

7. 5. 2021

Veźměte, prosěme, na vědomě, Źe text ělĀnku odpovědĀ platně prĀvně śpravě ke dni publikace.

Limity ochranněch znĀmek - 2. ěast

VyěerpĀně prĀv k ochranně znĀmce a jeho praktickě věznam

ChrĀněte svou znaěku ochrannou znĀmkou? Věborně! Zajistě VĀm tato ochrannĀ znĀmka absolutně ochranu pěed uŹitěm Vaŝě znaěky bez Vaŝeho souhlasu? Jak jsme viděli jěŹ v první ěasti tohoto ělĀnku - ne tak docela. Vytvořili jste si sěť autorizovaněch prodejěŹ a spolěhĀte na to, Źe těm zabrĀněte prodejě Vaŝich věrobněkŹ ze strany obchodněkŹ, kteřě Vaŝe věrobněky zakoupili, kdo vě kde? Opět - ne tak docela.

Poděvejme se na to i z druhé strany - nakoupili jste znaěkově věrobněky nikoli pěěmo od věrobněce, něbrŹ od neznĀměho pěeprodejce, prodĀvĀte je koncověm zĀkazněkŹm a nyně VĀm pěiŝla vězva od věrobněce, ať upustěte od poruŝovĀně prĀv k jeho ochranně znĀmce? Je poŹadavek věrobněce oprĀvněněy? Pravděpodobně nikoli. Vlastněte e-shop a uměstili jste na něj logo věrobněce, jehoŹ věrobněky prodĀvĀte, ale nejste autorizovaněm smluvněm partnerem? Poruŝujete těm prĀva k ochranně znĀmce toho věrobněce? Ne nutně.

Proě tomu tak je? Pojdme se blěe poděvat na posledně z vějimek z absolutněho śvěnku ochranněch znĀmek, a to na znĀmě pojem s poměrně neznĀměm obsahem, a sice „vyěerpĀně prĀv k ochranně znĀmce“.

PrĀvně śpravu vyěerpĀně prĀv k ochranně znĀmce nalezneme v § 11 zĀkona o ochranněch znĀmkĀch[1]. Stejně pravidlo je obsaŹeno rovněŹ v ěl. 15 nařězeně o ochranně znĀmce EU[2]. Tato ustanoveně nĀm řěkajě, Źe **pokud vlastněk ochranně znĀmky opatřě svě věrobněky touto ochrannou znĀmkou a uvede je na trh Evropskě unie[3], tyto věrobněky mohou bět na trhu EU dĀle volně obchodovĀny, pěěemŹ takově prodej lze zakĀzat pouze z oprĀvněněch dśvodŹ. Co toto pravidlo ovŝem znamenĀ v praxi a jak se s něm vypořĀdaly soudy?**

1. Luxusně rakouskě brěle dovezeně z Bulharska, aneb pěěpad Silhouette[4]

Spoleěnost Silhouette je věrobněcem luxusněch brělě. Spoleěnost Hartlauer je prodejcem brělě, nicměně, zaměřuje se na niŹŝě cenovou kategorii. Silhouette neprodĀvala svě brěle pěstřednictvěm spoleěnosti Hartlauer, protože by to mohlo poŝkodit její luxusně image.

V roce 1995 prodala spoleěnost Silhouette 21.000 kusŹ svěch starŝěch modelŹ brělověch rĀmŹ bulharskě spoleěnosti s těm, Źe tyto rĀmy měly bět prodĀvĀny věhradně na śzemě Bulharska (kteřě v daně době jeŝtě nebylo ělenskěm stĀtem EU) a dalŝěch země běvalěho Sovětskěho svazu. Tyto rĀmy se ovŝem objevily na rakouskěm trhu, kde je prodĀvala spoleěnost Hartlauer, kteřĀ je nakoupila v Bulharsku a dovezla zpĀtky do Rakouska. Silhouette se takověmu neautorizovaněmu dovozu a prodejě pochopitelně brĀnila a pěěpad se dostal aŹ k Soudněmu dvoru Evropskě unie.

Věsledkem bylo potvrzeně, Źe k vyěerpĀně prĀv k ochranně znĀmce v rĀmci EU dojde pouze v pěěpadě, Źe osoba oprĀvněnĀ z těto ochranně znĀmky uvede věrobněky jě oznaěeně na trh EU. Uvede-li je na trh mimo EU, k vyěerpĀně prĀv v EU nedojde. Co to tedy znamenalo v pěěpadě Silhouette? Silhouette měla prĀvo zakĀzat prodej brělověch rĀmŹ uvedeněch na věchodněě trh a urěeněch pro tento trh v Rakousku pěstřednictvěm spoleěnosti Hartlauer, jelikoŹ tyto rĀmy 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 známku 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:

- [Rozdělení společného jmění manželů v případech výdělečné činnosti pouze jednoho z manželů](#)
- [Oběť znásilnění má nárok na peněžitou satisfakci](#)
- [Digitalizace AML povinností: jak technologie mění plnění povinností pro tisíce povinných osob](#)
- [\(Ne\)vypořádání předmětu řízení u soudního smíru](#)
- [Nové limity opatrovnického rozhodování v judikatuře ESLP a Ústavního soudu](#)
- [Mimosmluvní odměna při společném zastupování více osob](#)
- [Nepřiznané koalice](#)
- [Společnost s podíly 50:50 – právní rizika patových situací a jejich smluvní řešení](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 34: Jednání za společnost – prokura](#)
- [Jak nastavit smlouvy s dodavatelem podle nové právní úpravy kybernetické bezpečnosti?](#)
- [Vada koupené věci – kdy zjištěné nedostatky zakládají kupujícímu práva z vadného plnění a kdy nikoliv?](#)