

4/2005

13. ROČNÍK / 18. ÚNORA

ČASOPIS PRO VŠECHNA PRÁVNÍ ODVĚTVÍ

PRÁVNÍ ROZHLEDY

REDAKČNÍ RADA

JUDr. Petr Bohata

Prof. JUDr. Dušan Hendrych

Doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl

JUDr. Tomáš Linhart

JUDr. Jindřiška Munková

Doc. JUDr. Pavel Šámal

JUDr. Ivana Štenglová

Prof. JUDr. Jiří Švestka

Doc. JUDr. Helena Válková

Prof. Dr. Rainer Arnold

Z OBSAHU

R. Neruda, **Získání možnosti kontroly nad podnikem jako forma spojení podléhající povolení soutěžního úřadu** *str. 115*

M. Bobek, **Předložit či nepředložit? Faktory ovlivňující českého soudce zda (ne)zahájit řízení o předběžné otázce** *str. 124*

D. Štros, **Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka** *str. 132*

L. David, **Stále aktuální nároky pozdějších skupin restituentů podle zákona č. 87/1991 Sb.** *str. 136*

M. Nedelka, P. Říha, **Prohlášení zmocněnce o přijetí plné moci – její povinná náležitost?** *str. 139*

Nejvyšší soud České republiky: **Hodnocení zásahu do dobré pověsti právnické osoby a zadostiučinění v penězích** *str. 141*

Nejvyšší soud České republiky: **Zveřejňování informací o osobě politicky činné** *str. 143*

Evropský soudní dvůr: **K zákazu překročení průměrné délky pracovní doby** *str. 147*



STRANY 115–152

DISKUSE

Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka

JUDr. David Štros, Praha*

I. Úvodem

V poslední době se v české odborné literatuře setkáváme s problematikou související s užíváním ochranných známek, resp. s neužíváním ochranných známek a následky neužívání ochranné známky. Přitom se objevily názory, podle kterých by se zdálo, že souhlas s užíváním ochranné známky pro účely udržení zápisu je možné poskytnout pouze formou licenční smlouvy ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podle mého názoru nelze tento právní názor sdílet. Tato zdánlivě jednoduchá problematika je tak velmi zajímavá nejenom na teoretické úrovni, ale má významný dopad také v právní praxi hospodářských a právních vztahů týkajících se uvádění výrobků na trh a poskytování služeb, a to za neustále vzrůstající internacionalizace a globalizace světového obchodu.

Účelem tohoto článku je prezentovat právní názor odlišující se od výše uvedeného právního názoru na základě výkladu příslušných ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a to zejména v kontextu příslušných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a dále také v kontextu práva komunitárního. Budeme přitom vycházet z nám dostupné judikatury zahraniční (národní, zahraniční národní, Evropského soudního dvora a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu). Dále se budeme zabývat výkladem příslušné části Nařízení Rady (ES) o ochranné známce Společenství č. 40/94 ze dne 20. 12. 1993.

II. K právu užívat ochrannou známku

Zápisem ochranné známky do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo zapsanou ochrannou známkou užívat ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je daná ochranná známka zapsána. Jedná se o výlučné právo vlastníka ochranné známky dané označení užívat v pozitivním smyslu. Vlastníkovi ochranné známky dále přísluší práva zápočetní – vlastník ochranné známky může zakázat třetím osobám užívání ochranné známky bez jeho souhlasu. V obou případech se jedná o právo vlastníka ochranné známky, jehož výkon je zcela na jeho rozhodnutí. Nelze tedy dovozovat jakoukoli právem aktivně vynutitelnou povinnost vlastníka ochranné známky ochrannou známkou užívat.

Existence zápočetního práva z registrované ochranné známky by mohla vést k tomu, že by neustále rostl počet registrovaných ochranných známek jako zápočetních práv, což by nutně vedlo k omezení možností volby označení a tím pádem nutně k neoprávněnému omezení hospodářské soutěže.¹ Docházelo by totiž k zanášení rejstříku ochranných známek ochrannými známkami, které by byly využívány výlučně k blokaci a šikanoznímu výkonu práva, které by nebyly v hospo-

dářské soutěži užívány, a které by tak neplnily svůj vlastní bytostný účel, tj. rozlišení výrobků a služeb pocházejících od různých subjektů. Rejstříky ochranných známek by se tak měnily na „hřbitovy ochranných známek“² a fakticky by bránily hospodářské soutěži. Aby se této situaci zabránilo, obsahuje známkové právo³ ustanovení vycházející z principu, že vlastnictví zapsané ochranné známky lze udržet pouze jejím užíváním.⁴ Nejedná se však o ukládanou povinnost v právním slova smyslu, neboť vlastník ochranné známky není nucen k užívání ochranné známky v době platnosti jejího zápisu, resp. k průkazu užívání při její obnově,⁵ nýbrž s neužíváním ochranné známky jsou spojovány jisté, pro vlastníka ochranné známky nepříznivé důsledky spočívající v možnosti ztráty zapsané ochranné známky.⁶

Je přitom nutné rozlišovat mezi užíváním ochranné známky ve smyslu neoprávněného užívání ochranné známky porušujícího práva vlastníka ochranné známky a užíváním postačujícím k udržení zápisu ochranné známky. U užívání porušujícího práva vlastníka ochranné známky se jedná o užívání ze strany třetích osob bez souhlasu vlastníka, v důsledku kterého vznikají vlastníkovi příslušné právní nároky vůči neoprávněnému uživateli ochranné známky. Charakteristickým znakem je tedy absence souhlasu ze strany majitele ochranné známky. Naopak u užívání pro účely udržení zápisu je souhlas vlastníka nutný.

III. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví⁷

Základ mezinárodní právní úpravy důsledků neužívání zapsané ochranné známky v členských zemích tvořících Unii na ochranu průmyslového vlastnictví je obsažena v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví (tzv. Pařížská unijní úmluva). Podle čl. 5 C odst. 1 Pařížské unijní úmluvy platí, že je-li v některé zemi užívání tovární nebo obchodní známky povinné, smí být zápis zrušen jen po přiměřené lhůtě a tehdy, když účastník neospravedlní, proč známky neužíval. Podle odst. 2 tohoto článku pak platí, že jestliže majitel užívá tovární nebo obchodní známky v podobě, která se liší svými prvky, jež nemění rozlišovací povahu známky, od podoby,

* Autor je advokátem v Praze.

1) Právo známkové jako právo formální je přitom tradičně vnímáno jako součást práva soutěžního, viz Vážný č. 11.397 nebo 10.521; tento princip je respektován také v současné české rozhodovací praxi, viz např. Vrchní soud v Praze, R 3 Cmo 1446/94.

2) *Franceschelli, R.* Cimiteri e fantasmi di marchi, Riv. dir. ind., 1974, I, 5.

3) Stručný komparativní přehled evropských národních právních úprav viz *Fezer, K.-H.* Markenrecht Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Abkommen, München: C. H. Beck, s. 1194.

4) *Pitra, V. a kol.* Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 114 a násl.

5) Na rozdíl od právní úpravy Spojených států americký, United States Code, Title 15, Chapter 22 – Trademarks, 1058 (b) affidavit of continuing use.

6) V právní nauce týkající se ochranných známek se však běžně užívá pojem „povinné užívání“, resp. anglický pojem „compulsory use“ nebo německý „Benutzungszwang“ (resp. v rakouské nauce užívány pojem „Gebrauchszwang“).

7) Vyhláška č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

ve které byla v některé unijní zemi zapsána, nepřivodi to výmaz zápisu a nezmenší to ochranu udělenou známce. Lze tedy identifikovat základní pravidla úpravy užívání ochranných známek, a to a) možnost sankcionovat neuzívání ochranné známky pouze po uplynutí určité doby a pouze tehdy, pokud neuzívání nelze ze strany vlastníka ochranné známky zdůvodnit, a dále b) skutečnost, že k užívání nemusí pro účely udržení zápisu nutně docházet v podobě, v jaké byla ochranná známka zapsána. Při analýze čl. 5 C Pařížské unijní úmluvy je někdy nedostatečně vykládán odst. 3, který skrývá základ úpravy tzv. koncernových známek. Podle tohoto článku platí, že souběžné užívání známky na stejných nebo podobných výrobcích průmyslovými nebo obchodními podniky, které podle ustanovení národního zákona země, ve které je uplatňována ochrana, jsou pokládány za spolumatitele známky, nebude na překážku zápisu ani nezmenší ochranu, která byla této známce poskytnuta v kterékoli zemi Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, pokud by toto užívání nebylo s to klamat veřejnost a pokud by nebylo v rozporu s veřejným zájmem. Spolumatiteli (*copropriétaires*) ochranné známky ve smyslu čl. 5 C odst. 3 Pařížské unijní úmluvy přitom nejsou pouze spoluvlastníci v úzkém slova smyslu, tj. osoby zapsané v rejstříku jako majitelé ochranné známky, nýbrž také subjekty patřící do jednoho koncernu.⁸ Je jasné, že se toto ustanovení nevztahuje na licencování ochranných známek a že se v daném případě jedná o souběžné užívání, ale užívání zapsané ochranné známky v rámci koncernu formálně právně odlišnými subjekty je pro účely tohoto příspěvku z hlediska výkladu souhlasu s užíváním důležité.

IV. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace. Je vhodné připomenout některé základní principy, na kterých je dohoda TRIPS postavena, a to zásada zacházení podle nejvyšších výhod, dále závazek zajištění vnitrostátního výkonu práv duševního vlastnictví a zásada nediskriminace. Dále je nutné připomenout, že na základě čl. 10 Ústavy ČR platí, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je ČR vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Podle čl. 19 odst. 1 dohody TRIPS platí, že jestliže se pro udržení zápisu vyžaduje užívání, může být zápis vymazán pouze pro neuzívání po nepřerušené období nejméně tři let, pokud majitel ochranné známky neprokáže dobré důvody, opírající se o existenci překážek pro takové užívání. Okolnosti vzniklé nezávisle na vůli majitele ochranné známky, které zakládají překážku pro užívání ochranné známky, jako je dovozní omezení nebo jiné podmínky států, vztahující se na zboží a služby chráněné ochrannou známkou, budou uznány jako dobré důvody pro neuzívání. Podle odst. 2 tohoto článku pak platí, pokud se tak děje se souhlasem majitele, bude užívání ochranné známky jinou osobou uznáno jako užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu.

Dohoda TRIPS tedy stanoví minimální dobu, po kterou je zapsaná ochranná známka chráněna před výmazem (zrušením) z důvodu neuzívání. Tato ochranná doba nemůže být kratší než tři roky. Dále dohoda TRIPS stanoví

exkulpační důvody pro neuzívání zapsané ochranné známky, tj. důvody, při jejichž prokázání nemůže k odejmutí ochrany dojít. Konečně podle čl. 19 odst. 2 se užívání zapsané ochranné známky, ke kterému dochází se souhlasem vlastníka ochranné známky, uznává za užívání postačující k udržení zápisu.

V souvislosti s čl. 19 odst. 2 je nutné upozornit na rozpor mezi anglickým a českým zněním dohody TRIPS. Pokud české znění užívá formulaci „se souhlasem“, pak anglické znění užívá formulaci „*subject to the control*“ (v německém znění formulace „*wenn sie der Kontrolle durch ihren Inhaber unterliegt*“).⁹ Přitom užívání podléhající kontrole je ve své podstatě jiné než užívání se souhlasem. Jedná se podle mého názoru o faktickou možnost kontrolovat určitým způsobem užívání ochranné známky a tento stav samozřejmě implikuje souhlas s užíváním. Může se přitom podle mého názoru jednat dokonce o souhlas vyjádřený formou *pactum de non petendo*. Přitom vycházím z toho, že vlastník ochranné známky má zejména ona záповědní práva, tj. právo rozhodovat o tom, který subjekt může ochrannou známku užívat, přitom právo ochrannou známku přímo užívat stojí jaksí za tímto záповědním právem.¹⁰

V. První směrnice Rady č. 89/104/EHS

Otázku užívání a následků neuzívání zapsané ochranné známky řeší dále také směrnice Rady č. 89/104/EHS (dále jen „Směrnice“). Podle čl. 10 odst. 1 Směrnice platí, že jestliže majitel bez řádného důvodu během období pěti let ode dne, kdy skončilo řízení o přihlášce, ochrannou známku skutečně neuzíval pro výroby či služby, pro které byla zapsána, nebo toto užívání přerušil na nepřetržité období pěti let, pak ochranná známka podléhá sankcím podle Směrnice, tj. podléhá sankci případného výmazu (odejmutí práva). Přitom podle čl. 3 Směrnice platí, že užívání ochranné známky se souhlasem majitele nebo užívání osobou, která má oprávnění užívat kolektivní ochrannou známku nebo garanční nebo certifikační ochrannou známku, se považuje za užívání majitelem.

Směrnice jako komunitární normativní akt je závazná pro všechny členské státy, a to co do výsledku, kterého jí má být dosaženo. Směrnice proto musí být vždy transponována do příslušné vnitrostátní právní úpravy. Je tedy žádoucí, aby byla jako komunitární normativní akt provedena (transponována) ve všech členských státech stejně, tj. směřující ke stejnému výsledku. Národní právo je pak nutné vykládat s přihlédnutím ke znění a k účelu směrnice.¹¹ Účelem Směrnice je přitom umožnit zachování zápisu ochranné známky při jejím užívání osobou odlišnou od vlastníka ochranné známky, pokud se tak děje s jeho souhlasem a zabránit tak existenci fakticky neuzívaných ochranných známek.

8) Shodně *Heydt*. GRUR Int., 1958, 457.

9) Anglické znění čl. 19 odst. 2 dohody TRIPS: „*When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration.*“

Německé znění čl. 19 odst. 2 dohody TRIPS: „*Die Benutzung einer Marke durch einen Dritten wird als Benutzung der Marke zum Zweck der Erhaltung der Eintragung anerkannt, wenn sie der Kontrolle durch ihren Inhaber unterliegt.*“

10) *Abel*. System des österreichischen Markenrechts. Vydáno 1908, s. 147.

11) Viz např. 14/83 (1984) ECR 1891 ve věci *Von Colson*.

VI. Nařízení Rady (ES) o ochranné známce Společenství č. 40/94 ze dne 20. 12. 1993

System ochranných známek Společenství vytvořený Nařízením o ochranné známce Společenství č. 40/94 (dále jen „Nařízení“) vytváří vlastní, na národních ochranných známkách do jisté míry nezávislý systém jednotné známkové ochrany Společenství.¹² Právní úprava Nařízení obsahuje ve shodě se Směrnicí prakticky shodnou¹³ právní úpravu týkající se podmínek užívání ochranné známky (a následků neužívání ochranné známky) Společenství. Podle čl. 15 odst. 1 Nařízení platí, že pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Společenství řádně ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu 5 let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle Nařízení. Přitom podle čl. 15 odst. 3 Nařízení se užívání ochranné známky Společenství se souhlasem majitele považuje za užívání majitelem ochranné známky Společenství. Právní úprava užívání a následků neužívání ochranných známek obsažená v Nařízení se ale nevyhnutelně (a při respektování zásady koexistence) střetává s národními (a samozřejmě také s mezinárodními) ochrannými známkami, a dochází tak k rozšíření aplikovatelnosti Nařízení také na národní známková práva, což je zřejmé např. z čl. 43 odst. 3, čl. 56 odst. 3 nebo čl. 96 odst. 5 Nařízení. Tato právní úprava podle mého názoru má bránit tomu, aby v některých zemích s relativně volnými požadavky na užívání ochranné známky dostačující k udržení zápisu byly zapisovány defenzivní ochranné známky, na základě kterých by pak byly napadány ochranné známky Společenství. Tato úprava by také měla sloužit k pokud možno jednotné aplikaci pravidel týkajících se užívání ochranné známky a následků jejího neužívání. Ani Nařízení tedy nestanoví přesně, jakou formou musí být souhlas s užíváním ochranné známky Společenství pro účely udržení zápisu dán. Pokud je účelem právní úpravy umožnit udržení zápisu ochranné známky, která je aktivně užívána na trhu Společenství, a zabránit tak již diskutovanému zanášení známkového rejstříku „mrtvými“ ochrannými známkami, pak je nutné kritérium souhlasu s užíváním třetí osobou dle Nařízení vykládat široce.¹⁴

VII. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Podle § 13 zákona o ochranných známkách (OchrZn) platí, že pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně (§ 14 a 31), ledaže pro neužívání existují řádné důvody. Za řádné užívání ochranné známky se považuje rovněž užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, umístování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu. Užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, se považuje za užívání vlastníkem. Podle § 31 odst. 1 písm. a) OchrZn Úřad průmyslového vlastnictví zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let

řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody.

Být zákon o ochranných známkách výslovně neuvádí, že užívání ochranné známky třetí osobou se souhlasem majitele ochranné známky je pro účely udržení zápisu dostačující, je při výkladu těchto ustanovení nutné respektovat jak dohodu TRIPS, tak i směrnici Rady č. 89/104/EHS. Dohoda TRIPS ani Směrnice totiž neurčují, v jaké formě a jak kvalifikovaný musí souhlas s užíváním ochranné známky třetí osobou být, a proto nelze restriktivně dovozovat, že tento souhlas může být dán pouze ve formě licenční smlouvy ve smyslu § 18 OchrZn a § 508 a násl. ObchZ. Pokud by mělo být systematicky dovozováno, že licenční ujednání je jedinou formou, kterou je možné podle českého práva poskytnout souhlas s užíváním průmyslového práva s odkazem na § 11 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, nebo na § 19 odst. 1 a § 32 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech, pak je nutné zdůraznit, že se u těchto práv jedná o svou podstatou zcela jiná práva, než je právo známkové (jako právo na označení). Koncept sankce za prosté neužívání zapsaného práva jeho zrušením je zcela jedinečný a právu patentovému a právu k průmyslovému vzoru neznámý. Nucená licence podle § 20 zákona č. 527/1990 Sb. vychází z naprosto jiného konceptu, což je evidentní již z toho, že i v případě jejího udělení není následkem odejmutí práva, tj. zrušení patentu, jako je tomu v případech zrušení ochranné známky. Dohoda TRIPS v čl. 21 umožňuje, aby členové stanovili podmínky pro poskytnutí licence a převod ochranných známek s tím, že se rozumí, že nucené licence na ochranné známky nebudou povoleny a že majitel zapsané ochranné známky bude mít právo převodu ochranné známky, aniž by nezbytně došlo k převodu předmětu činnosti, k němuž ochranná známka náleží. Toto ustanovení ale nelze vykládat v rozporu s čl. 19 odst. 2 dohody TRIPS, neboť účelem čl. 21 je umožnit stanovení podmínek poskytnutí licence (a vyloučení tzv. nucené licence k ochranné známce, tj. vyloučení institutu běžně známého právu patentovému), a účelem čl. 19 odst. 2 dohody TRIPS je umožnit udržení zápisu při jasném a prokazatelném užívání ochranné známky, ke kterému dochází osobou odlišnou od majitele ochranné známky, pokud se tak děje pod kontrolou a se souhlasem majitele ochranné známky. Obě ustanovení se nevyklučují, naopak se doplňují v tom, že licence je jednou z možných forem udělení souhlasu s užíváním ochranné známky, nikoliv však formou jedinou.

Pokud by mělo být argumentováno tím, že licenční smlouva a systém povinné registrace licenčních smluv garantují jednu ze základních funkcí ochranných známek pro spotřebitele, tj. jasnou identifikaci původu zboží spotřebitelem, pak z právního ani praktického hlediska nelze tento argument přijmout. V praxi mezinárodního obchodu je totiž poměrně časté, že ochranná známka je registrována na subjekt, který sám zboží nevyrábí, nedovádá ani neprodává, nýbrž pouze drží příslušná známková práva, která spravuje, a je přitom sám začleněn do komplikovaných obchodních struktur se subjekty, které zboží

12) K tomu viz bod 5 preambule Nařízení.

13) Viz čl. 15 odst. 3 Nařízení a čl. 10 odst. 3 Směrnice.

14) Shodně *Kellerbals. M. Der Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkentrecht*, GRUR Int., 1999, č. 1, s. 14 a násl.

označené ochrannou známkou vyrábějí a na trh uvádějí. Přitom ani neexistuje právní povinnost uvádět na zboží označeném ochrannou známkou označení majitele ochranné známky a lze se asi shodnout na tom, že není příliš reálné očekávat, že by se spotřebitel domáhal nahlednutí do rejstříku ochranných známek za účelem zjištění, kdo je vlastníkem ochranné známky a zda subjekt, od kterého výrobek zakoupil, je držitelem licence. Ve známkovém právu již ani neplatí princip, že by vlastník ochranné známky musel zároveň být vlastníkem podniku, ke kterému by se ochranná známka musela vázat. Rozhodující je podle mého názoru přičitatelnost užívání ochranné známky jejímu majiteli (např. při užívání ochranné známky v rámci koncernu, viz dále).

Licenční smlouva je samozřejmě nadále významným institutem známkového práva a v řadě případů bude licenční ujednání přirozenou a první volbou ujednání mezi majitelem ochranné známky a třetími subjekty. Její výhodou je zejména jisté vylepšení procesní pozice nabyvatele licence ke třetím osobám na trhu, neboť např. může opravňovat držitele licence k úkonům vedoucím k ochraně a prosazení známkového práva, a to včetně podání návrhu na zahájení řízení ve věci porušení práv k ochranné známce.

VIII. Užívání v rámci koncernu

Jak bylo již uvedeno výše, je v praxi častá situace, kdy je ochranná známka registrována pro jeden subjekt v rámci koncernu a ostatní společnosti v rámci koncernu tuto ochrannou známku užívají. Je přitom zřejmé, že ochranná známka je užívána se souhlasem svého majitele, resp. že její užívání podléhá kontrole svého majitele v rámci koncernu. Přitom v těchto případech podle názoru německého Spolkového patentového soudu platí domněnka, že souhlas byl dán, pokud onen subjekt odlišný od majitele ochranné známky je ve vztahu k majiteli ochranné známky ve vztahu koncernové závislosti.¹⁵ Podle mého názoru by v těchto případech mělo být dostačující prokázání oné koncernové závislosti mezi subjektem skutečně užívajícím ochrannou známku a mezi zapsaným majitelem ochranné známky.¹⁶

IX. Souhlas vlastníka ochranné známky s užíváním ochranné známky

Souhlas s užíváním ochranné známky udělený vlastníkem zapsané ochranné známky třetí osobě je předpokladem toho, aby toto užívání mohlo být považováno za užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu. Pokud by totiž ochranná známka byla užívána bez souhlasu svého vlastníka nebo dokonce v rozporu s jeho vůlí, pak by toto užívání nebylo možné přičítat vlastníkově ochranné známky.¹⁷ Přitom by se mělo jednat o souhlas, který předchází užívání ochranné známky. To vyplývá z toho, že takto udělený souhlas by měl mít účinky *ex nunc*. Je ale sporné, zda souhlas s užíváním musí být skutečně takto vyjádřen dopředu nebo zda souhlas lze dovozovat i z faktického jednání vlastníka ochranné známky ve vztahu k subjektu, který ochrannou známku užívá.¹⁸ Je přitom nesporné, že u třetího subjektu užívajícího ochrannou známku se souhlasem jejího majitele musí být dána vůle ochrannou známku užívat ve prospěch jejího vlastníka; prostá skutečnost, že ochranná známka je užívána, nestačí a tato vůle musí být zřejmá také navenek

vůči třetím osobám.¹⁹ Zahraniční judikatura dokonce dovozuje, že pro užívání ochranné známky třetí osobou se souhlasem jejího vlastníka platí, že daná ochranná známka může být užívána v podobě odlišující se od podoby, ve které je ochranná známka zapsána, samozřejmě pokud jsou splněny zákonné podmínky, a je přitom nerozhodné, zda byl souhlas udělen k užívání ochranné známky v té formě, v jaké byla tato ochranná známka zapsána.²⁰

Stejně se k užívání ochranné známky třetí osobou se souhlasem jejího majitele staví Evropský soudní dvůr, který dovozuje souhlas majitele ochranné známky s užíváním ochranné známky třetí osobou pro účely udržení zápisu z toho, že se majitel ochranné známky tohoto užívání vůbec v řízení dovolává.²¹ Stejně pak argumentuje Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v jiném rozhodnutí v námitkovém řízení, kdy majitel namítané starší národní ochranné známky prokazoval její užívání ve smyslu čl. 43(2) Nařízení.²² V odůvodnění rozhodnutí se OHIM opírá o čl. 15 odst. 3 Nařízení, podle kterého se užívání ochranné známky Společenství se souhlasem majitele považuje za užívání majitelem ochranné známky. Přitom s ohledem na nutnost harmonizace známkového práva členských zemí Společenství v důsledku čl. 10 odst. 2 a 3 Směrnice a komunitární úpravy ochranné známky Společenství je podle názoru OHIM možné aplikovat čl. 15 odst. 3 Nařízení na národní známky namítané v řízení analogicky.²³ Z odůvodnění tohoto rozhodnutí vyplývá, že předkladatel námitek nepředložil jakýkoli důkaz o tom, že by namítaná ochranná známka byla užívána v daných zemích (Španělsko, Portugalsko) s jeho souhlasem. Přesto OHIM dovedl, že ze samotné skutečnosti, že předkladatel námitek předložil důkazy o tom, že ochranná známka byla užívána třetími stranami, lze dovést, že tato ochranná známka byla užívána s jeho souhlasem, když navíc tato skutečnost ani nebyla přihlášovatelem v řízení zpochybňována.²⁴

Pokud je na základě výkladu § 18 OchrZn²⁵ dovozováno, že oprávnění k užívání ochranné známky nabývá

15) Rozhodnutí BPatG, 24W (pat) 150/94 ve věci *CHARRIER*.

16) Shodně rozhodnutí BPatG 33W (pat) 015/00 ve věci *TRIBON*.

17) Op. cit. sub 3, s. 1246.

18) K tomu viz např. *Lückenbach, A. Der Benutzungszwang im Markenrecht aufgrund der Neuregelung durch das Markengesetz - gesetzgeberische Ziele und deren Umsetzung durch die Rechtsprechung*, GRUR. 2000, č. 1, s. 9 a násl.

19) *Schricker*, GRUR Int., 1969, 14.

20) Rozhodnutí BPatG 24W (pat) 005/93 „*Jeannette/Annete*“, 14. 2. 1995, viz také GRUR, 1995, 588.

21) Rozhodnutí Evropského soudního dvora T-203/02 ve věci *The Sunrider Corp. v. Office for Harmonisation in the Internal Market*, bod 24 odůvodnění rozsudku: „Where an opposing party maintains that the use of an earlier trade mark by a third party constitutes genuine use for the purposes of article 43(2) and (3) of the Regulation No 40/94, he claims, by implication, that he consented to that use.“

22) Rozhodnutí OHIM v námitkovém řízení č. 3225/2002 ze dne 31. 10. 2002 *NUSTAR v. NOVASTAR*.

23) Str. 7, odst. 3 rozhodnutí č. 3225/2002.

24) Uvádím doslovnou citaci z rozhodnutí: „In the present case, the opponent did not submit any proof that his mark has been used in... with his consent. However, from the fact that the opponent himself presented evidence that the mark was used by third parties, the Office infers that the mark was used with his consent. A fact that has not been contested by the applicant either.“

25) A dále na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 7A 93/96 uváděného na podporu tohoto závěru, viz např. *Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení)*, Komentář, I. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 132 a násl., nebo *Kupka, P. Povaha souhlasu s užitím předmětu průmyslového vlastnictví*, Právní rádce, 2004, č. 11, s. 20.

nabyvatel licence až zápisem licenčního ujednání do rejstříku, pak s tímto závěrem nelze souhlasit. Podle mého názoru je na základě smluvního ujednání s majitelem ochranné známky nebo dokonce na základě souhlasu majitele ochranné známky (a to včetně souhlasu poskytnutého ve formě řádné licenční smlouvy uzavřené podle § 18 OchrZn) třetí strana oprávněna zboží označované ochrannou známkou na trhu uvádět i bez provedené registrace licenční smlouvy v rejstříku. Ustanovení § 18 odst. 3 OchrZn totiž zápisem do rejstříku podmiňuje účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám. Systematickým výkladem navazujícího odst. 4 pak lze dovodit, že účinky licenční smlouvy ve smyslu odst. 3 jsou míněny zejména oprávnění nabyvatele licence podat návrh na zahájení řízení ve věci porušení práv z ochranné známky nebo obecně možnost nabyvatele licence práva spojená s ochrannou známkou vůči třetím osobám uplatňovat a prosazovat. Rozhodnutí soudu uvedené v poznámce 25 je podle mého názoru nutno vykládat nikoli v kontextu zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a v kontextu stávající právní úpravy včetně právní úpravy mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a v kontextu právní úpravy na úrovni komunitární, nýbrž výlučně v kontextu zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1988 Sb., platilo, že Úřad průmyslového vlastnictví vymaže ochrannou známku z rejstříku, jestliže v řízení zahájeném z vlastního podnětu nebo na návrh třetí osoby zjistí, že napadená ochranná známka nebyla v Československé socialistické republice užívána po dobu 5 let předcházejících zahájení řízení o výmazu a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezdůvodní; užívání ochranné známky smluvním uživatelem se považuje za užívání jejím majitelem. Stejně tak právní úprava licenčních smluv podle zákona č. 174/1988 Sb. je zcela odlišná od současné právní úpravy. Podle § 17 odst. 1 zákona mohl majitel ochranné známky poskytnout právnické nebo fyzické osobě, která byla způsobilá podle § 8 být majitelem ochranné známky, právo k užívání své ochranné známky písemnou licenční smlouvou. Podle § 17 odst. 2 bylo k uzavření licenční smlouvy k ochranné známce nebo k její změně třeba souhlasu Úřadu (pro vynálezy a objevy). Dále pak taková licenční smlouva nabývala účinnosti dnem zápisu do rejstříku.

Právní úprava, ze které rozhodnutí 7 A 93/96 vycházelo, se tedy diametrálně odlišovala od stávající právní úpravy. Pro udržení zápisu bylo nutné užívání smluvním uživatelem a podmínkou uzavření licenční smlouvy byl souhlas tehdejšího Úřadu (pro vynálezy a objevy) a zápis do rejstříku byl podmínkou účinnosti takového smluvního ujednání. Rozhodnutí 7 A 93/96 je tak spíše historiografickým dokumentem o známkovém právu podle zákona č. 174/1988 Sb. než judikátem, ze kterého by bylo možné za stávajícího právního stavu cokoli dovodovat.

X. Závěr

Podle mého názoru tedy k udržení zápisu ochranné známky v rejstříku v případě posuzovaném podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, vykládaného v souladu s komunitární právní úpravou ochranných známek a podle příslušných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a to zejména podle dohody TRIPS, postačuje užívání ochranné známky se souhlasem

jejího vlastníka. Kontrola nad užíváním ochranné známky třetí osobou ze strany vlastníka ochranné známky podle mého názoru implikuje souhlas vlastníka ochranné známky. Mělo by se jednat o souhlas, který předcházela vlastnímu užívání ochranné známky a který je doprovázen vůlí užívající třetí osoby užívat ochrannou známku ve prospěch jejího vlastníka. Forma souhlasu není přitom striktně předepsána. Důkazní břemeno ohledně skutečností týkajících se užívání ochranné známky třetí osobou a splnění zákonných podmínek přitom bez dalšího v plném rozsahu je v řízení na vlastníkovu ochranné známky, který se takového užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu dovolává.

Stále aktuální nároky pozdějších skupin restituentů podle zákona č. 87/1991 Sb.

JUDr. Ludvík David, CSc., Brno*

I. Úvodem

Restituenti, kteří se stali oprávněnými osobami až po následných zásazích do textu zákona č. 87/1991 Sb., narážejí dosud v soudních sporech na interpretační potíže. K nejzávažnějším patří, komu měla být jako povinné osobě adresována výzva k vydání věci, a jak posuzovat změny vlastnictví věci zejména v době po uplynutí původních lhůt. Příspěvek popisuje typové sporné situace za pomoci judikatury Ústavního a Nejvyššího soudu.

II. Výchozí právní stav

Výzva oprávněné osoby měla být podle § 4 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (dále „zákon o mimosoudních rehabilitacích“), adresována povinné osobě, která „ke dni účinnosti tohoto zákona věc drží“. Blokační ustanovení § 9 odst. 1 zákona o mimosoudních rehabilitacích si kladlo za cíl zabránit převodu věci povinnou osobou osobě třetí od 1. 4. 1991 až do jejího vydání (pod sankcí neplatnosti právního úkonu).

Posouzení podmínky držby či spíše „držení“ věci povinnou osobou (nemuselo jít o vlastnictví, resp. klasickou držbu, ale stačila správa věci, hospodaření s ní) si vyžadovalo tolerantní výklad právní relevance výzvy k vydání věci: aby byla výzva účinná, stačila důvodná domněnka o držbě (R 29/95), podepřená zejména údaji evidence a později katastru nemovitostí (R 14/94).

Vlastnické proměny, k nimž přece jen po 1. 4. 1991 někdy přes zákonnou blokadu došlo, se odrazily v právním názoru, vysloveném v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 1030/97,¹ že povinná osoba musela věc držet v době účinnosti zákona o mimosoudních rehabilitacích, nikoli však již v době podání výzvy nebo rozhodování soudu. Přímou se říká: „Pro vyhovění žalobě na vydání věci není rozhodná okolnost, že povinná osoba po dni účinnosti zákona č. 87/1991 Sb. ... učinila právní úkon o pře-

* Autor je soudcem Nejvyššího soudu ČR.

¹ Rozsudek ze dne 22. 11. 1997. Soudní judikatura, 1998, č. 3, příloha, s. III a násled.