

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Význam ochranné známky v podniku

Mgr. Jana Škopková

**Bakalářská práce
2016**

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Akademický rok: 2015/2016

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **Jana Škopková**
Osobní číslo: **E10471**
Studijní program: **B6208 Ekonomika a management**
Studijní obor: **Ekonomika a provoz podniku**
Název tématu: **Význam ochranné známky v podniku.**
Zadávající katedra: **Ústav podnikové ekonomiky a managementu**

Z á s a d y p r o v ý p r a c o v á n í :


Cílem práce je podat základní přehled o ochranné známce, možnostech ochrany označení ve světě a významu ochranné známky pro podnikající subjekty se zaměřením na její funkce, podobu a postavení ve firemním prostředí. V práci budou rovněž uvedeny příklady z praxe.

Osnova:


- Ochranná známka definice, možnosti ochrany ve světě.
- Druhy ochranné známky, její funkce.
- Ochranná známka a tržní prostředí její význam pro podnikatele a pro spotřebitele.
- Doporučení pro praxi.

Rozsah grafických prací:
Rozsah pracovní zprávy: cca 30 stran
Forma zpracování bakalářské práce: tištěná/elektronická
Seznam odborné literatury:


- BAUER, Zdeněk. Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky: tvorba názvu - obchodního jména krok za krokem. Vyd. 1. V Praze: Zdeněk Bauer, 2014, 340 s. ISBN 978-80-904272-7-3.
- ČADA, Karel a KNÍŽEK Milan. Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství. Vyd. 3. dopl. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001, 162 s. ISBN 80-7282-013-3.
- HORÁČEK, Roman, 1966-. Zákon o ochranných známkách; Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. Roman Horáček a kolektiv. 2., podstatně dopl. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2008., 527 s. (Beckovy texty zákonů s komentářem). Obsahuje odkazy na související právní předpisy. ISBN 978-80-7400-058-4.
- KORVER, Zuzana de, 1974-. Zuzana de Korver; Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press; Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2014. 190 s. ISBN 978-80-86855-97-4.
- LANDES, William M a POSNER Richard A. The economic structure of intellectual property law. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003, vi, 442 p. ISBN 06-740-1204-6
- SUCHÝ, Václav. Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Vyd. 1. Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2010, 190 s. ISBN 978-80-7419-037-7.

Vedoucí bakalářské práce:  doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc.
Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Datum zadání bakalářské práce: 29. září 2015
Termín odevzdání bakalářské práce: 29. dubna 2016


doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
děkanka

L.S.


doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
vedoucí ústavu

V Pardubicích dne 29. září 2015

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše.

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.

V Pardubicích dne 29. 4. 2016

Mgr. Jana Škopková

PODĚKOVÁNÍ:

Tímto bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce doc. Ing. Jaroslavu Pakostovi, CSc. za jeho odbornou pomoc a cenné rady, které mi pomohly při zpracování bakalářské práce.

ANOTACE

Bakalářská práce pojednává o ochranné známce, a to zejména s ohledem na podnikající subjekty. Jejím cílem bylo přiblížit známkoprávní problematiku a vysvětlit význam ochranné známky. Začátek práce je věnován obecné definici ochranné známky, jejím druhům a možnostem přihlašování ochranné známky, a to i do zahraničí. Dále bakalářská práce obsahuje informace týkající se funkcí ochranné známky a účinků, které jsou s jejím vlastnictvím spjaty. Jedna z částí této bakalářské práce je také věnována oblasti vymáhání práv z ochranných známek. Závěrečnou kapitolu pak tvoří tipy pro přihlašovatele ochranných známek a vlastníky, které mohou být vhodným návodem pro zamýšlení se nad známkoprávní problematikou.

KLÍČOVÁ SLOVA

ochranná známka, ochranná známka a podnik, vymáhání práv z ochranné známky, funkce ochranné známky, práva z ochranné známky

TITLE

The importance of trademarks for companies

ANNOTATION

This thesis is dedicated to trademarks especially regarding the business entities. The aim is to explain the purpose of trademark protection, its significance and related problematics. The beginning of this publication is dedicated to general definition of a trademark, its types and to possibilities how to apply for trademark, even abroad. Furthermore, this thesis contains information related to the functions of trademark and its effects on other subjects connected with its ownership. One of the parts of the thesis is dedicated to trademark enforcement. In the final part can be found tips for applicants and owners which can be taken as a useful manual about trademark issues.

KEYWORDS

trademark, trademark and business, trademark enforcement, functions of trademark, trademark rights

OBSAH

ÚVOD	10
1 OCHRANNÁ ZNÁMKA.....	11
1.1 DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK	12
1.1.1 Druhy ochranných známek dle grafického zpracování.....	12
1.1.2 Druhy ochranných známek dle užití.....	15
1.1.3 Ochranná známka s dobrým jménem a všeobecně známá známka	17
2 MOŽNOSTI OCHRANY OZNAČENÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA	19
2.1.1 Národní ochranná známka	19
2.1.2 Ochranná známka Evropské unie	20
2.1.3 Mezinárodní ochranná známka	21
3 ASPEKTY OCHRANNÉ ZNÁMKY VÝZNAMNÉ PRO PODNIKAJÍCÍ SUBJEKTY	23
3.1 FUNKCE OCHRANNÉ ZNÁMKY	23
3.1.1 Funkce rozlišovací.....	23
3.1.2 Funkce reklamní	27
3.1.3 Garanční funkce	28
3.1.4 Funkce ochranná	29
3.1.5 Soutěžní funkce	29
3.2 OCHRANNÉ ZNÁMKY JAKO PŘEDMĚT VLASTNICTVÍ	29
3.2.1 Účinky ochranné známky.....	29
3.3 UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY JINOU OSOBOU	31
3.3.1 Licenční smlouva	31
3.3.2 Smlouva o franšíze.....	32
3.3.3 Dealerská smlouva	33
4 OCHRANA PŘED PORUŠOVÁNÍM PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY.....	35
4.1 OCHRANA POSKYTOVANÁ ÚRADEM PRŮMYSLVÉHO VLASTNICTVÍ.....	35
4.1.1 Námitky.....	36
4.1.2 Návrh na zrušení ochranné známky.....	37
4.1.3 Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou.....	38
4.1.4 Připomínky	39
4.2 OCHRANA PRÁV Z OCHRANNÝCH ZNÁMEK POSKYTOVANÁ SOUDEM.....	39
4.2.1 Vymáhání práv z ochranné známky podle zákona č. 221/2006 Sb.	39
4.2.2 Řízení na ochranu práv z ochranné známky a na ochranu před nekalou soutěží	40
4.2.3 Porušení práv z ochranné známky jako trestný čin	43
5 NA CO NEZAPOMENOUT PŘED A PO REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY	44
ZÁVĚR.....	47
POUŽITÁ LITERATURA	49

SEZNAM ILUSTRACÍ

Obrázek 1: ochranná známka zn. sp. 8673 zapsaná pro tř. 32 - tonické nápoje a sirupy pro přípravu takových nápojů	12
Obrázek 2: ochranná známka zn. sp. 513909 zapsaná pro tř. 24, tj. převážně textilní výrobky	12
Obrázek 3: ochranná známka zn. sp. 476610 zapsaná pro tř. 33 - alkoholické nápoje (s výjimkou piv)	13
Obrázek 4: ochranná známka zn. sp. 490704 zapsaná pro širokou škálu produktů, např. parfumerie, elektronické přístroje, papírenské výrobky, pomůcky a nádoby pro domácnost, textil, oděvy, hračky, potraviny, nápoje zábavní činnost	13
Obrázek 5: ochranná známka zn. sp. 9654 zapsaná pro tř. 33 - likéry	13
Obrázek 6: ochranná známka zn. sp. 523934 zapsaná pro řadu produktů, např. potraviny, nápoje, reklamní a obchodní činnost	13
Obrázek 7: zleva ochranná známka zn. sp. 193034 kombinovaná, ochranná známka zn. sp. 516563 slovní grafická	14
Obrázek 8: ochranná známka zn. sp. 425888 zapsaná pro tř. 30 - pekařské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo sladké i slané, cukrářské výrobky, kulaté oplatky spékané, kakaové, kávové a ovocné náplně, krémy a polevy, cukrovinky, výrobky z obilovin.....	14
Obrázek 9: ochranná známka zn.sp. 472128 zapsaná pro třídu 38 - mj. komunikační služby	15
Obrázek 10: etiketa společnosti Kofola a.s. (značka ® je na přední straně zakroužkována)...	30

SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK

Úřad	Úřad průmyslového vlastnictví
EUIPO	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
WIPO	Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví
EU	Evropská unie
Sb.	Sbírka zákonů
zn. sp.	spisová značka
č. záp.	číslo zápisu

ÚVOD

Problematika průmyslových práv, resp. jejich části týkající se ochranných známek není obecně příliš známa a lidé o ní nemají velké povědomí, byť s ochrannými známkami přicházejí do styku prakticky denně. Každý totiž nakupuje produkty či využívá služeb, které určitý subjekt nabízí pod nějakým označením, a to často registrovaným – ochrannou známkou. Tak tomu je nejen u spotřebitelské veřejnosti, ale také u podnikajících osob, které označení svých produktů registrováno nemají, a to proto, že to nepovažují za důležité, nebo o této možnosti nevědí. Tuto skutečnost mohou potvrdit i statistické údaje týkající se podaných přihlášek ochranných známek, kdy mají klesající tendenci (opomeneme-li skutečnost, že na počátku známkoprávní úpravy jistě bylo podáváno více přihlášek s ohledem na skutečnost, že byly podávány nově) [23].

Vzhledem k masivnímu využívání označení, resp. ochranných známek na trhu je proto nutné alespoň obecně porozumět této problematice a dokázat se v ní orientovat. To může podnikajícím subjektům pomoci vyvarovat se zejména možným sporům na trhu a tudíž ochránit svoji, často mnoho let budovanou identitu.

Mimo uvedené je také nutno zdůraznit, že nastavením vhodné průmyslověprávní strategie podniku může podnikající subjekt na trhu získat konkurenční výhodu, v tomto případě spočívající v silné známkoprávní ochraně.

Cílem práce je tedy poskytnout ucelený obraz o ochranných známkách a rozšířit tak povědomí o této problematice. Úkolem je zejména vysvětlit, co je ochranná známka, jaké jsou možnosti ochrany označení ve světě, jaké jsou druhy a funkce ochranných známek a jaký význam na trhu a pro podnikající osoby, ale i spotřebitele mají nebo mohou mít. Zároveň je cílem této práce poskytnout jakýsi jednoduchý návod k přihlášení ochranné známky, tj. upozornit, na co je třeba si dát pozor, co je potřeba před podáním přihlášky ochranné známky udělat a zvážit a na co myslet po registraci ochranné známky. To vše zejména s ohledem na právní úpravu a zavedenou praxi Úřadu.

1 OCHRANNÁ ZNÁMKA

Jak je uvedeno v úvodu, každý spotřebitel se dnes a denně setkává s různými označeními výrobků a služeb. Pokud je však takové označení registrováno u příslušného úřadu, jedná se o ochrannou známku. Ochranná známka přitom spotřebiteli usnadňuje orientaci na trhu, je pro něho zárukou určité kvality produktu, kterou očekává [20].

Ochrannou známku však nemohou tvořit jakákoliv označení, ale musí splňovat zákonem stanovené předpoklady. Jaké označení může tvořit ochrannou známku v České republice, je stanoveno v ustanovení § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto ustanovení může být ochrannou známkou za podmínek stanovených citovaným zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby [45].

Již z této definice je zřejmé, že ochrannou známku nemohou tvořit označení, která nelze graficky znázornit, resp. jednoznačně reprodukovat. Podmínka grafického vyjádření tak vylučuje, aby byla registrována označení čichová, zvuková, světelná či pohybová [8]. S ohledem na novou právní úpravu týkající se ochranné známky EU (dříve ochranné známky Společenství), kde je vymezeno, že ochrannou známkou může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud je toto označení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků a může být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek Evropské unie způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována majiteli ochranné známky [42], a na harmonizační tendenci členských států, tj. i České republiky, lze však předpokládat, že podmínka grafické znázornitelnosti bude překonána i v rámci národní úpravy. Nutno je však upozornit, že v definici zůstal předpoklad rozlišovací způsobilosti ochranné známky a lze proto předpokládat, že registrace jiných než grafických označení nebude snadná, neboť je jistě jiné vyjádření označení hůře zapamatovatelné, tudíž si je spotřebitel nemusí být schopen jednoznačně spojit s poskytovatelem a jím poskytovanými službami.

Dále je z uvedené definice zřejmé, že nelze zapsat do rejstříku ochranných známek ta označení, která nejsou určena k označení výrobku či služby. V této souvislosti je tedy nutno upozornit, že se každá ochranná známka musí vztahovat k určitým produktům, přičemž požadavek na jejich určení je jednou z povinných náležitostí přihlášky ochranné známky

vyplývající z ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. Pro efektivní provádění rešerší je přitom pro ochranné známky využíván Niceský třídící systém. Ten je založen Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, jíž je Česká republika členem. Výrobky a služby jsou přitom rozděleny do 45 tříd, a to 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb [39].

Včetně uvedeného jsou zákonem č. 441/2003 Sb. v ustanovení § 4, § 6 včetně ustanovení § 22 a v § 7 stanoveny další důvody, proč není možné zapsat určité označení do rejstříku ochranných známek. Některým z nich je věnován prostor níže.

1.1 Druhy ochranných známek

1.1.1 Druhy ochranných známek dle grafického zpracování

Z výše uvedeného vyplývá, že Úřadem mohou být registrovány pouze určité druhy ochranných známek, tj. takové, které lze graficky vyjádřit. Jedním z nejvíce rozšířených druhů ochranných známek je slovní ochranná známka, tj. ochranná známka tvořená pouze slovem či více slovy v běžném typu písma, resp. číslicemi a znaky užívanými v běžném typu písma. Příkladem takového označení může být např. ochranná známka zn. sp. 10307 ve znění ASPIRIN registrovaná pro třídu 5 – lékárnický výrobek nebo ochranná známka zn. sp. 85643 ve znění KOFOLA registrovaná mj. pro třídu 32 - nealkoholické nápoje, zejména limonády s výjimkou strojených vod minerálních, sirupy a jiné přípravky k přípravě nápojů, pivo. Pokud je ochranná známka tvořena pouze slovními, resp. číselnými prvky, avšak nikoliv v běžném písmu, tj. s úpravou písma jako stínování, sklon, velikost nebo přímo ve speciálním typu (fontu) písma, jedná se o ochrannou známku slovní grafickou (viz obrázek 1 a 2).



Obrázek 1: ochranná známka zn. sp. 8673 zapsaná pro tř. 32 - tonické nápoje a sirupy pro přípravu takových nápojů

Zdroj:[28]



Obrázek 2: ochranná známka zn. sp. 513909 zapsaná pro tř. 24, tj. převážně textilní výrobky

Zdroj:[28]

Ochrannou známkou může být také obraz bez textu. Takové ochranné známce se pak říká obrazová (viz obrázek 3 a 4).



Obrázek 3: ochranná známka zn. sp. 476610 zapsaná pro tř. 33 - alkoholické nápoje (s výjimkou pív)

Zdroj:[28]



Obrázek 4: ochranná známka zn. sp. 490704 zapsaná pro širokou škálu produktů, např. parfumerie, elektronické přístroje, papírenské výrobky, pomůcky a nádoby pro domácnost, textil, oděvy, hračky, potraviny, nápoje zábavní činnost

Zdroj:[28]

Pokud označení obsahuje jak slovní, tak grafický prvek, jedná se o ochrannou známku kombinovanou (viz obrázek č. 5 a 6). Na tomto místě bych zároveň ráda upozornila na tenkou hranici mezi označením slovním grafickým a kombinovaným, a to v případě, že označení obsahuje elementy, které by mohly být považovány jednak za součást textu, jednak za prvky obrazové. Příkladem mohou být například ochranné známky na obrázku 7.



Obrázek 5: ochranná známka zn. sp. 9654 zapsaná pro tř. 33 - likéry

Zdroj:[28]



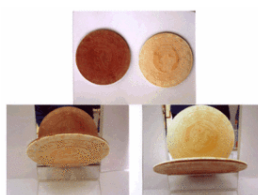
Obrázek 6: ochranná známka zn. sp. 523934 zapsaná pro řadu produktů, např. potraviny, nápoje, reklamní a obchodní činnost

Zdroj:[28]

Obrázek 7: zleva ochranná známka zn. sp. 193034 kombinovaná, ochranná známka zn. sp. 516563 slovní grafická

Zdroj:[28]

Také prostorové označení může být ochrannou známkou (viz obrázek č. 8). To se vyznačuje svým trojrozměrným vzezřením. Je však potřeba upozornit na to, že se nemůže jednat o tvar výrobku jako takový, neboť ochrana takového označení je dle zákona o ochranných známkách vyloučena.



Obrázek 8: ochranná známka zn. sp. 425888 zapsaná pro tř. 30 - pekařské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo sladké i slané, cukrářské výrobky, kulaté oplatky spékané, kakaové, kávové a ovocné náplně, krémy a polevy, cukrovinky, výrobky z obilovin

Zdroj:[28]

V souvislosti s druhy ochranných známek je také nutno upozornit, že přihlásit jako ochrannou známku lze i samotnou barvu. V takovém případě je chráněn odstín této barvy, který vlastník ochranné známky užívá v rámci registrovaných výrobků a služeb. Příkladem je ochranná známka zn. sp. 472128 (viz obrázek 9). Lze však dospět k závěru, že takové označení může být registrováno jen výjimečně. Jak vyplývá z definice ochranné známky, hlavním požadavkem pro její registraci je schopnost rozlišit výrobky a služby jednoho vlastníka od druhého. Musí se tedy jednat o specifický barevný odstín, u něhož navíc bude Úřad požadovat, aby přihlašovatel prokázal, že se toto označení stalo v obchodním styku příznačné právě pro něj. Uvedené ostatně potvrzuje skutečnost, že v současné době jsou u Úřadu zapsány 4 ochranné známky barvy a u všech skutečně Úřad požadoval prokázání uvedené příznačnosti [28].



Obrázek 9: ochranná známka zn.sp. 472128 zapsaná pro třídu 38 - mj. komunikační služby

Zdroj:[28]

Co se týče barevného provedení ochranných známek, je nutno upozornit na skutečnost, že pokud je ochranná známka registrována v barvě, je chráněna pouze v této barvě. Pokud je však registrována v černobílém provedení, chráněna je v jakékoliv barevné variantě. K tomu je nutno říci, že mnoho subjektů volí ochranu jednoho označení jak v barevném, tak černobílém provedení. Smysl takového jednání lze sledovat zejména v případě, kdy si někdo chce ochránit obecně vyobrazení označení s možností různého barevného využití a zároveň barevnou variantu, kterou užívá na trhu a která si již získala své postavení na trhu, případně ji chce v danou chvíli na trhu užívat. Zároveň se s největší pravděpodobností bude jednat o případy větších společností, které mají jednak finanční prostředky na více přihlášek a dále pak užívají právě více variant označení na trhu. Na tomto místě je jistě také vhodné upozornit, že v případě vzniklých sporů mezi známkami, resp. jejich vlastníky ve většině případů není barevné provedení stěžejní pro jejich posouzení. Záleží však na konkrétních okolnostech každého řízení. Jistě se může stát, že barevné provedení může být natolik spjata s charakterem označení, že se jedná o „element“, resp. část označení podstatný či dominantní.

1.1.2 Druhy ochranných známek dle užití

Ochranné známky lze rozdělit také podle účelu jejich užití. Toto dělení jednoznačně vyplývá ze skutečnosti, že označení, má - li být ochrannou známkou, musí se vztahovat k určitým produktům (jak je uvedeno výše, toto je základní požadavek na označení dle ustanovení § 1 zákona č. 441/2003 Sb.). Ochranné známky, které se vztahují k podniku a výrobkům, které vyrábí, lze označit jako „výrobní“ [21]. Lze se setkat s názorem, že v případě výrobní známky se jedná o známku, která je těžko přenositelná a stává se trvalou hodnotou podniku [7]. S tímto nelze než souhlasit, neboť je zřejmé, že v případě, kdy by najednou ochranná známka zastřešovala jiný produkt, nebo ten samý produkt byl jinak označován, získá jiné postavení na trhu. Ochranná známka je v takovém případě spjata nejen s produktem jako takovým, tj. s druhem výrobku, ale také s jeho charakterem, tj. zejména kvalitou, zpracováním apod., které jsou dány právě technologií výroby daného podniku a dále pak pověstí podniku. Na tomto místě je vhodné rovněž upozornit na skutečnost, že produkt, který je po nějakou dobu označován jedním způsobem a získá si tak povědomí mezi

veřejností (vyžaduje to zpravidla delší čas, než se dostane do povědomí spotřebitele), už nemusí mít takový úspěch, pokud je označen jinak. To si pravděpodobně uvědomují i samotné podnikatelské subjekty, a proto se se změnami označení produktu lze setkat jen výjimečně, a když už, tak zejména ve spojení s modernizací označení, kdy jeho základní část (dominantní prvek který vytváří charakter označení) zůstává nezměněna. V této souvislosti je jistě vhodné upozornit také na „ochrannou známku služeb“ [21], na kterou je v řadě publikací zapomenuto. Jedná se o registrované označení služeb, tj. označení, které se vztahuje k poskytovaným službám podniku. Samozřejmě jsou často služby poskytovány souhrnně pod jedním označením, může se však stát, že také některé služby budou „extra“ označeny, a to např. služby, které pokládá jejich poskytovatel za podstatné. Dalším druhem ochranných známek jsou ochranné známky „obchodní“. Takové ochranné známky se vztahují ke zboží, které podnik prodává. Může ho samozřejmě také sám vyrábět, může se však rovněž jednat o produkt jiného výrobce. Příkladem takového označení může být například „BAUHAUS“ nebo „BAUMAX“ [7].

Z uvedeného vyplývá, že popsané druhy ochranných známek, dle jejich účelu užití se vztahují k výrobkům, které podnik skutečně produkuje, tedy jde o označení, která podnik ve vztahu k těmto produktům na trhu skutečně užívá. Mezi tyto druhy lze ovšem zařadit i další ochranné známky, které na trhu buď figurují až později, tj. nikoliv bezprostředně po zápisu označení do rejstříku ochranných známek nebo před zápisem, nebo se na trhu nikdy skutečně neobjeví (minimálně ne ve vztahu ke všem registrovaným produktům.)

Jednu z takových ochranných známek lze označit jako „zásobní“. Tu podnik registruje s vědomím případného rozšíření výroby o další druhy zboží. Je však nutno upozornit, že nikde není stanoveno, že k rozšíření musí skutečně dojít. Jak uvádí Zdeněk Bauer, takovým označením byla ve své době ochranná známka „iPad“ nebo „Volvo“ [2]. V této souvislosti je nutno také upozornit na tzv. „blokážní“ ochranné známky. Jedná se o taková registrovaná označení, u nichž není předpokládáno, že je bude vlastník skutečně užívat na trhu, případně užívat ve vztahu ke všem registrovaným produktům. Záměrem vlastníka při registraci takového označení je zabránit ostatním soutěžitelům na trhu používat označení shodná s tímto označením nebo která mu jsou podobná, s ním zaměnitelná [7]. Horáček a spol. dodávají, že je nutno sledovat jejich občasné užití vlastníkem, a tím zabránit jejich zrušení [7]. V praxi je však velice složité si takovou situaci představit, neboť by takto vlastník musel označit registrované produkty a služby, což se zdá nepravděpodobné, zejména vzhledem k možným následkům s tím spojeným (marketingová strategie společnosti, finanční zátěž apod.). Jako nemožná se zdá tato strategie také vzhledem ke skutečnosti, že takové ochranné známky

bývají registrovány i pro produkty a služby, které daný vlastník na trhu vůbec neposkytuje (i takové známky lze v databázi ochranných známek vedené Úřadem najít, kdy jsou registrovány například pro potraviny nebo zemědělské nástroje a zároveň pro vesmírné družice).

1.1.3 Ochranná známka s dobrým jménem a všeobecně známá známka

V souvislosti s druhy ochranných známek je jistě nutno upozornit rovněž na pojmy „ochranná známka s dobrým jménem“ a „všeobecně známá známka“. Toto vymezení, resp. kategorie ochranných známek, na rozdíl od výše uvedených druhů ochranných známek vyplývá ze zákona č. 441/2003 Sb. Ochrannou známkou s dobrým jménem je ochranná známka s dobrou pověstí, s určitým renomé, která je natolik silná v důsledku rozsáhlých aktivit vlastníka na trhu, že ho odlišuje od jiných osob bez ohledu na produkty, které chrání. Dobré jméno je tedy vyjádřením toho, že veřejnost označení zná a spojuje ho s dobrými vlastnostmi takto označovaných produktů [8]. Dobré jméno tudíž osoba pro označení nezíská pouze registrací označení, ale zejména v důsledku jeho užívání. O tom, zda vlastník má ochrannou známku s dobrým jménem, rozhodne Úřad (případně následně soud) při konkrétním sporném řízení. Dobré jméno ochranné známky tudíž není neměnné, v čase se může lišit a v každém řízení je nutno je prokazovat [7]. Všeobecně známá známka je na rozdíl od ochranné známky s dobrým jménem označení, které není registrováno u příslušného Úřadu (označení není zapsáno jako ochranná známka na území státu, v němž je prokazována všeobecná známost, může být však ochrannou známkou v jiném státě). Nejedná se tudíž o ochrannou známku v pravém slova smyslu. Jde o označení, které v důsledku svého užívání dosáhlo všeobecné známosti. A které se v důsledku užívání vžilo pro produkty svého vlastníka v příslušném okruhu spotřebitelské veřejnosti natolik, že získalo schopnost odlišit produkty jednoho vlastníka od druhého, a to i přesto, že nebylo, jak je uvedeno výše, zapsáno jako ochranná známka do rejstříku ochranných známek. Shodně jako v případě ochranné známky s dobrým jménem získá označení tento titul na základě rozhodnutí v konkrétní věci, kdy se opět jedná o stav, který není neměnný a který je tudíž nutno prokazovat vždy, v rámci každého řízení [34]. Lze tudíž shrnout, že nelze obecně o nějakém označení, byť z našeho subjektivního pohledu, známém, tvrdit, že se jedná o ochrannou známku s dobrým jménem nebo o všeobecně známou známku. K takovému tvrzení můžeme přistoupit pouze v rámci konkrétního řízení, a to s ohledem na aktuální stav v daném čase. Toto označení se ovšem může v průběhu dalších okolností snadno změnit. Jako příklad uveďme situaci, kdy ochranná

známka získala dobré jméno v důsledku rozsáhlého, masivního užívání na trhu a rozsáhlé reklamní kampaně, kdy však následně nebyla vlastníkem po jistou dobu užívána, polevila její reklama či vůbec vlastník reklamy nevyužil a na trh vstoupily další produkty, které lze označit jako substituty tohoto produktu. Většina spotřebitelské veřejnosti tak již po nějakém čase nemusí takové označení znát, spojovat s jeho vlastníkem a dobrými vlastnostmi produktu. Takové označení v té době již není všeobecně známé, nemá dobré jméno. Záměrně je uvedeno, že nemusí mít takovou pověst mezi spotřebiteli, neboť je jistě vhodné na tomto místě vzpomenout na označení, která v současné době označujeme jako „retro“. Byť neodkazujeme na označení, o nichž bychom mohli z hlediska známkoprávního hovořit jako o ochranných známkách s dobrým jménem, nebo jako o všeobecně známých známkách, jedná se o označení oblíbená spotřebiteli v dobách dřívějších, která si svou známost a oblibu udržela i v době, kdy už na trhu nejsou jejich vlastníky užívána. Starší generace je stále vnímá jako označení známá, výrazná a své zkušenosti s nimi a vzpomínky na ně předává dalším generacím. V takovém případě se jistě jedná o označení známá, je nutno však upozornit, že Úřad by na ně tak pohlížet již nemusel, neboť zde postrádáme základní známkoprávní požadavek, a to skutečné užívání na trhu.

2 MOŽNOSTI OCHRANY OZNAČENÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA

Na tomto místě je vhodné vysvětlit, jaké ochranné známky ve smyslu teritoriálním mohou požívat ochrany na území České republiky a jaké jsou možnosti pro přihlašování ochranných známek do zahraničí.

Obecně platí, že každý, kdo přihlašuje ochrannou známku, musí nebo by měl vědět, jaké s ní má úmysly na trhu. V tomto případě je nezbytné vědět, na jakém trhu hodlá své produkty pod předmětným označením poskytovat. Například v případě maloobchodníka, který má v plánu poskytovat své produkty pouze v určitém regionu jednoho státu, eventuálně bude - li se mu dařit, bude expandovat do dalších regionů, avšak v rámci jednoho státu, je vhodné přihlásit ochrannou známku jako národní. Jestliže však přihlašovatel zamýšlí své produkty poskytovat ve více zemích, je nutno zvážit, zda přistoupit k ochraně svého označení prostřednictvím jednotlivých národních ochranných známek, ochranné známky EU či mezinárodní ochranné známky. Je rovněž nutno rozmyslet si, zejména jaké zahraniční trhy, resp. jaké množství států plánuje v souvislosti s označením obsadit, byť postupně, zda jsou všechny tyto země členy Evropské unie a v neposlední řadě, jaké finanční prostředky je schopen na ochranu označení vynaložit.

2.1.1 Národní ochranná známka

Pro osobu, která zamýšlí užívat ochrannou známku pouze v rámci jednoho státu, případně jen v několika málo státech, může být často vhodné a výhodnější přihlásit označení prostřednictvím jednotlivých národních úřadů. V takovém případě podléhá registrace ochranné známky právní úpravě jednotlivých států. V České republice tato pravomoc náleží Úřadu, který sídlí v Praze. Ten se řídí při registraci ochranných známek následujícími předpisy:

- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)
- Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Pro úplnost je nutno také upozornit na existenci konvergenčních programů národních Úřadů a EUIPO, které prostřednictvím Evropské platformy pro ochranné známky a průmyslové vzory v této oblasti spolupracují a harmonizují své postupy. Společná praxe se

zveřejňuje vždy prostřednictvím společného prohlášení, kdy jejich účelem je zvýšení transparentnosti, právní jistoty a předvídatelnosti ve prospěch průzkumových referentů i uživatelů [37].

V neposlední řadě je třeba k uvedenému zmínit také metodické pokyny Úřadu, které sice nejsou právním předpisem, popisují však doporučenou metodiku postupu Úřadu [32]. To znamená, že se jejich obsahu není možné právně domáhat, avšak pro Úřad jsou návodem pro jednotný postup, pro přihlašovatele mohou být velice cenným informačním dokumentem, z něhož mohou zjistit, jak Úřad při řízení postupuje, co lze v případě řízení očekávat, na co si dát pozor. Metodické pokyny i jednotlivé předpisy lze najít na webových stránkách Úřadu.

Poplatek za jednotlivé národní přihlášky se liší podle národní právní úpravy. V České republice přihlašovatel zaplatí za podání přihlášky 5000 Kč, přičemž jsou zde zahrnuty tři třídy výrobků a služeb. Za každou další třídu pak musí zaplatit ještě 500 Kč navíc.

2.1.2 Ochranná známka Evropské unie

Jestliže si chce někdo chránit označení ve více zemích, jednou z možností je registrovat označení jako ochrannou známku EU. Tato možnost ochrany se vztahuje na všechny země EU, resp. podáním jediné přihlášky může přihlašovatel získat ochranu pro celé území EU. Přihláška ochranné známky EU se podává u EUIPO, který sídlí ve Španělsku v Alicante.

Ochranná známka EU je charakteristická svým jednotným účinkem (má jednotnou povahu). To znamená, že má stejné účinky na celém území EU. Může být zapsána úřadem pouze pro toto území a vlastník s ní může také nakládat pouze ve vztahu k celému území [13]. V podstatě lze říci, že se jedná o jakousi modifikaci národní ochranné známky, jejíž územní dosah však není tvořen pouze jedním státem, ale všemi státy EU. Jednu výjimku z jednotného účinku lze nalézt. Jedná se o licenci. Tu vlastník může poskytnout pouze pro určitý stát, nikoliv pro celé území EU [13].

Předpisem, který upravuje ochrannou známku EU a kterým se EUIPO řídí je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), které vstoupilo v účinnost dne 23. března 2016. To mj. zavedlo novou terminologii, kdy původní „ochrannou známku Společenství“ nahradil

termín „ochranná známka Evropské unie“ a označení „Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)“ nahradil termín „Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)“ [42].

Je nutno také podotknout, že Česká republika harmonizovala svoji právní úpravu týkající se ochranných známek tak, aby plně vyhovovala evropským požadavkům [13]. Proto lze konstatovat, že řízení o národní ochranné známce v České republice a o ochranné známce EU je velice podobné.

Bude - li přihlašovatel zvažovat, zda podá přihlášku ochranné známky EU, musí počítat s vyšším výdajem. Základní poplatek za podání přihlášky ochranné známky EU, tj. za tři třídy, činí 1 050 €, za elektronické podání 900 €. Za každou další třídu navíc pak ještě 150 € [40].

2.1.3 Mezinárodní ochranná známka

Další z možností je registrovat označení jako mezinárodní ochrannou známku. Tato možnost je dána přihlašovatelům smluvních stran mezinárodních dohod, jimiž jsou Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních ochranných známek z roku 1891 a Protokol k této dohodě z roku 1989. Správu těchto dohod, vedení mezinárodního rejstříku ochranných známek a vydávání věstníku mezinárodních ochranných známek má ve své kompetenci Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví, který sídlí v Ženevě WIPO [11].

Mezinárodní zápis označení má svá specifika. Zejména je důležité uvést, že existence mezinárodní ochranné známky se váže na existenci národní ochranné známky. To znamená, že ten, kdo chce podat mezinárodní přihlášku, musí mít již registrovanou národní ochrannou známku, nebo alespoň podanou přihlášku (záleží, zda je členský stát členem Dohody, Protokolu či obou). Pokud přihlašované označení nebude registrováno národním úřadem, nezíská přihlašovatel ani mezinárodní ochrannou známku. Závislost mezinárodní ochranné známky na národní ochranné známce trvá pět let [19].

Nutno je také upozornit na skutečnost, že na rozdíl od ochranné známky EU nejde o ochranu s jednotným účinkem. Přihlašovatel sice podává jednu přihlášku, výsledkem je však několik samostatných ochranných známek, platných na území, pro které přihlašovatel požadoval ochranu [33].

Přihláška mezinárodní ochranné známky se podává prostřednictvím národních úřadů. Českému Úřadu přihlašovatel zaplatí poplatek ve výši 2 500 Kč. Následně, nejpozději však ve lhůtě stanovené výměrem WIPO, je nutno zaplatit i jemu předmětné poplatky. Tyto

poplatky se platí ve švýcarských francích a jejich výši pomůže určit kalkulátor poplatků, který je zpřístupněn na internetových stránkách Úřadu [33].

3 ASPEKTY OCHRANNÉ ZNÁMKY VÝZNAMNÉ PRO PODNIKAJÍCÍ SUBJEKTY

Řada osob, které mají záměr užívat zejména označení na trhu, jistě dospěje k otázce, proč registrovat označení jako ochrannou známku. Jedním z hlavních důvodů je jistě schopnost ochranné známky zvýšit konkurenceschopnost podniku, tj. ekonomickou převahu nad konkurencí v rámci hospodářské soutěže. Konkurenční výhodu společnost získá, pokud převaha nad konkurencí společnosti zajistí dostatečné množství zákazníků a chrání ji před silou konkurence. Základními zdroji konkurenční výhody dle znalostního managementu jsou přitom jednak originální dovednosti a kompetence vlastní pouze předmětnému podniku a dále pak reprodukovatelné dovednosti a kompetence, které jsou vlastní více společností. Originálními dovednostmi jsou pak mj. i zařízení a technologie založené na intelektuálních majetkových právech, exklusivních licencích a ochranných známkách [16].

K podpoře uvedeného jistě přispěje vysvětlení, jaké funkce ochranná známka má. Stejně tak tento pohled slouží k vysvětlení, jakým způsobem ochranná známka může působit na spotřebitele.

3.1 Funkce ochranné známky

3.1.1 Funkce rozlišovací

Základní funkcí ochranné známky je funkce rozlišovací. Ta vyplývá ze samotného výše uvedeného ustanovení § 1 zákona č. 441/2003 Sb., tj. že ochranná známka musí být označením způsobilým odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby [17].

Rozlišovací způsobilost označení je nutno posuzovat z objektivního i subjektivního hlediska. Objektivní rozměr rozlišovací způsobilosti znamená, že posuzované označení musí být co do obsahu i provedení natolik originální, že jeho individuální prvky umožní spolehlivě odlišit konkrétní výrobek (službu), pro který se užívá. Za vysoce distinktivní prvky lze označit fantazijní elementy, které nemají v běžném jazyce význam nebo ty prvky, které v běžném jazyce význam mají, ale nevyznačují se jakýmkoliv vztahem k výrobkům nebo službám kterých se týkají [8] (př. ochranná známka zn. sp. 20950 ve znění „camel“ v překladu do českého jazyka „velbloud“ pro výrobky ve třídě 34 „kuřlavý tabák a cigarety“). Subjektivním kritériem je vlastní vnímání spotřebitele. Označení je distinktivní, je-li spotřebitel schopen podle něj rozeznat označený výrobek (službu) a dokáže - li si je spojit

s jeho výrobcem (poskytovatelem). V úvahu se bere průměrný spotřebitel s obvyklým přehledem a běžnou orientací na trhu, s průměrnými všeobecnými znalostmi. Rozlišovací způsobilost označení je nutno vždy posuzovat ve vztahu k výrobkům (službám), pro které je určeno [8].

V této souvislosti je vhodné zkráceně uvést, jakým způsobem probíhá řízení před Úřadem, s ohledem na zkoumání rozlišovací způsobilosti označení. Jako první fázi můžeme označit období od podání přihlášky ochranné známky po její zveřejnění. V tuto dobu Úřad z moci úřední zkoumá, zda je označení způsobilé být ochrannou známkou ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., a tudíž také zda má rozlišovací způsobilost (ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb.) neboli zda spotřebitel dokáže odlišit produkt jednoho poskytovatele od druhého. Nelze tak zapsat jako ochrannou známku takové označení, které by mohlo být v obchodním styku užíváno více subjekty, neprokáže - li přihlašovatel, že se v důsledku masivního a dlouhodobého užívání a propagace vžilo do povědomí spotřebitele, který je v důsledku toho schopen jednoznačně odlišit výrobky nebo služby poskytované pod takovým označením od produktů jiných poskytovatelů na trhu [8]. Příkladem může být slovní označení „levné elektro“ (zn. sp. O-504933), které bylo přihlašováno pro prodej elektroniky a s tím související služby [28]. Jistě musí být každému zřejmé, že takové označení není samo o sobě s to spotřebiteli poskytnout informaci o tom, kdo jím označené služby poskytuje. Toto označení působí jako obecné konstatování o ceně elektronických produktů a není tak schopno odlišit produkty jednoho spotřebitele od druhého. Přihlašovatel v tomto případě rozlišovací způsobilost označení neprokázal a označení nebylo zapsáno jako ochranná známka. Opačným případem, kdy přihlašovatel ustál požadavek Úřadu na prokázání rozlišovací způsobilosti, je například označení „dobrá voda“ (zn. sp. O-101029) pro přírodní pramenitou vodu, kdy je zřejmé, že se vlastně jedná o pochvalné označení, tj. konstatování o kvalitě vody, nicméně v obchodním styku bylo přihlašovatelem užito takovým způsobem, že plnilo rozlišovací funkci.

Ruku v ruce s rozlišovací způsobilostí jdou také důvody pro odmítnutí ochrany označení stanovené v ustanovení § 4 písm. c) a d) zákona č. 441/2003 Sb. Dle ustanovení § 4 písm. c) citovaného zákona nelze zapsat do rejstříku ochranných známek označení, které je tvořeno výlučně označeními a údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností [45]. Dle ustanovení § 4 písm. d) uvedeného zákona není možné zapsat označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly

obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech [45]. Příkladem takového označení je slovní označení „OOPP“ (zn. sp. O-516777), které bylo u Úřadu přihlašováno pro ochranné oděvy a další související produkty [28]. „OOPP“ je přitom zkratka obecně používána pro „osobní ochranné pracovní prostředky“ a je tedy zřejmé, že tento pojem zahrnuje širokou škálu prostředků chránících nejrůznější části těla před riziky spojenými s výkonem určité pracovní činnosti a to i oděvy, a proto nelze toto označení pro ně zapsat, neboť by spotřebitel opět nebyl schopen rozeznat takto označené produkty jednoho poskytovatele od ostatních. K tomu je nutno konstatovat, že rovněž zápisnou nezpůsobilost označení vyplývající z ustanovení § 4 písm. c) a d) zákona č. 441/2003 Sb. lze překonat jako v případě ustanovení § 4 písm. b) citovaného zákona, a to prokázáním dostatečného užívání označení na trhu, které způsobí, že označení má rozlišovací způsobilost.

V souvislosti s rozlišovací funkcí ochranné známky, jejímž hlavním principem je identifikovat produkty jednoho poskytovatele od druhého a v souvislosti se zásahem do práv vlastníků starších ochranných známek, jimž je věnována pozdější část této práce, je nutno rovněž zmínit tzv. relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení plynoucí z ustanovení § 6, resp. ustanovení § 6 ve spojení s ustanovením § 22 zákona č. 441/2003 Sb., které Úřad uplatňuje rovněž v první fázi řízení o ochranné známce, na základě nichž Úřad nezapíše do rejstříku ochranných známek označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou (příhláškou)/obsahuje prvek vedoucí k záměně se starší ochrannou známkou (příhláškou), která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky a služby [45]. Toto ustanovení slouží k zamezení zápisu do rejstříku ochranné známky takovým označením, která sice svou povahou splňují podmínky zápisu označení jako ochranné známky, tj. mají mj. rozlišovací způsobilost, jsou však shodné se starší ochrannou známkou/příhláškou ochranné známky, resp. obsahují prvek starší ochranné známky/příhlášky, tudíž by spotřebitel mohl dospět k závěru, že daná označení spolu souvisí (spotřebitel se může domnívat, že označení patří témuž subjektu, ekonomicky propojeným subjektům). Jejich zápisem by tak mohlo dojít k narušení práv vlastníka starší ochranné známky.

S odkazem na rozlišovací funkci ochranné známky je vhodné upozornit rovněž na odlišnost řízení o ochranných známkách EU u EUIPO. Odlišnosti se týkají právě relativních důvodů pro zamítnutí ochrany označení jako ochranné známky. EUIPO se jimi totiž zabývá pouze co do vypracování rešeršní zprávy EU, kdy v případě, že existují ochranné známky, které by mohly být namítány, vyrozumí jejich vlastníky o předmětné přihlášce ochranné známky. Dále už je pouze na nich, zda svá práva uplatní v námitkovém řízení, přičemž

námítky proti zápisu ochranné známky EU mohou podat do tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky EU ve věstníku EUIPO [19].

Na tomto místě je nutno opětovně uvést, že řada národních úřadů, a tedy i Úřad průmyslového vlastnictví České republiky postupně přistupují k harmonizaci známkoprávní praxe, kdy je vhodné v souvislosti s rozlišovací funkcí ochranné známky upozornit zejména na Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti - kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky a Společné prohlášení o společné praxi týkající se relativních důvodů pro zamítnutí - pravděpodobnost záměny (vliv nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí), která jsou přístupná na webových stránkách Úřadu.

První fáze řízení o národních ochranných známkách, není-li označení zamítnuto mj. z některých uvedených důvodů, končí rovněž zveřejněním označení ve Věstníku Úřadu.

Druhá fáze řízení o ochranných známkách navazuje na první a začíná zveřejněním označení ve Věstníku Úřadu a v nejlepším případě končí po tříměsíční lhůtě k podání námitek zápisem do rejstříku ochranných známek, přičemž následně je vlastníku zasláno osvědčení o zápisu.

V uvedené tříměsíční lhůtě od zveřejnění ovšem může osoba uvedená v ustanovení § 7 zákona č. 441/2003 Sb. podat námítky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek. V takovém případě druhá fáze řízení končí po pravomocném rozhodnutí o námítkách, a to buď úplným nebo částečným zamítnutím přihlášky, nebo úplným či částečným zamítnutím námitek. V druhé fázi tedy dostávají příležitost třetí osoby, tzv. osoby oprávněné k podání námitek (ustanovení § 7 zákona č. 441/2003 Sb.), hájit svá práva, do nichž by mohlo být případným zápisem označení zasaženo. Zákon tedy přenechává odpovědnost za svá práva v tomto případě na jejich vlastnících či jiných oprávněných osobách k podání námitek. K tomu lze konstatovat, že vlastníci starších ochranných známek mj. chrání své postavení, resp. postavení svého označení na trhu. Úřad z moci úřední v tomto případě postupuje pouze ve výjimečných případech, zejména však s ohledem na podané připomínky, které může podat kdokoliv až do zápisu označení do rejstříku ochranných známek (ustanovení § 24 zákona č. 441/2003 Sb.) [45].

V souvislosti s rozlišovací funkcí ochranné známky lze rovněž hovořit o podpoře identifikace výrobků a služeb, stejně tak jako identifikace podniku, což by jistě mělo být cílem každého soutěžitele. [4].

Lze shrnout, že pro podnik je rozlišovací funkce ochranné známky jedním z nejvýznamnějších aspektů, neboť slouží k diferenciaci jeho osoby a rovněž poskytovaných výrobků na trhu, tj. k jeho odlišení a odlišení jeho produktů od výrobků a služeb konkurenčních subjektů. Rovněž pro spotřebitele je důležité orientovat se v dostupných produktech na trhu, kdy lze konstatovat, že v případě, kdy označení kterým je produkt označen disponuje rozlišovací způsobilostí, jim jednoznačně umožní identifikovat jejich původ.

3.1.2 Funkce reklamní

Další funkcí ochranné známky je funkce reklamní. Ta úzce souvisí s marketingovou strategií značky (nezapsaným označením), kterou lze aplikovat rovněž na ochrannou známku. Dle řady manažerů je značka něco, co proniklo lidem do povědomí, má své jméno, své postavení v komerční sféře [12]. Značka je produkt, který dodává výrobku/službě další dimenzi, která je odlišuje od ostatních výrobků/služeb na trhu. V této souvislosti lze říci, že získaná „dimenze“, resp. určitá přidaná konkurenční výhoda závisí na marketingové strategii, kterou si poskytovatel takto označeného výrobku/služby zvolil. Například propagace značek „Gillete“ nebo „Sony“ souvisí s inovací produktů, které poskytovatel pod tímto označením uvádí na trh, zároveň však také se zvolenými praktikami masivního marketingu, které s inovačním pokrokem produktů seznámí spotřebitele takovým způsobem, že jsou schopny uspět na trhu. Jiné společnosti však sází na jiný druh propagace značky a s ní souvisejících produktů. V tomto smyslu lze hovořit například o značce „Coca Cola“ či „Marlboro“, které cílí na spotřebitele prostřednictvím určité image značky, kterou jí společnost systematicky buduje prostřednictvím zvolených marketingových nástrojů [12].

V souvislosti s uvedenou funkcí jistě úzce souvisí způsob, jakým jsou označení, resp. ochranné známky vytvářeny. Při vhodně zvoleném názvu, resp. značky (následně třeba ochranné známky) produktu je jistě snazší jeho propagace, stejně tak jako mu zajistit povědomí u spotřebitelské veřejnosti [2].

Jistě lze dojít k závěru, že i registrace označení jako ochranné známky je sama o sobě jakýmsi marketingovým krokem přihlašovatele. Vlastník ochranné známky má totiž právo užívat na produktech, k nimž se ochranná známka vztahuje, spolu s ochrannou známkou značku ® [45]. Pokud ji tedy vlastník na produktech užije, dává spotřebiteli najevo, že se nejedná o „obyčejné“ označení, tj. upozorňuje na kvalitu svých produktů a důležitost tohoto označení. Užitím značky ® na produktu tak vlastník přitahuje pozornost spotřebitele a může se tak jednat o jeden ze způsobů, jak se dostat do jeho povědomí.

Lze shrnout, že propagační funkce označení, resp. ochranné známky má opět jeden základní cíl, a to zajistit zvýšenou/silnou rozlišovací způsobilost označení. Mimo to má však s reklamní funkcí souvislost požadavek na definici firemní image, či image produktu a jeho reputace u spotřebitelské veřejnosti [22].

3.1.3 Garanční funkce

S propagační funkcí, stejně tak jako s funkcí rozlišovací jde rovněž ruku v ruce i tzv. funkce garanční. Jedná se o jakousi záruku kvality a pověsti produktu a jeho producenta [17]. Jistě se každý, kdo měl někdy dobrou zkušenost s určitým produktem, ať už mu výrobek chutnal, fungoval správně a relativně dlouhou dobu, případně poskytované služby byly kvalitní a splnily svůj účel, k takovému produktu vrací či vracel, případně jej doporučoval ostatním. Toto je jeden z cílů, kterých chce každý poskytovatel dosáhnout a jedná se tedy o funkci, která úzce souvisí s funkcí propagační, jejímž cílem je rovněž dostatečně odlišit produkty od výrobků a služeb konkurenčních subjektů.

Jsou - li přitom konzistentně poskytovány pod ochrannou známkou produkty určité kvality, jistě roste její význam a hodnota a rovněž mohou klesat náklady spojené s propagací produktů. Jak uvádí Landes a Posner, ochranná známka, která se používá k označení těchto produktů, zaručí úsporu nákladů na vyhledávání spotřebitelů, neboť ztělesňuje kvalitu produktu a rovněž poskytovatele [15].

V souvislosti s garanční funkcí je vhodné zmínit také ty značky, resp. ochranné známky, u nichž naopak poskytovatel zvolil strategie vyplývající z výhodného cenového zařazení, nikoliv však neobvyklé kvality. Jedná se o produkty a s nimi související značky, jejichž postavení na trhu souvisí s cenovou dostupností, s garancí nízké ceny, nikoliv kvality produktu. Příkladem může být například mezinárodní ochranná známka č. záp. 879144 ve znění „euroshoper“.

Je tedy zřejmé, že uvedená image a reputace produktu, ochranné známky, resp. společnosti, která je poskytuje, vytváří u spotřebitele důvěru, jež je základem pro vybudování loajální klientely a dobrého jména společnosti. Je však nutno konstatovat, že vybudování reputace a určité pověsti je jistě mnohem složitější, než o takovou pověst přijít. Společnosti by tedy měly neustále zjišťovat, jaké vlastnosti od produktu pod určitou ochrannou známkou spotřebitel očekává a případně zvolit takovou obchodní strategii, aby jeho požadavkům odpovídala. Ochranná známka by tudíž měla být pro poskytovatele takto označených produktů také určitým stimulem pro udržování a případně vylepšování její zavedené, budované pověsti [22].

3.1.4 Funkce ochranná

V neposlední řadě je nutno uvést také funkci ochrannou. Jistě může každého napadnout, že výše uvedené funkce ochranné známky splňují i jiná označení, která nejsou registrována jako ochranná známka. Samozřejmě nezbývá, než s tímto názorem souhlasit. Lze však konstatovat, že bude - li označení důsledně splňovat požadavky rozlišení, bude - li natolik prezentováno ve společnosti a dostane - li se tak do povědomí spotřebitelů, stejně jako si získá určitou pověst na trhu, vlastník označení jistě bude chránit jako ochrannou známku. Mimo výše uvedené také z důvodu zachování své pozice na trhu, která může být narušena jinými soutěžiteli, kteří využijí předmětné označení ve svůj vlastní prospěch. Absolutní právo, které vlastníku ochranné známky vzniká, je, jak uvedl Jakl, snadněji prosaditelné než právo relativní [10].

3.1.5 Soutěžní funkce

Ochranné známce lze také přisoudit funkci soutěžní, neboť jak je uvedeno výše, je jedním z prostředků pro získání postavení soutěžitele (účastníka hospodářské soutěže) na trhu, tj. získání výše uvedené konkurenční výhody. Jedním z prostředků, jak získat či zvýšit svoji konkurenceschopnost.

Přítom význam ochranné známky, pokud o ni vlastník řádně pečuje, z hlediska soutěžní funkce spočívá zejména v tom, že si ji spotřebitel spíše zapamatuje, spojí s určitými vlastnostmi a v nabídce nepřeborného množství výrobků a služeb, s ohledem na své zkušenosti a známost označení výrobek a službu následně zvolí pro svou spotřebu [15].

V neposlední řadě lze konstatovat, že v oblasti hospodářské soutěže získá vlastník ochranné známky výhodu co do možnosti ochrany a vymáhání svých práv, neboť právě on je výlučným vlastníkem daného označení [20]. O tom je podrobněji pojednáno v následujících kapitolách.

3.2 Ochranné známky jako předmět vlastnictví

3.2.1 Účinky ochranné známky

S vlastnictvím ochranné známky souvisí určité výhody, práva, která vyplývají ze zákona č. 441/2003 Sb.

Vlastník ochranné známky má právo ji výlučně (tj. pouze on, byť zákon zná jisté výjimky) užívat ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Užíváním je přitom dle citovaného zákona myšleno označování předmětných produktů nebo jejich obalů ochrannou

známkou, uvádění takto označených výrobků na trh stejně tak jako jejich skladování, případně nabízení a poskytování takto označených služeb, dovoz nebo vývoz pod tímto označením a užívání označení v listinách a reklamě. Vlastník má rovněž právo po vydavateli nebo nakladateli žádat, aby reprodukce jeho ochranné známky byla nejpozději při následujícím uveřejnění nebo vydání díla opatřena údajem informujícím, že se jedná o ochrannou známku, a to v případě, že v daném díle působí dojemem druhového označení zboží nebo služby. Vlastník spolu s ochrannou známkou, jak je uvedeno již výše, může také na produktech užívat značku ® [45].

Z praxe lze dojít k závěru, že řada vlastníků ochranných známek umísťuje tuto značku v horní části po pravé straně označení. Není to však podmínkou, vlastník ji může užívat kdekoliv v souvislosti s jeho chráněným označením. Řada držitelů práva k ochranné známce užívá uvedenou značku u všech svých chráněných označení, a to i v případě, že jsou umístěna na tomtéž produktu. Příkladem může být například etiketa společnosti Kofola a.s. (viz obrázek č. 10). Užívání značky v souvislosti s chráněným označením však není povinností vlastníka. Právo k ochranné známce není prokázáno užitím značky ®, avšak výpisem z rejstříku ochranných známek, případně osvědčením o zápisu [45].



Obrázek 10: etiketa společnosti Kofola a.s. (značka ® je na přední straně zakroužkována)

Zdroj:[35]

I když se v případě uvedeného jedná vždy o výlučná práva vlastníka, existují také jejich určitá omezení, která jsou specifikována v ustanovení § 10 zákona č. 441/2003 Sb., stejně tak jako určité situace, kdy jsou tato práva vyčerpána. Tyto jsou vymezeny ustanovením § 11 citovaného zákona.

S existencí výlučného vlastnictví ochranné známky souvisí zejména exkluzivní právo bránit jiným soutěžitelům používat na trhu shodných nebo podobných produktů pod identickým nebo zaměnitelným označením [22].

3.3 Užívání ochranné známky jinou osobou

Vzhledem k tomu, že ochranné známky mají majetkovou povahu, mohou být práva k nim rovněž převáděna na třetí osoby nebo pouze přenechána k užívání třetím osobám, pokud to nevylučuje jejich povaha [17].

3.3.1 Licenční smlouva

Licenční smlouvu lze považovat za nejčastější prostředek legálního transferu nehmotných statků, resp. v tomto případě jakéhosi pronájmu nehmotných statků, v našem případě ochranných známek [30]. Právním předpisem, který obecně tento institut upravuje, je zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též pouze „občanský zákoník“), a to ve svých ustanoveních § 2358 až § 2389. Speciální úprava licenční smlouvy je pak součástí zákona č. 441/2003 Sb.

Předně je nutno definovat pojem „licenční smlouva“. Pojem „licence“ je odvozen od slova „licentia“, které znamená dovození, povolení nebo svolení něco vykonávat, provozovat, zajišťovat apod. V průmyslovém právu termín licence znamená povolení ze strany vlastníka průmyslového práva, tj. i ochranné známky k jeho využívání za podmínek a úhradu sjednanou v příslušné licenční smlouvě [20]. Obdobně zní definice licenční smlouvy v občanském zákoníku. Tam je stanoveno, že licenční smlouvou je takové ujednání, jímž poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví, tj. i ochranné známky (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu [5].

Vlastník ochranné známky je výlučným uživatelem ochranné známky ve vztahu k předmětným produktům. Pouze on má tedy možnost rozhodovat o možném poskytnutí těchto práv dalším subjektům. V takovém případě lze poskytnout licenci výhradní či nevýhradní. Pro výhradní licenci je charakteristické, že je dále oprávněn k užití předmětu licence pouze nabyvatel. Dokonce vlastník předmětného práva se zavazuje, že je nebude na trhu využívat [30]. Naopak v případě nevýhradní licence, může být vlastníkem předmětného práva poskytnuto právo je užívat více subjektům. Je však na uvážení vlastníka průmyslového práva, zda k takovému kroku přistoupí a za jakých podmínek.

Z pohledu vlastníka ochranné známky je jistě důležitým aspektem výhoda, která z jejího vlastnictví může plynout, a to nejen konkurenční. V tomto případě lze hovořit o odměně za poskytnuté právo ochrannou známkou užívat. Sjednání odměny je přitom kogentním ustanovením občanského zákoníku. Smlouva by byla neplatná, nebylo-li by ujednáno, jakým

způsobem a zda je poskytovatel odměňován, a to i v případě, že by odměnu žádnou nepožadoval. V takovém případě by muselo být součástí této smlouvy ujednání o bezúplatnosti. Lze dojít k závěru, že se jedná v případě odměny za ochrannou známku, o jeden z hlavních motivů pro její registraci. Je nutno zároveň konstatovat, že výše odměny není zákonem stanovena. Je proto na dohodě stran, jakým způsobem bude odměna vyplácena. Výše odměny je stanovena dohodou stran. Ta může být určena procentuální částkou z podílu na zisku, procentuální částkou z čisté prodejní ceny, formou jednorázové platby či poskytnutím křížové licence, tj. kdy si vlastníci ochranných známek uzavřou vzájemnou licenční smlouvu [20].

K uvedenému je vhodné doplnit, že ustanovení občanského zákoníku dávají stranám na výběr, zda bude licence písemná či nikoliv. Výjimkou je pouze ta situace, kdy se jedná o licenci výhradní, nebo v případě, že bude zapsána do veřejného seznamu [31]. V souvislosti s licenci týkající se ochranné známky je však nutno hovořit spíše o písemné licenční smlouvě, neboť dle ustanovení § 18 odst. 3 zákon č. 441/2003 Sb. je licenční smlouva účinná vůči třetím osobám až zápisem do rejstříku ochranných známek [45], přičemž prováděcím právním předpisem tohoto zákona je stanovena nutnost předložení licenční smlouvy či jiného dokladu prokazujícího poskytnutí licence.

3.3.2 Smlouva o franšíze

Také v souvislosti s franchisingem se setkáme s ujednáním subjektů týkajícím se užívání ochranné známky. Nedílnou součástí franchisingových smluv totiž bývá právě toto (licenční) ujednání, neboť základním předpokladem franchisingu je poskytnutí užívání ochranných známek a jiných označení franchisora franchisantem [36].

Franchising lze definovat různými způsoby. Stručně jako „opakování úspěšného podnikatelského nápadu na více místech pod stejnou značkou“. Tedy franchisor dává franchisantovi právo a rovněž povinnost provozovat svou obchodní činnost s využitím jeho know-how, obchodních a technických postupů a to pod jeho obchodním jménem či ochrannou známkou [38]. K franchisingové smlouvě je nutno doplnit, že není upravena v žádném předpise jako samostatný smluvní typ a jedná se tak o nepojmenovanou (inominální) smlouvu. Právním základem jsou tedy obecná ustanovení občanského zákoníku včetně ustanovení týkajících se licenční smlouvy a dále pak právní úprava ochrany hospodářské soutěže a práva proti nekalé soutěži [29].

Z uvedeného je tedy zřejmé, že se jedná o dlouhodobou spolupráci podnikatelských subjektů. Otázkou může být, proč by podnikající subjekt chtěl poskytnout dalším subjektům své zkušenosti a práva a proč by naopak někdo chtěl vstupovat na trh pod „cizím“ označením. K tomu lze konstatovat, že pro obě strany z této spolupráce plynou určité výhody a nevýhody. Pokud chce podnikající subjekt efektivněji a rychleji expandovat a proniknout na určitý trh, jedná se o jednu z možností, neboť z konkurenčních subjektů takto může podnikající subjekt udělat své spolupodnikatele a partnery, kteří svou činnost vykonávají právě pod jeho označením. Navíc franchisanti vynaloží řadu svých prostředků pro vybudování jejich pozice. Vhodné je rovněž zdůraznit, že jednotnou filosofií franchisingové sítě, a to tedy i propagací, narůstá síla a hodnota obchodní značky, tj. ochranné známky franchisora. Nevýhodou pro něj je však nutnost poskytnout právě uvedené znalosti, zkušenosti a práva, stejně tak jako čas a úsilí a nutnost udržovat dobré vztahy s franchisantem, kdy ten může časem dospět k názoru, že jej už nepotřebuje a může mít tendenci se osamostatnit. Nabyté znalosti a zkušenosti jsou však takové povahy, že je lze užívat i v rámci jeho dalšího podnikatelského záměru [38]. V této souvislosti je jistě třeba na uvedené pamatovat a uzavřít tzv. „konkurenční doložku“, to je však oblast, kterou v souvislosti s problematikou ochranných známek není třeba podrobně rozebírat. Nutno je ovšem upozornit, že pro tuto situaci má velký význam skutečnost, že franchisor poskytl franchisantovi k užívání ochrannou známku, nikoliv neregistrované označení, neboť je tím upevněna jeho pozice vlastníka ochranné známky, která má význam v případných vzniklých sporných řízeních. Výhodou pro franchisanta je pak zejména nižší riziko podnikání, které se projevuje nižšími provozními náklady a podporou franchisora, který mu poskytne své znalosti, zkušenosti, image a označení, které je zavedeným označením na trhu a spotřebitelé tak vědí jaké produkty, v jaké kvalitě mohou očekávat. Nevýhodou je ovšem jistá závislost na franchisorovi, která plyne z jejich ujednání a není možné se od něho odchýlit. Franchisant tak musí upustit od svých dalších, vedlejších zájmů a plnit dané ujednání [38].

3.3.3 Dealerská smlouva

Dealerská smlouva je v praxi často užívána, neboť upravuje vztah mezi výrobcem a prodejcem. Podstatou tohoto právního vztahu je závazek výrobce, že bude prodejci dodávat výrobky, které budou určeny k prodeji prodejcem na stanoveném území, pod jeho jménem a na jeho účet. V souvislosti s problematikou ochranných známek je tato smlouva významná, neboť její součástí, stejně jako u franchisingových smluv, bývá licenční ujednání o ochranné

známce [17]. Tato smlouva rovněž není výslovně právními předpisy upravena a jedná se tak o nepojmenovanou smlouvu, která podléhá obecným ustanovením občanského zákoníku.

V souvislosti s uvedeným lze shledat jistou podobnost s franchisingovým ujednáním. Je však zřejmé, že v případě dealerské smlouvy má prodejce širší prostor působnosti, neboť není v rámci svých obchodních aktivit vázán na uvedeného výrobce. Může tak tuto smlouvu uzavřít s více subjekty, bez možného zásahu do uvedených práv.

4 OCHRANA PŘED PORUŠOVÁNÍM PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY

Hlavním důvodem, který vede jednotlivé subjekty k registraci ochranné známky, je jistě, snazší ochrana práv vlastníků ochranných známek a jejich vymáhání.

Výše jsou uvedeny v krátkosti možnosti, jak se mohou vlastníci ochranných známek bránit registraci ochranné známky, která je jejich označení podobná nebo dokonce stejná, případně možnosti, jakým způsobem může vlastník s ochrannou známkou nakládat a jaké výhody to pro něho má. V této souvislosti je však nutno upozornit, že obrana v tomto smyslu spočívá nikoliv výhradně v tom, aby někdo měl nebo neměl ochrannou známkou, ale aby ji zejména nemohl užívat na trhu (rejstřík ochranných známek obsahuje ohromné množství ochranných známek, jistě však všechny nejsou užívány jejich vlastníky na trhu). Vlastník ochranné známky možností užívat dané označení na trhu přece získává několikrát zmíněnou konkurenční výhodu. Jakého významu je, pak záleží na ostatních souvisejících skutečnostech, předně pak na povědomí o této ochranné známce mezi spotřebitelskou veřejností.

Dříve než se vlastník ochranné známky obrátí na příslušné orgány, je vhodné kontaktovat porušovatele jeho práv, informovat jej o jejich porušení a vymezit své následné jednání v případě, že tento stav nebude odstraněn. Případně může nabídnout porušovateli uzavření licence. Nedojde - li k dohodě mezi těmito subjekty, pak musí vlastník přistoupit k ochraně svých práv jinými prostředky.

Ochrana před porušováním práv z ochranné známky je možná hned několika způsoby, přičemž vlastníci je mohou uplatnit před správními orgány i před soudy a výjimkou nebývá ani souběžné uplatnění těchto práv [1].

4.1 Ochrana poskytovaná Úřadem průmyslového vlastnictví

Již výše je uvedeno, že Úřad z moci úřední nezapíše jako ochrannou známkou všechna přihlašovaná označení, a to s ohledem na výluky (negativní definice ochranné známky) stanovené v ustanovení § 4 a v ustanovení § 6, resp. § 6 ve spojení s ustanovením § 22 zákona č. 441/2003 Sb.

Dále je ochrana práv z ochranných známek ponechána na vlastníku ochranné známky/označení, aby svá práva bránil proti jednání ostatních subjektů. EUIPO přitom odpovědnost za svá práva přenechal vlastníků ochranných známek rovněž co do relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti označení.

Ochrany práv vlastníka ochranné známky/označení je možné se před Úřadem domoci prostřednictvím několika institutů.

4.1.1 Námitky

Námitky jsou již výše zmíněny v souvislosti s rozlišovací funkcí, resp. s řízením o zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Během tří měsíců po zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku Úřadu mohou tzv. oprávněné osoby uvedené v ustanovení § 7 zákona č. 441/2003 Sb. podat námitky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek. Těmi jsou vlastníci starší ochranné známky, vlastníci starší ochranné známky s dobrým jménem, vlastníci všeobecně známé známky, vlastníci všeobecně známé známky s dobrým jménem, vlastníci ochranné známky EU, uživatel nezapsaného nebo jiného označení, pokud toto označení nemá místní dosah, fyzická osoba, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena, osoba, které náleží práva k autorskému dílu, vlastníci staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví a osoba, která je dotčena ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře [45]. Je nutno upozornit, že nemusí vůbec k zásahu do práv těchto osob docházet. Jedná se o institut, který předmětné osoby mohou využít v případě, že se pouze domnívají, že by mohlo dojít k zásahu do jejich dříve získaných práv [6]. Je pak na Úřadu, zda posoudí, že tomu tak skutečně je, či nikoliv, a to vzhledem ke všem předmětným produktům. Námitky lze tudíž charakterizovat jako jakýsi preventivní prostředek k ochraně starších práv vyplývajících z vlastnictví ochranné známky/označení. Nutno je upozornit, že oprávněné osoby k podání námitek musí všechny rozhodné skutečnosti a důkazní prostředky pro dané řízení Úřadu sdělit během uvedených tří měsíců, neboť námitkové řízení se řídí tzv. koncentrační zásadou a Úřad tedy ke skutečnostem uplatněným po této lhůtě nemůže přihlédnout. Nemohou být doplňovány důkazní prostředky nebo měněny důvody podaných námitek [14]. Zdůraznit je rovněž třeba skutečnost, že podání námitek je zpoplatněno, a to částkou 1 000 Kč.

Obecně lze k námitkám dodat, že uvedené oprávněné osoby se mohou bránit hlavně zápisu podobného označení, přihlašovaného pro shodné či podobné produkty, jako je jejich ochranná známka/označení. V případě vlastníka ochranné známky s dobrou pověstí v České republice navíc nemusí být přihlašované označení vázáno na podobné produkty jako jeho označení, pokud by užívání přihlašovaného neoprávněně těžilo, anebo bylo namítanému označení na újmu [1].

4.1.2 Návrh na zrušení ochranné známky

Další možností třetích osob, jak bránit svá starší práva, resp. okruh svého zájmu na trhu, je vyvolat řízení o zrušení ochranné známky. To je rovněž jako námitkové řízení zpoplatněno, avšak částkou 2 000 Kč.

Podat návrh na zrušení ochranné známky může kdokoliv, a to bez nutnosti prokazování právního zájmu [14]. Zruší - li Úřad ochrannou známku, účinky zrušení nastávají dnem právní moci rozhodnutí o zrušení ochranné známky.

Zákonem č. 441/2003 Sb. jsou stanoveny následující důvody pro zrušení ochranné známky.

- Ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a neexistují k tomu řádné důvody, kdy k užívání, v němž bylo pokračováno po pětileté lhůtě neužívání ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu se nepřihlíží (věděl – li o záměru navrhovatele zrušit předmětné označení);
- ochranná známka se stala pro výrobky a služby, pro které je zapsána v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka označením v obchodě obvyklým;
- ochranná známka po dni zápisu v důsledku užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro produkty, pro které je zapsána může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků a služeb;
- nebo pokud je dle soudního rozhodnutí užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním [45].

Z uvedeného je zřejmé, že zejména první a čtvrtá část ustanovení je vhodná k ochraně práv vyplývajících z vlastnictví ochranné známky. V prvním případě zejména pokud je záměrem vlastníka jiné ochranné známky vstoupit na trh pod podobným označením, jako je neužívaná ochranná známka. Jedná se tedy o institut sloužící k odstranění „překážejících“ (tedy zejm. blokážních) ochranných známek nebo institut využívaný pro „kontra“ řízení, kdy se přihlašovatel námitkami dotčeného označení snaží o zrušení namítané ochranné známky. Čtvrtý případ pak jednoznačně koresponduje s rozhodnutím soudu o nekalosoutěžním jednání.

Druhý a třetí důvod však dle mého názoru může využít podnikající subjekt zejména tehdy, kdy se snaží konkurenci zabránit v užívání těch označení, která by měla být, a bylo by to pro ně výhodné, užívána i jinými soutěžiteli na trhu. Nejedná se však o prosazování práv plynoucích z vlastnictví ochranné známky.

V případě, že chce třetí osoba podat návrh na zrušení ochranné známky, je nutno upozornit na lhůty, které jsou s tímto ustanovením spjaty. V případě prvního důvodu, kdy je možné podat návrh na zrušení ochranné známky, tj. z důvodu neužívání ochranné známky, je nutno jej podat skutečně až po pěti letech od zápisu ochranné známky (ustanovení § 13 zákona č. 441/2003 Sb.). V opačném případě bude návrh zamítnut. Návrh na zrušení ochranné známky, který se váže na rozhodnutí soudu je pak nutno podat ve lhůtě 6 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí. Ostatní důvody mohou třetí osoby uplatnit kdykoliv, podání návrhu na zrušení ochranné známky z těchto důvodů není omezeno žádnou lhůtou [14].

Vyvolání řízení o zrušení ochranné známky je jistě vhodným prostředkem pro ochranu svých práv v případě, že se chce tato osoba „zbavit“ ochranné známky jiného vlastníka, která mu zasahuje do okruhu působnosti. Jedná se tedy o jeden z možných kroků, jak bojovat proti konkurenci. V případě důvodu neužívání navíc navrhovatel nemusí dělat nic jiného, než podat návrh na zrušení dané ochranné známky. Je pak už jen na vlastníkovvi napadené ochranné známky, zda dokáže čelit tomuto nařčení a prokáže, že ochrannou známku na trhu užíval v rozhodném období. Zrušovací řízení může být rovněž obranným krokem v případě dalších řízení. Například přihlašovatel námitkami dotčeného označení se může pokusit o zrušení namítané ochranné známky.

4.1.3 Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou

Návrhem na neplatnost se třetí osoby mohou domáhat odstranění ochranné známky z rejstříku ochranných známek, přičemž na neplatnou ochrannou známku následně pohlíženo, jako by nikdy zapsána nebyla. S podáním návrhu je opět nutno zaplatit správní poplatek, a to ve výši 2000 Kč. Důvody, které mohou být pro tento návrh podkladem, jsou absolutní a relativní důvody zápisné nezpůsobilosti, na jejichž základě může návrh podat kterákoliv osoba a dále pak důvody plynoucí z ustanovení § 7 zákona č. 441/2003 Sb., které mohou využít osoby oprávněné dle uvedeného ustanovení. Opět přitom může Úřad prohlásit ochrannou známku za neplatnou celkově či pouze ve vztahu k některým výrobkům a službám, pro něž byla zapsána [14].

Vyvoláním řízení o neplatnosti se tedy v některých případech kdokoli jinde pak oprávněná osoba může bránit nejen registraci konfliktního označení, ale může také napadnout konfliktní označení poté, co bylo zaregistrováno.

4.1.4 Připomínky

V neposlední řadě je nutno zmínit institut připomínek, který shodně jako v případě návrhu na zrušení nelze považovat za institut přímo sloužící k ochraně proti zásahu do práv plynoucích z vlastnictví ochranné známky, ale jako prostředek, který může v tomto případě sloužit jako preventivní nástroj. Ty může podat kdokoli a kdykoliv během zápisného řízení, přičemž uplatní absolutní a relativní důvody. Podání připomínek přitom není zpoplatněno. Nutno upozornit, že nelze podat připomínky na základě ustanovení § 7 zákona č. 441/2003. Podatel připomínek se nestává účastníkem řízení. Úřad ho o výsledku řízení ovšem vyrozumí.

Důvodem pro podání připomínek může být jistě snaha zkomplikovat konkurenci zápisné řízení u Úřadu nebo snaha zamezit zápisu těm označením, která by podatele připomínek mohla být jen nepatrně na trhu ohrozit.

4.2 Ochrana práv z ochranných známek poskytovaná soudem

Na rozdíl od Úřadu se soudy nezabývají právoplatností existence ochranných známek, ale spíše porušováním práv vlastníků, která jim z ochranných známek plynou. K takovému porušování přitom může docházet používáním nechráněného označení i jiné ochranné známky [1].

4.2.1 Vymáhání práv z ochranné známky podle zákona č. 221/2006 Sb.

K žalobám týkajícím se práv z ochranných známek je příslušný Městský soud v Praze. Jeho místní a věcná příslušnost je dána zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Předně je nutno v této souvislosti upozornit na již výše uvedené výlučné právo vlastníka užívat ochrannou známku ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je registrovaná. Proto lze předpokládat, že se tedy nejčastěji bude jednat o zásah do tohoto práva způsobený užíváním stejného nebo podobného, resp. zaměnitelného označení nebo ochranné známky.

Oprávnění vymáhat práva dle tohoto zákona je dáno vlastníku ochranné známky nebo osobě oprávněné užívat ochrannou známku, tj. nabyvateli licence. Nabyvatel licence přitom

může vymáhat práva z ochranné známky jen se souhlasem jejího vlastníka, kdy se souhlas nevyžaduje v případě, že ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele licence o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník ochranné známky řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám [44].

Citovaným zákonem je za určitých podmínek dáno oprávněné osobě právo na informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je právo z ochranné známky porušováno. Oprávněná osoba má rovněž právo domáhat se toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a aby následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny. Stejně tak má právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva a na přiměřené zadostiučinění (a to i v penězích), byla-li mu zásahem do práv způsobena nemajetková újma [44].

4.2.2 Řízení na ochranu práv z ochranné známky a na ochranu před nekalou soutěží

Velmi významným nástrojem v boji proti porušování práv vyplývajících z vlastnictví ochranné známky je také institut nekalé soutěže. Obecnou definici nekalé soutěže nalezneme v ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V tomto ustanovení je uvedena definice tzv. generální klauzule nekalé soutěže. Podle této generální klauzule se nekalé soutěže dopustí ten, kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže, jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. V tomto ustanovení je také výslovně uvedeno, že se nekalá soutěž zakazuje. Z generální klauzule nekalé soutěže tedy vyplývá, že aby se jednalo o nekalosoutěžní jednání, musí být současně splněny tři znaky, kterými jsou jednání v hospodářské soutěži, rozpor s dobrými mravy soutěže a způsobilost přivodit újmu jinému soutěžiteli nebo spotřebiteli [5].

Dále občanský zákoník vyjmenovává jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže, přičemž z hlediska ochranných známek jsou podstatné: klamavá reklama, klamavé označení zboží nebo služby, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, případně zlehčování. Klamavou reklamou se rozumí taková reklama, která klame nebo je způsobilá klamat jakýmkoliv způsobem osoby, jímž je určena nebo k nimž dospěje, a tím ovlivnit hospodářské chování takových osob. Za klamavé označení zboží nebo služby je považováno takové označení, které je způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že zboží nebo služba pochází z určitého místa nebo od určitého výrobce přičemž tomu tak není, anebo vykazuje zvláštní

charakteristický znak. Vyvolání nebezpečí záměny se pak dopustí ten, kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu jiným soutěžitelem. Pokud někdo zneužije pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele, dopustí se parazitování na pověsti. Uvádění nepravdivých údajů o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele naplňuje skutkovou podstatu zlehčování [5].

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži často umožňují vlastníkům ochranných známek lepší obranu proti neoprávněným zásahům do práv k jimi vlastněným ochranným známkám. Zásadním důvodem je skutečnost, že ochrana proti nekalé soutěži je pružnější a podstatně širší než ochrana poskytovaná zákonem č. 221/2006 Sb. Skutkové podstaty nekalé soutěže se totiž dají aplikovat na velmi různorodé skutkové děje, kdy tedy umožňují řešit i situace, s nimiž citovaný zákon nepočítá. I přesto je nutné zdůraznit, že se jedná o doplňkovou ochranu poskytovanou uvedeným zákonem [26]. Obdobně jako zákon č. 221/2006 Sb. i právní úprava ochrany proti nekalé soutěži umožňuje poškozenému, aby proti rušiteli požadoval zdržení se nekalé soutěže, nebo aby odstranil závadný stav. Také může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení [5]. Na rozdíl od uvedeného zákona je jednání v nekalé soutěži považováno za tzv. ohrožovací delikt, kdy se tedy vlastník ochranné známky může domáhat ochrany již v okamžiku, kdy porušení práva ještě nenastalo, ale teprve hrozí. Ohledně procesního postupu při vymáhání práv z nekalé soutěže se uplatní zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů [27].

Pro přiblížení této problematiky považuji za vhodné poukázat na řízení ve věci „BOHEMIA SEKT, a.s. proti BOHEMKA s.r.o., Soare sekt a.s. a SKLOVÍN s.r.o.“. V daném případě šlo o následující. Již v roce 1995 přihlásila společnost Inges, spol. s r.o. ochrannou známku „BOHEMKA“ pro třídu 33 „alkoholické nápoje“, a také pro třídu výrobků a služeb 16 a 41, k níž v následujících letech udělila výlučnou licenci společnosti BOHEMKA s.r.o., která vznikla v roce 2000, tedy v období, kdy BOHEMIA SEKT a.s. již nabízela na shodném trhu výrobek „BOHEMIA SEKT“ několik let. Tato společnost následně pod uvedeným označením vyráběla a prodávala šumivá vína, stejně tak jako Soare sekt a.s. Třetí žalovaný předmětné šumivé víno pod předmětným označením koupil a dále prodával. Společnost BOHEMIA SEKT, a.s. má zaregistrovanou řadu ochranných známek, mj. i slovní ochrannou známku „BOHEMIA SEKT“. V tomto řízení se společnost BOHEMIA SEKT, a.s. domáhala, aby byla žalovaným uložena povinnost zdržet se používání označení „BOHEMKA“ pro jimi vyráběné a nabízené víno a zdržet se nabídky k prodeji a prodeje vína označeného názvem „BOHEMKA“. Dále se domáhala omluvy, peněžitého zadostiučinění a uložení povinnosti

prvnímu žalovanému změnit název své obchodní firmy tak, aby neobsahovala označení „BOHEMKA“ a podat návrh na zápis změny obchodní firmy do obchodního rejstříku. Konečné rozhodnutí ve věci zn. sp. 23Cdo4933/2009 učinil Nejvyšší soud České republiky, který zamítl dovolání společnosti Bohemka s.r.o. a potvrdil rozsudek sp. zn. 3 Cmo 419/2008 Vrchního soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto mj. o tom, že společnost BOHEMKA s.r.o. je povinna zdržet se použití označení „BOHEMKA“ pro jí vyráběné víno a zdržet se nabídky k prodeji a prodeje vína označeného názvem „BOHEMKA“ nebo názvem obsahující označení „BOHEMKA“. Dále byla uložena povinnost poskytnout omluvu za zásah do práv žalobce protiprávním užitím označení „BOHEMKA“ při výrobě a obchodování se šumivými víny a povinnost změnit název své obchodní firmy tak, aby neobsahovala označení „BOHEMKA“ a podat návrh na zápis změny obchodní firmy rejstříkovému soudu ve lhůtě dvou měsíců od právní moci rozsudku. Nejvyšší soud uložil společnosti BOHEMKA s.r.o. změnit svoji obchodní firmu, protože dospěl k závěru, že se tato společnost dopustila nekalosoutěžního jednání, pokud si zvolila jako obchodní jméno typické označení výrobku jiného soutěžitele. Nejvyšší soud uzavřel, že právo užívat zapsané obchodní jméno musí ustoupit právu na ochranu jednání nekalé soutěže. Užití výrazu „BOHEMKA“ v názvu společnosti svědčí o nekalosoutěžní povaze takového jednání, s ohledem na skutečnost, že předmětná společnost vstoupila na totožný segment trhu, na kterém se svou firmou a svými výrobky již dlouhodobě a úspěšně působil žalobce (BOHEMIA SEKT s.r.o.). Nejvyšší soud tedy uvedl, že založení společnosti BOHEMKA s.r.o. bylo od počátku realizací nekalosoutěžního záměru a volba názvu obchodní společnosti zaměnitelného s typickým výrobkem konkurence bylo vedeno tímto záměrem. Nejvyšší soud argumentoval tím, že k napravení protiprávního stavu není dostačující uložení povinnosti zdržet se výroby a prodeje výrobků pod předmětným označením, ale že je nutné taktéž změnit obchodní firmu společnosti, jelikož nekalosoutěžním jednáním byla i volba názvu obchodní firmy a její užívání [41].

K tomu je nutno doplnit, že významným aspektem pro rozhodnutí jistě byla existence známkové řady žalobce, kdy nemusel prokazovat skutečné užívání těchto označení na trhu. Naopak jeho vlastnictvím byla celá řada ochranných známek obsahujících slovní spojení „BOHEMIA SEKT“. Zároveň je nutno upozornit na fakt, že soud uložil porušovateli předmětných práv i takovou povinnost, které se nelze domoci na základě zákona č. 221/2006 Sb., z čehož je patrné, že právní úprava nekalé soutěže je pro vlastníky ochranných známek také velmi důležitým institutem při vymáhání svých práv, vyplývajících z vlastnictví ochranné známky tak, jak je uvedeno výše.

4.2.3 Porušení práv z ochranné známky jako trestný čin

Ochranu vlastníků ochranných známek poskytuje rovněž zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který v ustanovení § 268 definuje trestný čin označený jako „Porušení práv k ochranné známce a jiným označením“. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známku s ní zaměnitelnou, nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje [43]. Účelem skutkové podstaty tohoto trestného činu je ochrana řádného průběhu hospodářské soutěže [18]. Pokud vlastník ochranné známky nebo kdokoliv jiný zjistí, že někdo svým jednáním naplnil základní znaky uvedené skutkové podstaty, může se obrátit na orgány činné v trestním řízení (policie České republiky a státní zastupitelství) a učinit trestní oznámení. Policie České republiky je následně povinna přijaté oznámení prověřit a v případě zjištění skutečností odůvodňujících zahájení trestního stíhání ho zahájit. Pokud dospěje k závěru, že byl výše uvedený trestný čin spáchán, podá příslušnému státnímu zastupitelství návrh na podání obžaloby. Jestliže státní zastupitelství shledá tento návrh důvodným, vypracuje obžalobu a podá ji k věcně a místně příslušnému soudu. Pokud bude vina pachatele zjištěna, může mu být soudem uložen trest odnětí svobody, zákaz činnosti či propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty [43].

5 NA CO NEZAPOMENOUT PŘED A PO REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY

Je jistě vhodné uvést, čeho by si měla osoba, která chce registrovat ochrannou známku, všimnout, jaké kroky by měla učinit. Tyto kroky mohou vést k hladkému zápisnému řízení, snazšímu zavedení označení na trh a k budování větší konkurenceschopnosti podniku. Dále je nutno upozornit na některé skutečnosti, které souvisí s existencí ochranné známky, neboť registrací ochranné známky vše pouze začíná.

Již při samotné tvorbě označení je důležité myslet na určité skutečnosti související s ochranou označení v podobě ochranné známky a zároveň i s postavením označení na trhu. Základem je udělat si řádný průzkum trhu, tj. jaká označení jsou v oblasti, do níž se chystá případný přihlašovatel vstoupit, užívána konkurenty. V tuto chvíli každý získá alespoň základní představu o tom, jak by mělo označení, které bude chtít užívat na trhu, vypadat a jak nikoliv. S takovou představou je pak vhodné označení zpracovat, případně nechat zpracovat [2]. Je však nutno zdůraznit, že hovoříme o označení, které je na trhu nové, o označení, podle kterého má být spotřebitel schopen identifikovat jak poskytovaný produkt, tak samotného poskytovatele produktu. Označení by mělo být co nejvíce originální, a to nejen ve vztahu k předmětnému trhu a označení konkurence, ale rovněž ve vztahu k produktům, které pod ním budou poskytovány. To by mělo být cílem každého, neboť se vyhne nejen případným sporům s konkurenty, ale zajistí si také konkurenční výhodu, spočívající ve vysoké rozlišovací schopnosti označení, tj. spotřebitel jednoznačně identifikuje poskytovatele daných produktů. Rovněž je tím zajištěn „hladký“ průběh řízení před Úřadem, neboť ten nebude požadovat prokázání rozlišovací způsobilosti označení na trhu.

Po zpracování návrhu označení, resp. po vzniklém návrhu je jistě vhodné zjistit, zda takové označení není registrováno jako ochranná známka. Je tedy vhodné udělat rešerši ochranných známek platných na území, které je objektem zájmu přihlašovatele. V současné době si každý může rešerši udělat sám nebo se obrátit na odborníky, zejména patentové zástupce či na Úřad. Samozřejmě v případě, že se přihlašovatel obrátí na odborníka, musí počítat, že se jedná o placenou službu.

V souvislosti s přihlašованиеm označení jako ochranné známky a s rešeršní činností je rovněž nutno vytvořit příslušný seznam výrobků a služeb, tj. seznam těch produktů, které mají být na trhu pod tímto označením poskytovány (chráněny). Je třeba zdůraznit, že seznam má obsahovat ty produkty, které jsou pod označením poskytovány třetím osobám, nikoliv které

daný subjekt využívá v rámci své obchodní činnosti. Jako příklad lze uvést přihlašovatele ochranných známek oblíbené výrobky „reklamní materiály“ zařazené ve třídě 16 a služby „reklamní činnost“ zařazené ve třídě 35. Pokud by měla být splněna podmínka poskytování produktů třetím osobám pak přihlašovatelem, který by měl mít tyto produkty v seznamu výrobků a služeb své přihlášky zapsány, by byla například reklamní agentura, která zpracovává reklamní materiály, a poskytuje je tak svým zákazníkům (třetím osobám) k dalšímu užití a poskytuje rovněž reklamní služby, jimiž propaguje produkty klientů. Naopak se bez těchto výrobků a služeb obejde například květinářství, které svým zákazníkům poskytuje služby vázání květin, zpracování dekorací apod., nikoliv však služby reklamní. Využití reklamních materiálů a reklamních služeb pro svou vlastní propagaci nemá se seznamem výrobků a služeb nic společného.

Seznam výrobků a služeb by však měl být také určitým způsobem flexibilní, tj. přihlašovatel by měl myslet na případný vývoj své činnosti a do seznamu výrobků a služeb přihlášky svého označení by měl začlenit i takové produkty, o kterých se domnívá, že by je v budoucnu pod označením mohl na trhu poskytovat. Případné pozdější změny v podobě rozšíření seznamu výrobků a služeb ochranné známky nejsou totiž dle zákona č. 441/2003 Sb. přípustné. Jedinou možností je podání nové přihlášky ochranné známky.

Pokud se chce osoba, která podává přihlášku ochranné známky, vyhnout sporným řízením, není jistě vhodné registrovat výše zmíněnou „blokážní“ či „zásobní“ ochrannou známku. U té lze totiž předpokládat, že po uplynutí 5 let zpravidla „nepřátelské“, konkurenční subjekty podají návrh na její zrušení této ochranné známky[1].

V souvislosti s podáním přihlášky ochranné známky je také vhodné zmínit, že mohou existovat určité programy, v rámci kterých jsou poskytovány dotace na průmyslová práva a tedy i ochranné známky. V současné době v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s názvem „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ mohou být čerpány dotace ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu [25]. Zprostředkující funkci zde plní agentura Czechinvest, státní příspěvková organizace, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center [24]. Oprávněnými žadateli o předmětné dotace jsou malé a střední podniky (jejich rozsah je přesně vymezen v dané dokumentaci), veřejné výzkumné instituce, vysoké školy. Všechny subjekty přitom musí mít sídlo v České republice, avšak mimo hlavní město Prahu. Je nutno upozornit,

že se jedná o podporu vztahující se pouze k ochraně průmyslových práv v zahraničí, tedy nevztahuje se na národní řízení [25]. Uvedený program je podrobně specifikován, přičemž obsahuje řadu výjimek ke svému využití. Nicméně dobrou zprávou je skutečnost, že oblast průmyslových práv není státu lhostejná a je jím podporována. Stát si zřejmě rovněž uvědomuje, jak jsou průmyslová práva, tedy i ochranné známky důležité pro konkurenceschopnost podniku.

Je třeba upozornit také na skutečnost, že registrací ochranné známky si vlastník nezajistí ani konkurenceschopnost, ani ochranu svých práv. Registrace ochranné známky je první krok. Lze říci, že se jedná o jakousi pojistku veškerých vložených prostředků, které byly dosud do označení vynaloženy. Dále je nutno k ochranným známkám přistupovat takovým způsobem a činit takové kroky, jejichž následkem bude zvýšení hodnoty tohoto označení a postavení subjektu na trhu. To je dáno zejména propagační činností, kvalitou poskytovaných výrobků a služeb a obratným manažerským rozhodováním či průmyslověprávní strategií spočívající např. v registraci dalších ochranných známek se stejným dominantním prvkem, tj. v utvoření známkové řady, která má v řízení neopominutelný význam. Pouze tak dokáže vlastník efektivně budovat dobré jméno své ochranné známky. Vlastník ochranné známky by tedy neměl zapomínat na to, že pověst ochranné známky závisí na řadě atributů, jimiž je zejména kvalita produktů a pověst společnosti [15].

Nebude - li vlastník ochranné známky přistupovat důsledně k jejímu rozvoji a k její ochraně, může dojít k tzv. rozměňování ochranné známky, tj. k jejímu oslabování. Vlastník ochranné známky by tak neměl s lhostejností přistupovat k situaci, kdy se na trhu objeví podobná označení nebo situaci, kdy je jeho označení bez právního důvodu na trhu užíváno jinými subjekty. Dokonce přílišné poskytování licencí může mít neblahý vliv na existenci ochranné známky, která se pak v důsledku všeho uvedeného může stát druhovým označením či označením s rozmělněnou rozlišovací způsobilostí, kdy tedy spotřebitel nebude s to rozlišit produkty vlastníka ochranné známky od produktů jiných soutěžitelů na trhu [3].

ZÁVĚR

V této bakalářské práci je popsána ochranná známka, její aspekty a význam pro podnikající subjekty a spotřebitele. Pojem ochranné známky je definován dle národní právní úpravy a jsou zdůrazněna ta hlediska, která jsou pro ni charakteristická a pro podnikající subjekty podstatná. Uvedeny jsou rovněž možnosti registrace ochranné známky v zahraničí. V některých případech je přitom poukázáno na případné odlišnosti v právní úpravě, zejména ochranné známky EU.

Ochranná známka je označením, které je schopné grafického znázornění a vždy se vztahuje k určitým výrobkům a službám. Jedná se o označení, které je způsobilé identifikovat výrobky a služby jednoho subjektu od produktů subjektu druhého. Lze přitom rozlišit několik druhů ochranných známek, a to z hlediska jejich grafického zpracování, způsobu užití a dále zvláštní typy ochranných známek/označení, tj. ochrannou známku s dobrým jménem a všeobecně známou známku.

Označení jako ochranná známka je v České republice registrováno Úřadem průmyslového vlastnictví, přičemž však existuje řada zákonných důvodů pro odmítnutí jeho ochrany. První fází řízení před Úřadem lze obrazně charakterizovat jako jakési síto, přes které neprojdou „hrubé nečistoty“ v podobě označení neschopných zápisu. Ve druhé fázi řízení je již ponecháno na vlastnících daných ochranných známek, resp. jiných označení, aby bránili svá práva a zabránili registraci těm označením, která by mohla zasahovat do jejich starších práv. Zásahem do starších práv by totiž přihlašovatel mohl způsobit nejen finanční újmu vlastníku starší ochranné známky, ale mohlo by dojít rovněž k rozmělnění rozlišovací způsobilosti ochranné známky a její vlastník by tak mohl přijít o konkurenční výhodu.

V této bakalářské práci je rovněž vysvětleno, jaké funkce ochranná známka má a proč je dobré je rozvíjet, jaký význam má ochranná známka pro podnik, ale i pro spotřebitele. Je zde také přiblíženo, jakým způsobem může vlastník ochranné známky poskytnout svá práva jiným subjektům stejně tak, jako je zde nastíněna problematika institutů, které souvisí s obranou vlastníků ochranných známek proti jejich narušitelům. Jistě zajímavým pohledem na věc je oblast soudního vymáhání práv, kdy je zřejmé, že vlastník ochranné známky má více možností domáhat se svých práv, než vlastník nezapsaného označení, který nemůže využít prostředků k nápravě prostřednictvím zákona č. 221/2006 Sb.

V poslední části práce jsou zdůrazněny důležité body, resp. uvedeny určité tipy pro přihlašovatele ochranných známek, kdy je zde rovněž brán zřetel na skutečnost, že registrace ochranné známky je počátkem budování jejího postavení na trhu, nikoliv konečnou fází. Bez péče o ochrannou známku se z ní může stát pouze „položka“ v rejstříku ochranných známek, s náležitou péčí pak silná ochranná známka, která přispívá k upevnění podniku v konkurenčním prostředí a získání konkurenční výhody. Řádným přístupem k ochranné známce, tj. staráním se o ni a o produkty, které jsou jí chráněny, získá vlastník ochranné známky konkurenční výhodu na trhu, spočívající zejména v tom, že se spotřebitel k takto označeným produktům bude vracet a dá jim přednost před produkty konkurence.

Lze uzavřít, že vlastník ochranné známky má výlučné právo ji užívat ve vztahu k předmětným výrobkům a službám a je mu tedy legálně garantován monopol, který může rovněž legálními prostředky chránit. Jako ochranu lze přitom označit nejen možnost vymáhání práv z jejich porušení, ale rovněž možnost vlastníka zabránit registrovat jako ochrannou známku jinými subjekty ta označení, která by mohla do jeho práv zasáhnout. Ochranná známka je tedy prostředek, který může vést ke konkurenceschopnosti společnosti, přičemž pokud se o něj podnik stará, je to prostředek, který není jednoduše konkurencí ovlivnitelný. Konkurence není s to do tohoto monopolu snadno zasáhnout.

POUŽITÁ LITERATURA

Tištěné zdroje

- [1] BARTOŠOVÁ, Jana a David ŠTROS. Ochranná známka v podnikání. *Profit*. 2005(27).
- [2] BAUER, Zdeněk. *Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky: tvorba názvu - obchodního jména krok za krokem*. Vyd. 1. V Praze: Zdeněk Bauer, 2014, 340 s. ISBN 978-80-904272-7-3.
- [3] ČADA, Karel a Milan KNÍŽEK. *Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství*. Vyd. 3. dopl. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001. ISBN 80-7282-013-3.
- [4] *Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje: obecná orientace a nejdůležitější webové stránky pro malé a střední podniky (MSP)*. Vyd. 1. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2004, 138 s. ISBN 80-7282-031-1.
- [5] ELIÁŠ, Karel a Marek SVATOŠ. *Nový občanský zákoník 2014: rejstřík : redakční uzávěrka 26.3.2012*. Ostrava: Sagit, 2012. ÚZ. ISBN 978-80-7208-920-8.
- [6] HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7.
- [7] HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015, xviii, 389 stran. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5.
- [8] HORÁČEK, Roman, 1966-. *Zákon o ochranných známkách; Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. Roman Horáček a kolektiv. 2., podstatně dopl. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2008., 527 s. (Beckovy texty zákonů s komentářem). Obsahuje odkazy na související právní předpisy. ISBN 978-80-7400-058-4.
- [9] JAKL, Ladislav. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice: vybrané otázky spojené s evropskou harmonizací a integrací*. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003, 227 s. ISBN 80-7282-033-8.
- [10] JAKL, Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2009. ISBN 978-80-86855-51-6.

- [11] JAKL, Ladislav. *Práva na označení a průmyslové vzory*. 2., aktualiz. vyd. Praha: Metropolitní univerzita, 2008, 251 s. ISBN 978-80-86855-36-3.
- [12] KELLER, Kevin Lane. *Strategické řízení značky*. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 796 s. ISBN 978-80-247-1481-3.
- [13] KOPECKÁ, Světlana. *Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví*. Vyd. 1. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, 84 s. ISBN 80-728-2025-7.
- [14] KORVER, Zuzana de, 1974-. *Zuzana de Korver ; Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha : Metropolitan University Prague Press ; Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2014. 190 s. ISBN 978-80-86855-97-4.
- [15] LANDES, William M a Richard A POSNER. *The economic structure of intellectual property law*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. ISBN 0-674-01204-6.
- [16] MARINIČ, Pavel. *Plánování a tvorba hodnoty firmy*. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2432-4.
- [17] MUNKOVÁ, Jindřiška. *Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž*. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2000, 122 s. ISBN 80-85100-95-9.
- [18] NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMALI, P. a kol. *restní právo hmotné.zvláštní část.6*. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. ISBN 978-80-7357-509-0.
- [19] *Přihlašování ochranných známek do zahraničí*. Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. Příručka Úřadu průmyslového vlastnictví.
- [20] SUCHÝ, Václav. *Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití*. Vyd. 1. Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2010. ISBN 978-80-7419-037-7.
- [21] ŠVEJDA, Pavel. *Inovační podnikání*. 1. vyd. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2007, 345 s. ISBN 978-80-903153-6-5.
- [22] *Vytvoření ochranné známky: úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky*. 2. české vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011, 32 s. Duševní vlastnictví pro podniky.
- [23] *VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2014*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. ISBN 978-80-7282-111-2.

Internetové zdroje

- [24] CZECHINVEST. *O Czechinvestu* [online]. 2016 [cit. 2016-03-07]. Dostupné z: <http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu>
- [25] CZECHINVEST. *Operační program pro podnikání a inovace* [online]. 2016 [cit. 2016-03-07]. Dostupné z: <http://www.czechinvest.org/oppik-cz>Databáze ochranných známek (ÚPV, OHIM, WIPO, WIPO-EU) s účinky na území ČR. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. Aktualizace 2015-01-14 [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular>
- [26] ČERNÝ, Mirek. Ochranné známky a nekalá soutěž I. In: *Epravo.cz* [online]. 2002 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-I-18013.html
- [27] ČERNÝ, Mirek. Ochranné známky a nekalá soutěž II. In: *Epravo.cz* [online]. 2002 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-II-18018.html
- [28] Databáze ochranných známek (ÚPV, OHIM, WIPO, WIPO-EU) s účinky na území ČR. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. Aktualizace 2015-01.14 [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular>
- [29] Franchising, podnikání bez rizika? In: *Www.napadnapodnikani.cz* [online]. 2012 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: <http://www.napadnapodnikani.cz/Franchising/franchising-podnikani-bez-rizika>
- [30] KOŠÍK, Petr. Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví (současný stav podle Nového Občanského Zákoníku). *Epravo.cz* [online]. 2014, 11 [cit. 2016-03-06]. ISSN 1213-189X. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/licencni-smlouvy-v-oblasti-dusevniho-vlastnictvi-soucasny-stav-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-95227.html>
- [31] MAREK, Karel. NOZ v praxi:Licenční smlouvy. *Bulletin-advokacie.cz* [online]. 2014, 9 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: <http://www.bulletin-advokacie.cz/NOZ-v-praxi-licencni-smlouvy?browser=mobi>
- [32] Metodické pokyny – ochranné známky. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. Aktualizace 2015-04-02 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: <http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/metodicke-pokyny-ochranne-znamky.html>

- [33] Mezinárodní ochranná známka. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. Aktualizace 2015-04-02 [cit. 2016-01-06]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html>
- [34] Nejčastější dotazy (FAQ). *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. Aktualizace 2015-07-30 [cit. 2016-01-29]. Dostupné z: [http://upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](http://upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)
- [35] *Portfolio by Zdeněk Hojsak* [online]. 2016 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: <http://www.coroflot.com/vertigo01/portfolio1>
- [36] RÁMEŠ, Ivan. Známká bez problému. *Franchising.cz* [online]. 2015 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: <http://franchising.cz/abc-firma/2548/znamka-bez-problemu/>
- [37] *Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti – kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky* [online]. 2015, 38 s. [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: file:///C:/Users/Jana/Downloads/tmdn_prohlaseni_cj6.pdf
- [38] TAMCHYNA, Jaroslav. *Stručně o franchisingu* [online]. Český institut pro franchising, 2005 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: www.ifranchising.cz/pdf/strucne-o-franchisingu.pdf
- [39] Třídníky – ochranné známky. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. Aktualizace 2015-04-02 [cit. 2016-01-06]. Dostupné z: <http://upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html>

Právní předpisy

- [40] *NARÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)*. In: Brusel, 2016.
- [41] Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 2011, zn. sp. 23 Cdo 4933/2009
- [42] *SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách*. In: Štrasburk, 2015.
- [43] Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- [44] Zákon č. 221/2006 Sb., ze dne 25. dubna 2006, o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání

práv z průmyslového vlastnictví). In *Sbírka zákonů České republiky*. 2000, částka 65, s. 3104-3128.

[45] Zákon č. 441/2003 Sb. ze dne 1. ledna 2006, o ochranných známkách a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. In *Sbírka zákonů České republiky*. 2000, částka 65, s. 3104-3128.