

# Kdy se „dělit“ o značku

Kdy nám nezbyvá než tolerovat užívání řádně zapsané ochranné známky? Vlastníci ochranných známek si již určitě vepsali do povědomí, že jsou situace, kdy má jejich ceněná ochranná známka omezenou účinnost a kdy nemohou proti jejímu užití ze strany třetí osoby většinou nic namítat.

**Jedná se** o tzv. omezení účinků ochranné známky, jakož i vyčerpání práv z ochranné známky popsané v českém zákoně o ochranných známkách v rámci § 10 a § 11 zákona.

Ačkoliv tento koncept představuje průlom do jinak absolutních práv vlastníka ochranné známky svou známkou užívat a zabránit neoprávněnému užití ze strany jiných osob, vychází z právní zásady, podle které práva jednoho vlastníka končí tam, kde začínají práva vlastníka jiného. Tato práva představují zejména identifikační atributy, jako jsou jméno či příjmení osoby nebo firmy společnosti či údaje nezbytné k určení účelu výrobku nebo množství, zeměpisného původu výrobku a jeho vlastností.

## Zásada dobrých mravů

Předpokladem práva takové kolizní označení užívat je však užití v souladu s dobrými mravy, obchodními zvyklostmi a pravidly hospodářské soutěže. V praxi to znamená zejména situaci, kdy kolizní označení není užíváno jako ochranná známka, ale jako jméno osoby či firma společnosti.

Jako příklad poslouží obvyklé české příjmení Zeman, proti jehož užití např. firma Logitron AG jako vlastník ochranné známky „Zeman maso – uzeniny“ nemůže úspěšně namítat za předpokladu, že takové příjmení není užíváno nositelem jména jako jeho časově „mladší“ ochranná známka v souvislosti např. s masnými výrobky. V takovém případě by patrně šlo o užití v rozporu s dobrými mravy a obchodními zvyklostmi, které by zakládalo právo vlastníka na použití prostředků ochrany proti neoprávněnému užití ochranné známky, které by mohlo mít za následek, že nositel jména Zeman získá v důsledku existence dřívějšího označení výhodu, které by jinak nedosáhl.

Pro posouzení oprávněnosti užití je tak vždy zásadní otázka rozporu s dobrými mravy. Ačkoliv není podstatné, zda si jednající takový rozpor uvě-

domoval, či nikoliv, samotné posouzení této otázky se dostává do oblasti nekalé soutěže, jak je popisována obchodním zákoníkem.

## Tolerance v obchodním styku

Celou řadu otázek vyvolává povinnost vlastníka ochranné známky tolerovat užití v obchodním styku, označení nezbytně

# Tolik

už jsme  
pro Vás  
napsali!



www.mobchod.cz

k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství náhradních dílů, opět za předpokladu jeho užívání v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. V daném případě se jedná zejména o možnost použít označení výrobku chráněného ochrannou známkou jako součásti vymezení poskytování určitých služeb ze strany osoby – nevlastníka práv k předmětnému označení. Zde se tedy bude jednat např. o označení opravny motorových vozidel, že se specializuje na opravu automobilů určitých značek.

Tento výklad má již oporu i v soudních rozhodnutích, zejména pak v rozhodnutí

Evropského soudního dvora ze dne 23. února 1999 ve věci Bayerische Motorenwerke AG (BMW) a BMW Nederland BV proti Ronaldu Karlu Deenikovi. V daném případě na území Holandska provozoval R. K. Deenik autoservis a autobazar vozidel BMV a k označení své provozovny užil známkou BMW. Žaloba podaná ze strany společnosti BMW, ve které požadovala, aby se Deenik zdržel užívání označení BMW, byla zamítnuta nejprve na základě rozhodnutí holandských soudů a následně rozhodnutím Evropského soudního dvora s tím, že jak podle národního známkového práva, tak podle Acquis communautaire není vlast-

INZERCE

ník ochranné známky oprávněn zakázat R. K. Deenikovi užití označení BMW za účelem informování veřejnosti o jeho specializaci na bazarová vozidla BMW.

Příkladem omezení práv vlastníka ochranné známky vůči užití ochrannou známkou chráněného označení v rámci obchodních styků jinou osobou je celá řada. Může jimi být i užití vyobrazení ochranné známky ve spojení s výrobkem na internetových stránkách subjektu, který se zabývá prodejem výrobků chráněných takovou ochrannou známkou.

Předpokladem pro oprávněnost takového užití je vždy zásada souladu s dobrými mravy a obchodními zvyklostmi. Protiprávní by tedy byla situace, kdy prodávající subjekt inzeruje prostřednictvím ochranné známky chránící konkrétně nabízený výrobek, prodej či distribuci takového výrobku a v případě kliknutí na vyobrazení výrobku by zájemce byl přesměrován na webové stránky vlastníka ochranné známky. Takové užití označení ze strany subjektu by již mohlo vyvolat mylnou domněnku, že existuje obchodní provázanost mezi vlastníkem označení a prodávajícím subjektem, ze které by prodávající mohl získat neoprávněnou výhodu. Takové užití je protiprávní.

#### Přes hranice za dodržení stanovených podmínek

Další zásah do jinak absolutních práv vlastníka ochranné známky je v českém právním řádu obsažen v § 11 známkového zákona, který jednoznačně stanoví povinnost vlastníka ochranné známky strpět užívání svého označení na originálních výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě EU nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. Tato povinnost vlastníka „strpět“ užití označení jiným se neuplatní pouze v případě, kdy má vlastník ochranné známky oprávněné důvody domnívat se, že došlo ke změně či zhoršení povahy výrobků po jejich uvedení na trh ze strany jiné osoby.

V praxi má toto ustanovení za následek, že pokud např. vlastník ochranné známky uvede určitý výrobek pocházející např. z Turecka na trh v Polsku a tento výrobek se prostřednictvím druhotných distribučních sítí dostane do České republiky, nebude vlastník ochranné známky nebo jeho oficiální distributor pro ČR moci další pohyb takového výrobku na vnitřním trhu EU či Evropského hospodářského prostoru nijak omezit. Jedinou výjimku představuje zhoršení kvality nebo povahy výrobku po uve-

**A tolik  
ještě  
pro  
Vás  
napíšeme!**

www.mobchod.cz

dení na trh, tedy např. situace, kdy se na trh dostává originální výrobek, ale s proslouhlou lhůtou spotřeby nebo použitelností. Rovněž bude i v tomto případě podstatné hledisko, zda uvedení takového výrobku na trh nesledovalo nějaké nekalosoutěžní zájmy a zda by bylo způsobilo k narušení hospodářské soutěže.

Otázka omezení a vyčerpání práv z ochranné známky je s rozšiřující se globalizací stále aktuálnější a vedle zmíněného rozhodnutí byla již judikována celou řadou rozhodnutí Evropského soudního dvora. Jako zásadní je nezbytné připomenout rozhodnutí *Silhouette a Davidoff a Levi's*, ve kterých se Evropský soudní dvůr zabýval právě otázkou vyčerpání práv.

Česká judikatura není v dané oblasti dosud příliš bohatá, a tak lze očekávat, že se mohou objevit i rozhodnutí protichůdná, k jejichž sjednocení bude nezbytné projít celým systémem českého soudnictví. *Acquis communautaire* a judikatura Evropského soudního dvora nám však již nyní poskytuje dostatečnou vodítka, do jaké míry můžeme uplatňovat svá práva.

*Mgr. David Řehák, REHAK & Co.,  
advokátní kancelář*

## ČR může brzy začít psát „České pivo“ velkým písmenem

Evropská komise zveřejnila 23. ledna 2007 v Úředním věstníku EU návrh na registraci chráněného zeměpisného označení „České pivo“. Potvrzuje tím, že „České pivo“ z jejího pohledu splňuje veškeré předpoklady pro ochranu svého názvu.

Více než tři roky usilovala Česká republika o možnost zápisu názvu „České pivo“ jako chráněného zeměpisného označení v Evropské unii. Žádost o registraci podali čeští pivovarníci prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví a Stálého zastoupení ČR v Bruselu Evropské komisi (EK) krátce po přistoupení ČR k Evropské unii v roce 2004.

„Kvůli původně značně rezervovanému stanovisku Evropské komise absolvovala Česká republika dlouhá a náročná vyjednávání. Přestože Evropská komise opakovaně vznášela požadavky na vypuštění řady důležitých kritérií obsažených v naší žádosti, podařilo se je obhájit a zasadit se tak o možnost ochrany původního tradičního a vysoce jakostního postupu výroby Českého

piva,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Během následujících šesti měsíců může EK k žádosti obdržet případné námítky třetích stran. Teprve poté bude ochrana definitivně stvrzena a název bude zapsán do registru.

„Pokud EK žádost definitivně schválí, budou mít domácí pivovary možnost používat chráněné zeměpisné označení „České pivo“ na svých výrobcích, pokud splní přesně definované podmínky,“ vysvětlil Ivo Hlaváč, 1. náměstek ministra.

Systém chráněných označení vznikl v roce 1992 se smyslem ochránit názvy kvalitních zemědělských a potravinářských výrobků, které si získaly věhlas v EU i ve světě, před konkurencí produktů neprávem se za tyto produkty vydávajících – tj. ochrana proti zneužívání věhlasu kvalitních výrobků; cílem je rovněž ochránit spotřebitele před nežádoucími klamáním a také propagovat systém kvality EU navenek.

*red*