

## Zrušení a neplatnost ochranné známky a ochrana spotřebitele

Hana Kelblová\*

Právo průmyslového vlastnictví, včetně právní úpravy ochranných známek, prošlo v průběhu 90. let zásadními změnami reagujícím na změnu společenského prostředí u nás a na přípravu vstupu ČR do EU.

Přijetí zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochranných známkách – dále jen ZOZ), znamenalo novou etapu ve vývoji známkového práva v České republice. Tento zákon, který nabyt účinnosti dne 1. dubna 2004 a některá ustanovení až dnem přistoupení ČR k EU, tedy dne 1. 5. 2004, recipoval do českého právního řádu směrnicí Rady ES č. 89/104 ze dne 21. 12. 1988.

Smyslem této právní úpravy by měla být stimulace funkcí ochranné známky, jako jsou zlepšení fungování trhu, pobízení soutěžitelů, funkce ochranná a reklamní. Především je však zdůrazňována funkce ochranné známky jako **zdroje informací pro spotřebitele** o původu a jakosti zboží označeného ochrannou známkou. Tato identifikační a rozlišovací funkce napomáhá spotřebiteli orientovat se ve výběru výrobků a služeb na trhu a zvolit pak k nákupu výrobky, které vykazují požadované vlastnosti.

Cílem následujícího textu je zkoumat nový zákon o ochranných známkách v ustanoveních týkajících se možností zrušení ochranné známky či prohlášení za neplatnou a to ve vztahu k ochraně spotřebitele zejména před ochrannými známkami klamavými o původu a jakosti jimi označených výrobků a služeb, případně známkami padělanými.

Použitými metodami je analýza a komparace ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách s ohledem na požadavky zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který obsahuje ustanovení § 8 **Zákaz klamání spotřebitele**. Zde je vysloven kategorický zákaz klamání spotřebitele, zejména uváděním nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepřesných, nejasných, dvojsmyslných nebo přehnaných údajů anebo zamlčením údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování těchto výrobků nebo zboží za účelem nabídky nebo prodeje.

Text je doplněn judikáty Evropského soudního dvora (dále jen ESD), případně českých soudů a Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV). Judikatura ESD je pro české státní orgány důležitým vodítkem

a informačním zdrojem při interpretaci ustanovení zákona o ochranných známkách, která jsou transpozicí textu komunitárních právních norem.

Hypotézou následujícího textu je úvaha, že zákon o ochranných známkách je do určité míry komplementární právní normou k normám ochrany spotřebitele, tj., že ustanovení ZOZ mohou být potenciálně využita i k ochraně spotřebitele. Předmětem zkoumání budou ta ustanovení ZOZ, která se týkají možnosti domáhat se zrušení či neplatnosti ochranné známky ze strany spotřebitele nebo právnické osoby je zastupující.

**Zrušení ochranné známky** nastává s účinky *ex nunc* a je možné pouze na návrh třetí osoby z důvodů taxativně uvedených v zákoně, jsou to:

1. **Neužívání ochranné známky.**
2. **Ochranná známka se stala označením v obchodě obvyklým.**
3. **Ochranná známka může vést ke klamání veřejnosti.**
4. **Bylo vydáno soudní rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním.** Pak je nutno podat návrh vůči ÚPV do 6 měsíců od právní moci takového soudního rozhodnutí. Úřad pak ochrannou známku zruší, bez toho, že by zkoumal důvody pro podání žádosti.

Osobou oprávněnou podat návrh může být kdokoli, nemusí prokazovat právní zájem na zahájení řízení, musí zaplatit poplatek podle zákona o správních poplatcích.

Je-li důvod zrušení omezen pouze vůči některým výrobkům a službám, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad průmyslového vlastnictví zruší ochrannou známku jen v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.

### AD 1.

Zrušit lze ochrannou známku, jestliže **nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána** pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. K užívání, které bylo zahájeno, popřípadě, v němž bylo pokračováno po pětiletém **neužívání ochranné známky** ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započítání užívání nebo pokračování v užívání nastaly až

\* JUDr. Hana Kelblová, Ústav práva a humanitních věd, PEF MZLU v Brně, e-mail: kelblova@mendelu.cz

poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky. Tento důvod pro zrušení ochranné známky souvisí s povinností vlastníka ochrannou známku řádně užívat. Za řádné užívání se též považuje 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. Podle rozhodovací praxe, se pro udržení zápisu uznává za užívání ochranné známky i užívání se souhlasem vlastníka, i když nedošlo k uzavření licenční smlouvy.

Důkaz o užívání ochranné známky musí v řízení podat vlastník a mohou mu k tomu posloužit označené výrobky, reklama, obchodní korespondence, nabídkové katalogy, faktury. Z těchto dokladů musí být patrná doba užití a také užití na území České republiky. Podle literatury<sup>1</sup> postačí pouhé fiktivní užívání ochranné známky pro udržení práv. Také intenzita užívání není rozhodující. Dle rozhodovací praxe ÚPV začíná pětiletá lhůta neužívání ochranné známky běžet až od zápisu ochranné známky do rejstříku, nikoliv od okamžiku priority – podání přihlášky. Teprve zápisem se označení stává ochrannou známkou.<sup>2</sup>

Smyslem této právní úpravy je zabránit tomu, aby vlastníci shromažďovali ochranné známky bez jejich užívání a blokovali tak příslušná označení k využití jiným zájemcům. Na druhé straně zákonná úprava musí poskytnout přiměřenou dobu přihlašovatelovi ochranné známky k tomu, aby například nový výrobek, teprve vyvíjený a zaváděný na trh, začal označovat přihlašenou ochrannou známkou. Česká legislativa je k této povinnosti zavázána i mezinárodními smlouvami a komunitárním právem. Povinnost užívat ochrannou známku a zároveň povinnost poskytnout lhůtu pro přípravu užívání ochranné známky je obsažena v Pařížské unijní úmluvě – článek 5 C(1), v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) – článek 15 odst. 3, i v nařízení Rady ES o ochranné známce společenství 40/94. Znění článku 15 tohoto nařízení prakticky doslovně kopíruje platný český ZOZ.

## AD 2.

Ochranná známka se stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé.

Zrušení ochranné známky, jako důsledek toho, že se stala obvyklým označením je postihem pro vlastníka, který svoji ochrannou známkou dostatečně nebránil a dopustil, aby ochranná známka zdruhověla, tedy aby ztratila svoji rozlišovací způsobilost pro spotřebitele.

Tento důvod pro zrušení je upraven v § 31 odst. 1 písm. b) ZOZ. Text zákona je opět transpozicí směrnice Rady 89/104/EHS čl. 12 odst. 2 písm. a) kde je stanoveno: „Majitel ochranné známky může být rovněž zbaven svých práv, jestliže známka, po dni, ke kterému byla zapsána: a) se v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro zboží nebo služby, pro které je zapsána.“

Nutno připomenout, že toto je zároveň absolutní překážkou v zápisu označení jako ochranné známky, kdy Úřad ex offio je povinen zkoumat, zda-li přihlašované označení není označením obvyklým pro dané výrobky nebo služby (§ 4 ZOZ).

Pravidlo, že vnímání spotřebitele je určujícím kritériem v posuzování tohoto důvodu pro zrušení ochranné známky je doložitelné rozhodovací praxí ESD.

ESD se v řízení (C-371/02), o předběžných otázkách o žalobním návrhu švédské společnosti Bjerne-kulla Fruktindustrier AB proti společnosti Procordia Foos AB, zabývalo žalobou společnosti Bjerne-kulla, domáhající se zrušení ochranné známky Bostongurka, která podle názoru žalobkyně ztratila rozlišovací způsobilost a stala se označením druhu krájených nakládaných okurek. Své tvrzení podložila průzkumy mínění spotřebitelů. Žalovaná Procordia své opačné tvrzení o tom, že známka nezduhověla, podepřela průzkumy trhu mezi subjekty, které se zabývají obchodováním na trhu s tímto zbožím. Švédský soud položil předběžné otázky ve vztahu k interpretaci čl. 12 směrnice 89/104/EHS a ESD se zabýval otázkou, či názor má být zohledněn při určení, zda se ochranná známka vlastníka stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro zboží, pro které byla zapsána. Z rozhodnutí vyplývá: „Za předpokladu, že výrobek prochází v rámci distribuce vícero hospodářskými sektory předtím, nežli je prodán konečnému spotřebiteli, při určení, zda se jeho ochranná známka stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro zboží, pro které byla zapsána, má být zohledněn názor konečného spotřebitele a s přihlédnutím k charakteristikám daného produktového trhu též názor subjektů, které se podílejí na obchodu s předmětným produktem.“<sup>3</sup>

Je zřejmé, že vnímání ochranné známky spotřebitelem hraje naprosto klíčovou úlohu i při

<sup>1</sup> HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 360.

<sup>2</sup> Rozhodnutí ÚPV ze dne 19. 3. 1996 (OZ 58115), JAKL, L.: Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv – III. Díl, ÚPV ČR 1999, s. 290.

<sup>3</sup> BĚHAN, P.: Z judikatury Evropské unie, Zbavení práv k ochranné známce – průkaz ztráty rozlišovací schopnosti, Obchodní právo 6/2004, s. 30–33.

**rozhodování o zrušení ochranné známky z důvodu jejího zdruhovění.**

Za prostředek obrany vlastníka ochranné známky proti jejímu zdruhovění lze považovat ustanovení § 8 a 9 ZOZ. Tato ustanovení obsahují výlučné právo vlastníka ochranné známky užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami pro něž je chráněna a také obsahují záповědní právo vlastníka zakázat užívání tohoto označení jinými osobami v obchodním styku. Dále je zde upraveno právo vlastníka ochranné známky žádat po vydavateli nebo nakladateli slovníku, encyklopedie, nebo obdobného díla, ve kterém je reprodukována zapsaná ochranná známka vlastníka, aby reprodukce ochranné známky byla nejpozději při následujícím uveřejnění nebo vydání díla opatřena údajem, že se jedná o zapsanou ochrannou známku, vzbuzuje-li reprodukce ochranné známky dojem, že se jedná o druhový název zboží nebo služeb.

### AD 3.

Ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke **klamání veřejnosti**, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb. Odstranění nežádoucího stavu, kdy se známka stává **dobře doložitelně klamavou**, je možné rovněž cestou zrušení ochranné známky. K takovému případu může dojít i například v důsledku převodu ochranné známky nebo poskytnutím licence k jejímu užívání. Je nutno opět podotknout, že klamavost označení pro veřejnost ohledně povahy, jakosti, zeměpisného původu výrobku nebo služby je také absolutní překážkou v zápisu ochranné známky (§ 4 ZOZ). Klamavost se posuzuje ve vztahu k vlastníkovu známky a k zboží a službám, pro které je označení registrováno. Pro spotřebitele může být klamavá taková známka, která obsahuje zeměpisný název a spotřebitel bude uveden v omyl o skutečném původu zboží.

### AD 4.

Je-li **užívání ochranné známky uznáno jako nedovolené soutěžní jednání**, pravomocným soudním rozhodnutím, Úřad na tomto základě známku zruší (za předpokladu, že je návrh podán do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí). Otázka vztahu zákona o ochranných známkách a právní úpravy obrany proti nekalé soutěži, vyvstala již po vydání prvorepublikového zákona o nekalé soutěži č. 111/1927 Sb. z a n. Tehdejší soudy konstatovaly, že je nutno stanovit, kdo má časovou prioritu práva. Formulace stanoviska Nej-

vyššího soudu ČSR je pak inspirativní i pro současné soudy: „Zápis známky, byť i řádně nabytý, má jen formální ráz a i rozhodnutí o známkovém právu jest jen formální. Výkon tohoto formálního práva se nesmí přičít zásadě hmotného práva, vyslovené v § 1 zákona o nekalé soutěži, takže ten, kdo jest oprávněný užívat známky, smí svého formálního práva v zájmu vyšší materiální spravedlnosti použít jen v mezích poctivé soutěže a dobrých mravů, nesmí však ho zneužít k nekalému jednání a poškození hmotného práva“ (Vážný, Sbírnka rozhodnutí, č.8856).<sup>4</sup>

Toto stanovisko zastávají i současné soudy.<sup>5</sup> Bylo konstatováno, že pokud má odpůrce zapsány ochranné známky zřejmě zaměnitelné s obchodním jménem navrhovatele i jím užívaným podnikovým označením (byť nechráněným jako ochranná známka), pro něho příznacným, přičemž časová priorita práv navrhovatele je nepochybná, pak užití takové ochranné známky je jednáním proti dobrým mravům soutěže, a tedy jednáním nekalým. Práva vlastníka ochranné známky tedy nejsou neomezená i přes absolutní povahu práv k ochranné známce.

**Neplatnost ochranné známky** nastává s účinky *ex tunc*. Neplatnost lze konstatovat v řízení zahájeném na návrh třetí osoby i v řízení zahájeném z moci úřední. Ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou, pokud se zjistí, že byla zapsána v rozporu s absolutními (§ 4,6) nebo relativními (§ 7) důvody, dokonce i tehdy když se vlastník známky vzdal nebo známka zanikla.

Pokud se jedná o situaci, kdy návrh podává třetí osoba, má **aktivní legitimaci** k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou z **absolutních důvodů kdokoliv**, aniž by musel prokazovat svůj právní zájem. Absolutní překážkou je například pokud označení nemá rozlišovací působnost, je označením druhu výrobku nebo služby, je tvořeno tvarem, který vyplývá z povahy výrobku, je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy nebo klamavé pro veřejnost, přihláška byla podána ve zlé víře a další uvedené v § 4 ZOZ.

Oprávnění k podání návrhu na neplatnost ochranné známky z **relativních důvodů** má **vymezený okruh osob** (uvedených v § 7 ZOZ), jako například vlastníci starších ochranných známek, které jsou shodné nebo podobné přihlašovanému označení, vlastníci ochranných známek s dobrým jménem, fyzické osoby s osobnostním právem ke svému jménu a příjmení, osoby s právem k autorskému dílu nebo s právem k průmyslovému vlastnictví, pokud toto právo může být ochrannou známkou dotčeno, nebo také uživatel nezapsaného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky. Kromě těchto osob však může podat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou i ten, kdo je dotčen ve svých právech

<sup>4</sup> Citováno z MACEK, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. Vydání první. Praha, C. H. Beck 2000, s. 83.

<sup>5</sup> Viz např. rozhodnutí R 3 Cmo 1446/94.

příhláškou známky, která nebyla podána v dobré víře. Osobami legitimovanými k podání návrhu na základě relativních důvodů jsou pak pouze osoby uvedené v § 7 ZOZ. Právě rozšíření možností domáhat se zrušení ochranné známky na základě jejího rozporu s relativními důvody, směřuje k širšímu způsobu ochrany osob, které jsou uvedeny v § 7 ZOZ. Mezi jinými je zde také uveden v písm. k) **ten kdo je dotčen na svých právech přihláškou která nebyla podána v dobré víře.** Toto ustanovení by svojí podstatou potenciálně též mohlo sloužit k ochraně spotřebitele, který by, v případě přihlášky v rozporu s požadavkem dobré víry, byl aktivně legitimován k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Znamená to významný rozdíl oproti předchozí právní úpravě. Nutno zdůraznit, že neplatnost nastává s účinky *ex tunc*, na známku se hledí jako by nikdy nebyla zapsána a nevznikla z ní žádná práva.

Pokud byla ochranná známka zapsána v rozporu s absolutními překážkami uvedenými v § 4 písmeno b), c), d) ZOZ, které spočívají v nedostatku rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení nebo v tom, že označení je tvořeno označením druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobků, či jiných vlastností, nebo je označení tvořeno výlučně označením obvyklým v běžném jazyce nebo poctivých obchodních zvyklostech, nebude prohlášena za neplatnou, pokud **v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.**

## ZÁVĚR

Ze zkoumaných ustanovení platného českého ZOZ vyplývá, že i běžný spotřebitel má aktivní legitimaci k podání návrhu **na zrušení ochranné známky** z důvodu jejího neuzívání, z důvodu, že se stala obvyklým označením nebo klame veřejnost. Zrušení má však

účinky *ex nunc*, tedy až od okamžiku nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí.

V některých případech je spotřebitel aktivně legitimován k podání návrhu na prohlášení ochranné známky **za neplatnou.** Mohlo by jít o ty případy, kdy ochranná známka bude zapsána v rozporu s požadavky zákona znamenajícími absolutní překážky v zápisu a dokonce i v některých případech naplnění relativních překážek.

Náklady spojené s těmito návrhy spotřebitele jsou poplatek za zrušení ochranné známky nebo za prohlášení neplatnou, který je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 2000,- Kč, případně náklady právního zastoupení. Na rozdíl od předchozí právní úpravy však navrhovatel nemusí skládat kauci.

Pravděpodobně nelze očekávat ani v budoucnu návrhy spotřebitelů jednotlivců, kteří by se domáhali zrušení či neplatnosti ochranných známek, přestože platný právní řád toto umožňuje.

## SEZNAM LITERATURY

- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách  
 Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 360  
 Rozhodnutí ÚPV ze dne 19. 3. 1996 (OZ 58115), Jakl, L. Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv – III. Díl, ÚPV ČR 1999, s. 290  
 Běhan, P., Z judikatury Evropské unie, Zbavení práv k ochranné známce – průkaz ztráty rozlišovací schopnosti, Obchodní právo 6/2004, s. 30–33  
 Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. Vydání první. Praha, C. H. Beck 2000, s. 83