

# PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

# 2

# 2017



© 2017 ÚPV Praha

Vychází 20. 4. 2017



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY  
A NÁZORY AUTORŮ SE  
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT  
S NÁZORY VYDAVATELE

### ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

**Předseda:** JUDr. David Štros

**Místopředseda:** JUDr. Vladimír Zamrzla

#### Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

Ing. Jiří Foff

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Ing. Pavel Reichel

**Redaktor:** Ing. Václav Jansa

**PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ** vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ 48135097, tel. 224 311 555, fax 224 311 566, **e-mail: prumvlast@upv.cz**. Redakční uzávěrka do 1. dne lichého měsíce. Vychází 6x ročně, cena jednoho výtisku 16 Kč, roční předplatně včetně poštovného 175,80 Kč. Rozšiřuje a objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, **e-mail: imrazkova@upv.cz**. Tiskne REUS, s. r. o., Ke Karlovu 1102/7, 301 00 Plzeň. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

### OBSAH

### CONTENTS

Martina Zdvihalová: Definiční vymezení  
institutu ochranné známky dle právního  
řádu České republiky, Evropské unie  
a Spojených států amerických ..... 37

#### **EVROPSKÉ PRÁVO ..... 49**

Emil Jenerál: Jednotný patentový  
soud – poplatky, právní pomoc  
a nahraditelné náklady ..... 49

#### **JUDIKATURA ..... 55**

Jiří Macek: K podmínkám vzniku práva  
předchozího uživatele nezapsaného  
označení a jeho uplatnění ..... 55

Miroslav Černý: Soudní dvůr EU:  
Nabyvatel licence je povinen platit  
licenční poplatek i v případě zrušení  
a neporušení licencovaných  
patentů ..... 62

Martina Zdvihalová: Definition of  
the trademark institute according to law  
of the Czech Republic, the European  
Union and the USA ..... 37

#### **EUROPEAN LEGISLATION ..... 49**

Emil Jenerál: The Unified Patent  
Court – fees, legal assistance  
and recoverable costs ..... 49

#### **JUDICATURE ..... 55**

Jiří Macek: Preconditions of the right  
of prior user of unregistered mark  
and its exercise ..... 55

Miroslav Černý: The Court of Justice  
of the EU: The licensee is obliged  
to pay a license fee even in case  
of patents revocation or absence  
of infringement of the licensed patents ..... 62

Mgr. Martina ZDVIHALOVÁ<sup>1</sup>

# DEFINIČNÍ VYMEZENÍ INSTITUTU OCHRANNÉ ZNÁMKY DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

## Úvod

Předkládaný příspěvek<sup>2</sup> se zabývá definičním vymezením institutu ochranné známky. Stěžejním cílem příspěvku je podat právní analýzu relevantních ustanovení zákona o ochranných známkách platného na území České republiky, právních předpisů Evropské unie a amerického známkového zákona, která explicitně souvisí s definicí institutu ochranné známky, a výsledná komparace uvedených právních řádů v analyzované oblasti. Předkládaný příspěvek též implikuje reformu ochranné známky Evropské unie (dále jen „ochranná známka EU“) v interpretované oblasti.

Institut ochranné známky není ve známkovém právu terminologicky unitární. České úřední znění Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví<sup>3</sup> (dále jen „PUÚ“), základní univerzální mezinárodní smlouvy kodifikující oblast průmyslově právní ochrany, užívá termín „tovární a obchodní známka“. Právní předpisy Evropské unie operují s termínem „obchodní známka“, jmenovitě „Trade Mark“. Odlišné terminologické pojetí lze shledat v právním řádu Spojených států amerických, který pod termínem „Trademark“ výslovně rozumí obchodní známku týkající se výlučně zboží, současně pod termínem „Service Mark“ známku týkající se výlučně služeb. Americký známkový zákon rovněž explicitně užívá termín „Certification Mark“ / „certifikační známka“ a termín „Collective Mark“ / „kolektivní známka“. Termín „Mark“ poté dle amerického

známkového zákona zahrnuje obchodní známku zboží, známku služeb, kolektivní známku a certifikační známku. V komparaci s výše uvedeným právním řád České republiky užívá termín „ochranná známka“. V československém právu byl termín ochranná známka poprvé užit v zákoně č. 8/1952 Sb.

## 1 DEFINICE INSTITUTU OCHRANNÉ ZNÁMKY DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY

Institut ochranná známka je na území České republiky právně vymezen v *zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů* (dále jen „ZOZ“).

Ustanovení § 1 ZOZ výslovně stanoví: „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné *grafického znázornění*, zejména slova, včetně osobních jmen, *barvy*, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení *způsobivé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*.“

Právní věta obsažená ve shora citovaném ustanovení je považována za tzv. pozitivní definici ochranné známky. Ustanovení je třeba chápat jako demonstrativní

vymezení forem a odtud následně i druhů označení způsobilých veřejnoprávní ochrany podle právního předpisu.<sup>4</sup> Současně se jedná o tzv. legální definici ochranné známky, která vymezuje elementární požadavky zákonodárce na označení, která jsou způsobilá k právní ochraně formou institutu ochranné známky. Z výše citovaného ustanovení lze tedy vyvodit, že přihlašované označení musí splňovat tři obligatorní podmínky pro zápis do rejstříku ochranných známek – přihlašované označení musí být schopné grafického znázornění, musí splnit podmínku rozlišovací neboli distinktivní způsobilosti a musí být vázané na výrobky a/či služby, k jejichž rozlišení má sloužit, přičemž uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.

ZOZ jako obligatorní podmínku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku vyžaduje schopnost grafického znázornění. U označení, která nejsou zobrazitelná v grafické podobě, lze dle soudobého ZOZ k právní ochraně přihlásit jejich převod do grafické podoby. Předmětem právní ochrany je poté daný převod do grafické podoby, neboť rozsah ochrany plynoucí ze zapsané ochranné známky je dán seznamem výrobků a/či služeb a vyobrazením předmětné ochranné známky, například v případě přepisu znělky do notového písma, popřípadě zněním ochranné známky, pokud se jedná o převod do slovní podoby.

Shora citované ustanovení je v souladu se *Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách*<sup>5</sup> (dále jen „Směrnice 2008/95“), jež byla implementována do právního řádu České republiky. Jak vyplývá implicitně z textu uvedené směrnice, stěžejní cíl zákonodárci při její tvorbě spatřovali zejména v harmonizaci hlavních ustanovení hmotného práva o ochranných známkách, o nichž se v době její tvorby mělo za to, že mají nejvýraznější přímý dopad na fungování vnitřního trhu tím, že brání volnému pohybu výrobků a služeb v Evropské unii.

Směrnice 2008/95 v článku 2 definuje označení, jež mohou tvořit ochrannou známku. Explicitně stanoví: „Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné *grafického znázornění*, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou tato označení *způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků*.“ Jurisprudence uvedený článek považuje za tzv. pozitivní definici ochranné známky.

V komparaci s definicí ochranné známky dle ZOZ lze tedy dovodit, že definice institutu ochranné známky dle ZOZ je plně v souladu s výše uvedenou Směrnicí 2008/95. ZOZ oproti analyzované směrnici jako označení způsobilé zápisu formou institutu ochranné známky výslovně uvádí *barvu*<sup>6</sup>, ale s ohledem na skutečnost, že ZOZ i Směrnice 2008/95 shodně uvádí demonstrativní výčet označení způsobilých zápisu formou ochranné známky, interpretačně explicitní vyjádření barvy v zákonné definici ochranné známky není na závadu. Jde o jakési vodítko přihlašovatel, respektive Úřadu průmyslového vlastnictví, že pokud si přihlašovatel bude nárokovat výlučně barvu jako ochrannou známku a současně splní všechny požadavky ZOZ pro zápis předmětného označení do známkového rejstříku, především podmínku rozlišovací způsobilosti, není důvod mu bez dalších úvah odepírat právní ochranu formou zápisu označení tvořeného výlučně barvou do rejstříku ochranných známek.

ZOZ v legální definici ochranné známky *expressis verbis* nevymezuje okruh vlastníků ochranné známky – výslovně užívá pojem „*osob*“, exaktně uvádí: „pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné *osoby* od výrobků nebo služeb jiné *osoby*“. Vlastníkem ochranné známky tedy může být jak subjekt soukromého práva, ať již fyzická osoba či právnická osoba, tak subjekt veřejného práva, zejména stát, organizační složka státu (ministerstvo), základní územní samosprávný celek (obec) či vyšší územní

samosprávný celek (kraj). Na rozdíl od právní úpravy zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, dle které mohli ochranné známky nabývat pouze podnikatelé v rozsahu předmětu svého podnikání zapsaného v živnostenském či jiném rejstříku ke dni podání přihlášky, návrh současného ZOZ nadále tuto podmínku nestanovil a rozšířil tím možnost vlastnit ochrannou známku na jakékoli fyzické či právnické osoby způsobilé k právním úkonům. Přihlašovatel ochranné známky tedy již nemusí nadále dokládat, že výrobky a/či služby, pro které ochrannou známku přihlašuje, jsou jeho povolenou podnikatelskou činností v rozsahu zápisu v živnostenském či jiném rejstříku. Uvedené však nevylučuje skutečnost, že přihlašovatel či vlastník ochranné známky musí být oprávněn nakládat s výrobky nebo provozovat služby, pro které si ochrannou známku přihlásil, na základě příslušného právního předpisu.<sup>7</sup>

Oproti tomu Směrnice 2008/95 v již analyzovaném článku 2 operuje s termínem „*podnik*“. Výslovně uvádí: „pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho *podniku* od výrobků či služeb jiných *podniků*“ / úřední znění v anglickém jazyce deklaruje: „provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one *undertaking*<sup>8</sup> from those of other *undertakings*“. Interpretuje-li autorka uvedený termín restriktivně, usuzuje, že vlastníkem ochranné známky dle znění Směrnice 2008/95 může být pouze právnická osoba. V praxi je však uvedený termín vykládán extenzivně, neboť členské státy ve svých právních předpisech běžně umožňují zápis ochranné známky, jejímž vlastníkem je výlučně fyzická osoba, ať již podnikatel či nikoliv. Bylo by tedy namístě, aby evropští zákonodárci tento „technický“ nedostatek odstranili.

## 2 DEFINICE INSTITUTU OCHRANNÉ ZNÁMKY EU DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU EVROPSKÉ UNIE

Rada Evropské unie ve svých závěrech ze dne 25. května 2010 týkajících se budoucí

revize systému ochranných známek v Evropské unii požádala Evropskou komisi, aby předložila návrhy na revizi Nařízení (ES) č. 207/2009 a Směrnice 2008/95. Revize uvedené směrnice by přitom měla zahrnovat opatření, která by ji lépe sladila s Nařízením (ES) č. 207/2009, což by vedlo k omezení oblastí, ve kterých je systém ochranných známek v Evropě nekonzistentní, a současně by se zachovala vnitrostátní ochrana ochranných známek jako zajímavá možnost pro přihlašovatele. Rada Evropské unie dále v této souvislosti deklarovala, že by mělo být zajištěno, aby se systém ochranných známek EU a vnitrostátní systémy ochranných známek vzájemně doplňovaly.<sup>9</sup>

Ve svém sdělení ze dne 24. května 2011 nazvaném „Jednotný trh práv duševního vlastnictví“ Evropská komise dospěla k závěru, že v zájmu naplnění rostoucí poptávky zúčastněných stran po rychlejších, kvalitnějších a jednodušších systémech zápisu ochranných známek, které by byly rovněž konzistentní, uživatelsky přívětivější, veřejně dostupné, současně založené na nejnovějších technologiích, je třeba systém ochranných známek v Evropské unii jako celku modernizovat a přizpůsobit jej internetovému věku.<sup>10</sup>

### 2.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

Ve Štrasburku dne 16. prosince 2015 byla podepsána *Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách*<sup>11</sup> (dále jen „Směrnice 2015/2436“). Citovaná Směrnice 2015/2436 s účinkem ode dne 15. ledna 2019 zrušuje výše analyzovanou Směrnici 2008/95. Vzniká tedy tzv. přechodné, implementační, období, kdy všechny členské státy Evropské unie mají povinnost Směrnici 2015/2436 implementovat do svých právních řádů.

Směrnice 2015/2436 v článku 3, vymezující označení, která mohou tvořit ochrannou

známku, *expressis verbis* stanoví: „Ochrannou známkou může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, *barvy*, tvar výrobku nebo obal výrobku, nebo *zvuky*, pokud je toto označení způsobilé:

- a) odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků
- a
- b) *být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkoví ochranné známky.*“

K citovanému článku autorka považuje za nutné uvést, že uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.

Desiderata Směrnice 2015/2436 v bodě 13 k citovanému článku deklaruje, že *je žádoucí vyhotovit přehled příkladů označení, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Ke splnění cílů systému zápisu ochranných známek, kterými je zaručit právní jistotu a řádnou správu, je rovněž nezbytné vyžadovat, aby označení bylo možno vyjádřit způsobem, který je jasný, přesný, samostatný, snadno přístupný, srozumitelný, trvalý a objektivní. Mělo by být proto povoleno, aby označení bylo vyjádřeno jakoukoli vhodnou formou využívající obecně dostupných technologií, která nemusí být nutně grafická, jestliže toto vyjádření nabízí v tomto směru dostatečné záruky.*

Směrnice 2015/2436 podstatně mění požadavky na obecnou definici ochranné známky – výslovně již nevyžaduje požadavek *grafického znázornění* přihlašovaného označení. Dosud u označení, která nebyla zobrazitelná v grafické podobě, zejména u zvukových označení, přihlašovatelé byli nuceni k právní ochraně přihlašovat jejich převod do grafické podoby, u zvukových označení tedy přepis znělky do notového písma. V široké

laické i odborné veřejnosti však panovaly rozpory, co je v dané situaci předmětem právní ochrany, zda předmětný záznam, či jeho zvukové provedení. Autorka se ztotožňuje s názorem, že notový záznam. Se změnou v podobě odstranění požadavku grafického znázornění přihlašovaného označení, která bezpochyby přinese průlom v přihlašování tzv. netradičních ochranných známek, se uvedené rozpory stávají irelevantní. Avšak i v Evropě před uvedenou reformou docházelo k zápisu netradičních ochranných známek, a to zejména na základě soudní judikatury, jež tak liberalizovala legislativně striktní evropský náhled na zápisnou způsobilost netradičních označení.

Zrušení požadavku grafického znázornění přihlašovaného označení je plně v souladu s článkem 6 PUÚ, který deklaruje, že *podmínky přihlášky a zápisu továrních a obchodních známek stanoví v každé unijní zemi její národní zákonodárství*. Uvedený článek předpokládá, že definici ochranné známky v členském státě PUÚ vymezuje právní úprava *lex specialis*.

Zrušení požadavku grafického znázornění přihlašovaného označení je rovněž plně v souladu s článkem 15 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví<sup>12</sup> (dále jen „TRIPS“), dle kterého *předmětem ochrany jsou jakákoliv označení nebo jakákoliv kombinace označení způsobilá odlišit výrobky či služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků*. Předmětný článek dále stanoví, že *taková označení, zvláště pak slova, včetně osobních jmen, písmen, číslovek, obrazových prvků a kombinací barev, jakož i jakákoliv kombinace těchto označení, budou způsobilé být zapsány jako ochranná známka*. Současně uvedený článek vymezuje, že *členové jako podmínku pro zápis mohou požadovat, aby označení byla rozeznatelná zrakem*. Z uvedeného explicitně vyplývá, že TRIPS dává členským zemím možnost, nikoliv však povinnost, zavést do národních právních řádů požadavek grafického znázornění přihlašovaného označení.

Směrnice 2015/2436 nově jako označení způsobilé zápisu formou institutu ochranné známky výslovně uvádí *barvu*. Uvedené je však součástí právního řádu České republiky již od 1. dubna 2004, od účinnosti ZOZ. Současně Směrnice 2015/2436 nově jako označení, jež může tvořit ochrannou známku, explicitně uvádí *zvuk*. Uvedená změna formálně připouští zápis zvukových ochranných známek. Tato změna, jak autorka avizovala výše, je překonána rozhodovací praxí, neboť v Evropské unii, a rovněž i ve Spojených státech amerických, již byly připuštěny zápisy zvuků jakožto označení, která mohou tvořit ochrannou známku.

Směrnice 2015/2436 dále nově jako podmínku zápisu přihlašovaného označení stanoví, že *označení musí být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovvi ochranné známky*. Uvedená podmínka nahrazuje původní požadavek grafického znázornění označení a současně dává přihlašovatelovi volnost ve způsobu, jakým předloží přihlašované označení průzkumové autoritě, ovšem výlučně za předpokladu, že takový způsob umožní příslušnému úřadu a relevantní veřejnosti jasně a přesně určit předmět ochrany přihlašovaného označení. Je však nutné mít na paměti, že uvedená změna bude pro průzkumové úřady zejména technicky náročná, neboť budou muset přizpůsobit rejstříky a věstníky ochranných známek právě novým způsobům, jimiž přihlašovatelé budou předkládat přihlašovaná označení, pokud však dodrží obligatorní podmínku jasného a přesného určení předmětu ochrany takového označení. V praxi, dle názoru autorky, průzkumové autority přistoupí k revizi metodických pokynů, kam zapracují možné způsoby jasného a přesného vyjádření přihlašovaného označení, které pro ně budou zejména technicky a administrativně přijatelné.

I ve Směrnici 2015/2436 evropští zákonodárci ponechali rozhodovací praxí již překo-

naný „technický“ nedostatek v podobě užití pojmu „podnik“ v definici ochranné známky, který by bylo vhodné nahradit pojmem „osoba“, jak již autorka deklarovala výše.

K analyzované oblasti lze závěrem shrnout, že členské státy Evropské unie, včetně České republiky, v souladu se shora interpretovanou Směrnicí 2015/2436 jsou povinny ve lhůtě do 14. ledna 2019 implementovat do právního řádu níže uvedené změny v definici ochranné známky:

1. odstranit požadavek grafického znázornění jako podmínku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek;
2. zapracovat novou podmínku pro zápis přihlašovaného označení – přihlašované označení musí být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovvi ochranné známky.

V rámci posílení právní jistoty přihlašovatelů by bylo současně dle autorky vhodné demonstrativní vymezení označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, rozšířit o zvuky.

## 2.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424

Dne 23. března 2016 vstoupilo v platnost *Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)*, (dále jen „Nařízení 2015/2424“), které reformuje systém ochranné známky EU, před reformou ochranné známky Společenství. Citované Nařízení 2015/2424 v článku 2 zřizuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, jenž nahra-

zuje Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

Předmětné Nařízení 2015/2424, které je přímo závazné pro členské státy Evropské unie, definuje institut ochranné známky EU jako jednotný právní nástroj platný na celém území Evropské unie. Jedná se o obdobu federálního Lanham Act, jenž vymezuje unitární federální ochranu ochranných známek na celém území Spojených států amerických.

Článek 4 Nařízení 2015/2424 definuje označení, jež mohou tvořit ochrannou známku EU – výslovně stanoví: „Ochrannou známkou EU může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, *barvy*, tvary výrobku nebo jeho obal, či *zvuky*, pokud je toto označení způsobilé:

- a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků;

a

- b) *být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek Evropské unie způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována majiteli ochranné známky.*“

Desiderata Nařízení 2015/2424 v bodě 9 k citovanému článku deklaruje, že z důvodu umožnění vyšší flexibility a zajištění větší právní jistoty, pokud jde o způsob vyjádření ochranných známek, požadavek grafického znázornění by měl být v definici ochranné známky EU zrušen. Označení by mělo být možné vyjádřit v jakékoli vhodné formě využívající obecně dostupné technologie, což nutně neznamená v grafické podobě, pokud je vyjádření jasné, přesné, celistvé, snadno dostupné, čitelné, trvalé a objektivní.

Oproti původnímu Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství<sup>13</sup>, které v článku 4 vymezovalo, že ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné

*grafického ztvárnění*, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, reformované Nařízení 2015/2424 podstatně mění definici ochranné známky EU.

S ohledem na definici ochranné známky EU Nařízením 2015/2424 přineslo níže uvedené změny:

1. odstranilo požadavek grafického znázornění jako podmínku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek EU;
2. rozšířilo demonstrativní vymezení označení, která mohou tvořit ochrannou známku EU, o zvuky;
3. konstitovalo novou podmínku pro zápis přihlašovaného označení – označení musí být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovu ochranné známky.

Znění výše citovaného článku 4 Nařízení 2015/2424 je zcela totožné, včetně shora uvedených změn, se zněním článku 3 Směrnice 2015/2436, který byl předmětem právní analýzy v předchozí subkapitole.

Analyzované Nařízení 2015/2424 oproti Směrnici 2015/2436 explicitně v článku 5 uvádí osoby, které jsou způsobilé být majiteli<sup>14</sup> ochranných známek EU. Výslovně stanoví, že *majiteli ochranné známky EU mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů*. Je vhodné zdůraznit, že předmětné ustanovení zahrnovalo již Nařízení (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství. Z citovaného článku lze dovodit plnou shodu s českou doktrinní teorií, že vlastníkem ochranné známky, respektive majitelem ochranné známky EU, může být jak subjekt soukromého práva, obdobně i subjekt veřejného práva.



### 3 DEFINICE INSTITUTU OCHRANNÉ ZNÁMKY DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

Nejprve je nezbytné zdůraznit fundamentální rozdíl mezi právní úpravou České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických. Práva plynoucí z institutu ochranné známky na území České republiky a Evropské unie vznikají výlučně zápisem do relevantních rejstříků ochranných známek, zatímco práva plynoucí z institutu ochranné známky na území Spojených států amerických vznikají již jejím skutečným užíváním, neboť americký právní systém je založen na tzv. obyčejovém, respektive zvykovém právu, tzv. common law, které bylo vyvinuto na základě soudně vytvořeného systému práva jednotlivých států federace.

Pro získání právní ochrany užívaného označení tedy americký známkový zákon obligatorně nevyžaduje registraci takového označení v podobě ochranné známky, ale v případě, že tak přihlašovatel učiní, získá tím vyšší stupeň právní ochrany, zejména s ohledem na vymáhání práv z ochranné známky, respektive užívaného označení. Ve Spojených státech amerických vedle sebe existuje duální právní úprava, a sice federální a státní právní úprava. Státní právní úprava je ustanovena zákony jednotlivých států federace na podkladě shora uvedeného common law. Jedná se o obdobný princip jako u ochranné známky EU, kdy vedle komunitární právní úpravy týkající se ochranné známky EU současně existuje právní úprava na národní úrovni každého členského státu Evropské unie. Předmětem předkládané kapitoly je právní analýza relevantních ustanovení právní úpravy Spojených států amerických na federální úrovni.

*Trademark Act of 1946, as amended* (dále jen „Lanham Act“), stěžejní zákon o ochranných známkách ve Spojených státech amerických, přijatý v roce 1946, konstituoval současný systém známkoprávní ochrany na území Spojených států amerických. V rámci procesu federální registrace ochranných zná-

mek Lanham Act diferencuje tzv. „Principal“ / „hlavní“ a „Supplemental“ / „doplňkový“ zápis ochranných známek. Titul první Lanham Act, nazvaný „The Principal Register“ / „hlavní rejstřík“, obsahuje ustanovení o hlavním federálním zápisu ochranných známek, doplňkový zápis je upraven v titulu druhém, nazvaném „The Supplemental Register“ / „doplňkový rejstřík“.<sup>15</sup> Jestliže označení splňuje zákonem předepsané náležitosti, může být zapsáno do hlavního rejstříku prostřednictvím tzv. hlavního zápisu, který označení, respektive ochranné známce<sup>16</sup>, poskytuje řadu výhod, zejména nespornost, popřípadě nenapadnutelnost ochranné známky po pěti letech po datu zápisu, zákonný předpoklad platnosti, vlastnictví, rozlišovací způsobilosti či inherentní distinktivitu, zákonný předpoklad výlučného práva užívat ochrannou známku v obchodě<sup>17</sup>. Oproti tomu označení, která nespĺňují zákonem stanovené podmínky pro zápis do hlavního rejstříku, mohou být zapsána do doplňkového rejstříku. Doplňkový rejstřík mimo jiné umožňuje registraci popisných označení s nedostatečnou rozlišovací způsobilostí. Pokud však dané popisné označení získá užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost, může být následně zapsáno do hlavního rejstříku.<sup>18</sup>

Definice federální ochranné známky je explicitně stanovena v Lanham Act, Title X – Construction and Definitions, § 45 (15 U.S.C. § 1127), který deklaruje, že *termín ochranná známka zboží zahrnuje jakékoliv slovo, název, symbol či design, nebo jakoukoliv jejich kombinaci, která identifikuje a rozlišuje zboží jedné osoby, včetně jedinečného produktu, od zboží, jež je vyráběno či prodáváno jinými osobami, a která indikuje zdroj takového zboží, a to i v případě, je-li zdroj neznámý.*

Lanham Act dále ve shora citovaném ustanovení definuje institut ochranné známky služeb. Explicitně stanoví, že *termín ochranná známka služeb zahrnuje jakékoliv slovo, název, symbol či design, nebo jakoukoliv jejich kombinaci, která identifikuje*

*je a rozlišuje služby jedné osoby, včetně jedinečné služby, od služeb jiných osob a která indikuje zdroj takových služeb, a to i v případě, je-li zdroj neznámý. Názvy, jména postav a další distinktivní rysy rozhlasových nebo televizních programů mohou být zapsány jako známky služeb, přestože mohou propagovat zboží sponzora.*

Výše uvedené definice ochranné známky zboží a ochranné známky služeb v ustanovení § 45 (15 U.S.C. § 1127) současně obsahují další obligatorní podmínku, která musí být s podmínkami shora vymezenými splněna kumulativně – *příhlášku ochranné známky zboží a ochranné známky služeb do hlavního rejstříku je oprávněna podat osoba, která již přihlašované označení užívá v obchodu či která má úmysl přihlašované označení v dobré víře v obchodu užívat.*

Ze shora citovaných definic ochranné známky zboží a ochranné známky služeb autorka vyvozuje, že celkový náhled na institut ochranné známky<sup>19</sup> ve Spojených státech amerických se podstatně liší od konceptu právní úpravy institutu ochranné známky v České republice a Evropské unii.

Stěžejní rozdíl autorka spatřuje ve skutečnosti, že ve Spojených státech amerických je kladen důraz na faktické užívání ochranné známky již při jejím zápisu, neboť federální přihláška ochranné známky dle Lanham Act může být podána na základě jejího předchozího mezistátního užívání v obchodu, respektive s důsledky projevujícími se v dalším státě, či na základě čestného prohlášení o záměru v dobré víře ochrannou známkou užívat v obchodu v blízké budoucnosti a faktické užívání následně doložit.<sup>20</sup> Uvedený text je plně v souladu s článkem 15 odst. 3 TRIPS, který explicitně stanoví, že *členové TRIPS mohou zápisnou způsobilost učinit závislou na užívání, přičemž skutečné užívání známky však nebude podmínkou pro podání přihlášky k zápisu.*

Výše uvedené autorka považuje za podstatný rozdíl oproti české a evropské práv-

ní úpravě, neboť při zápisu českých přihlášek ochranných známek a přihlášek ochranných známek EU průzkumové autority neřeší užívání předmětného přihlašovaného označení, pokud má označení dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti. Český ZOZ v souladu s Nařízením 2015/2424 nestanoví povinné užívání přihlašovaného označení jako nutný předpoklad jeho zápisu do rejstříku ochranných známek, ale užívání ochranné známky vyžaduje pro udržení, respektive trvání známkových práv, pod sankci omezení nebo ztráty práv z ní. Ustanovení § 13 odst. 1 ZOZ uvádí, že pokud do pěti let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známkou řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu pěti let, podléhá ochranná známka následkům explicitně uvedeným v ustanovení § 14 a § 31 tohoto zákona, ledaže pro neužívání existují řádné důvody. Analogický text je obsažen i v článku 15 Nařízení 2015/2424.

Ustanovení § 14 ZOZ vymezuje, že ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání uvedené výše v ustanovení § 13 ZOZ. Ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ k následkům neužívání ochranné známky dle ustanovení § 13 odst. 1 stanoví, že Úřad průmyslového vlastnictví zruší ochrannou známkou v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu pět let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. Současně uvádí důležitou podmínku, že k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud příprava pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.

Z analyzovaných ustanovení lze tedy vyvodit, že pokud vlastník ochranné známky do pěti let od zápisu nezačne ochrannou známku řádně užívat pro výrobky a/či služby, pro které byla zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu pěti let, podléhá ochranná známka sankci spočívající ve skutečnosti, že řádně neužívaná starší ochranná známka není namítacím materiálem a její existence nemůže být důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou, či sankci v podobě jejího zrušení, s výjimkou případu, kdy pro neužívání existují řádné důvody. Dle postoje autorky hlavním účelem daného ustanovení je eliminace přihlašování a zejména udržování ochranných známek, jež sledují výlučně zájem na blokování zápisu konkurenčních označení a zájem na dosažení zisku ze známkové transakce, což je obecně považováno za nekalosoutěžní jednání. V praxi však dle autorky uvedený účel není splněn, neboť zákonná lhůta pět let, v níž je tolerováno neužívání dané ochranné známky, je dlouhá. De lege ferenda by bylo proto žádoucí, aby došlo k jejímu výraznému zkrácení.

K dané problematice autorka závěrem usuzuje, že právní úprava České republiky a Evropské unie v komparaci s americkou právní úpravou je k přihlašovatelům benevolentnější, neboť výslovně nestanoví povinné užívání přihlašovaného označení jako podmínku jeho zápisu do rejstříku ochranných známek. Užívání ochranné známky vyžaduje pro udržení známkových práv pod sankcí omezení nebo ztráty práv z ní. Oproti tomu nevýhodu české a evropské právní úpravy autorka spatřuje zejména ve vzniku tzv. blokážních ochranných známek monopolizujících označení, která nejsou fakticky užívána v obchodním styku vlastníky takových ochranných známek.

## Závěr

Lanham Act v definici ochranné známky neobsahuje požadavek grafického znázornění přihlašovaného označení jako elemen-

tární podmínku pro zápis do rejstříku. Po reformě ochranné známky EU tedy dříve benevolentnější právní úprava federální ochranné známky je již zcela v souladu s právní úpravou Evropské unie a českou právní úpravou, samozřejmě rozuměno po implementaci Směrnice 2015/2436 do právního řádu České republiky.

Z hlediska výčtu označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, Lanham Act v komparaci s českou a evropskou právní úpravou shodně uvádí demonstrativní výčet možných označení způsobilých k právní ochraně formou institutu ochranné známky. Užitím termínu „*include*“<sup>21</sup> zákonodárce vymezil otevřenou množinu označení, která jsou způsobilá zápisu, neboť citovaný termín v souladu s pravidly anglického jazyka nelze interpretovat restriktivně. Autorka se domnívá, že demonstrativní vymezení označení způsobilých k právní ochraně formou institutu ochranné známky je bezpochyby vhodnější, zejména s ohledem na rychlý vývoj známkoprávní oblasti, internetového prostředí a marketingových strategií potenciálních vlastníků ochranných známek.

Lanham Act v komparaci s českou a evropskou právní úpravou jako označení, jež jsou způsobilá tvořit ochrannou známku, výslovně uvádí pojem „*device*“ / „*design*“<sup>22</sup>, zatímco česká a evropská právní úprava operuje s termínem „*tvar výrobku či jeho obal*“. Citované termíny jsou ze sémantického hlediska až na nepatrné nuance shodné. K uvedenému je vhodné současně zdůraznit skutečnost, že ve Spojených státech amerických neexistuje právo průmyslových vzorů v podobě, ve které je známo v české a evropské právní úpravě. Průmyslový vzor lze na území Spojených států amerických chránit výlučně prostřednictvím autorského práva, patentů na průmyslové vzory a formou institutu ochranné známky. Dle názoru autorky shora citovaný pojem zákonodárce uvedl do legální definice ochranné známky zejména z důvodu možnosti chránit vizuální vzhled, respektive design produktu, institutem ochranné známky.

Požadavek Lanham Act na rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení, obsažený v legální definici ochranné známky, se neliší v komparaci s českým a evropským vymezením institutu ochranné známky. Lanham Act však diferencuje známky týkající se *výlučně zboží* / „*Trademarks*“ a tzv. *známky služeb* / „*Service Marks*“<sup>23</sup>. Čeští a evropští zákonodárci uvedenou duální právní úpravu institutu ochranné známky neaplikovali. Definice národní ochranné známky a ochranné známky EU subsumuje jak výrobky, respektive zboží,

tak i služby. Pojem ochranná známka služeb není v české ani evropské právní úpravě explicitně užit.

Lanham Act v komparaci s českým a evropským právním vymezením institutu ochranné známky výslovně neupravuje způsob, jak má být přihlašované označení předloženo zápisné autoritě. Analogicky lze však dovodit, že přihlašované označení musí být vyjádřeno způsobem, který příslušným orgánům a relevantní veřejnosti umožní jasně a přesně určit předmět a rozsah ochrany daného označení.

. . . . .

## Seznam pramenů a použité literatury

### Prameny

- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví [sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) č. 191/1995 Sb.].
- Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství [kodifikované znění Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství].
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).
- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.).
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách 89/104/EHS).
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách.
- U. S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended.
- Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách.
- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých

rých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

### **Monografie**

- HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 2. podstatně dopl. vyd.* Praha: C. H. Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.
- KALINA, Miroslav a kol. *Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní. 2. rozš. vyd.* Praha: Linde Praha, 1996. 912 s. ISBN 80-7201-040-9.
- *Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. 2. dopl. vyd.* Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. 318 s. ISBN 978-80-7282-075-7.
- ZDVIHALOVÁ, Martina a kol. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. 1. vyd.* Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. 208 s. ISBN 978-80-87956-36-6.

### **Odborné články**

- ZDVIHALOVÁ, Martina. Institut rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky, Evropské

unie a Spojených států amerických. In: *Košické dni súkromného práva I.* Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 505-525. ISBN 978-80-8152-400-4.

- ZDVIHALOVÁ, Martina. Distinctiveness for Non-Verbal Trademarks – the Czech, European and American Legal Systems Comparison. *Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. 2016, roč. 7, č. 1/2016, s. 4-19.* ISSN 1804-6932.

### **Elektronické zdroje**

- ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2015-03-26].
- Differences between the Principal Registration and Supplemental Registration. *Steps to a Trademark* [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: <http://stepstoatrademark.com/>.
- *European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 2016-07-07]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>.
- *Oxford Dictionaries Language Matters* [online]. [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: <http://www.oxforddictionaries.com/>.
- *United States Patent and Trademark Office* [online]. [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: <https://www.uspto.gov/>.
- *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. [cit. 2015-03-30]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs.html>.

- 
- 1 Autorka je interní doktorandkou oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví na Metropolitaní univerzitě Praha, o. p. s. Současně působí na Úřadu průmyslového vlastnictví.
  - 2 Předkládaný příspěvek je součástí monografie, jež vzešla jako výstup z interního grantu Metropolitaní univerzity Praha, o. p. s., číslo C11-35, ve znění „Rozlišovací způsobilost jiných než slovních ochranných

známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek“.

- 3 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

- a změněná dne 2. října 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.).
- 4 Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 2. podstatně dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4, s. 56.
  - 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách 89/104/EHS).
  - 6 Zde je nutno uvést, že autorka míní označení, které sestává výlučně z barvy, neobsahuje tedy žádné další rozlišovací prvky v podobě grafického či slovního prvku, nejedná se o barevné provedení například grafického či kombinovaného označení.
  - 7 Důvodová zpráva k ustanovení § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.  
Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 2. podstatně dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4, s. 55.
  - 8 Výraz „undertaking“ v českém jazyce označuje výraz „podnik“.  
KALINA, Miroslav a kol. *Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní*. 2. rozš. vyd. Praha: Linde Praha, 1996. 912 s. ISBN 80-7201-040-9, s. 837.
  - 9 Desiderata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, bod 5.
  - 10 Ibid, bod 6.
  - 11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách.
  - 12 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví [sdělení Ministerstva zahranič-  
ních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) č. 191/1995 Sb.].
  - 13 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství [kodifikované znění Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství].
  - 14 Úřední znění Nařízení 2015/2424 v anglickém jazyce užívá termín „proprietor“ – „vlastník, majitel“ – sémanticky zcela shodné termíny; ZOZ užívá výlučně termín „vlastník“.  
KALINA, Miroslav a kol. *Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní*. 2. rozš. vyd. Praha: Linde Praha, 1996. 912 s. ISBN 80-7201-040-9, s. 605.
  - 15 U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended.
  - 16 Přihlašované označení lze za ochrannou známku právně považovat až poté, kdy je zapsáno do známkového rejstříku.
  - 17 Differences between the Principal Registration and Supplemental Registration. *Steps to a Trademark* [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: <http://stepstoatrademark.com/>.
  - 18 U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended.
  - 19 Výrazem „ochranná známka“ autorka dále v textu míní jak ochrannou známku zboží, dle Lanham Act „Trademark“, tak současně i ochrannou známku služeb, dle Lanham Act „Service Mark“.
  - 20 U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended. Title I – The Principal Register, § 1 (15 U.S.C. § 1051).  
U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended. Title X – Construction and Definitions, § 45 (15 U.S.C. § 1127).
  - 21 Výraz „include“ v českém jazyce označuje termín „zahrnovat“.  
*Oxford Dictionaries Language Matters* [online]. [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/include>.
  - 22 *Oxford Dictionaries Language Matters* [online]. [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/device>.
  - 23 Přihlášku ochranné známky služeb přihlašovatel užije v případě, poskytuje-li výlučně služby.

# EVROPSKÉ PRÁVO

## Jednotný patentový soud – poplatky, právní pomoc a nahraditelné náklady

Jak jsme již informovali v našem časopise č. 1/2017, Jednotný patentový soud (UPC) a tím i celý „patentový balíček“ může začít fungovat již koncem tohoto roku. O udržovacích poplatcích za jednotné patenty a agendě s tím spojené jsme již informovali v čísle 3/2016. Přípravný výbor UPC připravil pro správní výbor návrh poplatků za řízení před UPC, právní pomoc a stropy pro nahraditelné náhrady. Lze předpokládat, že správní výbor uvedené návrhy na svém prvním zasedání schválí a proto jistě není od věci se s těmito návrhy seznámit v předstihu.

### PRAVIDLO 370 JEDNACÍHO ŘÁDU UPC

#### Soudní poplatky

1. Soudní poplatky stanovené těmito Pravidly jsou ukládány v souladu s ustanoveními obsaženými v této části a seznamem poplatků přijatých v souladu s článkem 36(3) UPCA správním výborem.
2. Pevně stanovený (paušální) poplatek se v souladu s oddílem I (paušální poplatky) seznamu poplatků, přijatým správním výborem, platí za dále uvedená řízení u Soudu prvního stupně:
  - a) Žaloby, týkající se porušení (Pr. 15)
  - b) Protižaloby na porušení (Pr. 53)
  - c) Návrhy na prohlášení o neporušení (Pr. 68)
  - d) Žaloby na zaplacení náhrady za licence podle čl. 8 Nařízení (EU) č. 1257/2012 (Pr. 80.3)
  - e) Žádosti o určení náhrady škody (Pr. 132)
3. Kromě paušálního poplatku se u řízení podle předchozího odstavce u Soudu prvního stupně v případě, že hodnota sporu přesahuje 500 000 Euro se platí, v souladu s oddílem II (poplatky v závislosti na hodnotě sporu), dále poplatek odvislý od hodnoty sporu.
4. U následujících řízení a žalob před soudem prvního stupně se platí poplatky v souladu s oddílem III (ostatní řízení a žaloby) seznamu poplatků přijatých správním výborem:
  - a) Návrhy na zrušení (Pr. 47)
  - b) Protinávrhy na zrušení (Pr. 26)
  - c) Žádosti o předběžná opatření (Pr. 206.5)
  - d) Žaloby proti rozhodnutí Evropského patentového úřadu (Pr. 88.3, 97.2)
  - e) Žádosti o zajištění důkazu (Pr. 192.5)
  - f) Žádosti o nařízení inspekce (Pr. 199.2)
  - g) Žádosti o příkaz ke zmrazení aktiv (Pr. 200.2)
  - h) Podání ochranného dopisu (Pr. 207.3)
  - i) Žádost o prodloužení doby, po které je ochranný dopis veden v rejstříku (Pr. 207.8)

- j) Žádosti o obnovu řízení (Pr. 250)
  - k) Žádosti o navrácení práv (Pr. 320.2)
  - l) Žádost o přezkum příkazu, týkajícího se správy věci (Pr. 333.3)
  - m) Žádost o zrušení rozhodnutí pro zmeškání (Pr. 356.2)
5. U následujících řízení před odvolacím soudem se platí poplatky v souladu s oddílem IV seznamu poplatků přijatých správním výborem:
- a) Odvolání podle Pravidla 220.1 (a) a (b) (Pr. 228)
  - b) Prozatímní odvolání (Pr. 220.1 (c))
  - c) Žádost o povolení se odvolat (Pr. 221)
  - d) Žádost o přezkum uvážení (Pr. 220.2, Pr. 228)
  - e) Žádost o navrácení práv (Pr. 320.2)
  - f) Žádost o přezkum příkazu, týkajícího se správy věci (Pr. 333.3)
  - g) Žádost o zrušení rozhodnutí pro zmeškání (Pr. 356.2)
6. Stanovování hodnoty příslušného sporu (Pravidlo 370.3) musí reflektovat objektivní zájem, který sleduje žalující strana v době podání žaloby. Při rozhodování o hodnotě sporu může soud vzít zejména v úvahu instrukce stanovené k tomuto účelu v rozhodnutí správního výboru.
7. Pokud spor zahrnuje více jak jednoho žalobce a/nebo více jak jednoho žalovaného nebo se spor týká více patentů, platí se pouze jeden pevný poplatek a popř. i jeden poplatek, odvislý od hodnoty sporu.
8. Malé a mikropodniky, splňující dále uvedená kritéria mají nárok platit pouze 60 % poplatků, uvedených v předcházejících odstavcích 2 až 5 (dále jen řádné poplatky):
- a) V žalobě či protižalobě nebo v žádosti o řízení nebo v odvolání žadatel předloží rejstříku v elektronické podobě a v jazyce řízení příslušné sdělení.  
V tomto sdělení žadatel musí potvrdit, že splňuje, že splňuje buď kritéria „malého podniku“ nebo „mikropodniku“ tak jak jsou stanovena v Oddílu I Přílohy k Doporučení Evropské komise č. 2003/361 ze dne 6. května 2003.
  - b) Pokud shora uvedené požadavky splněny nejsou, platí obdobně Pravidlo 16.
  - c) Soud může z vlastního podnětu žadateli nařídit, aby předložil další dokumenty, včetně dokumentu týkajícího se finančních prostředků. Žádostí se soud zabývá bezodkladně.
  - d) Soud může kdykoliv, z vlastního podnětu a po slyšení žadatele nařídit platbu
    - (1) zbývající části řádného poplatku, pokud platba pouze 60 % pevného poplatku je zjevně nepřiměřená finanční způsobilosti žadatele;
    - (2) zbývající části pevného poplatku spolu přírůžkou 50 %, pokud potvrzení předložené žadatelem se ukáže být zcela či zčásti nesprávné.  
Nařízení přírůžky podle shora uvedeného odstavce (1) a (2) uvede důvody, o které se opírá a lze se proti němu v souladu s Pravidlem 220.2 odvolat k Odvolacímu soudu.  
Pokud není přírůžka zaplacená v soudem stanovené lhůtě, vydá Soud v souladu s Pravidlem 355 rozhodnutí pro zmeškání.
9. Refundace pevných a od hodnoty sporu odvislých poplatků



- (a) Pokud je žaloba/žádost projednávána před samosoudcem (Pravidlo 245.6) obdrží strana odpovědná za zaplacení poplatku refundaci ve výši 20 %.
- (b) V případě zpětvzetí žaloby/žádosti (Pravidlo 265) obdrží strana odpovědná za zaplacení poplatku refundaci:

60 %	Pokud je žaloba/žádost vzata zpět před uzavřením písemné fáze řízení
40 %	Pokud je žaloba/žádost vzata zpět před uzavřením předběžného řízení
20 %	Pokud je žaloba/žádost vzata zpět před uzavřením ústního jednání

- (c) Pokud strany spor ukončí mimo soudní dohodou, obdrží strana odpovědná za zaplacení poplatku refundaci:

60 %	Pokud je žaloba/žádost vzata zpět před uzavřením písemné fáze řízení
40 %	Pokud je žaloba/žádost vzata zpět před uzavřením předběžného řízení
20 %	Pokud je žaloba/žádost vzata zpět před uzavřením ústního jednání

- (d) Refundace podle pododstavce (a), (b) a (c) lze přiznat v jedné žalobě/žádosti jedné straně řízení pouze jednou.

- (e) Ve výjimečných případech, s přihlédnutím zejména ke stadiu řízení a procesnímu chování strany, může Soud rozhodnout, že refundace podle pododstavce (b) a (c) nebude přiznána nebo bude nižší.

10. Pokud výše soudu placených poplatků ohrožuje ekonomickou existenci strany, která není fyzickou osobou a tato předloží dostupný a uspokojivý důkaz na podporu toho, že výše soudních poplatků ohrožuje její ekonomickou existenci, může Soud na žádost této strany pevný a od hodnoty spo-

ru odvozený poplatek plně či zčásti refundovat. Žádost projedná Soud bezodkladně. Při rozhodování soud přihlídně ke všem okolnostem sporu, včetně procesního chování této strany. Před vydáním takového rozhodnutí může Soud dát protistraně příležitost k vyjádření. Strana, která je takovým rozhodnutím nepříznivě dotčena se může podle Pravidla 220 odvolat.

## SEZNAM POPLATKŮ

Správní výbor v souladu s článkem 36(3) Dohody o Jednotném patentovém soudu následující schválil následující seznam poplatků:

### I. Pevné poplatky (Soud prvního stupně)

Řízení / žaloby	Pevný poplatek
Žaloba na porušení (Pr. 15)	11.000 €
Protižaloba na porušení (Pr. 53)	11.000 €
Návrh na prohlášení o neporušení (Pr. 68)	11.000 €
Žaloba na zaplacení náhrady za licence podle čl. 8 Nařízení (EU) č. 1257/2012 (Pr. 80.3)	11.000 €
Žádost o určení náhrady škody (Pr. 132)	3.000 €

### II. Poplatky odvislé od hodnoty sporu

Hodnota sporu	Poplatek odvislý od hodnoty sporu
Až do včetně 500.000 €	0 €
Až do včetně 750.000 €	2.500 €

Až do včetně 1.000.000 €	4.000 €
Až do včetně 1.500.000 €	8.000 €
Až do včetně 2.000.000 €	13.000 €
Až do včetně 3.000.000 €	20.000 €
Až do včetně 4.000.000 €	26.000 €
Až do včetně 5.000.000 €	32.000 €
Až do včetně 6.000.000 €	39.000 €
Až do včetně 7.000.000 €	46.000 €
Až do včetně 8.000.000 €	52.000 €
Až do včetně 9.000.000 €	58.000 €
Až do včetně 10.000.000 €	65.000 €
Až do včetně 15.000.000 €	75.000 €
Až do včetně 20.000.000 €	100.000 €
Až do včetně 25.000.000 €	125.000 €
Až do včetně 30.000.000 €	150.000 €
Až do včetně 50.000.000 €	250.000 €
Více jak 50.000.000 €	325.000 €

### III. Další řízení a žaloby (Soud prvního stupně)

Řízení/žaloba	Pevný poplatek
Návrh na zrušení (Pr. 47)	20.000 €
Protinávrh na zrušení (Pr. 26)	Stejný poplatek jako u žaloby na porušení, maximálně 20.000 €
Žádost o předběžné opatření (Pr. 206.5)	11.000 €
Žaloby proti rozhodnutí Evropského patentového úřadu (Pr. 88.3, 97.2)	1.000 €

Žádosti o zajištění důkazu (Pr. 192.5)	350 €
Žádosti o nařízení inspekce (Pr. 199.2)	350 €
Žádosti o příkaz ke zmrazení aktiv (Pr. 200.2)	1.000 €
Podání ochranného dopisu (Pr. 207.3)	200 €
Žádost o prodloužení doby, po které je ochranný dopis veden v rejstříku (Pr. 207.8)	100 €
Žádost o přezkum příkazu, týkajícího se správy věci (Pr. 333.3)	300 €
Žádost o zrušení rozhodnutí pro zmeškání (Pr. 356.2)	1.000 €

### IV. Odvolací soud

Odvolání/žádosti	Poplatek
Odvolání podle Pravidla 220.1 (a) a (b) (Pr. 228) pokud jde o žádost o předběžná opatření (Pr. 206.5)	11.000 €
Odvolání podle Pravidla 220.1 (a) a (b) (Pr. 228) pokud jde o žalobu o porušení (Pr. 15)	11.000 € + poplatek odvislý od hodnoty sporu podle seznamu II
Odvolání podle Pravidla 220.1 (a) a (b) (Pr. 228) pokud jde o protižalobu na porušení (Pr. 53)	11.000 € + poplatek odvislý od hodnoty sporu podle seznamu II
Odvolání podle Pravidla 220.1 (a) a (b) (Pr. 228) pokud jde o návrh na zrušení (Pr. 47)	20.000 €

Odvolání podle Pravidla 220.1 (a) a (b) (Pr. 228) pokud jde o protinávrh na zrušení (Pr. 26)	Stejný poplatek jako v první instanci
Odvolání podle Pravidla 220.1 (a) a (b) (Pr. 228) pokud jde o návrh na prohlášení o neporušování (Pr. 68)	11.000 € + poplatek odvislý od hodnoty sporu podle seznamu II
Odvolání podle Pravidla 220.1 (a) a (b) (Pr. 228) pokud jde o žalobu na zaplacení náhrady za licenci podle čl. 8 Nařízení (EU) č. 1257/2012 (Pr. 80.3)	11.000 € + poplatek odvislý od hodnoty sporu podle seznamu II
Odvolání podle Pravidla 220.1 (a) a (b) (Pr. 228) pokud jde o žádost o určení náhrady škody (Pr. 132)	3.000 € + poplatek odvislý od hodnoty sporu podle seznamu II
Žádost o obnovu řízení (Pr. 250)	2.500 €
Odvolání podle Pravidla 220.1 (a) a (b) (Pr. 228) pokud jde o žalobu proti rozhodnutí Evropského patentového úřadu (Pr. 88.3, 97.2)	1.000 €
Prozatímní odvolání (Pr. 220.1 (c), 228)	3.000 €
Žádost o povolení se odvolat proti rozhodnutí o nákladech (Pr. 221, 228)	1.500 €
Žádost o přezkum uvážení (Pr. 220.3, Pr. 228)	350 €
Žádost o navrácení práv (Pr. 320.2)	350 €
Žádost o přezkum příkazu, týkajícího se správy věci (Pr. 333.3)	300 €

Žádost o zrušení rozhodnutí pro zmeškání (Pr. 356.2)	1.000 €
--	---------

**NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Správního výboru Jednotného  
patentového soudu o sazebníku  
stropů nahraditelných nákladů**

**Článek 1**

- (1) Sazebník stropů nahraditelných nákladů je stanoven v příloze.
- (2) Sazebník stropů nahraditelných nákladů platí pro náklady zastupování.
- (3) Strop platí pro řízení u každé z instancí Soudu, bez ohledu na počet stran řízení, nároků či příslušných patentů.
- (4) V případě částečného úspěchu ve sporu odpovídá použitelný strop podílu na úspěchu té strany, která náhradu nárokuje.

**Článek 2**

- (1) V krajních situacích, takových jako je zvláštní složitost případu nebo více jazyků užitých v řízení, může Soud na žádost jedné ze stran, s přihlédnutím k finanční situaci všech stran, s ohledem na zásadu spravedlivého přístupu ke spravedlnosti, strop stanovený v příloze zvýšit:
  - a) až o 50 % příslušné úrovně v sazebníku odpovídající hodnotě řízení do 1 milionu € včetně;
  - b) až o 25 % příslušné úrovně v sazebníku odpovídající hodnotě řízení od 1 milionu € až do 50 milionů € včetně;
  - c) až o 5 milionů € v případech hodnoty řízení více jak 50 milionů €.
- (2) Na žádost jedné ze stran může Soud použitelný strop uvedený v příloze snížit s ohledem na tuto stranu, pokud v případě, že žádající strana bude neúspěšná, by

výše nahraditelných výdajů na zastoupení, který by byla přiznána úspěšné straně ohrožovala ekonomickou existenci žijící strany, zejména pokud jde o mikropodnik, malý podnik, neziskovou organizaci, univerzitu, veřejnou výzkumnou organizaci či fyzickou osobu.

(3) Při rozhodování o žádosti o snížení či zvýšení stropu vezme Soud v úvahu veškeré dostupné informace o stranách a okolnosti, včetně, a kde je to možné procesní chování stran, použitelná úroveň stropu nahraditelných nákladů ve srovnání s ročním obratem obou stran, druh ekonomické aktivity obou stran, jakož i to, jaké by mělo snížení stropu dopad na druhou stranu.

(4) Žádost o zvýšení či snížení stropu je nutno učinit co možná nejdříve. Může

být podána žalobcem již při podání žaloby či žalovaným spolu s vyjádření k ní, v každém případě však tak, aby měl Soud dostatek času k vydání rozhodnutí před ukončením předběžného řízení. Žádost musí zahrnovat veškeré rozumně dostupné důkazy.

(5) Žádost je Soudem projednána bez odkladu po slyšení stran, nejpozději před ukončením předběžného řízení.

### Článek 3

Správní výbor přezkoumá toto rozhodnutí během dvou let po nabytí účinnosti Dohody a poté každé tři roky.

### Článek 4

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne .....

## PŘÍLOHA

### Sazebník stropů nahraditelných nákladů

Hodnota řízení	Strop nahraditelných nákladů
Až do včetně 250.000 €	Až do 38.000 €
Až do včetně 500.000 €	Až do 56.000 €
Až do včetně 1.000.000 €	Až do 112.000 €
Až do včetně 2.000.000 €	Až do 200.000 €
Až do včetně 4.000.000 €	Až do 400.000 €

Hodnota řízení	Strop nahraditelných nákladů
Až do včetně 8.000.000 €	Až do 600.000 €
Až do včetně 16.000.000 €	Až do 800.000 €
Až do včetně 30.000.000 €	Až do 1.200.000 €
Až do včetně 50.000.000 €	Až do 1.500.000 €
Více jak 50.000.000 €	Až do 2.000.000 €

# JUDIKATURA

## Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

### K podmínkám vzniku práva předchozího uživatele nezapsaného označení a jeho uplatnění

- 1/ Zákon stanoví pouze dvě podmínky pro vznik tzv. práva předchozího uživatele. Jednou z nich je vznik práva k nezapsanému označení, druhým je užívání označení v souladu s právem České republiky. Právo k nezapsanému označení vznikne, pokud je takové označení užíváno v zásadě tímž způsobem jako ochranná známka.

Pro závěr o existenci práva předchozího uživatele nezapsaného označení, jímž jsou omezeny účinky ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, není podstatný rozsah (místní dosah) užívání nezapsaného označení.

- 2/ Pokud získá nezapsané označení větší než místní dosah, tj. stane-li se pro určité výrobky či služby příznačným vzhledem k rozsahu i způsobu, jímž se jím označené výrobky či služby podílejí na trhu, může jeho uživatel způsobem uvedeným v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, tj. námitkami, bránit tomu, aby stejné či podobné označení bylo pro jinou osobu zapsáno jako ochranná známka, pokud právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky. Na návrh téže osoby může být dokonce již zapsaná ochranná známka prohlášena za neplatnou (srov. § 32 odst. 5 zákona o ochranných známkách).

#### ROZSUDEK VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE

ze dne 19. 3. 2015

sp. zn. 3 Cmo 342/2014

#### ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

ze dne 20. 10. 2016

sp. zn. 23 Cdo 3782/2015

#### Z odůvodnění rozsudku

#### VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE

(výňatek, upraveno):

Městský soud v Praze rozsudkem rozhodl tak, že výrokem I. zamítl žalobu na stanovení

povinnosti žalovanému předložit veškeré faktury, smlouvy o dílo, nabídky a další obchodní korespondenci, ve které žalovaný užívá označení „BETON EPOX“ nebo „BETONEPOX“, výrokem II. zamítl žalobu na stanovení povinnosti žalovanému zdržet se na internetu užívání označení „BETON EPOX“ nebo „BETONEPOX“ pro označování, propagaci, nabídku výrobků stavebních materiálů, sloužících pro úpravu povrchů stěn, podlah a stropů staveb, a nabídku provádění povrchových úprav stěn, nebo podlah interiérů či exteriérů, výrokem III. uložil žalovanému zdržet se uvádění informací na internetu ve znění tam uvedeném..., výrokem IV. uložil žalovanému

povinnost zaplatit žalobci částku 300.000 Kč, výrokem V. zamítl žalobu na uložení povinnosti žalovanému zveřejnit tento rozsudek..., výrokem VI. uložil žalovanému povinnost zveřejnit na dobu 3 měsíců od právní moci rozsudku na internetových stránkách... omluvu, ve zbytku požadovaného uveřejnění omluvy žalobu zamítl, výrokem VII. zamítl nárok žalobce na uveřejnění rozsudku na svých internetových stránkách a výrokem VIII. rozhodl o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Vyšel z podané žaloby, podle které se žalobce domáhal ochrany práv vlastníka ochranných známek a ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání žalovaného. Žalobce jako první podle svého tvrzení od roku 2009 použil označení Betonepox pro technologii pokládky této stěrky, kdy technologie pokládky spočívá v tom, že je nutné ještě použít plnivo, a důležitý je způsob pokládky. Tuto technologii užívá pouze firma žalobce, na trhu ji žádní konkurenti neuvádějí. Žalobce označení „Betonepox“ a „Betonepox Fine“ pro svoji technologii začal užívat od roku 2009, přičemž toto označení se stalo příznačné výhradně pro žalobce. Žalobce si označení Betonepox a Betonepox Fine nechal registrovat jako ochrannou známku, a to ochrannou známku slovní č. zápisu 324844 ve znění „Betonepox“ a č. zápisu 324845 ve znění „Betonepox Fine“, obě s právem přednosti od 11. 10. 2011, registrované ve třídě 19 mimo jiné pro stavební materiály. Žalovaný porušuje práva žalobce k ochranným známkám a jedná vůči žalobci nekalosoutěžně. Žalovaný zasahuje do práv žalobce jako vlastníka ochranné známky vzhledem k tomu, že užívá označení „Beton Epox/Betonepox“ pro jím užívanou technologii pro provádění úprav povrchů, stěn a podlahy. Žalovaný se též dopouští nekalosoutěžního jednání vůči žalobci, když na webové stránce na internetu uvádí nepravdivé informace o výrobku žalobce... Touto informací dochází ze strany žalovaného k matení odběratelů ohledně účelu a vlastností shodně označe-

ných technologií. Žalovaný se tím dopouští zlehčování při uvádění informací na internetu o výrobcích a službách žalobce, označené ochrannou známkou žalobce Betonepox, přičemž jednáním žalovaného je žalobci způsobena značná újma, která je vyjádřena v nemateriální formě, kdy dochází k narušení tzv. goodwillu. Jednání žalovaného je též způsobilé žalobci přivodit újmu rozmělněním ochranné známky žalobce. Žalovaný zlehčuje kvalitativní vlastnosti výrobku a služeb žalobce a dopouští se nedovolené srovnávací reklamy, neboť nepřimo identifikuje žalobce a jeho ochrannou známku včetně označení, které žalobce užívá k označování svých výrobků a služeb, a srovnává je s jinými produkty, nabízenými žalovaným.

Žalovaný se k podané žalobě vyjádřil a uvedl, že označení „BETONEPOX“ nepoužívá pro služby a to pokládku stěrky, ale používá je pouze pro směs, kterou sám vyrábí. Tato směs obsahuje jak beton, tak epoxid. Označení betonepoxid označuje složení předmětné směsi, jedná se o popisné označení. Žalovanému svědčí právo předchozího uživatele ve vztahu k ochranným známkám žalobce. Žalovaný užíval označení betonepox popisným způsobem již od dubna 2009. Navrhl zamítnutí žaloby.

Soud prvního stupně věc posoudil následovně. Nárok žalobce vůči žalovanému z titulu ochrany práv vlastníka ochranných známek soud důvodným neshledal s ohledem na ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“), vzhledem k tomu, že v řízení bylo prokázáno, že žalovaný užíval předmětné označení k označení materiálu – stěrky i k označení stavebních úprav, a to povrchu podlah, úpravy povrchů podlah, před datem práva přednosti 11. 10. 2011. Proto nárok, pokud se týká poskytnutí informací dle ustanovení § 3 zákona č. 221/2006 Sb., zdravotní nárok, týkající se užívání označení Betonepox a Beton – Epox a uveřejnění omluvy v části, v níž se žalovaný omlouvá žalobci za neoprávněné užití ochranné známky „Betonepox“, zamítl.

Žalobu však shledal důvodnou dle ustanovení § 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obch. zák.“) i dle ustanovení § 2988 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), pokud jde o ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání žalovaného...

Proti rozsudku podal včasné odvolání žalobce, a to do výroků I. II., V., VII., VIII. a části výroku VI. rozsudku, z důvodů uvedených v § 205 odst. 2 písm. b), d), e) a g) o. s. ř., žalovaný podal včasné odvolání do výroků III., IV. a VI. rozsudku.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací ... přezkoumal podle § 212 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen o. s. ř.) rozsudek soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání žalobce i žalovaného je v části důvodné.

Předmětem sporu je tvrzení žalobce, že žalovaný v negativním kontextu šíří informace o jeho výrobku BETONEPOX, čímž mu způsobuje újmu a dopouští se nedovoleného srovnání kvality obou výrobků.

S ohledem na námitku žalobce ohledně správnosti informací, obsažených v předložených písemných prohlášení osob – klientů žalovaného - a pro řádné posouzení otázky existence práva předchozího uživatele nezapsaného označení, a s ohledem na to, že soud prvního stupně důkaz výsledkem svědků neprovedl a vyšel pouze z předložených písemných prohlášení těchto osob, odvolací soud doplnil dokazování výsledkem svědka pana V., jednatele společnosti A-TYP nábytek s.r.o. Z jeho výsledku bylo prokázáno, že žalovaný mu pod označením BETONEPOX nabízel výrobek – stěrku na podlahy již v březnu 2009, tj. před podáním přihlášky ochranné známky žalobce číslo zápisu 324844 ve znění „Betonepox“ a č. zápisu 324845 ve znění „Betonepox Fine“ dne 11. 10. 2011. Zjištění učiněné odvolacím soudem z výsledku svědka tedy korespondují s obsahem písemných prohlášení, ze kterých vycházel soud prvního stupně.

Podle § 10 odst. 2 ZOZ vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

Z titulu ochrany práv k ochranné známce je tedy žaloba nedůvodná, jelikož žalovanému svědčí právo předchozího uživatele podle § 10 odst. 2 ZOZ.

Jelikož ve vztahu k žalovanému právo k ochranné známce žalobce uplatnit nemůže (když žalovaný má právo předchozího uživatele nezapsaného označení), pak nemůže být úspěšný ani nárok na poskytnutí informací v rozsahu dle výroku I., který vychází z § 3 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), jehož předpokladem je neoprávněné užití práva k průmyslovému vlastnictví, k čemuž však v projednávané věci nedošlo. Otázka tzv. místního dosahu, namítaná žalobcem, zde není významná, jelikož místní dosah má význam pouze při posouzení důvodnosti námitek podle § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ. Stejně tak je nedůvodná námitka žalobce, že užívání nezapsaného označení nebylo v souladu s právem České republiky (§ 10 odst. 2 ZOZ), jelikož soud žalobě vyhověl z titulu nekalé soutěže. Odvolací soud zdůrazňuje, že pokud jde o výrok III. rozsudku, jeho předmětem není ochrana žalobcova samotného označení BETONEPOX jako ochranné známky, ale ochrana žalobce proti zlehčování spočívajícímu v uveřejnění ve výroku III. uvedených příměrů výrobků žalobce a žalovaného. Nelze též přehlédnout, že užívání označení BETONEPOX žalovaným bylo užíváním na žalobci nezávislým a nelze proto dovozovat rozpor s právem České republiky. Uvedený závěr není přitom v rozporu (a nevylučuje), aby pozdější jednání žalovaného, při němž bude sporné označení užito, bylo hodnoceno jako nekalosoutěžní.

Pokud jde o uveřejněné výroky žalovného..., i zde soud prvního stupně dospěl k správnému závěru a v posouzení závadnosti těchto příměrů a hodnocení (dále jen "příměry") nepochybil, a proto odvolací soud na jeho závěry odkazuje. Tyto příměry jsou nedovolené – jedná se o nedovolené zlehčování podle § 2984 OZ, jelikož žalovaný vyzdvihuje kvalitu jím nabízeného výrobku na úkor výrobku žalobce se zřejmým soutěžním úmyslem. Toto vyzdvihování je zároveň způsobilé přivodit újmu žalobci jako prodejci stěrky BETONEPOX a konkurentovi žalovaného na stejném trhu. Pro posouzení věci není rozhodující, zda tento příměr byl pravdivý či nikoliv, protože i pravdivá informace může přivodit újmu druhému soutěžiteli.

Proto odvolací soud rozhodnutí soudu v napadených výrocích I., II. a III. podle § 219 o. s. ř. potvrdil jako správné.

Pokud jde o výrok VII., ve kterém žalobce požadoval fakticky svolení k uveřejnění rozsudku na svých webových stránkách, nejde o nárok, který lze uplatnit z titulu nekalé soutěže (nárok z titulu ochranné známky důvodný není, jak je uvedeno shora), nejedná se o nárok zdržovací, odstraňovací ani nejde o uplatnění nároku podle § 155 odst. 4 o. s. ř. Jedná se o právo žalobce (rozsudek soudu je veřejný a je i veřejně vyhledávaný - § 156 o. s. ř.), které však není sporné (§ 2 o. s. ř.), a proto není nutné o něm rozhodovat u soudu. O nárok podle § 155 odst. 4 o. s. ř. by se jednalo v případě, kdy by žalobci s uveřejněním rozsudku vznikly náklady, které by byl povinen uhradit neúspěšný žalovaný, např. při uveřejnění rozsudku v tisku (i internetovém), rádiu nebo televizi. Při zveřejnění na webových stránkách žalobce žalobci žádné náklady vzniknout nemohou (srov. Bureš. Drápal, Občanský soudní řád – komentář, Praha: C. H. BECK, 2006, str. 1064 a násl.). Ve výroku VI., kde byla omluva zamítnuta, byl rozsudek potvrzen, když požadovaný text - informace o výrobku žalobce v omluvě uvedená - překračuje rámec původně uveřejněné závadné – zlehčující informace. Nejed-

ná se tedy o reparaci závadného stavu, ale o nadbytečné doplňující vysvětlení. I zde tedy byly závěry soudu prvního stupně správné. Proto i v této části rozsudku – výroku VII. a VI. v části, kde byla žaloba zamítnuta, byl rozsudek soudu prvního stupně podle § 219 o. s. ř. potvrzen jako správný. Ve zbytku rozsudku, a to ve výroku IV., V., a ve výroku VI. v části, ve které bylo žalobě vyhověno, bylo na místě rozsudek podle § 219a odst. 1 o. s. ř. zrušit, jelikož soud se dostatečně nezabýval otázkou vzniku a existence nemajetkové újmy vzniklé žalobci, především pokud jde o odlišení jednotlivých nároků uplatněných jak z titulu práva průmyslového, tedy ochranné známky žalobce, tak i z titulu nekalé soutěže.

### **Z odůvodnění rozsudku**

#### **NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR**

ze dne 20. 10. 2016

sp. zn. 23 Cdo 3782/2015

(výňatek):

Proti rozsudku odvolacího soudu v rozsahu, v němž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích pod body I, II a VI, podala žalobkyně dovolání, které považuje za přípustné dle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Je přesvědčena, že odvolací soud nesprávně posoudil předpoklady pro vznik práva předchozího uživatele nezapsaného označení. Přijal jednak závěr o tom, že otázka tzv. místního dosahu zde není významná, jelikož místní dosah má význam pouze při posouzení důvodnosti námitek podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Dovolatelka tento závěr nepovažuje za správný, argumentující přitom textem komentáře k § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách (HORÁČEK, Roman. Zákon o ochranných známkách: Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 2., podstatně dopl. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem.



ISBN 978-80-7400-058-4), z něhož cituje následující větu: „Oprávněným subjektem zde je podnikatel, který před podáním přihlášky ochranné známky v České republice uváděl na trh stejné nebo podobné zboží opatřené stejným nebo podobným označením, pokud toto označení nemá jen místní dosah. Na místní dosah lze usuzovat vždy, jestliže produkce označovaná nezapsaným označením má jen lokální umístění, a relevantní spotřebitelská veřejnost, která se s takto označovanou produkcí je s to seznámit, není statisticky významná.“ Odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 2044/2013, které se o uvedené závěry téhož komentáře opírá. Je přesvědčena, že z účelu ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách vyplývá, že užívání nezapsaného označení musí mít takový rozsah, aby se pro uživatele stalo alespoň částečně příznačným, aby jeho užíváním vznikla určitá práva. Připomíná, že Úřad průmyslového vlastnictví v řízení o námitkách žalovaného proti zápisu ochranné známky žalobkyně dovedl, že označení žalovaného pouze místní dosah skutečně má. Dovolání je podle žalobkyně přípustné pro řešení otázky, jaká kritéria z hlediska místního dosahu a množství rozsahu musí být splněna, aby bylo příznačné, resp. aby někomu svědčilo právo předchozího uživatele podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, protože tato otázka dovolacím soudem dosud nebyla řešena.

Dovolatelka považuje za nesprávný též závěr odvolacího soudu o tom, že žalovanému mohlo vzniknout právo předchozího uživatele k nezapsanému označení přesto, že se vůči žalobkyni dopustil nekalé soutěže v souvislosti s tímto označením. Má za to, že při řešení této otázky se odvolací soud odchýlil od dosavadní rozhodovací praxe. Zmiňuje v té souvislosti argumentaci Nejvyššího soudu uvedenou v již zmíněném rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 2044/2013, z níž lze podle jejího názoru dovodit, že jednal-li uživatel při užívání nezapsaného označení nekalosoutěžně, jednal v rozporu s právem České republiky

a právo předchozího uživatele mu proto nevzniklo. Dovolatelka je rovněž přesvědčena, že právo předchozího uživatele může uplatňovat pouze osoba, která takové označení stále užívá v souladu s právem České republiky, akcentuje přitom znění ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, ve kterém se uvádí, že vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je (nikoli zda kdysi mohlo být - pozn. dovolatelky) v souladu s právem České republiky. Dodává rovněž, že nesprávné posouzení práva předchozího uživatele odvolacím soudem umožnilo žalovanému v nekalých soutěžních praktických vůči žalobkyni pokračovat.

Dovolání je podle žalobkyně přípustné též pro řešení otázky procesního práva, která dosud nebyla řešena, a kterou je otázka, zda v případě, kdy je zpochybňována pravost listiny a navrženo provedení důkazu o jejím stáří, jímž lze jednoznačně a nepochybně zjistit skutkový stav, se soud může při hodnocení důkazů spokojit pouze prohlášením třetí osoby, případně svědka o pravosti listiny.

Poslední otázkou hmotného práva, která podle navrhovatelky zakládá přípustnost dovolání, protože dovolacím soudem dosud nebyla řešena, je otázka, zda je žalobce oprávněn požadovat, aby omluva za nekalé soutěžní jednání obsahovala i část, v níž bude veřejnost informována, v čem zlehčující informace spočívala. Újma, která žalobkyni vznikla, totiž nemůže být podle jejího názoru odčiněna jen tím, že se žalovaný omluví za určité jednání, ale také tím, že se veřejnost dozví, v čem spočívá rozdíl mezi nepravdivým tvrzením, za něž se žalovaný omlouvá, a pravdivým stavem. Část omluvy, kterou soudy zamítly, právě takové vysvětlení obsahovala. Odvolací soud podle žalobkyně rozhodl nesprávně proto, že nesprávně vyhodnotil účel omluvy.

Žalovaný ve vyjádření k dovolání vyjádřil přesvědčení, že oba soudy rozhodly v sou-

ladu s hmotným právem i dosavadní stabilní judikaturou. Žalovaný je přesvědčen, že otázky týkající se místního dosahu či množství rozsahu jsou pro posouzení věci nepodstatné, protože z doslovného znění § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách pro vznik práva předchozího uživatele žádné takové podmínky neplynou. Je přesvědčen, že účel § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je zcela jiný než podmínky, za nichž může uživatel nezapsaného označení zabránit zápisu takového označení jako ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. g) téhož zákona. Smyslem § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je ochrana toho, kdo se s určitým označením ocitl na trhu jako první. Této ochrany ho nemůže zbavit ten, kdo by později stejné označení užíval například masivněji. Připomíná, že článek 6 odst. 2 směrnice 2008/95/ES výslovně stanoví, že ochranná známka majitele neopravňuje (jak žalovaný zdůraznil), aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku starší právo, které má jen místní působnost, je-li toto právo uznáno právem dotčeného členského státu a je užíváno v rámci daného území.

Žalovaný se ztotožňuje s názorem žalobkyně, že právo předchozího uživatele nelze přiznat, pokud by užívání označení bylo nekalosoutěžní. Nekalé soutěžní jednání, které by mělo zabránit vzniku práva předchozího uživatele, však musí spočívat v něčem jiném, než jen v tom, že užívané označení je shodné s ochrannou známkou. Odkazuje v té souvislosti mj. na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3790/2011 nebo 23 Cdo 2912/2011. Žalovaný se přitom domnívá, že nic takového žalobkyně v řízení netvrdila, ani neprokazovala. Za nekalosoutěžní soudy označily jiné jednání (jednání s označením nesouvisející), totiž srovnání dvou výrobků (podle názoru žalovaného šlo navíc v obou případech o výrobky žalovaného).

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občan-

ského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále opět jen „o. s. ř.“). ...

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání je přípustné podle § 237 o. s. ř. pro řešení otázky, zda pro existenci práva předchozího uživatele nezapsaného označení podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je podstatné hledisko místního dosahu takového užívání. Tuto otázku totiž odvolací soud dosud neřešil.

Dovolání však není důvodné.

Podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je vlastník ochranné známky v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky. Ze znění tohoto ustanovení plyne, že zákon stanoví pouze dvě podmínky pro vznik tzv. práva předchozího uživatele. Jednou z nich je vznik práva k nezapsanému označení, druhým je užívání označení v souladu s právem České republiky. Z uvedeného plyne, že bránil-li se žalovaný právem předchozího uživatele, bylo třeba zkoumat především, zda a kdy mu takové právo vzniklo.

Není pochyb o tom, že právo k nezapsanému označení vznikne, pokud je takové označení užíváno v zásadě tímž způsobem jako ochranná známka, tj. jsou-li jím označovány či pod tímto označením nabízeny, dováženy, skladovány atd. výrobky či služby (blíže srovnej § 8 odst. 3 zákona o ochranných známkách). Nezapsané označení ostatně slouží témuž účelu, jako ochranná známka, má totiž odlišit výrobky či služby jedné osoby od výrobků a služeb jiného (srovnej § 1 zákona o ochranných známkách). Rozdíl mezi nezapsaným označením a ochrannou známkou spočívá ve způsobu a míře ochrany práv z nich plynoucích, která náležejí tomu, kdo nezapsané označení užívá na straně jed-

né, a vlastníkoví ochranné známky na straně druhé. Tomu, kdo vstoupí na trh se svými výrobky či službami, které jako první v dobré víře označí tak, aby je odlišil od výrobků a služeb jiného, a své označení v obchodním styku i nadále poctivě užívá, musí být zajištěno, aby své označení mohl nerušeně užívat i poté, co si stejné (či podobné) označení později přihlásí k formální ochraně jiná osoba. Odpovídá to úpravě obsažené v § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách a míří pouze na vztah mezi vlastníkem ochranné známky a předchozím uživatelem nezapsaného označení. Ve prospěch předchozího uživatele nezapsaného označení omezuje vlastníka ochranné známky v jeho jinak výlučném právu užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je chráněna (§ 8 odst. 1 věta první zákona o ochranných známkách). Z pohledu tohoto ustanovení není žádný rozdíl mezi ochranou práv plynoucích z nezapsaného označení majitele venkovské autodílny, který takové označení umístí pouze na svou provozovnu, a výrobcem, který svým nezapsaným označením označuje výrobky, jež distribuuje na území celé republiky. Podstatná je priorita takového užívání, a to bez ohledu na jeho rozsah (slovy zákona jeho místní dosah). Úprava obsažená v § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách ostatně, jak zdůraznil žalovaný ve svém vyjádření, zcela odpovídá čl. 6 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2008/95/ES, podle něhož ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku starší právo, které má jen místní působnost, je-li toto právo uznáno právem dotčeného členského státu a je užíváno v rámci daného území.

Ze shora uvedeného plyne, že pro závěr o existenci práva předchozího uživatele nezapsaného označení, jímž jsou omezeny účinky ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, není podstatný rozsah (místní dosah) užívání nezapsaného označení. Místní dosah je (z hlediska známkového práva) podstatný při úvaze o jiném,

mnohem silnějším právem předchozího uživatele, totiž právu, které ve svém důsledku znamená ochranu vůči každému, kdo by totéž označení chtěl formálním právem chránit pro sebe. Teprve tehdy, získá-li nezapsané označení větší než místní dosah, tj. stane-li se pro určité výrobky či služby příznačným vzhledem k rozsahu i způsobu, jímž se jím označené výrobky či služby podílejí na trhu, může jeho uživatel způsobem uvedeným v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, tj. námitkami, bránit tomu, aby stejné či podobné označení bylo pro jinou osobu zapsáno jako ochranná známka, pokud právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky. Na návrh téže osoby může být dokonce již zapsaná ochranná známka prohlášena za neplatnou (srov. § 32 odst. 5 zákona o ochranných známkách).

Dovolatelčina argumentace komentářem k zákonu o ochranných známkách (Roman Horáček a kolektiv Zákon o ochranných známkách/ Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008) není zcela namístě. Autor komentáře k § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách totiž pomocí jednotlivých práv, která náležejí předchozímu uživateli nezapsaného označení, tedy i jiných práv, než odpovídají komentovanému § 10 odst. 2, a podmínkami, za nichž lze tato práva uplatnit, definoval pojem předchozího uživatele. Poznámka o větším než místním dosahu se vztahuje jen k právu bránit zápisu ochranné známky, resp. způsobit, že bude prohlášena za neplatnou. Argument rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2044/2013, v němž citace tohoto komentáře zazněla, v této souvislosti rovněž není případný. Uvedené rozhodnutí řešilo obsah pojmu užívání ochranné známky, nikoli omezení vlastníka ochranné známky právem předchozího uživatele nezapsaného označení.

Další otázky, které dovolatelka předkládá, přípustnost dovolání z pohledu shora již citovaného § 237 o. s. ř. nezakládají.

Námítka dovolatelky, že odvolací soud řešil otázku vzniku práva předchozího uživatele v souvislosti s nekalým soutěžním jednáním žalovaného v rozporu s dosavadní judikaturou, svědčí o nepochopení závěrů, na nichž odvolací soud své rozhodnutí založil. Odvolací soud totiž zdůraznil, že jednání, které bylo označeno za nekalé, nemělo vůbec souvislost se způsobem užívání nezapsaného označení. Nekalým soutěžním jednáním byly shledány příklady výrobků žalobkyně a žalovaného, tj. způsob, jímž žalovaný o těchto výrobcích (o jejich kvalitě a vlastnostech) referoval.

Další námítka týkající se hodnocení důkazů odvolacím soudem se vztahuje k rovině skutkové, nikoli právní, ani tato námítka tudíž přípustnost dovolání nezakládá...

Přípustnost dovolání nezakládá ani otázka, zda je žalobce oprávněn požadovat, aby omluva za nekalé soutěžní jednání obsahovala i část, v níž bude veřejnost informována, v čem zlehčující informace spočívala. Tuto

otázku v obecné rovině již Nejvyšší soud řešil. K otázce účelu a podoby omluvy se vyjádřil mj. ve svém rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 4669/2010 ze dne 28. srpna 2012, či sp. zn. 23 Cdo 3132/2014 ze dne 25. 2. 2015. Odvolací soud se ve svém rozhodnutí od těchto rozhodnutí a závěrů v nich obsažených neodchýlil. Součástí omluvy, která má být podle rozsudku soudu prvního stupně a soudu odvolacího zveřejněna, ostatně je text, který mylné informace žalovaného uvádí na pravou míru. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dovedl, že další informace o žalobcově výrobku jsou již vzhledem k účelu omluvy nadbytečné, protože by (jak uvedl soud prvního stupně) byly de facto reklamou žalobcova výrobku. Tomuto závěru nelze nic vytknout.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska jediného způsobilého dovolacího důvodu správný. Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl.

JUDr. Jiří Macek

## SOUDNÍ DVŮR EU:

### Nabyvatel licence je povinen platit licenční poplatek i v případě zrušení a neporušení licencovaných patentů

#### **Rozhodnutí:**

**ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA  
(prvního senátu)<sup>1</sup>**

ze dne 7. července 2016

ve věci C-567/14

Genentech Inc.

proti

Hoechst GmbH a

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

#### **Právní rámec:**

čl. 101 SFEU

#### **Právní věta:**

Článek 101 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby na základě takové licenční smlouvy, o jakou jde v původním řízení, byla nabyvateli licence uložena povinnost platit poplatek za využívání patentované technologie po celou

**dobu účinnosti této smlouvy v případě zrušení nebo neporušení patentů, které jsou předmětem licence, pokud nabyvatel licence mohl uvedenou smlouvu svobodně ukončit výpovědí s přiměřenou výpovědní lhůtou.**

### **Základní informace o posuzovaném případě:**

Dne 6. srpna 1992 Behringwerke AG udělila společnosti Genentech nevýhradní celosvětovou licenci (dále jen „licenční smlouva“) na využívání aktivátoru odvozeného od lidského cytomegaloviru (dále jen „aktivátor CMVH“). Cytomegalovirus je jedním z herpesvirů. Na tuto technologii byl udělen evropský patent č. EP 0173 177 53 dne 22. dubna 1992, který byl zrušen dne 12. ledna 1999, jakož i dva patenty US 522 a US 140, udělené ve Spojených státech dne 15. prosince 1998 a 17. dubna 2001.

Genentech používala aktivátor CMVH k usnadnění transkripce sekvence kyseliny deoxyribonukleové (DNA) nezbytné k výrobě biologického léčivého přípravku, jehož aktivní látkou je rituximab. Genentech prodává tento léčivý přípravek ve Spojených státech pod obchodním názvem Rituxan a v Evropské unii pod obchodním názvem MabThera. Tento léčivý přípravek se používá při léčbě rakoviny a revmatoidní artritidy.

Licenční smlouva se řídila německým právem.

Z článku 3.1 této licenční dohody vyplývá, že Genentech se zavázala zaplatit jako protihodnotu za využívání aktivátoru CMVH:

- jednorázový poplatek ve výši 20 000 německých marek (DEM) (asi 10 225 eur);
- pevný roční poplatek ve výši 20 000 DEM;
- běžný poplatek ve výši 0,5 % z čistých tržeb z prodeje konečných výrobků nabyvatelem licence a jeho přidruženými podniky a držiteli sublicence.

Licenční smlouva definuje „konečné výrobky“ jako „obchodovatelné zboží zahrnující licencovaný výrobek, které se prodává ve formě umožňující jeho podávání pacientům k léčebným účelům nebo je používáno v rámci diagnostického postupu a jehož cílem ani účelem uvedení na trh není změna složení, zpracování, přebalení nebo změna značení před jeho použitím“. Pokud jde o pojem „licencované výrobky“, definuje ho tato smlouva jako „materiály (včetně organismů), jejichž výroba, používání nebo prodej by v případě neexistence této smlouvy porušovaly jeden nebo několik patentových nároků, jejichž doba platnosti neuplynula, zahrnutých v právech spojených s patenty, které jsou předmětem licence“.

Genentech zaplatila jednorázový a roční poplatek, běžný poplatek však společnosti Hoechst, která vstoupila do práv společnosti Behringwerke. nikdy neuhradila.

Dne 30. června 2008 vznesla společnost Sanofi-Aventis Deutschland, dceřiná společnost společnosti Hoechst, na společnost Genentech dotaz ohledně konečných výrobků, které prodávala, aniž platila běžný poplatek.

Dne 27. srpna 2008 Genentech oznámila společnosti Sanofi-Aventis Deutschland rozhodnutí ukončit od 28. října 2008 licenční smlouvu.

Dne 24. října 2008 společnost Hoechst, která měla za to, že Genentech použila aktivátor CMVH bez zaplacení běžného poplatku, podala na základě rozhodčí doložky uvedené v článku 11 licenční smlouvy návrh na zahájení rozhodčího řízení.

Dne 27. října 2008 podala společnost Sanofi-Aventis Deutschland k United States District Court for the Eastern District of Texas (Soud Spojených států pro východní obvod státu Texas, Spojené státy) žalobu proti společností Genentech a Biogen Idec Inc. pro porušení práv vyplývajících z patentů, které jsou předmětem licence. Posledně uvedené společnosti podaly tentýž den žaloby na neplatnost těchto patentů k United States District Court for the Northern District

of California (Soud Spojených států pro severní obvod státu Kalifornie, Spojené státy). Tato dvě řízení byla spojena před posledně uvedeným soudem, který je rozhodnutím ze dne 11. března 2011 zamítl.

United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Odvolací soud Spojených států pro federální obvod, Spojené státy) rozsudkem ze dne 22. března 2012 zamítl odvolání společnosti Sanofi-Aventis Deutschland proti tomuto rozhodnutí.

Ve třetím dílčím rozhodčím nálezu ze dne 5. září 2012 (dále jen „třetí dílčí rozhodčí náleží“) rozhodl rozhodce, že společnost Genentech je povinna platit společnosti Hoechst běžný poplatek.

Dne 10. prosince 2012 podala společnost Genentech ke cour d'appel de Paris (odvolací soud v Paříži, Francie) žalobu na neplatnost třetího dílčího rozhodčího nálezu.

Dne 25. února 2013 vydal rozhodce konečný rozhodčí náleží a čtvrtý dílčí rozhodčí náleží o výši a nákladech řízení, kterým uložil společnosti Genentech povinnost zaplatit společnosti Hoechst vedle nákladů rozhodčího řízení a nákladů na zastoupení náhradu škody ve výši 108 322 850 eur včetně úroku z prodlení. Tento konečný rozhodčí náleží byl doplněn dodatkem ze dne 22. května 2013.

Usnesením ze dne 3. října 2013 prohlásil cour d'appel de Paris (odvolací soud v Paříži, Francie) třetí dílčí rozhodčí náleží za vykonatelný a odmítl spojit žaloby podané společností Genentech na neplatnost tohoto třetího dílčího rozhodčího nálezu, konečného rozhodčího nálezu ze dne 25. února 2013 a dodatku k němu ze dne 22. května 2013.

V rámci řízení o prohlášení neplatnosti třetího dílčího rozhodčího nálezu si předkládající soud klade otázku ohledně slučitelnosti licenční smlouvy s článkem 101 SFEU. Uvádí, že rozhodce měl za to, že po dobu platnosti této smlouvy byl nabyvatel licence povinen platit smluvní poplatky, i když zrušení patentů má zpětnou účinnost. Táže se, zda taková smlouva porušuje ustanove-

ní článku 101 SFEU, když ukládá nabyvateli licence povinnost platit poplatky, které se kvůli zrušení patentů souvisejících s postoupenými právy staly bezpředmětnými, a nabyvatele licence tak „znevýhodňují v hospodářské soutěži“.

Za těchto podmínek se cour d'appel de Paris (odvolací soud v Paříži, Francie) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Musí být ustanovení článku 101 SFEU vykládáno v tom smyslu, že brání tomu, aby byla licenční smlouva, jež ukládá nabyvateli licence povinnost hradit poplatky již za samotné využívání práv spojených s patenty, jichž se týká licenční smlouva, považována v případě zrušení patentů za účinnou?“

### **Z odůvodnění rozsudku:**

Na úvod je třeba připomenout, že ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že společnost Genentech při rozhodčím řízení namítala, že není povinna hradit běžný poplatek, jelikož podle licenční smlouvy bylo předpokladem jeho hrazení to, aby jednak aktivátor CMVH byl přítomen v konečném výrobku rituximab a jednak výroba nebo využívání tohoto aktivátoru v případě neexistence uvedené smlouvy porušovaly práva spojená s patenty, které jsou předmětem licence. Rozhodce však tyto argumenty, které podle něj byly založeny na doslovném výkladu licenční smlouvy, odporujícímu obchodnímu cíli smluvních stran, kterým bylo umožnit společnosti Genentech používat aktivátor CMVH k výrobě proteinů bez vystavení se riziku žaloby pro porušení patentu podané nositelem těchto práv k této technologii, odmítl.

Ze žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce rovněž vyplývá, že v rámci sporu v původním řízení společnost Genentech poukazuje na to, že třetí dílčí rozhodčí náleží tím, že od ní vyžaduje placení běžného poplatku při neexistenci jakéhokoliv porušení práv z patentu, kdežto podle samotné

licenční smlouvy měl být tento poplatek placen pouze v případě výrobků, jejichž výroba, používání nebo prodej by v případě neexistence této smlouvy porušovaly patenty, které jsou předmětem licence, ji nutí k neodůvodněným nákladům v rozporu s právem hospodářské soutěže.

I když se tedy zdá, že předkládající soud formálně omezil svou předběžnou otázku na případ zrušení patentů, je třeba tuto otázku chápat tak, že se týká rovněž případu neporušení patentů, které jsou předmětem licence.

Za těchto podmínek je třeba chápat otázku položenou předkládajícím soudem tak, že se v podstatě táže, zda čl. 101 odst. 1 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby na základě takové licenční smlouvy, o jakou jde v původním řízení, byla nabyvateli licence uložena povinnost platit poplatky za využívání patentované technologie po celou dobu účinnosti této smlouvy v případě zrušení nebo neporušení patentů chránících tuto technologii.

Genentech a španělská vláda mají za to, že na tuto otázku je třeba odpovědět kladně. Hoechst, francouzská a nizozemská vláda a Komise tento názor nesdílejí.

Genentech rozhodci vytýká, že nezhlednil jednoznačné znění licenční smlouvy a článku 101 SFEU, když jí uložil povinnost hradit poplatky z tržeb z prodeje výrobku, který neporušuje patentovanou technologii. Tato společnost tvrdí, že kvůli tomuto omezení z hlediska účelu a důsledku ve smyslu článku 101 SFEU musí v porovnání se svými konkurenty nést dodatečné náklady ve výši přibližně 169 milionů eur.

V tomto ohledu je třeba zdůraznit, jak uvedl i generální advokát v bodě 75 svého stanoviska, že Soudnímu dvoru nepřísluší, aby v rámci řízení o předběžné otázce opětovně posuzoval skutková zjištění rozhodce a jeho výklad licenční smlouvy, který provedl z hlediska německého práva a podle kterého je společnost Genentech povinna platit běžné poplatky bez ohledu na zrušení nebo

neexistenci porušení práv vyplývajících z patentu dotčeného v původním řízení.

Kromě toho je třeba připomenout, že Soudní dvůr již v kontextu dohody o udělení výhradní licence rozhodl, že povinnost platit poplatky, a to i po uplynutí doby platnosti patentu, který je předmětem licence, může vycházet z obchodního posouzení hodnoty přisuzované možnostem využívání přiznaným licenční smlouvou, zejména pokud je tato povinnost obsažena v licenční smlouvě uzavřené před udělením uvedeného patentu (rozsudek Ottung, 320/87, bod 11). Za takových okolností, může-li nabyvatel licence smlouvu svobodně ukončit výpovědí s přiměřenou výpovědní lhůtou, nemůže povinnost platit poplatky po celou dobu platnosti smlouvy spadat do působnosti zákazu stanoveného článkem 101 odst. 1 SFEU (rozsudek Ottung, 320/87, bod 13).

Z rozsudku Ottung, 320/87, tedy vyplývá, že čl. 101 odst. 1 SFEU nezakazuje uložit smluvně placení poplatku za výhradní používání technologie, na kterou se již nevztahuje patent, pokud nabyvatel licence může svobodně tuto smlouvu vypovědět. Tento závěr vychází z konstatování, že tento poplatek představuje cenu, kterou je třeba zaplatit za obchodní využití technologie, která je předmětem licence, se zárukou, že poskytovatel licence nebude uplatňovat svá práva průmyslového vlastnictví. Dokud je dotčená licenční smlouva platná a nabyvatel licence ji může svobodně ukončit, je poplatek splatný, a to i když práva průmyslového vlastnictví vycházející z patentů poskytnutých výhradně nemohou být uplatněna vůči nabyvateli licence z důvodu uplynutí jejich platnosti. Takové okolnosti, zejména ta, že licenční smlouvu může nabyvatel licence svobodně ukončit, totiž umožňují vyloučit, aby hrazení poplatku narušovalo hospodářskou soutěž tím, že omezuje svobodu jednání nabyvatele licence nebo vede k uzavření trhu.

Toto řešení vycházející z rozsudku Ottung 320/87, platí a fortiori v takové situa-

ci, jako je situace v původním řízení. Jestliže totiž po dobu účinnosti licenční smlouvy je poplatek splatný i po uplynutí platnosti práv průmyslového vlastnictví, platí tím spíše totéž i před uplynutím platnosti těchto práv.

Skutečnost, že soudy státu udělení patentů dotčených v původním řízení rozhodly po ukončení licenční smlouvy, že využívání poskytnuté technologie ze strany společnosti Genentech neporušovalo práva vycházející z těchto patentů, nemá podle informací o německém právu použitelném na tuto smlouvu poskytnutých předkládajícím soudem vliv na splatnost poplatku za období předcházející tomuto ukončení. Z toho plyne, že vzhledem k tomu, že společnost Genentech má nadále možnost kdykoliv uvedenou smlouvu ukončit, povinnost platit poplatek po dobu účinnosti této smlouvy, kdy byla platná práva vycházející z postoupených patentů, nepředstavuje omezení hospodářské soutěže ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU.

S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že článek 101 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby na základě takové licenční smlouvy, o jakou jde v původním řízení, byla nabyvateli licence uložena povinnost platit poplatek za využívání patentované technologie po celou dobu účinnosti této smlouvy v případě zrušení nebo neporušení patentů, které jsou předmětem licence, pokud nabyvatel licence mohl uvedenou smlouvu svobodně ukončit výpovědí s přiměřenou výpovědní lhůtou.

### **Závěr pro praxi:**

Předkládané rozhodnutí se zabývalo povinností platit licenční poplatky z pohledu práva hospodářské soutěže. Obvykle se dle licenčních smluv platí licenční poplatky po dobu platnosti patentu a poté mohou být splatné další nižší poplatky za užití know-how a ochranných známek. Většinu záležitostí, kterými se zabývá zkoumané rozhodnutí, lze řešit odpovídající úpravou v licenční smlouvě. Při zohlednění tohoto rozhodnutí by smluvní strany mohly mít zájem při vyjednávání licenční smlouvy zohlednit následující záležitosti:

- Výslovnou úpravu pro případ zrušení či neporušení licencovaného patentu.
- Úpravu možností výpovědi. Pro toto rozhodnutí bylo klíčové, zda je možné licenční smlouvu vypovědět bez důvodů s přiměřenou výpovědní dobou. Opačné by to bylo v případě obtížné výpovědi pouze z úzce vymezených důvodů.
- Samostatné stanovení licenčních poplatků za patenty a ostatní práva.
- V zájmu poskytovatele licence může být uvedení, že uhrazené poplatky jsou nevratné.
- V zájmu nabyvatele licence může být zakotvení mechanismu modifikace výše licenčního poplatku v případě zániku nebo zrušení patentu pro některé země, což je relevantní zejména v případech poplatků, které nejsou odvozovány od počtu prodaných výrobků užívajících patent.

*Mgr. Miroslav Černý, Ph.D*

---

i Rozhodnutí Soudního dvora jsou zveřejněna na [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu) v plném znění v češtině. Na tomto místě budou uvedeny základní informace o skutkovém stavu a nejdůležitější argumenty z odůvodně-

ní, které mohou být dle potřeby zkráceny a redakčně upraveny. Bylo čerpáno též z tiskové zprávy Soudního dvora č. 73/16 ze dne 7. července 2016 dostupné na [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).



## RESUME

### **Martina Zdvihalová: Definition of the trademark institute according to law of the Czech Republic, the European Union and the USA**

The author deals with the definition of the trademark institute, specifically by comparison of the law orders of the Czech Republic, the European Union and the USA. The article also implies trademark reform in the European Union.

## RESÜMEE

### **Martina Zdvihalová: Definitionsbestimmung des Instituts der Marke nach der Rechtsordnung der Tschechischen Republik, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten**

Der Autor befasst sich mit der Definitionsbestimmung des Instituts der Marke, insbesondere mit dem Vergleich der Rechtsordnung der Tschechischen Republik, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten in diesem Bereich. Der Beistand impliziert auch eine Reform der Marke der Europäischen Union in dem interpretierten Bereich.

## RESUMÉ

**Martina Zdvihalová: Définition de délimitation de l'institut de la marque conformément à l'Ordre juridique de la République tchèque, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique**

L'auteur traite de la définition de délimitation de l'institut de la marque, notamment par comparaison de l'Ordre juridique de la République tchèque, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique dans ce domaine. L'article implique également la réforme des marques de l'Union européenne dans la sphère interprétée.

## РЕЗЮМЕ

**Мартина Здвишалова: Формулировочное определение института товарного знака в соответствии с законодательством Чешской Республики, Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки**

Автор занимается формулировочным определением института товарных знаков, в частности сравнения правового порядка Чехии, Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки в этой области. Сообщение также предполагает реформирование товарных знаков в Европейском Союзе в интерпретированной области.

## INHALT

Martina Z d v i h a l o v á : Definitionsbestimmung des Instituts der Marke nach der Rechtsordnung der Tschechischen Republik, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten .....	37
<b>EUROPÄISCHES PATENTRECHT .....</b>	<b>49</b>
Emil J e n e r á l : Einheitliches Patentgericht – Gebühren, Rechtsberatung und erstattungsfähigen Ausgaben .....	49
<b>JUDIKATUR .....</b>	<b>55</b>
Jiří M a c e k : Die Bedingungen für Begründung des Vorbenutzungsrechte der nicht registrierte Marke und ihre Anwendung.....	55
Miroslav Č e r n ý : EU-Gericht: Der Lizenznehmer muss eine Lizenzgebühr im Falle einer Nichtigkeitserklärung und einer nicht-Patentverletzung lizenzierten Patente zahlen.....	62

## SOMMAIRE

Martina Z d v i h a l o v á : Définition de délimitation de l'institut de la marque conformément à l'Ordre juridique de la République tchèque, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique..	37
<b>LE DROIT EUROPÉEN .....</b>	<b>49</b>
Emil J e n e r á l : Court de brevet unitaire - charges, l'assistance juridique et les frais remboursables .....	49

<b>JURISPRUDENCE .....</b>	<b>55</b>
Jiří M a c e k : Concernant les conditions de formation de droit de l'utilisateur antérieur du signe non enregistré et son application.....	55
Miroslav Č e r n ý : Cour de l'UE: Licencié est redevable de s'acquitter de droit de licence également dans les cas d'annulation et de non violation de brevets sous licence .....	62

## СОДЕРЖАНИЕ

Мартина З д в и х а л о в а : Формулировочное определение института товарного знака в соответствии с законодательством Чешской Республики, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки .....	37
<b>ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО .....</b>	<b>49</b>
Emil E n e p a l : Court de brevet unitaire - charges, l'assistance juridique et les frais remboursables .....	49
<b>ЮДИКАТУРА .....</b>	<b>55</b>
Иржи М а ц е к : Об условиях возникновения прав предшествующего пользователя незарегистрированного знака и его применение .....	55
Мирослав Ч е р н ы : Суд ЕС: лицензиат обязан уплатить лицензионный сбор тоже в случае аннулирования и не нарушения лицензионных патентов .....	62



## ÚŘAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONINA ČERMÁKA 2a  
160 68 PRAHA 6 - BUBENEČ

tel.: 220 383 111 ústředna  
220 383 129 studovna pro veřejnost  
220 383 120 informační středisko

fax: 224 324 718 podatelna  
224 311 566 studovna pro veřejnost

e-mail: [objednavky@upv.cz](mailto:objednavky@upv.cz)  
[posta@upv.cz](mailto:posta@upv.cz)  
[helpdesk@upv.cz](mailto:helpdesk@upv.cz)  
[studovna@upv.cz](mailto:studovna@upv.cz)

**WWW.UPV.CZ**