

22. 12. 2016

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

Práva z ochranné známky Evropské unie - celní území

Novelizovaný článek 9 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424,[1] kterým se mění i nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství ve svém odstavci 4 dává vlastníku/ majiteli ochranné známky Evropské unie (EUTM) i právo na obranu proti všem třetím osobám při vstupu výrobků porušujících práva k ochranné známce a uvádění takových výrobků do jakéhokoliv z celních režimů.



To znamená, že je oprávněn bránit všem třetím osobám v přepravě výrobků v rámci obchodního styku do Evropské unie, aniž by v ní byly propuštěny do volného oběhu, pokud takové výrobky, včetně obalů, pocházejí ze třetích zemí a jsou bez povolení označeny ochrannou známkou, která je totožná s EUTM zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v jejích podstatných rysech od této ochranné známky rozlišit – definice použitá už v Dohodě TRIPS. Obdobné ustanovení je obsaženo i v bodech 21 a 22 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.[2] Tato směrnice se týká národních právních úprav a národních ochranných známek.

Uvedené výrobky tak nesmějí být propuštěny/ uváděny do celních režimů, tj. tranzit, dočasné použití, aktivní zušlechťovací styk, svobodné pásmo, dočasné uskladnění, skladování, překládání.

Novela tak v postatě kodifikuje stav již navozený soudní judikaturou, která se vypořádala se situací, kdy výrobky porušující práva vlastníka/ majitele ochranné známky nebyly primárně určeny pro uvedení na trh Evropské unie (trh konečného určení), ale nacházely se např. v režimu tranzitu (původně jinak např. rozsudek SDEU, respektive ESD, ve věci Philips/Nokia C-446/09 a C-495/09).

Ustanovení je nutné vykládat a používat v úzké souvislosti s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013, o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány.[3] Vlastník EUTM/ držitel práv uplatňuje svoje právo zejména prostřednictvím Žádosti o přijetí opatření celních orgánů podle článku 6 nařízení (EU) č. 608/2013.

Samozřejmě celní orgány průběžně provádí celní kontroly – mělo by se tak dít zejména na základě kritérií analýzy rizik. Zadržením zboží celními orgány se rozumí jeho nepropuštění a umožnění držiteli práva přístupu k důvěrným informacím a prohlídky dotyčného zboží, může dojít i ke zničení zboží bez toho, aby bylo formálně rozhodnuto o tom, že zboží porušuje právo.

Rozhoduje se v řízení před soudem věcně příslušným pro rozhodování o EUTM na základě určovací žaloby (tzv. „padělkové žaloby“), kdy tento soud by měl rozhodnout, zda popsáním jednáním došlo k porušení přesně určeného práva k duševnímu vlastnictví, tj. EUTM v takovém případě. Nicméně

právo/ nárok vlastníka EUTM nelze v tomto směru považovat za absolutní, jak lze dovodit z toho, že zaniká, pokud v rámci řízení týkajícího se otázky, zda byla porušena práva ze zapsané EUTM, poskytne deklarant nebo držitel zboží důkazy o tom, že vlastník EUTM není oprávněn zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení, tzv. „safeguard clause“, kdy dochází velice často k obrácení důkazního břemene.

K tomuto lze dodat, že vlastník EUTM/ držitel práva je odpovědný za škody vzniklé držiteli zboží nebo deklarantovi mimo jiné v případech, kdy se následně zjistí, že dotyčné zboží neporušuje právo duševního vlastnictví, tj. EUTM v takovém případě.

U specifických výrobků nenarušujících práva vlastníků EUTM jistě existuje naléhavost jejich obchodování, dovozu a vývozu. V tomto smyslu všechny výše uvedené předpisy ve svých odůvodněních stanoví, že členské státy by měly přijmout vhodná opatření k zajištění bezproblémového tranzitu zákonných i generických léčivých přípravků, což lze chápat jako určité uvolnění pro celní orgány v zájmu ochrany veřejného zdraví a s právem prosazovat přístup k léčivým přípravkům pro všechny, jak uvádí níže uvedené Oznámení. Pokud jde o mezinárodní nechráněné názvy (International Nonproprietary Names - INN) jako obecně uznávané generické názvy pro účinné látky ve farmaceutických přípravcích (identifikují farmaceutické látky nebo účinné složky léčivých přípravků), je nezbytné řádně zohlednit stávající omezení účinku práv plynoucích z EUTM. Vlastník EUTM by tak neměl mít právo bránit jakékoli třetí osobě v přepravě výrobků do Evropské unie, aniž by v ní byly propuštěny do volného oběhu, na základě podobnosti mezi INN účinné látky v léčivech a danou ochrannou známkou.

Zakázaná jsou i jednání vedoucí k porušování práva vlastníka EUTM (přípravná fáze) a boji proti padělkům, i v tomto případě se v podstatě jedná o nastolení formálního zákonného právního rámce stavěného dosud na soudní judikatuře.

V obecné rovině je uvedeno v bodu 9 odůvodnění nařízení č. 2015/2424, jímž je dáno vlastníků EUTM právo zakázat umístování označení porušující práva z ochranné známky na výrobky, stejně jako některé přípravné kroky učiněné před umístováním. Konkrétněji je toto oprávnění rozvedeno v novém článku 9a, kdy v případě existence rizika, že pro výrobky nebo služby by mohly být použity obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky či zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost, nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž je známka umístěna, a toto používání by představovalo porušení práv vlastníka EUTM má její vlastník právo zakázat v obchodním styku: (i) umístování označení totožné s EUTM nebo označení jí podobné na obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky či zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost, nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka umístěna; (ii) nabízení na trhu či uvádění na trh, nebo skladovat pro tyto účely, nebo dovážet či vyvážet obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka umístěna.

V návaznosti na shora uvedené právní předpisy vydala Komise dne 5. 7. 2016 pod číslem 2016/C 244/03 Oznámení o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány v souvislosti se zbožím dovezeným na celní území Unie, které není propuštěno do volného oběhu, včetně zboží v tranzitu.[4]



Oldřich Trojan

[HOLEC, ZUSKA & Partneři](#)

Palác Anděl
Radlická 1c/3185
150 00 Praha 5

Tel.: +420 296 325 235

Fax: +420 296 325 240

e-mail: recepce@holec-advokati.cz

[1] Dostupné na [www](#), k dispozici >>> [zde](#).

[2] Dostupné na [www](#), k dispozici >>> [zde](#).

[3] Dostupné na [www](#), k dispozici >>> [zde](#).

[4] Dostupné na [www](#), k dispozici >>> [zde](#).

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

Další články:

- [Novelizace nařízení EU o odlesňování \(EUDR\)](#)
- [Zneužití práva na přístup podle GDPR](#)
- [Doručování soudních písemností ze zahraničí do ČR](#)
- [Novinky z české a evropské regulace finančních institucí za měsíc únor 2026](#)
- [Digital Fairness Act a influencer marketing - cesta ke konci roztržitosti regulace?](#)
- [Novinky z české a evropské regulace finančních institucí za měsíc leden 2026](#)
- [IATA Travel & Cargo akreditace v letectví - v čem spočívají její výhody?](#)
- [Digital Omnibus o AI: návrh nařízení o zjednodušení pravidel pro umělou inteligenci](#)
- [Rozhodčí nálezy vydané ruskými rozhodčími soudy a jejich uznání a výkon na území EU](#)
- [Environmentální tvrzení společností v hledáčku EU: Jak se vyhnout greenwashingu a obstát v nové regulaci?](#)
- [AIFMD II v České republice: Schvalovací proces a co čeká investiční společnosti](#)