10. 5. 2018

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

Řádné užívání ochranné známky EU

Ochranná známka EU má na území Evropské unie zajistit jejímu vlastníkovi ochranu obchodního názvu nebo názvu jeho výrobků a služeb před zneužíváním jinými osobami. Vlastník ochranné známky je jediný, kdo je oprávněn nakládat s označením v souvislosti s konkrétními výrobky a službami, pro které je ochranná známka zapsaná. Nikdo jiný není oprávněn do tohoto práva vlastníkovi bez jeho souhlasu zasahovat. Naproti právům, která vlastník ochranné známky má, stojí i povinnosti, především povinnost ochrannou známku užívat. Nařízení EU č. 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie (dále jen „Nařízení“) v čl. 18 odst. 1 stanovuje, že „pokud do pěti let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku EU řádně v Unii užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka EU sankcím.“ Těmito sankcemi je pak především zrušení ochranné známky nebo nemožnost úspěšně bránit zápisu stejné nebo podobné ochranné známky jiným subjektem.

LEGALITÉ

LAWYERS

V praxi může docházet k tomu, že ostatní subjekty, zejména konkurence, která má také zájem konkrétní označení užívat, napadne nedostatečné užívání ochranné známky a bude se v souladu s čl. 58 Nařízení domáhat zrušení ochranné známky. Pokud je návrh na zrušení ochranné známky podán a vlastník ochranné známky nechce, aby ochranná známka byla zrušena, musí se proti návrhu na zrušení bránit. Vlastník ochranné známky musí v řízení o zrušení ochranné známky prokázat, že zapsanou ochrannou známku řádně užívá. Pojem řádné užívání není v Nařízení jasně specifikován, proto v praxi často vyvstane otázka, v jakém rozsahu, intenzitě, množství a případně v kolika zemích musí vlastník známku užívat, aby užívání ochranné známky mohlo být považováno za řádné.

O návrzích na zrušení ochranné známky EU z důvodu jejího neužívání rozhoduje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) a pokud strany s rozhodnutím EUIPO nesouhlasí, pak rozhoduje Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „ESD“), který k otázce řádného užívání ochranné známky vytvořil rozsáhlou judikaturu.

Základní podmínky, které třeba posoudit, aby se určilo, zda je ochranná známka řádně užívána, stanovil ESD v rozsudku ze dne 11. 5. 2006, ve věci C-416/04 P Sunrider v. OHIM. Hlavní podmínkou je, aby ochranná známka byla užívána v souladu s její hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb za účelem vytvoření nebo zachování podílu na trhu. Pro naplnění podmínky účelu vytvoření nebo zachování podílu na trhu se zvažuje, zda je známka skutečně užívána a zda je užívána v konkrétním obchodním styku tak, aby její užívání bylo odůvodněné.

Skutečným užíváním je užívání ochranné známky, které není jen symbolické, aby zajistilo ochranu práv ze známky, ale užívání, jehož cílem je naplnit základní funkci známky a získat nebo udržet podíl na trhu.[1]

Vlastník má ochrannou známku užívat v obchodním styku způsobem, který je odůvodněný. V úvahu

se především bere četnost nebo pravidelnost užívání.[2] Zohledňuje se také skutečnost, že známka je užívána při uvádění nových výrobků nebo služeb na trh. Není však stanoven kvantitativní rozsah, který by bylo nutno považovat za řádné užívání, jelikož i minimální užívání může být považováno za řádné, pokud je takové užívání obchodně odůvodněno a v daném odvětví obvyklé. Dle ESD dokonce i užívání jediným zákazníkem, který dováží výrobky, může být dostačující k prokázání řádného užívání, pokud má dovoz obchodní opodstatnění pro majitele ochranné známky.[3]

Při posuzování řádného užívání je nutné analyzovat místo, čas, rozsah a povahu užívání[4] a následně poměřovat, zda je toto užívání obchodně odůvodněné z hlediska vytvoření nebo zachování podílu na trhu. Vlastník ochranné známky musí k prokázání splnění těchto kritérií předložit důkazy. K prokázání řádného užívání slouží důkazy, které prokazují vazbu mezi ochrannou známkou a zbožím nebo službami a vlastníkem ochranné známky. Těmito důkazy zpravidla budou obaly, katalogy, reklamní materiály a faktury, které EUIPO považuje za přímý důkaz o řádném užívání ochranné známky.[5] K prokázání řádného užívání ochranné známky by předložené důkazy měly objektivně svědčit o užívání ochranné známky.[6]

Ochranná známka EU má sloužit jejímu vlastníkovi k ochraně označení na celém území EU a nabídnout mu jednodušší alternativu vedle zapisování ochranných známek v každém členském státě. Pro vlastníka ochranné známky by mělo být jednodušší chránit své výrobky a služby při jejich uvádění na trzích ostatních členských států. Pokud však vlastník ochranné známky tento úmysl nemá, může dojít k výmazu jeho ochranné známky z důvodu, že známku užívá jen např. v jednom členském státě?

Rada a Komise EU se v minulosti k této otázce vyjádřily ve společném prohlášení tak, že *„skutečné užívání v jediném členském státě představuje skutečné užívání ve Společenství.*“[7] Tato interpretace však byla ESD odmítnuta s poukazem na skutečnost, že prohlášení Rady ani Komise, které nenachází vyjádření ve znění sekundárního práva, nemohou být využita při výkladu jednotlivých ustanovení.[8]

Ač by tedy bylo možné očekávat, že pro řádné užívání by ochranná známka EU měla být užívána na širším území než ochranná známka národní, dle ESD není vyloučeno, aby s ohledem na charakteristiku konkrétních výrobků a služeb, bylo řádným užíváním i užívání na území jednoho členského státu. Posuzování řádného užívání se tedy musí provádět bez ohledu na hranice jednotlivých členských států.

„Skutečným užíváním je, je-li známka užívána v souladu se svou hlavní funkcí a za účelem udržení nebo získání podílu na trhu v Evropském společenství pro výrobky nebo služby označené uvedenou ochrannou známkou. Předkládajícímu soudu přísluší posoudit, zda jsou tyto podmínky ve věci v původním řízení splněny, přičemž musí zohlednit všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, jako jsou zejména vlastnosti dotčeného trhu, povaha výrobků nebo služeb chráněných dotčenou ochrannou známkou, územní a kvantitativní rozsah užívání, jakož i jeho četnost a pravidelnost.“[9]

EUIPO při posuzování řádného užívání ochranné známky nebere v úvahu teritoriální hranice, jelikož má v souladu s judikaturou ESD za to, že není důležité v kolik členských státech se ochranná známka užívá, pokud je ochranná známka užívána na území EU, které je územím bez hranic a jsou splněny ostatní podmínky řádného užívání, a to především vytvoření nebo zachování podílu na trhu, rozsah, četnost a pravidelnost.[10] U ochranné známky Evropské unie je tedy dostačující, aby byla užívána na území jednoho členského státu.

Mgr. Alexandr Liolias

LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

Václavská 12
120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 200 700
e-mail: office@legalite.cz

---

[1] Rozsudek ESD ze dne 11. 03. 2003 ve věci C-40/01, Ansul BV and Ajax Brandbeveiliging BV. Bod 24.
[2] Např. v případě prodeje knih EUIPO nepovažoval za řádné užívání ochranné známky prodej pouhých 21 knih. Rozhodnutí EUIPO ze dne 14. 11. 2017, ve věci R1753/2016-4, bod 73.
[3] Rozsudek ESD ze dne 24. 1. 2004 ve věci C-259/02, La Mer Technology Inc. proti Laboratoires Goemar SA, bod 24.
[4] „Důkazy pro prokázání užívání známky musí obsahovat místo, čas, rozsah a povahu užívání." Rozhodnutí EUIPO ze dne 5. 12. 2016 ve věci R 2165/2015-5, bod 17.
[5] Rozhodnutí EUIPO ze dne 5. 12. 2017 ve věci R 556/2017-4, bod 35.
[6] Rozhodnutí EUIPO ze dne 5. 12. 2016 ve věci R 2165/2015-5, bod 16. Taktéž rozsudek ESD ze dne 12. 12. 2002 ve věci T-39/01 Hiwatt.
[7] Rozsudek ESD ze dne 19. 12. 2012 ve věci C-149/11, Leno Merken BV proti Hagelkruis Beheer BV, bod 23.
[8] Rozsudek ESD ze dne 19. 12. 2012 ve věci C-149/11, Leno Merken BV proti Hagelkruis Beheer BV, sp. zn. Bod 46. Obdobně také C-292/89 bod 18, C-104/01 bod 25.
[9] Rozsudek ESD ze dne 19. 12. 2012 ve věci C-149/11, Leno Merken BV proti Hagelkruis Beheer BV, bod 56.
[10] Rozhodnutí EUIPO ze dne 5. 12. 2016 ve věci R 2165/2015-5, bod 43.

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

Další články:

- DEAL MONITOR
- DEAL MONITOR
- DEAL MONITOR
- Fotbaloví agenti vs. FIFA ve světle stanoviska generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie
- Lichevní smlouva ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 6. 2025, sp. zn. 28 Cdo

2378/2024
- DEAL MONITOR
- Reakce na článek: Komentář – smutná realita výmazů exekutorského zástavního práva z katastru nemovitostí
- Povinnost zajištění gramotnosti dle AI Aktu a její naplňování v praxi
- DEAL MONITOR
- Blíží se konference Next Gen Law Forum 2025
- Vyhoření. Z jiné perspektivy