochranných známek před zneužitím jejich ochranných známek jejich obchodními partnery, by výrazy jednatel a zástupce měly být vykládány široce tak, aby pokrývaly veškeré formy vztahů založených na jakékoli obchodní dohodě (kterou upravuje písemná či ústní smlouva), podle níž jedna ze stran zastupuje zájmy druhé strany, a to nezávisle na nomen iuris (na pojmenování) smluvního vztahu (...)“<sup>159</sup> Podle Úřadu postačí, aby byla prokázána existence jakékoli dohody či smlouvy o obchodní spolupráci „která může založit vztah důvěry tím, že

---

<sup>157</sup> Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, sp. zn. 1-As 3/2008. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer. [cit. 2016-06-10].

<sup>158</sup> Ibid.

<sup>159</sup> Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). *Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) v oblasti ochranných známek společenství. Část 3. Námitky.* [online]. Alicante, srpen 2014. [cit. 2016-06-14]. Dostupné z WWW: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-guidelines>

*přihlašovatelé výslovně či implicitně uloží obecnou povinnost důvěry a loajality s ohledem na zájmy majitele ochranné známky*<sup>160</sup>. Takový vztah může existovat nejen mezi majitelem a distributorem, ale i mezi majitelem a nabyvatelem licence. Dané ustanovení ale nelze aplikovat, pokud přihlašovatel jedná zcela nezávisle, například pokud je přihlašovatelem zákazník nebo klient majitele, „jelikož takové osoby nejsou vůči majiteli ochranné známky vázány žádnou povinností důvěry“. Shora uvedené vyplývá například z rozhodnutí ve věci obrazové ochranné známky, FIRST DEFENSE (II), kde podle Úřadu vztah mezi majitelem a přihlašovatelem ochranné známky nevykazoval znaky jednatele nebo zástupce majitele ve smyslu shora uvedeného ustanovení Pařížské úmluvy, ale pouze znaky vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, který nepředpokládá existenci důvěry mezi stranami, jíž by přihlašovatel jednající ve „zlé víře“ zneužil<sup>161</sup>. Namítající v daném případě předložila jako důkazy existence vztahu mezi ní a přihlašovatelem ochranné známky pouze faktury a objednávky, které jí byly adresovány, a jejichž účelem bylo prokázat existenci obchodní dohody mezi stranami. Po přezkoumání argumentů a předložených důkazních prostředků dospěl Tribunál k závěru, že z uvedených důkazů lze pouze usuzovat, že mezi namítající a přihlašovatelem „existoval vztah prodávající-zákazník, který mohl vzniknout bez předchozí dohody mezi nimi“<sup>162</sup>.

### **5.3. Zápis ochranné známky zjevně v nedobré víře**

Některé národní úpravy regulují i případy žádostí ochranných známek, u nichž je evidentní, že byly podány v nedobré víře, a to i v případech, kdy taková označení nedosahují kvalit všeobecně známých ochranných známek.

Jestliže je zjevné, že přihláška k zápisu ochranné známky nebyla podána v dobré víře, příslušný úřad ji zamítne. Nedobrá víra musí být úřadu zjevná ze samotné přihlášky a z argumentů namítající strany podloženými odpovídajícími důkazy. V důsledku uplatnění zásady presumpce dobré víry navíc skutečnost, že přihlašovatel zná ochrannou známku jiné osoby, do které by zápisem mohlo být

<sup>160</sup> Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). *Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) v oblasti ochranných známek společenství. Část 3. Námitky*. [online]. Alicante, srpen 2014. [cit. 2016-06-14]. Dostupné z WWW: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-guidelines>.

<sup>161</sup> Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 13. listopadu 2011. *Safariland v. OHMI - DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)*. T-262/09.. In: *Sbírka soudních rozhodnutí*. 2011 II-01629.

<sup>162</sup> Ibid.

zasaženo, sama o sobě není dostačujícím důvodem k zamítnutí registrace přihlašované ochranné známky. Nezbytným předpokladem je, aby její užití jinou osobou způsobilo majiteli újmu ve smyslu škody nebo aby přihlašovatel nespravedlivě obdržel výhodu v obchodním styku.

Podle Úřadu průmyslového vlastnictví ČR je „*pro účely posouzení skutečnosti, zda přihláška nebyla zjevně podána v dobré víře, třeba zkoumat všechny relevantní okolnosti případu, např. zda přihlašovatel mohl vědět o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení, zda použití takového označení mohlo být v rozporu s dobrými mravy či těžit z dobré pověsti všeobecně známé značky na trhu*“<sup>163</sup>.

Otázka přihlašování ochranných známek v nedobré víře představuje nejvýraznější problém v Čínské lidové republice. Uvádí se, že až dvanáct procent přihlášek ochranných známek je podáno v nedobré víře.<sup>164</sup> Čínský zákon o ochranných známkách bohužel neobsahuje přímo ustanovení, podle něhož by známkový úřad byl povinen zamítnout zápis ochranné známky, u něhož je zřejmá absence dobré víry. Ustanovení článku 32 novely zákona zůstalo pouze u deklaratorního prohlášení, podle kterého „*žádost o registraci ochranné známky nesmí způsobit újmu osobě s přednostním právem k danému označení, ani nesmí být provedeno nekalými prostředky, za účelem preventivně obdržet výlučné právo k ochranné známce, která se těší dobrému jménu a je užívána jinou osobou.*“<sup>165</sup> Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že se jedná o velmi vágní formulaci. Navíc zákon nestanoví kritéria, podle nichž by bylo možné posuzovat, jaké právo lze považovat za přednostní, resp. zda a na jakém území musí být takové právo uděleno. Rovněž zákon neurčuje, co lze považovat za „nekalé prostředky“ ani jakým způsobem se má posuzovat dobrá pověst ochranné známky jiné osoby.

---

<sup>163</sup> Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Metodické pokyny. Část F- ochranné známky. *Přihláška ochranné známky podaná nikoliv v dobré víře*. [online]. Praha, 2015. [cit. 2016-06-14]. Dostupné z WWW: <http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/metodicke-pokyny-ochranne-znamky.html>

<sup>164</sup> ELFTORP, K. *Bad faith trade mark applications in China. A threat to foreign investment?* Jönköping May 2012, s. 29. Master's thesis in Commercial and Tax Law. Jönköping University, Jönköping International Business School. Dostupné z WWW: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:540119/FULLTEXT01.pdf>

<sup>165</sup> Čína. Trademark Law of the People's Republic of China. Článek 32. 1982. Dostupné také z WWW: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn195en.pdf>

## 6. Teritoriální zásada *de lege ferenda*

Teritoriální zásada je tradičním prvkem známkového práva a její fungování se osvědčilo v systému ochranných známek napříč státy a kontinenty desítky let. Jako základní, charakteristický prvek práv k ochranným známkám, by podle mého názoru neměla být nahrazována. Považuji nicméně za vhodné, v reakci na moderní způsob prodeje a distribuce zboží a služeb, modifikovat její aplikaci tak, aby známkové právo nebylo rigidním systémem objektivního práva, ale dynamicky se vyvíjejícím právním odvětvím, které reaguje na nové trendy a především na tržní realitu.

Teritoriální povahu ochranných známek nelze, podle mého názoru, interpretovat pouze jako jejich limitaci co do procesu získávání výlučných práv, obsahu práv a procesu jejich vymáhání v případě sporu. Teritoriální povahu ochranných známek spatřuji hlavně v nutnosti interpretace právních norem známkového práva v souladu s povahou národního trhu, zejména s přihlédnutím k tradicím, zvyklostem, jazyku (a to nejen oficiálnímu jazyku, ale i jazykovým znalostem národních spotřebitelů). V souladu s touto myšlenkou se domnívám, že by tato zásada měla být i nadále uplatňována a ve shodě s tímto postupem je potřeba uplatňovat i další zásady známkového práva.

Zejména před široce uplatňovanou zásadou *first to file* by měla být dána přednost zásadě *first to use*. Jinými slovy, právo k ochranné známce by se nemělo nabývat výlučně registrací, neboť tento způsob nabývání práv je administrativně náročný a v praxi velmi nákladný. Navíc skutečnost, že je ochranná známka registrována, neznamena, že je užívána na trhu, a takové označení může tak blokovat jiné osoby v jejím používání. Ačkoli existuje možnost zrušení zápisu, který je sice řešením dané situace, jde o řešení časově i finančně nákladné. Na základě zmíněné premisy, podle níž je teritoriální zásada reflexí situace na trhu, by výlučná práva k ochranné známce měla přednostně patřit osobě, která ji na daném území užívá, nikoli tomu, kdo ji má formálně zapsanou před kompetentní národní autoritou. Domnívám se proto, že zápis ochranných známek u kompetentního úřadu by do budoucna neměl být podmínkou jejich ochrany. Postačilo by, aby v případě, kdy se majitel ochranné známky dozví, že jiná osoba užívá shodné nebo obdobné označení, prokázal, že výlučné právo na daném území k dané známce náleží jemu, neboť on jej jako první používal v obchodním styku.

Zápis ochranné známky by ale úplně vymizet neměl, jelikož existence jednotného registru, v němž může kdokoli dohledat, jaké ochranné známky jsou užívány a kdo je jejich vlastníkem, je velmi žádaná (mimo jiné umožňuje legální užívání ochranných známek a podporuje další nakládání s nimi, například zakládání licenčních ujednání apod.). Majitelé známek by proto měli být právem motivováni k jejich zápisu před příslušným národním úřadem. Tato motivace by mohla fungovat například tak, že v případě sporu o ochrannou známku by osoba, která si k ní nárokuje právo, neměla povinnost dokazovat, že jako první začala používat dané označení na trhu, postačilo by poukázat na zápis ochranné známky, jelikož podání přihlášky k zápisu by zakládalo vyvratitelnou právní domněnku o jejím užívání. Ačkoli by zápis ochranné známky tedy nepředstavoval podmínku její platnosti, majitel zapsané známky by v případě sporu byl v příznivějším procesním postavení, neboť by nemusel prokazovat, že známku na trhu skutečně používal jako první a od jakého data. Důkazní břemeno by se přeneslo na žalovanou stranu.

Na podobném principu funguje ochrana autorského práva ve Spojených státech amerických. Registrace autorských děl není povinná, autorská práva jsou založena na tzv. „*opt out*“ principu, podle něhož, majiteli jakéhokoli autorského díla náleží výlučná práva k dílu, pokud se jich výslovně nevzdá. Registrovaná díla jsou právem ale preferována, jelikož jejím majitelům poskytuje právní řád řadu benefitů v případě, že dojde do zásahu práv, která jsou s nimi spojena. Například pouze autor registrovaného díla má v případě porušení autorských práv právo požadovat zákonem stanovenou výši škody (tzv. *statutory damages*) a náklady na advokáta.

V souvislosti s označeními, které jsou na daném území známkami všeobecně známými, by nemělo být zapotřebí prokazovat jejich národní užívání, získání přednostního práva k nim by mělo být založeno na zjištění, že většina spotřebitelů na daném trhu ochrannou známku zná, ví pro jaké výrobky či služby je užívána a dokáže s ní spojit její původ.

Nezávisle na shora uvedeném, považuji za vhodné zvýšit možnosti obrany proti získávání práv k ochranným známkám v nedobré víře. Pokud by v současném převažujícím systému zapisování ochranných známek příslušný úřad měl jen odůvodněnou pochybnost o tom, že je ochranná známka přihlašována v nedobré víře, měl by její zápis zamítnout. Takovou pochybnost je samozřejmě

potřeba velmi podrobně zkoumat a přesvědčivě odůvodnit, jinak by se rozhodování stalo velmi subjektivním. Příkladem odůvodněné pochybnosti je situace, kdy přihlašovaná ochranná známka sice nenapodobuje již existující, právem chráněné označení, další prvky, například grafické, které taková známka používá, jsou ale charakteristické pro známku původní. Může se jednat například o barvy, obaly a jiné, nejčastěji grafické prvky. Jestliže se obě známky mají používat na shodném trhu, resp. pro stejný nebo podobný druh zboží či služeb, je do velké míry zřejmé, že zápis ochranné známky je činěn s nekalosoutěžním podtextem. V tomto smyslu by mělo být běžnou praxí, že známkové právo poskytuje ochranu i formálně nechráněným prvkům.



# Závěr

Na počátku této rigorózní práce jsem položila otázku, zda zásada teritoriality, tradičně uplatňovaná ve známkovém právu, má své místo i ve světě, v němž se nákup a prodej zboží a služeb odehrává ve velké míře bez ohledu na hranice jednotlivých států. V textu práce bylo poukázáno na různé projevy teritoriálního principu, který se promítá do všech fází procesu známkoprávní ochrany – nejen do způsobu nabývání práv k ochranným známkám, ale rovněž do způsobu, jakým mohou být výlučná práva majitelem vykonávána a v případě sporu vymáhána.

Na základě mnoha uvedených praktických případů a srovnání právních úprav jednotlivých států si čtenář měl možnost udělat představu o významu teritoriálního pojetí známkového práva, resp. o negativním dopadu rozdílné právní úpravy známkového práva v jednotlivých státech, a o nelehké situaci majitelů ochranných známek, kteří musí zajistit právní ochranu svých nehmotných aktiv v každém státě, v němž mají být ochranné známky užívány.

Registrace ochranné známky národní cestou je z hlediska časového, finančního i právního nesmírně náročná a podle mého názoru postrádá smysl, pokud je cílem přihlašovatele získat práva k ochranné známce ve více zemích. Mezinárodní smlouvy zavádí procesní pravidla, jejichž cílem je usnadnit proces získávání ochrany známek ve více státech. Tyto procesní prostředky jsou velkým přínosem pro mezinárodní ochranu známek zejména proto, že představují pro majitele ochranných známek významnou administrativní úlevu. Nicméně mnoho států (zejména jihoamerických) nejsou signatáři Madridské dohody ani Protokolu, což v důsledku znamená, že možnost využití mezinárodní přihlášky je územně omezena.

Na rozdíl od nepraktického teritoriálního přihlašování ochranných známek bylo v práci zmíněno několik případů, kdy se teritoriální omezenost známkového práva jeví jako užitečná, jelikož umožňuje, aby právní režim ochranných známek odpovídal realitě každé země. Například absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky je vhodné vždy posuzovat s přihlédnutím ke zvláštnostem každého trhu, neboť to, zda dané označení je skutečně schopno plnit funkce ochranné známky, je nezbytné hodnotit v souvislosti s lokálními zvyklostmi.

Z těchto důvodů se domnívám, že koncepce známkoprávní teritoriality, mezinárodně zakotvena na konci 19. století, má své opodstatněné uplatnění i ve 21. století. Způsob aplikace teritoriálního principu by měl být ale uplatňován v souladu s aktuálním modelem mezinárodního obchodu. Především proces získávání mezinárodní právní ochrany by měl upřednostňovat hledisko reálného užívání zboží či služeb na trhu, před formalistickým zapisováním známek v každém státě. Upřednostnění zásady *first to use* před principem tradičně uplatňovaným v kontinentálním právu *first to file* by nejen usnadnilo postavení přihlašovatelů ochranných známek, ale zároveň by vedlo i k omezení registrace ochranných známek přihlašovaných v nedobré víře, jejichž účelem ve většině případů není jejich užívání na trhu, ale blokáce skutečného majitele ochranné známky.

# Resumé

El principal tema de este trabajo de investigación es la territorialidad marcaria en el mundo actual, es decir en el mundo en el que los bienes y servicios que las marcas distinguen se mueven en el mercado internacional sin respetar las fronteras de los estados. Al principio de este trabajo advertí, que el principio de territorialidad, si bien es un principio tradicional y fundamental de todo el derecho de la propiedad industrial, se muestra poco práctico en el mundo en el que la mercancía está presente en diferentes países. En efecto, debido a la existencia del comercio electrónico, de las redes sociales y, en términos generales de la publicidad omnipresente, el público está en contacto permanente incluso con signos distintivos no protegidos en su país. Esta situación representa una controversia, puesto que la obtención de derechos sobre las marcas y la vida jurídica de ellas están relacionadas única y exclusivamente con el territorio del país en el que se encuentran debidamente registradas. En este orden, para que los emprendedores aseguren los derechos exclusivos sobre esta clase de activos intangibles, tienen que solicitar el registro de sus marcas en todos los países, lo cual es muy difícil desde el punto de vista administrativo y, sobre todo, muy costoso.

En este orden de ideas, el principio de territorialidad representa una característica tradicional en el derecho marcario y, en general en todo el derecho de la propiedad industrial, pero no deseada por parte de los titulares de marcas.

No obstante, en el trabajo se demostró que en muchas ocasiones, la territorialidad marcaria se muestra como un principio muy útil y efectivo, ya que liga las marcas con cada país y de esta manera refleja la situación real de cada mercado. Por ejemplo, en el proceso de registro de marcas la aplicación del principio de territorialidad es muy relevante, ya que permite al examinador tener en cuenta la perspectiva de los consumidores que van a percibir la marca en el mercado. Por ello que, gracias al principio de territorialidad, al analizar la distintividad de las marcas, debe estudiarse, como las percibe el público nacional. Asimismo, debe otorgarse la protección únicamente a aquellos signos distintivos que para el público consumidor no resulten descriptivos, genéricos o engañosos, situación que debe evaluarse estrictamente teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio de cada país. En otras palabras, en el análisis de las causales

ambolutas de irregistrabilidad de signos distintivos, la aplicación del principio de territorialidad tiene su lugar importante incluso en el siglo veintiuno.

Es por esta razón que la cancelación del principio de territorialidad en el sistema marcario, no representa la mejor solución de los problemas actuales de derecho marcario. Sin embargo, en su aplicación, considero que debe darse el énfasis a la realidad del mercado, más que en la realidad de registro. Por lo tanto, considero oportuno crear un sistema en el que el registro de una marca, no será la única forma de la adquisición de los derechos exclusivos sobre un signo. Por el contrario, el uso efectivo de la marca en el mercado debería ser el otorgante real del derecho exclusivo. El que primero utiliza la marca en el mercado, debe contar con las facultades jurídicas para excluir del uso del mismo signo o de signos similarmente confundibles a sus competidores, que empezaron a utilizar la marca posteriormente. Pese a que este sistema ya funciona en algunos países, la mayoría de los estados de la tradición jurídica romana, dan prioridad al sistema *first-to-file*, que permite obtener el derecho sobre la marca únicamente a través de su registro ante la Oficina nacional competente.

De esta manera, el principio tan tradicional como es el de la territorialidad marcaria, podría sobrevivir los cambios del mercado y seguir siendo representando una herramienta muy útil en la efectiva protección de marcas a nivel mundial.

La excepción debería aplicar para los signos notoriamente conocidos. Éstos, de acuerdo con el principio de territorialidad, deberían gozar de la protección en el territorio nacional incluso sin necesidad de que sea utilizados previamente, siempre cuando el público nacional los considere notorios y como tal, dotados de una especial fuerza distintiva y capacidad de ser asociados con el origen empresarial determinado.

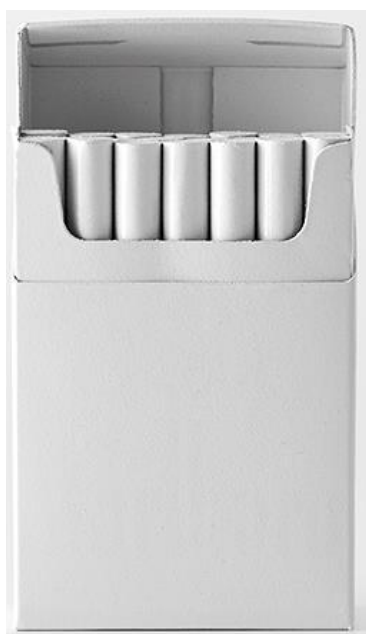
Para el caso de signos notoriamente conocidos, es muy recomendable, además, que los organismos internacionales, sea la Organización mundial para la Propiedad Intelectual o la Organización Mundial del Comercio, tomen las medidas necesarias para unificar su protección. Lo anterior debido a que las marcas notoriamente conocidas o las marcas renombradas representan la clase de signos distintivos con más vulnerabilidad para ser objetos de diferentes infracciones, por su valor publicitario y por su altísimo nivel de distintividad.

# Seznam příloh:

## Příloha č. 1



*Banán Chiquita*



*Cigarety Marlboro*



*Džíny Levis*



*Sony Walkman*

# Seznam použité literatury

## 1. Monografie

AGUIRRE HERNÁNDEZ, J., GARZA-LEONARD, R. *Propiedad Industrial, Certidumbre Jurídica Y Competitividad*. 1. México: Fondo Editorial de NL, 2005. ISBN 9789709715101.

ALTOP, Ö., ÖZDEMİR, K. *The Protection of Well-Known Marks and Marks with Reputation in Turkey and EU: Is Total Harmonization Possible and Desirable?* In: WIPO Academy, University of Turin, International Training Center of the International Labour Organization. *Master of Laws in the Intellectual Property*. Collection of Research Papers. 2011.

BOŘUTOVÁ, P. *Netradiční ochranné známky v EU*. Brno 2008. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. [online]. Dostupné z WWW: [https://is.muni.cz/th/76724/pravf\\_m/DIPLOMOVA\\_PRACE1.txt](https://is.muni.cz/th/76724/pravf_m/DIPLOMOVA_PRACE1.txt)

CARVALHO, Nuno Pires de. *The TRIPS regime of trademarks and designs*. 2nd ed. Austin: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-90-411-3275-8.

CORNISH, William Rodolph. *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*. 2. ed. London: Sweet and Maxwell, 1989. ISBN 0-421-37970-7.

ČERNÝ, M. *Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví* [online]. Brno, 2008. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivo Telec Dostupné z WWW: [http://is.muni.cz/th/16017/pravf\\_d/](http://is.muni.cz/th/16017/pravf_d/)

FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2001. ISBN 9788472488502.

FRANK, M.: *Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku*. Plzeň, 2011. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního práva. Dostupné z WWW: <https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/8186>

FRISCHMANN, P. *Ochranná známka a značka jako kulturní fenomén*. Praha 2014. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav etnologie. Dostupné také z WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/104128/>

GRIMM, D.: *Zrušení ochranné známky pro neužívání*. Brno 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského práva. Dostupné také z WWW: [http://is.muni.cz/th/210784/pravf\\_m/Zruseni\\_ochranne\\_znamky\\_pro\\_neuzivani\\_Grimm.pdf](http://is.muni.cz/th/210784/pravf_m/Zruseni_ochranne_znamky_pro_neuzivani_Grimm.pdf)

HEATH, Ch., LIU, K. *The protection of well-known marks in Asia*. Boston: Kluwer Law International, 2000. ISBN 9041197052.

HORÁČEK, Roman. *Nová právní úprava ochranných známek a elektronická media*. Brno, 2006. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Karel Marek Dostupné také z WWW: &lt;http://is.muni.cz/th/60286/pravf\_d/&gt

JAKL, Ladislav. *Ochranné známky a označení původu*. Vyd. 2. dopl. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. ISBN 80-7282-017-6.

KELLER, K.: *Strategické řízení značky*. Praha 2007. Grada Publishing a.s. ISBN, 8024714817.

KNAPP, V. *Teorie práva*, 1. vydání. Praha, C. H. Beck 1995. ISBN, 80-7179-028-1.

KUNCL, M. *Režim nejvyšších výhod a režim národní jako základní nástroje fungování GATT* [online]. Brno, 2009 Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z WWW: [http://is.muni.cz/th/170462/pravf\\_b/](http://is.muni.cz/th/170462/pravf_b/)

MARSHALL A., L. *Protection of well-known marks: a transnational perspective*. Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy. Elgar Intellectual Property and Global Development series. 2014 ISBN: 978 1 78195 390 7.

MOSTERD, F. W. *Famous and Well-Known Marks an International Analysis* INTA, Second Edition, New York, 2004 ISBN: 9780406997340.

NAVARRO, G., HOYOS, W. *Análisis práctico de la aplicación del Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas en Colombia*. Universidad Católica de Colombia, Facultad de derecho, Centro de investigaciones socio jurídicas. Bogotá D.C. 2011

PICHLER, P. *Značková strategie v mezinárodním marketingu*. Praha, 2012 [online]. Disertační práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů. Katedra mezinárodního obchodu. Dostupné také z WWW: [https://www.vse.cz/vskp/28007\\_znackova\\_strategie\\_v%C2%A0mezinarodnim\\_marketingu](https://www.vse.cz/vskp/28007_znackova_strategie_v%C2%A0mezinarodnim_marketingu)

PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. Právní rukověť. ISBN 978-80-7357-265-5.

RŮŽIČKA, M. In: Knap K., Opltová M., Kříž, J., Růžička M. *Práva k nehmotným statkům*. Praha : Codex, 1994.

SLEZÁKOVÁ H. *Ochrana autorských práv v Evropské unii*. Plzeň, 2011. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva.

ŠMATERA, Jan. *Vyčerpání práv z duševního vlastnictví v judikatuře Evropského soudního dvora* [online]. Brno, 2011 Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivo Telec Dostupné z WWW: [http://is.muni.cz/th/170364/pravf\\_m\\_a2/text.pdf](http://is.muni.cz/th/170364/pravf_m_a2/text.pdf)

*World intellectual property report*. Geneva, Switzerland: WIPO, World Intellectual Property Organization. WIPO economics & statistics series.

WIPO: *World Intellectual Property Indicators*: WIPO Publication No. 941E/14. ISBN 978-92-805-2558-8, 2014.

WIPO. *Protección de sus marcas en el extranjero*. Publicación de la OMPI N° 1039S/2013 ISBN 978-92-805-2381-2. Dostupné také z WWW: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/1039/wipo\\_pub\\_1039.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/1039/wipo_pub_1039.pdf)

ZAJÍC J. *Objektivní dobrá víra v českém soukromém právu*. Olomouc 2013. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Dostupné také z WWW: <https://theses.cz/id/pavhgl/>

ZÁSTĚRA, T. *Užívání ochranných známek online* [online]. Brno, 2014. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Matěj Myška Dostupné z WWW: [https://is.muni.cz/th/396393/fi\\_b/bakalarska\\_prace.pdf](https://is.muni.cz/th/396393/fi_b/bakalarska_prace.pdf)

## 2. Právní předpisy

Advertisement Law of the People's Republic of China. Amended and revised version. April 24, 2015.

Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization. Dostupné z [http://www.wipo.int/treaties/en/agreement/trtdocs\\_wo030.html](http://www.wipo.int/treaties/en/agreement/trtdocs_wo030.html)

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 8. 9. 1886 (Pařížská revize 1971)

Convention Establishing the World Intellectual Property Organization [online]. Dostupné z WWW: [http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs\\_wo029.html](http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html)

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs), vyhl. č. 191/1995 Sb.

Nařízení Rady č. 44/2001 o výkonu a uznávání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení o ochranné známce Společenství, se k 23. 3. 2016 mění název „Ochranná známka Společenství“ na „Ochrannou známkou Evropské unie“.

Nicejská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. 6. 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 a v Ženevě dne 13.5.1977, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 118/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb.)

Pařížská úmluva a ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911,



v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967. Článek 6 septies.

Ley No. 35 del 1996 Por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial. Panamá.

Ley No. 19.039 de Propiedad industrial que modifica la ley nº 19.039. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: *Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy*. KOM(2009)665. [online]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0665:FIN:CS:PDF>.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv k duševnímu vlastnictví

Smlouva o fungování Evropské unie č. 2008/C 115/01

Smlouvu o založení Evropského společenství

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WCT), č. 33/2002 Sb.m.s.

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2010 o Obchodní dohodě proti padělání (ACTA).

Vyhláška ministra zahraničí č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb. a Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

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

Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

U.S. Trademark Lanham Act of 1946.

Trademark Law of the People's Republic of China. Článek 32. 1982. Dostupné z WWW: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn195en.pdf>

### **3. Mimoprávní normy**

Deklarace Evropského parlamentu: *Evropský parlament se postavil proti dohodě ACTA* [online]. Dostupné z <http://www.zive.cz/clanky/evropsky-parlament-se-postavil-proti-dohode-acta/sc-3-a-153696/default.aspx>

Evropský parlament. *Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2010 o Obchodní dohodě proti padělání (ACTA)*. Štrasburk. 2010 [online]. Dostupné z

WWW: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0432+0+DOC+XML+V0//CS>

Evropská Komise. *What ACTA is about?* [online]. Dostupné z WWW: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc\\_149003.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc_149003.pdf)

Postup v případě podání mezinárodní přihlášky prostřednictvím českého Úřadu průmyslového vlastnictví je podrobně popsán v části F Metodickém pokynu ÚPV. Říjen 2008.

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 11. 9. 2009 „*Posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu*“ KOM (2009) 467 v konečném znění.

Tisková zpráva ministra průmyslu a obchodu: „*Dohoda ACTA o ochraně duševního vlastnictví je hotová, schvalování může začít*“ [online]. Dostupné z <http://www.mpo.cz/dokument81766.html>

The Joint Recommendation Concerning Provision for the Protection of Well-known Marks. WIPO Intellectual Property Handbook. *WIPO Publication*, 2004.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO): *Trademark Manual of Examining Procedure*. 2016 [online]. Duben 2016. Dostupné z WWW: <https://mpep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. *Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. (Ochranné známky a průmyslové vzory)*. Část D, Oddíl 2: výmazové řízení, hmotněprávní ustanovení. Alicante. 2007. [online]. Dostupné z WWW: [https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP/Part-D/02-part\\_d\\_cancellation\\_section\\_2\\_substantive\\_provisions/part\\_d\\_cancellation\\_section\\_2\\_substantive\\_provisions\\_revocation\\_cs.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions_revocation_cs.pdf)

Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Metodické pokyny. Část F- ochranné známky. *Přihláška ochranné známky podaná nikoliv v dobré víře*. [online]. Praha, 2015. Dostupné z WWW: <http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/metodicke-pokyny-ochranne-znamky.html>

Úřad průmyslového vlastnictví ČR. *Mezinárodní ochranná známka - obecné informace*. [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z WWW: <https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html>

Úřad průmyslového vlastnictví ČR. *Společný prováděcí řád k madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k protokolu k této dohodě*. Duben 2016.

World Intellectual Property Organization: *World Intellectual Property Indicators*: WIPO Publication No. 941E/14. ISBN 978-92-805-2558-8, 2014.

#### 4. Judikatura

Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio del 30 de octubre de 2008. Véc 94-024997.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998. *Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc., původně Pathe Communications Corporation*. Véc C-39/97. In: *Sbírka soudních rozhodnutí*. 1998. I-05507

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30 března 2009, sp. zn. 4 As 1/2008 – 220. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer.

Royal Courts of Justice. A3/2006/0976 and 097. (1) *O2 Holdings Limited (formerly O2 Limited)* (2) *O2 (UK) Limited and Hutchison 3G Limited*. Dostupné z WWW: <http://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/O2-Holdings-Ltd-v-Hutchison-3G-Ltd-CA-5-Dec-2006.pdf>

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. června 2008. *O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited proti Hutchison 3G UK Limited*. Véc C-533/06. C-533/06. In: *Sbírka soudních rozhodnutí*. 2008, I-04231.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. listopadu 1976. *Handelskwekerij G. J. Bier BV proti Mines de potasse d'Alsace SA*. Véc 21-76.

Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio del 29 de octubre de 2015. Véc 14 111353.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. srpna 2008. Sp. zn. 5 A 128/2001 – 158. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer.

Rozhodnutí Nejvyššího soud ČR ze dne 31. srpna 1987, Sp. zn. 3 Cz 42/87. [Systém ASPI].

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne, 30. dubna 2008. sp. zn. 1 As 3/2008-195. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, sp. zn. 1-As 3/2008. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer.

Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 13. listopadu 2011. *Safariland v. OHMI - DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)*. T-262/09.. In: *Sbírka soudních rozhodnutí*. 2011 II-01629.

The Ninth Circuit U.S. Federal Appellate Court. *Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co.* [online]. Dostupné z WWW: <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1088691.html>

The Second Circuit U.S. Federal Appellate Court. *ITC Limited and ITC Hotels Limited, v. Punchgini, Inc., Raja Jhanjee, Paragnesh Desai, Vicky Vij, Dhandu Ram, Mahendra Singh, Bachan Rawat, Bukhara Grill II, Inc.* Dostupné z WWW: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/482/135/497209/>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso N° 65-Ip-2005*. Bristol-Myers Squibb Company. Marca: CEFAXONA. In: *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*. 2005

## 5. Odborné články a jiné publikace

BABKA., T. Parlamentní institut. *Právní úprava srovnávací reklamy*. Studie č. 5.326. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Únor 2012.

BARTOŠOVÁ, J., ŠTROS, D.: *Ochranná známka v podnikání*. [online]. Dostupné z WWW: [http://www.glatzova.com/files/download/13\\_ochr\\_zn\\_cs.pdf](http://www.glatzova.com/files/download/13_ochr_zn_cs.pdf)

BURŠÍKOVÁ, J. *Porušení práv z ochranných známek ze strany zadavatelů reklamy a inzerce v rámci tzv. sponzorovaných reklamních odkazů na internetu*. [online]. Dostupné z WWW: [http://www.havelholasek.cz/images/stories/publikace/ip\\_it\\_bulletin\\_cz\\_2011\\_10.pdf](http://www.havelholasek.cz/images/stories/publikace/ip_it_bulletin_cz_2011_10.pdf)

*Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, Parte II*. [online]. Dostupné z WWW: <http://olivares.com.mx/files/untitled%20folder/Parte%20II%20dic%202015.pdf>

ČECHOVÁ, L., KOČICOVÁ, V.: *Brusel I bis aneb „nové“ nařízení Brusel I* [online]. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/brusel-i-bis-aneb-nove-narizeni-brusel-i-96753.html>

ČERMÁK, K. jr., KOPLÍKOVÁ, E., LORENC, L.: *Metodika a postupy prosazování práv z duševního vlastnictví u jednotlivých orgánů veřejné správy české republiky, v jejichž působnosti je prosazování práv z duševního vlastnictví*. 2007. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.dusevniuvlastnictvi.cz/images/dokumenty/Methodika04.pdf>

ČÍŽEK, J. *Evropský parlament se postavil proti dohodě ACTA* [online]. Dostupné z <http://www.zive.cz/clanky/evropsky-parlament-se-postavil-proti-dohode-acta/sc-3-a-153696/default.aspx>

DeMaro, J. *The “Fair Use” Of Another’s Trademarks*. [online]. Dostupné z WWW: <http://rmfpc.com/the-fair-use-of-anothers-trademarks/>

ELFTORP, K. *Bad faith trade mark applications in China. A threat to foreign investment?* Jönköping May 2012, s. 29. Master’s thesis in Commercial and Tax Law. Jönköping University, Jönköping International Business School. Dostupné z WWW: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:540119/FULLTEXT01.pdf>

FINGERHUT, E. GOSSETT, D. Washington, 2015. United States. *Country Guides*. [online]. INTA 2015 Dostupné z WWW: <http://www.inta.org/Pages/Home.aspx>

Forbes. *The World's Most Valuable Brands*. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank>

GRAEME B. Dinwoodie. *WIPO forum on private international law and intellectual property*. Geneva, 2001. In WIPO [online]. Dostupné také z WWW: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_pil\\_01/wipo\\_pil\\_01\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_pil_01/wipo_pil_01_4.pdf)

HÁK, J. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. *Aplikované právo* 2/2015 [online]. Dostupné z WWW: <http://aplikovanepраво.cz/clanky-pdf/33.pdf>

HAJN. P. § 2980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer.

HERBOCZKOVÁ, J.: *Nariadení Brusel I – mezinárodní pravomoc* [online]. Dostupné z WWW: <https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/js09/mps/web/pages/03.html>

Klasifikace průmyslových práv: *Průmyslová práva*. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Dostupné z <http://industrialproperty.cz/cs/prumyslova-prava.html>

KRAVETS, D. *Report: U.S. Fears Public Scrutiny Would Scuttle IP Treaty Talks* [online]. Dostupné z [http://www.wired.com/threatlevel/2009/12/feds-fear-acta-scrutiny/?utm\\_source=feedburner&utm\\_medium=feed&utm\\_campaign=Feed%3A+wired%2Findex+%28Wired%3A+Index+3+%28Top+Stories+2%29%29](http://www.wired.com/threatlevel/2009/12/feds-fear-acta-scrutiny/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wired%2Findex+%28Wired%3A+Index+3+%28Top+Stories+2%29%29)

KRAVETS, D. *Report: U.S. Fears Public Scrutiny Would Scuttle IP Treaty Talks* [online]. Dostupné z WWW: [https://www.wired.com/2009/12/feds-fear-acta-scrutiny/?utm\\_source=feedburner&utm\\_medium=feed&utm\\_campaign=Feed%3A+wired%2Findex+%28Wired%3A+Index+3+%28Top+Stories+2%29%29](https://www.wired.com/2009/12/feds-fear-acta-scrutiny/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wired%2Findex+%28Wired%3A+Index+3+%28Top+Stories+2%29%29)

KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek. *Právní rádce*. 2004. Dostupný také z WWW: <http://pravniradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannychznamek>

PETERKA, J. *Euro ACTA: můžete se vyjádřit k pirátství!* [online]. Dostupné z <http://m.lupa.cz/clanky/euro-acta-muzete-se-vyjadrit/>

PETERKA, J. *Odtajňte jednání o smlouvě ACTA!* [online]. [cit. 2010-11-19]. Dostupné z <http://www.lupa.cz/clanky/odtajnete-jednani-o-smlouve-acta/>

PIPKOVÁ, H.: *Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky*. Právnícké fórum. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d33530v42974-koncept-dobre-viry-v-rizeni-o-prihlasce-ochranne-znamky/>

POLČÁK, R.: *Pracovní skupina pro právo a ICT Právnícké fakulty MU, Kolizní otázky internetových právních vztahů* [online]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/estud/praf/js09/kolize/web/index.html>

POMAIZLOVÁ, K. *Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům – současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU – část. I*. In EU Accession Newsletter, Linklaters [online]. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/vycerpani-prav-k-nekterym-prumyslovym-pravum-soucasna-pravni-uprava-a-ocekavane-zmeny-v-dusledku-vstupu-do-eu-cast-i-22882.html>

*Proč je smlouva ACTA stále tajná?* Literární noviny. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/proc-je-smlouva-acta-stale-tajna.html>  
MILLER. A., Brans Spirit. Dostupné z WWW: <http://brandspirit.tumblr.com>

ROJAS. A. Homero Simpson beberá cerveza chilena. [online]. Dostupné z WWW: <http://rata.cl/homero-simpson-bebera-cerveza-chilena/>

RUZEK, V. *L'Action extérieure de la Communauté européenne en matière des droits de propriété intellectuelle. Approche institutionnelle.* [online]. Publication du Centre de recherches européennes (CEDRE), Faculté de droits et de science politique, Université de Rennes 1, 2007. Dostupné z WWW: [http://www2.droit.parisdescartes.fr/warusfel/articles/PrefaceRuzek\\_warusfel07.pdf](http://www2.droit.parisdescartes.fr/warusfel/articles/PrefaceRuzek_warusfel07.pdf)

RŮŽIČKA, R., VILHELMOVÁ, L. *Model tzv. průměrného spotřebitele.* EPRAVO. 2013. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/model-tzv-prumerneho-spotrebitel-92188.html>

Superintendencia de Industria y Comercio. *Manual de Protocolo de Madrid.* Bogotá 2013.

ŠTĚRBOVÁ, L., *ACTA – proipirátská dohoda, která by nás měla zajímat.* Britské listy. 2010 [online]. Dostupné z WWW: <http://blisty.cz/art/53407.html>

Universidad Panamericana. *La publicidad de Marlboro.* [online]. Dostupné z WWW: <http://marlborodoc.blogspot.com.co/p/historia-empresa-marlboro.html>

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). *Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) v oblasti ochranných známek společenství. Část 3. Námitky.* [online]. Alicante, srpen 2014. Dostupné z WWW: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-guidelines>

World Intellectual Property Organization. *El nuevo Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas - ¿En qué consisten los cambios?* Revista de la OMPI [online]. Dostupné z WWW: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/03/article\\_0002.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html)

*What it costs to do non-US trademark filings.* [online]. Dostupný z WWW: <http://www.oppedahl.com/cost/trademarks/#p1>