

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

Limity ochranných známek - 2. část

Vyčerpání práv k ochranné známce a jeho praktický význam

Chráníte svou značku ochrannou známkou? Výborně! Zajistí Vám tato ochranná známka absolutní ochranu před užitím Vaší značky bez Vašeho souhlasu? Jak jsme viděli již v první části tohoto článku - ne tak docela. Vytvořili jste si síť autorizovaných prodejců a spoléháte na to, že tím zabráníte prodeji Vašich výrobků ze strany obchodníků, kteří Vaše výrobky zakoupili, kdo ví kde? Opět - ne tak docela.

Podívejme se na to i z druhé strany - nakoupili jste značkové výrobky nikoli přímo od výrobce, nýbrž od neznámého přeprodejce, prodáváte je koncovým zákazníkům a nyní Vám přišla výzva od výrobce, ať upustíte od porušování práv k jeho ochranné známce? Je požadavek výrobce oprávněný? Pravděpodobně nikoli. Vlastníte e-shop a umístili jste na něj logo výrobce, jehož výrobky prodáváte, ale nejste autorizovaným smluvním partnerem? Porušujete tím práva k ochranné známce toho výrobce? Ne nutně.

Proč tomu tak je? Pojdme se blíže podívat na poslední z výjimek z absolutního účinku ochranných známek, a to na známý pojem s poměrně neznámým obsahem, a sice „*vyčerpání práv k ochranné známce*“.

Právní úpravu vyčerpání práv k ochranné známce nalezneme v § 11 zákona o ochranných známkách[1]. Stejně pravidlo je obsaženo rovněž v čl. 15 nařízení o ochranné známce EU[2]. Tato ustanovení nám říkají, že **pokud vlastník ochranné známky opatří své výrobky touto ochrannou známkou a uvede je na trh Evropské unie[3], tyto výrobky mohou být na trhu EU dále volně obchodovány, přičemž takový prodej lze zakázat pouze z oprávněných důvodů**. Co toto pravidlo ovšem znamená v praxi a jak se s ním vypořádaly soudy?

1. Luxusní rakouské brýle dovezené z Bulharska, aneb případ Silhouette[4]

Společnost Silhouette je výrobcem luxusních brýlí. Společnost Hartlauer je prodejcem brýlí, nicméně, zaměřuje se na nižší cenovou kategorii. Silhouette neprodávala své brýle prostřednictvím společnosti Hartlauer, protože by to mohlo poškodit její luxusní image.

V roce 1995 prodala společnost Silhouette 21.000 kusů svých starších modelů brýlových rámu bulharské společnosti s tím, že tyto rámy měly být prodávány výhradně na území Bulharska (které v dané době ještě nebylo členským státem EU) a dalších zemí bývalého Sovětského svazu. Tyto rámy se ovšem objevily na rakouském trhu, kde je prodávala společnost Hartlauer, která je nakoupila v Bulharsku a dovezla zpátky do Rakouska. Silhouette se takovému neautorizovanému dovozu a prodeji pochopitelně bránila a případ se dostal až k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Výsledkem bylo potvrzení, že k vyčerpání práv k ochranné známce v rámci EU dojde pouze v případě, že osoba oprávněná z této ochranné známky uvede výrobky jí označené na trh EU. Uvede-li je na trh mimo EU, k vyčerpání práv v EU nedojde. Co to tedy znamenalo v případě Silhouette? Silhouette měla právo zakázat prodej brýlových rámu uvedených na východní trh a určených pro tento trh v Rakousku prostřednictvím společnosti Hartlauer, jelikož tyto rámy neuvedla na trh v EU.

2. Parfémy Dior v katalogu drogerie, aneb případ Dior^[5]

Společnost Dior využívala pro prodej svých parfémů selektivní distribuční systém s cílem zdůraznit luxusní punc značky, přičemž distributoři byli oprávněni prodávat produkty pouze koncovým zákazníkům, nikoli je přeprodávat.

Společnost Evora provozovala síť drogerií Kruidvat v Nizozemsku. Drogerii Kruidvat, která nebyla autorizovaným distributorem značky Dior, se díky paralelním dovozům povedlo získat produkty Dior, které dál prodávala koncovým zákazníkům. V rámci předvánoční kampaně se parfémy Dior objevily v katalogu a na letáčích drogerií Kruidvat. Zatímco Dior nezpochybňoval právo drogerií Kruidvat prodávat jejich parfémy, napadal způsob propagace svých parfémů na předvánočních letáčích, který dle názoru Dior poškozoval luxusní a prestižní image značky, porušoval práva Dior k jejich ochranné známce a Dior tedy měl oprávněný důvod takovou propagaci zakázat.

Soudní dvůr v tomto případě zastal drogerií Kruidvat a postavil najisto, že **prodejce (reseller) má nejen právo prodávat výrobky chráněné ochrannou známkou, ale rovněž má i s tím související právo využít ochrannou známkou k propagaci prodeje těchto výrobků pro něj standardním způsobem.** To znamená, že vyobrazením parfémů Dior ve svém katalogu drogerie Kruidvat neporušila práva k ochranné známce Dior.

3. Oprávněné důvody, poškození reputace ochranné známky a obchodní propojení

Jak bylo zmíněno již v úvodu tohoto článku, § 11 zákona o ochranných známkách a rovněž čl. 15 nařízení o ochranné známce EU dává vlastníkově ochranné známky záchranu v podobě „oprávněných důvodů“, které dále vysvětluje tak, že se jedná zejména o případy, kdy došlo ke změně nebo zhoršení stavu výrobků po jejich uvedení na trh.

Touto výjimkou se snažila argumentovat i společnost Dior ve výše zmíněném případě, když tvrdila, že vyobrazením jejich produktů v katalogu drogerie poškozuje luxusní a exkluzivní image značky. S tímto argumentem ovšem neuspěla, jelikož Soudní dvůr měl za to, že prodejci, který běžně prodává zboží téhož druhu, byť ne nutně stejné kvality jako zboží chráněné ochrannou známkou, nelze zakázat takové užívání ochranné známky, které je běžné na trhu, na kterém prodejce působí. V překladu to tedy znamená, že drogerie Kruidvat neporušila práva k ochranné známce Dior, jelikož parfémy jsou zbožím, které běžně prodává, a propagace formou letáků a katalogů je v sektoru drogerií běžná. Na straně Dior tedy nebyly dány oprávněné důvody.

Interpretaci oprávněných důvodů nalezneme i v českých vodách. Vrchní soud v Praze^[6] řešil situaci, kdy žalovaný použil na vývěsním štítě své provozovny označení „Subaru“, přičemž ale nebyl smluvním partnerem výrobce aut Subaru. V tomto případě soud shledal přítomnost oprávněných důvodů, protože způsob užití ochranné známky Subaru byl v rozporu s obchodními zvyklostmi a dobrými mravy, jelikož v tomto případě navozoval dojem, že „Subaru“ je označením provozovny žalovaného, a tudíž v rozporu se skutečností implikoval obchodní propojení mezi žalobcem a žalovaným. Toto rozhodnutí je v souladu s rozhodnutím Soudního dvora v případě BMW^[7], kdy soud uzavřel, že vlastník ochranné známky nemůže bránit třetí osobě v užívání této ochranné známky, pokud tím tato třetí osoba informuje veřejnost, že provádí servis a údržbu výrobků chráněných danou ochrannou známkou. Nicméně, použití ochranné známky nesmí vytvářet dojem obchodního propojení nebo jiného zvláštního vztahu mezi těmito subjekty.

Shrnutí a podtrženo - co tedy vyčerpání práv znamená?

Jak bylo demonstrováno na výše uvedených reálných případech, důsledek principu vyčerpání práv je

následující:

1. **výrobky chráněné ochrannou známkou**, které již byly oprávněnou osobou (nebo s jejím souhlasem) uvedeny na trh EU, **lze na tomto trhu dále volně obchodovat**, a to díky paralelním dovozům rovněž ze strany neautorizovaných prodejců,
2. **ochranná známka chrání tyto výrobky může být rovněž použita za účelem propagace** prodeje těchto výrobků nebo souvisejících služeb (viz např. sdělení o servisu a údržbě v případě BMW nebo vyobrazení v katalogu jako v případě Dior),
3. výše uvedené užití lze **zakázat pouze pokud k tomu existují oprávněné důvody, které jsou vykládány spíše restriktivně** (takovým důvodem může být např. vyvolání klamavého dojmu o obchodním propojení jako v případě Subaru).

Je tedy zřejmé, že důležitou roli budou hrát skutkové okolnosti každého jednotlivého případu. Na otázky položené v úvodu tedy nelze dát zaručenou univerzální odpověď. Nicméně, výše nastíněná judikatura určitě poslouží jako užitečné vodítko.

To samé platí pro i limity účinků ochranných známek, kterými jsme se zabývali v první části tohoto článku, a to zejména ve vztahu k (i) užívání cizí ochranné známky k označení kompatibility příslušenství nebo náhradních dílů a (ii) užívání dřívějšího nezapsaného označení.



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] Zákon č. [441/2003](#) Sb. o ochranných známkách.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.

[3] A rovněž trhu EHP.

[4] Rozhodnutí SDEU sp. zn. C-355/96.

[5] Rozhodnutí SDEU sp. zn. C-337/95.

[6] Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 96/2007 ze dne 18. 9. 2007.

[7] Rozhodnutí SDEU sp. zn. C-63/97.

© EPRAVO.CZ - Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Zápis ochranné známky bez komplikací. Klíčem k úspěchu je kvalitní předběžná rešerše](#)
- [Zneužití práva na přístup podle GDPR](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 31. - létající pořizovatel ve světle nového stavebního zákona](#)
- [Právní povaha sítě elektronických komunikací - režim náhrady škody](#)
- [Náhrada ušlého nájemného při předčasném ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory](#)
- [Jak fungují plánovací smlouvy v reálných situacích \(2. díl\)](#)
- [Nejvyšší soud a forma smlouvy o smlouvě budoucí: krok zpět v ochraně právní jistoty?](#)
- [„Za každou kauzou je živý příběh“](#)
- [Přehnaná, nebo důvodná prevence? Zajištění a utvrzení závazků v praxi](#)
- [Spoluvlastnictví a správa společné věci](#)
- [Doručování soudních písemností ze zahraničí do ČR](#)