

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Limity ochranných známek - 1. část

Slovy zákona - „Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna.“[1] Jak tomu už ale bývá, ani toto právo není absolutní a existují případy, kdy je účinek ochranné známky omezen. Některé jsou zcela pochopitelné již na první přečtení, jiné vyžadují hlubší zamyšlení, a to zejména ve vztahu k jejich praktickým dopadům.

Užívá-li třetí osoba v obchodním styku neoprávněně cizí ochrannou známku, vlastník ochranné známky může takové užívání zakázat a domáhat se svých práv z porušení ochranné známky u soudu.

Co ale třetím osobám zakázat nemůžeme?[2]

1. užívat v obchodním styku své jméno, příjmení a adresu, jde-li o fyzickou osobu,
2. užívat označení nebo údaje, které nemají rozlišovací způsobilost a týkají se např. druhu, jakosti, množství nebo účelu,
3. užívat cizí ochranné známky za účelem označení původu výrobku nebo jeho účelu, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů,
4. užívat dřívější nezapsané označení,
5. užívat cizí ochranné známky na základě principu vyčerpání práv k ochranné známce.

Nyní se pojďme na výše zmíněné výjimky z absolutního práva k ochranným známkám podívat blíže.

Jméno a generická označení

První dvě uvedené kategorie nevyžadují hlubší analýzu. Označení, která nemají rozlišovací způsobilost, navíc ani nemohou být chráněna ochrannou známkou[3]. Základním smyslem ochranné známky totiž je poskytnout jakousi záruku původu, tj. že daný výrobek (případně služba) pochází od určitého výrobce, čímž je garantována úroveň kvality pojící se s renomé tohoto výrobce.

Podmínkou pro využití těchto zákonných licencí je užívání označení v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku.

Příslušenství a náhradní díly

Třetí kategorie už praxi vyvolává nejasnosti a soudní spory, jako např. v případě Gillette[4]. Výrobky společnosti Gillette všichni známe - holící strojky a vyměnitelné čepelky. V roce 2000 rozhodoval finský soud spor mezi společností Gillette a společností LA-Laboratories. Podstatou sporu bylo, že společnost LA-Laboratories, stejně jako Gillette, prodávala ve Finsku holící strojky skládající se z násadky a vyměnitelné čepelky. Čepelky prodávala LA-Laboratories pod ochrannou známkou Parason Flexor a na jejich obalu byl umístěn štítek s nápisem: „všechny násadky Parason Flexor a Gillette Sensor jsou kompatibilní s touto čepelkou“. LA-Laboratories neměla licenci k použití ochranné známky Gillette. Příklad se formou předběžné otázky dostal až k Soudnímu dvoru Evropské unie, který zdůraznil, že v takovýchto případech je nutné posuzovat dva aspekty: (i) nutnost užití

ochranné známky a (ii) soulad takového užití s poctivými obchodními zvyklostmi.

Oprávněnost využití cizí ochranné známky dle této výjimky je tedy dle SDEU závislá na zjištění, zda je toto užití nezbytné pro označení účelu výrobku, přičemž nezbytné je tehdy, pokud představuje jediný prostředek, jak veřejnosti sdělit srozumitelnou a úplnou informaci o účelu výrobku. Užití ochranné známky dále nesmí vzbuzovat dojem propojení mezi vlastníkem ochranné známky a třetí osobou, neoprávněně těžit z ochranné známky nebo naopak poškozovat její dobré jméno.

Dřívější nezapsané označení

V praxi se poměrně často vyskytuje situace, kdy podnikatel, řekněme mu Podnikatel A začne vyrábět výrobky pod určitým označením, aniž by si jej registroval jako ochrannou známku. Půjde-li všechno dobře a podnikání se bude dařit, označení se stane známým a veřejnost si začne dané označení spojovat s výrobky Podnikatele A. Po pár letech nicméně vstoupí na trh jiný podnikatel, řekněme mu Podnikatel B, nabízející konkurenční výrobky. Podnikatel B si pro své produkty ovšem podá přihlášku ochranné známky, která je totožná nebo zaměnitelná s označením užívaným Podnikatelem A již několik let.

Může se Podnikatel A nějak bránit a nadále užívat své nezapsané označení? Ano, může. Podnikatel A může podat námitky proti zápisu ochranné známky Podnikatele B, případně se domáhat vyslovení neplatnosti ochranné známky. Nedožví-li se o podané přihlášce včas nebo neuspěje-li s námitkami nebo s návrhem na vyslovení neplatnosti, může dané označení užívat i nadále vedle zapsané ochranné známky podnikatele B, a to z titulu držitele dřívějšího nezapsaného označení. Důležité je, že práva k tomuto označení mu vznikla před podáním přihlášky ochranné známky Podnikatele B.

Jaké kroky může učinit podnikatel B? Pokud dojde k výše popsané situaci, tak je velmi pravděpodobné, že Podnikatel B se bude s odkazem na svou zapsanou ochrannou známku snažit zakázat užívání zaměnitelného nezapsaného označení Podnikatele A. Zákon o ochranných známkách nám ovšem říká, že Podnikatel B musí strpět užívání nezapsaného označení Podnikatele A.

Jaké jsou tedy možnosti podnikatele B? Důležité je si uvědomit, že práva k nezapsanému označení musela vzniknout před podáním přihlášky ochranné známky. Podnikatel A bude tedy v případném sporu muset prokázat, že nezapsané označení užíval již před podáním přihlášky ochranné známky, přičemž se musí jednat o užívání na relevantním trhu ve vztahu k veřejnosti, které nebude pouze lokálního charakteru.^[5] To znamená, že užívání takového označení pouze jako označení pracovního nebo interního uvnitř firmy nepostačí. Odborná literatura i judikatura se dále shoduje na tom, že práva k nezapsanému označení nelze převést na jinou osobu a rovněž nelze jiné osobě udělit licenci k užívání nezapsaného označení.^[6] Je tomu tak proto, že v případě užívání nezapsaného označení se nejedná o subjektivní právo, nýbrž pouze o výjimku ze subjektivního práva někoho jiného (vlastníka ochranné známky). Pokud by tedy nezapsané označení bylo sice užíváno před podáním přihlášky ochranné známky, ale nikoli Podnikatelem A, nýbrž třetí osobou, která toto „právo“ na Podnikatele A převedla, takový převod bude neplatný a Podnikatel B může podnikateli A užívání nezapsaného označení zakázat.

Vyčerpání práv k ochranné známce

Vzhledem k složitosti tohoto institutu se budeme konceptu vyčerpání práv věnovat ve druhé samostatné části tohoto článku.



Mgr. Paulína Macháčová,
advokátka

EVERSHEDS SUTHERLAND

[Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.](#)

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8

Tel.: +420 255 706 500
Fax: +420 255 706 550
e-mail: paha@eversheds-sutherland.cz

[1] Viz § 8 odst. 1 zákona č. [441/2003](#) Sb. o ochranných známkách („Zákon o ochranných známkách“).

[2] Viz § 10 a 11 Zákona o ochranných známkách.

[3] Viz § 4 b) a c) Zákona o ochranných známkách.

[4] Rozhodnutí SDEU sp. zn. C-228/03.

[5] Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z.: 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. doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 408 s.

[6] Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.4.2014, sp. zn. 23 Cdo 3790/2011 a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.4.2012, sp. zn. 23 Cdo 3412/2010.

Další články:

- [Hodnotící dotazníky jako obchodní sdělení v kontrolním plánu ÚOOÚ pro rok 2026](#)
- [Konec „severních ateliérů“? Nový stavební zákon otevírá dveře k rekolaudaci ubytovacích jednotek na plnohodnotné byty](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 33.: Prevence střetu zájmů \(jednatel x společnost\)](#)
- [Jak se vyhnout zákazu a postihu dohod o určování cen pro další prodej?](#)
- [Střet zájmů členů volených orgánů obchodních korporací: pravidla, proces a následky](#)
- [Nová „tlačítková“ povinnost pro e-shopy](#)
- [Digital Omnibus: Revoluce v datech, nebo jen nová zátěž pro podnikatele?](#)
- [Právní due diligence nemovitostí: na co se v praxi skutečně zaměřit](#)
- [Hmotněprávní opatrovník obchodní korporace: mezi efektivní ochranou a zásahem do korporační autonomie](#)
- [Zákon Lugového: jak Rusko přepisuje pravidla mezinárodních arbitráží](#)
- [Novelizace nařízení EU o odlesňování \(EUDR\)](#)