

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA PRÁVNICKÁ

Diplomová práce
Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku

Martin Frank

Plzeň 2012

**ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA PRÁVNICKÁ
KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA**

**Diplomová práce
Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku**

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Martin Frank

Plzeň 2012

Prohlášení

*Prohlašuji, že diplomovou práci na téma
„Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku“
jsem zpracoval samostatně a že jsem vyznačil prameny, z nichž jsem pro svou práci
čerpal, způsobem ve vědecké práci obvyklým.*

V Praze dne 26.7.2012

.....
Podpis

Anotace

Diplomová práce se věnuje problematice ochranných známek v mezinárodním obchodu. V práci je popsána historie ochranných známek, jejich funkce a obecné vlastnosti. Následně práce systematicky pojednává o právní úpravě ochrany práv k ochranným známkám v mezinárodním a evropském měřítku, které analyzuje a dále srovnává relevantní ustanovení s konkrétní národní právní úpravou. Na mezinárodní úrovni byla hlavní pozornost věnována Dohodě TRIPS, na komunitární úrovni zejména Směrnicí Rady č. 2008/95/ES, Nařízením Rady č. 207/2009, Směrnicí Evropského parlamentu č. 2004/48/ES a aktuálnímu návrhu revize Směrnice č. 2004/48/ES.

Annotation

The diploma thesis discuss the issue of trademarks in the international trade. It describes the history of trade marks, their functions and general properties. Subsequently the work systematically discusses the legislation protecting trademark rights in international and European level, which analyzes and compares the relevant parts with specific national legislation. At the international level, the main attention was focused to the TRIPS Agreement and at the community level to the particular Directive 2008/95/EC, Council Regulation No 207/2009, Directive 2004/48/EC and the current proposal revise Directive No 2004/48/ES.

Poděkování

*Za cenné rady, ochotu a možnost využít vlastní téma, bych rád poděkoval **JUDr. Petr Dobiášovi, Ph.D.** ze Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické. Dále bych rád poděkoval zaměstnancům Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, kteří mi umožnili nerušené studium a nad rámec svých povinností mi ochotně pomohli vyhledat související literaturu.*

1	Úvod.....	1
2	Obečně o ochranných známkách.....	3
2.1	Vývoj.....	3
2.2	Význam pojmu	4
2.3	Funkce ochranné známky.....	5
2.4	Nástroje ochrany práv k ochranným známkám.....	7
3	Právní úprava ochrany práv k ochranným známkám	10
3.1	Právní úprava ochrany práv k ochranným známkám v mezinárodním měřítku.....	10
3.1.1	Pařížská úmluva	10
3.1.2	Madridská dohoda.....	11
3.1.3	Niceská úmluva o třídění ochranných známek.....	12
3.1.4	Ženevská smlouva o známkovém právu	12
3.1.5	Dohoda Trips.....	13
3.1.5.1	Úvod.....	13
3.1.5.2	Analýza dohody TRIPS.....	15
3.1.5.3	Preambule dohody TRIPS.....	17
3.1.5.4	Obečná ustanovení a základní zásady dohody TRIPS	17
3.2	Právní nástroje ochrany práv k ochranným známkám v evropském měřítku	27
3.2.1	Směrnice Rady č. 2008/95/ES.....	27
3.2.2	Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.....	29
3.2.2.1	Tradiční ochranné známky	31
3.2.2.2	Netradiční ochranné známky.....	37
3.3	Právní úprava ochrany práv k ochranným známkám v českém právu	48
4	Nástroje k zajištění ochrany práv k ochranným známkám	50
4.1	Nástroje k zajištění ochrany práv k ochranným známkám v mezinárodním měřítku .	50
4.1.1	V rámci dohody TRIPS.....	50
4.2	Nástroje k zajištění ochrany práv k ochranným známkám v evropském měřítku.....	58
4.2.1	Směrnice Evropského parlamentu č. 2004/48/ES	60
4.2.2	Návrh revize směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví.....	69
5	Závěr	71
6	Summary	74

Použitá literatura

1 Úvod

Téma své diplomové práce jsem zaměřil, dle mého názoru, na jeden z největších současných problémů světového obchodu, kterým jsou bezpochyby ochranné známky a jejich dodržování. Impulzem pro výběr tohoto velice aktuálního tématu byla osobní pracovní zkušenost ve společnosti zabývající se mezinárodním obchodem s Čínou, tedy zemí, ve které je ochrana duševního vlastnictví pouze obsahem nevynucovaných národních zákonů a planých příslibů mezinárodní organizaci WTO. Právě národní čínská mentalita nerespektování práv z duševního vlastnictví mě inspirovala zabývat se tématem ochranných známek v mezinárodním obchodu v mé případné budoucí právní praxi.

Aktuálnost tohoto tématu představuje stále větší globální porušování práv k ochranným známkám v celosvětovém měřítku, ač jsou zajištěny základní principy ochrany a vymahatelnosti těchto práv. Je tato ochrana nedostatečná, nereaguje účinně na dynamický vývoj společnosti? Často jsou práva z duševního vlastnictví, konkrétně ochranné známky jedny z nejcenějších peněžních hodnot obchodních společností, jak je tedy možné porušování těchto práv v takové míře v moderních civilizovaných zemích? Tyto otázky jsem si pokládal před vypracováním diplomové práce a snažím se na ně odpovědět analýzou relevantních ustanovení evropského a mezinárodního práva ochranných známek. Práce má, mimo jiné, přehledně shrnout současnou a budoucí právní úpravu ochranných známek v mezinárodním obchodu a reagovat na konkrétní imperfektní ustanovení.

Text diplomové práce se člení na kapitoly, podkapitoly a jednotlivé oddíly, přičemž zpočátku mé práce se pokusím čtenáři přiblížit pojem ochranných známek, jejich historii, funkci a obecné vlastnosti. V rámci mezinárodního práva věnuji část své práce základním mezinárodním dokumentům a především Dohodě TRIPS, která i přes své stáří stále hraje důležitou roli v úpravě ochrany práv ochranných známek a bez její existence by jsme si mohli těžko představit efektivní ochranu těchto práv. Zaměřím se především na obecná ustanovení ochranných známek v rámci této Dohody, ale také na vztah Dohody a Evropské Unie, problematiku skutečného užívání ochranné známky,

trestního řízení, nápravné opatření, opatření na hranicích a další důležité instituty této multilaterální mezinárodní Dohody.

Jednotné úpravě ochranných známek v rámci Evropské Unie se v práci budu věnovat v souvislosti ochranné známky Společenství, Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vynutitelnosti práv duševního vlastnictví a aktuálním návrhem revize výše zmíněné Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví. Právě poslední jmenovaná revize Směrnice zavádí do dodržování práv duševního vlastnictví novinky, které dle mého názoru budou sloužit k lepšímu sjednocení rozdílných výkladů vnitrostátních soudů a především odstranění porušování práv ochranných známek prostřednictvím internetu.

Vzhledem k současné moderní době a novým technologiím je nutné se zmínit také o nových trendech v rámci ochranných známek, které dle mého názoru, budou znamenat pro budoucnost ochranných známek zásadní změnu pro celý tento institut práv duševního vlastnictví.

Diplomová práce byla vypracována využitím několika metod¹. V úvodu mé práce byla použita zejména metoda deskriptivní, při rozboru relevantních ustanovení textů právních norem byly použity především metody analytické a srovnávací. Srovnávací metody byly využity významně v části práce Směrnice Evropského parlamentu č. 2004/48/ES a srovnání ustanovení této Směrnice s českým právním řádem. Použití srovnávacích metod můžeme mimo jiné nalézt v několika kapitolách této práce, ve kterých se nepřímou věnují srovnání originálního znění dané právní normy s českým překladem.

Práce je dle svého zaměření vypracována využitím pramenů českých právních norem a především norem práva mezinárodního a komunitárního. S těmito texty jsem se v rámci svých jazykových znalostí seznámil v českém a originálním znění. Bohužel v případě nové revize Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vynutitelnosti práv duševního vlastnictví nenalezneme zatím mnoho právních článků a publikací, které by pomohly více analyzovat tuto významnou připravovanou změnu ochrany práv duševního vlastnictví, kterou tato revize zajisté bude.

¹ Knapp, V., Vědecká propedeutika pro právníky. 2.vyd.Praha:Eurolux Bohemia, 2003, s.65 - 89

2 Obecně o ochranných známkách

Vzhledem k tomu, že je tato práce určena jak pro laickou, tak odbornou veřejnost, je nezbytně nutné vysvětlení základních pojmů a terminologie této práce, které vedou k jasnějšímu pochopení celé problematiky. Velký důraz je kladen právě na vysvětlení pojmu ochranné známky, který není jako termín ve známkovém právu jednotlivých států jednotný.²

2.1 Vývoj

Vývoj pojmu ochranné známky a celého smyslu značek a označení začíná již v dávných dobách antického Řecka. V této době existovaly značky a označení pod názvem signum a bylo možné je nalézt na hrnčířském zboží a figurkách určených především k exportu. Pro budoucího majitele sloužily jako výraz kvality a originality. Stejnou funkci jako tyto značky plnila také pečetidla, která uzavírala nádoby a pytle.³ V středověku můžeme považovat za jeden z projevů ochranných známek také erby rytířů a šlechtických rodin. Poškozování těchto symbolů bylo zavrhováno a trestáno podle tehdejšího zvykového práva. Později dochází k rozvoji používání ochranných známek především v souvislosti s průmyslovou revolucí a nutností odlišení velkého množství výrobků a jejich kvalit. Úprava ochranných známek začíná od pojmu “la marque” z Francie, tedy značky umístěné na zboží.⁴ Jedním z prvních předpisů upravujících problematiku ochranné známky byl císařský patent ze dne 7.prosince 1858 RBG1. Nr.237, a to zákon o ochraně průmyslových vzorů a modelů. Nejstarší českou grafickou ochrannou známkou je logo huti Poldi (později Poldi Kladno), která byla zaregistrována v roce 1893. Druhou nejstarší grafickou známkou v ČR je známka firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Tato ochranná známka je kresba slona, která byla zapsaná roku 1896.

² Večerková, E., Základy obchodního práva v Evropě. Evropská ochranná známka. 1.vyd.Brno: Masarykova univerzita roku, 2009, s.202

³ Pipková, H.Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007, s.1

⁴ Pipková, H.Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007, s.2

2.2 Význam pojmu

Dnešní pojetí ochranné známky se v porovnání s historickou úpravou ochranných známek liší, často pouze o drobné rozdíly v definicích a interpretaci pojmu ochranných známek, které podrobněji popíši dále v textu práce. V mezinárodním měřítku se pro označení ochranných známek používá pojmů “trade mark” (V. Británie), “trademark” nebo “registered trade mark” (USA), “Marke” nebo “Warenzeichen” (Německo), nebo “tovarnyj znak” (Rusko). V českém právu byl termín “ochranná známka” použit poprvé v roce 1952 v zákonu o ochranných známkách.⁵ Ochranné známky a práva k nim spojená jsou zařazována do skupiny práv k průmyslovému vlastnictví.

*„Ochranná známka je značka, kterou oprávněný subjekt označuje své zboží jako jim vyrobené (tovární značka) nebo jim prodávané (obchodní značka), aby prokázal jeho pravost. Ochranná známka je slovní, obrazová, kombinovaná nebo jiná značka zapsaná stanoveným způsobem do rejstříku ochranných známek.”*⁶ Tato definice H. Pipkové avšak neplatí v rámci všeobecně známých ochranných známek, které požívají ochrany ochranné známky, avšak jsou nezapsané. Více o všeobecně známých ochranných známkách nezapsaných do rejstříku ochranných známek pojednám podrobně v kapitole o Dohodě TRIPS, která rozvíjí práva tohoto druhu známek na mezinárodní úrovni.

Důležitou definici ochranné známky nalezneme právě také v Dohodě TRIPS, která byla prvním právním dokumentem na mezinárodní úrovni, která definici ochranné známky zmiňuje.⁷

V této části bych také rád rozlišil pojmy a to ochranná známka a značka, které často laická veřejnost zaměňuje. *„Značka je nechráněné označení, které slouží k označení a odlišení výsledků lidského snažení (jakéhokoliv díla); ochranná známka je značkou, která byla zapsána do rejstříku ochranných známek (registrována) a požívá právní ochrany na území konkrétního státu. Pojem značka je tedy širší (ne každá značka je ochrannou známkou), pojem ochranná známka je užší (každá ochranná známka je*

⁵ Večerková, E., Základy obchodního práva v Evropě. Evropská ochranná známka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita roku, 2009, s.202

⁶ Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007, s.1

⁷ Více v části o Dohodě TRIPS podkapitole 3.1.5.

značkou).”⁸ Tato definice ochranné známky avšak nevyklučuje její ochranu pomocí jiných obchodněprávních předpisů například z oblasti právní úpravy nekalé soutěže.

2.3 Funkce ochranné známky

Aby se určité označení mohlo stát ochrannou známkou, je nutný její zápis do příslušného rejstříku. Ochranná známka musí splňovat před zapsáním do rejstříku několik zákonných požadavků, mezi které řadíme především funkci rozlišovací a funkci grafické znázornitelnosti. Rozlišovací funkce ochranné známky je jedna z její základních vlastností, bez které by postrádala svůj smysl a způsobilost být jako ochranná známka zaregistrovaná u příslušného rejstříku ochranných známek. Ochranná známka slouží především k rozlišení výrobků, nebo služeb dané společnosti a tím se významně podílí na hospodářské soutěži. Funkce grafické znázornitelnosti může být buď zejména realizována pomocí tradičních metod jakými jsou slova, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku, jeho obalu a nebo pomocí nových moderních metod znázornitelnosti ochranných známek, kterými mohou být čichové, sluchové, chuťové nebo pohybové metody⁹. Tyto nové moderní ochranné známky často nejsou ve většině zemí světa akceptovány¹⁰, avšak s vývojem ochranných známek budou hrát důležitou roli při budoucích registracích ochranných známek. Nejznámější a první abstraktní barevnou ochrannou známkou získal v roce 1995 koncern Kraft Foods pro svůj výrobek Milka a jeho barevné označení barvy Lila, která smí být v spojení čokoládových potravin používána pouze s touto značkou. Chuť, čich, sluch, hmat a zrak tvoří základ pěti smyslů člověka a proto panuje mezi odbornou veřejností názor, že tyto ochranné známky nemohou být z principu ochrany známkového práva vyloučeny. Je však nutné, aby tyto ochranné známky měly již výše zmíněný svůj distinktivní charakter.

Neméně významnou funkcí je také propagační funkce ochranné známky, díky které firmy a podnikatelé propagují své výrobky na trhu a dostávají se do podvědomí subjektů daného trhu. Propagační funkce ochranné známky může být vykonávána označováním výrobků, jejich propagačních materiálů, obalů apod.

⁸ Večerková, E., Základy obchodního práva v Evropě. Evropská ochranná známka. 1.vyd.Brno: Masarykova univerzita roku, 2009, s.202

⁹ Více o těchto netradičních ochranných známkách se zmíním v části 3.2.2.2. v rámci právní úpravy ochrany práv k ochranným známkám v evropském měřítku

¹⁰ Více v části 3.2.2.

S propagační funkcí je spojena funkce stimulační, kterou se firma či podnikatel snaží o vnímání dané ochranné známky v co nejpozitivnějším smyslu. Může se jednat o vzhled firmy, či provozovny, vystupování jejich zaměstnanců, jejich ošacení, hygieny a čistoty provozoven a podobně.

S funkcí stimulační je nepřímo spojena funkce garanční, která pro zákazníka znamená určitý standart zboží a služeb, který je spojen s danou ochrannou známkou. Vyšší kvalita dané ochranné známky pak znamená stálou klientelu, tedy okruh lidí, kteří jsou ochotni zaplatit za produkt i podstatně vyšší cenu a dané značce věří.

Další, především pro podnikatele důležitou funkcí je funkce soutěžní. Pouze s ochrannou známkou, která má znaky výše uvedených funkcí, podnikatel či firma získává lepší pozici na trhu a je schopen úspěšně čelit konkurenčnímu prostředí. Hodnota ochranné známky totiž může být obrovská.¹¹ S funkcí soutěžní je také spjata nekalosoutěžní jednání, jehož cílem je parazitování na známých ochranných známkách, označovat méně kvalitní výrobky těmito známkami a tím přispívat ke klamání zákazníků, či spotřebitelů.

Vzhledem k ochraně práv vlastníka ochranné známky můžeme mluvit také o funkci ochranné, která umožňuje pouze vlastníkovi známky možnost označit své výrobky, či služby ochrannou známkou a umožňuje také ochranu práv před nezákonným zneužitím dané ochranné známky. Jiné osoby mohou používat danou ochrannou známku pouze se souhlasem vlastníka.

Překážkou k zápisu ochranné známky mohou být funkce a symboly ochranné známky, které jsou například klamavá, odporující veřejnému pořádku a dobrým mravům, sestávající se ze značek a údajů o druhu a původu zboží, obsahující znaky vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly, jsou v rozporu se závazky z mezinárodních smluv¹², nebo jestliže nebyly podány v dobré víře.¹³

¹¹ Nejcenější ochranné známky podle Millward brown optimizer: Apple 182 mld. USD, IBM 115 mld. USD, Google 107 mld. USD, Mc Donald's 95 mld.USD, Microsoft 76 mld. USD, Coca-Cola 74 mld.USD. 2012 BrandZ Top100 Chart. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_Chart.pdf

¹² Dle článku 6 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20.3.1883 ve smyslu pozdějších změn

¹³ § 4 Zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

2.4 Nástroje ochrany práv k ochranným známkám

Jedním ze základních funkcí ochranné známky, bez které by postrádala svoji funkci je ochrana dané ochranné známky. S velkým nárůstem mezinárodního obchodu by nemožnost vynutitelnosti a ochrany dané ochranné známky vedl k anarchii a narušoval podstatu moderního právního státu jako takového. Naproti tomu nepřiměřená ochrana by zahraniční obchod spíše omezovala. Kvůli tomu jsou nastaveny určité limity a omezení ochrany, mezi které mohou zmínit například institut vyčerpání práv k ochranné známce, který má především v rámci evropského trhu velký význam, jelikož by omezením volného pohybu zboží a osob byla porušena jedna ze základních svobod Evropského společenství.¹⁴

I přes možnosti ochrany práv k ochranným známkám dochází globálně k vysokému porušování těchto práv duševního vlastnictví z asijských zemí a to především z Číny. Čína představuje velký problém v oblasti porušování duševních práv již dlouhou dobu a je nejproblémovější zemí¹⁵ dle Priority Watch Listu 2012¹⁶. Vynucovací režim zůstává značně neefektivní a málo odstrašující¹⁷

V této souvislosti bych rád uvedl alarmující statistiku Evropské unie pro oblast duševního vlastnictví roku 2010.¹⁸ Dle této statistiky bylo zabaveno za rok 2010 zboží porušující práva z duševního vlastnictví v celkové astronomické původní hodnotě 1 110 052 402 €. Nejvíce zabaveného zboží bylo textilních výrobků v celkové původní hodnotě 177 903 953 €. Druhé překvapivé místo v počtu zabaveného zboží patří tabákovým výrobkům. Alarmující je také nárůst počtu zabaveného padělaného zboží léčiv v celkové původní hodnotě 26 617 882 €.

Níže přikládám graf původu zabaveného zboží roku 2010 ve kterém je nejvíce porušující zemí práv průmyslového vlastnictví Čína s 84,92%.

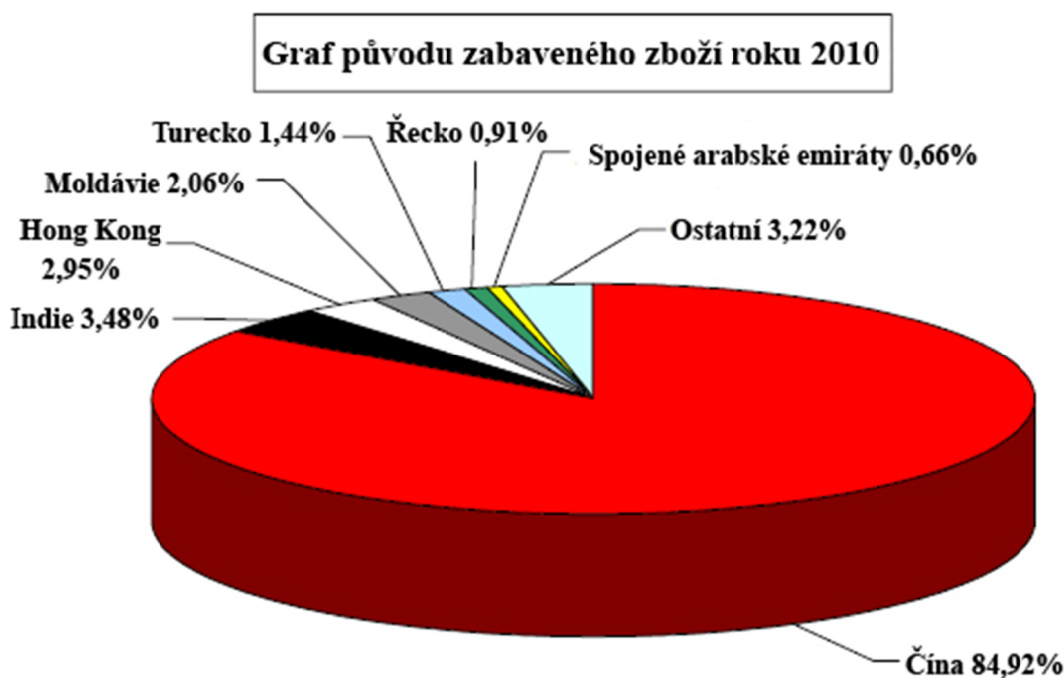
¹⁴ Více o vyčerpání práv k ochranné známce se zmíním v analýze Dohody TRIPS podkapitole 3.1.5.4.

¹⁵ Nejvíce problematické země podle Priority Watch List 2012 jsou: Čína, Argentina, Chile, Indie, Indonésie, Israel, Pakistan, Rusko, Thajsko, Ukrajina, Venezuela, ale dokonce také Kanada.

¹⁶ 2012 Special 301 Report: Office of the United States Trade Representative. [online]. [cit. 2012-07-30]. Dostupné z: http://www.ustr.gov/sites/default/files/2012%20Special%20301%20Report_0.pdf

¹⁷ Bálková, S., Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělaní. 1.vyd.Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2011, s.94

¹⁸ Statistika Evropské unie pro oblast duševního vlastnictví 2010. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Kontroly%20v%20oblasti%20prv%20duevneho%20vlastnictvi/Statistiky%20Evropsk%C3%A9%20unie/Statistika%20Evropsk%C3%A9%20unie%20pro%20oblast%20du%C5%A1evn%C3%ADho%20vlastnictv%C3%AD_2010.pdf



Obrázek 1.: Graf původu zabaveného zboží roku 2010 dle statistiky Evropské unie pro oblast duševního vlastnictví.¹⁹

Cílem ochrany práv z ochranné známky není pouze ochrana investic majitelů ochranných známek, kteří investovali značné prostředky na vývoj svých produktů, reklamy a dobrého jména, ale také v zájem ochrany spotřebitelů a obchodních partnerů, kteří s danou ochrannou známkou spojují určitý standart a garanci kvality.

„Cílem známkového práva je především ochrana majitelů ochranných známek proti záměrům třetích osob, které mohou vytvořením rizika záměny označení mezi spotřebiteli usilovat o získání nespravedlivé výhody z pověsti, kterou ochranná známka dříve získala.“²⁰

Nástroje ochrany proti zneužití ochranných známek můžeme rozdělovat na :

- nástroje právní
- nástroje faktické

¹⁹ Statistika Evropské unie pro oblast duševního vlastnictví 2010. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Kontroly%20v%20oblasti%20prv%20duevneho%20vlastnictv/Statistiky%20Evropsk%C3%A9%20unie/Statistika%20Evropsk%C3%A9%20unie%20pro%20oblast%20du%C5%A1evn%C3%ADho%20vlastnictv%C3%AD_2010.pdf

²⁰ Rozsudek ESD ze dne 23.května 1978 ve věci 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH

Tyto dva výše uvedené nástroje ochrany jsou vzájemně propojené. Neexistuje ochrana faktická bez právního základu, naproti tomu by ochrana právní bez faktického vynucení povinností byla imperfektní. Více o nástrojích právních ochrany ochranné známky se zmíním v práci v podkapitole 3.1.5, kde se budu zejména věnovat Dohodě Trips, jakožto nejvýznamnějšímu mezinárodnímu dokumentu ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Právní nástroje ochrany práv k ochranným známkám v evropském měřítku zmíním v kapitole 3.2., která pojednává o Směrnici Rady č. č. 2008/95/ES a Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Nástroje faktické pak budou podrobně rozebrány v kapitole 4, ve které analyzuji nástroje k zajištění práv k ochranným známkám v rámci dohody TRIPS a významnou Směrnici Evropského parlamentu č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví.

3 Právní úprava ochrany práv k ochranným známkám

3.1 Právní úprava ochrany práv k ochranným známkám v mezinárodním měřítku

V následujícím shrnutí základních dokumentů upravujících ochranné známky se pokusím shrnout dokumenty, kterými je ČR vázána a které mají pro úpravu ochranných známek v mezinárodním měřítku zásadní význam. Podrobněji se zaměřím především na Dohodu Světové obchodní organizace – TRIPS o jejíž analýze se důkladně zmíním v podkapitole 3.1.5.2.

3.1.1 Pařížská úmluva

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví byla uzavřena dne 20. března 1883 v Paříži²¹ a je základním mezinárodním dokumentem upravující průmyslové vlastnictví. Neupravuje pouze úpravu ochranných známek, ale zaobírá se všeobecnou úpravou průmyslového vlastnictví. Nejvýznamnější přínosy Pařížské úmluvy do matérie ochranných známek jsou principy národního režimu a nebo právní úpravou mezinárodní priority. Na základě principu národního režimu dává ochranná známka prostor členským státům, aby v rámci svých vnitrostátních právních úprav stanovily podmínky pro zápis ochranných známek do vnitrostátních rejstříků. Další z práv upravených v Pařížské úmluvě je právo mezinárodní priority, která přiznává každému, kdo podá řádnou přihlášku vynálezu, průmyslového vzoru a nebo ochranné známky možnost také podat po dobu 6 měsíců přednostní právo na podání přihlášky v téže věci v dalších členských státech Pařížské úmluvy. *Praktická výhoda práva priority spočívá v tom, že přihlašovatel nemusí podat přihlášky ve všech zemích, kde žádá o udělení ochrany, zároveň, ale může tak učinit v průběhu celé prioritní lhůty*

²¹ revidována a doplněna byla 14. prosince 1900 v Bruselu, 2. června 1911 ve Washingtonu, 6. listopadu 1925 v Haagu, 2. června 1934 v Londýně, 31. října 1958 v Lisabonu, 14. července 1967 ve Stockholmu

*s vědomím, že rozhodným datem pro všechny další přihlášky je datum podání přihlášky první.*²²

3.1.2 Madridská dohoda

Právní základ pro mezinárodní zápis ochranných známek vytvořila Madridská dohoda, která byla podepsána v roce 1891²³ a přispěla k sjednocení známkových zákonů a řízení před zápisnými úřady ve světě. Signatáři této dohody tvoří takzvanou Madridskou unii a v současné době k této dohodě přistoupilo přes 50 států. Nový institut mezinárodního zápisu ochranné známky je podmíněn zápisem ochranné známky u Mezinárodního úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví sídlícího v Ženevě.²⁴ V ČR je možné podat přihlášku prostřednictvím národního známkového Úřadu průmyslového vlastnictví. V přihlášce je možné uvést pro jaké státy Madridské unie má mít známka platnost a pokud úřady nevznesou do stanovené doby oprávněné námitky, je známka platná zápisem v určených státech Madridské unie. Národní zákony mohou, pokud jim to dovoluje vnitrostátní právní úprava, do jednoho roku od data mezinárodního zápisu oznámit Mezinárodnímu úřadu v Ženevě, že na svém území ochranu mezinárodně zapsané ochranné známce nepřiznávají. Toto prozatimní odmítnutí zašle Mezinárodní úřad národnímu úřadu země, kde byla ochranná známka registrovaná. Pokud majitel ochranné známky nevstoupí ve stanovené lhůtě u odporujícího národního úřadu do řízení a nepřekoná-li překážky řízení může být ochranná známka v zemi odporujícího úřadu definitivně zamítnuta. Podmínkou zápisu mezinárodní ochranné známky je zápis ochranné známky v zemi původu. Tím je také popřena zásada teritoriality výše zmiňovaná v Pařížské úmluvě a liší se například od ochranné známky společenství, která nevyžaduje prvotní zápis ochranné známky v zemi původu.

Doba ochrany ochranné známky je dle Madridské dohody dvacet let od data zápisu a je možné tuto dobu prodlužovat.

²² Týč, V., Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 1997, s.20

²³ Celkem byla 6x revidována, naposled v roce 1979

²⁴ International Bureau of WIPO

V roce 1989 byl zaveden další zásadní dokument Madridské dohody a to Protokol k Madridské dohodě, který byl iniciován zeměmi,²⁵ které se nestaly původními členy Madridské dohody kvůli odlišnosti své vnitrostátní právní úpravy. Hlavními změnami oproti původní Madridské dohodě byla možnost zápisu mezinárodní ochranné známky bez předchozího národního zápisu, zkrácení doby ochrany z původních dvaceti let na deset let a byla také prodloužena lhůta pro uplatnění námitek.

3.1.3 Niceská úmluva o třídění ochranných známek

Vzhledem k velkému počtu nově přihlašovaných ochranných známek bylo nutné vytvořit univerzální mezinárodní systém umožňující vyhledávání ochranných známek a umožňoval jejich řešerše. V souvislosti s těmito požadavky byla v roce 1957 uzavřena Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek. V rámci této úmluvy byl vytvořen mezinárodní třídník ochranných známek, který je založen na abecedním seznamu výrobků a služeb s označením třídy, do které se konkrétní výrobek zařazuje. Na mezinárodním třídníku neustále pracuje mezinárodní expertní komise, která třídník pravidelně aktualizuje. V roce 1973 byla také uzavřena Vídeňská úmluva o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek, která se zaměřuje na řešerše obrazových ochranných známek.²⁶

3.1.4 Ženevská smlouva o známkovém právu

V roce 1994 byla v Ženevě uzavřena tzv. Smlouva o známkovém právu, která byla v ČR také ratifikována. Přistoupení k této smlouvě je možné i pro mezivládní organizace. „*Účelem smlouvy je učinit přihlašování ochranných známek v členských státech jednodušším a levnějším.*”²⁷ Ženevská smlouva zakládá maximální požadavky, které může zápisný úřad v dané zemi požadovat po přihlašovatelích ochranných známek a tím zrychluje celý proces registrace ochranné známky a zajišťuje tak rychlejší právní

²⁵ USA, Japonsko a Velká Británie

²⁶ Česká republika není členem

²⁷ Jakl, L., Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 1.vyd.Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahu v Praze, o.p.s., 2006, s.118

ochranu pro dané označení. Dle Ženevské smlouvy je také možné nově zařazení jedné ochranné známky do více tříd výrobků a služeb dle mezinárodního třídíku ochranných známek Nicejské dohody. Ženevská smlouva byla dále doplněna Singapurskou smlouvou, která přinesla možnost elektronického podání přihlášky ochranné známky a také sjednocení celé terminologie užívané v Ženevské smlouvě

3.1.5 Dohoda Trips

3.1.5.1 Úvod

Dohoda Trips je jedním z nejdůležitějších mezinárodně právních dokumentů , který upravuje problematiku práv k duševnímu vlastnictví včetně úpravy ochranných známek. Vývoj k jejímu vydání byl postupný a začal již po 2. světové válce, tedy v době, kdy se začaly v rámci podpory světového míru a obnovení předválečného stavu zřizovat první mezinárodní organizace. Podmětem k vydání mezinárodní dohody byla také velká rozdílnost legislativní úpravy tohoto problému v právních řádech jednotlivých států. Základem pro přijetí Dohody TRIPS byla Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT), která vstoupila v platnost v roce 1948 a která vzniká zároveň s vytvořením Mezinárodního měnového fondu a Světovou bankou. Cílem dohody GATT bylo vytvoření pravidel o maximálních celních sazbách, řešení sporů mezi státy v oblasti obchodu a vytvoření fóra pro další jednání o liberalizaci světového obchodu.²⁸ Ochrana práv z duševního vlastnictví se již v této dohodě vyskytovala, avšak velice obecně. Tato dohoda byla několikrát upravována pomocí mnohostranných jednání, které označujeme jako “kola”. Záměr vytvoření dohody, která by upravovala duševní vlastnictví v mezinárodním obchodě přišel po ukončení Tokijského kola v roce 1979 ze strany USA. Jelikož panovaly o nutnosti přijetí dohody pochybnosti, byla sestavena odborná komise složená z expertů na problematiku obchodu s padělaným zbožím, která se nutností této úpravy měla zabývat. Důvodem pro vytvoření mezinárodní dohody byl velmi vysoký podíl padělaného zboží na světovém trhu, který komise zhodnotila jako vzrůstající a současnou úpravu duševního vlastnictví v Pařížské úmluvě za

²⁸ Týč, V., Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 1997, s.26

nedostačující. Pro vytvoření Dohody TRIPS má zásadní význam Uruguayské kolo ukončené roku 1994 v Marrakeshi.

Další důvody zařazení problematiky práv k duševnímu vlastnictví na konferenci v Marrakeshi byly následující:

- *zvyšující se podíl výrobků a služeb chráněných právy duševního vlastnictví*
- *zvyšující se podíl odvětví souvisejících s právy duševního vlastnictví na hrubém domácím produktu*
- *porušování práv duševního vlastnictví poškozujícího majitele, který investoval značné prostředky do výzkumu a vývoje*
- *schodek obchodní bilance USA²⁹*

Na této konferenci byla přijata zásadní dohoda a to Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, známá jako WTO, kterou se zakládá Světová obchodní organizace.³⁰ Právě neditnou součástí této dohody se stala Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlasnictví – Dohoda TRIPS.³¹ V rámci Uruguayského kola³² bylo přijato více než 25 multilaterálních mezinárodních dohod upravující mezinárodní obchod. *V dokumentech přijatých v průběhu Uruguayského kola bylo využíváno termínu “Multilateral Trade Organisation” – MTO. Tento termín byl následně ve všech dokumentech nahrazen termínem “Světová obchodní organizace” – WTO.*³³

Přijetí dohody se neobešlo bez problému s prosazením obsahu dohody u rozvojových zemí. Tyto země nerespektovaly práva z duševního vlastnictví a nebyla zde ani účinná legislativa tato práva chránit. Konečné přijetí Dohody TRIPS těmito zeměmi bylo výsledkem dlouhého vyjednávání, které nabídlo těmto zemím kompenzace³⁴ související s uzavřením Dohody, ale také hrozba velkých sankcí ze strany USA a Evropské unie, které byly zavedeny proti zemím porušující práva duševního vlastnictví. Vyspělé státy měly Dohodu plnit od 1.ledna 1996, země s

²⁹ Týč, V., Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 1997, s.26

³⁰ V angličtině: World Trade Organization

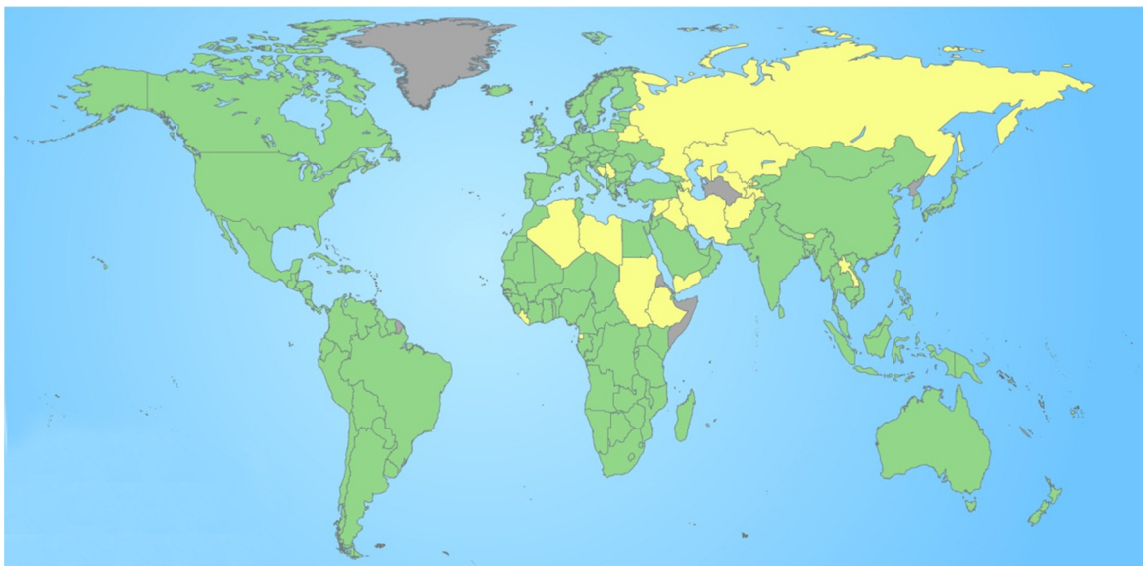
³¹ V angličtině: Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS

³² Týč, V., Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 1997, s.26

³³ Rozehnalová, N., Právo mezinárodního obchodu.3.vydání.Praha: Wolters Kluwer, 2010,s.63

³⁴ Především liberalizace obchodu s textilními a zemědělskými produkty, které jsou pro tyto státy stěžejní

tranzitní ekonomikou a rozvojové země měly povinnost plnit Dohodu od 1. ledna 2000, nejméně rozvinuté země až od 1. ledna 2006. Nejméně rozvinuté země však nebyly schopny tento termín dodržet a proto byla roku 2005 podána žádost Zambie o prodloužení výjimky o dalších 15 let. Výjimka byla tedy prodloužena do roku 2013 s možností dalšího odkladu.³⁵ I dnes přes všechny tyto problémy, které dohoda v rámci jejího přijetí přinesla se stává předmětem kritiky antiglobálních názorů.



Obrázek č.2: Výše uvedená mapa znázorňuje členy WTO a celosvětovou platnost Dohody TRIPS. Zelená barva: členský stát WTO, žlutá barva: probíhající jednání o přistoupení, šedá barva: státy bez oficiální interakce s WTO;³⁶

3.1.5.2 Analýza dohody TRIPS

*Cílem dohody TRIPS není jen usnadnění mezinárodního obchodu omezením rušivých vlivů a překážek, podporou účinné a dostatečné ochrany práv z duševního vlastnictví a zajištěním, že opatření a procedury vedoucí k vynucení práv z duševního vlastnictví se samy nestanou překážkami obchodu.*³⁷ Dohoda TRIPS je v současnosti

³⁵ WTO: Members and observers of the WTO. [online]. [cit. 2012-07-30]. Dostupné z: http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/org6_map_e.htm

³⁶ WTO: Members and observers of the WTO. [online]. [cit. 2012-07-30]. Dostupné z: http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/org6_map_e.htm

³⁷ Týč, V., Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 1997, s.27

jednou z nejobsáhlejších dohod upravujících duševní vlastnictví, jelikož upravuje jak předměty práva k duševnímu vlastnictví, tak jejich dodržování a prostředky ochrany pro vynucování práv z duševního vlastnictví, tak se zabývá řešením sporů mezi smluvními státy.

*„Elementární odlišnost TRIPS od ostatních mezinárodních smluv tkví v jeho koncepci. Zatímco ostatní úmluvy jsou vlastně kodexem o podmínkách ochrany jednotlivých předmětů práv duševního vlastnictví, TRIPS, aniž by tuto oblast opomíjel, vnímá a klade těžiště úpravy do jejich uplatnění na trhu, tedy věnuje se jejich obchodním aspektům.“*³⁸

Dohoda TRIPS vychází z existujících mezinárodních dohod, ale zároveň také určité oblasti průmyslového vlastnictví prohlubuje a dává prostor národním existujícím systémům. Z nových institutů, které dohoda TRIPS přinesla můžeme jmenovat například zacházení podle nejvyšších výhod, zajištění vnitrostátního vynucení práv duševního vlastnictví, podřízení řešení sporů mezi státy z TRIPS zvláštnímu mechanismu WTO, úpravu práva na pronájem autorských děl, ochranu databází, rozšíření ochrany zeměpisných označení. TRIPS je také prvním právním dokumentem, který upravuje ochranu nezveřejněných informací. TRIPS vychází ze základního předpokladu, který upravuje ve své preambuli, že práva duševního vlastnictví jsou právy soukromými.³⁹

Dohoda obsahuje celkem sedmdesát tři článků, které jsou systematicky rozděleny do sedmi částí. Z obsahového hlediska lze dohodu TRIPS rozdělit na tři části. V první části pojednává hmotně právní úpravu jednotlivých prvků duševního vlastnictví, druhá určuje smluvním státům národní prostředky pro vynucování práv z duševního vlastnictví a třetí se zabývá prevencí a řešením sporů mezi smluvními státy.⁴⁰ V souvislosti ochranných známek je nutné se zaměřit především na část I., tedy na preambuli, obecná ustanovení a základní zásady. V části II. dohody TRIPS jsou upraveny ochranné známky pouze v článcích 15 až 21 a samozřejmě nesmíme opomenout prostředky k dodržování práv k duševnímu vlastnictví, které nalezneme v části III dohody TRIPS.

³⁸ Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.29

³⁹ Jakl, L., Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 1.vyd.Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahu v Praze, o.p.s., 2006, s.110

⁴⁰ Týč, V., Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 1997, s.27

3.1.5.3 Preambule dohody TRIPS

V preambuli se odráží historický vývoj přijetí dohody TRIPS, tedy několika vyjednávání v podobě Uruguayského kola a jsou v ní shrnuty základní zásady a smysl celé dohody, které můžeme dále použít v procesu interpretace a aplikace tohoto dokumentu. Dohoda Trips ve své preambuli uznává, jak jsem se již více zmínil výše, že práva z duševního vlastnictví jsou práva soukromá. Zdůrazňuje také snahu vytvořit vztah mezi Světovou obchodní organizací (WTO) a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), jakož i jinými mezinárodními organizacemi. Tento vztah má předcházet vzniku dvojité úpravy duševního vlastnictví jak v rámci WTO, tak na druhé straně ve WIPO, která pomyslně přijetím TRIPS vznikla. Dohoda také v preambuli umožňuje méně rozvinutým členským státům delší dobu implementace dohody do jejich jednotlivých právních řádů. Tyto státy před přijetím dohody prakticky neměly, nebo nechtěly mít ochranu práv k duševnímu vlastnictví zakotvenou ve svých právních řádech a proto jim bylo nutné dát delší čas k přijetí tohoto nového institutu do jejich jednotlivých právních řádů a aplikaci jeho použití v praxi.

V preambuli také nalezneme hlavní záměr dohody a to vytvoření rámce zásad, pravidel a předpisů, zabývajících se mezinárodním obchodem s padělaným zbožím.

3.1.5.4 Obecná ustanovení a základní zásady dohody TRIPS

V následující části mé práce bych se rád zaměřil na analýzu a důležitá obecná ustanovení a základní zásady dohody TRIPS v souvislosti s ochrannými známkami, které nalezneme v části I. čl.1 až čl.8.

Minimální standard ochrany

Článek 1 odst.1, dohody TRIPS zavazuje signatářské státy implementovat jednotlivé části dohody do svých právních řádů a tím zajistit účinnost dohody do data,

který je pro jednotlivé státy závazný⁴¹. Minimálním standardem ochrany však chápeme, že dohoda poskytuje pouze základní právní rámec a státy mohou jednotlivé oblasti práv duševního vlastnictví upravit rozsáhleji. Konkrétní vnitrostátní úprava však nesmí poskytovat menší ochranu práv, než ochrana stanovená Dohodou TRIPS. Rozsáhlejší a přísnější úprava v jednotlivých právních rádech je však omezena do té míry, aby neznemožňovala hladký průběh mezinárodnímu obchodu, kterému by přílišná úprava bránila. Metoda implementace je však ponechána na státech samotných.

Definice duševního vlastnictví

Dohoda přímo neuvádí definici duševního vlastnictví. Článek 1 v odst.2 stanoví, že duševním vlastnictvím pro účely dohody se rozumí všechny kategorie duševního vlastnictví, které jsou předmětem oddílů 1 až 7 části II.

V části II. nalezneme tedy jako duševní vlastnictví:

- ochranné známky
- patenty
- právo autorské a práva s ním související
- průmyslové vzory
- zeměpisná označení
- topografie integrovaných obvodů
- nezveřejněné informace

Vztah TRIPS s jinými úmluvami

Dohoda Trips respektuje všechny předcházející mezinárodní úmluvy pod záštitou WIPO. Dohoda Trips je často označována jako dohoda „Paris-plus“, jelikož na předcházející úmluvy navazuje a v mnoha ohledech a jejich obsah rozvíjí. Dohoda je tedy pomyslnou nadstavbou nad Pařížskou a Bernskou úmluvou. Článek II. vysloveně uznává práva a povinnosti, které členům plynou z Pařížské úmluvy, Bernské úmluvy,

⁴¹ Jak jsem se již výše zmínil: Vyspělé státy měly Dohodu plnit od 1.ledna 1996, země s tranzitní ekonomikou a rozvojové země měly povinnost plnit Dohodu od 1. ledna 2000, nejméně rozvinuté země až od 1. ledna 2006.

Římské úmluvy a Smlouvy o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů. TRIPS ani v jeho obsáhlé materii nekonkuruje výše uvedeným dohodám a neupravuje práva a povinnosti, které tyto dohody upravují.

Význam pro ČR má ten fakt, že aplikace Pařížské úmluvy a Bernské úmluvy se uplatňuje i mezi členy WTO – neúčastníky obou dohod. To např. znamená vzájemné uznávání práva mezinárodní priority podle Pařížské úmluvy a přihlášky patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek podaných v zemích WTO příslušníkem země WTO.⁴²

Princip zákazu diskriminace TRIPS

Princip zákazu diskriminace nalezneme v institutech národního zacházení a zacházení podle nejvyšších výhod, které jsou upraveny v člancích 3 a 4 části II. Samotné zacházení podle nejvyšších výhod je v oblasti mezinárodního práva duševního vlastnictví první svého druhu.⁴³

Národní zacházení zabezpečuje občanům ostatních členů zacházení stejné, jaké poskytuje svým vlastním občanům. Národní zacházení tedy zamezuje diskriminaci mezi vlastními příslušníky a cizinci. Princip národního zacházení však již byl uveden například v Pařížské úmluvě a není tedy v oblasti zákazu diskriminace práv duševního vlastnictví oproti institutu nejvyšších výhod žádnou novinkou.

Režim nejvyšších výhod naproti tomu zrovnoprávňuje občany cizích států navzájem tím, že přiznává ihned a bezpodmínečně kterémukoli občanu stejnou výhodu, přednost, výsadu nebo osvobození, která byla přiznána občanům země jiné.

Zákaz diskriminace v rámci dohody TRIPS posiluje zejména malé země ve vztahu k velkým.⁴⁴

⁴² Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.30

⁴³ Balaš, V., Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha: C.H.Beck, 1997, s.110

⁴⁴ Týč, V., Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 1997, s.28

Institut vyčerpání práva

Vyčerpání práva znamená využití práv vyplývající z ochranné známky, tedy možnost mít výlučné právo pro uvádění výrobku na trh jako první a jediný. Institut vyčerpání práva je nutné upravit, aby nedocházelo k absolutnímu využívání práv z ochranné známky a tím k omezování mezinárodního obchodu, jakožto cílům dohody. V rámci dohody TRIPS je vyčerpání práv upraveno v čl.6 a je však velice omezené, bližší podmínky stanovuje TRIPS do kompetencí konkrétním právním řádům.

Zásady

Čl.8 umožňuje členům reagovat na problémy při změnách národních právních předpisů, které jsou nezbytné k ochraně veřejného zájmu, zdraví a dalších hodnot, které by mohly být omezeny při aplikaci práv z duševního vlastnictví za předpokladu, že daná opatření jsou v souladu s ustanovením dohody TRIPS. Tento článek nebyl původně v návrhu Dohody obsažen a byl do návrhu doplněn na naléhání rozvojových zemí.⁴⁵

Ustanovení týkající dostupnosti, rozsahu a užití práv k ochranným známkám

Ochranným známkám a rozsahu a užití práv k nim spojeným je věnován oddíl 2, který se zabývá definicí ochranné známky, dobou ochrany, poskytnutí licence ochranné známky, podmínky jejího zápisu a překážky zápisu a práv k ochranné známce.

⁴⁵ Yusuf, A., Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement.2.vyd.London: Kluwer Law International, 2008, s.14

Definice ochranné známky dle dohody TRIPS

Pozitivní definici ochranné známky v rámci TRIPS můžeme nalézt v článku 15 odst.1. ve kterém dohoda TRIPS jako vůbec první mezinárodní mnohostranný dokument, který definici ochranné známky obsahuje.⁴⁶

TRIPS chápe jako definici ochranné známky jakékoli označení nebo jeho kombinace, které jsou způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Z této definice vyplývá, že TRIPS přiznává i ochranné známce služeb právo mezinárodní priority ve státech WTO. Pařížská úmluva připouští ochrannou známku služeb od roku 1958, avšak nestanoví povinnost registrace známek služeb.

Definice ochranné známky v rámci TRIPS přichází s tradičním pojetím ochranné známky grafickým znázorněním, nebo moderním pojetím ochranné známky, která může být znázorněna například světelné, zvukové nebo čichové. Členským státům je však dána možnost, aby ve svých vnitrostátních právních předpisech omezily možnost zápisné způsobilosti těchto nových typů ochranných známek a umožnily pouze zápis ochranných známek, které jsou rozeznatelné zrakem. Tohoto posledního ustanovení využila také Česká republika, která ve svém známkovém zákoně nepřipouští zápis např. zvukových a čichových označení.⁴⁷

Problematika skutečného užívání ochranné známky

Význam tohoto institutu je především v registraci ochranných známek v anglosaských zemích, kde je skutečné užívání ochranné známky jako jeden z předpokladů pro zápis do daného rejstříku.⁴⁸ Členským státům však TRIPS dává na výběr, zda při zápisu ochranné známky budou nebo nebudou přihlížet k skutečnému užívání této známky. TRIPS oproti tomu zakazuje odmítnout přihlášku z důvodu, že daná ochranná známka není používána a nemožnost zamítnutí přihlášky z důvodu, že se

⁴⁶ Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.81

⁴⁷ Jakl, L., Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 1.vyd.Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahu v Praze, o.p.s., 2006, s.111

⁴⁸ Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.82

zamyšlené užívání neuskutečnilo do 3 let od dne podání přihlášky. Zápisná způsobilost tedy může být omezena u státu, které si vybraly jako jednu z podmínek zápisu ochranné známky její faktické užívání. Ochranná známka bude v tomto případě zapsána až v době, kdy bude označení fakticky užíváno. Tím není dotčeno právo využít právo priority, která má takto podaná, avšak ne zcela zapsaná ochranná známka.

Ohledně institutu skutečného užívání upravuje dohoda TRIPS také institut skutečného užívání ochranné známky v souvislosti s udržením zápisu neboli povinnosti užívání. Institut povinnosti užívání byl do dohody TRIPS zaveden v souvislosti s neužívanými ochrannými známkami, které jsou sice zaregistrované v příslušných rejstřících, avšak nejsou používány a představují pro trh blokážní funkci. Pařížská úmluva ani dohoda TRIPS neobsahují požadavek povinného užívání ochranné známky, opravují jen předpoklady za kterých může dojít k výmazu nepoužívané ochranné známky z rejstříku. Dohoda TRIPS v této problematice Pařížskou úmluvu upřesňuje a stanovuje možnost výmazu z rejstříku za předpokladů neužívání ochranné známky v nepřerušném období 3 let, neprokázání dobrých důvodů neužívání.

Ani po splnění neužívání ochranné známky nedochází k ztrátě práv k ochranné známce absolutně. Původní vlastník neužívané ochranné známky totiž může prokázat výše zmíněné dobré důvody pro neužívání ochranné známky. *Za dobré důvody jsou považovány okolnosti nezávislé na vůli majitele ochranné známky (např. dovozní omezení). Oprávněné užívání ochranné známky třetí osobou udrží zápis známky, avšak toto užívání musí být se souhlasem majitele.*⁴⁹

Povaha zboží nebo služeb ochranných známek

Dohoda TRIPS ve svém 15. článku odst. 4 výslovně stanoví, že povaha zboží nebo služeb nesmí představovat překážku pro zápis ochranné známky. Dohoda se v tomto odlišuje od čl. 7 Pařížské úmluvy, který doposud výše uvedené ustanovení potvrzovala pouze pro výrobky. Otázkou, zda je možné zakázat výrobek, nebo službu, která svoji povahou porušuje veřejný pořádek⁵⁰ se zabýval například Daniel Gervais ve

⁴⁹ Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2004, s. 84

⁵⁰ Rozpor s veřejným pořádkem, nebo dobrými mravy je jeden z důvodů pro zamítnutí či neplatnost ochranné známky dle Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/95/ES čl. 3 odst. f. O této směrnici se více zmíním v části práce 3.2.1.

své zprávě analýzy kompatibility ochranných známek tabákových výrobků v souvislosti s dohodou TRIPS a Pařížskou úmluvou.⁵¹ Ochranná známka může být zakázána z důvodů porušení veřejného pořádku, dobrých mravů nebo pokud je způsobilá klamání veřejnosti. Tento zákaz však musí vyplývat z podstaty ochranné známky, ne však z povahy výrobků, nebo služeb.⁵²

Zveřejnění ochranné známky

Zveřejnění přihlášky dané ochranné známky patří k základním postupům řízení při registraci ochranných známek, které následuje po podání přihlášky nebo bezprostředně po provedení zápisu ochranné známky. Tento princip je založen na možnosti třetích osob reagovat na podané přihlášky pomocí odporového řízení a bránit tak svá práva v řízení o registraci ochranné známky. Možnosti podání odporu proti zápisu a prostředky k podání žádosti o výmaz zápisu dává dohoda TRIPS do pravomocí jednotlivých členských států.

Udělená práva majitele ochranné známky

Majitel zapsané ochranné známky se může domáhat odstranění užívání zboží a služeb třetích osob, které nemají souhlas majitele, aby dále používali označení zboží nebo služeb, které jsou podobné těm, pro které byla zapsaná ochranná známka. V této souvislosti je dohodou přijata právní domněnka, která stanoví předpoklad zaměnitelnosti u všech výrobků a služeb, které jsou podobné již zapsaným v rejstříku. Majitel ochranné známky může dát souhlas třetí osobě s užíváním ochranné známky, avšak tato osoba se nemá na rozdíl od majitele možnost bránit zneužívání této ochranné známky třetími osobami.

⁵¹ Analysis of the Compatibility of certain Tobacco Product Packaging Rules with the TRIPS Agreement and the Paris Convention. GERVAIS, Daniel. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://www.lesi2012.org/media/7667/gervais.pdf>

⁵² Analysis of the Compatibility of certain Tobacco Product Packaging Rules with the TRIPS Agreement and the Paris Convention. GERVAIS, Daniel. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://www.lesi2012.org/media/7667/gervais.pdf>

Všeobecně známé ochranné známky

Na rozdíl od Pařížské úmluvy rozšiřuje TRIPS všeobecně známé ochranné známky⁵³ také na služby, které úprava Pařížské úmluvy do svého vymezení všeobecně známé ochranné známky nezahrnuje. Dohoda TRIPS ve svém článku 16 odst.2 definuje všeobecně známé ochranné známky a tím zvyšuje ochranu tohoto druhu známek. Dohoda chápe všeobecně známou ochrannou známku jako známku, *kteřá je známa v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného Člena, získané jako důsledek propagace této ochranné známky.*⁵⁴ Na rozdíl od běžné ochranné známky nevzniká právo na výlučné užívání této známky až po příslušné registraci a zápisem do veřejnoprávního rejstříku. Dle této definice nemusí tedy striktně jít o všeobecně známou ochrannou známku, která je známá veškeré veřejnosti, ale může se jednat o všeobecně známou ochrannou známku, která je známá jen v příslušném okruhu veřejnosti, nebo úzké skupině lidí. Tato úprava je však diskutabilní z hlediska neúměrného zvyšování veřejně známých ochranných známek a zneužívání tohoto institutu.

Pařížská úmluva také poskytuje ochranu pouze základnímu principu známkového práva, tedy spojení známky s určitými výrobky. Ochrana tedy dle Pařížské úmluvy není poskytována známce samotné. Tuto ochranu dále rozšiřuje TRIPS ve svém článku 16 odst.3, který poskytuje ochranu také ochranným známkám i ve vztahu k výrobkům a službám, které nejsou totožné s výrobky a službami pro které je daná ochranná známka v dané zemi zapsána. Tato nadstandardní ochrana vyjádřená v článku 16 odst.3 všeobecně známé ochranné známky je však poskytována jen známkám zapsaným. Česká právní úprava na tento institut navazuje jak ve starém, tak novém známkovém zákoně a nevyžaduje zapsání známky pro poskytování ochrany všeobecně známé ochranné známky.

Doba ochrany

Dohoda TRIPS stanovuje v článku 18 minimální dobu ochrany ochranné známky 7 let. Majitel dané ochranné známky však může tuto lhůtu prodloužit. Doba

⁵³ Takzvané “well known trademark”

⁵⁴ Článek 16 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze dne 15. dubna 1994

ochrany stanovená v upravě známky společenství je na rozdíl od dohody stanovená na 10let, zatímco směrnice 2008/95/ES dobu ochrany ochranné známky neupravuje. Velká většina členských států však poskytuje ochranu práv z ochranné známky delší a dohoda TRIPS zda dává jen minimální rámec doby ochrany.

Jiné požadavky a neodůvodněné zatěžování ochranných známek

Dohoda TRIPS v článku 20 zakazuje omezování užívání ochranné známky při obchodní činnosti zvláštními požadavky, které taxativně vyjmenovává. Mezi tyto požadavky patří například:

- Užívání ochranné známky s jinou
- Užívání ochranné známky způsobem, který by byl na újmu schopnosti rozlišit zboží a služby jednoho podniku od zboží a služeb jiných podnikatelů

Naproti tomu dohoda TRIPS dovoluje společné užívání známek, z nichž jedna identifikuje zboží produkující či služby poskytující podnik a druhá identifikuje zvláštní produkci či služby podniku.

Licence ochranných známek a převod

Dohoda TRIPS ve svém posledním ustanovení oddílu 2 článku 21 upravuje podmínky licence a převodu ochranných známek. Aby docházelo k naplňování cílů TRIPS je dána pravomoc členským zemím podmiňovat licence a převod ochranných známek. TRIPS avšak striktně zakazuje nucené licence na ochranné známky. Převod ochranné známky je možný i bez převodu předmětu činnosti, který nalezneme také v úpravě o známce společenství Nařízení Rady ES č. 207/2009. Ochranná známka se tedy může v tomto případě vyskytovat na trhu jako samostatný předmět obchodních závazkových vztahů.

Vztah dohody TRIPS a EU

Problematika, kterou jsem v počátcích své práce nepředpokládal upravit, ale zmínit se však o tomto vztahu je nutné. Vztah dohody TRIPS, Evropské unie a jednotlivých členských států je zvláštní svým postavením, které vyplývá z členství EU ve Světové obchodní organizaci. Pravomoc k uzavření dohody byl vyřešen ESD posudkem č.1/94, který stanovuje nemožnost uzavření dohody TRIPS pouze na úrovni EU, ale je nutné, aby tuto dohodu uzavřely také jednotlivé členské státy.⁵⁵ Vzniká zde tedy členství EU v dohodě TRIPS a také členství jednotlivých států v této dohodě a vzniká propojení práva mezinárodního s právem komunitárním.

Vzhledem k tomuto specifickému vztahu je důležité se zaměřit na bezprostřední účinek dohody, tedy otázky zda se jednotlivci mohou dovolávat dohody TRIPS vnitrostátními soudy. Tuto problematiku řeší ESD ve svém rozsudku 21-24/72 International Fruit Company. ESD zde sice přímo neřeší přímý účinek TRIPS, avšak nedostatek nepřímého účinku judikoval ve vztahu smlouvy GATT, která má podobnou technickou povahu jako TRIPS.⁵⁶ Z tohoto judikátu můžeme nepřímo dovést, že TRIPS beprostřední účinek nemá a jednotlivci se nemohou TRIPS dovolávat u soudů v členských státech ES. V případě přímého účinku by zde také mohl vzniknout spor, ve kterém soud ESD řešil porušení TRIPS Evropským společenstvím a musel rozhodnout v neprospěch ES.

Dalším problémem přímého účinku by byla skutečnost, pokud by vznikla asymetrie v neprospěch ES. Tato asymetrie by mohla vzniknout za předpokladu, že by k uznání bezprostředního účinku TRIPS zároveň nepřistoupily i další mocnosti ve WTO, zejm. USA a Japonsko.⁵⁷

Neméně důležitý judikát, který je třeba v tomto kontextu zmínit je rozhodnutí ESD ve věci 300/98 a 392/98, Parfums Christian Dior SA v TUK Consultancy BV⁵⁸. V tomto rozhodnutí ESD řešil otázku přímého účinku a opatření národních soudních orgánů v případě ohrožení práv duševního vlastnictví dle článku 50 TRIPS. ESD rozhodl, že *pokud jsou soudní orgány členských států požádány o uplatnění*

⁵⁵ Na základě tohoto posudku byl také změněn čl.133 SES Amsterodamskou smlouvou, která již dává pravomoc ES k uzavírání mezinárodních smluv o práve duševního vlastnictví a službách.

⁵⁶ Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.38

⁵⁷ Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.38

⁵⁸ Spojené řízení s Assco Gerüste GmbH and Rob van Dijk v. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG and Layher BV

vnitrostátních pravidel za účelem nařízení předběžných opatření k ochraně práv spadajících do této oblasti, musí tak na základě práva Společenství učinit pokud možno s ohledem na znění a účel článku 50 Dohody TRIPS. Právo Společenství nenařizuje ani nezakazuje, aby právní řád členského státu poskytoval jednotlivcům právo opírat se přímo o pravidlo stanovené článkem 50 odst. 6 Dohody TRIPS.

3.2 Právní nástroje ochrany práv k ochranným známkám v evropském měřítku

V rámci integrace a sblížování právních řádů členských států Evropské unie bylo nutné také upravit institut ochranné známky a posílit tak ochranu výrobků a služeb v rámci Společenství. Evropská unie započala tento proces sblížování právních úprav členských států pomocí směrnic, tedy právním aktem, který není přímo aplikovatelný, ale zavazuje členské státy směrnicí implementovat do svých právních řádů. Celý tento proces vedl přes překonání teritoriality jednotlivých států, sblížování právních řádů až ke komunitární úpravě ochranné známky a zavedení nového pojmu ochranné známky Společenství. V další části této práce se zaměřím na hlavní prameny sekundárního komunitárního práva upravujícího ochranné známky na území EU.

3.2.1 Směrnice Rady č. 2008/95/ES

Sjednocení právní úpravy ochranných známek na území Evropské unie zajistila Směrnice Rady č. 2008/95/ES⁵⁹ (dále jen “směrnice”), která se harmonizací jednotlivých právních řádů členských států snaží o usnadnění volného pohybu zboží a služeb na evropském trhu. Celý text směrnice je také v souladu s Pařížskou úmluvou, jelikož všechny členské státy Evropské unie jsou také touto úmluvou vázány. Tato směrnice vychází z Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988 a do českého právního řádu byla implementována zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

⁵⁹ ze dne 22. října 2008

Od Směrnice Rady 89/104/EHS se liší pouze systematikou a minimem odlišných ustanovení, které jsou dány právě změnou systematiky.

Cílem je poskytnout zapsaným ochranným známkám stejnou ochranu v jednotlivých členských státech s možností posílení této ochrany v rámci vnitrostátních právních úprav.

Směrnice vymezuje institut ochranné známky, vyčerpání práv z ochranné známky, neužívání ochranné známky a především důvody nezpůsobilosti ochranné známky, které brání jejímu zápisu do příslušného rejstříku. Důvody zamítnutí dělí směrnice na důvody absolutní a relativní.

Absolutní důvody jsou taxativně stanovené vady ochranné známky, která nemá rozlišovací způsobilost. Mezi takové vady například patří: označení, které nemohou tvořit ochrannou známku, označení obecná, klamavá, obvyklá, popisná, druhová, tvarové známky, jejichž základem je tvar vyplývající přímo z povahy výrobku nebo jeho obalu, dále označení, která odporují dobrým mravům nebo veřejnému pořádku a označení k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány akteré mají být zamítnuty dle 6. článku Pařížské unijní úmluvy. Členskému státu je dána pravomoc zamítnout ochrannou známku, která je zakázaná dle jiného právního předpisu, dále ochrannou známku, která obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty (nejčastěji státní nebo náboženské symboly), emblémy, erby a jiné, které představují veřejný zájem. Směrnice také ponechává zcela na členských státech možnost zamítnutí nebo zrušení existující ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře.⁶⁰

Směrnice také upravuje vyčerpání práv z ochranné známky, podle které pouze majitel ochranné známky může jako jediný zboží vyrobit a poprvé uvést na jednotný trh. „*Tím však své výlučné právo vyčerpává a další dispozice s produktem, tj. uvedení na další vnitrostátní trhy Společenství i zpětné dovozy, již nemůže nijak omezit.*”⁶¹

Na směrnici později navázala směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví, která je založená na Dohodě Trips a které se podrobněji věnuji v podkapitole 3.1.5. Tato směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

⁶⁰ Podle § 4 písm. m) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách do rejstříku se nezapiše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

⁶¹ Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007, s.166

3.2.2 Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

Nařízení Rady č. 207/2009 je kodifikací původního Nařízení Rady č. 40/1994 o ochranné známce Společenství, kterým byla pro členské státy EU vytvořena ochranná známka společenství. Tato nařízení se liší pouze svojí systematikou a nenalezneme zde žádné podstatné změny. Nařízení Rady č. 207/2009 navazuje na směrnici Rady č. 2008/95/ES, která provedla harmonizaci známkového práva na území EU⁶². Směrnice Rady č. 2008/95/ES ukládá, aby každý přihlašovatel, který nevyužívá jednotný mezinárodní Madridský systém pro zápis ochranných známek, přihlásil danou ochrannou známku v každém členském státě zvlášť dle práva jednotlivých zemí. To znamenalo komplikace v daných řízeních jednotlivých státech, zvyšovalo náklady přihlašovatele a tím existovalo mnoho překážek, které byly neslučitelné se základními principy EU a bezproblémovým fungováním vnitřního trhu EU. K odstranění těchto problémů bylo nutné vytvořit komunitární ochrannou známku, která by výše uvedené nedostatky odstraňovala. Dne 20. prosince 1993 tedy jako reakce na tyto požadavky vzniká Nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství, které zakládá ochrannou známku společenství⁶³, jejíž registraci provádí Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu.⁶⁴

Známka společenství

Jak jsem se již zmínil výše, známka společenství přináší řadu nesporných výhod při registraci ochranných známek, ač se jedná o úsporu finanční, tak časovou. Nespornou výhodou známky společenství je také udržení platnosti ochranné známky jejím užíváním pouze v jednom členském státě EU.

Nevýhodou může být dlouhý proces registrace ochranné známky, který může být zmařen pouze jedinou námitkou staršího práva ve kterémkoli členském státě. Námitka zakládá odmítnutí přihlášky, tím však není dotčena možnost pokračovat s přihláškou na úrovni národních ochranných známek.

⁶²Dříve Směrnice Rady 89/104/EHS

⁶³The Community Trade Mark

⁶⁴(Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)

Známku společenství registruje již výše zmíněný úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu. Úřad zahájil svoji činnost 2.ledna 1996 a sídlí ve španělském Alicante.⁶⁵

*Práva z ochranné známky nelze nabýt jinak, než zápisem, který je zamítnut, postrádá-li známka rozlišovací způsobilost, je-li protiprávní nebo v rozporu se staršími právy.*⁶⁶

Nařízení Rady č. 207/2009 stanoví možné majitele ochranné známky společenství, kterými mohou být jak osoby fyzické, právnické, tak i veřejnoprávní subjekty. Původní ustanovení Nařízení pouze složitě vyjmenovávala druhy majitelů v návaznosti na Pařížskou úmluvu. Ochranná známka Společenství zakládá institut nezávislosti evropské ochranné známky, jelikož zápis evropské ochranné známky není podmíněn zápisem ochranné známky u vnitrostátních úřadů průmyslového vlastnictví.

Typy ochranných známek

Známku může tvořit pouze graficky znázornitelné označení. V tomto ohledu mi připadá systém ochranné známky společenství více méně zastaralý vzhledem k novým trendům a budoucnosti ochranných známek. *„Je možno konstatovat, že právní úpravy vydávané v posledních letech v různých zemích inklinují k liberalizaci zápisné způsobilosti označení, která nejsou přímo graficky znázornitelná. Příkladem takové země je Jižní Korea, která v novém zákoně o ochranných známkách z roku 2007 počítá s možností zápisu barevných, hologramových, pohybových a čichových ochranných známek.*“⁶⁷

Druh ochranných známek můžeme dělit na ochranné známky tradiční a netradiční. Každý druh ochranné známky poskytuje různý typ ochrany duševního vlastnictví, mnoho výrobců má proto zaregistrováno hned několik typů ochranných

⁶⁵ Systém komunitární známkové ochrany funguje od roku 1996 a stále se těší nebývalému úspěchu. Počet podaných přihlášek OZS se dále stabilně zvyšuje; po vstupu ČR do EU v roce 2004 činil počet podaných přihlášek cca 59 000 a v minulém roce 2008 bylo u OHIM podáno necelých 87 000 přihlášek. • Úřad průmyslového vlastnictví: Ochranné známky Společenství [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi>

⁶⁶ Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007, s.64

⁶⁷ Jakl, L., Práva na označení a průmyslové vzory. 1.vyd.Praha:Metropolitní univerzita Praha,o.p.s., 2008, s.32

znánek.⁶⁸ V následující části práce bych se proto rád zmínil o tradičních a netradičních typech ochranných známek v souvislosti s rozhodovací činností Evropského soudního dvora a Nařízení Rady č. 207/2009.

Mezi tradiční ochranné známky patří:

- Ochranné známky slovní
- Obrazové ochranné známky
- Prostorové ochranné známky
- Barva jako ochranná známka

Mezi netradiční ochranné známky patří:

- Zvukové ochranné známky
- Čichové ochranné známky
- Chuťové ochranné známky

3.2.2.1 Tradiční ochranné známky

Ochranné známky slovní

Ochranné známky slovní můžeme řadit mezi tradiční ochranné známky, pro které je charakteristická jejich jednoduchá grafická znázornitelnost. Může se jednat o kombinace jména a příjmení⁶⁹, fantazijního označení, jednotlivá slova, kombinace číslic.

Dané označení musí mít rozlišovací způsobilost a nesmí vyznačovat absolutní důvody pro zamítnutí zápisu uvedené v článku 7. V rámci ochranné známky slovní můžeme hovořit o nemožnosti použít známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, nebo doby výroby výrobků. Slovní ochranné

⁶⁸ Například ochranná známka Coca Cola zahrnuje několik druhů slovních, obrazových, 3D ochranných známek. Dostupné z: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg

⁶⁹ Dle článku 12 však nelze zakázat třetí straně, aby používala v obchodním styku jeho jméno nebo adresu.

známky tvoří společně s obrazovými nejčastější typ přihlašované ochranné známky a v současné době registruje registr ve španělském Alicante 550 472 slovních ochranných známek.⁷⁰

V této souvislosti bych rád zmínil rozhodnutí ESD C-329/02 ve věci P SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v. OHIM ze 16.září 2004, které řeší problematiku kombinované ochranné známky skládající se z kombinace slova a čísla vzhledem k její rozlišovací způsobilosti⁷¹. Společnost Sat.1 se domáhala kasačním opravným prostředkem zrušení rozsudku Soudu první instance ve věci T323/00, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM, kterým byl zamítnut zápis ochranné známky Společenství SAT.2 pro služby spojené se satelitním vysíláním.

ESD uvedl, že: „*Pokud jde o ochrannou známku složenou ze slov nebo ze slova a čísla, případná rozlišovací způsobilost může být zkoumána pro každý pojem nebo prvek odděleně, ale v každém případě musí vycházet z celkového vnímání této ochranné známky relevantní veřejností, a nikoliv z domněnky, že prvky, které samostatně postrádají rozlišovací způsobilost, nemohou, jsou-li kombinovány, vykazovat takovouto způsobilost. Samotná okolnost, že každý z těchto prvků hodnocený samostatně je zbaven rozlišovací způsobilosti, totiž nevylučuje, že kombinace, kterou tvoří, může rozlišovací způsobilost vykazovat.*“⁷²

Obrazové ochranné známky

Obrazové ochranné známky⁷³ jsou známky znázorněné logem, kresbou nebo obrázkem. Znamky mohou být znázorněné barevně, nebo černobíle. V současné době je registrováno 404 762 obrazových ochranných známek.

⁷⁰ OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29].

Dostupné z:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

⁷¹ čl.7 odst.1 písm. b), c) Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství

⁷² Pipková, H.Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007, s.102

⁷³ V angličtině figurative



Obrázek č.3: obrazová ochranná známka Coca Cola černobílá č. 002117828⁷⁴

Obrázek č.4: obrazová ochranná známka Coca Cola barevná č. 002108918⁷⁵

K problematice obrazových ochranných známek kombinovaných se slovními bych rád uvedl rozsudek ESD C-106/03 P Vedral SA v. OHIM⁷⁶ ze dne 12.října 2004, který řešil kasační opravný prostředek proti rozsudku Soudu první instance ze dne 12.prosince 2002. Společnost Vedral, která byla vlastníkem starší ochranné známky “SAINT HUBERT 41” ve Francii se bránila kasačním opravným prostředkem zamítnutí jejich podaných námitek vůči zapsání obrazové ochranné známky Společnosti “HUBERT” společnosti France Distribution s ohledem na možnost nebezpečí záměny ochranných známek. Francouzská chranná známka “SAINT HUBERT 41” je slovní ochranná známka tvořena pouze dvěma slovy spojenými spojovníkem a číslem 41. Naproti tomu obrazová ochranná známka Společnosti “HUBERT” společnosti France Distribution je tvořena označením „HUBERT“, psané velkými černými písmeny s bílým obrysem a obrazovým označením znázorňujícím kuchaře pozdvihujícího pravou paži se vztyčeným palcem.

⁷⁴ OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29].

Dostupné z:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

⁷⁵ OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29].

Dostupné z:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

⁷⁶ VEDIAL v. OHIM: ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA. [online]. [cit. 2012-07-30]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0106:CS:PDF>

ESD provedl srovnávací analýzu vizuální, fonetické a pojmové podobnosti. V případě srovnání dotčených výrobků soud stanovil, že výrobky⁷⁷ podobné jsou, avšak došel k závěru, že v případě výše uvedených známek neexistuje nebezpečí záměny z hlediska vizuálního a fonetického. ESD tímto stanovil, že podobnost známek a shoda výrobků a služeb musí být stanovena kumulativně.⁷⁸



Obrázek č.5: obrazová ochranná známka HUBERT společnosti France Distribution č. 000108530⁷⁹

Prostorové ochranné známky

Prostorové ochranné známky jsou spojovány často s tvarem, nebo balením výrobku. Mnoho výrobců chce své obaly spojovat právě s daným výrobkem a proto je zde zájem tento obal chránit. V rejstříku OHIM nalezneme tyto ochranné známky pod označením “3D”. Jako v případě slovních, nebo obrazových je jejich registrace bezproblémová, jelikož splňují možnost grafické znázornitelnosti známky například fotografií. Jako jedna z nejznámějších prostorových ochranných známek je tvar láhve společnosti Coca Cola. V současné době je registrováno 6 691 obrazových známek.

⁷⁷ Starší ochranná známka “SAINT HUBERT 41” byla zapsána mimo jiné pro “Mléčné výrobky“ a výrobky “jedlé tuky”, na proti tomu ochranná známka Společenství “HUBERT“ společnosti France Distribution byla zapsána pro výrobky “mléko a jiné mléčné výrobky” a “ocet a zálivky”.

⁷⁸ Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007, s.111

⁷⁹ OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29].

Dostupné z:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

V případě prostorových ochranných známek lze zmínit rozsudek ESD C-173/04 ve kterém ESD uvedl, že pokud jde zvláště o trojrozměrné ochranné známky tvořené obalem jako jsou tekutiny, které jsou v obchodě baleny z důvodů souvisejících se samotnou povahou výrobku je nutné, aby daný výrobek umožnil průměrnému spotřebiteli uvedených výrobků odlišit dotčený výrobek od výrobků jiných podniků, aniž by provedl analýzu nebo srovnání a aniž by vykazoval zvláštní pozornost. ESD také stanovil, že vnímání ze strany veřejnosti není nutně stejné v případě trojrozměrné ochranné známky tvořené vzhledem samotného výrobku jako v případě slovní, nebo obrazové ochranné známky a že průměrný spotřebitel vnímá tvar obalu nápoje jako údaj o obchodním původu pouze tehdy, je-li tento tvar způsobilý být bez dalšího vnímán jako takový údaj.⁸⁰

Do prostorových ochranných známek řadíme také označení hmatové-dotkové, obsahující např. Braillovo písmo.⁸¹



Obrázek č.6: prostorová ochranná známka Coca Cola č. 004554994⁸²

Obrázek č.7: prostorová ochranná známka společnosti FERRERO S.P.A. č. 1068856⁸³

⁸⁰ Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007, s.126

⁸¹ Jakl, L., Práva na označení a průmyslové vzory. 1.vyd. Praha:Metropolitní univerzita Praha,o.p.s., 2008, s.32

⁸² OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

⁸³ OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

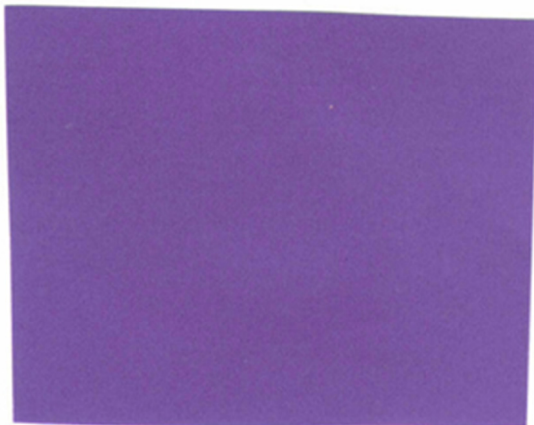
Ochranné známky barevné

Barva⁸⁴ umožňuje grafickou znázornitelnost, avšak klade se otázka do jaké míry je možné barvu jako ochrannou známku zaregistrovat, aby nedocházelo k omezení třetích osob danou barvu používat pro své výrobky. Jako jednu z nejznámějších a prvních barevných ochranných známek zaregistrovala společnost Kraft Foods pro svůj výrobek Milka čokolády a její ochrannou známku “lila” o které jsem se již okrajově zmiňoval v úvodu mé práce. V současné době je registrováno již 825 barevných ochranných známek, což svědčí o již velmi rozšířeném používání tohoto druhu ochranných známek.

Základní právní rámec pro použití barevných ochranných známek stanovil ESD ve svém rozsudku ve věci C-104/01 z 6.května 2003 ve věci Libertel Orange ve kterém uvedl, že samotná barva může mít rozlišovací způsobilost, pokud může být předmětem grafického ztvárnění, které je samo o sobě úplné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní. Nelze tedy z důvodu trvalosti zachovat barvu pro potřeby ochranné známky například na papíře, ale musí být barva vyjádřena mezinárodním identifikačním kódem⁸⁵. ESD dále upozorňuje na fakt, že v případě barevné ochranné známky je nutné zohlednit obecný zájem na tom, aby nedošlo k omezování dostupnosti barev pro ostatní subjekty používající stejné zboží nebo službu.

⁸⁴ Colour

⁸⁵ V případě barevné ochranné známky může být identifikován přesný odstín dle vzorníku barev CMYK



Obrázek č. 8: Barevná ochranná známka společnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH č. 000031336⁸⁶

Obrázek č. 9: Barevná ochranná známka je často tvořena barvou a logem viz. Ochranná známka společnosti VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT GROUP. č. 0992516⁸⁷

3.2.2.2 Netradiční ochranné známky

Zvukové ochranné známky

Zvukové ochranné známky můžeme pomyslně dělit na ochranné známky, které jsou charakterizovány určitou melodií, jsou zapsatelné v podobě notové osnovy a nebo ochranné známky, které jsou charakterizovány pomocí zvuků a hluků, které nejsou zaznamenatelné pomocí notové osnovy. Situace ohledně registrace pak bývá ve druhém případě složitá, jelikož ochranná známka vyžaduje nutné grafické znázornění ochranné známky. Grafické znázornění v podobě notové osnovy bylo ale již dnes v mnoha případech nahrazeno hudební nahrávkou, která je přiložena k zápisu ochranné známky.

⁸⁶ OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29].

Dostupné z:

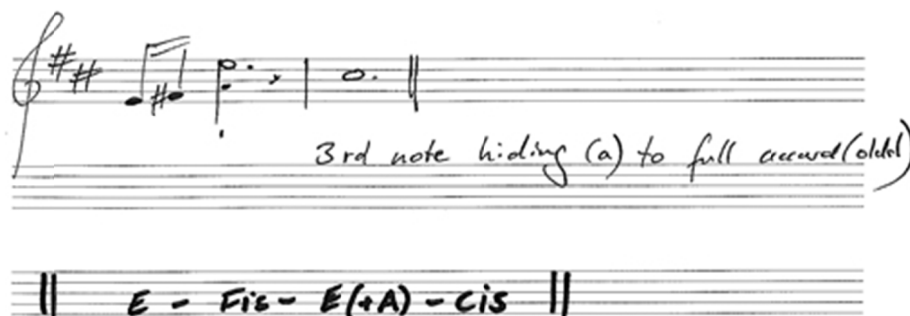
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

⁸⁷ OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29].

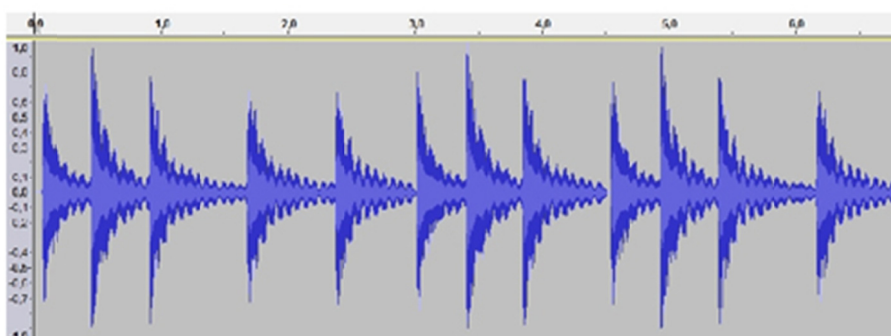
Dostupné z:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

V současné době je zaregistrováno 165 zvukových ochranných známek, což mi nepřipadá vzhledem k tomuto složitému institutu jako malé číslo.



Obrázek č.10: Zvuková ochranná známka, která je graficky znázorněná notovou osnovou. viz. Ochranná známka výrobce čokolád LINDT společnosti Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG č. 010381101 ⁸⁸



Obrázek č.11: Zvuková ochranná známka, která je zaznamenána na zvukový nosič (znázorněná zvuková délka nahrávky), viz. Ochranná známka společnosti owner: Nestlé Danmark A/S č. 010573368 ⁸⁹

Pro vývoj zvukové ochranná známky je stěžejní rozsudek ESD ve věci C-283/01 Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex ze dne 27. listopadu 2003. V této věci

⁸⁸ OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

⁸⁹ OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

ESD rozhodoval o zvukové ochranné známce společnosti Společnost Shield Mark, která byla majitelem 14 zvukových ochranných známek o kterých se rozhodovalo. Společnost Shield Mark měla zapsané čtyři ochranné známky zvukové skladby od Ludwiga van Beethovena "pro Elišku" sestávající se z notové osnovy, tři další ochranné známky byly tvořeny ze sledu hudebních not „e, dis, e, dis, e, h, d, c, a” a dvě ochranné známky obsahovaly název „Kukelekuuuuu“ (v nizozemštině naznačuje zpěv kohouta) a jedna ochranná známky sestávající se z popisu „zpěvu kohouta“ ke které není přiložena žádná hudební nahrávka. Společnost začala dané zvuky používat ve své reklamní kampani a tím se dostala do konfliktu s jiným soutěžitelem a obrátila se na soud. Soud se obrátil na ESD s předběžnými otázkami. Ve své předběžné otázce bylo dotázáno, zda zvuky mohou být ochrannými známkami a v případě pokud ano, jakým způsobem musí být splněn požadavek grafického znázornění. ESD ve své odpovědi stanovil, že notová osnova může být znázorněnou ochrannou známkou, jelikož může představovat věrné ztvárnění sledu zvuků, které tvoří melodii. V případě pouhého sledu not není dle ESD možné rozpoznání této melodie, a tudíž k vymezení samotné ochranné známky. Není zde totiž možné určit výslednou podobu zvuku bez pomocných znaků jakými jsou takty, hudební noty a pomlky, tedy značkami které určují výšku a délku zvuků.

K zápisu zvukové ochranné známky pomocí zvukového záznamu se nevyjádřil, v případě zvuku „Kukelekuuuuu“ uvedl, že toto označení postrádá přesnost a jasnost.

Mezi nejznámější zvukové ochranné známky patří známky společnosti Intel, Hornbach, nebo znělka společnosti Nokia.

Ochranné známky čichové

Ochranné známky čichové jsou jedny z nejsložitějších druhů ochranných známek především z hlediska záznamu vůně a její grafické podoby. *„Obecně panuje mezi odbornou veřejností názor, že čich je jeden z pěti smyslů člověka, a proto ochranné známky, které svým identifikačním označením – vůní – působí na nos, nemohou být z principu známkového práva vyloučeny, zvláště když čichová paměť je pravděpodobně nejspolehlivější pamětí, kterou lidská bytost disponuje. Je však nutné aby takovéto čichové známky vždy prokázaly svůj distinktivní charakter.“*⁹⁰

⁹⁰ Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007, s.4

Databáze ochranných známek společenství obsahuje 7 záznamů ochranných známek čichových, avšak jedna byla vzata zpět a jedna ochranná známka známá jako vůně čerstvě posečené trávy⁹¹. Ochranná známka vůně čerstvě posekané trávy byla zaregistrována pro výrobek tenisových míčků 11.října 2000, která již však nebyla obnovena. „Podobné rozhodnutí o zápisné způsobilosti čichového označení ve formě „Vůně švestkového květu” je známo i z USA.“⁹²

The smell of fresh cut grass

Obrázek č.12: Dosud jediná čichová známka známá jako “vůně čerstvě posečené trávy”, viz. ochranná známka společnosti Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing č. 000428870⁹³

Pro čichové ochranné známky je důležité rozhodnutí ESD č. C-273/00, Ralf Sieckmann v Deutsches Patent⁹⁴. Pan Ralf Sieckmann žádal o registraci ochranné znáky pro vůni, která je charakteristická látkou methylesteru kyseliny skořicové a v přihlášce uvedl její chemický vzorec a možnost získat vzorky v místních laboratořích uvedených ve Zlatých stránkách Deutsche Telekom AG nebo např. u firmy E. Merck v Darmstadtu. Vůně byla dále popsána jako vůně balzámově ovocná s lehkým příděchem skořice. ESD v této věci rozhodl, že výčet ochranných známek ve Směrnici není taxativní a je tedy

⁹¹ Více ochranná známka “THE SMELL OF FRESH CUT GRASS“ s č.000428870, zaregistrovaná společností Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing.

⁹² Jakl, L., Práva na označení a průmyslové vzory. 1.vyd.Praha:Metropolitní univerzita Praha,o.p.s., 2008, s.31

⁹³ OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z:

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

⁹⁴ Databáze správních a soudních rozhodnutí. [online]. [cit. 2012-07-30]. Dostupné z: <https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCase.jsessionid=c155f12630d7461cad833521462995edec0021ad4b6e.e34SaN0Tc34Se3iOc3qNaN0NbO1ynknvrkLOIQzNp65In0?caseID=10592>

možné zapsat i jiné ochranné známky než ty, které jsou uvedeny v Směrnici. Tyto ochranné známky však musí být graficky znázornitelné. Znázornění ochranné známky musí být trvalé a stálé, což vylučuje možnost uložení například vzorků vůně u úřadu v Alicante. ESD také ve věci pana Ralfa Sieckmanna rozhodl, že pouhé grafické znázornění vůně jako chemického vzorce nemůže být základem pro ochrannou známku, jelikož jen málo lidí rozumí chemickému vzorci a není možné si představit jeho vůni. Dále uvedl, že chemický vzorec neprezentuje vůni chemické látky, ale látku jako takovou. ESD zde tedy stanovil předpoklad, že chemický vzorec nemůže být předpokladem k zápisu čichové ochranné známky. Popisné označení vůně jako balzámově ovocné s lehkým příděchem skořice není dle ESD dostatečně jasné, přesné a objektivní.

Mezi další známé ochranné známky mohu zmínit zamítnutou přihlášku č. 001122118 obecně známou jako “vůně zralé jahody”⁹⁵, která byla znázorněná obrázkem jahody. Odvolací soud však ve věci T-305/04 Eden SARL v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) ze dne 27. října 2005 rozhodl, že je těžké popsat dotčené označení dostatečně jasně, přesně a jednoznačně, protože se vůně jahod liší podle odrůd, existuje tedy rozdíl mezi popisem samotným a skutečnou vůní. Dále navázal na výše uvedený rozsudek Sieckmanna v tom, že grafické ztvárnění čichové ochranné známky musí, aby bylo přijato, představovat vůni, jejíž zápis je požadován, a nikoliv výrobek, který ji vydává.

⁹⁵ Odeur de fraise mûre



Obrázek č.13: čichová ochranná známka jako “vůně zralé jahody”, viz. Zamítnutá ochranná známka společnosti EDEN (SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE) č. 001122118 ⁹⁶

Situace ohledně čichových ochranných známek je proto složitá a jen čas ukáže, zda nebudou vyvinuty nové metody k objektivnímu, přesnému a trvalému uchování vůně.

Ochranné známky chuťové

Z celého systému netradičních ochranných známek je ochranná známka chuťová ta nejvíce problémová, jelikož grafické zachycení tohoto typu ochranné známky je nemožné a uchování vzorku vzhledem ke krátké trvanlivosti potravin prakticky vyloučené. Ochrana práv majitele takové ochranné známky by byla také omezena, jelikož není možné publikovat tento typ ochranných známek ve veřejném rejstříku a tím pádem není možné od veřejnosti požadovat zdržení se nežádoucího chování.

V rámci ochranných známek chuťových bych se rád zmínil o rozhodnutí odvolacího soudu OHIM v rámci řízení R 120/2001-2⁹⁷ z 4.srpna 2003, které

⁹⁶ OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Login.html&language=en&application=CTMOnline

navazovalo na zamítnutou přihlášku chuťové ochranné známky č. 1452853 společnosti Eli Lilly and Company. Společnost podala přihlášku ve které chtěla registrovat chuť umělých jahod pro farmaceutické produkty. Odvolací soud stanovil, že známka není schopná grafického zobrazení a popis umělá chuť jahod neumožňuje zjištění konkrétní chuti. Ochranná známka také postrádá rozlišovací způsobilost, jelikož ve farmaceutickém průmyslu je často tato chuť používána k maskování nepříjemných chutí léčiv. Ochranná známka chuti umělých jahod byla pouze jedinou podanou ochrannou známkou v oblasti chuťových ochranných známek a budoucnost tohoto typu známek je dle mého nejasná. Registrovat chuťové ochranné známky by znamenalo z hlediska ochrany práv především v gastronomii velký posun kupředu, který se však jeví v současné situaci nemožnosti registrovat ochrannou známku tohoto typu jako nemožný.

Přihláška a postup podání ochranné známky společenství

Přihlášku lze podat elektronicky, Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu⁹⁸(osobně, poštou, faxem, nebo telegraficky), pomocí konkrétních úřadů průmyslového vlastnictví v konkrétních státech nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví. Přihláška může být podaná v kterémkoli z úředních jazyků Evropského společenství.

Společně s přihláškou je nutné uhrazení správního poplatku, který činí v případě podání elektronickou cestou 950 € a v případě podání osobně, nebo jinými prostředky 1050 €. Ochranná známka je zařazena do tříd dle Niceského třídění a dodatečný správní poplatek za každou další třídu zboží a služeb činí 150 €.⁹⁹ *Řízení před OHIM je zpoplatněno dvojitě, tedy za řízení se platí polovina správního poplatku a v případě úspěšné registrace se doplácí další správní poplatek.*¹⁰⁰

Rešerže vydává OHIM a kopii přihlášky předá národním úřadům průmyslového vlastnictví všech států EU. Jednotlivé úřady pak podávají ve lhůtě 3 měsíců zprávu, která obsahuje národní ochranné známky, které by mohly vést k námitkám dané

⁹⁷ OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET: The Boards of Appeal. [online]. [cit. 2012-07-30]. Dostupné z: <http://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf>

⁹⁸ Dále jen OHIM

⁹⁹ Sazebník poplatků podle Nařízení Evropské komise (EC) č. 355/2009 ze 31. března 2009

¹⁰⁰ Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007, s.67

ochranné známky. Po obdržení rešeržních zpráv od jednotlivých národních úřadů informuje OHIM přihlašovatele ochranné známky o rešeržních zprávách a ve lhůtě 1 měsíce přihlášku zveřejní. OHIM také v rámci rešerže zkoumá, zda jsou splněny náležitosti podání, zda je k podání přihlšovatel oprávněn být majitelem ochranné známky a nebo zda neexistují absolutní důvody zamítnutí přihlášky.

V rámci řízení mohou být podány námitky proti dané ochranné známce do 3 měsíců od zveřejnění přihlášky. Námitky, ke kterým úřad přihlíží ex offio je možné podávat pouze z důvodů uvedených článku 7

č. 207/2009, o ochranné známce Společenství, které jsou:

- ochranná známka není graficky znázornitelná
- ochranná známka nemá rozlišovací způsobilost
- ochranná známka je tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností
- ochranná známka je tvořena výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech
- označení, která jsou tvořena tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku a nebo tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu
- ochranná známka, která jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy
- ochranná známka, která by mohla klamat veřejnost (například pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ)
- ochranná známka, ke které nebyl dán souhlas příslušnými orgány a má být zamítnuta podle článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví
- ochranná známka obsahuje znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v čl. 6 ter Pařížské úmluvy a jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by k nim dal příslušný orgán souhlas

- ochranné známky pro vína, které obsahují zeměpisný údaj, přičemž tato vína nebo lihoviny tento původ nemají.
- ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisného označení

Mimo tyto absolutní důvody uvádí Nařízení také důvody relativní, které musí uplatnit osoba, která podává námitky. Relativní důvody zamítnutí ochranné známky jsou:

- daná ochranná známka je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna;
- z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.
- Podání přihlášky neoprávněným jednatelem, nebo zástupcem
- Kolize s nezapsaným označením v obchodním styku s větším významem, než lokálním
- Ochranná známka využívá rozlišovací způsobilosti, nebo dobrého jména ochranné známky s dobrým jménem

Nebyly-li vzneseny námitky ochranná známka se zapíše do rejstříku a zápis ochranné známky se zveřejní ve Věstníku OHIM.

Pokud jsou námitky podány je přihlašovatel o nich informován a je vyzván, aby se k nim vyjádřil. V této době začíná běžet lhůta 2 měsíců, která umožňuje řešit spory z přihlašované ochranné známky mimosoudní cestou.

V případě zamítnutí přihlášky je možné využít institutu konverze¹⁰¹, který umožňuje požádat o převod své přihlášky ochranné známky společenství na přihlášku národní ochranné známky. Žádost o konverzi přihlášky je nutné podat do 3 měsíců od daného zamítnutí přihlášky, vzetí přihlášky zpět, nebo od vypršení ochranné známky. OHIM pak předá přihlášku národním úřadům průmyslového vlastnictví a řízení probíhá pak dále v rámci daného národního úřadu. Rozdílem využití tohoto institutu od podání

¹⁰¹ Více čl.112 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství

nové přihlášky v konkrétním národním úřadu průmyslového vlastnictví je ten, že přihlašovatel ochranné známky využívá práva přednosti od data podání přihlášky ochranné známky společenství. Celý proces je podmíněn zaplacením poplatku 200 €¹⁰² za konverzi ochranné známky společenství a dané úřady mohou vyžadovat zaplacení správních poplatků za registraci ochranné známky do jejich rejstříku. Tyto dvojitě poplatky fakticky celý proces dělají ještě nákladnějším.

Základní principy ochranné známky společenství

Základní charakteristikou přihlašované evropské ochranné známky musí být její rozlišovací schopnost, která musí být dána na celém území ES. Nedostatek této rozlišovací schopnosti v jediném státě EU může vést k zamítnutí celé přihlášky evropské ochranné známky.

Další ze základních principů evropské ochranné známky je princip priority a seniority v řízení o přihlášce dané ochranné známky. Principem priority chápeme možnost uplatnění práva přednosti z dřívější přihlášky tomu, kdo podal přihlášku ochranné známky v některém členském státě EU, Pařížské úmluvy a nebo dohody o založení WTO. Vzhledem k institutu práva priority ochranné známky je důležité se zmínit o institutu *výstavní priority*, která zakládá přihlašovatelovi od 6 měsíců ode dne prvního vystavení výrobků, nebo služeb opatřených danou známkou, možnost nárokovat právo priority od tohoto dne.¹⁰³ Oproti tomu práva seniority se může domáhat vlastník ochranné známky, zapsané v některém členském státě společenství, který podá přihlášku ochranné známky společenství pro shodné výrobky nebo služby. V tomto případě vstoupí nová ochranná známka společenství do již založených práv staré ochranné známky.

Doba platnosti ochranné známky společenství je deset let, zde poskytuje Nařízení Rady č. 207/2009 delší dobu platnosti, než je minimální doba platnosti sedmi let stanovených v Dohodě TRIPS. Vypršením doby platnosti ochranné známky však práva a povinnosti z dané ochranné známky nekončí a je možné obnovit ochrannou známku žádostí, která musí být podána v období šesti měsíců před koncem vypršením

¹⁰² Sazebník poplatků podle Nařízení Evropské komise (EC) č. 355/2009 ze 31. března 2009

¹⁰³ Musí se však jednat o úředně uznávané mezinárodní výstavy dle Úmluvy o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928

platnosti ochranné známky. Úřad by měl majitele ochranné známky o vypršení ochranné známky informovat o ukončení její platnosti a poskytnout informace o jejím možném prodloužení. Zmeškání lhůty pro obnovu ochranné známky není konečné a je možné podat do šesti měsíců od vypršení platnosti ochranné známky dodatečnou žádost. Žádost o obnovu ochranné známky je zpoplatněna částkou 1500 €, žádost podaná elektronickou formou je pak o 150 € levnější.¹⁰⁴

Řízení o zrušení a neplatnosti ochranné známky společenství

Zrušení ochranné známky společenství mají na starost Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu a vnitrostátní soud pro ochranné známky společenství. Žádost může podat každá fyzická, nebo právnická osoba.

Známku lze zrušit jen z důvodů uvedených v Nařízení Rady č. 207/2009 čl.51. Jako důvod lze použít:

- jestliže po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; pokud však v období mezi uplynutím této lhůty a podáním návrhu (nebo protinávrhu) začal majitel ochrannou známku řádně užívat nebo v užívání pokračoval, bude návrh (protinávrh) zamítnut, ledaže by k užívání nebo k pokračování v užívání došlo ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu (protinávrhu) a přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh (protinávrh);
- jestliže se ochranná známka stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána;
- jestliže by v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, ochranná známka mohla uvádět veřejnost v omyl, zvláště pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

¹⁰⁴ Sazebník poplatků podle Nařízení Evropské komise (EC) č. 355/2009 ze 31. března 2009

V případě neplatnosti ochranné známky jsou důvody neplatnosti stejné jako důvody neplatnosti v Směrnici Rady č. 2008/95/ES o které se zmiňují 3.2.1.

Pokud se vyskytne neplatnost pouze pro určité výrobky, nebo služby je možné zrušení ochranné známky Společenství jen ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám

Návrh je zpoplatněn částkou 700 €. V případě poplatků nutných k podání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky společenství se jeví jejich výše diskutabilní. Chápu v této situaci nutnost nést náklady na správní řízení, avšak na druhé straně stojí ochrana práv, která je v tomto případě podmíněna zaplacením podstatně vysokého správního poplatku. Racionálním vysvětlením výše těchto poplatků je však znemožnění zneužívání a neúměrného zatěžování řízení neopodstatněnými námitkami, které mají za cíl pouze řízení zpomalit a poškodit majitele ochranné známky.

Účinky prohlášení neplatnosti ochranné známky společenství nastávají ex tunc, tedy na ochrannou známku se hledí jako na neplatnou od jejího počátku. Rozdílné je zrušení ochranné známky, které má účinky ex nunc a ochranná známka se má za neplatnou dnem podání návrhu, či protinávrhu na zrušení ochranné známky.

3.3 Právní úprava ochrany práv k ochranným známkám v českém právu

Právní úprava obsahující počátky ochranné známky na našem území sáhá až do dob Rakouska-Uherska. V roce 1858 byl vydán císařský patent RBG1. Nr.237, a to zákon o ochraně průmyslových vzorů a modelů, který upravoval také pojem ochranné známky jako: zvláštního druhu označení sloužícího v obchodním styku k rozlišení zboží různých výrobců. Podmínkou ochrany ochranné známky, který ji tento dokument přiznával, byl zápis ochranné známky, který znamenal pro jejího majitele výlučné právo k ochranné známce a možnost ochrany v případě jejího zneužití jinou osobou. Na tento císařský patent navázal v roce 1890 již samostatný říšský zákon č. 19/1890 ř.z., o ochraně známek, který z císařského patentu převzal definici ochranné známky, výlučné právo k ní, postih za její zneužívání a její rozlišovací funkci.

Současná právní úprava ochranné známky je zakotvena v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 97/2004 Sb., k

provedení zákona o ochranných známkách. Tato vyhláška byla přijata především z důvodů implementace směrnice a nařízení do české právní úpravy. Zákon tímto poskytuje vyšší právní ochranu majitelům a přihlašovatelům ochranných známek a zavádí instituty jako ochranná známka s dobrým jménem, všeobecně známá ochranná známka, odmítnutí zápisu ochranné známky, pokud přihláška nebyla podána v dobré víře a další důvody odmítnutí zápisu ochranné známky. Úřadem spravujícím ochranné známky na území ČR je Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV)¹⁰⁵, dříve označovaný jako Patentový úřad, který sídlí v Praze a je jedinou institucí, která rozhoduje o zápisech národních ochranných známek. Prostřednictvím UPV je také možné podat přihlášku k zápisu ochranné známky společenství nebo mezinárodní ochranné známky dle Madridské dohody.

¹⁰⁵ Úřad průmyslového vlastnictví: Hlavní stránka [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/>

4 Nástroje k zajištění ochrany práv k ochranným známkám

Veškeré mezinárodní smlouvy a výše uvedené zákony jsou bez vynucení imperfektní a proto je nutné stanovit pravidla jejich dodržování. Bohužel tuto vlastnost měla převážně většina prvních mezinárodních smluv v oblasti ochrany duševního vlastnictví. V Pařížské úmluvě úpravu donucovacích prostředků nalezneme, ale bohužel ve velmi malé míře. Ochrana práv k duševnímu vlastnictví probíhala především v rámci celních orgánů, které měly možnost dané výrobky porušující práva k duševnímu vlastnictví zabavit.¹⁰⁶ Pařížská úmluva například ani výše uvedenou možnost zajištění ochrany práv nedovoluje absolutně a umožňuje ji v případě souladu tohoto ustanovení s vnitrostátním právním předpisem. Tato ochrana nebyla až do vydání Dohody TRIPS dostatečná a dle mého názoru můžeme říci, že až podporovala porušování práv k duševnímu vlastnictví a souvisí se současným globálním problémem. Dohoda TRIPS přináší dokonalejší ochranu práv z duševního vlastnictví, než jakékoli stávající smlouvy a opět potvrzuje, že je nejdůležitějším a nejdokonalejším mezinárodním dokumentem upravující práva duševního vlastnictví.

4.1 Nástroje k zajištění ochrany práv k ochranným známkám v mezinárodním měřítku

4.1.1 V rámci dohody TRIPS

Dohoda Trips věnuje zajištění ochrany práv k duševnímu vlastnictví část III a jedná se o jednu z nejdůležitějších částí celé dohody vzhledem k tomu, že zajištění práv z duševního vlastnictví nebylo do této doby nikdy účinně upraveno. V této části se zabývá všeobecnými povinnostmi, které jsou stěžejní pro celou dohodu TRIPS, úpravou občanskoprávního a správního řízení, prozatímních opatření, opatřeními na hranicích a především trestní řízení. Dohoda se nepokouší o jakoukoli implikaci její ustanovení do jednotlivých právních řádů, ale snaží se dosáhnout určité minimální míry vynucování

¹⁰⁶ Více čl.9 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20.3.1883 ve smyslu pozdějších změn

práv k duševnímu vlastnictví v jednotlivých členských státech. Veškeré vynucení práv, které dohoda upravuje je nutno interpretovat v zásadách celé dohody a nesmí se především stát překážkou legálního obchodu mezi jednotlivými členskými státy.

Všeobecné povinnosti

V oddílu 1 části III. jsou uvedeny základní všeobecné povinnosti, které musí splňovat jakékoli řízení občanské soudní, správní či trestní. Jedná se o principy, které jsou základem pro každé soudní řízení ve vyspělých státech a zakládají právo spravedlivého procesu. Dohoda upřednostňuje prevenci porušování práv z průmyslového vlastnictví. Stanovuje, že je nutné použít taková opatření, která by zabránila porušování a opatření, která mají odrazující účinek vůči dalšímu porušování.

Řízení musí být spravedlivá, nestranná, nesmí být nadměrně složitá a nákladná. Je zde také upravený zákaz průtahů v řízení. Dohoda na druhé straně nedefinuje dále průtahy řízení, tedy jejich délku, charakteristiku apod.

Rozhodnutí musí být v písemné formě a musí být odůvodněná, aby se zabránilo svévoli. Řízení musí obsahovat systém opravných prostředků, které mohou opravit vadné rozhodnutí.

Dohoda nepožaduje vytvoření zvláštních soudních orgánů pro rozhodování sporů z porušení práv z duševního vlastnictví, které jsou ve většině státech rozhodovány v rámci soudního systému. Zajímavostí je ale například rozhodování sporů z duševního vlastnictví v některých státech Jižní Ameriky, které zde spadá do pravomocí specializovaných správních orgánů.

Občanskoprávní, správní řízení a nápravná opatření

Dohoda ve své preambuli charakterizuje práva z duševního vlastnictví jako práva soukromá a proto je většina pravomocí dána občanskoprávním soudům. V článku 42 dohoda upravuje základní práva spravedlivého procesu, která byla do dohody začleněna především vzhledem k rozvojovým státům ve kterých často tyto základní zásady chyběly. Dohoda vyžaduje, aby strany mohly být zastoupeny nezávislým právním zástupcem, mohly předkládat důkazy, právo na přípravu obhajoby. Dohoda

chápe obchodní stránku práv duševního vlastnictví a proto také vysloveně stanovuje ochranu důvěrných informací v řízení.¹⁰⁷

V části důkazů dohoda zakotvuje právo kontradiktornosti, tedy možnosti vyjadřovat se ke všem skutečnostem a důkazům. V této souvislosti dohoda také umožňuje vydání důkazu protistrany s výjimkou zajištění ochrany důvěrných informací.

Článek 43 odst.2 upravuje také nečinnost protistrany, která úmyslně a nebo bez řádného důvodu neposkytne určité informace, nebo významně narušuje řízení. V takovém případě dohoda umožňuje vydat soudní rozhodnutí na základě předložených informací. Vydat rozhodnutí je možné pouze po předchozím slyšení stran a nároková strana musí předložit důkazy k opodstatnění svých nároků. Tento odstavec byl vytvořen za účelem dodržení základních principů uvedených v části všeobecných povinností řízení a to především v rámci omezení průtahů řízení.

Nápravná opatření v rámci Dohody TRIPS

Dohoda TRIPS v článcích 44 až 48 upravuje různé druhy nápravných opatření jako jsou: soudní zákazy¹⁰⁸, náhrada škody¹⁰⁹, zabavení a zničení zboží porušující práva duševního vlastnictví¹¹⁰ a nebo zaplacení soudních výdajů¹¹¹.

Soudní zákazy můžeme přirovnat k žalobě zdržovací. Ukládají porušovateli práv, aby upustil od protiprávního jednání. Tento soudní zákaz je především spojován se zadržením zboží po proclení celními orgány a následným propuštěním zboží na trh. V této souvislosti je důležité se zmínit, že dohoda nenařizuje vydat soudní zákaz v případě nedbalostního chování.

Odst.2 článku 44 dále významně upravuje pravomoc soudu přednostně uplatnit své vnitrostátní právo v případě neslučitelnosti nápravného opatření s vnitrostátní úpravou.¹¹²

¹⁰⁷ Zde navazuje na ochranu nezveřejněných informací

¹⁰⁸ Oddíl 2, čl.44 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze dne 15. dubna 1994

¹⁰⁹ Oddíl 2, čl.45 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze dne 15. dubna 1994

¹¹⁰ Oddíl 2, čl.46 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze dne 15. dubna 1994

¹¹¹ Oddíl 2, čl.48 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze dne 15. dubna 1994

¹¹² Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.195

Náhrada škody, jako jeden z nejčastějších nápravných opatření je upravena v Dohodě TRIPS v odstavci 45. Důležitou podmínkou nároku náhrady škody je vědomé, nebo nedbalostní chování porušovatele. Odstavec 2 dohody avšak umožňuje vymáhání zisků, nebo předem stanovených náhrad škod i při nezaviněném jednání. V rámci náhrady škody lze také vymáhat náhradu nákladů řízení, které mohou zahrnovat i odměnu právního zástupce poškozeného.

Mezi další velice významná nápravná opatření patří zabavení a zničení porušujícího zboží. Tento institut umožňuje odstranění porušujícího zboží z obchodní sítě bez náhrady a stažení musí být provedeno tak, aby se chránilo práv majitele ochranné známky. Ustanovení o stažení z trhu je absolutní, nelze tedy například odstranit vadnou ochrannou známku z výrobku a výrobek dál prodávat. Soudní orgány mají pravomoc také zničení porušujícího výrobku, avšak nesmí dojít k zásahu do ústavních norem daného státu.¹¹³ Soudní orgány mají také pravomoc odstranit materiály a nástroje, které byly použity k výrobě porušujícího výrobku. V tomto případě se jedná o pravomoc preventivní, aby nedocházelo k opětovnému porušování práv do budoucna. V případě zničení zboží je možné položit si otázku, zda se nejedná o příliš tvrdou sankci, která bývá často veřejností vytýkána. Na jedné straně stojí porušená práva vlastníků duševního vlastnictví, na straně druhé možnost využití porušujícího zboží, například k humanitárním účelům. V současné době problém upravuje na vnitrostátní úrovni zákon č. 191/1999 Sb. o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v současné době umožňuje dle § 14b se souhlasem majitele práva na náklady pachatele správního deliktu odstranění ochranných známek z porušujících výrobků, nebo jiných úprav tak, aby s výrobky šlo nakládat jiným způsobem. Porušující výrobky lze pak použít se souhlasem majitele ochranné známky na humanitární účely.¹¹⁴

Poslední nápravné opatření upravené v článku 47 je institut práva na informace, které je upravené v Dohodě TRIPS především s omezováním organizovaného zločinu. Soudní orgány mohou nařídit porušiteli, aby oznámil totožnost osob zapojených do

¹¹³ Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.196

¹¹⁴ § 14b odst.2 Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví ve znění pozdějších předpisů stanoví typy subjektů, kterým můžou být dané vadné výrobky v rámci humanitárních účelů svěřeny.

výroby a distribuce porušujícího zboží nebo služeb a jejich distribuční sítě, pokud by to nebylo v nepoměru k závažnosti porušení.

Dohoda TRIPS také upravuje možné zneužití řízení, ke kterému může docházet ve snaze deformování hospodářské soutěže v situaci, kdy žalobce ve zlé víře způsobí neprávem žalovanému škodu. Neprávem žalovaný má právo na náhradu nákladu včetně honoráře advokáta a náhradu škody, která mu byla způsobena žalobcem. Dohoda TRIPS také zakládá odpovědnost veřejných orgánů a úředníků k náhradě škody, kteří mohou být zproštěni odpovědnosti prokázáním, že jednali v dobré víře.

Dohoda dále stanoví, že výše uvedené ustanovení článků 41 až 48 soudního řízení se použije i na správní řízení.

Prozatimní (předběžná) opatření

Prozatimní opatření je důležitý procesní institut směřující k účinné ochraně práv duševního vlastnictví a významně omezující majitele porušujícího zboží, proto je nutné mu věnovat zvláštní pozornost. Dohoda TRIPS prozatimní opatření upravuje v článku 60 odst.1 až 8.

Tato opatření mají za cíl zabránit, aby:

- nedošlo k porušení práva duševního vlastnictví
- zabránit propuštění zboží, včetně dovezeného zboží ihned po proclení do obchodní sítě
- zajistit důkazy o porušení práva

Soudní orgány mohou přijmout prozatimní opatření bez slyšení druhé strany v případě možného ohrožení práva, které by způsobilo nenapravitelné poškození majiteli práva, nebo pokud hrozí nebezpečí, že budou zničeny důkazy. V takovém případě je nutné bezodkladně vyrozumět obě strany nejpozději do provedení opatření. Přezkoumání prozatimního opatření se bude konat na žádost odpůrce, aby bylo možné například opatření zrušit.¹¹⁵ Tato skutečnost však může vést k zneužívání řízení neoprávněným žalobcem jednajícím ve zlé víře a proto v následujícím 3 odstavci nalezneme především ustanovení chránící odpůrce před zneužitím žalující strany.

¹¹⁵ Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.196

Žalující strana musí předložit důkazy potvrzující oprávněnost daného opatření a složení odpovídající jistoty, která chrání odpůrce v případě zneužití řízení. Na tento smysl ochrany žalovaného navazuje také odstavec 7, který přiznává žalovanému možnost žádat po žalobci náhradu škody v případě, pokud prozatimní opatření byla zrušena, pozbyla platnosti a nebo se v řízení zjistilo, že k porušení práv nedošlo.

Prozatimní opatření zanikne nezahájíli se řízení ve věci, nejpozději však do 20 pracovních či 31 kalendářních dní dle toho, co nastane dříve.

Opatření na hranicích

Další z významných ustanovení Dohody TRIPS je oddíl 4, který upravuje přerušení celního řízení o propuštění zboží do volného oběhu. Tento institut je spatřován ve svém preventivním charakteru a v rámci ochrany duševního vlastnictví má zcela zásadní význam, jelikož doposud nebyl na mezinárodní úrovni takto účinně upraven.¹¹⁶ Ve svém textu navazuje na úpravu provedenou v Pařížské úmluvě, kterou dále rozvíjí. Tato opatření na hranicích znamenají významný boj proti zneužívání práv duševního vlastnictví. Např. jen v roce 2010 zadržely celní orgány EU na vnějších hranicích více než 103 milionů výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví.¹¹⁷ Tyto statistiky však obsahují bohužel zanedbatelné procento případů, ve kterých konají celní orgány z moci úřední. Pozornost celních úřadů ve většině případů opomíjí kontrolu dodržování práv z duševního vlastnictví a zaměřuje se pouze na zjištění hodnoty importního zboží a jeho zařazení do celních sazebníků a tím určení cla a jiných povinných poplatků.

*Jestliže by se dařilo odrážet obchod s padělaným a pirátským zbožím už na hranicích, nebylo by třeba nákladných a zdlouhavých procedur ve vnitrozemí.*¹¹⁸ Tato

¹¹⁶ Již Pařížská úmluva zavádí do své úpravy možnost zabavení zboží porušující práva duševního vlastnictví. Neupravuje tento institut však tak obsáhle jako úprava v rámci Dohody TRIPS. Pařížská úmluva v rámci článku 9 odst.1 stanoví: „Každý výrobek, který je nedovoleně označen tovární nebo obchodní známkou nebo obchodním jménem, bude při dovozu do těch unijních zemí, ve kterých tato známka nebo toto obchodní jméno mají právo na zákonnou ochranu, zabaven.“. V článku 9 odst.2 pak dále umožňuje zabavení zboží jak při dovozu, tak v zemi, kde došlo k nedovolenému značení, tedy k zabavení zboží při vývozu.

¹¹⁷ Dostupné z:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/882&format=HTML&aged=1&language=CS&guiLanguage=de>

¹¹⁸ Dobříchovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.198

myšlenka pana JUDr. Dobřichovského je sice správná a logická, diskutabilní je však možnost provedení takového zásadního opatření ve velkém rozměru na těžko kontrolovaném rozlehlém území jakým je například Evropská unie. Institut opatření na hranicích je významný, avšak může být zpomalován iniciativou celních orgánů.

Ustanovení opatření na hranicích není platné v případě, pokud došlo k uvedení daného porušujícího zboží na trh s vůlí majitele, nebo se jedná o zboží v tzv. tranzitním režimu.¹¹⁹

*Výjimkou z obecného závazku k hraničním opatřením jsou tzv. opomenutelné (de minimis) dovozy, tj. menší množství zboží neobchodní povahy umístěné např. v zavazadlech cestujícího.*¹²⁰ Tento předpoklad vyplývá z obchodní povahy Dohody TRIPS uvedené v preambuli, avšak nezakládá kvalitní ochranu práv majitelů duševního vlastnictví a ti jsou i tímto nepatrným porušením práv poškozeni.

Přerušování celního řízení o propuštění zboží do volného oběhu může být zahájeno na základě:

- žádosti majitele práva
- na základě iniciativy celních orgánů.

Ustanovení Dohody TRIPS však nevynucuje povinnost z úřední povinnosti provádět inspekce, nebo jinou činnost vedoucí k zabránění v porušování práv duševního vlastnictví. V tomto směru dle mého názoru spatřuji určitou imperfektnost tohoto ustanovení a snížení ochrany práv z duševního vlastnictví. Pokud však členské státy upraví ve svých vnitrostátních právních předpisech možnost, aby příslušné orgány jednaly z vlastní iniciativy, mohou tyto orgány dle čl.58 Dohody TRIPS:

- požadovat od majitele práva jakoukoli informaci, která jim pomůže při výkonu těchto práv
- mají povinnost informovat dovozce a majitele práv o přerušování řízení

V případě žádosti majitele práv z duševního vlastnictví musí být uvedeny důkazy a informace sloužící k určení zboží. Také z celního podnětu z úřední povinnosti

¹¹⁹ Zboží zahrnuté do tohoto režimu je dopravováno pod dohledem od jednoho celního úřadu k druhému.

¹²⁰ Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.198

je nutné uvedení důkazů o pravděpodobném porušení. Na rozdíl od zahájení žádostí majitele práva se nezakládá odpovědnost státních orgánů.

Dohoda TRIPS v článku 51 upravuje oproti Pařížské úmluvě také možnost rozšíření ochrany opatření na hranicích i jiná práva duševního vlastnictví, než pouze ochranné známky, nebo zboží porušující autorská práva. Problémem jiného zboží než ochranných známek, například patentů může být však jejich obtížná rozpoznatelnost zda porušují práva z průmyslového vlastnictví v rámci řízení, které je zahájeno z úřední povinnosti.

V rámci podání přihlášky upravuje TRIPS opět zneužití řízení, které zajišťuje:

- Složení záruky (kauce) žadatelem – kauce nesmí být nepřiměřená, aby neznemožňovala podání žádosti oprávněným majitelem duševních práv. Složením kauce se chrání odpůrce a dané celní orgány.
- Délka suspenze řízení o propuštění zboží do volného oběhu trvá deset pracovních dní, v odůvodněných případech může být lhůta prodloužena o dalších deset dní.
- V době přerušení má odpůrce právo na přezkoumání přerušení. Odpůrce má právo na to být slyšen a rozhodnutí ve věci v přiměřené době.
- V případě zneužití řízení má žadatel povinnost zaplatit náhradu škody vzniklou odpůrci neopodstatněným zadržením zboží. Odpůrce může žádat jako náhradu škody také náklady právního zastoupení a nebo i ušlý zisk.

Zadržené zboží bude uvolněno, pokud celní orgány neobdržely zprávu o tom, že bylo zahájeno řízení vedoucí k rozhodnutí ve věci jinou stranou než odpůrcem, nebo že řádně zmocněný orgán přijal prozatímní opatření, prodlužující přerušení řízení o propuštění zboží.

Důležitým článkem v rámci opatření na hranicích je také ustanovení článku 57, které upravuje oprávnění k inspekci a práva na informace. Význam práva na inspekci je dán možností provedení inspekce daného zboží a zjištění, zda bylo právo porušeno, nebo nikoli. Naproti tomu právo na informace je možné uplatnit pouze již v případě, kdy bylo o porušeném právu rozhodnuto v neprospěch porušitele. Právo na informace

v tomto případě zakládá možnost majitele duševního vlastnictví bránit svá práva i proti ostatním osobám, kteří s porušením daného práva souvisejí. Majitel duševního vlastnictví tedy může požadovat, aby byl informován o všech jménech a adresách odesílatele, dovozce a příjemce a o množství daného zboží.

Trestní řízení

Důležitou součástí vynucení práv z duševního vlastnictví je zařazení trestního řízení do ustanovení Dohody TRIPS. TRIPS v této oblasti dává obligatorní povinnost zahrnout do jednotlivých vnitrostátních úprav trestní řízení v případě porušení práv z duševního vlastnictví. Je nutné zmínit, že TRIPS nepožaduje zavést trestní řízení v rámci ochrany veškerých práv duševního vlastnictví, ale stanovuje tuto povinnost pouze u ochranných známek a porušení autorského zákona. Trestní řízení a sankce musí být zavedeny alespoň v případě porušení úmyslného padělání ochranné známky nebo porušení autorského práva v komerčním měřítku. Opět je stanoven pouze minimální právní rámec a je pouze na daných členských státech, zda si upraví trestní řízení ve větší míře.

TRIPS v článku 61 stanovuje základní tresty, které musí obsahovat trest odnětí svobody a peněžité pokuty. Tyto tresty musí být dostatečně vysoké, aby neměly pouze represivní funkci, ale také funkci preventivní. Tresty musí zahrnovat také zcela logické zabavení, konfiskace a nebo zničení porušujícího zboží, materiálu a nástrojů, které byly použity k výrobě porušujícího výrobku. V českém právním řádu nalezneme trest porušování práv k ochranné známce v § 268 trestním zákoně č. 40/2009 Sb., který stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta, peněžitý trest, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

4.2 Nástroje k zajištění ochrany práv k ochranným známkám v evropském měřítku

Dohoda TRIPS přinesla důležitý minimální rámec právní úpravy ochrany práv z duševního vlastnictví, které souhrně chybělo v rámci mezinárodního práva a které

bylo potřeba regulovat. V procesu přijetí Dohody TRIPS již tak byly velké problémy především z řad rozvojových zemí, které do té doby úpravu ochrany práv z duševního vlastnictví neměly vůbec ve svých právních řádech zakotvenou. Minimální rámec ochrany práv, který je dán v Dohodě TRIPS je významným pokrokem ve vývoji ochrany práv duševního vlastnictví, avšak tato úprava je pro vyspělé Evropské země nedostačující. Proto vedly tyto důvody Komisi v lednu 2003 k vytvoření návrhu Směrnice o opatřeních a řízení k zajištění vynucování práv k duševnímu vlastnictví. V roce 2004 byl tento návrh přijat Evropským Parlamentem a schválen jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví.¹²¹ *Směrnice byla schválena ve spěchu, těsně před rozšířením ES o nové členské státy, ke kterému došlo 1. 5. 2004. Smyslem bylo zabránit dalšímu oddálení schválení, které by bylo způsobeno projednáváním navrženého textu s novými členskými státy. Tento urychlený způsob přijetí se negativně projevil na kvalitě schváleného předpisu. Na poslední chvíli byla zmírněna nebo zcela vypuštěna kontroverzní opatření, která mohla být účinným nástrojem v boji proti padělání a pirátství.*¹²² Tato směrnice byla do českého právního řádu implementována v podobě zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví a ve změně autorského zákona č. 121/2000 Sb.. Procesněprávní ustanovení směrnice jsou pak vtěleny do zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a nebo zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů.

Směrnice vychází ze základů Dohody TRIPS, avšak v některých směrech tyto základy zpřesňuje a doplňuje^{123 124}. Svoji účinností směrnice žádným způsobem neomezuje účinnost Dohody TRIPS, která zůstává nadále platná na mezinárodní úrovni. Preambule směrnice také stanovuje nutnost sjednocení a odstranění rozdílů ve vymáhání práv k duševnímu vlastnictví v jednotlivých státech, jelikož tyto rozdíly

¹²¹ Český překlad této Směrnice je poněkud zavádějící. Anglická originální verze této Směrnice totiž zní: „the enforcement of intellectual property rights”. Tím by doslovný překlad Směrnice v češtině měl být: o vymáhání práv duševního vlastnictví. Toto nedopatření již bylo změněno v zákoně č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví.

¹²² Mgr MGR.ČERNÝ, Miroslav. *Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví*. Brno, 2007. Dizertační práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí práce Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. 108s.

¹²³ Dobřichovský, T., *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO*. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.204

¹²⁴ Směrnice č. 2004/48/ES ve svém článku 2 vysloveně stanovuje nadřazenost Směrnice dohody TRIPS a jednotlivých právních řádů. “Aniž jsou dotčeny prostředky stanovené právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, které jsou nebo mohou být pro nositele práv výhodnější, použijí se opatření, řízení a nápravná opatření stanovená touto směrnicí”

vedou k omezení svobodného pohybu zboží a služeb v rámci trhu a jsou na újmu řádného fungování trhu. Směrnice nezahrnuje do své úpravy oblast trestních sankcí,¹²⁵ které nadále upravuje čl.61 dohody TRIPS. Tím jsou trestní sankce rozdílně upraveny v jednotlivých právních řádech a v jehož důsledku umožňuje tato nejednotná úprava úmyslné zneužívání rozdílů mezi jednotlivými právními řády rušiteli těchto práv. Původní návrh Komise předpokládal i tresty ukládané právníkům osobám, které bych považoval za velmi přínosné. Tato úprava by však kolidovala s dosavadní koncepcí českého trestního zákoníku.¹²⁶

V následující části mé práce bych se proto rád zaměřil na srovnání institutů směrnice a implementaci jejich obsahu v rámci české právní úpravy a zhodnocení, zda jsou jednotlivé části směrnice vhodně implementovány či nikoli.

4.2.1 Směrnice Evropského parlamentu č. 2004/48/ES

Směrnice navazuje, jak jsem se již výše zmínil, na dohodu TRIPS, která stejně jako směrnice v části obecných povinností stanoví, že všechna opatření, řízení a nápravná opatření vedoucí k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví musí být spravedlivá, nestranná, nesmí být nadměrně složitá, nákladná a nesmí obsahovat nerozumné lhůty.¹²⁷ Opatření, řízení a nápravná opatření musí být také účinná, přiměřená a odrazující a nesmí s jejich použitím docházet k omezení volného obchodu.

Vzhledem k omezování zneužití řízení stanovuje směrnice aktivně legitimované osoby, které jsou dle mnoho autorů včetně T. Dobřichovského vymezené příliš široce.¹²⁸ Směrnice zde aktivně legitimuje:

- majitele práv duševního vlastnictví
- ostatní osoby oprávněné užívat tato práva, z nich můžeme jmenovat například držitele licence, který může vymáhat práva z duševního vlastnictví po předchozím souhlasu majitele a v rozsahu povoleném v dané smlouvě¹²⁹

¹²⁵ Návrhy o sjednocení trestní oblasti předložila Komise EU v rámci návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví ze dne 26.4.2006

¹²⁶ Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.206

¹²⁷ Jedná se téměř o stejné požadavky, které stanovuje Dohoda TRIPS v části III. Oddíl 1

¹²⁸ Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004, s.207

- kolektivní správce práv duševního vlastnictví
- profesní subjekty ochrany práv

Jak jsem se již výše zmínil, směrnice zavádí mnoho nových institutů, které nebyly před jejím přijetím používány a mnoho z nich také rozvíjí dosavadní úpravu v rámci TRIPS, které jsem se věnoval kapitole 3.1.5. Základní instituty této směrnice v souvislosti s ochrannými známkami se pokusím vysvětlit a srovnat s relevantními ustanoveními dohody TRIPS v následující části mé práce.

Důkazy a důkazní prostředky

Ustanovení důkazních prostředků v rámci směrnice je obsaženo v článku 6 a navazuje na článek 43 dohody TRIPS. V procesu dokazování směrnice umožňuje stejně jako ustanovení dohody TRIPS, možnost soudu nařídit provedení důkazů protistranou, které má v držení. Institut vydání důkazů protistranou může být však omezen na ochranu důvěrných informací. Směrnice na rozdíl od dohody TRIPS dále umožňuje předložení bankovních, finančních nebo obchodních dokumentů, které jsou v držení protistrany, jestliže došlo porušení v obchodním měřítku. Důkazní břemeno je dáno žalobci, který musí uvést důkazní prostředky dostatečné na podporu jejích tvrzení, žalovaný nemusí dokazovat svoji nevinu.

Institut předložení důkazů protistranou lze aplikovat také i před zahájením řízení. V tomto případě nemusí žalující strana dokazovat pouze, že dané porušující chování proběhlo, ale že porušení práva hrozí, nebo pokud je-li obava, že důkaz bude zničen¹³⁰ Před zahájením řízení lze nařídit odebrání vzorků, zabavení zboží, nebo i materiálů, nástrojů, dokumentů použitých k výrobě nebo distribuci daného zboží porušujícího práva duševního vlastnictví. Tato předběžná opatření lze nařídit i bez slyšení protistrany, avšak ta musí být o daných opatřeních bezodkladně informována.

Směrnice dále v oblasti opatření k zajištění důkazů upravuje ochranu protistrany, pro které znamená tento institut významný zásah do práv a proto je nutné tato práva

¹²⁹ Dle zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví může nabyvatel licence vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Předchozí souhlas nemusí žádat, pokud ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.

¹³⁰ Daná právní úprava směrnice je stejná, jako v případě TRIPS v čl.50 odst.2, který taktéž umožňoval použití prozatímního opatření i pokud byla důvodná obava, že důkaz bude zničen.

chránit. Navrhovatel v takovém případě musí složit dostatečnou jistotu¹³¹, nebo odpovídající záruku, která by pokryla případné odškodnění způsobené žalovanému při neprokázání porušení práv. Navrhovatel je také povinen v lhůtě 20 pracovních dnů, nebo 31 kalendářních dnů u příslušného soudu podat žalobu.¹³² V případě nepodání žaloby do příslušné doby může být opatření na zajištění důkazů na žádost žalovaného zrušeno.

Zajištění důkazů a úpravu, kterou směrnice vyžaduje nalezneme v českém právním řádu v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu § 78b a dále. Zákon zde v § 78c stanoví příslušnost krajského soudu k zajištění předmětu důkazního prostředku v místě obvodu zajišťovaného důkazního prostředku.

Občanský soudní řád dále určuje například výši jistoty, kterou je potřeba složit do 8 dnů¹³³ od stanovení jistoty navrhovatelí. Jistota se stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu, maximální hranice jistoty je však 100 000 Kč. Interpretace směrnice je v tomto ohledu dle mého názoru nedokonalá, jelikož sama Směrnice uvádí nutnost složení dostatečné jistoty nebo odpovídající záruky navrhovatelem, aby bylo zajištěno odškodnění jakékoli újmy způsobené žalovanému. Především v obchodních věcech vidím stanovení takto nízké výše jistoty za zásadní problém, jelikož škoda která může být tímto citelným zásahem do práv a povinností povinného způsobena může být často mnohem vyšší a zákonem maximální výše jistoty 100 000 Kč by dostatečně tuto škodu nepokryla. Na druhé straně souhlasím s nutností určení maximální výše jistoty, jejíž nestanovení by v určitých situacích bránilo využití tohoto institutu žalující stranou pro nedostatek finančních prostředků.

Právo na informace

Směrnice navazuje a dále rozvíjí institut práva na informace čl. 47 Dohody TRIPS, která se právu na informace nevěnuje ve velké míře. Institut práva na informace je důležitý především v rámci ochrany průmyslových práv, jelikož ochrana porušených

¹³¹ Ustanovení Směrnice rozvíjí čl.50 odst.3 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze dne 15. dubna 1994

¹³² Úprava je stejná jako úprava čl.50 odst.6 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze dne 15. dubna 1994

¹³³ Zmeškání lhůty uvedené v nelze prominout dle § 78d odst.2. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

práv může být vykonána komplexně od porušitele, který je postihován až po například výrobce, distribuční síť, ostatní odběratele a podobně.

Oprávněná osoba má právo na informace o výrobcí, zpracovateli, skladovateli, distributorovi, dodavateli, nebo jiném předchozím držiteli zboží nebo služby porušující právo. Informace obsahují jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla výše uvedených subjektů.

Druhá skupina informací, která může být vyžadována jsou informace a údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží či služby. Tento druhý typ informací slouží především v následném řízení ke stanovení náhrady škody a bezdůvodného obohacení.

Informace musí poskytnout porušovatel, každá osoba která v obchodním měřítku držela zboží nebo užívala služby porušující právo, dále osoba která v obchodním měřítku poskytovala služby používané při činnostech porušující právo nebo byla označena za osobu osobou porušující právo.

Zákon 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví implementující směrnici dále uvádí možnost oprávněné osoby domáhat se návrhem u soudu v řízení o porušení práva, pokud není informace poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě, soud však žalobu může zamítnout z důvodů nepřiměřenosti k ohrožení či porušení.

Předběžná a zajišťovací opatření

V rámci ochrany práv duševního vlastnictví se jedná o nejúčinnější nástroj ochrany práv majitele duševního vlastnictví s okamžitým účinkem. Institut předběžných a zajišťovacích opatření v jistém smyslu upravuje stejná práva a povinnosti jako právní úprava opatření k zajištění důkazů upravených v článku 7 Směrnice.

Směrnice v článku 9 umožňuje vydání soudního zákazu proti porušovateli práv a zprostředkovateli, který směřuje k zamezení aktuálního, nebo budoucího porušování práva duševního vlastnictví. Směrnice zde upravuje také možnost pokračování v činnosti údajným porušovatelem v případě složení záruky k zajištění odškodnění majitele práva. V rámci předběžných a zajišťovacích opatření lze nařídit zabavení nebo vydání zboží, u kterého je podezření, že jsou jím porušována práva duševního vlastnictví, aby se zabránilo vstupu tohoto zboží na trh. Celý institut může využít

navrhovatel, který poskytne důkazy osvědčující, že je nositelem práv z daného duševního vlastnictví a že tato práva jsou a nebo budou porušována.¹³⁴ Samozřejmostí je použití těchto předběžných a zajišťovacích opatření i bez slyšení protistrany a to především v situacích, ve kterých by prodlení způsobilo majiteli práv nenahraditelnou škodu.

Článek 9 Směrnice navazuje na článek 50 Dohody TRIPS, který upravuje prozatímní opatření, institut vedoucí k zamezení dalšímu pokračování závadné činnosti porušování práv duševního vlastnictví. Směrnice narozdíl od Dohody TRIPS rozšiřuje tato opatření a rozděluje předběžná a zajišťovací opatření na opatření, která jsou nařízena v případě porušení v obchodním měřítku a na opatření, která jsou nařízena v porušení práv v běžném měřítku. Rozdělení je zásadní pro používání tohoto institutu, jelikož v případě porušení práv v obchodním měřítku umožňuje Směrnice navíc předběžné zabavení movitého, nebo nemovitého majetku a zmrazení bankovních účtu, nebo jiného majetku údajného porušovatele práv. Směrnice také v důvodech přijetí směrnice vymezuje definici činů provedených v obchodním měřítku: *Činy provedené v obchodním měřítku jsou jednání za účelem získání přímé nebo nepřímé hospodářské nebo obchodní výhody, což zpravidla vylučuje činy konečného spotřebitele jednajícího v dobré víře.*¹³⁵

Fakultativní podmínkou vydání předběžných a zajišťovacích opatření stanoví Směrnice složení přiměřené jistoty, nebo záruky navrhovateli, která má zajišťovat náhradu jakékoliv újmy žalovanému. Tento odstavec nalezneme v českém právním řádu v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu § 75b, který stanovuje podmínku složit jistotu nejpozději ve stejný den podání návrhu na předběžné opatření ve výši 10 000 Kč a v obchodních věcech 50 000 Kč. Narozdíl od zajištění důkazů ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví § 78d není stanovena maximální hranice jistoty a předseda senátu může rozhodnout o doplatku jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Opět bych zde chtěl polemizovat o nízké finanční

¹³⁴ Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 20 Cdo 134/99 ze dne 31.01.2001 zabýval možností nařízení předběžného opatření. Soud stanovil, že k nařízení předběžného opatření postačuje, jsou-li tvrzené skutečnosti alespoň osvědčeny, to jest jeví-li se alespoň pravděpodobnými. Dále stanovil, že i v řízení o předběžném opatření musí soud hodnotit provedené důkazy, nicméně (při současném prokázání potřeby zatímní úpravy poměrů účastníků) rozhodné skutečnosti (zejména nárok sám) nemusí být spolehlivě prokázány (postaveny najisto). Srov. Nejvyšší soud: Vyhledávání. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6F57A3FB5738DAD7C125798300596BE8?openDocument&Highlight=0

¹³⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví, důvod (14)

jistotě, kterou je potřeba složit v den podání návrhu na předběžné opatření. Od 20. 7. 2009 se dokonce tato částka v obchodních věcech snížila z původních 100 000 Kč na 50 000 Kč, což chápu za velmi podstatný zásah do práv osob, proti kterým je předběžné opatření nařízeno. „Došlo tím bezdůvodně k oslabení právního postavení osob, kterým vzniká v důsledku předběžného opatření škoda nebo jiná majetková újma, ačkoliv ani dosud výše jistoty neskýtala dostatečné záruky.“¹³⁶

Předběžná opatření mohou být na žádost žalovaného zrušena, jestliže navrhovatel nezahájil v přiměřené lhůtě řízení před příslušným soudním orgánem, přičemž přiměřenou lhůtu určí soudní orgán nařizující předběžné opatření. Pokud tuto lhůtu nestanoví, je lhůta nejvýše 20 pracovních dnů, nebo 31 kalendářních dnů.

Nápravná opatření

Následující články Směrnice 2004/48/ES směřují ke zboží u kterého bylo zjištěno porušené právo duševního vlastnictví. Směrnice také uvádí možnost užití nápravných opatření¹³⁷ na materiály i nástroje, které byly použity k výrobě, nebo zpracování porušujícího zboží. Nejedná se o prostředek odškodnění pro oprávněného majitele daného práva, ale pouze o odstranění závadného stavu, který vznikl porušením práva a to na náklady porušovatele.

Směrnice obligatorně zavádí 3 typy opatření:

- stažení předmětů z obchodních kanálů
- konečné odstranění předmětů z obchodních kanálů¹³⁸
- zničení

Při nařízení nápravných opatření je nutné přihlídnout k úměrnosti v závažnosti porušení duševních práv, nápravným opatřením a zájmům třetích osob.

¹³⁶ Drápal, L., Bureš, J., et al. Občanský soudní řád I. § 1 až 200 Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s.433

¹³⁷ Ochranná opatření stanovená již čl. 46 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze dne 15. dubna 1994

¹³⁸ Přičemž směrnice jasně nedefinuje rozdíl mezi pojmem “stažení předmětů z obchodních kanálů” a “konečným odstraněním předmětů z obchodních kanálů”. Rozdíl v těchto institutech můžeme chápat v jejich rozdílném použití na konkrétní situaci porušení práv duševního vlastnictví. Stažení předmětu z obchodních kanálů může teoreticky přicházet v úvahu, pokud existuje možnost domluvy oprávněného vlastníka práv z duševního vlastnictví a porušovatele na základě dohody, dle které se porušovatel stane oprávněným uživatelem.

Nápravné opatření jsou směrnici implementovány do české právní úpravy zákonem č.221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, kde můžeme nalézt nápravná opatření v § 4. Zákon zde rozvíjí směrnici v části nepřiměřenosti nápravných opatření vůči porušení průmyslových práv. Zákon uvádí možnost soudu nenařízení zničení zboží, pokud je zde možnost odstranění porušení práva jiným způsobem a zničení zboží by bylo nepřiměřené porušení. Upraveno je také nařízení opatření proti výrobkům, materiálům, nástrojům či zařízením, které nejsou ve vlastnictví porušovatele. Soud v takovém případě přihlédně k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře. Uvádí také možnost jen ve vyjimečných případech odstranění označení nebo padělané ochranné známky z výrobků před jejich uvedením na trh.

Soudní zákazy

Směrnice stanoví soudní zákazy poměrně krátce v článku 11. Obligatořně směrnice upravuje nutnost možnosti využití soudních zákazů pro porušovatele práv duševního vlastnictví, aby se zdržel závadného jednání. Naproti tomu fakultativně řeší otázku penále, které může být stanoveno za nedodržení. Povinnost zavést institut penále do vnitrostátních právních řádů by však dle mého měla být stanovena ve směrnici obligatořně, jelikož se jedná o účinný mechanismus ochrany práv duševního vlastnictví.

Porušení soudních zákazů můžeme v českém právním řádu dělit na:

- občanskoprávní odpovědnost
- trestněprávní odpovědnost

V rámci trestněprávní odpovědnosti můžeme porušení soudních zákazů v českém právním řádu nalézt v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku § 337 maření výkonu úředního rozhodnutí. Trestní zákon zde dle míry porušení stanoví peněžitý trest a nebo odnětí svobody až na pět let. Stěžejní by však dle mého názoru měla být úprava občanskoprávní, která se mi jeví jako nedostatečná a fakultativně stanovenému institutu penále směrnici se nepřibližuje. Občanský soudní řád v § 351 umožňuje soudu uložit povinnému za porušení povinnosti pokutu až do výše 100 000 Kč. Pokud povinný své povinnosti nesplní, může soud uložit další přiměřené pokuty, avšak na návrh oprávněného. Sporné je dle mého názoru ustanovení o přikázání těchto pokut státu, které uvádí poslední věta tohoto odstavce. Porušovaná práva jsou práva oprávněného

vlastníka duševního vlastnictví, kterému z dané protiprávní situace neplyne žádné odškodnění, naopak musí vynaložit své prostředky, aby soud uložil další pokuty.

Velmi významné z hlediska vymáhání práv z duševního vlastnictví však spatřuji v požadavku směrnice v samém konci článku 11, ve kterém směrnice obligatorně stanoví členským státům, aby oprávněný vlastník průmyslového vlastnictví mohl požádat o vydání soudního zákazu také vůči prostředníkům, tedy osobám které právo duševního vlastnictví neporušují, avšak svou činností umožňují porušování daného práva třetími osobami.¹³⁹

Alternativní opatření

Jedná se opět o fakultativní opatření, které nahrazuje nařízení výše uvedených nápravných opatření a připadá v úvahu porušení práv z duševního vlastnictví osobou, která nejednala úmyslně a ani z nedbalosti. Povinné osobě je v takovém případě stanovena povinnost zaplacení peněžního vyrovnání poškozenému, který však s tímto alternativním opatřením musí souhlasit. Smyslem alternativních opatření je zabránění nařízení opatření, které by poškozenému způsobily nepřiměřenou újmu.

Možnost využití alternativních opatření bylo do českého právního řádu implementováno zákonem č.221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který v § 4 odst. 4 umožňuje ve smyslu směrnice použití tohoto instutu.

Náhrada škody

Směrnice ve svém odůvodnění (26) uvádí, že cílem směrnice není stanovit náhradu škody jako trest, avšak umožnit odškodnění poškozeného na základě objektivních kritérií. Náhradu škody dále rozvíjí v čl.13, ve kterém určuje povinnost členských států upravit ve svých vnitrostátních právních řádech náhradu škody

¹³⁹ V českém právním řádu stanovené § 4 odst. 3 zákona č.221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

oprávněnému vlastníku¹⁴⁰ práva duševního vlastnictví, kterému vznikne škoda porušovatelem těchto práv.

Směrnice umožňuje využití pro stanovení náhrady škody:

- Přihlédnout k nežádoucím hospodářským důsledkům poškozeného, zisku a ztráty, nebo morální újmě, která byla způsobená nositeli práva porušovatelem. Z hlediska českého práva a zákona č. 221/2006 Sb. § 5 byl tento požadavek implementován v rámci náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení a v případě nemajetkové újmy přiměřeného zadostiučinění spočívající v peněžitém i nepeněžitém plnění.
- Alternativní možnost odškodnění, která je stanovena paušální částkou. Směrnice neuvádí výši paušální částky, ale umožňuje její stanovení pomocí částky, která by musela být zaplácena, pokud by porušovatel žádal o licenci na dané právo duševního vlastnictví. Zákon č. 221/2006 Sb. § 5 umožňuje stanovení náhrady škody paušální částkou ve výši alespoň dvojnásobku licenčního poplatku. Tímto se dané ustanovení stává represivním.

Pod pojmem náhrada škody směrnice rozumí tedy jeden komplexní institut, škodu hmotnou a morální¹⁴¹. *“Směrnice také předpokládá, že náhrada škody obojího druhu bude posuzována zpravidla komplexně a že soudem určená výše náhrady škody bude stanovena s přihlédnutím k oběma těmito aspekty, tedy že s nárokem na náhradu škody na jedné straně a nárokem na přiměřené zadostiučinění za nemateriální újmy na straně druhé se nebude zacházet zcela odděleně, jako by se jednalo o dva navzájem zcela nezávislé nároky, jak to odpovídá dosavadní praxi českých soudů.”*¹⁴²

Směrnice uvádí v posledním odstavci náhrady škody opět polehčující okolnosti pro porušovatele jednajícím v nedbalostním jednání, kterému může být přikázáno náhradu zisků a náhradě škody, které mohou být stanoveny. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví § 5 odst. 3 v takovém případě umožňuje soudu na návrh

¹⁴⁰ Náhrada škody připadá kromě vlastníka práva také oprávněné osobě dle § 2 odst. 1) zákona č. 221/2006 Sb.

¹⁴¹ Anglicky “moral prejudice“

¹⁴² Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví: <http://pravnicaradce.ihned.cz>. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://pravnicaradce.ihned.cz/c1-22098210-penezite-naroky-ve-sporech-z-dusevniho-vlastnictvi>

stanovit náhradu škody a výši bezdůvodného obohacení ve výši nejméně licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj. Úprava bezdůvodného obohacení tak může vést ke dvojnásobné náhradě škody, která není dle mého ve smyslu směrnice žádoucí.

4.2.2 Návrh revize směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví

V rámci poměrně dnes již zastaralé právní úpravě směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví bych se rád krátce zmínil o novém návrhu¹⁴³ této směrnice, který by měl vejít v platnost v září 2012. Návrh této nové směrnice pokládá za důležité nově sjednotit obsah směrnice, který vedl často k rozdílnému výkladu v rámci vnitrostátních soudů. Jako nejednotnou problematickou úpravu směrnice uvádí ustanovení soudních příkazů, výpočtu škody a nápravné opatření. Návrh také uvádí nedokonalosti směrnice 2004/48/ES v souvislosti vynucování práv z duševního vlastnictví v rámci internetu¹⁴⁴ a ochranou soukromí v případě práva na informace dle čl.8. Do návrhu nové směrnice je také nutné začlenit úkoly, které jsou nově svěřené Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu v rámci nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012¹⁴⁵.

Návrh nové směrnice požaduje zrychlení občanských soudních procesů a snížení jejich nákladů, což je cíl, který bude dle mého názoru těžké dosáhnout. Stěžejně je také nutné upravit definici porušování duševního vlastnictví v obchodním měřítku.

Všechny výše uvedené změny v nové připravované směrnici hodnotím kladně, dovolím si ale v této souvislosti upozornit na nutnost nové úpravy obligatorně vyšší

¹⁴³ Proposal for a revision of the Directive on the enforcement of intellectual property rights (Directive 2004/48/EC). [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011 Markt_006_review_enforcement_directive_ipr_en.pdf

¹⁴⁴ Porušování práv duševního vlastnictví skrze internet je obvykle těžké odhalit a tento druh porušení často zasahuje území několika států, proto je nutné upravit tuto problematiku na centrální úrovni.

¹⁴⁵ V rámci tohoto nařízení jsou svěřovány Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu nové úkoly, které mají podporovat a usnadňovat činnost vnitrostátních orgánů, soukromého sektoru a orgánů Unie v boji proti porušování práv duševního vlastnictví. Středisko má zvyšovat podvědomí občanů o dopadu porušování práv duševního vlastnictví, rozšiřovat znalosti postupů s cílem chránit práva duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné znalosti, poskytovat mechanismy pro on-line výměnu informací související s prosazováním práv duševního vlastnictví a má se souhrně stát centrem pro sledování porušování práv duševního vlastnictví. Smysl tohoto nařízení se zdá být dle mého funkčně správným krokem kupředu k ochraně práv duševního vlastnictví, avšak z dosavadní činnosti tohoto orgánu jsem nezaznamenal žádný podstatný přínos, který by Úřad vykonával. Je jen otázkou času jakým způsobem ovlivní ochranu práv duševního vlastnictví v praxi a zda se nestane pouze informačním centrem bez větších pravomocí.

náhrady škody v souvislosti porušením práv v obchodním měřítku. Náhrada škody je v současné směrnici upravena ve smyslu objektivní represivní náhrady škody, nemá funkci trestu, což je dle mého imperfektní. Dle mého názoru by ideálním řešením byla existence kombinace metod stanovení náhrady škody uvedených ve směrnici, tedy stanovení objektivní škody a paušálního násobku licenčního poplatku. Případná náhrada škody by pak měla preventivní funkci a předcházela by recidivě. „*U peněžitých trestů by se mělo jednat o takové pokuty, které by pro nelegální výrobce byly téměř likvidační.*”¹⁴⁶

¹⁴⁶ Balíková, S., Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání.1.vyd.Ostrava:Key Publishing s.r.o., 2011,s.11

5 Závěr:

Tématem mé diplomové práce byla problematika ochranných známek v mezinárodním měřítku. Práci jsem systematicky rozdělil na 3 kapitoly dle hlavních tématických okruhů, které byly dále logicky členěny na další jednotlivé podkapitoly.

V počátcích své práce jsem se v kapitole první pokusil o obecný úvod do dané matérie práce, tedy přiblížit vývoj ochranných známek a význam tohoto pojmu v kontextu historickém. Jedná se o základní obecné informace, o kterých by měl být čtenář poučen a které jsou předpokladem pro pochopení složitého předmětu ochranné známky a nedílnou součástí konkrétní vědecké práce. Pozornost jsem zaměřil také na objasnění rozdílů pojmů ochranné známky a značky, jakožto rozdílného postavení majitele zapsané ochranné známky a uživatele nezapsaného označení. Uživateli nezapsaného označení jsou dána určitá práva vyplývající z tohoto nezapsaného označení, avšak přiznaná ochrana nemůže být srovnávána se zapsaným označením, které požívá nesporných výhod. Z tohoto důvodu doporučuji registraci ochranné známky a z ní vyplývající zajištění kvalitní ochrany pro daný produkt, či službu, ač se jedná o finančně náročný a často složitý proces. V této části práce jsem se mimojiné pokusil odůvodnit aktuálnost výběru svého tématu ochranných známek v mezinárodním měřítku a jeho předmětu, jehož porušování je dlouhodobým celosvětovým problémem dle statistik Evropské unie pro oblast duševního vlastnictví 2010 a Priority Watch listu 2012. Překvapující pro mne bylo zjištění dalších problematických zemí porušující práva duševního vlastnictví a to zejména Řecka, jehož výskyt v této statistice jako evropské země nechápu. Výše uvedené statistiky jsou každoročně velice znepokojující, avšak v jejich analýze můžeme nalézt pozitivní vývoj, který bude do budoucna podpořen kvalitnější legislativní ochranou práv duševního vlastnictví.

V kapitole druhé jsem se věnoval základním právním dokumentům upravující ochranné známky na mezinárodní úrovni, přičemž stěžejní důraz je kladen na analýzu Dohody TRIPS, včetně právní úpravy Evropského společenství, konkrétně Směrnice Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách a Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. I přes své stáří, více než 18 let, má stále Dohoda TRIPS zásadní význam v oblasti dodržování a především vynucování práv z duševního vlastnictví. Evropské komunitární právo disponuje značnými právními prostředky ochrany práv duševního

vlastnictví, avšak je značně limitováno územím Evropského společenství. Naproti tomu postavení Dohody TRIPS, jakožto multilaterálního mezinárodního dokumentu, ke kterému přistoupila většina států světa poskytuje této Dohodě nesporné výhody, které bude sebedokonalejší komunitární úprava vždy postrádat. Dohoda TRIPS poskytuje dle svého prvotního cíle minimální právní rámec ochrany duševních práv ve světě a tento účel dle mých závěrů splňuje.

Harmonizaci práv k ochranným známkám v rámci území Evropské unie zajistila po nepřímém vzoru dohody TRIPS Směrnice Rady č. 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Cílem této Směrnice je poskytnout zapsaným ochranným známkám v jednotlivých členských státech stejnou ochranu, která byla do této doby rozdílná a vedla k omezení jednotného trhu.

V souvislosti s komunitárním právem jsem se dále zabýval dalším významným Nařízením Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, které přináší zásadní výhody pro přihlašování ochranných známek v rámci Evropského společenství a zavádí ochrannou známku Společenství. Nevýhodou může být delší proces registrace ochranné známky, který může být zmařen námitkou staršího práva ve kterémkoli členském státě. Nařízení dále umožňuje zápis pouze ochranné známky, která je graficky znázornitelná. Z tohoto pohledu se mi jeví systém ochranné známky společenství více méně zastaralý, jelikož ze světové praxe můžeme sledovat tendence k zápisu nových netradičních typů ochranných známek, které budou v budoucnu dle mého názoru nedílnou součástí nehmotného majetku společností a jejich marketingových aktivit. Vzhledem k této premise jsem se pokusil věnovat část své práce právě těmto netradičním ochranným známkám, jejich vybraným ukázkám databáze OHIM a možnosti zápisu těchto typů ochranných známek dle judikatury Evropského soudního dvora. Racionalita požadavku grafického znázornění ochranné známky je však, domnívám se, opodstatněná, jelikož zásadní problém především u ochranných známek čichových a chuťových může být jejich složité zachycení a zanesení do databáze ochranných známek. V případě ochranných známek čichových mi ovšem znázornění pomocí popisu vůně a chemického vzorce vůně ochranné známky připadá dostačující a nevidím zde překážky pro budoucí zápis ochranných známek. Odlišná praxe je však používána u ochranných známek zvukových, které jsou běžně registrovány a rozhodovací činnost OHIM připouští záznam zvukových ochranných známek pomocí notové osnovy.

V této kapitole jsem také zmínil téma přihlášky a postupu registrace ochranné známky Společenství, její základní principy a řízení o zrušení a neplatnosti ochranné

známky Společenství a jeho je zpoplatnění částkou 700€. Právě výše správních poplatků, která podmiňuje ochranu duševních práv, se mi zdá být nepřiměřená. Racionálním vysvětlením výše těchto poplatků je však zabránění neúměrného zatěžování řízení neopodstatnými námitkami, které mají za cíl pouze zpomalování řízení a poškození majitele práv ochranné známky.

V kapitole čtvrté jsem neopomenul zmínit nástroje k zajištění práv k ochranným známkám, bez kterých by byly nevynucované právní normy práv ochranných známek imperfektní. V rámci mezinárodního práva jsem v tomto smyslu analyzoval relevantní ustanovení Dohody TRIPS, která se stala vůbec první dohodou upravující zajištění práv z duševního vlastnictví a samozřejmě také komunitární úpravu Směrnice Evropského parlamentu č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Dohoda TRIPS upravuje mnoho důležitých institutů zajišťujících ochranu práv k ochranným známkám, ze kterých má dominantní postavení, dle mého názoru, trestní řízení a opatření na hranicích. V rámci institutu opatření na hranicích plně souhlasím s JUDr. Dobřichovským, který klade důraz na celní kontroly prováděné na hranicích. Dle mého názoru by posílení těchto kontrol mělo za následek ubýtek porušování práv z duševního vlastnictví a redukci následných kontrol ve vnitrozemí. Na druhé straně by dané celní kontroly nemohly vést k omezení pohybu zboží a služeb. Jakým způsobem by však takové opatření na rozsáhlém území Evropského společenství bylo proveditelné je otázkou. Minimální rámec trestního řízení upraveného Dohodou TRIPS, je dle mého mínění, dostatečný. Důležitým požadavkem pro kvalitní ochranu duševních práv je zařazení tohoto veřejnoprávního postihu v souběhu se soukromoprávním.

V rámci komunitárního práva je nejdůležitějším právním předpisem upravujícím zajištění práv k ochranným známkám Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví, která byla rovněž systematicky zařazena do této kapitoly. Směrnici jsem důkladně analyzoval také v rámci zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, kterými byla tato Směrnice do českého právního řádu implementována.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví, je domnívám se, kvalitním právním předpisem zajišťujícím dostatečnou ochranu práv ochranných známek, avšak na základě mé provedené analýzy jsem upozornil na nedokonalá ustanovení implementace této dohody do výše uvedených národních právních předpisů v rámci institutů: zajištění důkazů a důkazních prostředků,

předběžných a zajišťovacích opatření a v neposlední řadě náhrady škody. Problematika důkazů a důkazních prostředků je založena v občanském soudním řádu na nedostatečně vysoké hranici maximální peněžní jistoty, která je stanovena částkou 100 000 Kč a má sloužit dle Směrnice jako odškodnění jakékoli újmy způsobené žalovanému navrhovatelem v rámci zajištění důkazů. V obchodních věcech můžeme však považovat částku maximální 100 000 Kč za nedostatečnou, která není způsobilá zajistit odškodnění jakékoli újmy, která obvykle bývá v těchto věcech nesrovnatelně vyšší. Podobný problém nalezneme také v institutu předběžných opatření, ve kterých je nízká výše maximální jistoty dle mého názoru také imperfektní.

Na nedokonalosti implementace Směrnice do českého právního řádu upozorňuji také v rámci výkladu náhrady škody, kterou Směrnice definuje jako komplexní institut, škodu hmotnou a morální. Dosavadní praxe českých soudů však posuzuje škodu dvojím způsobem a to nárokem na náhradu škody na straně jedné a přiměřeným zadostiučiněním na straně druhé, tato úprava však může vést ke dvojí náhradě škody, která není dle interpretace Směrnice žádoucí.

Poslední část mé práce jsem věnoval Návrhu revize směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, která navazuje na výše uvedenou Směrnici a jejíž znění by mělo vejít v platnost v září 2012. Vzhledem k pouhému návrhu této směrnice nelze nalézt mnoho dostupných informací o úplném připravovaném obsahu této nové Směrnice, avšak můžeme věřit, že tento návrh bude sofistikovaným nadčasovým právním předpisem, který zkvalitní ochranu těchto velice cenných nehmotných statků, jejíž práva jsou v takovém rozsahu porušována.

6 Summary

The topic of my thesis was the issue of international trademarks. The writings is systematically divided into three chapters to the main topics which have been further logically divided into subsections.

In the first chapter of this work I tried to explain a general introduction to the subject matter and to focus to the development of trade marks and the importance of this concept in historical context. These are the basic informations, that the reader should be informed about and which are essential for understanding the whole subject of

international trademark and the necessary part of a particular scientific work. My attention was also focused on clarifying the differences between concepts trademarks and brands based on different positions as owner of the registered trademarks and unregistered user name. For users of unregistered marks are given certain rights under the unregistered sign, but afforded protection can not be compared with the registered mark which enjoys indisputable advantages. For this reason, I recommend the registration of trademarks and resulting from quality security protection for the product or service, although it is expensive and often difficult process.

In this part I tried to justify my work theme selection as an actual theme in the international scale and its subject, which violation is a long-term global problem, according to European Union intellectual property statistics 2010 and Priority Watch List 2012. It was surprising to find other problematic countries abusing intellectual property rights. Especially Greece, whose appearance in these statistics as the part of European Union I am unable to understand. The above mentioned statistics are each year very disturbing, but in their analysis we can find a positive development which will be better supported by the future quality legislative protection of intellectual property rights.

In the second chapter I paid attention to the basic legal documents relating to trade marks on the international level, where the main emphasis is placed on the analysis of the TRIPS Agreement. This part is also including the European legislation, namely Council Directive 2008/95/EC of 22 October 2008 and Council Regulation No 207/2009 on the Community trade mark. The TRIPS Agreement has despite its age a capital importance in the area of compliance and enforcement of intellectual property rights. European law is including significant legal resources protecting intellectual property rights, but it is considerably limited by the territory of the European Union. The position of the TRIPS Agreement is in contrast to European law a multilateral international document, which was signed by most countries of the world. This fact provides the advantages of TRIPS Agreement, that will the European Union legislation always miss. The TRIPS Agreement provides according its primary goal the minimum legal framework of protecting intellectual property rights in the world and according to my findings it meets the purpose.

The Harmonization of trade mark rights within the European Union was ensured in the indirect model of TRIPS by Council Directive 2008/95/EC, which approximate

the laws of the member states relating to trade marks. The aim of this Directive is to provide the same protection in each member state.

In the connection with Community law, I also dealt with another important Council Regulation No 207/2009 adjusting the Community trade mark, which brings substantial benefits for trademark registration within the European Community and the Community trade mark. The disadvantage of this regulation is longer registration process of trade mark, which can be defeated by the objection of an earlier right in any member state. Regulation also allows only the registration of trademark, which can be represented graphically. From this point of view this system seems to be outdated, because of global experience, we observe a tendency for the registration of new non-traditional types of marks which will be in the future an integral part of intangible assets of companies and their marketing activities. According this premise, I tried to pay close attention to these non-traditional trademarks with selected examples from the OHIM database in connection of registration of these trade marks according to the European Court of Justice. The rationality of requirement related to graphic illustration of the mark is justified, because the capital problem especially for smell and taste trademarks may be in their difficulty to capture them and entry into the database of trademarks. In the case of smell trade marks I found it sufficient for the presentation with a description of the chemical smell and I did not find any obstacles for the future registration of these types of marks. A different practice is used for sound marks, that are usually successfully registered and the common decisions of the OHIM accepts audio trade marks caught by staves.

Further I also mentioned the topic of application and registration process of Community trade mark, its basic principles and procedures of revocation and the invalidity charged of 700 €. This amount of administrative fees seems to me unreasonable. Rational explanation of this amount can be prevention for a disproportionate load with unjustified objections aimed to slowing down the proceedings and to cause the damage to the owner of trademark rights.

In chapter four, I did not neglect to mention the tools to secure trademark rights, because without these tools the trade mark law will be imperfect. I analyzed the relevant parts of the TRIPS Agreement, which became the first agreement containing regulatory compliance intellectual property rights and of course the Community adjustment of the European Parliament 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights.

The TRIPS Agreement provides many important elements that can ensure the protection of trademark rights. In my opinion a dominant position of trademark rights are criminal procedure and border measures. Within the problematics of border measures I fully agree with Dr. Dobrichovsky who emphasizes the custom checks at the border. According to my opinion if these controls would strengthen it would brought results in a decreasing violations of intellectual property rights and it will constitute to reduction of after inspections in inland. On the other hand the customs control could not lead to restrictions on the movement of goods and services. It is a question, how would be done such a measure on a large territory like European Union. The basics of criminal requirements stated in TRIPS Agreement are sufficient. An important requirement for quality protection of intellectual property rights is the inclusion the prosecution into concurrence with the private proceedings.

In the subject of Community law is the most important legislation, which regulates the trademark rights enforcement the Directive of European Parliament and Council 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property. I also analyzed this Directive in the meanings of Czech legislative Act No 221/2006 and the legislative act No 99/1963, which implement the Directive on enforcement of intellectual property into czech law system.

European Parliament and Council Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights is a quality piece of legislation, which ensure adequate protection of trademarks rights. Based on my analysis, I pointed out the imperfect implementation of this Directive into national legislation within preserve the evidence and evidence, provisional and precautionary measures and ultimately damages. The issue of preserve evidence and the evidence is based on insufficient maximum cash deposit which is determined by the amount of CZK 100 000. According to the Directive, the deposit should compensate any injury caused by illegal preserved evidence. I consider, that this amount is not eligible to provide reparation for any harm, that is usually much higher in business cases. Similar problem can be found in the institute interim measures.

The imperfections of the implementation of the Directive into Czech law is also in the interpretation of damages which Directive defines as a complex institution, the material and moral damage. The current practice of Czech courts assessed the damage in two ways - the claim for damages on the one hand and reasonable satisfaction on the

other hand. This modification may result in assessing double damages, which are not according to the interpretation of the Directive.

In the last part of my thesis I devoted to Draft revision Directive on the enforcement of intellectual property, which is connected to the above Directive and which should come into force in September 2012. Due to the drafting of this Directive I can not find much information about the upcoming full content of this new Directive, but I believe that this proposal will be a timeless, sophisticated piece of legislation, which will improve protection of these very valuable intangible assets, which rights are violated to such an extent.

Použitá literatura:

- Večerková, E., Základy obchodního práva v Evropě. Evropská ochranná známka. 1.vyd.Brno: Masarykova univerzita roku, 2009
- Pipková, H.Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a.s., 2007
- Eliáš, K. et al. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Sv. I. 1. vyd. Praha: Linde, 2008
- Knapp, V., Vědecká propedeutika pro právníky. 2.vyd.Praha:Eurolex Bohemia, 2003
- Knapp, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 1995
- Bálková, S., Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání. 1.vyd.Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2011
- Týč, V., Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 1997
- Jakl, L., Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 1.vyd.Praha:Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahu v Praze, o.p.s., 2006
- Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1.vyd.Praha: Linde Praha a.s., 2004
- Balaš, V., Kurs mezinárodního ekonomického práva. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 1997
- Drápal, L., Bureš, J., et al. Občanský soudní řád I. § 1 až 200 Komentář.1.vyd.Praha:C.H.Beck, 2009
- Jakl, L., Práva na označení a průmyslové vzory. 1.vyd.Praha:Metropolitní univerzita Praha,o.p.s., 2008
- Rozehnalová, N., Právo mezinárodního obchodu.3.vyd.Praha:Wolters Kluwer, 2010
- Yusuf, A., Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement.2.vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008
- Balíková, S., Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání.1.vyd.Ostrava:Key Publishing s.r.o., 2011

- David, L. et al. Občanský soudní řád. Komentář. 1. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009
- Gervais, D. The TRIPS Agreement : Drafting History and Analysis. 2. vyd. Londýn: Sweet & Maxwell, 2003
- Vrcha, P. Civilní judikatura, 2. vyd., Praha: Linde, 2005
- Kříž, J., et al. Aktuální otázky práva autorského a práv duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010
- Horáček, R., et al. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008

Právní předpisy

Právní předpisy České republiky

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
- Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Sazebník správních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví
- Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví v platném znění

- Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách v platném znění

Mezinárodní smlouvy

- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20.3.1883 ve smyslu pozdějších změn
- Singapúřská smlouva o známkovém právu ze dne 28. března 2006
- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14.4.1891 ve smyslu pozdějších změn
- Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek z dne 27.6.1989
- Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15.6.1957 ve smyslu pozdějších změn
- Smlouva o známkovém právu (TLT) sjednaná v Ženevě dne 27.10.1994
- Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z dne 14.7.1967 ve znění pozdějších předpisů
- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze dne 15. dubna 1994

Právo Evropského společenství

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

- První Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách
- Směrnice Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách
- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o dodržování práv duševního vlastnictví COM(2010)779
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví
- Nařízení Evropské komise (EC) č. 355/2009 ze 31. března 2009
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012

Judikatura:

- Rozsudek ESD ze dne 23.května 1978 ve věci 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH
- Rozsudek ESD ze dne 12.prosince 1972 21-24/72 ve spojených věcech International Fruit Company NV and others v Produktschap voor Groenten en Fruit
- Rozsudek ESD ze dne 14. prosince 2000 ve věci Parfums Christian Dior SA v.TUK Consultancy BV a Assco Gerüste GmbH and Rob van Dijk v. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG and Layher BV

- Rozsudek ESD ze dne 16.září 2004 C-329/02 ve věci P: SAT.1 SatellitenFernshen GmbH v. Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)(OHIM)
- Rozsudek ESD ze dne 12.října 2004 C-106/03 P. Vedral SA. v. Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)(OHIM)
- Rozsudek ESD ze dne 12.ledna 2006 C-173/04 Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)
- Rozsudek ESD ze dne 6. května. 2003 ve věci C-104/01 z 6.května 2003 ve věci Libertel Groep BV v. Úřad pro ochranné známky Beneluxu
- Rozsudek ESD ze dne 27. listopadu 2003 ve věci C-283/01 Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex
- Rozsudek ESD ze dne 12. prosince 2002 č. C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt
- Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 27. října 2005 ve věci T-305/04 Eden SARL v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)
- Rozhodnutí odvolacího soudu OHIM ze dne 4.srpna 2003 R 120/2001-2
- Rozhodnutí Nejvyššího soudu 20 Cdo 134/99 ze dne 31.01.2001

Internetové zdroje:

- 2012 BrandZ Top100 Chart. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z:
http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_Chart.pdf
- Databáze správních a soudních rozhodnutí. [online]. [cit. 2012-07-30]. Dostupné z:
<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCase;jsessionid=c155f12630d7461cad833521462995edec0021ad4b6e.e34SaN0Tc34Se3iOc3qNaN0NbO1ynknvrkLOlQzNp65In0?caseID=10592>
- Statistika Evropské unie pro oblast duševního vlastnictví 2010. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z:
http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Kontroly%20v%20oblasti%20prv%20du%20evnho%20vlastnictv/Statistiky%20Evropsk%C3%A9%20unie/Statistika%20Evropsk%C3%A9%20unie%20pro%20oblast%20du%C5%A1evn%C3%ADho%20vlastnictv%C3%AD_2010.pdf
- *Úřad průmyslového vlastnictví: Hlavní stránka* [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/>
- Práva k duševnímu vlastnictví (TRIPS): Světová obchodní organizace. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z:
http://www.studentsummit.cz/data/1296060127925BGR_WTO_TRIPS.pdf
- Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva: PRAVNIRADCE.IHNED.CZ - Občanské právo. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://pravniradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava>
- OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET: The Boards of Appeal. [online]. [cit. 2012-07-30]. Dostupné z:
<http://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf>

- Úřad průmyslového vlastnictví: Ochranné známky Společenství [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranné-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranné-znamky-spolecenstvi>
- Ochranné známky a jejich rozlišovací způsobilost ve světle soudní judikatury (část I.): epravo.cz. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/?pg=7&typ=clanky&s1=Y&s2=3&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&m=1&recid_cl=41793
- Úřad průmyslového vlastnictví: Ochranné známky Společenství. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranné-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranné-znamky-spolecenstvi>
- *OHIM: Home* [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do>
- *OAMI-ONLINE: CTM-ONLINE - Trade mark consultation service* [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Log-in.html&language=en&application=CTMOnline
- WTO: Members and observers of the WTO. [online]. [cit. 2012-07-30]. Dostupné z: http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/org6_map_e.htm
- Analysis of the Compatibility of certain Tobacco Product Packaging Rules with the TRIPS Agreement and the Paris Convention. GERVAIS, Daniel. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://www.lesi2012.org/media/7667/gervais.pdf>
- EUROPA - Press Releases: Boj proti padělkům: zvýšená celní opatření posilují ochranu práv duševního vlastnictví. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/882&format=HTML&aged=1&language=CS&guiLanguage=de>

- Nejvyšší soud: Vyhledávání. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6F57A3FB5738DAD7C125798300596BE8?openDocument&Highlight=0
- Nejvyšší soud ČR. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=
- Proposal for a revision of the Directive on the enforcement of intellectual property rights (Directive 2004/48/EC). [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011 Markt_006 review_enforcement_directive_ipr_en.pdf
- 2012 Special 301 Report: Office of the United States Trade Representative. [online]. [cit. 2012-07-30]. Dostupné z: http://www.ustr.gov/sites/default/files/2012%20Special%20301%20Report_0.pdf
- Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví: <http://pravniciradce.ihned.cz>. [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: <http://pravniciradce.ihned.cz/c1-22098210-penezite-naroky-ve-sporech-z-dusevniho-vlastnictvi>
- *Epravo.cz: Sbírka zákonů, judikatura, právo* [online]. [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: www.epravo.cz

Akademické práce:

- MGR. ČERNÝ, Miroslav. *Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví*. Brno, 2007. Dizertační práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí práce Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

