

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

2

2018



© 2018 ÚPV Praha

Vychází 18. 4. 2018



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

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 předplatné 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

Světlana Kopecká: Sdělení Evropské komise - "Vyvážený systém prosazování práv duševního vlastnictví odpovídající dnešním společenským výzvám"	45
Eva Peřinová: Ochranné známky s dobrým jménem. Podmínky úspěšné obrany proti neoprávněnému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky a újmě na nich	54
EVROPSKÉ PRÁVO	67
Emil Jenerál: Ke sdělení EPÚ ze dne 24. 11. 2016, týkajícímu se přerušení řízení z důvodů, uvedených ve Sdělení Komise k určitým článkům Směrnice 98/44/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. 7. 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů (dále jen Směrnice)	67
Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 8. března 2017, týkajícího se nakládání s vyjádřeními k výsledkům dřívějších rešerší vypracovaných EPÚ jako orgánem pro mezinárodní rešerši („PCT Direct“)	69
JUDIKATURA	71
Jiří Macek: K výkladu zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č. 221/2006 Sb.	71
AKTUALITY	82
Tereza Topičová: Vrchní soud pro duševní vlastnictví na Ukrajině	82

CONTENTS

Světlana Kopecká: Communication of the EU Commission - "A balanced IP enforcement system responding to today's societal challenges"	45
Eva Peřinová: Trade Marks with Reputation - Conditions of right of defence against taking unfair advantage of distinctiveness or repute of the earlier mark and against detriment to its distinctiveness and repute	54
EUROPEAN LEGISLATION	67
Emil Jenerál: Notice from the EPO dated 24 November 2016 concerning the staying of proceedings due to the Commission Notice on certain articles of Directive 98/44 /EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions	67
Notice from the EPO dated 8 March 2017 concerning the processing by the EPO as International Searching Authority of informal comments on earlier search results („PCT Direct“)	69
JUDICATURE	71
Jiří Macek: Interpretation of the Act No. 221/2006 Coll., on Enforcement of Industrial Property Rights	71
ACTUAL INFORMATION	82
Tereza Topičová: Intellectual Property High Court of Ukraine	82

JUDr. Světlana KOPECKÁ

SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE

“Vyvážený systém prosazování práv duševního vlastnictví odpovídající dnešním společenským výzvám”

Evropská komise zveřejnila 29. listopadu 2017 sdělení¹, které by mělo napomoci boji proti porušování práv duševního vlastnictví. Nejedná se tentokrát o legislativní opatření, nýbrž o iniciativy, které si kladou čtyři hlavní cíle: zajištění stejně vysoké úrovně právní ochrany a předvídatelnosti soudního rámce v celé EU, podporu průmyslu v boji proti porušování práv duševního vlastnictví, snížení objemu padělaného zboží na trhu v EU a vytvoření spravedlivého a vyváženého systému pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem.

ÚVOD

V úvodu sdělení Evropská komise konstatuje, že práva duševního vlastnictví (IPR) jsou jedním z hlavních prostředků, díky nimž podniky, tvůrci a vynálezci zajišťují návratnost svých investic do znalostí a tvorby. Studie odhadují, že sektory s intenzivním využíváním práv duševního vlastnictví představují přibližně 42 % HDP EU (přibližně 5,7 bilionu EUR ročně), tvoří 38 % všech pracovních míst² a přispívají až 90 % vývozu z EU³.

Digitální revoluce otevřela spoustu nových příležitostí. Internet přinesl inovativní zboží, technologie a tvůrčí obsah do mnohem širší spotřebitelské základny. Digitální revoluce však také vystavila ochranu duševního vlastnictví většímu riziku. On-line prostředí umožňuje širší a rychlejší šíření zboží a obsahu, které porušují práva duševního vlastnictví, a pro spotřebitele je často obtížnější rozlišovat mezi zbožím a obsahem porušujícím práva od toho pravého a legálního. Navíc se porušovatelé mohou schovávat za falešnými identitami a často se nacházejí mimo území EU v jurisdikcích s nedostatečnými režimy vymáhání práva.

To vše vedlo k nárůstu porušení práv na celém světě⁴. Dnes tvoří padělky a pirátské zboží 2,5 % světového obchodu. Průmysl v EU je těžce postižen: podle nedávné studie⁵ je 5 % veškerého dovozu do EU padělané a pirátské zboží, což odpovídá odhadovanému nelegálnímu obchodu ve výši 85 miliard EUR.

Porušení práv duševního vlastnictví představuje zvláštní hrozbu pro odvětví, kde patří podniky v EU ke světové špičce, jako jsou oděvy, luxusní zboží a léčiva. Úřad Evropské unie pro ochranu duševního vlastnictví (EUIPO) nedávno analyzoval rozsah, rozsah a dopad porušování práv duševního vlastnictví v devíti sektorech⁶ a zjistil, že celkové ztráty v EU dosáhly 48 miliard EUR⁷. Také evropský kreativní a kulturní průmysl (hudba, film, software, knihy) je negativně ovlivněn⁸.

Přitom zisky z padělání a pirátství často plynou do zločineckých organizací. Tyto organizace obvykle působí uvnitř i vně EU, používají jak běžné, tak tajné výrobní závody, infiltrují dodavatelské řetězce, vykořisťují pracovní sílu, neplatí daně, podílejí se na praní peněz a ohrožují spotřebitele⁹.

Evropská komise oznámila ve Strategii digitálního jednotného trhu¹⁰ a Strategii jednotného trhu¹¹, že Evropa musí udělat více, aby zajistila, že se prosazování práv duševního vlastnictví stane skutečností i v digitálním prostředí. V návaznosti na nedávné iniciativy ke zlepšení rámce pro autorská práva¹² Komise nyní předkládá komplexní soubor opatření, která mají dále zlepšit uplatňování a prosazování práv duševního vlastnictví v členských státech EU, na hranicích EU i na mezinárodní úrovni. Opatření jsou uvedena v tomto sdělení a v následujících dokumentech:

- Sdělení, které poskytuje pokyny k aplikaci směrnice o prosazování práv k duševnímu vlastnictví (IPRED) 15, doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise s hodnocením IPRED;
- Sdělení o tzv. standard *essential patents* - SEP (tj. o patentovaných vynálezech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technické normy);
- Pracovní dokument útvarů Komise o hodnocení Memoranda o porozumění o prodeji padělaného zboží přes internet.

Sdělení poskytuje rámec pro všechny tyto činnosti v oblasti vymáhání IPR a skládá se ze čtyř hlavních částí, které stanoví:

- A. Opatření, která usnadní zúčastněným stranám v oblasti IP využívat koherentního, spravedlivého a účinného systému **soudního vymáhání** v EU. Spolu s pokyny k aplikaci IPRED se jedná o akce a doporučení pro další posílení soudní kapacity a předvídatelnosti v EU;
- B. Opatření na podporu **iniciativ ze strany průmyslu** k boji proti porušování práv duševního vlastnictví, jako jsou dobrovolné dohody se zprostředkovateli a kroky k lepší ochraně

dodavatelských řetězců proti paděláním;

- C. Iniciativy na posílení **kapacity celních a jiných orgánů** při prosazování práv duševního vlastnictví;
- D. Opatření na posílení úsilí o potírání porušování práv duševního vlastnictví **v celosvětovém měřítku**, podporou osvědčených postupů a posílením spolupráce se třetími zeměmi.

Ve sdělení se také uvádí, že EU by zároveň měla mít nástroje, které zajistí respektování práv duševního vlastnictví při zavádění nových a inovativních technologií. To je zvláště důležité, pokud jsou tyto technologie začleněny do technických norem. V dnešním rychle se měnícím a spojeném světě jsou pro interoperabilitu a zejména pro účinné zavedení internetu věci nezbytné rozsáhlé standardy (normy) založené na patentovaných technologiích (*standard essential patents* – SEP). Vytvoření vyváženého, účinného a udržitelného rámce pro SEP je proto důležité pro zaručení spravedlivého přístupu k standardizovaným technologiím. Musí se zajistit, aby byli majitelé patentů spravedlivě odměňováni za své investice do výzkumu a vývoje, a aby byli motivováni nabídnout své nejlepší technologie pro začlenění do norem.

Proto samostatné sdělení Evropské komise¹³ stanoví rámec pro SEP. Poskytuje pokyny a doporučení, jak zvýšit transparentnost a účinnost systémů deklarací, objasňuje některé základní zásady týkající se spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních postupů (přístup „FRAND“) a poskytuje návod, jak zajistit účinné prosazování práv duševního vlastnictví a současně snížit pravděpodobnost sporů. Odstranění nejasností v této oblasti pomůže zajistit, aby se EU stala lídrem v oblasti globálních technologických inovací, a současně usnadní zavádění nových technologií v EU, jako je internet věcí nebo 5G, které jsou základem digitálního jednotného trhu.

A. EFEKTIVNĚJŠÍ A PŘEDVÍDATELNĚJŠÍ SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ PRÁV V EU

Výsledky hodnocení účinnosti IPRED ukázaly, že směrnice vedla k vytvoření společného právního rámce, v němž je uplatňován stejný soubor nástrojů v občanských soudních řízeních, a obecně zajišťuje vysokou úroveň ochrany v EU. IPRED je nákladově efektivní a vytváří přidanou hodnotu na úrovni EU. Hodnocení proto dospělo k závěru, že IPRED je stále vyhovující.

Hodnocení však také zjistilo, že existují rozdíly ve způsobu, jakým jsou některá ustanovení (například o soudních příkazech, náhradě škody a soudních nákladech) prováděna a uplatňována v praxi. Tyto rozdíly často vycházejí z odlišných názorů na to, jak by měla být ustanovení chápána, zejména v souvislosti s novým digitálním prostředím. Mohou být také způsobeny minimálním harmonizačním charakterem IPRED. IPRED působí na pozadí velmi rozmanitých vnitrostátních rámců civilního řízení a soudních tradic. V důsledku toho mohou být výsledky soudních řízení velmi odlišné, a to jak co do obsahu, tak z hlediska účinnosti. Výsledky veřejných konzultací o hodnocení IPRED¹⁴ tato zjištění potvrzují. Držitelé práv zejména uváděli, že opatření, postupy a nápravná opatření nebyly uplatňovány v členských státech konzistentně, což vedlo k různým úrovním ochrany v rámci EU.

Výkladové pokyny pro IPRED¹⁵

Aby bylo zajištěno důslednější a účinnější uplatňování IPRED, zveřejnila Evropská komise pokyny týkající se výkladu a uplatňování opatření v ní stanovených¹⁶. Na základě judikatury Soudního dvora a dostupných osvědčených postupů uvádějí pokyny stanovisko Komise k těm ustanovením IPRED, jejichž výklad způsobuje problémy. Jde zejména o:

- oblast působnosti směrnice;
- význam požadavku, aby opatření, postupy a opravné prostředky stanovené členskými státy na základě směrnice

byly mimo jiné „spravedlivé a nestranné“;

- pravidla týkající se důkazů, práva na informace, práva na prozatímní a předběžná opatření a soudních příkazů;
- náhrada za utrpěnou újmu (škodu); a
- náhradu nákladů řízení.

Uvedený dokument také poskytuje pokyny, jak uplatňovat opatření stanovená v IPRED způsobem, který by zajistil rovnováhu mezi různými základními právy, která mohou být dotčena při sporu v oblasti duševního vlastnictví, a jak se vyhnout nepřiměřeným řešením a zneužívání soudních sporů.

Spory týkající se duševního vlastnictví, zejména v digitálním věku, mohou probíhat současně v několika členských státech. Například držitelé autorských práv, kteří chtějí bojovat proti nezákonnému online obsahu, mohou v souvislosti s tímž porušením práva současně podat žaloby v několika členských státech. To přináší značné náklady a zdoluhavé postupy, zejména tam, kde se mohou v důsledku rozdílu v hmotném právu v členských státech uplatňovat odlišné výjimky a omezení. Výkladové pokyny nemohou řešit všechny výzvy, které v tomto ohledu existují, ale i zde by měly napomáhat držitelům práv při vedení přeshraničních soudních sporů.

Také úloha a odpovědnost zprostředkovatelů, zejména zprostředkovatelů online, se ukázala jako důležitý faktor. Jak vysvětlují pokyny, možnost vydat soudní příkaz proti zprostředkovateli na základě IPRED nezávisí na odpovědnosti zprostředkovatele za (údajně) porušení práv. Směrnice o elektronickém obchodu¹⁷ upravuje podmínky, za kterých jsou někteří on-line zprostředkovatelé vyjmuti z odpovědnosti. I když ve svém sdělení o on-line platformách z roku 2016¹⁸ Komise uvedla, že tento rámec je stále vyhovující, Komise nedávno vydala speciální návod¹⁹, jehož cílem je spojit rychlé a účinné odhalování a odstranění nezákonného obsahu online, včetně porušování práv duševního vlastnictví, s potřebnými právními

zárukami, například prostřednictvím takzvaných postupů notice-and-action. Návrh směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu rovněž stanoví určité specifické nástroje a mechanismy pro dosažení dobře fungujícího trhu pro autorská práva a navrhuje zejména vhodná opatření přijatá některými poskytovateli služeb online, aby se zabránilo zpřístupnění chráněného obsahu bez souhlasu držitelů práv.

Zlepšení soudního vymáhání v EU

Mnozí nositelé práv si stěžovali na ne snadný přístup ke spravedlnosti, zdlouhavé a nákladné postupy, nedostatečnou transparentnost a nejisté výsledky soudních řízení. Faktory, jako jsou rozdíly v národních tradicích občanského práva a soudní praxe, stále brání vývoji předvídatelného a konzistentního systému prosazování práv duševního vlastnictví v EU.

V této souvislosti Komise vyzvala členské státy, aby zvýšily své úsilí o zajištění účinného a předvídatelného občanského práva v souvislosti s porušováním práv duševního vlastnictví v souladu s IPRED; Komise toto úsilí podpoří. Jako první krok bude Komise úzce spolupracovat s členskými státy na doplnění výše uvedených pokynů, bude-li to nutné a přiměřené, dalšími a cílenějšími pokyny pro podporu koherentního a účinného prosazování práv duševního vlastnictví v EU. Za tímto účelem určí některé konkrétní otázky a problémy, kde by byly užitečné další specifické pokyny založené na zkušenostech. Konkrétním případem může být výpočet škody a vyjasnění důkazů potřebných k uplatnění náhrady škody.

Komise zamýšlí zveřejnit veškeré pokyny k prosazování práv duševního vlastnictví online, mimo jiné prostřednictvím portálu Your Europe²⁰, aby byly praktické informace o soudním vymáhání práv duševního vlastnictví v EU dostupné všem zúčastněným stranám.

Dále, jak ukázalo hodnocení IPRED, je velmi důležitá existence soudců specializo-

vaných na práva duševního vlastnictví. Taková specializace může přinést značné výhody, zejména rychlejší, efektivnější a konzistentnější rozhodnutí vedoucí k větší právní jistotě. Komise proto vyzvala členské státy, aby tuto specializaci zvýšily.

Dalším prvkem pro účinnější a důslednější prosazování práv duševního vlastnictví v EU je dostupnost vzdělávání soudců a rozvoj osvědčených postupů. Komise proto ve spolupráci s Observatoří vypracuje ucelené učební osnovy seminářů a školení pro soudce. V této souvislosti se předpokládají tři specializované semináře pro rok 2018.

Nezbytnou podmínkou pro výměnu znalostí v rámci jednotného trhu, větší předvídatelnost a přeshraniční debatu mezi odborníky je transparentnost soudních rozhodnutí. Dosud však jen několik členských států zveřejnilo judikaturu týkající se práv duševního vlastnictví na vyhrazených internetových stránkách. Komise proto vyzvala členské státy, aby systematicky zveřejňovaly soudní rozhodnutí v řízeních týkajících se porušování práv duševního vlastnictví, a to přinejmenším od odvolacích soudů. Komise společně s EUIPO a Observatoří urychlí práci na databázi soudní judikatury, aby byla co nejkomplexnější a uživatelsky nej-příjemnější.

Měl by se rovněž zvážit vývoj dalších nástrojů alternativního řešení sporů (ADR). Použití ADR může sloužit jako alternativní prostředek k vymáhání práv duševního vlastnictví. Řešení ADR mají výhody (například přeshraniční záležitosti mohou být vyřešeny snadněji a ADR může být rychlejší a levnější než soudní spory). Spolu s EUIPO Komise v současné době mapuje stávající nástroje alternativního řešení sporů a posoudí vhodnost zřízení střediska ADR v rámci EUIPO pro otázky týkající se ochranných známek a designu. Rovněž hodlá spolupracovat s budoucím Jednotným patentovým soudem na vývoji mediace a arbitráže v patentových případech.

Za účelem dalšího zlepšení systému soudního výkonu v EU Komise:

- *předkládá návod, jak interpretovat a uplatňovat klíčová ustanovení směrnice o prosazování práv duševního vlastnictví (IPRED);*
- *bude spolupracovat s odborníky a soudci z členských států na dalších cílenějších pokynech a poskytne podrobnější a praktické pokyny týkající se konkrétních otázek IPRED, založených na zkušenostech s osvědčenou praxí;*
- *zpřístupní výše uvedené pokyny a osvědčené postupy online, mimo jiné prostřednictvím portálu „Vaše Evropa“;*
- *vyzývá členské státy, aby podporovaly specializaci soudců v otázkách týkajících se prosazování práv duševního vlastnictví a systematicky zveřejňovaly rozsudky vynesené v případech vymáhání práv;*
- *bude společně s EUIPO podnikat další kroky s cílem usnadnit širší využívání alternativního řešení sporů (ADR) k vyřešení sporů v oblasti duševního vlastnictví, včetně mapování stávajících nástrojů alternativního řešení sporů a analýzy důležitosti založení mediačního střediska při EUIPO.*

B. PODPORA INICIATIV ZE STRANY PRŮMYSLU

Boj proti porušování práv duševního vlastnictví by měl být společným úsilím zahrnujícím všechny subjekty, a to jak veřejné, tak soukromé, a využívat nejen soudní vymáhání, ale všechny možné nástroje. Komise již několik let spolupracuje s průmyslem na podpoře opatření přijatých průmyslem proti porušování práv duševního vlastnictví. Cílem je aktivizovat náležitou péči všech subjektů, včetně dodavatelů, reklamních agentur, poskytovatelů platebních služeb a samotných nositelů práv. Navzdory významnému pokroku lze podniknout více, aby se zastavilo šíření zboží a praktik porušujících práva duševního vlastnictví.

Plné využití potenciálu dobrovolných dohod

Komise podporuje dialog mezi zúčastněnými subjekty. První Memorandum o porozumění (MoU) bylo uzavřeno v roce 2011 mezi nositeli práv a internetovými platformami a aktualizováno v roce 2016²¹. Stanovuje kooperativní přístup k boji proti prodeji padě-

laného zboží. Od té doby lze zaznamenat dva další směry vývoje:

Za prvé, v souvislosti s tímto prvním MoU byly zavedeny klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které zhodnotily výsledky dohody a identifikovaly možné oblasti pro další zlepšení. MoU se ukázalo jako účinné a již přineslo významné výsledky. Dobrovolná spolupráce může podstatným způsobem přispět k omezení online padělků a může přinést efektivní řešení. Od přijetí MoU bylo z internetových platform odstraněno značné množství nabídek na padělky, a to především v důsledku proaktivnějších a preventivních opatření. Avšak vzhledem k tomu, že zboží porušující práva duševního vlastnictví se stále častěji dostává na jednotný trh, Komise vyzývá všechny signatáře a nové účastníky, aby zintenzivnili své úsilí.

Zadruhé pod záštitou Komise zainteresované subjekty pracují na uzavření nového MoU, jehož cílem je odstranění reklamy na webových stránkách porušujících práva duševního vlastnictví. Výnosy z reklamy jsou pro tyto stránky významným zdrojem příjmů a opatření, která mají být dohodnutá, by měla pomoci odstranit tento důležitý zdroj podpo-

ry pro subjekty porušující práva duševního vlastnictví. Rovněž probíhá práce na MoU pro dopravní a lodní průmysl. Cílem je zabránit tomu, aby služby těchto společností byly využívány padělatelskými subjekty v obchodním měřítku k tomu, aby přepravovaly padělky do EU. Další připravované MoU se bude vztahovat na poskytovatele platebních služeb, které jsou často důležité pro internetové nabídky porušující práva duševního vlastnictví.

Komise podporuje další rozvoj těchto dobrovolných dohod, zejména v on-line prostředí, a bude se snažit zajistit, aby všichni signatáři usilovně a plně respektovali obecně právní předpisy EU. Rovněž se bude snažit zajistit, aby byla nalezena náležitá rovnováha mezi různými zájmy zúčastněných stran a aby práva spotřebitelů byla náležitě respektována.

Ochrana dodavatelských řetězců proti porušování práv duševního vlastnictví

Další aktivity, na nichž se podílí Komise, průmysl a další partneři, se snaží chránit dodavatelské řetězce před padělkami a jinými porušeními duševního vlastnictví. Podniky jsou stále více konfrontovány s případy padělaných výrobků (jako například padělané elektronické součásti), které infiltrují jejich dodavatelské řetězce. Důvodem je především skutečnost, že dodavatelské řetězce jsou čím dál složitější, takže je pro malé a střední podniky často obtížné sledovat dodavatele a subdodavatele. Navíc vznik nových technologií a internetu pomohl porušovatelům zlepšit jejich techniky padělání a infiltrovat legální dodavatelské řetězce. Existují osvědčené postupy pro transparentnost dodavatelského řetězce, nejsou

však běžně používány k odhalování a potírání porušení práv duševního vlastnictví.

Komise bude usilovat o posílení spolupráce mezi nositeli práv a klíčovými aktéry, jako jsou úřady normalizace a poskytovatelé bezpečnostních řešení, s cílem usnadnit šíření technologií pro sledování zboží²² a podpořit vznik nových systémů sledovatelnosti a autentizace, jako je např. blockchain. Řešení založená na blockchainu mohou umožnit rychle odhalit padělané součásti nebo výrobky, které vstoupily do legálních dodavatelských řetězců, a také možné odklonění zboží na nedovolené trhy. V rámci svého projektu # Blockchain4EU Komise analyzuje, jak jej použít k posílení transparentnosti dodavatelských řetězců a k lepší ochraně práv k duševnímu vlastnictví. Společně s Observatoří bude Komise dále mapovat různá možná použití blockchainu v boji proti padělkům.²³

Kromě toho existuje také prostor pro zvyšování povědomí. Průmysl by měl být informován o nutnosti chránit své dodavatelské řetězce. Užitečný nástroj může v tomto kontextu poskytnout začlenění ochrany práv duševního vlastnictví do akreditačních procesů. Například dne 10. května 2017 byla přijata nová norma ISO o udržitelném zadávání veřejných zakázek (ISO 20400), která obsahuje poprvé výslovný odkaz na opatření k potírání porušování práv duševního vlastnictví. Komise bude nyní usilovat o další prosazování tohoto standardu.

Konečně by měla být věnována zvláštní pozornost situaci malých a středních podniků, které často mají velmi omezené prostředky k tomu, aby zajistily své dodavatelské řetězce. EUIPO zahajuje konkrétní studii o tomto tématu.

Komise vyzývá průmysl, aby podnikl nezbytné kroky k řádné péči v boji proti porušování práv duševního vlastnictví. K podpoře tohoto úsilí Komise bude:

- ***dále spolupracovat se zúčastněnými subjekty na zlepšení a rozšíření dobrovolných dohod k boji proti porušení práv duševního vlastnictví. Bude pracovat na podpoře MoU týkajících se nositelů práv, internetových platforem, reklamních společností, zasilatelů a poskytovatelů platebních služeb;***

- ***nadále monitorovat fungování a účinnost těchto MoU a podávat zprávy o jejich výsledcích;***
- ***dále podporovat náležitou péči v dodavatelských řetězcích, zkoumat potenciál nových technologií, jako je blockchain, a podporovat využívání stávajících akreditačních procesů.***

C. Boj proti porušování práv duševního vlastnictví prostřednictvím rozšířené administrativní spolupráce

V současnosti existuje mnoho informací o hodnotě a dopadu padělaného a pirátského zboží²⁴, o původu zločineckých organizací a o trasách, které používají k přivádění tohoto zboží do EU²⁵. Díky velkému úsilí o sběr dat²⁶ byly nyní identifikovány nejvíce postižené sektory. Nastal čas spojit síly v rámci EU a zintenzívnit boj proti porušování práv duševního vlastnictví na hranicích EU i mimo.

Komise se bude snažit o posílení spolupráce mezi všemi příslušnými orgány. Nejprve bude zkoumat, jak orgány hospodářské a obchodní kontroly spolu s orgány na ochranu spotřebitelů více zapojit do boje proti padělání a pirátství. V některých členských státech to již platí; v jiných to není. Komise bude například nadále podporovat sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy v zemědělsko-potravinářském odvětví pro kontrolu a prosazování práv zeměpisných označení.

Dále bude společně s EUIPO a Euro-polem mapovat různé databáze používané v boji proti padělání s cílem zjistit, jak zlepšit sdílení údajů mezi příslušnými orgány.

Spolu s EUIPO a na základě shromážděných důkazů a údajů se Komise bude také snažit spolupracovat s členskými státy na zvyšování povědomí veřejnosti o úloze práv duševního vlastnictví a negativních dopadech porušení těchto práv.

Komise bude i nadále pomáhat členským státům v boji proti padělání a pirátství na hranicích EU. V současné době hodnotí účinnost Akčního plánu pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví v období 2013-2017²⁷. Komise pak podnikne nezbytné další kroky se zaměřením na následující priority:

- zajištění jednotného uplatňování právních předpisů v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví v celé EU;
- posílení celní spolupráce a výměny informací s policií a dalšími orgány;
- vytvoření nástrojů řízení rizik pro prosazování práv duševního vlastnictví.

Komise dále připomněla povinnosti členských států transponovat nová ustanovení ve směrnici o ochranných známkách. Tato ustanovení mimo jiné slouží k zastavení toku padělaného zboží, včetně zboží podléhajícího tranzitu²⁸.

Komise:

- ***společně s EUIPO zajistí, aby příslušné orgány v EU měly nástroje pro spolupráci v boji proti padělání a pirátství, včetně lepšího dozoru nad trhem;***
- ***společně s EUIPO zintenzívnit úsilí o větší informovanost veřejnosti o rizicích souvisejících s porušováním práv duševního vlastnictví;***
- ***nabídne cílenou pomoc vnitrostátním celním orgánům na základě výsledků současného celního Akčního plánu a bude spolupracovat s Radou na novém Akčním plánu v roce 2018.***

D. BOJ PROTI PORUŠENÍM IP VE SVĚTĚ

Padělání a pirátství jsou většinou globální problémy vyžadující globální reakce. Opatření přijatá v rámci EU by měla být doprovázena mezinárodním úsilím zabránit porušování práv duševního vlastnictví v celosvětových dodavatelských řetězcích.

Komise podporuje přístup EU k prosazování práv duševního vlastnictví na celém světě: na dvoustranné úrovni v obchodních dohodách s klíčovými obchodními partnery; na mnohostranné úrovni v mezinárodních organizacích, jako je Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), Rada pro TRIPS WTO a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jakož i příslušné subjekty, jako je ICANN.

Komise v úzké spolupráci s EUIPO zahajuje tři programy technické spolupráce („IP Key“) s Čínou, jihovýchodní Asíí a Latinskou Amerikou. Vychází z pozitivních zkušeností s předchozími programy spolupráce s Čínou a ASEAN. Rozpočet těchto tří programů bude mezi roky 2017 a 2020 činit 20 milionů EUR. Programy podporují rozvoj účinného systému ochrany práv duševního vlastnictví

v zúčastněných zemích na základě osvědčených postupů EU a pomáhají podnikům EU při ochraně jejich práv duševního vlastnictví na těchto trzích .

V rámci Strategie ochrany a vymáhání duševního vlastnictví ve třetích zemích²⁹ Komise zveřejní aktualizovanou Zprávu o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Komise ve spolupráci s EUIPO vytvoří seznam sledovaných trhů (IP Watch list). IP Watch-list bude identifikovat trhy, které se nacházejí mimo území EU a které jsou ve vztahu k spotřebitelům EU zapojeny do pirátství a padělání nebo jej umožňují. Konečným výsledkem bude seznam nejproblematictějších trhů s popisem jejich hlavních rysů. První seznam trhů bude zveřejněn ve druhé polovině roku 2018 a bude pravidelně aktualizován.

Komise bude i nadále podporovat využívání on-line informací o ochraně duševního vlastnictví, včetně databáze proti boje proti padělání (ACRIS), která shromažďuje informace o případech porušení právních předpisů týkajících se evropských podniků v zemích mimo EU.

Za účelem zintenzívnění boje proti porušování práv duševního vlastnictví v zemích, které nejsou členy EU, Komise:

- ***v prvním čtvrtletí roku 2018 zveřejní novou zprávu o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích, se zavedením nových oblastí (zón volného obchodu, zeměpisných označení);***
- ***v druhé polovině roku 2018 vytvoří IP Watch list, přičemž identifikuje trhy (včetně trhů on-line), které se zabývají prodejem padělků nebo umožňují podstatné porušení práv duševního vlastnictví;***
- ***bude provádět na základě ročních pracovních plánů programy technické spolupráce (programy IP Key) s Čínou, jihovýchodní Asíí a Latinskou Amerikou.***

ZÁVĚR

Sdělení stanoví komplexní soubor opatření zaměřených na zajištění koordinovaného a účinného přístupu v rámci politik EU s cílem dále zlepšit boj proti porušování práv

duševního vlastnictví. Pro zajištění maximální viditelnosti spolupracuje Komise s EUIPO, aby informace o všech opatřeních a činnostech byly k dispozici prostřednictvím jediného webového portálu.

Velikost padělání a pirátství a jejich dopad na společnost vyžadují účinné reakce, zahrnující rychlé a koordinované zásahy ze strany veřejných i soukromých subjektů působících na všech úrovních od místních po celosvětové.

S ohledem na tuto skutečnost Komise vyzývá všechny subjekty, aby se řídily pokyny, doporučeními a opatřeními uvedenými ve sdělení. Komise bude sledovat dosažený pokrok a na tomto základě posoudí potřebu dalších kroků.

- 1 <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26581>.
- 2 S přihlédnutím k přímému i nepřímému zaměstnání.
- 3 EUIPO, průmyslová odvětví náročná na práva duševního vlastnictví a hospodářská výkonnost v EU, 2016.
- 4 Existuje však i pozitivní vývoj. V oblasti autorských práv například nové obchodní modely vedly ke snížení porušení autorských práv na některých trzích (k dispozici na adrese: <https://copia.is/library/the-carrot-or-the-stick/>).
- 5 OECD / EUIPO, obchod s padělanými a pirátskými výrobky: Mapování hospodářského dopadu, 2016.
- 6 Kosmetika a osobní péče; oděvy, doplňky a obuv; sportovní zboží; hračky a hry; kabelky a zavazadla; šperky a hodinky; zaznamenaná hudba; lihoviny a víno; a léčiva.
- 7 K dispozici na adrese <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement>.
- 8 Viz například BASCAP / INTA, Ekonomický dopad padělání a pirátství, 2017, dostupný na adrese: http://www.inta.org/Communications/Documents/2017_Frontier_Report.pdf, který odhaduje globální hodnotu digitálního pirátství v oblasti filmu, hudby a softwaru v roce 2015 na 213 miliard dolarů. Viz též EUIPO, Ekonomické náklady porušování práv duševního vlastnictví v hudebním průmyslu - květen 2016, k dispozici na: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-a-studie/ip_infringement/study7/Music_industry_en.pdf.
- 9 UNODC, nedovolené obchodování s padělanými produkty a nadnárodním organizovaným zločinem, 2014, k dispozici na adrese: https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_EN_HIRES.pdf
- Europol-EUIPO, Situační zpráva o paděláních v EU, 2015, k dispozici na adrese: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/2015+Situation+Report+on+Counterfeiting+in+EU> a UNICRI.
- 10 Sdělení Komise „Strategie digitálního jednotného trhu pro Evropu“, KOM / 2015/0192, 6. května 2015.
- 11 Sdělení Komise „Modernizace jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“, KOM/2015/0550, 28. října 2015.
- 12 Viz zejména Podpora spravedlivé, účinné a konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na autorských právech na digitálním jednotném trhu, KOM (2016) 592, 14. září 2016 a Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na digitálním jednotném trhu ze dne 14. září 2017.
- 13 <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583>.
- 14 Výsledky veřejné konzultace jsou k dispozici na internetové stránce Komise na adrese: http://ec.europa.eu/growth/content/have-your-say-enforcement-intellectual-property-rights-0_en.
- 15 <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26582>.
- 16 Sdělení Komise, Pokyny k určitým aspektům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, KOM (2017) 708.
- 17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. Věst. L 178, 17. 7. 2000, s. 1).
- 18 Sdělení Komise, Online platformy a příležitosti a výzvy pro jednotný trh v Evropě, KOM (2016) 288 ze dne 25. května 2016.
- 19 Sdělení Komise „Boj proti nelegálnímu obsahu na internetu - ke zvýšení odpovědnosti online

- platform“, KOM (2017) 555 ze dne 28. září 2017.
- 20 www.youreurope.be
- 21 Memorandum o porozumění o prodeji padělaného zboží prostřednictvím internetu ze dne 21. června 2016, k dispozici na adrese <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations>. MoU se vztahuje na ochranné známky, průmyslové vzory a autorská práva.
- 22 Společné výzkumné středisko Evropské komise provedlo rozsáhlé mapování autentizačních technologií a sledovacích systémů, které byly zveřejněny v roce 2016, dostupné na adrese: <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104204/kjna28400enn.pdf>.
- 23 Komise rovněž společně s Evropským parlamentem spustí fórum „EU Blockchain Observatory and Forum“.
- 24 Viz Europol/EUIPO, Situační zpráva o padělání a pirátství v Evropské unii, 2017, na adrese: [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Situation%20Report%20EUIPO-Europol_en.pdf)
- 25 Viz OECD/EUIPO, Mapování skutečných cest obchodování s umělým zbožím z června 2017, dostupný na adrese: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Mapping_the_Real_Routes_of_Trade_in_Fake_Goods_en.pdf.
- 26 Více publikací o konkrétních otázkách týkajících se duševního vlastnictví a porušení předpisů je k dispozici na domovské stránce střediska pro sledování: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications>.
- 27 Nařízení Rady o celním akčním plánu EU pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví (Úř. Věst. C 80, 19.3.2013, s. 1).
- 28 Viz směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015 o sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách (Úř. Věst. L 336, 23.12.2015, s. 1).
- 29 <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/0/Report+on+the+protection+and+enforcement+of+intellectual+property+rights+in+third+countries>.

JUDr. Eva PEŘINOVÁ*

OCHRANNÉ ZNÁMKY S DOBRÝM JMÉNEM

Podmínky úspěšné obrany proti neoprávněnému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky a újmě na nich

Úvodem

Interpretace Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) týkající se problematiky uplatňování práv z ochranné známky s dobrým jménem v rámci námitkových a návrhových řízení přinesla řadu faktorů a aspektů, kterým je nutné věnovat pozornost. Výkladem dotčených ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států

o ochranných známkách (dále jen „harmonizační směrnice“) a která byla transponována do zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), SDEU dopodrobna analyzoval všechny podmínky, které musí být splněny, aby byla při střetu s pozdějším podobným nebo shodným označením ochranná známka s dobrým jménem úspěšně uplatněna v co nejširším rozsahu.

Podstatou známkoprávní obrany ochranné známky s dobrým jménem je její ochrana proti neoprávněnému těžení z její rozlišovací způsobilosti nebo jejího dobrého jména či újmě na nich, které by způsobila přítomnost pozdějšího podobného nebo shodného označení na trhu. Cílem tohoto článku je podat výklad nejen o zmíněných zásadách do práv plynoucích z ochranné známky s dobrým jménem, který by měl být jeho stěžejním tématem, ale poskytnout ucelený rozbor problematiky jejího uplatňování v řízeních založených na § 7 odst. 1 písm. b) a e) ZOZ nebo čl. 8 odst. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie (dále jen „EUTMR“). Teprve v souvislosti se všemi zákonnými a judikatorními požadavky lze totiž dospět k uchopení podstaty všech předpokládaných forem zásahů do práv ze starší ochranné známky s dobrým jménem, které jsou v zásadě koncovým článkem pomyslného řetězce stanovených kumulativních podmínek.

Dobré jméno

Dobré jméno ochranné známky v podstatě znamená prahovou úroveň znalosti, které je dosaženo, když je ochranná známka známa podstatné části spotřebitelské veřejnosti dotčené jí označovanými výrobky či službami. Při hodnocení dobrého jména ochranné známky musí být zohledněny všechny skutečnosti důležité pro daný případ, zejména podíl na trhu, který ochranná známka ve vztahu k určitému zboží nebo službám zaujímá, geografické rozšíření, doba a intenzita jejího užívání, výše investic vynaložených podnikem na její propagaci.¹

Ačkoliv česká právní terminologie užívá slovní spojení „dobré jméno“², nejedná se o výraz úplně přesný. Některé ochranné známky, které požívají u spotřebitelské veřejnosti určité známosti, mají tedy určitou pověst či věhlas a jsou schopny naplnit shora popsaná kritéria, nejsou někdy spojovány výhradně s pozitivními zkušenostmi spotřebitelů. Dobré jméno takové ochranné známce ve smyslu

významné přítomnosti a ekonomické důležitosti na trhu může udávat např. uspokojivý poměr ceny a služeb za ni odvedených. Spotřebitel zde na úkor kvality za výrazně nižší cenu může slevovat z obvyklých jakostních požadavků a ochranná známka, pod níž jsou takové služby nabízeny, díky úspěchu na trhu, byť s pochroumanou pověstí kvality, může renomé či reputaci nabýt. Obdobné ochranné známky svou image zakládají na vlastnostech, které s objektivní bezvýhradnou kvalitou označovaných výrobků či služeb přímo nesouvisí.

Dobré jméno ochranné známky musí být spojeno s územím, na němž je známka chráněna. Obecně se aplikuje zásada, že ochranná známka musí požívat dobrého jména na podstatné části takového území³. U starší ochranné známky Evropské unie (příp. mezinárodní ochranné známky s designací Evropské unie jako celku) pro konstatování dobrého jména na celém jejím území může postačovat úspěšné prokázání této vlastnosti v rámci jednoho členského státu.⁴ Je však třeba upozornit na odchylku, která se týká uplatňování ochranné známky Evropské unie (příp. mezinárodní ochranné známky s designací Evropské unie jako celku) v rámci řízení před národními rozhodovacími místy. Pokud totiž starší ochranná známka nezískala dobré jméno přímo u relevantní veřejnosti státu, v němž je uplatňována, musí namítající či navrhovatel prokázat, že alespoň část zmíněné veřejnosti, která není z obchodního hlediska zanedbatelná, tuto ochrannou známku Evropské unie skutečně zná.⁵

Není zřejmě třeba připomínat, že důkazní břemeno ohledně tvrzeného dobrého jména na relevantním území leží na namítajícím či navrhovateli s tím, že jakkoliv může být ochranná známka reálně renomovaná, bez předložení důkazů o takové skutečnosti nelze ve sporu uspět. Zde je vhodné poznamenat, že v námitkovém řízení je nutné existenci dobrého jména starší ochranné známky prokázat před datem a k datu práva přednosti pozdějšího označení. Skutečnost, že by

starší ochranná známka měla požívat dobrého jména v den podání přihlášky konfliktního označení ke známkoprávní ochraně nebo ke dni přiznané priority, vychází z toho, že právě k tomuto okamžiku jde o případný zásah do práv z ní plynoucích. Pokud jde o návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, před Úřadem průmyslového vlastnictví se uplatní identické časové hledisko jako v řízení o námitkách. EUIPO však vychází z výkladu, že k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou oproti námitkám dochází až po delším časovém období, a tak je nutné relevantní skutečnosti prokazovat rovněž k datu podání návrhu.⁶

Podobnost označení

Předpoklad toho, aby si starší ochranná známka s dobrým jménem a pozdější označení byly „podobné“, je v rámci probíraného relativního důvodu zápisné nezpůsobilosti jednou z dalších podmínek. Jakkoliv se může zdát pojem „podobnost označení“ jasný a zřejmý, v českém známkoprávním prostředí je častým jevem jeho splývání s „pravděpodobností záměny na straně veřejnosti“. To však zejména v souvislosti s uplatňováním práv z ochranné známky s dobrým jménem činí nemalé problémy. Výše nastíněný pojmový nesoulad nepřímou vysvětluje důvodová zpráva k současnému zákonu, která uvádí, že dosavadní výraz „zaměnitelný“ byl přizpůsoben evropské terminologii a byl nahrazen výrazem „podobný“⁷. S přihlédnutím k historickému výkladu je zmíněná interpretace dobře pochopitelná, avšak ve světle judikatury a praxe Evropské unie, z níž by mělo vycházet i domácí známkové právo, ji nelze považovat za správnou. Takový výklad v podstatě způsobuje nemožnost korektní aplikace judikatury Evropské unie týkající se ochranné známky s dobrým jménem. Otázka toho, zda jsou si označení podobná zaměnitelně, není v rámci projednávání námitek či návrhů podaných dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) nebo e) ZOZ rozhodná, i když míra a charakter podobnosti mohou hrát v celko-

vém hodnocení důležitou roli. Jak SDEU judikoval v rozsudku ze dne 23. října 2003 ve věci C-408/01 „Adidas“ (dále jen „Adidas“), podobnost se zjišťuje stejně jako u pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti pomocí porovnání dotčených označení z hledisek vizuálního, fonetického a sémantického. Porušení práv k ochranné známce s dobrým jménem, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, kvůli níž dotčená veřejnost vidí mezi ochrannou známkou a označením souvislost, vytvoří si mezi nimi spojení, i když je nezaměňuje. Existence takového spojení musí být dle zmíněného rozsudku SDEU, stejně jako nebezpečí záměny, posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu⁸.

Spojení mezi označeními

Vnímání „spojení“ mezi označeními znamená v podstatě skutečnost, že pozdější označení bude průměrnému spotřebiteli „evokovat“ či „asociovat“ starší ochrannou známku. Jde o nejasný vědomý psychický proces, který lze popsat jako určitou spontánní myšlenku na starší ochrannou známku, pokud je spotřebitel konfrontován s pozdějším označením.

Požadavek rozsudku SDEU ve věci „Adidas“ posuzovat předmětnou otázku celkově s přihlédnutím ke všem faktorům a relevantním okolnostem případu poměrně jasně naznačoval, že skutečnosti významné pro shledání nebezpečí záměny mohou být rovněž důležité při posouzení existence „spojení“. Faktory jako povědomí spotřebitelské veřejnosti o ochranné známce na trhu, stupeň podobnosti mezi označeními nebo vztah mezi dotčenými výrobky nebo službami bylo nutné interpretovat tak, že výstupem jejich hodnocení bude, zda zde existuje pravděpodobnost, že na starší ochrannou známku spotřebitel při konfrontaci s pozdějším označením spontánně pomyslí, či nikoliv. Otázka záměny obchodního původu zde však neměla mít přímou relevanci. Předmětný judikator-

ní požadavek nicméně stále nebyl dostatečně vymezen, což vedlo britský Court of Appeal k tomu, že se obrátil na SDEU s žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce. V jejím kontextu se dotazoval (mimo jiné) na objasnění podstaty shora zmiňovaného „spojení“. V následném rozsudku ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-252/07 „Intel“ (dále jen „Intel“) SDEU důležité faktory pro hodnocení existence „spojení“ konkretizoval příkladným výčtem. Uvedl, že mezi ně patří stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, povaha výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti, intenzita dobrého jména starší ochranné známky, stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky, existence nebezpečí záměny u veřejnosti. Jmenované faktory v rámci zmíněného rozsudku rozvinul.⁹

SDEU zdůraznil, že vysoká podobnost nebo shoda mezi označeními nemusí být rozhodná, pokud se spotřebitelé relevantních výrobků nepřekrývají. Připomenul, že se dobré jméno ochranné známky týká veřejnosti dotčené zapsanými výrobky nebo službami, v jejichž souvislosti ochranná známka požívá známosti a renomé. Přitom se může jednat o širokou veřejnost nebo veřejnost více specializovanou. Nelze tak tudíž vyloučit, že starší ochranná známka, jakkoliv má intenzivní dobré jméno v určité oblasti, nebude druhé skupině spotřebitelů známá. Praktickým příkladem toho, kdy ani u velmi podobných či totožných označení nemusí být existence spojení nezbytně shledána, může být situace, kdy má starší ochranná známka dobré jméno pro velmi specifické výrobky (např. pro výrobky „zařízení pro hlubinné vrty“) a pozdější označení je nárokováno pro výrobky ze zcela jiné specializované oblasti (např. pro výrobky „zemědělské pesticidy“). Dotčené veřejnosti by se v předmětném případě překrývaly pouze ve velmi omezeném rozsahu. Pokud by se jedno z označení týkalo zboží nebo služeb ur-

čených široké veřejnosti, nebezpečí vytvoření si „spojení“ by bylo oproti zmíněnému příkladu pravděpodobněji.¹⁰

SDEU však dále v rámci zmiňovaného rozsudku rozvedl, že i když se spotřebitelská veřejnost výrobků nebo služeb, kterými jsou kolidující označení dotčena, do určité míry překrývá, předmětné výrobky nebo služby mohou být natolik rozdílné, že pozdější ochranná známka nebude schopna starší ochrannou známkou evokovat, a proto je nutné vzít v úvahu intenzitu dobrého jména starší ochranné známky.

Některé ochranné známky totiž mohly získat dobré jméno přesahující původně dotčenou veřejnost. Budou-li se označení týkat značně odlišných výrobků nebo služeb, pouze v případě vysoké úrovně znalosti starší ochranné známky bude veřejnost, pokud se setká s pozdějším označením, mezi nimi vnímat „spojení“. Silnou intenzitou dobrého jména starší ochranné známky lze v podstatě kompenzovat případnou diametrální odlišnost předmětného zboží či služeb.

S tímto dále souvisí další v rozsudku „Intel“ uváděný faktor, kterým je rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. Rozlišovací způsobilost je třeba chápat jako schopnost ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby jako pocházející od jejího vlastníka. Tato vlastnost může mít variabilní stupně. Čím vyššího stupně rozlišovací způsobilosti ochranná známka požívá, tím větší a silnější je její kapacita plnit uvedenou funkci a tím spíše bude schopna vyvolat popisovanou evokaci. Přestože judikatura zmiňuje možnost toho, že rozlišovací způsobilost ochranné známky může být vysoká i na základě jejích pouhých inherentních vlastností¹¹, je třeba poukázat na skutečnost, že vyšší stupeň distinkivity automaticky nepoživá každá fantazijní ochranná známka bez prvků popisnosti ve vztahu k zapsaným výrobkům nebo službám, k čemuž se SDEU vyjádřil v rámci jiných rozhodnutí.¹² Starší ochrannou známkou, která má rozlišovací způsobilost takovou, že může hrát při hodnocení existence „spoje-

ní“ důležitější roli, SDEU v rozsudku ve věci „Intel“ popsal jako starší ochrannou známku jedinečnou. Za takovou ochrannou známku považoval právě značku „INTEL“, která byla zcela inkorporována do pozdějšího označení „INTELMARK“ s tím, že konstatoval, že výraz, který ji tvoří, nebyl užíván nikým jiným než vlastníkem pro jakýkoliv výrobek nebo službu. Z uvedeného lze dle mého názoru odvodit, že jedinečnost bude spočívat především v určité míře fantazijnosti v tom smyslu, že by se mělo jednat o označení, které není tvořeno existujícím slovem jako součástí slovní zásoby. Přiměřený stupeň sugesce by neměl být na škodu. I ochranná známka „INTEL“ s dobrým jménem ve vztahu *k počítačovým výrobkům a službám* svým vyzněním evokuje telekomunikační oblast jako oblast pro využití předmětného zboží. Celkově lze tedy shrnout, že aby měl předmětný faktor adekvátní váhu, mělo by se jednat o ochrannou známku „velmi neobvyklou“. ¹³ Obdobně by se mělo totéž uplatnit vůči případným grafickým prvkům a přihlídnout k míře neobvyklosti a originality jejich zpracování.

Jak je patrné z judikatury, požadavky na přiznání dobrého jména ochranné známky a zhodnocení její rozlišovací způsobilosti získané užíváním na trhu jsou vesměs identické. ¹⁴ SDEU v rozsudku „Intel“ sám faktory intenzity dobrého jména a rozlišovací způsobilosti uvádí pro hodnocení existence „spojení“ jako hlediska rovnocenná. Zdůrazňuje, že čím významnější je rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky, tím snadněji lze připustit existenci zásahu do práv z ní plynoucích. Zároveň přitom konstatuje, že ochranná známka s dobrým jménem má nezbytně rozlišovací způsobilost přinejmenším získanou užíváním. ¹⁵

SDEU konstatoval, že „spojení“ mezi označeními nutně existuje v případě nebezpečí záměny na straně veřejnosti. Je však třeba si uvědomit, že toto hledisko může být relevantní pouze v případě shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, v jejichž souvislosti požívá starší ochranná známka dob-

rého jména a výrobků a služeb nárokovanych pozdějším označením, samozřejmě za současného splnění a důkladného zhodnocení všech ostatních podmínek pro shledání pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti.

Existence „spojení“ musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, mezi něž patří výše uvedená a analyzovaná kritéria. Nízkou relevanci v rámci jednoho z nich může vyvažovat vysoká relevance v rámci jiného. Po vyhodnocení těchto okolností je pak třeba uvážit, zda se pomyslná stupnice naklání k závěru o existenci „spojení“ či naopak. ¹⁶

Celkově je však nutné zdůraznit, že pokud nedojde u veřejnosti k takovému „spojení“, nemůže užívání pozdější ochranné známky těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působit újmu. Existence takového spojení však sama o sobě bez dalšího nemůže postačovat k závěru o existenci jednoho z těchto zásahů. ¹⁷

Shledání „spojení“ mezi označeními je nezbytnou, avšak nikoliv jedinou podmínkou možné existence zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem. Ke každému z nich může dojít za určitých okolností. Přestože jsou faktory, které jsou rozhodné pro posouzení „spojení“ v zásadě relevantní také při hodnocení případného nebezpečí těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky či újmy na nich, je třeba ke „spojení“ a „zásahům do práv“ ve světle judikatorních požadavků přistupovat odděleně. ¹⁸

Zásahy do práv z ochranné známky s dobrým jménem

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) nebo e) ZOZ (resp. jejich protějšky v právních předpisech Evropské unie) poskytují známce ochranu proti užívání totožného nebo podobného označení, které by těžilo z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo jim působilo újmu. V podstatě se jedná o nespravedlivé výhody získané pozdějším označením

na úkor starší ochranné známky nebo o nepříznivé důsledky pozdějšího označení na ni.

Ochranné známce s dobrým jménem však není poskytována ochrana zcela neomezená. SDEU při výkladu relevantních ustanovení harmonizační směrnice a problematiky porušování práv známých ochranných známek totiž musel vycházet z protichůdných tlaků jejich vlastníků a dalších osob působících na trhu. Bylo třeba poskytovat co možná nejširší ochranu renomovaným známkám, které se stávají častým terčem různých parazitních nebo jiných nežádoucích jednání, zároveň však bylo třeba předcházet možnému zneužívání známkoprávní ochrany dominantními subjekty trhu.¹⁹

Přestože samotná znění § 7 odst. 1 písm. b) nebo e) ZOZ (resp. znění jejich protějšků v právních předpisech Evropské unie) nasvědčují, že by se měly formy zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem dělit na čtyři druhy, judikatura zahrnuje těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména pod jeden celek.²⁰

a) Těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména

Z podstaty věci je sjednocení těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky pod jeden celek logické, neboť jak již ostatně vyplývá z předchozích částí tohoto článku, dané vlastnosti ochranné známky spolu úzce souvisí. Případný rozdíl mezi těžením z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména ochranné známky není podstatný. Dlouhodobě jsou obě zmíněné situace zastřešovány jednotným pojmem „parazitování“ (tzv. „free-riding“).²¹

Anglické vyjádření předmětného zásahu do práva z ochranné známky s dobrým jménem („take unfair advantage of ...“ – „získat nespravedlivou výhodu z ...“) vystihuje jeho podstatu možná oproti českému znění o něco přesněji. V případě tzv. free-ridingu se totiž jedná o „získání nespravedlivé výhody“ při uvádění výrobků nebo služeb pozdějšího označení na trh. V přeneseném slova smys-

lu se jedná o situaci, kdy se pozdější označení „sveze“ bez vlastního úsilí přihlašovatele nebo vlastníka na pověsti starší ochranné známky. Jde o nebezpečí, že vybudovaná image nebo pověst, s nimiž je spotřebitelskou veřejností starší ochranná známka spojována, budou nespravedlivě přeneseny na pozdější podobné nebo shodné označení.

Těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky je základní zásah do předmětných starších práv, k němuž dochází asi nejčastěji. Zejména ve vztahu k „parazitování“ je důležitý charakter dotčených výrobků nebo služeb. Výrobky nebo služby, v souvislosti s nimiž starší ochranná známka požívá dobrého jména, nemusí být přímo podobné výrobkům nebo službám pozdějšího označení ve smyslu rozsudku SDEU ze dne 29. září 1998 ve věci C-39/97 „Canon“²², nicméně určitá přímá nebo nepřímá souvislost mezi nimi měla být. Mělo by se jednat alespoň o takové výrobky nebo služby, u nichž by se jevil tržní přesah ochrany starší ochranné známky s dobrým jménem jako přirozená expanze do příbuzného odvětví. Vzhledem k tomu, že podstatou tohoto zásahu je nebezpečí přenosu pověsti či image, měly by být slučitelné s podstatou konfliktního zboží nebo služeb pozdějšího označení, což lze u sousedících segmentů trhu přirozeně předpokládat. Těžko si lze představit pravděpodobnost přenosu image starší ochranné známky s dobrým jménem ve vztahu k sýru, založené na pověsti jeho „lahodné chuti a extra jemné konzistence“, na podobné označení nárokuje ochranu pro platební karty a finanční služby. I do předpokladu hodnocení tohoto zásahu do práv však vstupuje faktor intenzity dobrého jména a faktor stupně rozlišovací způsobilosti. Čím je totiž dobré jméno a rozlišovací způsobilost starší ochranné známky intenzivnější a silnější, tím mohou být vzdálenější výrobky nebo služby, ve vztahu k nimž by měl zásah do práva v podobě těžení nastat a ve vztahu k nimž má starší ochranná známka dobré jméno. V tomto ohledu je často uváděn

smyšlený případ značky „ROLLS ROYCE“ známé pro automobily, spojované s pověstí prestiže a luxusu, jejíž vlastník by měl mít možnost zabránit výrobci whisky ve využívání jejího dobrého jména v rámci vlastní propagace.²³ Přestože by se jednalo o přesah přírodního tržního odvětví, je třeba přihlídnout k tomu, že se jedná o extrémně známou ochrannou známku a k tomu, co bylo uvedeno výše, tedy že zmíněný charakter image, s nímž je spojována, je perfektně sluchitelný s povahou whisky. Rovněž by v takovém případě hrál velmi důležitou roli stupeň podobnosti mezi předmětnými označeními. Opačným příkladem, kdy by k těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky patrně nedocházelo, je fiktivní případ pozdějšího označení podobného ochranné známce „COCA COLA“, které by se týkalo ručně vyráběných šperků. Zásah do práva v podobě těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména založený na neoprávněném prospěchu konfliktního označení by byl v takovém případě zřejmě nedefinovatelný či neutrální, o „parazitování“ by se tím pádem nemělo jednat.²⁴

Existence uvedeného zásahu musí být posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb pozdějšího označení. Logicky je to právě spotřebitel tohoto zboží nebo služeb, neboť je to on, pro koho by se označení spojované se starší renomovanou ochrannou známkou stalo atraktivnější, získávalo by z jejích výjimečných vlastností nespravedlivou výhodu.²⁵

Obecně lze vycházet ze zásady, že čím významnější je dobré jméno a rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a souvislost mezi relevantním zbožím nebo službami, tím větší je nebezpečí, že pozdější označení bude těžit z jakékoli spojitosti se starší ochrannou známkou s dobrým jménem vytvořené v mysli veřejnosti. Vše je však nutné interpretovat ve smyslu otázky, zda je vztah mezi image starší ochranné známky a výrobky nebo službami pozdějšího označe-

ní sluchitelný a způsobí přivodit konfliktnímu označení neoprávněný prospěch.²⁶

b) Újma na rozlišovací způsobilosti

Újma způsobená rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky s dobrým jménem je označovaná rovněž výrazy „rozmělnění“, „zslabení“ nebo „zastření“. K tomuto zásahu dojde tehdy, je-li oslabena kapacita předmětné ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána a užívána jako pocházející právě od jejího vlastníka. Užívání pozdějšího označení pro nárokové výrobky nebo služby by způsobilo roztříštění identity starší ochranné známky s dobrým jménem a její působení na veřejnost. Újma na rozlišovací způsobilosti nastane tehdy, jestliže starší ochranná známka, která vyvolávala okamžitou asociaci s výrobky nebo službami, pro které je zapsána a známa, takovou schopnost ztratí.²⁷ Jako tradiční příklad tohoto zásahu je uváděno označování restaurací, kaváren, kalhot nebo cukrovinek značkou „ROLLS ROYCE“ s vyjádřeným názorem, že do několika let by v takové situaci původní ochranná známka nebyla spotřebiteli spojována s podnikem výrobce předmětných luxusních automobilů, nebyla by již schopná plnit spolehlivou funkci identifikátora obchodního původu.²⁸

Na rozdíl od „parazitování“ se jedná o újmu na ochranné známce jako takové. Nejde o prospěch přihlašovatele nebo vlastníka pozdější ochranné známky. SDEU v rozsudku ve věci „Intel“ konstatoval, že tento zásah předpokládá prokázání změny hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro něž je starší ochranná známka zapsána, které vyplývá z užívání pozdějšího označení, nebo vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít. Jde o nesouladný výstup oproti stanovisku generální advokátky Eleanor Sharpston. Ta měla za to, že újma způsobená rozlišovací způsobilostí nemusí nezbytně zahrnovat újmu hospodářskou. Uvedla smyšlený případ pozdějšího označení

podobného starší ochranné známce „COCA COLA“ užívaného pro řadu výrobků nebo služeb nesouvisejících s nápojem, v jehož spojitosti má starší ochranná známka dobré jméno. Měla za to, že rozlišovací způsobilost zmíněné starší ochranné známky by skutečně mohla být rozmělněna, aniž by spotřebitelská veřejnost méně konzumovala onen známý nápoj. Zároveň však důkaz o změně ekonomického chování spotřebitele označila za vhodnou argumentaci podpory závěru o existenci tohoto zásahu.²⁹

Jak dále SDEU rozvinul v rozsudku ze dne 14. listopadu 2013 ve věci C-383/12P „znázornění hlavy vlka“, pojem „změna hospodářského chování průměrného spotřebitele“ stanoví podmínku objektivní povahy. Tuto změnu nelze dovozovat výlučně ze subjektivních prvků. Samotná skutečnost, že spotřebitelé postřehnou přítomnost nového označení na trhu podobného starší ochranné známce s dobrým jménem, sama o sobě nestačí k prokázání existence újmy nebo nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.³⁰

Celkově má tudíž zásah v podobě újmy na rozlišovací způsobilosti subjektivní a objektivní kritéria. Subjektivním kritériem je vnímání dané situace spotřebitelskou veřejností, otázka toho, zda pozdější označení způsobuje v její mysli roztržičení identity starší ochranné známky s dobrým jménem, zastření jejího působení na ni, zeslabení okamžité asociace s výrobky nebo službami, pro které je zapsána a pro něž má dobré jméno jako komodit právě od jejího vlastníka. Objektivním kritériem je potom změna hospodářského chování průměrného spotřebitele. Argumentace a hodnocení tohoto kritéria by měly být založeny alespoň na rozboru pravděpodobnosti s přihlédnutím k obvyklé praxi v dotčeném obchodním odvětví.³¹

Jak bylo již výše uvedeno, ochranná známka s dobrým jménem má rozlišovací způsobilost přinejmenším získanou užíváním, a tak nelze ochranné známky s absencí „jedinečnosti“³² vyloučit z ochrany před tím-

to zásahem. Zároveň je však existence zásahu v podobě újmy na rozlišovací způsobilosti pravděpodobnější u ochranných známek o to vyšší, o co jsou jedinečnější.³³ Především u ochranných známek s velmi vysoce intenzivním dobrým jménem, díky němuž budou přirozeně požívat i velmi vysokou rozlišovací způsobilost, je předmětný zásah do práv pravděpodobný. Nebezpečí zásahu do práva z ochranné známky s dobrým jménem v podobě újmy na její rozlišovací způsobilosti je naopak o to méně pravděpodobné, pokud je starší ochranná známka tvořena výrazem, který je vzhledem ke svému významu rozšířený a užívaný nezávisle na starší ochranné známce.³⁴

Existence uvedeného zásahu do práv musí být posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele relevantních výrobků nebo služeb starší ochranné známky s dobrým jménem. Logicky je to právě spotřebitel tohoto zboží nebo služeb, neboť podstatou újmy na rozlišovací způsobilosti je změna jeho hospodářského chování a jeho subjektivní vnímání zastření schopnosti starší renomované ochranné známky identifikovat její zboží či služby jako pocházející právě od jejího vlastníka.³⁵

c) Újma na dobrém jméně

Újma na dobrém jméně starší ochranné známky vznikne, jestliže by výrobky nebo služby, na které se vztahuje pozdější označení, mohly být spotřebitelskou veřejností vnímány tak, že by v podstatě snižovaly atraktivitu starší ochranné známky. Tento zásah může vzniknout zejména tehdy, když mají výrobky nebo služby pozdějšího označení vlastnost nebo kvalitu, která může mít negativní vliv na image starší ochranné známky a jí označované výrobky nebo služby, v jejichž souvislosti požívá dobrého jména.³⁶

Za tradiční příklad újmy způsobené dobrému jménu ochranné známky je uváděn případ ochranné známky „Claeryn“ s dobrým jménem pro gin a pozdějšího označení „Klarein“

nárokujícího ochranu pro detergenční čisticí prostředky. Šlo o zásah do práva z ochranné známky s dobrým jménem v tom smyslu, že výrobky pozdějšího označení foneticky na relevantním území shodného se starší ochrannou známkou, měly snižovat její atraktivitu tím, že by spotřebitelé při konzumaci alkoholického nápoje měli mít na mysli spojení s čisticím prostředkem, což je zcela jistě nežádoucí.³⁷

Zde lze pro názornost odkázat na výše uvedené fiktivní příklady zboží nesouvisejícího s nápojem, v jehož spojitosti požívá ochranná známka „COCA COLA“ dobré jméno. Zatímco drahé ručně vyráběné šperky nabízené pod pozdějším označením podobným zmíněné ochranné známce „COCA COLA“ újmu na dobrém jméně nebudou schopny způsobit, případně nárokováný motorový olej by již na dobré jméno starší ochranné známky nežádoucí vliv patrně měl.³⁸

Existence zásahu do práv v podobě újmy na dobrém jméně musí být logicky opět posuzována z pohledu běžně informovaného, přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele relevantních výrobků nebo služeb starší ochranné známky s dobrým jménem. Podstatou předmětné újmy je totiž negativní dopad právě na jeho vnímání atraktivity renomované ochranné známky.³⁹

Argumentace namítajícího nebo navrhovatele v tomto ohledu bývá často založena na tvrzení, že výrobky nebo služby spojené s pozdějším označením jsou nebo by mohly být nižší kvality. Tato tvrzení vycházejí z předpokladu negativní zkušenosti spotřebitele s nimi. Sníženou jakost výrobků nebo služeb pozdějšího označení však nelze automaticky presumovat, aniž by byla taková skutečnost náležitě doložena. Uvedená argumentace je v podstatě vázána na subjektivní zkušenost spotřebitelů, jejichž nároky a pohled na kvalitu se mohou významně lišit. Uvedla bych příklad potravinových výrobků. Zkušenost s takovým zbožím se váže na pocity a chuť jednotlivého spotřebitele, a tak ji nelze objektivizovat. Na druhou stranu bych však

nevyklučovala možnost prokázat, že byly výrobky označované pozdějším označením vyhodnoceny relevantním orgánem například jako zdravotně závadné nebo shledány jinak jakostně nevyhovujícími. V takovém nebo obdobném případě by se patrně o relevanci této argumentace dalo uvažovat. Zároveň by se však takové okolnosti uplatnily spíše v řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, neboť by muselo jít o výrobky nebo služby již přítomné na trhu.

Prokázání zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem

Jak bylo nastíněno výše, že některé jazykové verze dotčených předpisů Evropské unie vystihují dle mého názoru podstatu určitých pojmů nebo institutů o něco lépe, v oblasti problematiky prokazování existence zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem je tomu naopak. Dle české verze ustanovení čl. 5 odst. 2 harmonizační směrnice, které bylo promítnuto do § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ a do znění čl. 9 odst. 1 písm. c) EUTMR⁴⁰, je právo zakázat třetím osobám užívání kolizního označení s ochrannou známkou s dobrým jménem ve vztahu k problematice zásahů do práv formulováno podmiňovacím způsobem následovně: „...pokud by užívání takového označení těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu“. Z hlediska českého textu právních norem upravujících práva z ochranné známky s dobrým jménem je proto vcelku nepochopitelná polemika ohledně otázky, zda už takový zásah v době jeho uplatňování musí nutně existovat či ho lze pouze předpokládat. Anglické nebo například i francouzské znění totiž použití kondicionálu ve výše uvedeném smyslu postrádají, a tak vyvolávala dojem, že by snad oprávnění zakázat užívání takového kolizního označení bylo spojeno s povinností vyčkat, až ke konkrétnímu zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem skutečně dojde.

SDEU k uvedené polemice však zaujal jasné a logické stanovisko. Vlastník starší

ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky. Nemůže být totiž nucen čekat, až těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména či újma na nich reálně nastanou. Vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem musí nicméně prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde.⁴¹

Ustálená rozhodovací praxe SDEU⁴² tudíž vnesla jasný procesní požadavek vůči vlastníku starší ochranné známky s dobrým jménem. Ukládá mu prokázat, že zde existuje situace, kdy by mohlo dojít k zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem v podobě nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména či újmy na nich. Ačkoliv texty rozsudků operují v tomto ohledu s pojmem „důkaz“, je třeba jimi používaný termín vykládat jako jakýsi „nepřímý důkaz“ vycházející ze všech okolností případu.⁴³

K závěru o posuzovaném zásahu do práv lze dospět zejména na základě logických dedukcí vyplývajících z analýzy pravděpodobností a zohlednění praxe obvyklé v relevantním obchodním odvětví. Přinejmenším takovou analýzu a dedukci je vlastník ochranné známky s dobrým jménem při obraně před zásahem do práv z ní plynoucích předložit.⁴⁴ Rozbor by měl směřovat k podstatě výše vylíčených skutkových okolností jednotlivých zásahů. Měl by být co nejkonkrétnější a měl by přihlížet i k dotčeným výrobkům a službám. Je třeba mít na paměti, že ochrana v rámci předmětných relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti není a priori neomezená. Musí jít o popis skutečností, které budou ve vzájemné souvislosti existenci nebezpečí zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem nasvědčovat. Těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména či újma na nich budou na jejich základě důvodně předvídatelné.

Domácí judikatura k dané problematice zaujímá postoj jako SDEU, což je patrné např. z rozsudku Městského soudu v Praze ze

dne 25. dubna 2014 č.j. 9 A 263/2010-62-70, kde soud v podstatě Úřadu průmyslového vlastnictví vytkl, že podané námítky nezamítl již na základě nedostatečnosti spočívající v absenci jakýchkoliv relevantních důkazů ohledně zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem. Zdůraznil, že se předložené důkazy v projednávaném případě upínaly výlučně k prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek a že namítající neuvedl žádnou konkrétní argumentaci, z níž by bylo možné dovodit, v čem má spočívat nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky v důsledku užívání pozdějšího označení s tím, že ostatní zásahy do práv namítající ani v nejobecnější rovině netvrdil. Přestože v následném řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud neměl prostor pro přezkum uvedeného právního názoru, v podstatě s ním vyslovil souhlas, když konstatoval, že pokud by se jím Úřad průmyslového vlastnictví řídil, mohlo by se těžiště sporu přenést do zcela jiné roviny.⁴⁵

Nepoctivost a řádný důvod

Těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo způsobení újmy na nich je úzce spojeno s absencí „poctivého“ a „řádného“ důvodu přihlašovatele nebo vlastníka pozdější ochranné známky k jejímu užívání.⁴⁶

Přestože relevantní ustanovení harmonizační směrnice používají slovní spojení „řádný důvod“⁴⁷, v ZOZ existuje určitý nesoulad. Zatímco ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ podmínku absence „řádného důvodu“ výslovně obsahuje, v ustanoveních § 7 odst. 1 písm. b) a § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ je smysl zmíněného požadavku patrně zahrnut do pojmu „nepoctivost“. Jak konstatoval SDEU v rozsudku ve věci „Intel“, protějšky zmíněných ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) ZOZ v harmonizační směrnici mají za cíl poskytovat ochranným známčkám s dobrým jménem tutéž ochranu.⁴⁸ Navzdory zmíněné drobné odchylce v terminologii českého zákona by se proto měla dotčená ustanovení vykládat vyjma teritoriálních aspektů rovnocenně.

Problematice „řádného důvodu“ se SDEU obsáhleji věnoval v rozsudku ze dne 6. února 2014 ve věci C-65/12 „THE BULLDOG“. Zdůraznil důležitost hlediska dobré víry uživatele pozdějšího označení a uvedl příkladný výčet toho, co by mělo být v rámci posuzování předmětné otázky zohledněno. Dle daného rozsudku by měl přihlašovatel nebo vlastník pozdější ochranné známky zejména prokázat vztah relevantní veřejnosti k pozdějšímu označení ve smyslu jeho akceptace spotřebiteli na trhu a jeho dobrého jména, dále by měla být vzata v úvahu míra blízkosti mezi dotčenými výrobky nebo službami, v neposlední řadě též ekonomický a obchodní význam konfliktního označení.

Uplatnění „pocitivého“ a „řádného“ důvodu musí být jednoznačně spojeno s důkazním břemenem a břemenem tvrzení na straně přihlašovatele nebo vlastníka pozdější ochranné známky.⁴⁹ V případě absence takových tvrzení a důkazů je neexistence „pocitivého“ a „řádného“ důvodu automaticky presumována.

Zároveň je nutno zdůraznit, že skutečnost, že se strana sporu úspěšně dovolá „pocitivého“ a „řádného“ důvodu pro užívání pozdějšího označení podobného starší ochranné známce s dobrým jménem nebo s ní shodného, pouze nutí jejího vlastníka takové užívání strpět (potažmo strpět zápis ochranné známky) a nemá pro udělenou známkopravní ochranu jeho starším právům žádné jiné důsledky.⁵⁰

Okolnosti zakládající „řádný“ a „pocitivý“ důvod k užívání pozdějšího označení však existují opravdu jen zřídka. K uplatňování tohoto argumentu je potřeba přistupovat obezřetně. Přestože je třeba hledat rovnováhu mezi újmou, kterou by utrpěla starší ochranná

známka s dobrým jménem nebo neoprávněným prospěchem získaným na její úkor a jinými právními zájmy ostatních subjektů přítomných na trhu, nelze odhlédnout od toho, že na vlastníky ochranných známek s dobrým jménem jsou kladeny vysoké argumentační a důkazní nároky s tím, že primárně jde o obranu před zásahem do jejich výjimečných známkových práv.

Závěrem

Rejstřík ochranných známek obsahuje značné množství registrovaných označení, nicméně pouze zlomek z nich lze považovat za ochrannou známku s dobrým jménem. Ačkoliv úmysl parazitovat na jejich jedinečných vlastnostech nebo je poškozovat nemá v předmětné problematice relevanci, je nesporné, že tyto výjimečné a hodnotné ochranné známky jsou často terčem třetích osob s takovým motivem, a tak si zaslouží co nejširší známkopravní ochranu. Té se však lze úspěšně domoci v rámci jejich uplatnění v námitkových a návrhových řízeních pouze za splnění shora analyzovaných kumulativních podmínek, a to s přihlédnutím i k případným okolnostem prokázaným na straně dalších osob, které by mohly užívání pozdějšího označení ospravedlnit a nutit tak vlastníka ochranné známky s dobrým jménem strpět známkovou registraci konfliktního označení. Jakkoliv se může zdát daná problematika při porovnání se starší rozhodovací praxí komplikovaná, vysoká hodnota známých značek jakožto předmětu vlastnického práva k nehmotné věci zajisté stojí za její adekvátní známkopravní obranu, které se lze při správném uchopení předmětné problematiky domoci nakonec vcelku snadno.

Prameny

Právní předpisy a judikatura

- zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblížují právní

- předpisy členských států o ochranných známkách
- rozsudek SDEU ze dne 14. září 1999 ve věci C-375/97 „General Motors“
 - rozsudek SDEU ze dne 6. října 2009 ve věci C-301/07 „Pago“
 - rozsudek SDEU ze dne 3. září 2015 ve věci C-125/14 „Iron & Smith“
 - rozsudek SDEU ze dne 23. října 2003 ve věci C-408/01 „Adidas“, stanovisko generálního advokáta Jacobse k této věci
 - rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-252/07 „Intel“, stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k této věci
 - usnesení Soudního dvora ze dne 16. května 2013 ve věci C-379/12 P „H/Eich“
 - rozsudek SDEU ze dne 22. června 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik“
 - rozsudek SDEU ze dne 29. září 1998 ve věci C-39/97 „Canon“
 - rozsudek SDEU ze dne 14. listopadu 2013 ve věci C-383/12P „znázornění hlavy vlka“
 - rozsudek SDEU ze dne 25. května 2005 ve věci T-67/04 „SPA FINDERS“
 - rozsudek SDEU ze dne 22. března 2007 ve věci T 215/03 „VIPS“
 - rozsudek SDEU ze dne 7. prosince 2010 ve věci T-59/08 „Nimei La Perla Modern Classic“
 - rozsudek SDEU ze dne 6. června 2012 ve věci T-60/10 „Royal Shakespeare“
 - rozsudek SDEU ze dne 10. května 2007 ve věci T-47/06 „Nasdaq“
 - rozsudek SDEU ze dne 16. dubna 2008 ve věci T-181/05 „Citi“
 - rozsudek ze dne 6. února 2014 ve věci C-65/12 „THE BULLDOG“, stanovisko generální advokátky Juliane Kokott k této věci
 - rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2014 č.j. 9 A 263/2010-62-70
 - rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 21. srpna 2014 č.j. 7 As 92/2014 - 60

Dokumenty, články a odborné práce

European Union Intellectual Property Office (EUIPO). *Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks*. [online]. Alicante (Spain): 1. 10. 2017 dostupný z [www: < https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines >](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines)

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. *Důvodová zpráva k návrhu zákona o ochranných známkách*. [online]. Praha: dostupný z [www: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0>](http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0)

PEŘINOVÁ, Eva. *Ochranné známky s dobrým jménem ve světle rozhodovací praxe EU*. Praha 2015. Rigorózní práce. Karlova univerzita. Právnická fakulta. Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

PEŘINOVÁ, Eva. *K možnosti úspěšné obrany napadeného označení vůči ochranné známce s dobrým jménem ve sporném řízení*. Průmyslové vlastnictví. 2016, roč. 26, č. 4, ISSN 2326-7199

PEŘINOVÁ, Eva. *K úloze zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky při posuzování existence pravděpodobnosti záměny a jejímu porovnání s dobrým jménem*. Průmyslové vlastnictví. 2017, roč. 27, č. 1, ISSN 0862-8726

* *Autorka pracuje na Úřadě průmyslového vlastnictví (Zástupkyně vedoucí, Oddělení sporných řízení), několik let působila jako vyslaný národní expert v EUIPO (Operations Department, Opposition Division and Cancellation Division).*

1 Srov. rozsudek SDEU ze dne 14. září 1999 ve věci C-375/97 „General Motors“, body 22 až 30.

2 Srov. např. s terminologií anglickou: „*trade marks with reputation*“, francouzskou: „*marques*“

- jouissant d'une renommée*“, španělskou: „*marcas renombradas*“ apod.
- 3 Srov. rozsudek SDEU ze dne 14. září 1999 ve věci C-375/97 „General Motors“, body 28 a 29.
 - 4 Srov. rozsudek SDEU ze dne 6. října 2009 ve věci C-301/07 „Pago“, body 29 a 30.
 - 5 Srov. rozsudek SDEU ze dne 3. září 2015 ve věci C-125/14 „Iron & Smith“.
 - 6 Srov. European Union Intellectual Property Office (EUIPO). *Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks. Part D. Cancellation. Section 2. Substantive provisions s. 22* [online]. Alicante (Spain): 1. 10. 2017. dostupný z [www: < https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines >](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines) .
 - 7 Srov. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. *Důvodová zpráva k návrhu zákona o ochranných známkách*. s. 33 [online]. dostupný z [www: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0 >](http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0) .
 - 8 Srov. body 28 až 30 uvedeného rozsudku.
 - 9 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, bod 41 a násl.
 - 10 Srov. stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, bod 60.
 - 11 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, bod 54 a rozsudek SDEU ze dne 29. září 1998 ve věci C-39/97 „Canon“, body 18 a 24.
 - 12 Srov. usnesení Soudního dvora ze dne 16. května 2013 ve věci C-379/12 P „H/Eich“, bod 71.
 - 13 Srov. stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, bod 72.
 - 14 Srov. rozsudek SDEU ze dne 22. června 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik“ a rozsudek SDEU ze dne 14. září 1999 ve věci C-375/97 „General Motors“, body 22 až 30.
 - 15 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, body 69 a 72.
 - 16 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, bod 41 a stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, bod 83.
 - 17 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, body 31 a 32.
 - 18 Srov. stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, body 43 až 45.
 - 19 Srov. stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, bod 32.
 - 20 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, body 27 a 28.
 - 21 Srov. stanoviska generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, bod 33 a generálního advokáta Jacobse k věci „Adidas“, bod 39.
 - 22 Srov. bod 23 uvedeného rozsudku SDEU.
 - 23 Srov. stanoviska generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, bod 33 a generálního advokáta Jacobse k věci „Adidas“, bod 39.
 - 24 srov. stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, bod 62.
 - 25 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, bod 36.
 - 26 Stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, body 65 a 66.
 - 27 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, bod 29.
 - 28 Srov. stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, bod 33.
 - 29 Srov. stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, bod 74.
 - 30 Srov. body 34 až 40 uvedeného rozsudku SDEU.
 - 31 Srov. European Union Intellectual Property Office (EUIPO). *Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks. Part C. Opposition. Section 5. Trade Marks with Reputation s. 53* [online]. Alicante (Spain): 1. 10. 2017. dostupný z [www: < https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines >](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines), dále rozsudek SDEU ve věci „Intel“ a ve věci C-383/12P „znázornění hlavy vlka“.
 - 32 k pojmu jedinečná ochranná známka viz část „Spojení mezi označeními“
 - 33 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, body 72 a 73.
 - 34 Srov. rozsudek SDEU ze dne 25. května 2005 ve věci T-67/04 „SPA FINDERS“, bod 44.
 - 35 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, bod 35.
 - 36 Srov. rozsudek SDEU ze dne 22. března 2007 ve věci T 215/03 „VIPS“, bod 39.
 - 37 Srov. stanovisko generálního advokáta Jacobse k věci „Adidas“, bod 38
 - 38 Srov. stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, bod 81.
 - 39 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, bod 35, dále rozsudek SDEU ze dne 7. prosince 2010 ve věci T-59/08 „Nimei La Perla Modern Classic“, bod 35.
 - 40 Formulace zásahů do práv nebyla nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 měněna.

- 41 Srov. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, bod 37-38.
- 42 Srov. např. rozsudek SDEU ve věci „Intel“, bod 38, rozsudek SDEU ze dne ze dne 7. prosince 2010 ve věci T-59/08 „Nimei La Perla Modern Classic“, bod 33 nebo zejména rozsudek SDEU ze dne 6. června 2012 ve věci T-60/10 „Royal Shakespeare“, bod 53.
- 43 Srov. stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci „Intel“, bod 67.
- 44 Srov. rozsudek SDEU ze dne 10. května 2007 ve věci T-47/06 „Nasdaq“, bod § 54 (potvrzený rozsudkem ve věci C-320/07 P), dále rozsudek SDEU ze dne 16. dubna 2008 ve věci T-181/05 „Citi“, bod 78, dále rozsudek SDEU ze dne 14. listopadu 2013 ve věci C-383/12 P „Znázornění hlavy vlka“, body 42 až 43.
- 45 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 21. srpna 2014 č.j. 7 As 92/2014 - 60.
- 46 Srov. stanovisko generální advokátky Juliane Kokott k věci C-65/12 „THE BULLDOG“, bod 36.
- 47 Srov. čl. čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 2 harmonizační směrnice.
- 48 Srov. bod 24 uvedeného rozsudku.
- 49 Srov. rozsudek SDEU ze dne 6. července 2012 ve věci T-60/10 „ROYAL SHAKESPEARE“, bod 67 a dále rozsudek SDEU ve věci „Intel“, bod 39.
- 50 Srov. v rozsudek SDEU ze dne 6. února 2014 ve věci C-65/12 „THE BULLDOG“, bod 46.

EVROPSKÉ PRÁVO

Ke sdělení EPÚ ze dne 24. listopadu 2016, týkajícímu se přerušení řízení z důvodů, uvedených ve Sdělení Komise k určitým článkům Směrnice 98/44/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů (dále jen Směrnice)

Dne 3. listopadu 2016 vydala Evropská komise shora uvedené sdělení, ve kterém vyjádřila svůj názor na úmysl zákonodárce EU při přijímání shora uvedené Směrnice pokud jde o patentovatelnost rostlin a zvířat získaných pomocí v podstatě biologických postupů. Podle názoru Komise záměrem zákonodárce, vtěleným do Směrnice, bylo takové rostliny a zvířata z patentovatelnosti vyloučit.

V roce 1999 členské státy Evropské patentové organizace (dále jen EPO) rozhodly o implementaci této Směrnice do EPC. Cílem bylo především uvedení EPC do souladu s ustanoveními Směrnice, aby tak bylo

evropské patentové právo harmonizováno. V souladu s Pr. 26(1) EPC využívají průzkumové a odporové divize při průzkumu evropských patentových přihlášek a evropských patentů Směrnici jako doplňkový interpretační prostředek. V úvahu jsou pak brána i přesvědčivá rozhodnutí Soudního dvora EU, interpretující Směrnici (viz Instrukce k provádění průzkumu v EPÚ G-II, 5.2 a 5.3).

Dopad sdělení Komise na průzkumovou praxi EPÚ, včetně následných opatření, je v současnosti předmětem diskuzí se zástupci členských států EPO. Prezident EPÚ proto rozhodl, aby s ohledem na potenciální dopad

sdělení Komise na všechna řízení před průzkumovými a odporovými divizemi, ve kterých rozhodnutí plně odvisí od posouzení patentovatelnosti vynálezů, jejichž předmětem jsou rostliny či zvířata získaná v podstatě biologickými postupy k produkci rostlin či zvířat, se *ex officio* se s okamžitou platností přerušují. Přerušování se netýká rešeršní fáze řízení.

O tom, že se řízení přerušuje informují průzkumové a odporové divize příslušné účastníky řízení. Současně pak odvolají veškeré zprávy stanovující lhůty k odpovědi a další zprávy pak vydají až poté, co bude řízení obnoveno.

Poznámka:

Shora uvedené opatření bylo vyvoláno především rozhodnutími Velkého stížnostního senátu EPÚ ve věci patentovatelnosti produktů, získaných „v podstatě biologickými postupy“ (G 2/13 sloučeno s G 2/12).

Velkému stížnostnímu senátu byly otázky, týkající se patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými postupy, postoupeny v minulosti již třikrát. Poprvé Velký stížnostní senát EPÚ vydal dne 9. prosince 2010 dlouho očekávané rozhodnutí ve sloučených případech G 2/07 OJ 2012,130 („Broccoli“) a G 1/08 OJ 2012,206 („Tomatoes“). V obou případech se jednalo o posouzení rozsahu výluky z patentovatelnosti, týkající se „v podstatě biologických postupů pěstování rostlin a chovu zvířat“. V případě G 2/07 se jednalo o patent na postup pěstování rostlin obsahujících zvýšenou hladinu antikarcinogenních sloučenin. Postup používá molekulárních markerů k selekci rostlin se správnou genetickou kombinací k zakódování zvýšeného projevu antikarcinogenních glukosinolátů. V případě G 1/08 se pak jednalo o patent na vynález, který používá postupy šlechtění rostlin a pozitivní selekci k pěstování rajčat se sníženým obsahem vody. Takto získaná rajčata lze pak využít pro výrobu dehydratovaných rajčatových produktů

Velký stížnostní senát dospěl k závěru, že Pravidlo 26(5) EPC, které bylo v roce 1999 do EPC vneseno jako reakce na Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 98/44/ES, a kte-

ré se pokouší o definici v podstatě biologických postupů neposkytuje užitečný návod jak pojem „v podstatě biologické postupy pěstování rostlin a chovu zvířat“ interpretovat.

Velký stížnostní senát proto přistoupil k vlastní interpretaci tohoto pojmu, přičemž vyšel ze zamýšleného účelu této výluky, tak jak vyplynul z diskusí konaných během přípravy původní právní úpravy.

Interpretace Velkého stížnostního senátu pojmu „v podstatě biologické postupy“ odráží „legislativní záměr, aby pouhé použití technického zařízení při postupu šlechtění nepostačovalo k tomu, aby takový postup získal technický charakter a nemělo tak za následek únik takového postupu z výluky z patentovatelnosti“.

Postupy pěstování rostlin, které jsou založeny na pohlavním křížení a selekci rostlin tak budou v EPÚ obecně vyloučeny z patentovatelnosti, a to bez ohledu na stupeň lidské intervence v postupu šlechtění.

Jedinou výjimkou budou postupy, které zahrnují dodatečný krok technické povahy, který sám o sobě do genomu pěstované rostliny vnáší znak nebo znak genomu pěstované rostliny modifikuje, čímž „opouští sféru šlechtění rostlin“.

Toto rozhodnutí Velkého stížnostního senátu nevedlo žádné příklady takového technického kroku, pouze konstatovalo, že tento musí být proveden v rámci kroků pohlavního křížení a selekce. Tato výjimka se tak nevztahuje na technické kroky, které jsou provedeny před, po nebo mezi sériemi křížení a selekce. Tuto výjimku tak nelze obejít pouhým přidáním kroků technické povahy jak ve směru či v protisměru ke krokům křížení a selekce.

Tak například postup, který zahrnuje techniku genového inženýrství aplikovanou na rostlinu, by mohl být sám o sobě patentovatelným. Nárok, zahrnující takový postup však může spadat pod výluky, pokud explicitně či implicitně zahrnuje i kroky šlechtění a selekce.

Rozhodnutí tak pouze ukázalo jak Velký stížnostní senát interpretuje pojem „v podstatě biologické postupy pěstování rostlin“.

Stejný stížnostní senát, ve stejné kauze T 1242/06, poté postoupil Velkému stížnostnímu senátu další otázky G 2/12 (Tomatoes II) a stejný stížnostní senát, ve stejné kauze T 83/05, postoupil Velkému stížnostnímu senátu pak otázky G 2/13 (Broccoli II):

Velký stížnostní senát pak na postoupené otázky odpověděl (ve sloučeném řízení) ve svém rozhodnutí ze dne 25. března 2015 následovně:

(1) Výluka týkající pěstování rostlin v podstatě biologickými postupy podle článku 53(b) EPC nemá negativní vliv na akceptovatelnost nároků na produkt, zaměřených na rostliny či rostlinný materiál, jako jsou části rostlin.

(2)(a) Skutečnost, že procesní znaky nároku typu product-by-process zaměřeného na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, definují v podstatě biologický

postup pěstování rostlin nečiní takový nárok neakceptovatelným.

(2)(b) Skutečnost, že k datu podání jediný dostupný, v patentové přihlášce popsaný postup získání nárokovaného předmětu, je v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin nečiní takový nárok zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, neakceptovatelným.

(3) To, že ochrana vyplývající z nároku na produkt zahrnuje získávání nárokovaného produktu prostřednictvím v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin, vyloučeným jako takovým podle čl. 53(b) EPC, není za daných okolností relevantní.

Jak vidno tato rozhodnutí Velkého stížnostního senátu EPÚ, která vyvolala v odborných kruzích vášnivou diskuzi, zjevně definitivní tečku za uvedenou problematikou neudělala, a proto se k této problematice znovu vrátíme.

Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 8. března 2017, týkajícího se nakládání s vyjádřeními k výsledkům dřívějších rešerší vypracovaných EPÚ jako orgánem pro mezinárodní rešerši („PCT Direct“)

1. Úvod

1.1 Dne 18. srpna 2014 oznámil EPÚ, jako přijímací úřad a Orgán pro mezinárodní rešerši, zavedení nové služby PCT, nazvané „PCT direkt“, zaměřené na další zvýšení efektivity a kvality řízení před EPÚ jako Orgánem pro mezinárodní rešerši, s účinností od 12. listopadu 2014 (OJ 2014, A89). Služba PCT Direct přitom byla dostupná pouze pro meziná-

rodní přihlášky, podané u EPÚ jako přijímacího úřadu.

1.2 Od 1. července 2015 byla tato služba rozšířena na další přijímací úřady (OJ 2015, A51). V důsledku toho PCT přihlašovatelé, kteří si určí EPÚ jako Orgán pro mezinárodní rešerši, mohou využít tuto službu a předložit PCT Direct letter, bez ohledu na zvolený přijímací úřad. K podpoře této služby byly adaptová-

ny jak elektronické prostředky dostupné u EPÚ jako přijímacího úřadu podle PCT, tak i jako ePCT systém.

- 1.3 Podle PCT Direct přihlašovatel podávající mezinárodní přihlášku, nárokuje prioritu z dřívější přihlášky podrobené již rešerši od EPÚ, může reagovat na stanovisko k rešerši vyhotovené pro prioritní přihlášku. Tato nová služba zjednodušuje hodnocení mezinárodní přihlášky a přidává na hodnotě mezinárodní rešeršní zprávy a písemného stanoviska, vypracovaného EPÚ.
- 1.4 Tímto sdělením jsou uživatelé informováni, že omezení spočívající v tom, že examinátorovi nemohl výslovně odkázat na PCT Direct nebo jeho obsah bylo od 1. dubna 2017 odstraněno. Podrobnosti o této pozměněné praxi jsou uvedeny dále v bodu 4.2.

2. Žádost o PCT Direct

- 2.1 Přihlašovatelé mohou požádat, aby jejich mezinárodní přihláška byla projednána podle PCT Direct, podáním tzv. „PCT Direkt letter“ obsahujícím neformální vyjádření, jehož účelem je překonání námitek vznesených ve stanovisku k rešerši, vypracovanému EPÚ k prioritní přihlášce. Takové neformální vyjádření by měla zahrnovat argumentaci týkající se patentovatelnosti nároků mezinárodní přihlášky a také vysvětlení případných modifikací dokumentů přihlášky, zejména nároků, oproti dřívější přihlášce. PCT Direct letter tvoří součást mezinárodní přihlášky.
- 2.2 Po obdržení PCT Direct letter je mezinárodní přihláška projednána podle PCT Direct pouze v případě, že jsou splněny následující požadavky?
 - a) neformální vyjádření jsou podána spolu s mezinárodní přihláškou u přijímacího úřadu, ve formě uvedené dále v bodu 3, a
 - b) mezinárodní přihláška nárokuje prioritu z dřívější přihlášky, která byla

předmětem rešerše ze strany EPÚ (mezinárodní, evropské či národní první podání).¹

3. Forma podání

- 3.1 PCT Direct letters musí být předloženy jako separátní dokument přiložený k mezinárodní přihlášce; měly by být nadepsány „PCT direkt/neformální vyjádření“ a jasně identifikovány v záhlaví číslem podání dřívější přihlášky.
- 3.2 Pokud se nároky a/nebo popis mezinárodní přihlášky liší od těch v dřívější přihlášce, měl by přihlašovatel přednostně předložit vyhotovení s vyznačením změn.
- 3.3 Přihlašovatel může také k PCT Direct letter připojit kopii dřívějšího stanoviska k rešerši.
- 3.4 PCT Direct letter, příp. vyhotovení s vyznačením změn v nárocích a/nebo popisu, jakož i dřívější stanovisko k patentovatelnosti musí být předloženy jako samostatný dokument ve formátu PDF (nikoli jako ZIP) a vyznačeny zaškrtnutím Box IX ve formuláři žádosti PCT (kontrolní seznam, Form PCT/RO/101). Zejména je třeba v bodu 11 („Jiné“) při podání v papírové podobě uvést slova „PCT Direct/ neformální vyjádření“ a jako poznámku pro podání v elektronické podobě za použití EPÚ online softwaru pro podání nebo EPÚ nové online podání (CMS).² Při podání v elektronické podobě za použití WIPO ePCT portálu, musí být PCT Direct letter a příp. vyhotovení s vyznačenými změnami v nárocích a/nebo popisu nahrány jak „Jiné dokumenty“ zvolením políčka „Sdělení přihlašovatele ISA, týkající se dřívější rešerše („PCT Direct“).
- 3.5 Neformální vyjádření podané podle PCT Direct musí být soběstačné. To znamená, že třetí osoby mu musí být schopny bez dalšího plně porozumět. Důvodem tohoto požadavku je skutečnost, že jak rešeršní zprávy, tak i stanovisko k paten-

tovatelnosti či jiná podání jsou součástí spisu dřívější přihlášky, která nemusí být veřejně dostupná.

4. Zpracování PCT Direct

- 4.1 PCT Direct letters, podané u přijímacího úřadu, jsou předány EPÚ jako Orgánu pro mezinárodní rešerši a Mezinárodnímu úřadu WIPO případně i s kopií rešerše.
- 4.2 Examinátor, provádějící v EPÚ, jako orgánu pro mezinárodní rešerši, mezinárodní rešerši vezme neformální vyjádření podané podle PCT Direct při přípravě mezinárodní rešeršní zprávy a stanoviska k patentovatelnosti v úvahu, pokud vyhovují požadavkům uvedeným v bodech 2.2 a 3 shora. To se odrazí v písemném stanovisku, kde bude na PCT Direct letters a jeho obsah odkazováno pokud jsou pro postup mezinárod-

ní rešerše relevantní. Examinátor však může přímo odkazovat na dřívější stanovisko k rešerši pouze tehdy, pokud je k PCT Direct letters připojeno.

- 4.3 V souladu s ustanoveními PCT o nahlédnutí do spisu jsou PCT Direct letters přístupné veřejnosti v databázi WIPO Patentscope.

5. Nabytí účinnosti

- 5.1 Shora uvedené sdělení nabylo účinnosti 1. dubna 2017 a platí u mezinárodních přihlášek, podaných počínaje tímto datem.
- 5.2 Od data nabytí účinnosti toto sdělení nahradilo sdělení EPÚ ze dne 22. června 2015 týkající se nakládání s neformálními vyjádřeními k dřívějším rešeršním výsledkům („PCT Direct“) v EPÚ, OJ 2015, A51.

1 K 1. dubnu 2017 provádí EPÚ národní rešerše pro následující státy: Francie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie, Turecko, Řecko, Kypr, Malta, San Marino, Litva, Lotyšsko a Monako. Rešerše mezinárodního typu však do PCT Direct postupu nespádají.

2 Při online podání za použití nového EPÚ online podání (CMS) by měli přihlašovatelé vyznačit „Zpráva týkající se PCT direkt“ jako dokument a specifikovat „PCT Direct/ neformální vyjádření“ v poli (Poznámky). Podrobnosti OJ 2017, A21)

JUDIKATURA

Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

K výkladu zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č. 221/2006 Sb.

A/

Oprávněnou osobou k vymáhání práv podle § 2 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen „ZVPPV“), se rozumí zejména vlastník nebo majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví či osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat tato

práva. Oním „zvláštním právním předpisem“ nejsou však míněny jen české právní předpisy (v poznámce pod čarou příkladmo uvedené) upravující práva průmyslového vlastnictví. Podle tohoto ustanovení je třeba poskytnout ochranu všem vlastníkům či uživatelům práv průmyslového vlastnictví, která jsou na území České republiky vymahatelná.

ROZSUDEK VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE

ze dne 26. 10. 2016,

sp. zn. 3 Cmo 324/2015

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

ze dne 6. 12. 2017,

sp. zn. 23 Cdo 1780/2017

**Z odůvodnění rozsudku
Vrchního soudu v Praze
(výňatek):**

K otázce aktivní legitimace žalobkyně lze uvést, že v řízení bylo prokázáno, že vlastník ochranné známky společnost Hettich poskytla v roce 2000 žalobkyni ústní formou nevýhradní licenční smlouvu na dobu 20 let a pověřila ji vymáháním nároku od žalovaných (potvrzení ze dne 14. 10. 2013) s tím, že se smlouva řídí německým právem. Též bylo prokázáno, že podle německého práva lze k předmětům průmyslového vlastnictví uzavřít ústní licenční smlouvu. Správná též není ani argumentace žalovaných, že licenční smlouvu lze uzavřít pouze podle českého práva, tedy v písemné podobě, jak předpokládá zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Podle ust. § 9 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním (který je třeba na věc použít s ohledem na datum uzavření licence v roce 2000) účastníci smlouvy si mohou zvolit právo, jímž se mají řídit jejich vzájemné majetkové vztahy; mohou tak učinit i mlčky, není-li vzhledem k okolnostem o projevené vůli pochybnost. Shodnou úpravu obsahuje tzv. Římská úmluva (k níž však Česká republika přistoupila až v roce 2005). Volba práva tedy obecně přípustná je. Není pak možné „diskriminovat“, jak požadují žalované, smlouvy uzavřené podle jiného než českého práva

a neumožnit vymáhání práv osobám, které nabyly práva k ochranné známce podle licenční smlouvy uzavřené podle jiného práva. Podmínkou pro uplatnění práva totiž není ani forma licenční smlouvy, ani volba rozhodného práva, ale pouze to, zda osoba uvedená v ust. § 2 ZVPPV je v postavení nabyvatele licence k právu, k jehož porušení došlo, což v případě žalobkyně bylo v řízení prokázáno. Žalobkyně tedy je aktivně věcně legitimována k uplatňování nároků podle ust. § 5 ZVPPV.

**Z odůvodnění rozsudku
Nejvyššího soudu ČR
(výňatek):**

... Proti rozsudku odvolacího soudu podaly žalované včas dovolání, které považují za přípustné podle § 237 o. s. ř., uplatňující důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 1 o. s. ř. Jsou totiž přesvědčeny, že rozhodnutí odvolacího soudu závisí jednak na vyřešení právní otázky, kterou dovolací soud dosud neřešil, a rovněž na právní otázce, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od dosavadní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu.

Zdůrazňují, že podle ustanovení § 2 odst. 1 ZVPPV může vymáhat práva průmyslového vlastnictví jednak jejich vlastník, jednak jejich uživatel jako „osoba oprávněná podle zvláštního předpisu“. Tímto zvláštním předpisem může být podle jejich názoru pouze některý z českých právních předpisů, na který odkazuje poznámka pod čarou. Připomínají, že ZVPPV vznikl z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Směrnice“), v jejímž článku 4 byly vymezeny osoby, které se mohou práv duševního vlastnictví domáhat. Jsou přesvědčeny, že čl. 4 odst. 1 písm. b)

Směrnice, který hovoří o držitelích licence, výslovně odkazuje na vnitrostátní právo jednotlivých členských zemí. Podle českých právních předpisů uvedených v poznámce pod čarou může být licenční smlouva uzavřena pouze písemně, žalobkyně však uzavřela smlouvu podle německého práva ústně. Žalované jsou z tohoto důvodu přesvědčeny, že žalobkyně není v daném sporu aktivně legitimována.

... Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno v zákonné lhůtě a oprávněnými osobami, zastoupenými advokátem (§ 240 odst. 1 a § 241 odst. 1 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání je podle § 237 o. s. ř. přípustné pro řešení otázky (kterou dovolací soud dosud neřešil), zda uživatelem práv průmyslového vlastnictví podle § 2 odst. 1 ZVPPV, který je oprávněn svým jménem tato práva vymáhat, je pouze ten, kdo se stal jejich uživatelem podle českých právních předpisů.

Dovolání však není důvodné.

Nejvyšší soud již ve svém rozsudku ze dne 23. září 2010, sp. zn. 32 Cdo 2637/2009, s odkazem na nálezy Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 485/98, a ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 22/99, vyložil, že poznámky pod čarou mají povahu pouhé legislativní pomůcky, která nemůže stanovit závazná pravidla chování ani pravidla pro interpretaci příslušného ustanovení. Vyložit konkrétní ustanovení zákona je třeba s použitím standardních interpretačních metod (výklad jazykový, logický, systematický), a pokud by nevedly ke spolehlivému výsledku, přihlídnout k účelu, jenž byl přijetím zákona sledován.

Podle § 2 odst. 1 ZVPPV jsou osobami oprávněnými vymáhat práva podle tohoto zákona vlastníci nebo majitelé práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, nebo osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví.

Zákonem o vymáhání práv průmyslového vlastnictví (dále opět jen „ZVPPV“) byla do našeho právního řádu vtělena Směrnice, jejímž cílem mimo jiné bylo (jak deklarovala ve svých úvodních ustanoveních) sblížit právní systémy jednotlivých členských států tak, aby byla zajištěna vysoká, rovnocenná a stejnorodá úroveň ochrany vnitřního trhu (bod 10 úvodních ustanovení), rovnocenná úroveň ochrany práv duševního vlastnictví ve Společenství, podpora volného pohybu zboží v rámci vnitřního trhu, vytvořeno prostředí příznivé pro zdravou hospodářskou soutěž (bod 8 úvodních ustanovení). Cílem Směrnice však neměla být harmonizace předpisů pro soudní spolupráci, soudní příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, směrnice neměla za cíl ani určovat rozhodné právo s tím, že příslušné nástroje Společenství, které tyto záležitosti obecně upravují, již existují a vztahují se také na duševní vlastnictví (bod 11 úvodních ustanovení).

Členské státy proto měly přijmout různá „opatření, řízení a nápravná opatření“ (článek 3 Směrnice), potřebná k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví. Za osoby oprávněné použít těchto opatření žádat byli označeni jednak nositelé práv duševního vlastnictví v souladu s použitelným právem [článek 4, odst. 1 písm. a) Směrnice], a dále všechny ostatní osoby oprávněné užívat tato práva, zejména držitelé licence, v rozsahu povoleném použitelným právem a v souladu s tímto právem [článek 4 odst. 1 písm. b) Směrnice].

V souladu s cíli Směrnice měly jednotlivé členské státy do svého právního řádu přijmout taková ustanovení, která by umožnila všem vnitrostátním soudům poskytnout rovnocennou ochranu právům duševního vlastnictví, ať již je jejich vlastníci či uživatelé – v souladu s vnitrostátním právem svého domovského státu - nabyli v kterémkoli členském státě Evropské unie (dále jen „EU“). V tomto smyslu je třeba chápat pojem „použitelné právo“ uvedený v čl. 4 odst. 1 písm. b) Směrnice.

Směrnice počítala s tím, že oprávněné osoby budou moci ochranu svých (podle „po-

užitečného práva“ nabytých) práv vymáhat v kterémkoli členském státě. Obecnou úpravou vztahující se k určení soudní příslušnosti byl totiž i ve vztahu k právům průmyslového vlastnictví míněn článek 5 odst. 3 tehdy účinného nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. Brusel I), [dnes srov. obdobně čl. 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012], který zakládal zvláštní výlučnou příslušnost soudům místa toho členského státu, kde došlo či může dojít k tzv. kvazideliktu, za který je považován i zásah do průmyslových práv (srov. argumentaci obsaženou v odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. listopadu 2013, sp. zn. 28 Cdo 797/2013).

Z ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a c) ZVPPV vyplývá, že se tento zákon použije též při vymáhání práv plynoucích z ochranné známky Společenství (dnes ochranné známky EU) a průmyslového vzoru Společenství podle příslušných nařízení Rady (ES).

V souladu s uvedeným je třeba vykládat ustanovení § 2 odst. 1 ZVPPV shora citované. Oním „zvláštním právním předpisem“ zde nemohou být míněny jen (v poznámce pod čarou příkladmo uvedené) české právní předpisy upravující práva průmyslového vlastnictví, jak prosazují dovolatelky. Podle tohoto ustanovení je třeba poskytnout ochranu všem vlastníkům či uživatelům práv průmyslového vlastnictví, která jsou na území České

republiky vymahatelná. To jsou nejen průmyslová práva vzniklá podle národních právních předpisů uvedená v poznámce pod čarou, ale též práva vzniklá podle předpisů evropských (např. nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 o ochranné známce EU) nebo podle mezinárodní úmluvy (Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 65/1975). Vlastníkem i uživatelem takového práva může být jakýkoli zahraniční právní subjekt, a je obvyklé, že dispozice s těmito právy (například formou licenční smlouvy) činí podle práva své domovské země. Uživatele práva průmyslového vlastnictví nelze zbavit možnosti vymáhat tato práva v České republice jen proto, že mu oprávnění užívat právo průmyslového vlastnictví bylo poskytnuto v souladu s právem jeho domovského státu (či v souladu s jiným právem, které si účastníci daného smluvního vztahu zvolili). Z uvedeného plyne, že pojem „zvláštní právní předpis“ se musí vztahovat nejen na právní předpisy upravující jednotlivá práva průmyslového vlastnictví, ale též na právní předpisy upravující licenční smlouvu jako smluvní typ. Závěr odvolacího soudu, že aktivní legitimaci žalobkyni zakládá též v souladu s německým právem ústně uzavřená licenční smlouva, je tudíž správný.

B/

1/ Zatímco zákon přiznává oprávněným osobám právo domáhat se uložení povinnosti zdržet se jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a odstranění následků ohrožení nebo porušení práv nejen vůči porušovateli, ale i vůči prostředníkům (srov. § 4 odst. 3 ZVPPV), právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění přiznává v § 5 ZVPPV oprávněné osobě pouze ve vztahu k porušovateli práva. Osoba prostředníka je od osoby porušovatele v odlišném postavení, prostředník přímo svým jednáním práva oprávněné osoby neporušuje nebo neohrožuje, ale umožňuje tím, že porušovateli poskytuje prostředky či služby, které pak porušovatel užívá k porušování práv.

2/ Ustanovení § 19b bývalého občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“) je obecným ve vztahu ke speciálnímu ustanovení § 5 ZVPPV, které upravuje možnost domáhat se (mimo jiné) náhrady nemajetkové újmy za poškození dobré pověsti ve zvláštních případech, totiž tehdy, byla-li pověst poškozena porušením práv průmyslového vlastnictví. Speciální právní úprava má přednost před úpravou obecnou, platí proto, že ochrany dobré pověsti právnické osoby poškozené zásahem do práv průmyslového vlastnictví se nelze domáhat podle § 19b odst. 3 obč. zák.

ROZSUDEK VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE
ze dne 6. prosince 2016,
sp. zn. 3 Cmo 155/2012

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR
ze dne 29. 11. 2017,
sp. zn. 23 Cdo 2213/2017

**Z odůvodnění rozsudku
Vrchního soudu v Praze**
(krácený výňatek):

Soud prvního stupně rozsudkem ve výroku I. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zdržet se uzavírání nebo prodlužování doby trvání podnájemních smluv na užití prostor či prodejních míst v areálu tzv. Pražské tržnice, nacházející se na adrese Praha 7 – Holešovice, Bubenské nábřeží 306, se subjekty, které dle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu porušily nebo ohrozily práva k tam uvedeným ochranným známkám, jakož i subjekty, které k okamžiku pravomocným rozhodnutím prokázáno porušení nebo ohrožení práva k tam uvedeným ochranným známkám užívaly prostor nebo prodejní místo, ve kterém došlo k porušení nebo ohrožení práv k tam uvedeným ochranným známkám, ve výroku II. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zdržet se uzavírání nebo prodlužování doby trvání podnájemních smluv na užití prostor či prodejních míst v areálu tzv. Pražské tržnice, které nebudou obsahovat závazek podnájemce zdržet se porušování práv průmyslového vlastnictví žalobců a které nebudou jako výpovědní důvod ze strany nájemce s nejdéle 14denní výpovědní lhůtou obsahovat porušení nebo ohrožení práv k ochranným známkám spe-

cifikovaným shodně jako ve výroku I. v prostoru či prodejním místě, užívaném podnájemci, ve výroku III. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zdržet se pokračování v podnájemním stavu se subjekty, užívajícími prostory či prodejní místa v areálu tzv. Pražské tržnice, které dle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu porušily nebo ohrozily práva ke specifickovaným ochranným známkám žalobců, jako i subjekty, které v okamžiku pravomocným rozhodnutím prokázáno porušení nebo ohrožení práva k níže uvedeným ochranným známkám užívaly prostor nebo prodejní místo, ve kterém došlo k porušení nebo ohrožení práv k těmto ochranným známkám žalobců, ve výroku IV. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému do 7 dnů od právní moci rozsudku zaslat žalobcům dopis s omluvou a současně na své náklady uveřejnit v periodiku Hospodářské noviny do tří měsíců od právní moci rozsudku jednou, v rozsahu nejméně jedné poloviny stránky, v rámečku o velikosti písma nejméně 12 bodů omluvnou zprávu v tam uvedeném znění, ve výroku V. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému na své náklady uveřejnit v periodiku Hospodářské noviny do tří měsíců od právní moci rozsudku jednou v rozsahu nejméně jedné poloviny stránky, v rámečku, o velikosti písma nejméně 12 bodů, text výrokové části rozsudku a ve výroku VI. rozhodl o nákladech řízení.

... K odvolání žalobců Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 5. 12. 2012, č. j. 3 Cmo 155/2012-166 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud vyšel ze stejného skutkového stavu jako soud prvního stupně a právně věc posoudil tak, že klíčový je závěr o tom, zda je žalo-

vaný v postavení tzv. prostředníka ve smyslu § 4 odst. 3 ZVPPV. S ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004, o dodržování práv duševního vlastnictví (dále jen „Směrnice“), jež je do českého práva transponována prostřednictvím ZVPPV (jeho preambulí a článkem 10), dospěl odvolací soud k tomu, že mezi prostředkem i službou poskytnutou porušovateli práva třetí osobou musí existovat přímá souvislost. Poskytnutí prodejní plochy do užívání je běžnou službou a z její povahy nevyplývá, že by byla poskytována k porušování práv třetích osob. Nelze uvažovat o tom, že poskytnutí prodejního místa do užívání umožnilo porušení práv žalobců. Akceptace opačného výkladu by odůvodňovala absurdní závěry, že za prostředek umožňující porušování práv by bylo nutno považovat přívod elektrické energie i vydání podnikatelského oprávnění pro konkrétního prodejce v tržnici. Odvolací soud odmítl aplikovat závěry Evropského soudního dvora („ESD“ nyní Soudní dvůr EU – dále také „SDEU“ nebo „Soudní dvůr“) ze dne 12. 7. 2011, ve věci C-324/09, neboť ty se vztahují na internetové tržiště. Z hlediska dobré pověsti právnické osoby věc posoudil tak, že vzhledem k tomu, že žalovaný neumožňuje prodej padělků v areálu tržnice, nedopouští se ani žádného jednání, kterým by zasahoval do dobré pověsti žalobců a žaloba z titulu ochrany jejich dobré pověsti proto není důvodná.

K dovolání žalobců Nejvyšší soud ČR rozsudkem ze dne 28. 7. 2016, č. j. 23 Cdo 1184/2013-221 rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Zdůraznil, že pro zodpovězení otázky, zda provozovatel tržnice (reálné, nikoliv elektronické), resp. přesněji osoba, která má pronajatý areál tržnice a jednotlivým trhovcům poskytuje k užívání stánky a pozemky, na kterých stánky mohou stát, může být osobou, jejíž prostředky i služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv k duševnímu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 ZVPPV a zda takovému „provozovateli tržnice“ lze uložit opatření podle ustanovení § 4 odst. 1 téhož zákona, je nejpr-

ve třeba nalézt odpověď na otázku, zda takový „provozovatel tržnice“ (reálné, nikoliv elektronické) může být prostředníkem, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví (a zda mu lze uložit soudní zákaz) ve smyslu článku 11 Směrnice. Jedná se o otázku výkladu unijního práva, a protože Soudní dvůr takovou otázku v minulosti neřešil (v rozsudku ze dne 12. 7. 2011 ve věci C-324/09 L'Oréal a další proti e-Bay a dalším řešil Soudní dvůr pouze otázku týkající se opatření podle článku 11 věty třetí Směrnice vůči provozovateli on-line tržiště, přičemž se blíže nezabýval tím, na jak široký okruh osob dopadá vymezení prostředníka, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví) a protože on-line tržiště zároveň fungují na částečně odlišných principech oproti tržištím reálným (jsou ze své povahy dostupná výhradně dálkovým přístupem, umožňují nákup zboží bez ohledu na jeho aktuální fyzickou přítomnost na vnitřním trhu EU, jejich provozovatelé získávají peněžní prostředky procentním podílem z uskutečněných transakcí), Nejvyšší soud usnesením ze dne 25. 8. 2015, č. j. 23 Cdo 1184/2013-204 podle § 109 odst. 1 písm. d) o. s. ř. přerušil řízení na dobu do rozhodnutí Soudního dvora o odpovědích na předběžné otázky, které mu položil. Z rozhodnutí Soudního dvora (rozsudek ze dne 7. 7. 2016, ve věci C-494/15) podle Nejvyššího soudu ČR vyplývá, že závěr odvolacího soudu, že žalovaný není osobou, jež je v postavení prostředníka ve smyslu § 4 odst. 3 ZVPPV, a že nelze aplikovat závěry rozsudku Soudního dvora ze dne 12. 7. 2011, L'Oréal a další (C-324/09, EU:C:2011:474), není správný. Nejvyšší soud proto rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení a uložil mu, aby posoudil naplnění předpokladů vymezených v rozsudku Soudního dvora ze dne 12. 7. 2011, L'Oréal a další (C-324/09, EU:C:2011:474).

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal znovu podle § 212 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění platném do 31. 12. 2013 (dále jen o. s. ř.) rozsuz-

dek soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání žalobců je ve vztahu k výroku IV. napadeného rozsudku nedůvodné, ve vztahu k meritorním výrokům I., II. III. a V. je odvolání žalobců důvodné, nebyly však splněny předpoklady pro změnu napadeného rozsudku v tomto rozsahu, jak v podrobnostech dále. Stejně jako ve svém předchozím rozhodnutí (zrušeném rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2016, č. j. 23 Cdo 1184/2013-221) vyšel odvolací soud ze stejného skutkového stavu jako soud prvního stupně, přičemž respektoval závazný právní názor dovolacího soudu o tom, že žalovaný je v postavení prostředníka ve smyslu § 4 odst. 3 ZVPPV, a že na danou věc lze aplikovat závěry rozsudku Soudního dvora ze dne 12. 7. 2011, L'Oréal a další (C-324/09, EU:C:2011:474). Skutkový stav ani nebyl mezi účastníky sporný, nebylo sporu o tom, že žalobci jsou majiteli v žalobě specifikovaných ochranných známek a že takto chráněná označení používají k označování zboží, dále že žalovaný je (v rozhodné době byl) provozovatelem tržnice a prodejní plochy poskytoval do podnájmu jednotlivým prodejčům, sporné pak nebylo ani to, že v minulosti v areálu tržnice došlo opakovaně k prodeji zboží porušujícího právo duševního vlastnictví žalobců. Podstatou sporu bylo mezi účastníky odlišné právní posouzení otázky, zda žalovaný poskytováním prodejních ploch do podnájmu jednotlivým prodejčům umožňuje protiprávní jednání spočívající v prodeji padělků (tedy se na něm podílí) a odpovídá tak i za újmu z tohoto jednání žalobcům vzniklou. Po potvrzení správnosti právního názoru žalobců o tom, že žalovaný je v postavení tzv. prostředníka, tedy osoby, jejíž prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv (§ 4 odst. 3 ZVPPV), tak rozhodnutí ve sporu závisí na vyřešení otázky, zda žalobci navržená opatření jsou vůči žalovanému (s ohledem na jeho postavení) přiměřená a spravedlivá. Nejvyšší soud ČR uložil odvolacímu soudu, aby posoudil naplnění předpokladů vymezených v rozsudku Soudního dvora ze dne 12. 7. 2011, L'Oréal a další (C-324/09, EU:C:2011:474),

neboť podle názoru Soudního dvora EU, vyjádřeného v rozsudku ze dne 7. 7. 2016, Tommy Hilfiger Licensing LLC a další v. Delta Center a.s. (C-494/15), článek 11 věta třetí směrnice 2004/48 musí být vykládán v tom smyslu, že podmínky pro vydání soudního zákazu ve smyslu tohoto ustanovení vůči prostředníkovi, který poskytuje službu spočívající v pronajímání prodejních míst na tržnici, jsou totožné s podmínkami, které Soudní dvůr uvedl v rozsudku ze dne 12. 7. 2011, L'Oréal a další (C-324/09, EU:C:2011:474), a které platí v souvislosti se soudními zákazy, jež mohou být vydány vůči prostředníkům na on-line tržišti. Tyto záказы pak, jak plyne z rozsudku ze dne 12. 7. 2011, L'Oréal a další (C-324/09), mají být účinné a odrazující, současně musí být spravedlivé a přiměřené. Nesmí tedy být nadměrně nákladné ani nesmí vytvářet překážky právně dovolenému obchodu. Po prostředníkovi rovněž nelze požadovat, aby nad svými zákazníky vykonával obecný a soustavný dohled. Prostředník naproti tomu může být donucen k přijetí opatření, která přispějí k zamezení dalšímu porušování stejného druhu a stejným obchodníkem. Soudní zákaz ve smyslu čl. 11 věty třetí směrnice 2004/48 smí být vydán pouze tehdy, zajišťuje-li spravedlivou rovnováhu mezi ochranou duševního vlastnictví a absencí překážek právně dovolenému obchodu.

Žalobci se domáhali, aby žalovanému byla uložena povinnost 1) zdržet se uzavírání nebo prodlužování doby trvání podnájemních smluv na užití prostor či prodejních míst v areálu tržnice se subjekty, které dle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu porušily nebo ohrozily práva k jejich ochranným známkám, jakož i subjekty, které k okamžiku pravomocným rozhodnutím prokázaného porušení nebo ohrožení práva k níže uvedeným ochranným známkám užívaly prostor nebo prodejní místo, ve kterém došlo k porušení nebo ohrožení práv k ochranným známkám žalobců, 2) zdržet se uzavírání nebo prodlužování doby trvání podnájemních smluv na užití prostor či prodejních míst v areálu tržnice, které nebudou obsahovat závazek podnájemce zdržet se

porušování práv průmyslového vlastnictví žalobců a které nebudou jako výpovědní důvod ze strany nájemce obsahovat porušení nebo ohrožení práv k ochranným známkám žalobců v prostoru či prodejním místě, užívaném podnájemci, 3) zdržet se pokračování v podnájemním stavu se subjekty, užívajícími prostory či prodejní místa v areálu tržnice, které dle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu porušily nebo ohrozily práva k ochranným známkám žalobců, jako i subjekty, které v okamžiku pravomocným rozhodnutím prokázáno porušení nebo ohrožení práva k ochranným známkám žalobců užívaly prostor nebo prodejní místo, ve kterém došlo k porušení nebo ohrožení práv k ochranným známkám žalobců, 4) zaslat žalobcům dopis s omluvou a současně ji na své náklady uveřejnit v periodiku Hospodářské noviny a 5) na své náklady uveřejnit v periodiku Hospodářské noviny text výrokové části rozsudku. Podle názoru soudu prvního stupně jsou nároky žalobců, týkající se obsahu podnájemních smluv uzavíraných žalovaným, v rozporu s rozsahem opatření k nápravě, resp. mimo definovaný okruh těchto opatření podle § 4 ZVPPV. Tento závěr je nesprávný a výklad citovaného ustanovení tak, jak ho provedl soud prvního stupně, je nepřípustně zužující. Ustanovení § 4 ZVPPV neobsahuje žádný taxativní, tedy uzavřený okruh opatření, jichž se oprávněná osoba může domáhat u soudu v případě neoprávněného zásahu do jejích práv, ale pouze pod body a) – c) demonstrativně vypočítává opatření k nápravě. Z ničeho nevyplývá, že požadavek oprávněného, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, nemůže být splněn uložením jiné povinnosti, jiného opatření k nápravě, než uvedeného v § 4 odst. 1 písm. a) – c) ZVPPV. Z odůvodnění napadeného rozsudku pak ani není zřejmé, proč podle soudu prvního stupně žalobci navržená opatření vybočují z rámce opatření, jichž se může oprávněná osoba u soudu domáhat podle § 4 ZVPPV. Rozsudek soudu prvního stupně je tak v tomto ohledu

nepřezkoumatelný. Věcně se lze ztotožnit pouze se závěrem soudu prvního stupně o nedůvodnosti požadavku žalobců na poskytnutí zadostiučinění ve formě omluvy (jejího zaslání žalobcům v písemné formě a uveřejnění v tisku). Je třeba znovu poukázat na postavení žalovaného jako prostředníka a zdůraznit, že zatímco zákon přiznává oprávněným osobám právo domáhat se uložení povinnosti zdržet se jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a odstranění následků ohrožení nebo porušení práv nejen vůči porušovateli, ale i vůči prostředníkům (srov. § 4 odst. 3 ZVPPV), právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění přiznává v § 5 ZVPPV oprávněné osobě pouze ve vztahu k porušovateli práva. Osoba prostředníka je od osoby porušovatele v odlišném postavení, prostředník přímo svým jednáním práva oprávněné osoby neporušuje nebo neohrožuje, ale umožňuje tím, že porušovateli poskytuje prostředky či služby, které pak porušovatel užívá k porušování práv. V tomto rozsahu je proto žaloba žalobců zjevně nedůvodná, a pokud soud prvního stupně výrokem IV. žalobu o nároku žalobců na uložení povinnosti žalovanému poskytnout jim zadostiučinění ve formě omluvy zamítl, jež zjevně již s ohledem na znění omluvy je uplatněn z titulu ochrany průmyslových práv, rozhodl (byť z jiného důvodu) věcně správně. Odvolací soud proto výrok IV. napadeného rozsudku podle § 219 o. s. ř. potvrdil. Stejný závěr nejde učinit ve vztahu k uplatněnému nároku na publikaci rozsudku, o němž soud prvního stupně rozhodl ve výroku V. napadeného rozsudku. I o nároku na publikaci rozsudku (srov. § 4 odst. 5 ZVPPV) sice platí, že ho zákon přiznává oprávněné osobě pouze vůči porušovateli práv, nicméně oporu pro přiznání tohoto nároku lze nalézt v § 155 odst. 4 o. s. ř., podle něhož ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, ochrany práv z duševního vlastnictví a ve věcech ochrany práv spotřebitelů může soud úspěšnému žalobci přiznat na jeho návrh ve výroku rozsudku právo rozsudek uveřejnit na

náklady neúspěšného účastníka. Pasivní legitimace je zde založena nikoli na hmotněprávním postavení povinného, ale výlučně na procesním úspěchu účastníka ve sporu. Odvolací soud proto s ohledem na shora uvedené napadený rozsudek ve výrocích I., II. III., V. a v souvisejícím výroku o nákladech řízení VI. podle § 219a odst. 1 písm. b) a § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž soud prvního stupně řádně posoudí naplnění předpokladů vymezených v rozsudku Soudního dvora ze dne 12. 7. 2011, L'Oréal a další (C-324/09, EU:C:2011:474), tedy zda žalobci navržená opatření jsou účinná a odrazující, současně spravedlivá a přiměřená. Věc řádně posoudí i z druhého, žalobci uplatněného právního titulu, tedy ochrany jejich dobré pověsti. Pokud totiž soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalovaný do dobré pověsti žalobců zasáhnout nemohl, neboť (jak uvedl soud prvního stupně) „s ohledem na stánkový způsob prodeje výrobků a zřetelný rozdíl mezi originálním zbožím žalobců a v tržnici nabízeným zbožím nemůže dojít k zásahu do dobré pověsti žalobců, neboť kupujícím v tržnici je zřejmé, že nekupují originální zboží žalobců“, pak je třeba dát za pravdu žalobcům, že tento závěr je rovněž nepřezkoumatelný, neboť nelze vyloučit, že spotřebitelé budou vždy schopni rozpoznat, zda se jedná o originální zboží žalobců, nebo jeho padělek. Žalobci tvrdili, že podstatou zásahu do jejich dobré pověsti je zásadní rozdíl v kvalitě padělků oproti obvyklé kvalitě originálních výrobků žalobců, když prodejem padělků vzniká a šíří se dojem, že žalobci produkují nekvalitní zboží. Vypořádat se s tímto tvrzením nelze obecným (a nesprávným) závěrem o tom, že spotřebitel nakupující zboží v tržnici je srozuměn s tím, že jsou zde nabízeny zásadně padělky zboží. Je třeba, s přihlédnutím k tomu, že žalovaný jako prostředník umožňuje prodej padělků, posoudit, zda právě prodej padělků se může, či nikoli negativně projevit na dobré pověsti žalobců, popř. přivodit žalobcům nemateriální újmu a ve světle toho pak posoudit důvodnost žalobci uplatněných nároků.

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR (výňatek):

... Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno v zákonné lhůtě oprávněnými osobami zastoupenými advokátem (§ 240 odst. 1 a § 241 odst. 1 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání je podle § 237 o. s. ř. přípustné. Otázku, zda může být tzv. prostředníkovi podle úpravy obsažené v zákoně o vymáhání práv průmyslového vlastnictví uloženo poskytnout zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu (například v podobě omluvy) a zda jednání prostředníka může být posouzeno též jako zásah do dobré pověsti osoby oprávněné z průmyslového práva, dovolací soud dosud neřešil.

Dovolání však není důvodné.

Podle § 4 ZVPPV došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména a) stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, b) trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, c) stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo (odst. 1). Oprávněné osoby se mohou u soudu domáhat nároků uvedených v odstavci 1 rovněž vůči každému, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv (odst. 3).

Podle § 5 ZVPPV má oprávněná osoba právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma. Přiměřené zadostiučinění může spočívat

i v peněžitém plnění (odst. 1). Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj (odst. 2). Soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, jestliže porušovatel při výkonu činností nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva, paušální částkou nejméně ve výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj (odst. 3). Soud přihledne ke všem odpovídajícím okolnostem, jako jsou například nežádoucí hospodářské důsledky včetně ztráty zisku, které oprávněná osoba utrpěla, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je například morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem (odst. 4).

Nelze přisvědčit názoru žalobců, že ustanovení § 5 ZVPPV spojuje právo na přiměřené zadostiučinění výhradně se vznikem nemajetkové újmy způsobené zásahem do práv průmyslového vlastnictví a že není podstatné, jak je formulováno ustanovení § 5 odst. 1 ZVPPV, v němž je osoba porušovatele výslovně zmíněna pouze u požadavku na vydání bezdůvodného obohacení. Při použití logického, systematického i teleologického výkladu je totiž zcela zjevné, že je to pouze porušovatel, vůči němuž lze uplatnit též další nároky v tomto ustanovení uvedené, totiž nárok na náhradu škody a na přiměřené zadostiučinění.

Shora citované ustanovení § 4 upravuje opatření k nápravě důsledků neoprávněného zásahu do práv průmyslového vlastnictví. Jsou jimi nároky zdržovací a odstraňovací, jichž se oprávněná osoba může domáhat zásadně proti porušovateli (§ 4 odst. 1 ZVPPV). Mož-

nost uplatnit tyto nároky též proti prostředníkovvi (tj. proti každému, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv) je v zákoně upravena výslovně v ustanovení § 4 odst. 3 ZVPPV, ustanovení § 5 ZVPPV však obdobnou úpravu neobsahuje. V každém ze čtyř odstavců tohoto ustanovení je naopak výslovně zmíněna jen osoba porušovatele, a to včetně odstavce 4, v němž jsou stanovena kritéria významná při úvaze o výši či způsobu náhrady škody, bezdůvodného obohacení či nemajetkové újmy, mezi něž patří též „morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem“, tj. kritérium vztahující se výhradně k újmě nemateriální a k zadostiučinění jako způsobu odčinění této újmy.

Citovaná zákonná úprava odpovídá textu směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Směrnice“). V ustanovení § 4 odst. 3 ZVPPV se promítl článek 11 Směrnice, podle něhož měly členské státy zajistit, aby v případě vydání soudního rozhodnutí zjišťujícího porušení práva duševního vlastnictví mohly soudní orgány vydat soudní zákaz dalšího porušování (způsoby uvedenými v článku 10 Směrnice) nejen vůči porušovateli práv, ale aby nositelé práv mohli požádat o vydání soudního zákazu též vůči prostředníkům, jejichž služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví. Ustanovení § 5 ZVPPV přejímá článek 13 Směrnice, který ukládá členským státům zajistit, aby příslušné soudní orgány na žádost poškozeného nařídily porušovateli práv vykonávajícímu činnost, o níž věděl nebo rozumně vědět měl, že porušuje práva, zaplatit nositeli práv náhradu škody odpovídající skutečné újmě, kterou skutečně utrpěl v důsledku porušení práva (odst. 1) a dává členským státům možnost nařídít náhradu zisků nebo škod jinak (předem stanovenou částkou), jestliže porušovatel při výkonu činností nevěděl ani rozumně nemohl vědět, že dochází k porušení práv (odst. 2). Směrnice ve vztahu k náhradám škod neobsahuje úpravu obdobnou člán-

ku 11, nezmiňuje se o osobách tzv. prostředníků, u nichž článek 11 předpokládá možnost vydání „soudního zákazu“. Povinnost k náhradě škod vztahuje článek 13 Směrnice pouze k porušovateli práva. Tento závěr se nepochybně týká též nemateriální újmy, neboť ta je Směrnicí chápána jako součást škody, jak plyne z článku 13 odst. 1 písm. a) Směrnice, podle něhož při stanovení náhrady škody soudní orgány přihlídnou ke všem vhodným aspektům, jako jsou nežádoucí hospodářské důsledky, včetně ztráty zisku, kterou poškozený utrpěl, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je morální újma způsobená nositeli práv porušovatelem. Důvodová zpráva formulační odchytkou § 5 ZVPPV od textu Směrnice zdůvodňuje v době vzniku předpisu „tradiční národní úpravou, která rozlišuje mezi škodou, nemajetkovou újmou a bezdůvodným obohacením“.

Z uvedeného vyplývá, že tzv. prostředníku podle úpravy obsažené v zákoně o vymáhání práv průmyslového vlastnictví nelze uložit, aby poskytl zadostiučinění za nemajetkovou újmu porušením práva průmyslového vlastnictví způsobenou.

Ustanovení § 19b obč. zák., jehož aplikace se žalobkyně též domáhají, dává právnickým osobám možnost domáhat se mj. zadostiučinění za zásah do jejich dobré pověsti. Zásah do dobré pověsti (tímto ustanovením blíže nedefinovaný) se může dít obecně jakýmkoli způsobem, který má potenciál dobrou pověst skutečně poškodit. Ochrany podle tohoto ustanovení se lze zásadně domáhat vůči každému, kdo se závadného jednání dopustil. Podle § 5 odst. 1 a 5 ZVPPV, jak ze shora uvedeného výkladu plyne, se oprávněná osoba může domoci přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu jen vůči porušovateli, nikoli vůči prostředníkovi. Nemajetková újma může spočívat například v újmě morální, kterou zcela nepochybně může být též poškození dobré pověsti. Ustanovení § 19b obč. zák. je tudíž obecným ve vztahu ke speciálnímu usta-

novení § 5 ZVPPV, které upravuje možnost domáhat se (mimo jiné) náhrady nemajetkové újmy za poškození dobré pověsti ve zvláštních případech, totiž tehdy, byla-li pověst poškozena porušením práv průmyslového vlastnictví. (K výkladu o vztahu předpisu obecného a zvláštního srovnej např. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12. března 2003, sp. zn. 22 Cdo 2097/2001.) Speciální právní úprava má přednost před úpravou obecnou. Platí proto, že ochrany dobré pověsti právnické osoby poškozené zásahem do práv průmyslového vlastnictví se nelze domáhat podle § 19b odst. 3 obč. zák. Je třeba vždy důsledně zkoumat, jak je uplatněný nárok vymezen, a to na základě skutkových tvrzení uvedených v žalobě ve spojitosti s žalobním petitem, a rozlišit mezi nárokem, který je založen na skutku, jenž je primárním zásahem do dobré pověsti právnické osoby (typicky šíření dehonestujících informací o daném subjektu), a nárokem, jímž může být, je-li přiznán, odčiněna morální újma vzniklá jako „druhotný produkt“ porušení práva průmyslového vlastnictví.

Podle zcela jednoznačných skutkových tvrzení uvedených v žalobě mělo k zásahu do dobré pověsti žalobkyň dojít prodejem padělků. Morální újma byla popisována jako důsledek porušení práv průmyslového vlastnictví třetími osobami v prostorách, které jim žalovaná jako tzv. prostředník ve smyslu Směrnice podnajala. Pod bodem IV žalobního petitu byla požadována omluva za to, že žalovaná „nečinila vhodná opatření k odstranění protiprávního stavu a umožňovala tak porušování práv k ochranným známkám“ žalobkyň. Omluva byla tedy požadována jako satisfakce za morální újmu způsobenou porušením práv průmyslového vlastnictví, která se podle žalobkyň projevila poškozením jejich dobré pověsti.

Z pohledu uplatněného dovolacího důvodu, jímž jedině se mohl dovolací soud zabývat (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.), je rozhodnutí odvolacího soudu správné, Nejvyšší soud proto dovolání podané žalobkyněmi zamítl [§ 243d písm. a) o. s. ř.].

JUDr. Jiří Macek

AKTUALITY

Vrchní soud pro duševní vlastnictví na Ukrajině

Dne 29. září 2017 vydal prezident Ukrajiny nařízení o zřízení Vrchního soudu pro řešení sporů týkajících se práv duševního vlastnictví, po němž následovalo nařízení Státní správy soudů ze dne 30. září 2017. Oba dokumenty byly přijaty v souladu s probíhající rozsáhlou reformou ukrajinského soudnictví.

Vrchní soud bude specializovaným soudem prvního stupně pro spory související s duševním vlastnictvím, zatímco jeho kasační senát bude mít funkci druhého stupně proti rozhodnutí Vrchního soudu v prvním stupni. Nejvyšší soud Ukrajiny bude soudem třetího stupně pro případy týkající se duševního vlastnictví.

Se zřízením tohoto specializovaného Vrchního soudu počítal zákon č. 1402 – VIII, o soudním systému a statusu soudců ze dne 2. června 2016 (plně platný od 30. září 2016). Očekává se zvýšení rychlosti a kvality slyšení expertními soudci a zlepšení ochrany práv duševního vlastnictví na Ukrajině.

Vrchní soud bude sídlit v Kyjevě a bude tvořen 21 soudci. Nejvyšší kvalifikační komise soudců Ukrajiny již vydala rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na obsazení těchto jednadvaceti pozic.

Pravomoc Vrchního soudu pro duševní vlastnictví

Pravomoc Vrchního soudu je podrobně popsána v novém obchodním soudním řádu, který schválil Parlament Ukrajiny dne 3. října 2017.

Vrchní soud by měl řešit spory týkající se:

1. práv duševního vlastnictví na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, obchodní jména a dalších práv duševního vlastnictví, včetně práv předchozího uživatele;
2. registrování práv duševního vlastnictví, zrušení platnosti, prodloužení a předčasné ukončení patentů, osvědčení a jiných úkonů potvrzujících práva duševního vlastnictví;
3. určení, zda se jedná o obecně známou ochrannou známku;
4. autorských práv a práv souvisejících, včetně sporů týkajících se kolektivního řízení autorského práva a práv s ním souvisejících;
5. uzavření, změny, ukončení a provádění dohod o správě práv duševního vlastnictví a franšízových dohod; a
6. ochrany proti nekalé soutěži, jako je protiprávní užívání ochranné známky nebo výrobku jiným výrobcem; kopírování vnějšího vzhledu produktu; zveřejňování a používání obchodního tajemství; soudního přezkumu rozhodnutí Protimonopolního výboru Ukrajiny ve výše uvedených případech.

Zahájení činnosti Vrchního soudu

Den následující po zveřejnění oznámení o zahájení své existence v oficiálním sdělovacím prostředku „Holos Ukrainy“ zahájí Vrchní soud svou činnost (pravděpodobně v roce 2018).

-tt-

RESUME

Světlna Kopecká: Communication of the EU Commission - “A balanced IP enforcement system responding to today’s societal challenges”

This article deals with a recently published Communication of the European Commission to help combat IPR infringements. The Communication informs about non-legislative initiatives that have 4 main objectives: to ensure an equal level of legal protection and predictability of the EU judicial framework; to support industry in combating IPR infringements; to reduce the volume of counterfeit goods in the EU market; and to create a fair and balanced system for patents, of which the use is necessary to comply with technical standards.

Eva Peřinová: Trade Marks with Reputation - Conditions of right of defence against taking unfair advantage of distinctiveness or repute of the earlier mark and against detriment to its distinctiveness and repute

The article provides an analysis of the issue of application of a trade mark with reputation in oppositions or adversarial proceedings pursuant to the provisions of Article 7 (1) (b) and (e) of the Act on Trademarks or Article 8 (5) of the EUTMR. It deals with the analysis of the conditions, which must be fulfilled in order to grant trade mark with reputation, in the event of collision with the earlier mark and in accordance with the above mentioned provisions. The article deals specifically with the issue of interference with rights in the form of: take advantage of the distinctive character; or enjoy a reputation of the earlier mark and harm to them. The author also mentions the possible circumstances on the side of the applicant/owner of the subsequent trade mark, which may lead to situation, when the use of the sign (and, consequently, its registration as a trade mark) must have been accepted by the owner of a collision trade mark with a reputation.

RESÜMEE

Světlna Kopecká: Mitteilung der Europäischen Kommission - „Ein ausgewogenes System zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums als Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen von heute“

Dieser Artikel befasst sich mit einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung der Europäischen Kommission, die zur Bekämpfung gegen eine Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums helfen soll. Die Mitteilung informiert über die Initiativen von nicht-legislativen Initiativen, die vier Hauptziele suchen: Sicherstellung dem hohen Niveau des Rechtsschutzes und Vorhersehbarkeit des Gerichtsrahmens in der ganzen EU – Industrieförderung in dem Kampf gegen eine Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums, die Verringerung des Volumens von gefälschten Waren auf dem EU-Markt und die Schaffung von fairen und ausgewogenes System für Patente, deren Verwendung erforderlich ist, um technische Standards zu erfüllen.

Eva Peřinová: Marken mit guten Ruf - Bedingungen für eine erfolgreiche Verteidigung gegen unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der bekannten älteren Marke und dem Schaden an ihnen

Der Artikel enthält eine Analyse der Frage der Anwendung der Marke mit guten Ruf in den Entwurf oder Widerspruchsverfahren nach § 7 Abs. 1 Punkt. b) und e) des Gesetzes über Marken oder Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke. Er analysiert die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, zu eine bekannte Marke, in dem Fall einer Kollision mit einer späteren Bezeichnung, den Schutz nach dieser Bestimmungen gewähren. Der Artikel befasst sich mit einem Thema der Intervention in Form der unberechtigten Nutzung aus der Unterscheidungskraft oder der guten Ruf einschließlich des Schadens an ihnen. Er erwähnt alle Umstände auf Seiten des Antragstellers oder Inhabers der jüngeren Marke, die dazu führen können, dass der Eigentümer der Kollisionsmarke mit einem guten Ruf die Benutzung seiner Bezeichnung (oder dessen Registrierung als Marke) dulden muss.

RESUMÉ

Světлана Копецká: Communication de la Commission: Un système équilibré de contrôle du respect de la propriété intellectuelle pour relever les défis sociétaux d'aujourd'hui

L'article traite d'une communication récemment publiée par la Commission européenne pour aider à lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. La communication informe aux initiatives non législatives qui ont quatre objectifs principaux: assurer un niveau élevé de protection juridique et de prévisibilité du cadre juridique européen, soutenir l'industrie dans la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, réduire le volume de marchandises contrefaites sur le marché européen et système équilibré pour les brevets, dont l'utilisation est nécessaire pour se conformer aux normes techniques.

Eva Peřinová: Marques jouissant d'une renommée - Les conditions du droit de défense contre un profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et contre un préjudice porté au son caractère distinctif et à la sa renommée

L'article fournit une analyse de la question de l'utilisation d'une marque renommée dans le contexte de procédures d'opposition ou de conception en vertu des dispositions de l'article 7 (1) b) et e) de la Loi sur les marques ou l'article 8, paragraphe 5, du Règlement sur la Marque de l'UE. L'article porte sur l'analyse des conditions à remplir pour qu'une marque d'honorabilité soit accordée en cas de conflit avec la désignation ultérieure de la protection en vertu de ces dispositions. L'article traite spécifiquement de la question de l'ingérence dans les droits sous la forme d'une exploitation du caractère distinctif ou de la réputation et de leur préjudice. Il mentionne également les éventuelles circonstances de la part du demandeur ou du titulaire d'une marque postérieure qui pourrait conduire à l'utilisation de son signe (et donc de son enregistrement en tant que marque) appartenant au titulaire d'une marque collusoire renommée.

РЕЗЮМЕ

Светлана Копецка: Сообщение от Европейской комиссии - Сбалансированная система соблюдения прав интеллектуальной собственности, отвечающая современным общественным вызовам

Статья занимается недавно опубликованным Сообщением Европейской комиссии, которое бы могло поспособствовать в борьбе против нарушению прав вытекающих из интеллектуальной собственности. Сообщение информирует об инициативах законодательного характера, которые ставят четыре главные цели: обеспечение одного уровня правовой охраны и предвидимого судебного рамках во всем Европейском сообществе, поддержка промышленности в борьбе против нарушения прав интеллектуальной собственности, снижение объема фальсификатов на рынке ЕС и образование справедливой и согласованной системы для патентов, использование которых необходимо к соблюдению технических стандартов.

Ева Перинова: Товарные знаки с репутацией - Условия для успешной защиты от незаконной эксплуатации отличительного характера или репутации более раннего товарного знака и его ущерба

В статье представлен анализ вопроса о применении товарного знака с репутацией в контексте оппозиционных или проектных процедур в соответствии с положениями раздела 7 (1) (b) и (e) Закона о товарных знаках или статьи 8 (5) ЕСТР. Он посвящен анализу условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы товарный знак с хорошей репутацией мог быть обеспечен защитой при столкновении с более поздним обозначением в соответствии с этими положениями. В статье конкретно рассматривается вопрос о вмешательстве в права в виде эксплуатации отличительного характера или хорошей репутации и причиняемого им ущерба. В нем также упоминаются возможные обстоятельства со стороны заявителя или собственника последующего товарного знака, которые могут привести к использованию его знака (и, следовательно, его регистрации в качестве товарного знака), должны были быть владельцем коллизионного товарного знака с репутацией стерпенно.

INHALT

Světlana Kopecká: Mitteilung der Europäischen Kommission - „Ein ausgewogenes System zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums als Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen von heute“	45
Eva Peřinová: Marken mit gutem Ruf - Bedingungen für eine erfolgreiche Verteidigung gegen unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der bekannten älteren Marke und dem Schaden an ihnen ..	54
EUROPÄISCHES PATENTRECHT	67
Emil Jenerál: Zur Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. November 2016 über die Aussetzung von Verfahren aufgrund der Mitteilung der Kommission über bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen	67
Zur Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. März 2017 über die Bearbeitung informeller Stellungnahmen zu früheren Rechercheergebnissen durch das EPA als Internationale Recherchenbehörde („PCT-Direkt“)	69
JUDIKATUR	71
Jiří Maček: Die Auslegung des Gesetzes über die Durchsetzung der gewerblichen Eigentumsrechte Z. 221/2006 Slg.	71
AKTUALITÄTEN	82
Tereza Topičová: Obergericht für geistiges Eigentum in der Ukraine	82

SOMMAIRE

Světlana Kopecká: Communication de la Commission: „Un système équilibré de contrôle du respect de la propriété intellectuelle pour relever les défis sociétaux d'aujourd'hui“	45
Eva Peřinová: Marques jouissant d'une renommée. Les conditions du droit de défense contre un profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et contre un préjudice porté au son caractère distinctif et à la sa renommée	54
LE DROIT EUROPÉEN	67
Emil Jenerál: Vers la notification de l'OEB du 24 novembre 2016 concernant l'interruption des procédures pour les motifs exposés dans la communication de la Commission sur certains articles de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet	

1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques	67
L'avis de l'Office européen des brevets du 8 mars 2017 sur le traitement des déclarations faites par l'OEB en tant qu'autorité de recherche internationale („PCT Direct“) pour les résultats de recherches précédentes	69
JURISPRUDENCE	71
Jiří Maček: Vers l'interprétation de la loi sur l'exécution des droits de propriété industrielle n° 221/2006 Coll.	71
ACTUALITÉS	82
Tereza Topičová: Cour Suprême de la Propriété Intellectuelle en Ukraine	82

СОДЕРЖАНИЕ

Светлана Копецка: Сообщение от Европейской комиссии - Сбалансированная система соблюдения прав интеллектуальной собственности, отвечающая современным общественным вызовам	45
Ева Перинава: Товарные знаки с репутацией - Условия для успешной защиты от незаконной эксплуатации отличительного характера или репутации более раннего товарного знака и его ущерба	54
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО	67
Emil Jenerál: Сообщение Европейского патентного ведомства от 14-ого ноября 2016 г., касающееся приостановления производства по доводам, приведенным в Сообщении Европейской Комиссии к определенным статьям Директивы 98/44/ЕС Европейского парламента и Совета от 6-ого июля 1998 о правовой охране биотехнологических изобретений (далее Директива)	67
Сообщение Европейского патентного ведомства от 8-ого марта 2017 г. касающееся отношения выражений к исходам прежних поисков разработанных Европейским патентным ведомством как органом международного поиска (ДПК директ)	69
ЮДИКАТУРА	71
Иржи Мацек: По изложению закона о требованию прав из промышленной собственности № 221/2006 Сб	71
АКТУАЛЬНОСТИ	82
Тереза Топичова: Верховный суд по интеллектуальной собственности Украины	82



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO 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
posta@upv.cz
helpdesk@upv.cz
studovna@upv.cz

WWW.UPV.CZ