

# ***Acta MUP***

*Právní ochrana duševního vlastnictví*

Ústav právní ochrany duševního vlastnictví

## **Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví**

### **Vydavatel**

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.  
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10-Strašnice

### **Redakční rada**

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.  
Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.  
JUDr. Jan Hák, Ph.D.  
doc. JUDr. Pítra  
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA  
prof. JUDr. Jiří Srstka  
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.  
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.  
JUDr. Aleš Vokálek

### **Odborný editor**

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

### **Odborné recenze**

Mgr. Karel Špindler  
Ing. Jaromír Plecítý

### **Redaktor**

Ing. Marta Hošková

### **Nakladatelský editor**

Bc. Michaela Bajerová

### **Vydalo**

Metropolitan University Prague Press

### **Tisk**

Powerprint, Brandejsovo náměstí 1219, 160 00 Praha 6

### **Design obálky**

Cyril Vochozka

Povoleno MK ČR pod č. E 19 472

**ISSN 1804-6932**

## OBSAH

*Mgr. Martina Zdvihalová*

**Distinctiveness for Non-Verbal Trademarks – the Czech, European and American Legal Systems Comparison** 4

*Mgr. Eva Schneiderová*

**Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky ze dne 2. října 2015** 20

*Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.*

**K některým otázkám odměny za licenci** 31

*Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.*

**Americké pojetí pojmu „goodwill“ a garanční funkce ochranné známky a srovnání s pojetím v českých předpisech, judikátech a literatuře i koncepcí certifikační ochranné známky EU** 47

*Mgr. Jiří Průša*

**Internationalized Domain Names (IDNs)** 65

*JUDr. Petr Prchal, Ph.D.*

**Obhajoba výjimky pro účely parodie, karikatury, parafráze, koláže** 74

*Mgr. Adéla Pecková*

**Sjednocení patentové právní úpravy v SRN po roce 1990** 83

*Mgr. Vít Svejkovský, LL.M.*

**Certifikační ochranné známky v České republice, Slovenské republice a ve Spojených státech amerických** 90

*Mgr. Eva Adlerová*

**Význam domény a její vztah k ochranným známkám** 99

Mgr. Martina Zdvihalová<sup>1</sup>

# Distinctiveness for Non-Verbal Trademarks – the Czech, European and American Legal Systems Comparison<sup>2</sup>

## Introduction

The submitted paper covers distinctiveness for non-verbal trademarks across the Czech, European and American legal systems. The main goal of this article subsumes the interpretation of trademark institute with emphasis on key terms concerning its distinctiveness which comprise a distinctive legal capacity, inherent distinctiveness, distinctiveness acquired through use in business relation, relevant public or average consumer, and means of providing evidence on acquired distinctiveness. When interpreting the key term distinctiveness, authoress applies the method of extensive interpretation according to the general theory of law.

First, it is necessary to recall the fundamental difference between the legislation in the Czech Republic, hereinafter “CR”, the European Union, hereinafter “EU”, and the United States of America, hereinafter “USA”. The rights arising from trademark institute in the CR and EU originate exclusively by registration in relevant trademarks registers, but the rights arising from trademark institute in the US originate by its actual use because the American legal system is based on the so-called common law which has been developed on the basis of judicially created law system of states of federation.

To obtain the protection of used sign, it is not necessary to register trademark, but if this is done, the trademark gives a higher degree of protection, especially with regard to the enforcement of trademark rights. In the US, there coexists dual legislation – a federal and state – the state legislation is constituted by laws of individual states based on common law. It's very similar to the European Union trademark, hereinafter “EUTM”, when next to EU legislation relating to the EUTM, at the same time, there is the legislation at national level in each Member State. The subject of the submitted study is the analysis of the relevant provisions of the US legislation at the federal level.

- 
- 1 Mgr. Martina Zdvihalová is a Ph.D. student of International and Regional Relations in Industrial Property at Metropolitan University in Prague. Concurrently she works in the department of national trademarks at the Industrial Property Office of the Czech Republic. She also is a member of the International Trademark Association, příspěvek byl vytvořen v rámci interního grantového systému MUP C011-35 “Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek.
  - 2 The submitted contribution is the part of an internal grant of the Metropolitan University Prague, No. C011-35.

American Trademark Act, hereinafter “Lanham Act”, has been enacted in 1946 and established the procedure for federal registration of trademarks. If a sign, respectively trademark<sup>3</sup>, meets certain qualifications, it can be listed on the Principal Register which affords its many benefits. Other trademarks can be listed on the Supplemental Register which exists to allow trademarks not otherwise registrable in the USA to be registered from foreign countries that require home-country registration first, and to allow registration for descriptive marks not distinctive enough to qualify for the Principal Register. The registration is not mandatory to receive trademark protection, as authoress mentioned above, but federal trademarks in the Principal Register receive significantly stronger protection than unregistered trademarks.<sup>4</sup>

## 1 Trademark definition

### 1.1 Definition of the trademark institute according to the legal code of the CR

The trademark institute is defined in the Act No. 441/2003 Coll. of 3 December 2003 on Trademarks and on amendments to Act No. 6/2002 Coll. on judgements, judges, assessors and state judgement administration and on amendments to some other Acts (Act on Courts and judges), in the wording of later regulations, hereinafter “Czech Trademark Act”.

Section 1 of the above mentioned Czech Trademark Act determines: “Under the terms of this Act, a trademark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, colors, designs, letters, numerals, the shape of goods or their packaging, provided that such sign is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of another undertaking.”<sup>5</sup> This section is in full compliance with the Article 2 of the Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks which aims to approximate the laws of the Member States relating to trademarks for the functioning of the EU internal market, notably to allow the free movement of goods and services. Above cited legal sentence is considered for so-called positive definition of the trademark. It should be understood as demonstrative definition of kinds of designations capable of public protection under the legislation.

In its conclusions of 25 May 2010 on the future revision of the trademark system in the EU, the Council called on the Commission to present proposals for the revision of Regulation (EC) No. 207/2009 and Directive 2008/95/EC. The revision of that Directive

3 Explanatory Note: The sign is becoming the trademark after its registration in trademark register.

4 DUDNIKOV, Karen and MEADORS, Michael. The History of Trademark Law. In: *Tabberone Trademark Page*. [Online]. [cit. 2015-06-03]. Dostupné z WWW: <http://www.tabberone.com/Trademarks/TrademarkLaw/History/History.shtml>.

5 Act No. 441/2003 Coll. of 3 December 2003 on Trademarks and on amendments to Act No. 6/2002 Coll. on judgements, judges, assessors and state judgement administration and on amendments to some other Acts (Act on Courts and judges), in the wording of later regulations.

should include measures to make it more consistent with Regulation (EC) No. 207/2009, which would thus reduce the areas of divergence within the trademark system in Europe as a whole, while maintaining national trademark protection as an attractive option for applicants. In this context the complementary relationship between the EU trademark system and national trademark systems should be ensured.<sup>6</sup>

The Commission concluded in its communication of 24 May 2011 entitled “A single market for intellectual property rights” that in order to meet increased demands from stakeholders for faster, higher quality, more streamlined trademark registration systems, which are also more consistent, user friendly, publicly accessible and technologically up to date, there is a necessity to modernize the trademark system in the Union as a whole and adapt it to the internet era.<sup>7</sup>

Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trademarks has been signed in Strasbourg on 16 December 2015, hereinafter “Directive 2015/2436”. Cited Directive will repeal above mentioned Directive 2008/95/EC with the effect from 15 January 2019. This creates an implementation period when all European Union Member States have an obligation to implement the Directive 2015/2436 into their legal systems.

Cited Directive 2015/2436 in Article 3, which defines signs of which trademark may consist, expressly specifies that a trademark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colors, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and being represented on the register in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.<sup>8</sup> To the cited Article it should further be noted that the above conditions must be met cumulatively.

Desiderata to the cited Article states that it is necessary to list examples of signs which are capable of constituting a trademark, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. In order to fulfil the objectives of the registration system for trademarks, namely to ensure legal certainty and sound administration, it is also essential to require that the sign is capable of being represented in a manner which is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective. A sign should therefore be permitted to be represented in any appropriate form using generally available technology, and thus not necessarily by graphic means, as long as the representation offers satisfactory guarantees to that effect.<sup>9</sup>

6 Desiderata of Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks (recast version).

7 Ibid.

8 Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks (recast version).

9 Desiderata of Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks (recast version).

New Directive 2015/2436 has amended the general definition of trademarks substantially – it does not require the requirement of graphical representation of the sign applied for. The above mentioned change will bring breakthrough in non-traditional trademarks registration undoubtedly. Directive 2015/2436 further as the condition for designation registration declares that the sign must be represented on the register in a manner which enables the competent authorities and public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor. That condition replaces the original requirement of graphical representation of sign, and at the same time gives applicant the freedom in the way of sign submitting to trademark authority, but only provided that such method allows the competent authority and the relevant public to identify clearly and precisely the subject of the designation protection. In my opinion, stated change will be difficult, particularly technically, for trademark offices. They will have to adjust registers and gazettes of trademarks to new manners of submitting of designations.

## 2 Definition of the trademark institute according to the legal code of the EU

Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trademark and Commission Regulation (EC) No. 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trademark, and repealing Commission Regulation (EC) No. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), hereinafter “Regulation”, which has entered into force on 23 March 2016, reforms system of EUTM, before reform called Community trademark.

The mentioned Regulation, which is binding in its entirety and directly applicable in all Member States, defines EUTM as united legal instrument valid throughout the EU. It is similar as federal Lanham Act which demarcates unitary federal protection of trademarks throughout the USA.

Article 4 of above cited Regulation defines signs, of which EUTM may consist, when expressly states that EUTM may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colors, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and being represented on the register of EUTM in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trademark and Commission Regulation (EC) No. 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trademark, and repealing Commission Regulation (EC) No. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs).

Above cited Article 4 of the Regulation is completely identical, including the above changes, with the wording of Article 3 of the reformed Directive 2015/2436.

Desiderata to the cited Article states that in order to allow for more flexibility while also ensuring greater legal certainty with regard to the means of representation of trademarks, the requirement of graphic representability should be deleted from the definition of an EUTM. A sign should be permitted to be represented in any appropriate form using generally available technology, and thus not necessarily by graphic means, as long as the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective.<sup>11</sup>

For comparison, previous Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trademark in Article 4 explicitly determined that Community trademark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.<sup>12</sup>

The reformed Regulation has amended the general definition of EUTM substantially when it does not require the requirement of graphical representation of the sign applied for.

## 2.1 Definition of the trademark institute according to the American legal code

Definition of federal trademark has been stated in Trademark Act of 1946, as amended, Lanham Act, Title X – Construction and Definitions, § 45 (15 U.S.C. § 1127), which declares that the term trademark includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.<sup>13</sup>

The Lanham Act also expressly defines term service mark as follows: “The term service mark means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names, and other distinctive features of radio or television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise

11 Desiderata of Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trademark and Commission Regulation (EC) No. 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trademark, and repealing Commission Regulation (EC) No. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs).

12 Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trademark (codified version of Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community trademark).

13 U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended. Title X – Construction and Definitions, § 45 (15 U.S.C. § 1127).



the goods of the sponsor”. The Lanham Act also states that trademark and service mark must be used by a person, or which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter.<sup>14</sup>

From the above cited trademarks definitions authoress concludes differences in the overall concept of trademark in the USA in comparison with the EU and CR. The fundamental difference authoress sees in the fact that in the USA the focus is on the actual use of trademark at the time of its registration, as the federal trademark application may be made under its previous interstate use in commerce, respectively the consequences of which are reflected in another country, or on the basis affidavit of intent in good faith to use the mark in commerce in the near future, and subsequently to prove genuine use. This is the substantial difference to the EU and Czech legislation. The Czech and European examiners do not deal with the use of the sign if the designation has a sufficient degree of distinctiveness. The European and Czech legislation is in comparison with the American more benevolent to applicants in the sense that in the case that the sign meets the absolute grounds for registration, trademark owner can begin to use his trademark within a period of five years from its registration.

From the trademarks definitions stated above simultaneously authoress concludes that the legislation of the CR and EU before above analyzed European reform was stricter in respect of signs of which a trademark may consist because the Lanham Act does not contain graphical requirement of sign as the fundamental condition for registration of sign in the trademark register. Therefore, for example, sound or olfactory trademarks in the USA are eligible for the registration, but even in these cases applicant must prove their use. However, also in Europe, there, for example, sound trademarks have been registered before reform, mainly based on the case law. The Court of Justice of the European Union, hereinafter “CJEU”, has decided that these kinds of signs cannot be automatically excluded from the registration, and it is particularly necessary to examine their distinctiveness. The Appeal Board of OHIM in its decision has recognized protection of the olfactory trademark – “The smell of fresh cut grass”. In the CR, there are registered no sound, hologram, olfactory, taste, position, tactile, light, motion or gesture trademarks.

### 3 Distinctiveness definition

The term distinctiveness can be found in all legal codes which subsume the institute of trademark. On all territories but its interpretation and application causes issues and disputes, not only in doctrine, but especially in practice. Common cause of issues and disputes related to the distinctiveness is the difficulty in determining whether the sign in a particular case has the distinctive character in order to be protected as the trademark.<sup>15</sup>

14 U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended. Title X – Construction and Definitions, § 45 (15 U.S.C. § 1127).

15 ČERMÁK, Karel: Rozlišovací způsobilost ochranné známky. [The distinctiveness of trademark]. *Průmyslové vlastnictví*. No. 1–2, 2000, p. 22–23.

Institute of the distinctiveness is not expressly defined in the above mentioned legal systems. The Czech Trademark Act in Section 4 (b) only states that a sign which is devoid of any distinctive character shall not be registered. Also the Regulation in Article 7 paragraph 1 (b) determines that trademarks which are devoid of any distinctive character shall not be registered. In my subjective opinion, the term distinctiveness can be inferred by extensive interpretation from Section 1 of the Czech Trademark Act, and at the same time from Article 4 Regulation. The distinctiveness or distinctive capability, in my opinion, therefore means the capability to distinguish the goods or services of one person from those of another person.

Similarly in the US legislation, where the Lanham Act in Section 2 (15 U.S.C. § 1052), Title I – The Principal Register, analogously states that trademark by which the goods of the applicant may not be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature. It is the same case like authoress has said above – the term distinctiveness can be inferred by extensive interpretation from Section 45 (15 U.S.C. § 1127), Title X - Constructions and Definitions, Lanham Act. The analyzed term therefore exactly means the capability to identify and distinguish the goods of one person, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown, or to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others in the case of service mark.

In all above analyzed legal systems we can find two types of the distinctiveness – an inherent distinctiveness and a distinctiveness acquired through use in business relation. The inherent distinctiveness means that signification selected to serve as the trademark is distinctive as such. On the other hand, also signification not having the inherent distinctiveness can be registered in the trademark register, provided that the applicant establishes that sign acquired distinctiveness through use in business relation prior to the registration in the trademark register. This type of the distinctiveness is in the Czech and European practice also known as a trademark typicalness” or recognition – it will be analyzed as follows.

This condition is shown mainly in Section 5 Czech Trademark Act which states that a sign which is devoid of any distinctive character, a sign which consists exclusively of signs or indications which may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services, and a sign which consists exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in bona fide and established practices of the trade can be registered in the trademark register if the applicant proves that before registration of the sign in the register such a sign has acquired distinctive character in relation to goods or services of the applicant for which the registration is requested in consequence of use of the sign in the trade.<sup>16</sup>

16 Act No. 441/2003 Coll. of 3 December 2003 on Trademarks and on amendments to Act No. 6/2002 Coll. on judgements, judges, assessors and state judgement administration and on amendments to some other Acts (Act on Courts and judges), in the wording of later regulations.

Similar provision is contained in Article 7 paragraph 3 Regulation which declares that paragraph 1 (b), (c) and (d) shall not apply if the trademark has become distinctive in relation to the goods or services, for which registration is requested, in consequence of the use which has been made of it. Cited letters (b), (c), (d) subsume trademarks which are devoid of any distinctive character, trademarks which consist exclusively of signs or indications which may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service, and trademarks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade.<sup>17</sup>

Also the Lanham Act declares that if the proposed trademark or service mark is not inherently distinctive it may be registered on the Principal Register only upon proof of acquired distinctiveness, or secondary meaning, that is proof that it has become distinctive as applied to the applicant's goods or services in commerce. If the applicant establishes to the satisfaction of the examining attorney that the matter in question has acquired distinctiveness as the mark in relation to the named goods or services, then the mark is registrable on the Principal Register under Section 2 (f) of the Lanham Act, 15 U.S.C. §1052(f).

The Lanham Act in Section 2 (f), (15 U.S.C. § 1052), Title I – The Principal Register, further sets out: “The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made”.<sup>18</sup> The Lanham Act expressly states the period of five years for exclusive and continuous use the sign by the applicant in commerce before the date on which the distinctiveness claim is made – it is the fundamental difference in comparison with the EU and CR legislation.

To serve the sign as trademark, the sign must be distinctive – it must be capable to identify the source of particular goods or services – the mentioned legal requirement is the same in the American, EU and Czech legal systems.

In conclusion, it can be summarized that in connection with the institute distinctiveness of the trademarks, there are two different situations. The first one is characterized by the fact that the sign to serve as the trademark has the distinctive character as such. Mentioned according to the World Intellectual Property Organization is called the inherent distinctiveness. The second one concerns the trademark which is not distinctive as such but has acquired distinctiveness through use in business relations. Authoress will analyze these situations closer in the following text through the interpretation and legal

17 Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trademark and Commission Regulation (EC) No. 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trademark, and repealing Commission Regulation (EC) No. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs).

18 U. S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended., Title I – The Principal Register, § 2 (f), (15 U.S.C. § 1052).

analysis of the decision-making practice, mainly of the Industrial Property Office of the Czech Republic, hereinafter “CR IPO”, the European Union Intellectual Property Office, hereinafter “EUIPO”, and the CJEU.

### 3.1 Assessment of the distinctiveness according to the CR IPO

The CR IPO has established the following principal propositions which are applicable to all kinds of trademarks. To have the sign like the trademark the inherent distinctiveness, its design must be original, imaginative, and the characters must have the capability of identifying the commercial origin of the goods or services.<sup>19</sup> The applicant has to prove the distinctiveness his sign from signs of other enterprises. The assessment of the trademarks distinctiveness is the complex problem which subsumes the combination of the objective and subjective elements. It always is necessary to take into account the overall impression, by which the trademark operates as the whole, with taking into account the nature of the goods and services and other relevant factors.<sup>20</sup> The sign has the distinctive character for certain products or services, provided if the average consumer is or will be able to differentiate products or services from a certain commercial source according to it.<sup>21</sup>

### 3.2 Definition of the term relevant consumer or public according to the Czech case law and the EU decision-making practice

Every sign is assessed especially in terms of so-called relevant public. The term relevant public means in particular contemporary or potential consumers of the goods or services, or those involved in the distribution networks of the goods or services, or business circles dealing with the goods in question or services.<sup>22</sup> In other words, the relevant public is the relevant section of consumers to whom the products and services are intended.

It should be noted that the term relevant public according to the CR IPO is identical to the term average consumer. The High Court in Prague has determined that the distinctiveness must always be examined in relation to the perception of the average consumer usually in terms of visual, phonetic, semantic point of view, and comparing of the type of goods and services.<sup>23</sup>

The European case law uses the term so-called relevant consumer. Earlier term the inattentive consumer was used. The CJEU has stated that the relevant consumer is intelligent and observant, and he has the so-called imperfect recollection – imperfect triggering capability. Without any doubts, that definition means a shift from previous model of inattentive consumer.

19 CR IPO decision ref. no. O-97527-95 of 18 February 1998.

20 CR IPO decision ref. no. O-186725 of 28 June 2004.

21 CR IPO decision ref. no. O-97524-95 of 18 February 1998.

22 CR IPO decision ref. no. O-151565 of 1 June 2004.

23 Judgement of High Court in Prague, ref. no. 5 A 8/98.

In the case of *Lifting Crème* the CJEU has decided that social, cultural, linguistic differences have a decisive impact on the relevant consumer to perceive information about the product or service. The CJEU has emphasized that the decision must be based on the consumer in the particular country as well.<sup>24</sup>

In my opinion, for the EUIPO, which registers the EUTM, the fulfillment of above mentioned task is much more difficult because how certain signification is perceived by the average consumer; it is decided by examiners of different nationalities.

### **3.3 Acquired distinctiveness – means of providing evidence according to the CR IPO and the CJEU**

When submitting evidence of use, it is possible to present any evidence to support the applicant. Authoress talks about the so-called freedom of evidence. It is exclusively the responsibility of the CR IPO if it recognizes the acquisition of distinctiveness of the trademark in the subconscious of consumers. To prove the typicalness or recognition of the trademark, it is necessary to lodge with the CR IPO relevant documents which are mostly as follows: orders, invoices, labels, delivery notes, customers correspondence, price lists, catalogues, promotional materials, or finished products from which is explicitly evident that the applicant really has used the sign.<sup>25</sup>

Below authoress presents the key decisions of the CR IPO to this issue. Submitted documents should always be evaluated for long-term nature, frequency and manner of use of the sign. The applied sign must be typical exclusively in relation to the goods or services of the applicant.<sup>26</sup>

The CR IPO further has declared that the proof of sales the product by dozens numbers of buyers on one narrow territory is inadequate because they do not show sufficient territorial extent, nor quantity of product required to obtain the distinctive character for the specific entity (factually, there were 60 pieces of products on the territory of Prague).<sup>27</sup>

The CJEU has decided to the analyzed issue that it can be taken into account in particular: part of the market controlled by the trademark, the intensity, geographical extent and duration of use, the amount of investments spent on advertising support of the trademark, the proportion of relevant consumers, and the declaration of commercial and industrial chambers.<sup>28</sup>

24 Judgement of the EU Court of Justice in case C-220/98 *Lifting Crème* of 13 January 2000.

25 Judgement of Municipal Court in Prague, ref. no. 10 Ca 294/2005 of 25 September 2007.

26 CR IPO decision ref. no. O-65471-91 of 6 May 1996.

27 CR IPO decision ref. no. O-87412 of 11 March 2003.

28 Judgement of the EU Court of Justice in case C-353/03 *Nestlé – Distinctiveness acquired through use, use as part of a registered trademark or in connection with it.*

## 4 Distinctiveness for non-verbal trademarks

Next to settled forms of trademarks, so-called traditional trademarks, here are so-called non-traditional trademarks which have been heavily discussed by world bodies in recent years. The traditional trademarks subsume word, figurative, combined and spatial or 3D trademarks. The non-traditional trademarks subsume color or trademarks consisting exclusively of color, olfactory, taste, sound, position, tactile, hologram, motion and gesture trademarks.

### 4.1 Figurative trademarks

The figurative trademarks are created by a drawing or graphic symbol. The CR IPO has established the following principal proposition which is applicable to other kinds of trademarks. In order to acquire the distinctiveness of the figurative trademark, it shall be original, imaginative, and the characters must have the capability of identifying the commercial origin of the goods or services.<sup>29</sup>

The above mentioned legal opinion of the CR IPO presents the practical application of general principles assessing of trademarks distinctiveness which has been declared by CR IPO in previous case law.

### 4.2 Combined trademarks

The combined trademarks consist of a combination of verbal and figurative elements. The CR IPO has declared to the distinctiveness of combined trademarks following propositions – the distinctiveness can be achieved by the graphical stylization of the word element and its layout. Both, the verbal element and figurative element are assessed individually as well as in their combination.<sup>30</sup>

### 4.3 Spatial or 3D trademarks

The spatial trademark is a three-dimensional representation of the trademark. Usually, it is created in the shape of a product or its packaging. In particular, it is the shape of bottles, jars, or design of drug.

The CR IPO has declared that the spatial sign having the shape of the regular product, in the case question it was the oval medical tablet, does not have the distinctiveness as such. The mentioned applies even if the product has diverse aesthetic form and the selected shape reproduces the common shape. Such sign has the generic character.<sup>31</sup> The above stated decision is fully in accordance with the European decision-making practice.

29 CR IPO decision ref. no. O-72937-92 of 5 November 1997.

30 CR IPO decision ref. no. O-58124-90 of 15 September 1995.  
CR IPO decision ref. no. O-57941-90 of 30 June 1993.

31 CR IPO decision ref. no. O-104344-95 of 18 November 1997.

In the USA, under the Lanham Act, the three-dimensional signs can serve as trademarks only if that the shapes of products or services have the distinctive character or has acquired it over time. Another condition is that the shapes have no purposeful functionality. In other words, the shapes as trademarks may not predetermine the functionality of the product.<sup>32</sup>

Authoress believes that the three-dimensional trademarks would be better to protect by the institute of industrial designs, arguing that the average consumer with an average sense for detail perceives the shape of the product as the product itself, in connection with the shape the consumer does not think about its commercial origin which is in terms of protection the primary aspect of trademark. Authoress admits, however, that if the shape of the product would be original, unusual, imaginative, so the average consumer might associate that sign with the given manufacturer. In this case, the sign would include the distinctive character.

On the other side, it is pragmatic that applicants want to reach legal protection through the institute of trademarks because the trademark protection subsumes a huge advantage – the institute of trademarks renewal is not time-limited.

#### 4.4 Trademarks consisting exclusively of color

The ability to protect the trademark consisting exclusively of color is possible in the CR in accordance with the EU case law, provided if the sign has the distinctive character. It must have the exact shade of the color specified by the internationally recognized color swatches, such as “PANTONE”, “CMYK”, or the color scale “RAL”. Precisely specified shade of that color must be concretized in the application due to other reproduction, for example, providing with the shade number in accordance with the cited color swatches. The so-called basic colors with regard to their limited number must be available to everyone.

According to the CR IPO in assessing the distinctiveness of the sign consisting of usual color shade the presence of other distinctive elements is deciding and their effect on the average consumer. The CR IPO has also stated that the applicant may overcome the obstacles of eligibility of the sign by proving that the sign has acquired the distinctiveness for those goods or services by long term use in business.<sup>33</sup>

Also in the USA, there the signs consisting exclusively of color are eligible for trademark registration. It has been confirmed by the US Supreme Court in the *Qualitex v. Jacobson Products* case<sup>34</sup> when the US Supreme Court has approved the registration of green and gold sign as the federal trademark for ironing board covers. Given that, but the colors as such are not distinctive, the US Supreme Court has limited the conditions for registration of color signs to those which has acquired the so-called secondary meaning. The secondary meaning means that consumers associate the color with the specific product

32 Protectability of Three-Dimensional Marks. In: *International Trademark Association*. [Online]. [cit. 2015-06-03]. Dostupné z WWW: <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofThree-DimensionalMarks.aspx>.

33 CR IPO decision ref. no. O-108398-96 of 20 September 2000.

34 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.* 514 U. S. 159, Washington, D.C.: U.S. Supreme Court, 1995.

or service. It means that the color signs can be registered into the federal register only if sign has been previously used and acquired the distinctiveness for the goods or services of the applicant.<sup>35</sup>

## Conclusion

In all above analyzed legal systems we can find two types of the distinctiveness – the inherent distinctiveness and the distinctiveness acquired through use in business relation. The inherent distinctiveness means that the sign selected to serve as the trademark is distinctive as such. On the other hand, also the sign not having the inherent distinctiveness can be registered in the trademark register, provided that the applicant establishes that the sign acquired distinctiveness through use in business relation prior to the registration in the trademark register.

In respect of trademark distinctiveness, there exist the following principal propositions which are applicable to all kinds of trademarks. To have the sign like the trademark the inherent distinctiveness, its design must be original, imaginative, and the characters must have the capability of identifying the commercial origin of the goods or services. The applicant has to prove the distinction his signification from significations of other enterprises. The assessment of the trademarks distinctiveness is the complex problem which subsumes the combination of the objective and subjective elements. It always is necessary to take into account the overall impression, by which the trademark operates as the whole, with taking into account the nature of the goods and services and other relevant factors. The sign has the distinctive character for certain products or services if the average consumer is or will be able to differentiate the products or services from the certain commercial source according to it.

---

35 Non-Conventional Trademarks. In: *IPpro Services (India) Pvt. Ltd.* [Online]. [cit. 2015-06-03]. Dostupné z WWW: [http://www.ipproinc.com/admin/uploads/Non-Conventional\\_Trademarks\\_-\\_Feb\\_24,\\_2009\\_59.pdf](http://www.ipproinc.com/admin/uploads/Non-Conventional_Trademarks_-_Feb_24,_2009_59.pdf).



## Resumé

Rozlišovací způsobilost ochranných známek je bezpochyby jedním z elementárních atributů, na nichž je vybudován institut ochranné známky. Stěžejním cílem předkládaného příspěvku je podat ucelenou právní analýzu relevantních ustanovení zákona o ochranných známkách platného na území České republiky, právních předpisů Evropské unie a amerického známkového zákona, tzv. Lanham Act, která explicitně či implicitně souvisí s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek, a jejich výsledná komparace.

## Resume

The trademarks distinctiveness is undoubtedly one of the elementary attributes on which the trademark institute has been built. The key aim of the present paper is to provide the comprehensive legal analysis of the relevant provisions of the Czech Republic Trademark Act, European Union legislation, and the United States Trademark Act, the so-called Lanham Act, which explicitly or implicitly include the institute of the trademarks distinctiveness, and their resulting comparison.

## Resources

- Act No. 441/2003 Coll. of 3 December 2003 on Trademarks and on amendments to Act No. 6/2002 Coll. on judgements, judges, assessors and state judgement administration and on amendments to some other Acts (Act on Courts and judges), in the wording of later regulations.
- Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trademark (codified version of Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community trademark).
- Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trademark and Commission Regulation (EC) No. 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trademark, and repealing Commission Regulation (EC) No. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs).
- Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks (recast version).
- FISCHEROVÁ, A. *Ochranná známka v kontextu evropského a amerického práva*. [Trademark in the context of European and American law]. Praha. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
- U. S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended.

## Articles

- ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobilost ochranné známky. [The distinctiveness of trademark]. *Průmyslové vlastnictví*. No. 1-2, 2000, p. 22-23.

## Electronic resources

- ASPI [právní informační systém/Legal System of Information]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2016-01-30].
- DUDNIKOV, Karen and MEADORS, Michael. The History of Trademark Law. In: *Tabberone Trademark Page*. [Online]. [cit. 2015-06-03]. Dostupné z WWW: <http://www.tabberone.com/Trademarks/TrademarkLaw/History/History.shtml>.
- eSearch Case Law. In: *Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs)*. [Online]. [cit. 2015-06-03]. Dostupné z WWW: <https://oami.europa.eu/eSearchCLW/#>.
- Non-Conventional Trademarks. In: *IPpro Services (India) Pvt. Ltd.* [Online]. [cit. 2015-06-03]. Dostupné z WWW: [http://www.ipproinc.com/admin/uploads/Non-Conventional\\_Trademarks\\_-\\_Feb\\_24,\\_2009\\_59.pdf](http://www.ipproinc.com/admin/uploads/Non-Conventional_Trademarks_-_Feb_24,_2009_59.pdf).
- Protectability of Three-Dimensional Marks. In: *International Trademark Association*. [Online]. [cit. 2015-06-03]. Dostupné z WWW: <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofThree-DimensionalMarks.aspx>.

## Case law

CR IPO decision ref. no. O-58124-90 of 15 September 1995.

CR IPO decision ref. no. O-57941-90 of 30 June 1993.

CR IPO decision ref. no. O-65471-91 of 6 May 1996.

CR IPO decision ref. no. O-72937-92 of 5 November 1997.

CR IPO decision ref. no. O-104344-95 of 18 November 1997.

CR IPO decision ref. no. O-97527-95 of 18 February 1998.

CR IPO decision ref. no. O-108398-96 of 20 September 2000.

CR IPO decision ref. no. O-87412 of 11 March 2003.

CR IPO decision ref. no. O-151565 of 1 June 2004.

CR IPO decision ref. no. O-186725 of 28 June 2004.

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. 514 U.S. 159, Washington, D.C.: U.S. Supreme Court, 1995.

Judgement of High Court in Prague, ref. No. 5 A 8/98.

Judgement of the EU Court of Justice in case C-220/98 Lifting Crème.

Judgement of the EU Court of Justice in case C-353/03 Nestlé.

Judgement of Municipal Court in Prague, ref. No. 10 Ca 294/2005.

Mgr. Eva Schneiderová<sup>1</sup>

# Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky ze dne 2. října 2015

Vize konvergenčního programu<sup>2</sup>

*„Zajistit a šířit srozumitelnost, právní jistotu, kvalitu a použitelnost jak pro přihlašovatele, tak i pro úřad.“*

## 1 Úvod

Záměrem předloženého článku je pojednání o Společném prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti kombinované ochranné známky obsahující popisné neboli nedistinktivní slovní prvky. Vzhledem ke skutečnosti, že se stalo celosvětovým, v našem případě evropským, trendem přihlašovat si a posléze vlastnit ochrannou známku, a to na jakýkoliv výrobek či službu, které výrobci, potažmo poskytovatelé dodávají, stala se nejednotnost v posuzování přihlašovaných označení mezi jednotlivými úřady nejen v rámci EU zásadním problémem. Na tento nelibý trend bylo třeba adekvátně reagovat. Pokud by nedošlo k unifikaci, mohlo lehce dojít k situaci, že jakékoliv podstatné jméno, sloveso, větný člen, bude celé, nebo součástí zapsané ochranné známky a tím bude výrazně ovlivněna existence a konkurenceschopnost ostatních soutěžitelů na trhu.

V textu jsou uplatněny příklady předložené Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen OHIM<sup>3</sup>) ve výše uvedeném prohlášení, ale také názorné příklady z praxe Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad).

- 1 Mgr. Eva Schneiderová, Úřad průmyslového vlastnictví, je doktorandkou MUP, příspěvek byl vytvořen v rámci interního grantu MUP D02-45 o názvu: Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek ČR a ochranných známek společenství.
- 2 <https://www.tmdn.org/network/web/guest/converging-practices>
- 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení o ochranné známce Společenství, bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Pozměňovací nařízení vstoupilo v platnost dne 23. března 2016. K tomuto datu se změnil název úřadu OHIM na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a ochranná známka Společenství je nazývána ochrannou známkou Evropské unie.  
<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation>

## 2 Konvergenční programy

Každý členský úřad může mít rozdílný přístup v posuzování skutečnosti, zda slovo, grafický prvek, či znak je distinktivní – má rozlišovací způsobilost, či nikoliv. V rámci Evropské unie sice byly snahy o sblížení těchto postupů, ale chyběla celková koncepce, jednota a ochota jednotlivých států se na tomto projektu podílet a následně pak celou strategii dodržovat.

Se vznikem OHIM, jež se stal primárním zprostředkovatelem, centrem, organizátorem a v neposlední řadě také přispěvatelem, se dala kola do pohybu a v roce 2011 vznikl projekt „Konvergenčních programů“<sup>4</sup> (Convergence programmes, neboli CP).

Konvergenční programy jsou vyústěním společného úsilí nejen národních úřadů a OHIM, ale i BOIP (The Benelux Office for Intellectual Property) a samozřejmě uživatelů (neboli Users a Users Associations) k vytvoření společného přístupu k ochraně duševního vlastnictví a společné platformy, a jsou tak výsledkem spolupráce právě mezi všemi výše zmíněnými a následně vedla k všeobecné harmonizaci přístupů vůči nedistinktivním označením.

Na práci v rámci Konvergenčních programů se podílí jednak experti z národních úřadů - vzhledem k tomu, že každý úřad má odlišný přístup k posuzování zejména dostatku, či nedostatku rozlišovací způsobilosti, zástupci Users Associations – kteří jsou v pozici pozorovatelů, v tomto případě je přítomen zástupce ECTA<sup>5</sup>, jež obhajuje zájmy a vyjadřuje, řekněme přání, uživatelů a velkých či malých společností, nadnárodních koncernů apod., a pak samozřejmě OHIM, jakožto spojující prvek, jež přichází s podmíněnými nápady a zajišťuje programy jak finančně, tak personálně a organizačně.

Díky všemu shora uvedenému bylo možno zahájit práci na níže uvedených pěti projektech zaměřených na ochranné známky:

- CP 1. Harmonizace třídění
- CP 2. Konvergence záhlaví tříd
- CP 3. Rozlišovací způsobilost – kombinované ochranné známky obsahující popisné/ nedistinktivní slovní prvky
- CP 4. Rozsah ochrany černobílých ochranných známek
- CP 5. Relativní důvody – pravděpodobnost záměny (vliv nedistinktivních prvků / prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí)

Tento článek se zaměřuje na novou společnou praxi třetího projektu, tzv. CP 3, který se týká rozlišovací způsobilosti kombinovaných ochranných známek obsahujících popisné, tedy nedistinktivní prvky.

4 <https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/european-trade-mark-and-design-network>

5 <http://www.cta.org/>

### 3 Nejprve je nutno uvést stávající relevantní zákonná opatření

Dle ustanovení § 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, (dále jen ZOZ), se do rejstříku se nezapíše označení,

- a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1<sup>6</sup>;
- b) které nemá rozlišovací způsobilost;
- c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností.<sup>7</sup>

Dle článku 7 Nařízení rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství (dále jen CTMR), se do rejstříku nezapíše:

- a) označení, která nesplňují podmínky článku 4<sup>8</sup>;
- b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
- c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.<sup>9</sup>

Jak patrné z ustanovení § 4 ZOZ a článku 7 CTMR, absolutní důvody pro zamítnutí přihlášky ochranné známky jsou v České republice a u OHIM totožné.

Výluku dle § 4 odst. b), c) ZOZ a článku 7 písm. b), c) CTMR lze překonat tím, že přihlašovatel prokáže, že přihlašované označení získalo v době své existence rozlišovací způsobilost – tedy, že přihlašované označení je spojeno s přihlašovatelem a jeho výrobky či službami. Užívání ochranné známky v obchodním styku by mělo být prokazováno za relevantní časové období, musí prokazovat intenzivní užívání přihlašovaného označení a závěrem musí být prokázáno, že průměrný spotřebitel, ať je to široká spotřebitelská veřejnost, či vysoce specializovaný odborník, si musí spojit přihlašovatele či poskytovatele s přihlašovaným označením.

Samozřejmě u některých přihlašovaných označení je možno uplatnit i výluku dle ustanovení § 4 odst. a) ZOZ a článku 7 písm. a) CTMR, ale jde o velmi unikátní a zřídka se vyskytující případy<sup>10</sup>.

6 Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

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

8 Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

9 Nařízení rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

10 Mezi poslední případy, kdy byla tato výluka uplatněna, a přihlášky ochranných známek byly zamítnuty, patří slovní ochranné známky ve znění PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV (O- 513322) a ČESKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV (O- 513321).

Diskutované příklady: v následujícím textu jsou uplatněny jednak příklady z původního textu CP 3, jehož původcem je OHIM, a dále komentáře a příklady z praxe Úřadu.

U označení obsahujících spojení „Flavour and aroma“ se žádá o ochranu ve třídě (30) *káva*; u označení obsahujících „Fresh sardine“ a „Sardine“ se žádá o ochranu ve třídě (29) *sardinky*; u označení obsahujícího „DIY“ se žádá o ochranu ve třídě (20) *sady dílů k sestavování nábytku*; u označení obsahujících „Pest control services“ se žádá o ochranu ve třídě (37) *služby hubení škůdců*; a u označení obsahujícího „Legal advice services“ se žádá o ochranu ve třídě (45) *právní služby*.

## 4 Pro určení, zda obrazové prvky dodávají ochranné známce (dostatečnou) rozlišovací způsobilost, se uplatňují následující kritéria rozdělená do osmi skupin:

### 4.1 Slovní prvky

Zpravidla platí, že popisné, či nedistinktivní slovní prvky, jež jsou v základním typu písma (např. Times New Roman, Arial), ručně psané (či švabachem), s různými efekty písma (tučně, kurzíva) – nejsou pro svou přílišnou obecnost a jednoduchost způsobilé k zápisu.

Slovní ochranné známky požívají nejširší ochrany z hlediska známkového práva, jelikož jakmile přihlašovatel označení uspěje a Úřad ochrannou známku zapíše, může tento vlastník ochranné známky užívat její ochrany v jakémkoliv fontu, v jakémkoli provedení a v jakékoli barvě. Nicméně někteří přihlašovatelé se domnívají, že našli tzv. díru na trhu, když zjistí, že nikoho dosud nenapadlo podat přihlášku slovní ochranné známky ve znění „PIVO“<sup>11</sup> pro výrobky ve třídě (32) *pivo*. Úřad potom nemá jinou možnost než přihlášku zamítnout. V tomto případě, v případě slovních deskriptivních, popisných, nedistinktivních označení, je přístup úřadů jednotný.

Příklady nedistinktivních označení OHIM:

**Fresh Sardine**   *Fresh Sardine*   FrEsh SaRdine  
*Flavour and aroma*   *Flavour and aroma*   *Flavour and aroma*

Z praxe Úřadu lze uvést následující příklady, kdy byly slovní ochranné známky zapsány na základě získané příznačnosti, a to „CRAFTCAMP“ č. z. **509369** mimo jiné pro třídu (41) *organizování dětských táborů* a „ROK ZAHRADNÍKA“ č. z. 345462 třída (16) *knihy*, nicméně následující přihlášky byly z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti zamítnuty:

<sup>11</sup> Příklad přihlašovaného označení ve znění „PIVO“ je fiktivní, uvedený čistě jako názorný příklad.

O- 514016 tř. 3, 5, 10, 16, 30, 35, 41

NOVODVORSKÉ  
VINNÉ SKLEPY  
**VINUM**

O- 514016 tř. 3, 5, 10, 16, 30, 35, 41

sebeléčení

O- 510265 tř. 9, 16, 35 a 41

FotoFest | Český  
Krumlov

## 4.2 Barevná kombinace

Dalším zmatením přihlašovatele bývá, když se domnívá, že přidání barevného prvku nedistinktivnímu slovnímu označení dodá rozlišovací způsobilosti. Problémem je, že užívání barev jako takových je v obchodním styku běžnou praxí a pouze pokud nejde o velmi specifickou barvu, či kombinaci barev, přihlašovanému označení to během zápisného řízení mnoho nepomůže.

Při prokazování rozlišovací způsobilosti v Úřadu pak většinou dochází k situaci, že předložené doklady jsou černobílé, např. faktury, reklamní materiály, obchodní korespondence apod. Přitom zrovna tato dokumentace patří při prokazování získané rozlišovací způsobilosti k těm nejdůležitějším.

Na druhou stranu, jak uvedeno výše, lze i přidáním velmi distinktivní, speciální barvy, a po masivním užívání, konstatovat získání rozlišovací způsobilost.

Příklady nedistinktivních označení OHIM:

Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma

Z praxe Úřadu lze uvést následující zamítnuté přihlášky ochranných známek:

O-507373 tř. 29, 31, 35, 40, 43

O-501107 tř. 33, 35, 43

**MASO UZENINY PÍSEK**MORAVSKÝ VINAŘ

## 4.3 Interpunkční znaménka

Zpravidla platí, že přidáním interpunkčních znamének nebo jiných symbolů užívaných v běžném životě a obchodním styku nezíská označení tvořené popisnými/nedistinktivními slovními prvky (dostatečnou) rozlišovací způsobilost.

Příklady nedistinktivních označení OHIM:

“Flavour and aroma” | FreshSardine .™



Pouhé přidání jakéhokoliv interpunkčního znaménka nepomůže běžnému spotřebiteli rozlišit mezi označeními „PIVO“ a „PIVO!“ pokud přihlašovatel nárokuje výrobky ve třídě (32) *pivo*. To samé by bylo v případě přidáním symbolu „§“ ke slovu LEGAL - „LEGAL§“ a nárokovat služby ve třídě (45) *právní služby*. Otázkou pak zůstává, zda přidáním symbolu „Ψ“ (psi), jež je písmenem řecké abecedy, ke slovu „Pivo“ dodá označení dodatek distinktivnosti „PIVO Ψ“ a výrobky nárokové ve třídě (32) *pivo*. To může s větší pravděpodobností spíše evokovat název piva, popřípadě pivovaru.

#### 4.4 Umístění slovních prvků (bokem, vzhůru nohama atd.)

Většinou platí, že svislé uspořádání slovních prvků, uspořádání vzhůru nohama, nebo jejich uspořádání do jednoho či více řádků není schopno dodat označení (dostatečnou) rozlišovací způsobilost.

Příklady nedistinktivních označení OHIM:

Flavour and Aroma  
Flavour and Aroma

Příkladem z národní praxe je slovní grafická známka č. z. 346613, kde přihlašovatel musel prokázat získání rozlišovací způsobilosti. Úřad v tomto případě konstatoval, že kombinace popisných prvků a zeměpisného odkazu na umístění pivovaru, ve spojení s datem jeho založení (i když otočeným o 90°), není dostatečně distinktivní. Přihlašovatel následně prokázal získanou rozlišovací způsobilost pro výrobky ve třídě (32) *pivo*.

**1454 TRADIČNÍ  
PIVOVAR  
V RAKOVNÍKU**

Na druhou stranu, pokud je upořádání slovních prvků v opravdu originálním provedení, zápisu by nic bránit nemělo.

Příklady distinktivních označení OHIM:

F d  
l n  
a a  
v m  
o  
r u  
A r

#### 4.6 Umístění a poměr (velikost) obrazového prvku ve vztahu ke slovnímu prvku

Popisné nebo nedistinktivní slovní prvky v kombinaci s jednoduchými geometrickými tvary, jako jsou tečky, přímky, úsečky, kružnice, trojúhelníky, čtverce, obdélníky, rovnoběžníky, pětiúhelníky, šestiúhelníky, lichoběžníky a elipsy, nebudou pravděpodobně akceptovatelné, zejména pokud se výše uvedené tvary použijí jako rámeček nebo ohraňování nedistinktivního slovního označení.

Na druhou stranu, geometrické tvary mohou označení dodat rozlišovací způsobilost, jestliže jejich provedení, uspořádání nebo kombinace s jinými prvky vytváří celkový dojem, který má dostatečnou rozlišovací způsobilost. Což koresponduje s už dříve navrhovanou a hlavně aplikovanou praxí jak OHIM tak i Úřadu.

Příklady nedistinktivních označení OHIM:



Z praxe Úřadu lze uvést následující zamítnutou přihlášku ochranné známky:

O- 501055 tř. 35, 39 a 41

**MEN TOUR**

#### 4.7 Velikost obrazového prvku vs. nedistinktivní označení

Obvykle platí, že pokud se k popisnému nebo nedistinktivnímu slovnímu prvku doplní obrazový prvek, jenž sám má rozlišovací způsobilost, pak je taková ochranná známka způsobilá k zápisu tehdy, pokud je uvedený obrazový prvek díky své velikosti a umístění v označení jasně identifikovatelný. Z výše uvedeného vyplývá, že přidání obrazového prvku by měl být natolik poměrově výrazný, aby nebyl nastíněn nedistinktivním označením.

Příklady nedistinktivních označení OHIM:

*Fresh Sardine*

#### 4.8 Obrazový prvek, jenž představuje vyobrazení nárokovaných výrobků/služeb nebo s nimi přímo souvisí

V tomto případě jde o skutečnost, kde obrazový prvek přímo vykresluje nárokované výrobky, a to realistickým ztvárněním, stylizovaným vyobrazením nebo jiným neoriginálním ztvárněním. Příkladem může být přihláška ochranné známky podaná ve znění „PIVO“ v kombinaci s obrazovým prvkem – püllitrem a zároveň bude nárokovaná ochrana pro výrobky ve třídě (32) *pivo*.

Příklady nedistinktivních označení OHIM:



Na druhou stranu, pokud je grafický prvek vtipným ztvárněním myšlenky a velmi originálně pojatým vyobrazením, nebo jinak chytlavým ztvárněním, lze brát tento prvek jako prvek distinktivní.



#### 4.9 Obrazový prvek se v obchodě běžně užívá v souvislosti s nárokovými výrobky nebo službami

Pokud se výrobky nebo služby užívají jako takové v běžné obchodní praxi, neboli je můžeme najít, a to běžně dostupné, nelze si nárokovat ochranu na tyto výrobky, respektive pojmenování. To by bylo stejné, jako si nárokovat ochranu na slovní prvek „JABLKA“ pro prodej jablek. Tuto skutečnost nezmění ani fakt, že by tento nedistinktivní prvek byl ve spojení dalšími v obchodě, či profesi, běžně užívanými prvky.

Příklady nedistinktivních označení OHIM:



Z praxe Úřadu lze uvést následující zamítnuté přihlášky ochranných známek:

O- 499769 tř. 35, 41



O- 512708 tř. 16, 24, 35 a 40



Obecně platí, že kombinace obrazových a slovních prvků, jež samy o sobě postrádají rozlišovací způsobilost, nevytvoří ochrannou známku s rozlišovací způsobilostí.

V tom je problém u přihlašovatelů, jež se neorientují v této oblasti práva, nebo i u jejich zástupců, jež berou tuto oblast jen jako okrajovou a následně jsou překvapeni, když jim je přihláška ochranné známky zamítnuta.

Jak je již uvedeno výše, pokud k nedistinktivnímu slovnímu prvku „PIVO“, přidáme vyobrazení onoho zlatého moku a přitom nárokují výrobky „pivo“ a služby „pivovarnictví, restaurátérství“, nemůže se přihlašovatel divit, že přihláška bude odmítnuta. A to ani v případě, že by grafický prvek byl v barevném provedení.

Pokud je ovšem grafický prvek odlišný od prvku slovního, a grafika by byla jedinečná a originální, nevztahující se k nárokovaným výrobkům a službám, měl by být nedostatek distinktivnosti překonán.

## 5 Závěr

Jak je vidět ze všech výše uvedených příkladů, Úřad se víceméně drží stejné praxe jako OHIM a již nyní dodržuje vše, co je uvedeno v projektu CP 3.

To ovšem neznamená, že nebude přihlédnuto k jednotlivým skutečnostem každého přihlašovaného označení. Přece jenom, každé řízení je jedinečné, individuální.

Nicméně současná praxe, kdy si přihlašovatel chce za každou cenu přihlásit označení, které není ničím zvláštní, originální, jedinečné, zajímavé a unikátně vyvedené, si vynucuje přísnější opatření a úpravu předpisů a legislativy. Pokud by každý úřad zapisoval jakéhokoliv provedení označení, nebude za čas již co přihlašovat.

Současně osobně považuji za zbytečné, když si švadlenka z malého města, která vlastní malý obchod na náměstí a živí se pouze úpravami oblečení, upravováním zipů a čalouněného nábytku, podá přihlášku ochranné známky, např. „Švadlenka Alenka“. Co se týče konkurenčního boje, padělatelů a napodobovatelů, nemá se tato drobná podnikatelka čeho bát. Pokud by každý přistupoval ke svému obchodu stejně, nebylo by za krátko co přihlašovat. Veškerá slova běžné slovní zásoby jako „knoflíky, instalatérství, sleva, kola“ apod. budou zanedlouho obsažena v každém přihlašovaném označení.

Dalším krokem samozřejmě je rozlišovat mezi slovy, které jsou sama o sobě distinktivní a která nikoliv. Avšak veškerá shoda uvedených slov rozlišovací způsobilost postrádají.

S ohledem na úvodní část, si je zpracovatelka vědoma skutečnosti, že ke dni publikace daného článku již bude v platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se, kromě jiného, mění v textu užívaný název úřadu OHIM na EU IPO.

## Resumé

Cílem předloženého článku je představit nové Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti – kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky ze dne 2. října 2015. Jedná se v pořadí o třetí z projektů, jež určuje základní prvky nedistinktivních označení. V rámci Evropské unie je nutno tuto praxi udržovat a vynucovat, jelikož odmítnutí ochrany je zatím nejednotné.

Dle implementačního plánu, který OHIM představil, by měl být dokument implementován v implementujících úřadech do 2. 1. 2016.

Velký prostor je v článku věnován právě vysvětlení projektu CP 3 programu a zároveň porovnání v praxi Úřadu. Jak je z článku patrné, Úřad má velmi podobnou, ne-li shodnou praxi. Nicméně nesmí se zapomínat na skutečnost, že každé řízení je individuální a i z praxe OHIM je patrná nejednotnost v rozhodnutích o udělených známkách.

Spolupráce mezi úřady, OHIM a asociacemi má za cíl urychlení a sjednocení řízení zápisu ochranných známek a hlavně zvyšování kvality nejen zápisného procesu jako takového, ale i zvyšování kvality zapsaných ochranných známek. Implementace této praxe je proto v dnešní době nezbytná.

## Resume

This article analyses the third Convergence Programme, also called CP3 - Absolute grounds for refusal for figurative trademarks with purely descriptive words or expressions. The OHIM Convergence Programme was launched in 2011 and joins National Offices, User Associations and OHIM to meet one target. It is to simplify and unify the praxis of everyone mentioned above. The Programme aims on distinctiveness of figurative trademarks which contain a not distinctive - descriptive element.

It shows the descriptive elements (colors, basic shapes, symbols etc.) which should not be used altogether with descriptive word elements. The use of those two combinations should, according to the new CP3, lead to rejection of the application.

## Seznam použité literatury

Zákon 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 soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

Community Trademark Regulations No. 207/2009

R. HORÁČEK a kol. *Zákon o ochranných známkách, komentář*; 2., podstatně doplněné vydání. C. H. Beck: 2008, 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4

Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví, část F- ochranné známky, zvláštní právní předpisy, únor 2015

Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti - kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky

*Databáze ochranných známek (ÚPV, OHIM, WIPO, WIPO-EU) s účinky na území ČR. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Aktualizace 2015-01.14 [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular>*

## K některým otázkám odměny za licenci

Licenční smlouva je dobrým a historicky ověřeným právním nástrojem pro rychlé, kvalifikované, spravedlivé a bezpečné užívání především právně chráněných poznatků, které jsou transferovány od jejich vlastníků k uživatelům, kteří je mohou úspěšně uplatnit na trhu. Úspěchy v aktivní licenční politice, tedy v úplatném přivolování k užití vlastních poznatků třetím osobám, vyžadují splnění řady podmínek. Především dostatečně široký fond kvalitních řešení, pokud možno dobře zajištěný kvalitní průmyslověprávní ochranou. Nejedná se tedy pouze o množství patentů a vzorů, ale o ochranu skutečné podstaty řešení, o které je na trhu zájem. Další podmínkou úspěšné licenční politiky je odborné zvládnutí licenčního procesu, které k úspěchu vyžaduje kromě profesionální odborné péče ještě rozhodnost a aktivní podporu od vedení obchodních společností, výzkumných ústavů a univerzit.

Úřad průmyslového vlastnictví ČR vykazuje ročně jen několik málo desítek zapsaných licenčních smluv k patentům, užitným a průmyslovým vzorům, jejich počty stagnují a zahrnují i licenční smlouvy k předmětům, které jsou v majetku zahraničních subjektů. Statistické údaje naznačují, že trh s technickými poznatky na našem území je omezený, a z toho lze odvodit, že i zkušenosti specialistů s licenčními obchody jsou až na výjimky spíše malé. To vede k uzavírání licenčních smluv pouze na základě doporučených vzorů a návodů, z nichž některé vycházejí ze zahraniční právní úpravy, často jsou neúplné a bez promyšlených strategických záměrů, přičemž některé významné okolnosti jsou opomíjeny, a u jiných aspektů se později zjišťuje, že jsou nejasné nebo dokonce v rozporu s obvyklými a historicky ověřenými postupy.

Jedním ze základních ustanovení každé licenční smlouvy je určení odměny. Peněžní prostředky, které nabyvatel licence hradí v souvislosti s licenční smlouvou poskytovateli, se v praxi různě nazývají. V této souvislosti se vyskytují pojmy platba, poplatek, cena, úhrada i odměna a s vysokou pravděpodobností i další. Nový občanský zákoník vychází z pojmu odměna, a proto bude v této souvislosti již dále hovořeno o odměně za licenci, i když některé právní předpisy dosud uvádějí pojmy odlišné.

Ale odměna za licenci se neřeší pouze v souvislosti s konkrétní licenční smlouvou. Určení její výše je důležité i pro jiné účely, například určení výše škody v případě porušování práv z průmyslového vlastnictví nebo při oceňování patentů, vzorů, ochranných známek, obchodního tajemství či know-how a také při znaleckém oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností.

1 Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D., přednáší na Metropolitní univerzitě Praha a Vysoké škole ekonomické Praha; působí v Advokátní kanceláři Čermák a spol.

V ustanovení § 5 odst. 2 zákona číslo 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, se uvádí, že soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.

V rámci oceňování majetkových práv podle ustanovení § 17 odst. 2, písm. a) zákona číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku, se uvádí, že roční čistý výnos užívání se zjistí ze smluv o užívání práva (licenční smlouva) platných v den ocenění. V ustanovení § 17 odst. 4 téhož zákona se uvádí, že pokud právo nelze ocenit podle předchozích odstavců, ocení se právo cenou obvyklou.

Za cenu obvyklou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku, nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího, nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Poslední novela tohoto zákona uvedeného ustanovení doplnila o poslední větu, která zní: „Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ Jedná se pouze o zdůraznění základní zásady oceňování, která se ale vztahuje především k věcem hmotné povahy.

Kromě toho existuje mezinárodně široce uznávaná metoda oceňování nehmotných statků, která se často označuje jako metoda licenční analogie, která má řadu variant, ale vesměs vychází z určení obvyklé výše licenční odměny.

Nepeněžitě vklady do obchodních společností podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v případě společnosti s ručením omezeným ocení znalec vybraný ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu. Posudek obsahuje alespoň popis nepeněžitě vkladu, použité metody ocenění nebo metodu ocenění, a dále částku, na kterou se vklad oceňuje a odůvodnění, jak znalec k tomuto ocenění došel.

V případě zvýšení základního kapitálu usnesení valné hromady obsahuje popis nepeněžitě vkladu a částku, která se započítává na emisní kurs společníka, určenou na základě znaleckého posudku, nebo podle § 469 tohoto zákona v případě, je-li nepeněžitým vkladem do společnosti jiný majetek než investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu, tedy i průmyslové vlastnictví, obchodní tajemství nebo know-how a rozhodne-li tak představenstvo této společnosti, použije se pro určení jeho ceny jeho reálná hodnota určená obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování ne déle než 6 měsíců před vnesením vkladu.

Odborná veřejnost a především znalci jsou tak vystaveni otázkám, jak a proč určili či stanovili výši licenční odměny v daném konkrétním případě, když se obecně požaduje, aby tato výše byla v čase a místě na obvyklé úrovni. Tento požadavek se obecně na první pohled jeví jako správný, ale jeho naplnění je z řady důvodů obtížné nebo dokonce nemožné.



Uvedené právní předpisy a požadavky vycházejí zřejmě ze situace, kdy existuje v případě oceňovaných předmětů homogenní trh, tedy vyskytuje se na něm dostatečné množství zájemců o koupi, nabídka je dostatečná a jsou známy ceny, za které se tyto statky vzájemně směňují. Tak je tomu obvykle u většiny věcí hmotné povahy. U práv duševního vlastnictví ale žádný takový trh neexistuje. Jednotlivé předměty této povahy jsou charakterizovány především svojí jedinečností a vzájemnou neporovnatelností a v rámci tržního prostředí na území České republiky nejsou k dispozici žádné oficiální zdroje o skutečně dosažených tržních cenách při jejich převodech nebo odměnách za poskytnutí licencí. Naopak se ceny těchto statků považují často za obchodní tajemství a nezveřejňují se.

Za takové situace je obtížné stanovit v rámci odborné práce či znaleckého posudku i odměnu za licenci. Neexistuje žádný zdroj pro zjištění obvyklé výše odměny za licenci na úrovni v čase a místě obvyklém. To je také jeden z důvodů, proč se názory odborníků a znalců na odměnu za licenci někdy i značně liší. Na druhou stranu existují některé informace a východiska, o které se lze při těchto činnostech opřít. Cílem tohoto článku je shrnout tyto poznatky a doplnit je.

## 1 Obecně k odměně za licenci

Obecně představují licenční smlouvy úplatné přivolení k obchodnímu využívání zejména průmyslových práv. Existuje ale řada výjimek. Například v oblasti průmyslových práv se může jednat o poskytnutí bezplatných licencí pro účely společného výzkumu, kde jsou licence omezeny právě jen pro účely výzkumu a vývoje. V této oblasti a dále v případě biotechnologických vynálezů, v oblasti telekomunikací a dalších se někdy používají strategie opírající se o křížové licence, tedy vzájemnou výměnu užívacích práv k chráněným řešením. V těchto případech se již ale nejedná o bezplatné licence, neboť jde o vzájemná plnění přesto, že k finančním úhradám nedochází.

Velikost odměny za licenci a způsob jejího placení je závislý především na rozsahu poskytnutého oprávnění, výlučnosti či nevýlučnosti licenční smlouvy, předpokládaném rozsahu využití, stupni výrobní připravenosti a rozpracovanosti předmětu smlouvy, riziku při zavádění, obecné průmyslověprávní a obchodní situaci v dané oblasti podnikání včetně řady dalších aspektů. Nelze zanedbat ani problematiku dalšího potřebného navazujícího vývoje, stupeň zastaralosti předmětu licence a v některých případech i módní aspekty. Do výše odměny se promítne i oblast podnikání, obvykle dosahovaná ziskovost, dosažitelnost srovnatelného řešení na trhu, důležitost smlouvy pro strategické cíle nabyvatele, rizika prodeje z hlediska státního dozoru, rizika způsobená zásahem do životního prostředí a další.

Před stanovením licenční odměny by měl poskytovatel získat od nabyvatele informace o předpokládaném rozsahu využívání předmětu licence či odhadnout výši prodejní ceny budoucí licenční výroby a pravděpodobného zisku. Není-li možné zmíněné údaje získat od zástupců zájemců o licenci během předběžných jednání, lze doporučit použít postupu některých velkých zahraničních firem. Je běžné vypracovat dotazník s otázkami formulovanými tak, aby jejich odpovědi dávaly představu o rozsahu a dalších

podmínkách budoucí licenční výroby u nabyvatele. Teprve na základě takto získaných údajů přistupuje poskytovatel k navržení odměny za nabízenou licenci. Samozřejmě přihlíží i ke zkušenostem a k ekonomickým přínosům či dopadům z využívání předmětu licence ve vlastním závodě.

## 2 Právní úprava odměny za licenci

V současné době je právní úprava licencí obsažena především v občanském zákoníku. K odměně za licenci se v ustanovení § 2366 občanského zákoníku uvádí, že není-li ujednána výše odměny nebo způsob jejího určení, je smlouva přesto platná, pokud

- a) z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny. V takovém případě nabyvatel poskytovateli zaplatí odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo, nebo
- b) strany ve smlouvě ujednají, že se licence poskytuje bezúplatně.

Kromě toho se zde uvádí, že je-li výše odměny ujednána v závislosti na výnosech z využití licence, umožní nabyvatel poskytovateli kontrolu příslušných účetních záznamů nebo jiné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny. Poskytne-li takto nabyvatel poskytovateli informace označené nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je poskytovatel prozradit třetí osobě, ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty.

Nic dalšího obecně závazný předpis o odměně za licenci neuvádí. Výše odměny za poskytnutí práv k předmětům průmyslového vlastnictví, a stejně tak i za poskytnutí know-how není tedy upravena ani omezena žádným právním předpisem a patří v současné době do oblasti volných smluvních cen. To znamená, že výše odměny za licenci se stanovuje nezávisle na právních či cenových předpisech. Měla by být přiměřená a výhodná nejen pro prodávajícího, ale přijatelná i pro kupujícího.

## 3 Způsoby stanovení odměny za licenci

Konkrétní způsoby, jak stanovit odměnu za licenci se navzájem liší, stejně jako i obecné náhledy na tuto problematiku. Můžeme přistoupit ke stanovení odměn předem, následně, anebo tyto přístupy kombinovat. Výpočet odměny předem do jisté míry připodobňuje licenční smlouvu kupní transakci a nemusí dojít k přímému vztahu mezi odměnou a přínosem u nabyvatele. Odměna stanovená následně má vypovídací schopnost o prospěchu, kterého v souvislosti s licenční smlouvou nabyvatel licence skutečně dosáhl. Vyžaduje zajištění vykazování o rozsahu licenční výroby a ujednání o možných kontrolách výkazů poskytovatelem.

Zahraniční odborná literatura dlouhodobě uvádí, že odměna za licenci má odpovídat určitému podílu na zisku, který docílí nabyvatel licence po uzavření smlouvy jejím skutečným využitím. Za takový přiměřený podíl se obvykle považuje rozpětí 25 až 45 %<sup>2</sup> ze zisku nabyvatele, dosaženého využitím předmětu licence. Pro zjednodušení můžeme uvažovat o jedné čtvrtině až jedné třetině zisku za předpokladu, že předmět licence je patentově chráněn. U know-how je odměna nižší. Tento orientační ukazatel je často citován i v českých publikacích<sup>3</sup>.

Obecně nelze tento postup pro účely konkrétního sjednání licenční smlouvy doporučit. Výpočet zisku přímo vybízí k četným názorovým rozdílům, a ty pak mají za následek poruchy ve vztazích mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence i přesto, že věcně probíhá výroba s využitím předmětu licence optimálně. Kontrola výše zisku a způsob jeho vyčíslení, zejména u licenčních smluv s mezinárodním prvkem se může stát velmi obtížnou. Nicméně pokud by se tak stalo, považuje se dlouhodobě za přiměřené, aby u patentově chráněných řešení poskytovatel získal jako odměnu za licenci uvedený podíl na zisku.

Přístupů, jak stanovit odměnu za licenci je poměrně velké množství, ale přesto je stanovení konkrétní výše odměny v jednotlivých případech často obtížnou otázkou.

### 3.1 Stanovení odměny pevnou částkou

Odměna stanovená pevnou částkou je v angličtině označována jako lumpsum payment. Je častějším případem způsobu stanovení odměny u smluv o know-how, než u licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví. Je to zejména proto, že řádným předáním know-how dochází k určitému nerovnováznému postavení mezi smluvními stranami. Nabyvatel získává veškeré „tajné vědomosti“ a má rázem vše co od poskytovatele potřeboval a co od licenční smlouvy očekával. Naopak poskytovatel, ať již z jakéhokoli důvodu, není v případě know-how zajištěn průmyslověprávní či jinou ochranou a případné následné vymáhání škody je obtížné. Pokud nabyvatel bezprostředně nezplatí či se nezaváže k odměně ve výši stanovené pevnou částkou, během doby se často uchyluje k věcné degradaci takto získaných poznatků a hledání důvodů, aby dále platit za získané poznatky nemusel. Ani odměna stanovená pevnou částkou nemusí být hrazena jednorázově, může být rozdělena na jednotlivé částky, často na základě časové posloupnosti postupného předávání důležitých poznatků a skutečností.

Ve všech případech je nutné jednoznačně ve smlouvě stanovit okamžik, kdy má být konkrétní částka uhrazena. Zpravidla se tak sjednává ve vztahu ke konkrétně určené právní události. Může to být stanoveno určitým datem, dosažením jistého cíle, například splněním jistých parametrů či rozsahu výroby podle licence. Určitá částka se může zaplatit po podpisu smlouvy, podstatná část odměny může být splatná po předání veškeré dokumentace a zbytek po úspěšném zavedení výroby u nabyvatele. Pevná částka odměny se taktéž může vztahovat přímo k ročním obdobím platné smlouvy.

2 GOLDSCHIEDER, R. *Licensing best practices. Licensing Executives Society International, Inc.* New York: 2002. ISBN 0-471-21952-5. S. 42

3 MALÝ, J. *Oceňování průmyslového vlastnictví.* Praha: C. H. Beck, 2007. S. 70

Výhodou tohoto způsobu stanovení licenční odměny je stanovení její jasné a přesné výše, bez jakéhokoli vztahu k rozsahu užívání poskytnutých poznatků, který se často stává předmětem rozdílných názorů stran.

### 3.2 Stanovení odměny z čisté prodejní ceny

Nejčastějším způsobem sjednávání odměny za licenci je procentuální podíl z čisté prodejní ceny výroby, která je realizována na základě předaných poznatků nebo práv. V angličtině je tento způsob označován jako royalties.

Má se za to, že licenční odměna je způsob obecně optimálního a vyváženého rozdělení zisku mezi nabyvatele a poskytovatele z licenční výroby. Zahraniční i tuzemská literatura poskytuje informace o velikosti těchto odměn zejména ve vztahu k licencím k předmětům průmyslového vlastnictví, a to někdy i podle jednotlivých oborů techniky. Dále uvedená rozpětí procentuálních sazeb odměn jsou určitým doporučením, které se opírá o autority, které tato rozpětí zveřejnily, o zkoumání dosažitelných skutečných odměn za licence a výsledků soudních rozhodnutí, kde v případě porušení práv z průmyslového vlastnictví bylo vycházeno z licenční analogie. Základem relevantních informací o průměrné sazbě licenčních odměn jsou tedy informace o komparativních tržních poznátcích. Rozdíly v konkrétních údajích se projevují mezi jednotlivými oblastmi techniky, hromadnou a kusovou výrobou, nezřídka zasáhne do stanovení tohoto poplatku i určitý módní trend. Českých zdrojů těchto informací je ale málo a ještě se většinou opírají o poznatky zahraniční. To je způsobeno především tím, že samotných licenčních obchodů je v rámci ČR velmi málo a obsah licenčních smluv je často stranami smlouvy považován za obchodní tajemství, takže zdroje těchto informací jsou mimořádně omezené. Ani stát v rámci statistických údajů nesleduje tyto obchody z takového hlediska, abychom mohli říci, jaké jsou obvyklé licenční odměny v případě průmyslověprávně chráněných řešení v jednotlivých oblastech techniky.

Rámcově lze uvést, že pro patentem chráněné řešení se sazby licenčního poplatku pohybují většinou v rozpětí 0,5–12 % z čisté prodejní ceny, nejčastěji mezi 2–8 %<sup>4</sup>. Tyto údaje jsou potvrzeny obsahem dalších publikací,<sup>5</sup> kde procentuální sazba z čisté prodejní ceny výrobků s odkazem na zahraniční zdroje pro elektrotechnický průmysl je v rozsahu 0,5 až 5 %, pro strojírenství v rozsahu 0,25–10 %, pro farmaceutický průmysl v rozpětí 2–5 % a pro hornictví a geologii v rozsahu 0,5–4 %. Další zdroj<sup>6</sup>, taktéž s odkazem na zahraniční publikace, uvádí podrobnější členění procentuálních sazeb licenčních odměn podle jednotlivých oborů, kde minimální sazby jsou v desetinách procent, průměr je v rozpětí 3,2 % u výroby potravin až 11,8 % u internetu, včetně softwaru. Další tabulka v této publikaci uvádí, že licenční odměna v rozpětí 10–15 % není výjimečná, neboť v případě letectví se ji dosahuje v 5 % případech, stejně jako u elektroniky, v oboru energetika již činí toto rozpětí 10 % a ve farmacii představuje 8,7 %. Ve většině těchto oblastí ale tyto odměny výjimečně dosahují až 25 %.

4 ČADA, K. *Oceňování nehmotného majetku*. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. ISBN 80-245-0347-6, s. 64

5 MALÝ, J. *Obchod nehmotnými statky*. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 978-80-7179-320-5, s. 116.

6 SVAČINA, P. *Oceňování nehmotných aktiv*. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-62-0, s. 140 a 141.

Mnichovský advokát Dr. Michael Gross ve svém již starším článku o názvu „Současné licenční poplatky v licenčních smlouvách na vynálezy, know-how a počítačové programy“ s odvoláním na Směrnici o úhradě zaměstnaneckých vynálezů mimo jiné uvádí, že obecně běžná licenční sazba vycházející z obratu představuje v elektrotechnickém průmyslu 0,5–5 %, ve strojírenském průmyslu je to 0,3–10 %, pro chemický průmysl v rozpětí 2 až 5 % z obratu a ve farmaceutickém průmyslu je to 2–10 %. Dále uvádí řadu podrobnějších údajů o procentuálních sazbách licenčních odměn podle oblasti techniky, ale v zásadě se jedná o sazby, které zapadají do shora uvedených rozpětí.

V poslední době je k dispozici i řada komerčních databází, které poskytují údaje o procentuálních sazbách licenčních odměn, a které se odlišují co do obsahu i rozsahu dat. Jsou složeny z nejrůznějších zdrojů, přičemž k nejdůležitějším patří dokumenty dodávané v rámci informační povinnosti americké Komisi pro cenné papíry. Patří sem například RoyaltyStat ([www.royaltystat.com](http://www.royaltystat.com)), RoyaltySource ([www.royaltysource.com](http://www.royaltysource.com)) a Financial Valuation Group IP Database ([www.fvgi.com](http://www.fvgi.com))<sup>7</sup>.

Takto stanovená procenta či jejich rozpětí z čisté prodejní ceny jsou uvažována pro řešení, která požívají patentovou ochranu. V případě know-how se obecně vychází z nižších sazeb, neboť pokud není k dispozici zajištění předmětu licence průmyslověprávní ochranou, je prosaditelnost práv omezená a zveřejněním poznatků dochází k definitivní ztrátě konkurenční výhody.

Existují i případy, kde odměna za předávané nechráněné statky bude dosahovat nebo dokonce přesahovat doporučení získaná pro výši odměny ve vztahu k patentově chráněným předmětům. Jsou obory, skupiny podnikatelů a průmyslověprávní koncepce, které dávají v určitých případech přednost absolutnímu utajení před formální ochranou, která má časově omezený rozsah a přitom ve všech těchto případech dochází ke zveřejnění podstaty řešení. Jedná se ale spíše o výjimečné situace.

V případě užitého vzoru, který byl zapsán do rejstříku pouze na základě registrační procedury, bychom mohli říci, že obecně se odměna může spíše přibližovat úrovni odměny za průmyslověprávně nechráněné know-how. Pokud jsme schopni snížit rizika spojená s registračním principem zápisu užitého vzoru do rejstříku, například kvalitně provedenou rešerší na novost a získat odborný názor na určitý stupeň tvůrčí činnosti, potom nic nestojí v cestě, aby odměna za licenci k užitému vzoru se blížila spíše úrovni odměny za patentově chráněné řešení.

Rozdíly ve výši odměn se projevují mezi jednotlivými druhy smluv, oblastmi techniky, rozsahu poskytovaných práv, hromadnou a kusovou výrobou, u poznatků, které jsou připraveny k výrobě na rozdíl od těch, kde se očekává další výzkum.

Jiná situace je u průmyslových vzorů a ochranných známek. V případě průmyslových vzorů se právní ochrana týká vnějšího vzhledu výrobku, který sám o sobě může představovat jeho velmi podstatnou část nebo naopak jen zlomek jeho celkové hodnoty. Jiná situace bude u originálního tvaru těžitka, obalu parfému, židle či povedené mechanické hračky a naopak u tvarového řešení sacího bagru, obráběcího stroje či lokomotivy,

7 SVAČINA, P. *Oceňování nehmotných aktiv*. Praha: Ekopress, 2009. IBSN 978-80-86929-62-0, s. 138 a 139.

jejichž tržní uplatnění bude závislé především na technických parametrech. Pomineme-li extrémní výrobky, bude se odměna za licenci u průmyslových vzorů spíše blížit úrovni, která byla naznačena u průmyslověprávně nechráněných předmětů nebo užitných vzorů.

Často přichází do popředí úvaha, zdali čistá prodejní cena se v těchto případech bude určovat na základě celkové čisté prodejní ceny celého výrobku, anebo pouze částí, které se podílejí na vnějším vzhledu celého výrobku. Je zřejmé, že čistá prodejní cena částí, které participují na vnějším vzhledu výrobku, mohou být jen malým zlomkem celkové ceny výrobku. Tato skutečnost se při spravedlivém určení odměny za licenci musí odpovídajícím způsobem projevit.

V případě ochranných známek se procentuální sazba licenční odměny obecně pohybuje v rozpětí desetin procenta až dvě procenta z čisté prodejní ceny a konečná velikost se určuje podle řady hledisek konkrétního případu. Jde například o délku a teritoriální rozsah průmyslověprávní ochrany, délku a teritoriální rozsah skutečného užívání, oblast podnikání, a tedy vliv práv na označení pro konkurenceschopnost uvedených výrobků, hodnotu ochranné známky a povědomí spotřebitelů o goodwillu, který reprezentuje, o způsoby obrany práv plynoucích z ochranné známky, účinnou podporu a symbiózu dalších prostředků práv na označení. Vyšších hodnot lze dosáhnout u ochranných známek s dobrým jménem, známek všeobecně známých, proslulých a podobně označovaných.

Dohoda TRIPS v článku 16 odst. 2 pouze obecně uvádí, že při určování toho, zda je ochranná známka všeobecně známá, bude brán zřetel na to, zda je známá v příslušném okruhu veřejnosti, a získaná jako důsledek propagace této známky.

Podrobnější faktory pro určení, zdali některá známka či známkový fond má charakter všeobecně známé ochranné známky, uvádí doporučení schválené zasedáním Shromáždění členských států zemí Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) ve dnech 20. až 29. 9. 1999.

Z tohoto dokumentu především plyne, že při určování, zda známka je všeobecně známou, bere kompetentní orgán v úvahu všechny okolnosti, z nichž lze tuto skutečnost dovodit. Jedná se především o následující informace a skutečnosti: stupeň známosti ochranné známky mezi příslušnou veřejností, dobu trvání, rozsah a zeměpisnou oblast jakéhokoli užívání ochranné známky, dobu trvání, rozsah a zeměpisnou oblast jakékoli propagace ochranné známky, včetně reklamy, inzerce nebo prezentace zboží, pro které se ochranná známka užívá, dobu trvání a zeměpisnou oblast jakéhokoli zápisu, anebo žádosti o zápis v rozsahu, který odpovídá užívání ochranné známky, informace o úspěšném vymáhání práv spojených s ochrannou známkou, zejména v rozsahu, v jakém byla ochranná známka uznána kompetentními orgány za všeobecně známou, a hodnotu přisuzovanou ochranné známce.

Kromě toho se v uvedeném doporučení uvádí, že zmíněné faktory, které mají být vodítkem orgánům pro určení, zda je ochranná známka všeobecně známá, nejsou předpokladem pro takové určení. V některých případech mohou být relevantní všechny faktory, v jiných pouze některé z nich. V dalších případech nemusí být žádný z těchto faktorů relevantní, ale může se takové určení zakládat na jiných skutečnostech.

Dostupné tuzemské prameny v případě ochranných známek uvádějí jako obvyklou procentuální sazbu licenčních odměn u průměrně zavedených ochranných známek kolem 1 % z ročního objemu tržeb u výrobků nebo služeb, které jsou označovány oceňovanými ochrannými známkami<sup>8</sup>. Jiný pramen ale uvádí u zavedených ochranných známek 3 % licenční odměny a u nezavedené známky 1 %<sup>9</sup>. V další odborné české literatuře<sup>10</sup> se uvádí, že odměny za použití ochranné známky se pohybují od 1 % do 2 % prodejní ceny označovaného zboží, avšak konkrétní případy je třeba vždy samostatně posoudit. Podobně časopisecká literatura<sup>11</sup> uvádí, že u průmyslových vzorů a ochranných známek se u licenci uvažuje s licenčním poplatkem v rozmezí 1 % až 3 % z prodejní ceny nabyvatele.

### 3.3 Stanovení kusové odměny

Další možností, jak stanovit odměnu za licenci, je pevná částka odměny vztahující se k počtu vyrobených kusů nebo jinak vyjádřených hmotných jednotek výroby (například hmotnostních, objemových či plošných). S tím je spojená dohoda o tom, zdali se bude platit bezprostředně po licenční výrobě, případně až po prodeji licenční produkce.

Jedná se o nejjednodušší způsob stanovení licenční odměny, který nevyžaduje zohlednění kurzu zahraničních měn, ale naopak tento způsob není schopen reagovat na změnu cen licenčních výrobků, pokud není sjednána inflační doložka.

### 3.4 Kombinované stanovení odměny

Nejčastějším způsobem sjednání odměn za licenci je kombinovaný postup, který optimálně vyvažuje hlavní výhody a rizika jednotlivých předchozích způsobů stanovení odměn.

Zpravidla se sjednává v době předání potřebné dokumentace nebo know-how jednorázová odměna, která má snížit riziko poskytovatele za to, že se vzdal do té doby utajovaných skutečností a poznatků, které tvoří podstatu smlouvy a naopak nutí nabyvatele, aby v případě převzetí takových statků zaplatil určitou částku bez vztahu k tomu, zdali dojde či nikoliv k vlastnímu využití, popřípadě v jakém rozsahu.

Součástí pevné části odměny za licenci jsou do jisté míry i náklady, spíše ale jen část nákladů za předchozí vývoj a ověřovací zkoušky u poskytovatele, náklady na průmyslověprávní ochranu, náklady související s uzavřením a s realizací smlouvy a podobně. Poskytovatel licence má zájem o proplacení této části odměny co nejdříve po vstupu smlouvy v platnost, dle možnosti najednou. Nabyvatel se naopak snaží tuto část odměny rozdělit na několik splátek a určitou část zaplatit až například po zahájení výroby nebo úspěšné garanční zkoušce. Za přijatelné kompromisní řešení lze považovat například následující postup. Dohodnout úhradu 10 až 20 % pevné části odměny do 1 měsíce

8 ČADA, K. *Oceňování nehmotného majetku*. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. S. 70.

9 SVAČINA, P. *Oceňování nehmotných aktiv*. Praha: Ekopress, 2010. S. 148.

10 MALÝ, J. *Obchod nehmotnými statky*. Praha: C. H. Beck, 2002. S. 116.

11 *Právo a podnikání*. Číslo 12/1995. S. 26.



od vstupu smlouvy v platnost, 85 až 65 % do 1 měsíce po obdržení úplné technické dokumentace specifikované v licenční smlouvě a nakonec 5 až 15 % do 1 měsíce od data protokolu o provedení úspěšné garanční zkoušky, nebo od zahájení licenční výroby.

V době platnosti smlouvy se kromě pevné části odměny zpravidla sjednávají odměny určené procentuální sazbou z čisté prodejní ceny v rozmezích, jak o nich bylo shora pojednáno. Pro zabezpečení určité úrovně celkových odměn a zainteresovanosti nabyvatele na rychlém, a co do rozsahu maximálním zavedení předmětu smlouvy, se často sjednává tak zvaná minimální roční odměna. Ta má představovat podstatnou část předpokládaných ročních odměn vypočtených formou procentuální sazby z čisté prodejní ceny a zabezpečit jistou minimální úroveň plateb v celém období platnosti licence, a kromě toho může mít různou hodnotu v období předpokládaného náběhu výroby a v dalších obdobích.

Další formou zainteresovanosti nabyvatele na zájmu o užívání předmětu licence může být postupné snižování procentní sazby licenční odměny v závislosti na celkovém rozsahu užívání. Tak například při sjednané sazbě 6 % z čisté prodejní ceny lze poskytnout slevu, pokud rozsah využití přesáhne určitý celkový rozsah a z částky převyšující tento limit, může potom nabyvatel platit například pouze 5,5 %.

### 3.5 Čistá prodejní cena

Ani čistá prodejní cena, jako hlavní parametr pro stanovení výše odměny za licenci není ve všech případech zcela bezpečným parametrem pro tyto účely. Tržní prostředí je často omezeno či deformováno řadou ukazatelů a ekonomických nástrojů, které zásadně ovlivňují hospodářský výsledek výroby. Jedná se zejména o různé slevy a dotace, k jejichž započítání do čisté prodejní ceny pro účely stanovení odměny za licenci zaujímá každá ze stran smlouvy často naprosto rozdílná stanoviska. Přichází-li taková situace v úvahu, musí být podrobně, přesně a jasně stanoveno, co čistá prodejní cena zahrnuje, anebo jak se stanoví. Odpočitatelné položky od skutečně fakturovaných částek musí být jako výjimky jednoznačně, přesně a výslovně stanoveny a v případě rozdílných názorů by se měly vykládat spíše restriktivně.

Za základ pro odměnu za licenci se uvažuje čistá prodejní cena, jinak též tak zvaná netto cena licenčního výrobku, která je účtována odběratelům při expedici z výrobního závodu. Jedná se o fakturovanou cenu, kterou lze omezit, jak bylo shora naznačeno například o dopravné, pojištění, daně, provize zástupce, náklady spojené s montáží. V tomto smyslu se doporučuje začlenit do licenčních smluv ustanovení, že všechny uváděné druhy srážek z fakturované ceny nesmí překročit určité procento, například 10 %. Stanovením této podmínky omezí poskytovatel licence snahu nabyvatele všemi možnými způsoby snižovat základ pro výpočet licenční odměny, která byla dohodnuta formou procentní sazby z čisté prodejní ceny licenční výroby.



## 4 Odměna za licenci ve zvláštních oblastech techniky

Typickým, nikoli ale mimořádně výjimečným, příkladem zvláštní oblasti techniky, je oblast farmaceutických prostředků. Je to způsobeno zejména tím, že od vytvoření nové léčivé látky k jejímu nasazení ke skutečnému léčení pacientů uběhne ve všech případech mimořádně dlouhá doba. To nakonec vedlo i k mimořádné výjimce prodloužení obecně mezinárodně dlouhodobě harmonizované maximálně dvacetileté doby patentové ochrany až o pět let prostřednictvím dodatkových ochranných osvědčení.

Tato zásadní zvláštnost uvedeného oboru se projevuje i postupným nárůstem licenční odměny vyjádřené v procentech z tržeb v případě pouhé patentové ochrany nové léčivé látky, následující jednotlivé fáze klinických studií, v jejichž rámci se prokazuje základní bezpečnost a účinnost nové léčivé látky, až po úřední povolení k zavedení léčiva do praxe. Postupné zvyšování licenční odměny v jednotlivých fázích přípravy komercializace logicky odpovídá postupnému odstraňování rizik a snižování nejistot úspěšně ukončenými jednotlivými fázemi klinických studií. To souvisí s tím, že celková příprava komercializace nového léku je vysoce riziková, časově náročná, ale současně i mimořádně nákladná.

Nalezení spravedlivých podílů na případném komerčním úspěchu prostřednictvím licenčních odměn pro vědecké a akademické instituce, které vytvářejí základ nové léčivé látky, a dále pro subjekty, které investují mimořádné částky do vysoce rizikových klinických studií, a nakonec i pro strategy, kteří rozhodují o postupech vlastní komercializace, je velmi náročným úkolem.

Řešení tohoto úkolu závisí na velké řadě konkrétních okolností každého jednotlivého případu, ale existuje i řada informací a poznatků, jak se tyto úkoly v mnoha dalších, do jisté míry podobných případech, dříve řešily. Jedná se zejména o databáze licenčních odměn, které při skutečných obchodech byly hrazeny a o řadu odborných doporučení, která vycházejí z odborných analýz, statistických údajů a jednotlivě utajovaných informací, které směřují k optimální praxi.

Obecně lze říci, že jedním z podstatných aspektů pro procentuální výši licenční odměny u farmaceutických prostředků je stupeň připravenosti ke komerčnímu použití. Zásadním zlomem ve výši procentuálně stanovené odměny je příznivé ukončení druhé fáze klinické studie a připravenost ke třetí fázi, tedy fázi, která se někdy v odborné literatuře označuje jako „proof of concept“. Před tímto stadiem se pohybují licenční odměny zpravidla do pěti či sedmi procent a po dosažení „proof of concept“ se rázem dostávají na dvojnásobnou výši.

Konkrétně například Wikipedie uvádí, že při zkoumání 328 licenčních smluv v oblasti farmacie a biotechnologie byla minimální procentuálně stanovená odměna ve výši 0,1 %, maximální ve výši 40 %, průměr činil 7 % a medián byl na úrovni 5,1 %. Publikace D. Weilera<sup>12</sup> uvádí, že při zkoumání licenčních smluv v oblasti farmacie a biotechnologie byla minimální procentuálně stanovená odměna ve výši 0,0 %, maximální ve výši 50 %, průměr činil 7 % a medián byl na úrovni 5 %.

12 WEILER, D. *Valuing Your Intellectual Property for Strategic Alliances and Financing*. 2004. [Online]. Dostupné na [www.njsbdc.com/scitech/scitech120804-weiler.ppt](http://www.njsbdc.com/scitech/scitech120804-weiler.ppt)

Na procentuální výši odměny za licenci má vliv i řada dalších aspektů, které jsou významné i pro určení konkrétní výše procentuální sazby licenční odměny z rozpětí, které lze zjistit ze shora naznačených zdrojů.

## 5 Faktory pro určení konkrétní výše procentuální sazby licenční odměny u technických řešení

Shora uvedené informace jsou dobrou pomůckou pro obecnou představu o výši licenční odměny, ale uvedená rozpětí procentuálních sazeb licenčních odměn jsou natolik široká, že neumožňují přímo určit pro konkrétní případ jediné a správné procento licenční odměny z tržeb či čisté prodejní ceny. Je třeba zdůraznit, že každý jednotlivý předmět licence je jedinečný a důležitých okolností každého konkrétního případu je mimořádné množství. Přitom tyto okolnosti mohou mít v různých případech různý význam a důležitost. Některé z těchto aspektů směřují spíše k použití horní hranice určitého rozpětí a jiné mohou působit opačným směrem. Jejich analýza může být dobrým prostředkem pro odůvodněné stanovení konkrétní výše licenční odměny v jednotlivých případech.

Otázky týkající se uvedené problematiky plynou i z dlouhodobých zkušeností se samotnými licenčními smlouvami a také soudní praxe, zejména v rámci stanovení škod za porušení práv k průmyslovému vlastnictví.

Poznatky této povahy byly již v roce 1970 formulovány v USA do tak zvaných Georgia-Pacific faktorů v rámci soudního sporu mezi společnostmi Georgia Pacific a United States Plywood Corp.<sup>13</sup> A následně dlouhodobě užívány ke všem podobným účelům. Bylo tak pro zjištění výše náhrady škody vytipováno celkem 15 aspektů, na jejichž základě byla škoda určena prostřednictvím licenční analogie. Jednalo se o následující faktory:

- Licenční odměny za stejné řešení, které byly řádně uzavřeny s jinými nabyvateli, pokud je možné je považovat k datu užití za přiměřené. Vychází z toho, že pro daný výrobek již existuje skutečný trh.
- Licenční odměny za srovnatelné řešení z pohledu oboru techniky a způsobu užití.
- Charakter licence, tedy její výhradní či nevýhradní povaha a teritoriální rozsah.
- Strategie ochrany a politika komercializace vlastníka technického řešení, včetně možností udržení kontroly nad tržním uplatněním tohoto řešení.
- Soutěžní význam vztahu, pokud jde o strany licence na jednotlivých teritoriích.
- Synergické efekty s jinými produkty v důsledku prodeje výrobků s posuzovaným technickým řešením.
- Pravděpodobná délka právní ochrany a délka licenční smlouvy.
- Dlouhodobá ziskovost produktu, jeho obchodní úspěch a popularita na trhu.

13 Rozsudek Georgia Pacific Corp. V. United States Plywood Corp., 318 F.Dupp. 1116 (S. D. N. Y. 1970) aff d in part. Modified in part, 446 F. 2d 295 (2d Cir.), cert. Denied, 404 U. S. 870 (1971).

- Výhody posuzovaného technického řešení ve vztahu k dřívějším řešením nebo produktům užívaným pro podobné účely.
- Charakter užití a přínosy z předmětného řešení na straně vlastníka práva.
- Důkazní materiály o rozsahu užití technického řešení.
- Výše zisku, která může být považována za přínos získaný užitím technického řešení.
- Výše ziskové prémie, které je možné dosáhnout v porovnání se ziskem dosahovaným v případě nepatentovaných výrobků či způsobů výroby.
- Názory expertů z různých příbuzných oblastí.
- Částku, která by mohla být považována za výsledek obchodního jednání, pokud by strany jednaly rozumně s úmyslem dojít k licenční smlouvě.

Ve všech těchto aspektech jsou nashromážděny rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti odborníků, které lze pro určení konkrétní procentuální sazby licenční odměny i nadále použít. Je ale skutečností, že každý odborník přistupuje ke stanovení procentuální sazby licenční odměny s vlastním odborným vybavením, se svými vlastními zkušenostmi a postupně si vytváří vlastní hodnotové faktory pro odůvodněné stanovení konkrétní výše této odměny. Některé z nich jsou dále uvedeny.

Pro stanovení či určení procentuální sazby licenční odměny z tržeb či čisté prodejní ceny přichází v úvahu analyzovat a komentovat velké množství aspektů a okolností velmi heterogenní povahy. Kromě již dříve zmíněných údajů se může jednat i o následující skutečnosti.

Druh zboží a služeb, u kterých je technické řešení využíváno může významně ovlivnit procentuální sazbu licenční odměny. Jedná-li se o zboží na trzích vysoce žádané s vysokým stupněm originality, bude sazba licenční odměny vyšší než v případě, kdy se jedná o poskytnutí licence na zboží, které představuje pouhý substitut stávající produkce. Rozsah využití licence, tedy jednorázové využití, množstvím omezené či neomezené využití má také význam pro odměnu za licenci. V některých případech je pro odměnu významné, zdali náhradní díly budou uvažovány do finančního využití licence, případně v jakém rozsahu.

Velmi podstatnou okolností je tak zvaná zralost předmětu licence ke komerčnímu využití. Tato skutečnost již byla shora vysvětlena na případě licence v oblasti farmacie, kdy odměna za licenci na patent, který se týká účinné látky, je zlomkem odměny za licenci, která poskytuje i výsledky klinických studií a povolení ke vstupu na trh léčivých přípravků. Nejedná se ale v této souvislosti pouze o oblast farmacie. I v jiných oblastech techniky se často jedná o otázky spojené s úplnou technickou dokumentací, existencí prototypů a zkoušek, a to buď poskytovatelem, nebo nezávislou autoritou.

Jedním z dalších aspektů jsou náklady, které jsou spojeny s vlastním výzkumem v dané oblasti a lze je posuzovat i srovnáním s náklady na výzkum podobných předmětů. K tomu přistupují náklady spojené se zkoušením, vypracováním odborných posudků, náklady na účinnou reklamu, vypracování dokumentace, právní poradenství, překlady a další náklady přímo související s předmětem licence.

Vzájemný vztah mezi stranami licenční smlouvy může mít vliv na licenční odměnu. Na jedné straně může jít o licenci mezi poskytovatelem a nabyvatelem, kteří zatím žádným způsobem vzájemně nespolečně spolupracovali. Jiná situace bude v případě vzájemné účasti na společném podnikání, která může mít velké množství podob. Důležitý je i stupeň podpory nabyvatele poskytovatelem při zavádění výroby, montáži výrobního zařízení, dodávkách některých komponentů či náhradních dílů, zvláštního vybavení strojním zařízením, přístroji pro kontrolu a měření a také podpora nabyvatele při zavádění výroby či montážních prací u jeho zákazníků. Tento aspekt zahrnuje i výměnu odborníků a specialistů, zejména při odstraňování obtíží s licenční výrobou nebo jejím uplatněním na trhu.

Určité dopady na licenční odměnu může mít i administrativně právní spolupráce. Týkat se může souvisejícího softwarového vybavení, prospektů, průvodní dokumentace pro zákazníky, ale i daňových a právních otázek. Souviset s licenční odměnou mohou i některé otázky autorskoprávní povahy, záležitosti týkající se povolení k výrobě, či jiné činnosti veřejnoprávními orgány či možností vymáhání práv z průmyslových práv poskytovatele.

Způsoby placení licenční odměny může mít vliv na její celkovou výši. Jde o to, zdali budou odměny placeny jednorázově předem, či následně postupně v závislosti na rozsahu využití licence. Přicházejí v úvahu i kapitálové vklady poskytovatele do budoucí licenční výroby, či poskytování služeb a odborných posudků pro zákazníky nabyvatele licence.

Nelze ani zanedbat goodwill stran licenční smlouvy a jejich celkovou reputaci a v neposlední řadě i politické a administrativní aspekty, které někdy vyžadují i rozsáhlé schvalování či určitá omezení volných obchodních postojů stran licenční smlouvy.

## 6 Závěr

Všechny uvedené skutečnosti jasně naznačují, že určení jediné správné konkrétní výše procentuální sazby licenční odměny či licenční odměny stanovené jiným způsobem je jednak obtížné, a jednak závisí na mnoha aspektech, které zcela přirozeně mohou být v rámci odborného posouzení kvalifikovány odlišně. Nelze tedy licenční odměnu stanovit přesným výpočtem a přiblížit se tak výsledkům měření některých fyzikálních veličin, jako je například aktuální tlak v pneumatikách či rychlost konkrétního vozidla. Licenční odměna v místě a čase obvyklá je tedy termín, jehož naplnění se spíše můžeme jen přibližovat, a to tím, že v odborné práci či znaleckém posudku výslovně uvedeme veškeré aspekty, které byly při konkrétní práci váženy, a jak byly tyto skutečnosti vyhodnoceny.

Trh s nehmotnými statky je v současné době globální a dlouhodobě neměnně rozpětí procentuálních sazeb licenčních odměn, jak plynou ze zahraničních publikací a databází, jsou v zásadě dosahována i na území České republiky. K tomu přispívá i skutečnost, že na našem území je značná část licenčních smluv s mezinárodním prvkem, který dále místní odlišnosti stírá.

## Resumé

Cílem článku je zamyšlení nad otázkami souvisejícími se stanovením výše odměny za licenci, která se týká především technických řešení, na v místě a v čase obvyklé úrovni. Určení její výše je důležité nejen pro konkrétní licenční smlouvy, ale i pro jiné účely, například určení výše škody v případě porušení práv z průmyslového vlastnictví nebo při oceňování patentů, vzorů, ochranných známek, obchodního tajemství či know-how a také při znaleckém oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností.

Protože ale na území České republiky neexistuje homogenní trh s nehmotnými statky, tedy nevyskytuje se na něm dostatečné množství zájemců o koupi, nabídka je nedostatečná a nejsou známy ceny případných licenčních obchodů, jak je tomu obvykle u velkého množství hmotných věcí, je určení licenční odměny na obvyklé úrovni obtížné.

Existují ale především zahraniční zdroje, které mohou napomoci správnému a spravedlivému určení licenční odměny a jsou i na našem území použitelné. Článek uvádí základní přístupy ke stanovení licenční odměny prostřednictvím pevné částky, z čisté prodejní ceny licenční výroby, kusové licenční odměny či jejich kombinace. Uvádí i konkrétní rozpětí procentuálních sazeb licenčních odměn, jejich zdroje a faktory, které mohou ovlivnit konkrétní určení odměny z všeobecně uznávaného rozpětí.

## Resume

The object of the article is the muse on the questions related to determination of amount of compensation license, which relates to especially technical solutions, namely in situ and in time. Determination of the highness is very important not only for concrete licensing contract, but also for other purposes, e. g. determination amount of compensation in the case of breaking rights of industrial property or in the case of evaluation patents, models, trademarks, business secret or know/how and also on expert evaluation of non-monetary investments to trading companies.

As the homogenous market with intangible goods does not exists on the territory of Czech Republic, it means that sufficiency of interested persons for purchase does not occur on this territory, the offer is insufficient and the prices of licensing business are not known, as it is usual in relation with large number of immaterial matters. The determination of license remuneration on the usual level is therefore very difficult.

But there exists first of all the foreign sources, which may help to correctly and rightly determine the license remuneration and all of them can be used on our territory. The article shows the basic approaches to the determination of license remuneration by means of fixed amount, from the pure price of licensing production, lump licensing remuneration or the combination of them. The article also shows the concrete extent of percentage of license remuneration, their sources and factors, which can influence concrete determination of remuneration from the generally approved extent.

# Americké pojetí pojmu „goodwill“ a garanční funkce ochranné známky a srovnání s pojetím v českých předpisech, judikátech a literatuře i koncepcí certifikační ochranné známky EU

## Úvod

V novém nařízení EU, které koncem roku 2015 přineslo změny úpravy známky Společenství (přejmenovalo ji na „ochrannou známku EU“, nařízení vstupuje v platnost 23. 3. 2016)<sup>2</sup> i navazující nová směrnice, která také koncem roku 2015 tyto změny v rámci harmonizace obdobně promítne do národních právních úprav ochranné známky (s povinnou implementací v národních předpisech u převážné většiny ustanovení směrnice do 14. 1. 2019)<sup>3</sup>, se vyskytuje i nový typ tzv. certifikační známky, která dosud není v českém právu známa. Tento nový typ ochranné známky i většina změn, které mají přinést liberalizaci známkového práva zejména u podmínek ochrany pro nové typy ochranných známek v EU i členských zemích a tedy i v ČR (zvukové, čichové aj.) se může odrazit i v navazujících institutech, jako je goodwill, s nímž může být ve vztahu ke spotřebitelům certifikační známka spojena, pokud bude garantovat určitou kvalitu a typ výrobků a služeb dodávaných vlastníkem takové ochranné známky spotřebitelům. Těmto souvislostem je věnován tento článek.

- 
- 1 Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., je zástupce vedoucího katedry průmyslového vlastnictví MUP, člen katedry podnikového a evropského práva VŠE Praha.
  - 2 Viz Nařízení EP a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. 12. 2015, který se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených OHIM (ochranné známky a vzory).
  - 3 Směrnice EP a Rady (EU) č. 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, zrušila předchozí směrnici EP a Rady (ES) č. 2008/95/ES ze 22. 10. 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

## 1 Pojetí pojmu „goodwill“ ve vztahu k ochranné známce v americkém právu a literatuře

V právnických slovnících anglického a amerického práva se lze dočíst, že se původně psal good will, později good-will a v současné době se užívá i jednoslovné označení.<sup>4</sup> A dále, že je to svou povahou „nehmotný, ale identifikovaný, právem aprobovaný obchodní majetek (business asset) podniku, který je výsledkem takových složek podniku (on-going enterprise)<sup>5</sup>, jako je výroba nebo prodej výrobků s proslulým označením (reputable brand name), dobré vztahy se zákazníky a dodavateli, postavení podniku v podnikatelském prostředí, komunitě.“<sup>6</sup> Výraz „podnik“ (enterprise) je v tomto smyslu k vymezení pojmu „goodwill“ v americkém pojetí chápán jako účastník právních vztahů a ne jen jako předmět, jak byl chápán dle ObchZ a je nyní tak chápán dle nové terminologie § 502 NOZ obchodní závod. Zároveň je pojem „podnik“ v americkém právu chápán i jako předmět právních vztahů, k němuž se goodwill vztahuje, tedy tím, co znamená v nové terminologii § 502 NOZ „obchodní závod“. V tomto pojetí je pojem „goodwill“ širší, než pouhá dobrá pověst, přesahuje pouhý vztah k ochranné známce. Obecně je možno jej chápat jako součást takto chápaného podniku/závodu.

Další významnou otázkou je převoditelnost goodwillu,<sup>7</sup> resp. posouzení obsahu tohoto pojmu právě v souvislosti s převodem podniku/závodu, či jeho části, nebo jen s převodem ochranné známky, nebo jiného symbolu, který goodwill vyjadřuje. Ve výše uvedeném pojetí není goodwill samostatně převoditelný jako samostatná část nehmotného majetku, ale bylo by možno jej převést buď jen spolu s podnikem/závodem, či jeho částí, nebo spolu s obchodním označením, či jiným symbolem, k níž se uvedené majetkové aspekty vztahují. Těžko lze totiž převést takto chápaný goodwill (např. jako postavení v podnikatelském prostředí) samostatně bez převodu podniku/závodu, jeho příslušné části, či obchodního symbolu, např. ochranné známky.

Do určité míry to souvisí i s pojetím pojmu „goodwill“ právě ve vazbě na ochranné známky, resp. naopak i s otázkou samostatné převoditelnosti ochranné známky, tj. její převoditelnosti spolu s goodwillem (tj. s výše vymezenou částí nehmotného obchodního majetku), či bez něho, nezávisle na něm a samostatně. Americké právo začalo chápat převoditelnost ochranné známky jako přípustné jen spolu s doprovázejícím goodwillem daného podniku, takže již není přípustné převádět ochrannou známku samostatně, nezávisle na současném převodu s ní spojeným goodwillem, který tato známka symbolizuje,

4 Viz GARNER, B., A. *A Dictionary of Modern Legal Usage*. New York-Oxford: Oxford University Press, 1987. Heslo Goodwill.

5 “On-going enterprise” nebo též “going business” či “undertaking as a going concern” označuje podnik “jako fungující organizmus”, který plodí majetkové hodnoty, především zisk, nikoliv jako souhrn pouhých “mrtvých” majetkových hodnot či složek, mechanicky sečtených – v tomto pojmu se skrývá nejen podstata správně nazíraného pojmu “podnik”, ale i podstata významu pojmu “goodwill”.

6 GIFIS, S. *Law Dictionary*. 5th edition. New York: Barron’s Legal Guides, 1991. s. 209, heslo Good will

7 Vzhledem k tomu, že v české právní ani ekonomické terminologii neexistuje výraz, který by byl ekvivalentem pojmu „goodwill“, používáme tento pojem i v prostředí českého práva a ve větných souvislostech češtiny jej skloňujeme.



tzv. „assignment in gross“.<sup>8</sup> Pravidlo, že nelze převést ochrannou známku jinak než s goodwillem, který symbolizuje, je zakotveno i do § 1060(a) federálního zákona Lanham Act (znění z r. 2000), dle něhož je zapsaná či přihlášená známka převoditelná jen spolu s goodwillem podniku/závodu, v němž je daná známka užívána, nebo s částí goodwillu podniku/závodu spojenou s jejím užitím a symbolizovanou touto známkou. Z formulace je zřejmé, že goodwill je zde chápán jako příslušná nehmotná součást podniku/závodu spojená se známkou a že převod známky je vázán jen na převod této s ní související součásti nehmotného obchodního majetku. Podle § 34 sbírky precedentů Restatement (Third) of Unfair Competition dojde k převodu vlastnictví k označení na nabyvatele, jen pokud nabyvatel také získá část podniku /závodu (zde „line of business“), která je spojována s tímto označením, či jinak zajišťuje u nabyvatele pokračování užívání daného označení tím, že pokračuje i daná část podniku/závodu u nabyvatele bez podstatné změny. Tato formulace ještě jasněji vymezuje goodwill jako nehmotnou součást podniku/závodu spojenou s ochrannou známkou či jiným označením, obchodním symbolem.

Z těchto formulací amerických zákonů a precedentů vyplývá několik závažných závěrů o americké koncepci výrazu goodwill a zároveň o jejich zásadních rozdílech od dosavadního pojetí českého práva. Tyto rozdíly musíme mít vždy na paměti, pokud s anglickým (ale ve světě běžně používaným) pojmem „goodwill“ pracujeme v prostředí českého práva. Americká právní literatura vysvětluje, že ochranná označení nejsou nic více než symboly, jimiž podnikatel sděluje veřejnosti informace o vlastnostech a kvalitě zboží a služeb a někdy i o tom, kdo stojí za tímto zbožím.<sup>9</sup> Toto představuje „garanční funkci“ ochranné známky. V tomto bodu se ovšem pojetí ochranné známky výrazně liší od dosavadní české koncepce, podle níž je funkcí ochranné známky rozlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby (viz § 1 ZOZ), ale ne vyjadřovat určitou garanci kvality či pokračování dosavadní podnikatelské aktivity vůči spotřebitelům. Podle amerického pojetí známka nese i tyto další informace o zboží veřejnosti (soutěžitelům, zákazníkům, spotřebitelům), než je identifikace o původu zboží, ba dokonce to je její podstatná funkce, podle českého je podstatou nikoliv sdělovat informaci o zboží, ale rozlišovat jeho původce či distributory.

V americkém pojetí je tedy obchodní označení garance, resp. jakýsi „symbol vlastností a kvality“ výrobků či služeb jím označovaných, který může být i nástrojem ochrany proti klamání zákazníků podle zásad o nekalé soutěži (unfair competition), pokud by kvalita či jiné vlastnosti daným označením označovaného zboží byly horší či jiné, než jsou vlastnosti zákazníky očekávané ve vazbě na dosavadní stav, resp. podnik/závod. Toto pojetí goodwillu se pak může odrazit nejen v postihu výrobce, obchodníka či poskytovatele služeb za klamání spotřebitelů v tomto smyslu, ale může dopadnout i na ochranné označení, které po zhoršení kvality oproti očekávání zákazníky klame, tedy pro specifický případ klamavosti. V českém právu takové pojetí ochranných označení jako garance či „symbolů očekávané kvality“ dosud není, sníženou kvalitu výrobků a služeb by bylo nejvýše možno postihovat v rámci závazkových vztahů reklamací vad či uplatněním

8 Viz např. precedenty *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.*, 248 U. S. 90 S.Ct. 48 L Ed. 141 (1918); podobně *Marshak v. Green*, 746 F 2d 927 (2d Cir. 1984).

9 Viz SCHECHTER, R., E., J., R THOMAS. *Intellectual property – the law of copyright, patents and trademarks*. St. Paul (MN): Thomson, West, 2003. S. 771.



náhrady škody, popř. nemajetkové újmy, stěží by bylo možno napadnout z uvedeného důvodu „klamavosti“ danou ochrannou známkou a byla by sporná i přípustnost žaloby na nekalou soutěž – otázka je, z jakého právního titulu – v úvahu by zřejmě mohla přijít jen ustanovení o klamavé reklamě či označení zboží a služeb § 2977-2979 NOZ nebo spíše o generální klauzuli nekalé soutěže přímo dle § 2976 NOZ.

Americká koncepce vychází z toho, že převod jakékoliv části obchodního majetku (např. stroje) může zahrnout i převod jeho označení, nelze však dle ní převést samotné označení dané části obchodního majetku (stroje). Smysl tohoto pojetí, tedy zákazu „assignment in gross“, je zabránit tomu, aby byl spotřebitel klamán, anebo u něho byla vyvolána záměna, co se týče původu a vlastností zboží, kdyby se dané označení mělo po převodu na nabyvatele vztahovat na jiné nabyvatelovo zboží, s jinými vlastnostmi a původem, než bylo očekáváno původně zákazníky předchozího majitele označení. Obvykle je definováno jako „pověst podniku, která se v průběhu času vytvořila, a následně očekávání pokračování stejného podniku v budoucnu, odvozené od minulých úspěchů“. Federální odvolací soudy ve vazbě na citovaný Lanham Act obvykle definují goodwill jako „očekávání, že dosavadní spotřebitelé, klientela (patronage), budou pokračovat, resp. že staří zákazníci budou chodit na stejná stará místa.“ Je to něco, co činí budoucí obchod něčím více než náhodou. Goodwill se podle tohoto pojetí odlišuje od pojmu „good reputation“ (pouhá dobrá pověst) i od nástrojů rozlišování osob a zboží a je spojován s označeními při podnikání – ochrannou známkou, obchodním jménem (trade name) a dalšími symboly podniku, tzv. vnějším obchodním projevem (trade dress).<sup>10</sup> Zmíněné očekávání zákazníků není naplněno, když podnikatel prodá jen označení svého podniku (assignment in gross) a nový nabyvatel změní typ zboží, způsob a dobu prodeje i kvalitu, což zákazník může zmást.

Americká literatura sama ovšem konstatuje, že pojem „goodwill“ je vágní (a přirovnává jeho vágnost k jinému pojmu – k výrazu anglo-amerického práva – „přiměřený“, reasonable). Definice pojmu goodwill v právní a ekonomické teorii, literatuře, vyvolává větší obtíže, než jeho uplatnění v právní praxi. Je samozřejmě podivné si představit, jak podnikatel prodá svou pověst jinému. Toto pojetí se promítne do smluvních ujednání – nabyvatel obvykle pokračuje, resp. je povinen postupovat ve způsobu vedení podniku/závodu předchůdce, aby si udržel klienty předchozího majitele. Často se poskytovatel snaží poskytnout zákazníkům jakési „záruky“ pokračování původního podniku/závodu. Podle posledních precedentů není třeba prodat i hmotný majetek nebo celý podnik/závod (či jeho část v podobě prodeje části závodu dle pojetí českého práva), aby byl převeden goodwill. Tento pojem je tedy užíván spíše k ochraně zákazníků po převodu části nehmotného obchodního majetku, který byl součástí podniku/závodu převodce. Pokud nabyvatel ochranné známky podstatně změní povahu a charakteristiky podniku/závodu a označovaného zboží oproti předchozí situaci, americké soudy prohlásí převod za absolutně neplatný.<sup>11</sup> Dokonce se konstatuje, že při podstatné změně zboží prodáváného pod

10 McMANIS, Ch., R. *Intellectual Property and Unfair Competition in a Nutshell*. 5th edition. St. Paul (MN): Thomson, West, 2004, s. 38.

11 *Viz PepsiCo, Inc. V. Grapette Co.*, 416 F.2d 285 (8th Cir. 1969).

stejnou ochrannou známkou se jedná o podvod na zákaznících a známka se pokládá za opuštěnou, ale pokud je produkt stejný jako před převodem známky, jen má jinou kvalitu, nevede to k neplatnosti převodu.

Ochrana klientely nabyvatele při převodu takto chápaného goodwillu spolu s ochrannou známkou se pak může zajistit i konkurenční doložkou, která ovšem může mít zpětně dopad i na ochrannou známku a případné klamání zákazníků, dojde-li ke změně označovaného plnění poskytovaného původním klientům nabyvatelem po převodu. Podmínkou zmíněných garančních funkcí ochranné známky, resp. goodwillu při jejím převodu je, že ochranná známka byla před převodem převádějícím užívána – jinak by se totiž v praxi nemohl vytvořit takto chápaný goodwill, který je smluvně převáděn spolu s ochrannou známkou. Podobně garanční funkci má převod obchodní firmy, resp. názvu podnikatele – podle amerického pojetí nelze takto převádět za úplaty název podnikatele, který ještě nebyl užíván. Zajímavé je, že převod ochranné známky (ale i prodej podniku/závodu či jeho části) nemusí mít dle amerického práva písemnou formu.<sup>12</sup>

## 2 Pojetí pojmu „goodwill“ v českém právu a judikátech

V českých právních předpisech se vyskytuje pojem „goodwill“ jen v některých oborech – především v účetnictví, daňovém právu, cenových předpisech, v úpravě platebních vztahů, pojišťoven a zajišťoven, postupů bank a v úpravě metod oceňování.

Pojmu „goodwill“ se věnují některá rozhodnutí českých soudů.

**Vrchní soud v Praze** posuzoval goodwill především vzhledem k parazitování na pověsti podle § 48 ObchZ (nyní § 2982 NOZ). V odůvodnění rozhodnutí sp. zn. R 3 Cmo 30/98, že: „Z uvedených zjištění dospěl odvolací soud ve shodě se závěry soudu prvního stupně k závěru, že jednání žalovaného učiněné v rámci hospodářské soutěže, v přímém konkurenčním boji se žalobcem ve shodném oboru podnikání, splňuje všechny podmínky jednání nekalé soutěže. Je v rozporu s dobrými mravy soutěže, pokud soutěžitel při zahájení své podnikatelské činnosti, kdy zde chybí jakýkoliv vztah právního nástupnictví (ten nelze dovozovat z pouhého přechodu několika pracovníků), jakkoli naznačuje či předstírá návaznost své činnosti na dosavadní činnost jiného soutěžitele, eventuálně přímo její převzetí, tedy kontinuitu svých vlastních poskytovaných služeb a výkonů se službami a výkony (jejich rozsahem, kvalitou) dosud adresátům sdělení poskytovaných druhým soutěžitelem.“

Tato návaznost vyplývá z té části blahopřání, kde žalovaný uvádí, že předpokládá, že „r. 1997 bude pro naši společnou práci zrovna tak úspěšný jako rok 1996“ – přitom žalovaný vznikl k 16. 12. 1996, a to ve spojení s textem, kde zde hovoří o odtržení celní deklarace, resp. o přechodu nejlepších pracovníků celní deklarace žalobce k žalované společnosti.

12 O americkém pojetí garanční známky a spojení s pojmem goodwill viz BOHÁČEK, Martin. Goodwill jako předmět právní ochrany. In Kolektiv. *Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice, Praha, Sborník konference na Úřadu průmyslového vlastnictví 11. 04. 2012*. Praha: Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví, 2012. S. 1–13.

Uvedený text blahopřání v obou verzích odvolací soud hodnotil jako projev nekalé soutěže skutkové podstaty parazitování na pověsti. **Žalovaný jednal zde cíleně k využití goodwillu žalobce**, jeho pověsti v okruhu obchodních partnerů k získání prospěchu, který by jinak nenastal za situace, kdy by se možnému okruhu zákazníků představil jako nová, v dané oblasti služeb začínající obchodní společnost. I když není rozhodné, zda žalovanému jeho jednání prospěch skutečně přineslo, pokládá odvolací soud i vznik tohoto prospěchu za prokázaný (např. sdělením společnosti H, s. r. o.).

Uvedená blahopřání splňují dále podmínky k jejich hodnocení jako projevu nekalé soutěže podle § 2977 NOZ – skutkové podstaty klamavé reklamy. V první verzi je totiž predestiráno, že služby celní deklarace dosud zajišťované žalobcem společnost žalobce nebude již vůbec poskytovat (když oddělení celní deklarace se odtrhlo a byla vytvořena společnost žalovaného), naopak do budoucna tyto služby v dosavadní úrovni zajistí žalovaný. V tomto případě šlo o šíření údaje zcela nepravdivého. Ve druhé verzi pak žalovaný vytváří u adresáta dojem, že dosavadní kvalitativní úroveň zabezpečení služeb celní deklarace může poskytnout pouze on, neboť k němu přešli nejlepší pracovníci oddělení celní deklarace žalobce (jde zde zároveň o souběh s naplněním skutkové podstaty zlehčování podle § 2984 NOZ (dříve 50 ObchZ), neboť se naznačuje zhoršení kvality služeb žalobce). Šlo tak o šíření údajů, v druhém případě nerozhodno zda pravdivých či nikoli, jež v obou případech byly způsobily právě žalovanému (který měl vzniknout z oddělení celní deklarace žalobce, resp. u něhož se údajně nejlepší pracovníci tohoto oddělení soustředili) přinést prospěch na úkor žalobce.

Ve starším rozhodnutí posuzoval **Vrchní soud v Praze** goodwill podle formulace žalobce i ve vztahu k vyvolání nebezpečí záměny. V judikátu sp. zn. 3 Cmo 1427/94 uvádí o žalobě, že: „Podle žalobce **žalovaný zcela záměrně využil goodwillu žalobce**, jeho rozsáhlé celostátní reklamní kampaně v počátcích svého podnikání a mohl uvést a také uvedl řadu trvalých inzerentů žalobce v omyl, neboť se mohli domnívat, že Východočeský P. je krajskou pobočkou pražského týdeníku P. Je též nesprávný závěr soudu, že žalovaný učinil dostatečné kroky k zamezení ohrožení zájmů žalobce. S ohledem na značné prostředky, vynaložené žalobcem na reklamní kampaň, dobré jméno žalobce a jednání žalovaného se podle názoru žalobce jeví požadované zadostiučinění v částce 150 000 Kč jako přiměřené.“ Závěrem odvolatel navrhl, aby rozsudek soudu prvního stupně byl změněn tak, že žalobě bude vyhověno a žalobci přiznána náhrada nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Problematiky goodwill z hlediska nekalé soutěže řešil **Vrchní soud v Praze** v rozsudku ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 3 Cmo 149/2006. Tento případ tzv. „nehodných zaměstnanců“ se týkal bývalého zaměstnance a ředitele žalobce, který založil obchodní společnost a začal podnikat ve stejném oboru jako jeho zaměstnavatel a „přetáhl“ k sobě jeho zaměstnance i obchodní partnery. Žalobce se žalobou domáhal náhrady škody, peněžitého zadostiučinění s právem zveřejnit rozsudek na náklady žalovaných, kdy právně kvalifikoval jednání žalovaného za naplnění jednání popsané v generální klauzuli dle § 2976 NOZ (dříve § 44 ObchZ) a porušení obchodního tajemství podle § 2985 NOZ (dříve § 51 ObchZ) ve spojení s § 504 NOZ v souběhu s naplněním skutkové podstaty parazitování na pověsti dle § 2982 NOZ.

Vrchní soud judikoval, že: „Nelze pominout z hlediska tvrzeného jednání nekalé soutěže, spočívajícího v přetažení pracovníků žalobce, že odbornost a specializace pracovníků žalobce, daná znalostmi a zkušenostmi a získaná praxí, s tím související orientace v nabídce a poptávce na daném trhu, vytvořené osobní kontakty s obchodními partnery, sice spolu-vytváří **goodwill** žalobce jako podnikatele, nelze je však pro něho či jiného určitého podnikatele chránit jako předmět obchodního tajemství ve vztahu k ostatním soutěžitelům. Je věcí každého podnikatele, zda a nakolik učiní u sebe přitažlivé zaměstnání pro takové odborníky, nositele know-how v dané oblasti činnosti.“

**Nejvyšší soud** několikrát vyložil **pojem dobré pověsti právnických osob**, kdy např. rozsudkem ze dne 15. listopadu 2000, sp. zn. 29 Cdo 630/1999, tuto spojil se solventností v rámci podnikatelské činnosti: „(...) dobrou pověst žalobce jako podnikatele – právnické osoby je třeba hodnotit zejména podle jeho chování v obchodních vztazích. Pokud tedy podnikatel neplnil svoje závazky v uvedených vztazích řádně a včas, popř. pouze výjimečně dostal včas svým povinnostem, nelze dospět k závěru, že by se jednalo o podnikatele, který by požíval dobré pověsti.“

V daném případě se jednalo o to, že žalovaný uveřejnil v Mladé frontě DNES inzerát s názvem: „Opravdu se domníváte, že se dá bez elektřiny podnikat?“ V tomto textu byli uvedeni podnikatelé, včetně žalobce, kterým hrozila odstávka dodávky elektrické energie. Nejvyšší soud shrnul: „Je zřejmé, že uvedený inzerát k dobré pověsti žalobce nepřispěl, ale za daných okolností nelze pokládat tento zásah do jeho pověsti za neoprávněný, neboť je skutečností, že své závazky vůči žalovanému plnil převážně po lhůtě splatnosti.“ Uvedený judikát je zajímavý i tím, že se téměř výhradně zabývá jen vztahem mezi žalobcem (potenciálně dotčenou osobou) a žalovaným, který inzerát zveřejnil, ovšem pro posouzení zásahu do dobré pověsti, tj. zda dotčená právnická osoba vůbec dobrou pověst má, je třeba zkoumat i vztahy mezi žalobcem (dotčenou právnickou osobou) a ostatními klienty či jinými smluvními partnery. Uvedené např. dokládá konstatování odvolacího soudu v dané věci: „V této souvislosti bylo nutno zhodnotit i další chování žalobce, který i po zveřejnění inkriminovaného inzerátu nadále platil žalované organizaci splatné faktury se zpožděním.“ Z uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu vyplývá i další skutečnost naznačující, že dobrou pověst je nutné chápat vždy s ohledem na konkrétní právnickou osobu a že nelze pouze „černobíle“ konstatovat, zda právnická osoba má nebo nemá dobrou pověst. Stejně jako v případě občanské cti fyzické osoby soud bude zkoumat konkrétní vztah člověka ke společnosti a nutně musí dojít k závěru, že některé osoby požívají vyšší cti než osoby jiné, což zároveň ovšem neznamená, že by tyto neměly být chráněny právem. V praxi tedy zejména půjde o posouzení, „kvality“ dobré pověsti a intenzity zásahu do ní, neboť může platit, že v jiném případě nevýznamný zásah může způsobit ztrátu dobré pověsti právnické osoby, která se všeobecně těší „výborné“ dobré pověsti. Nejvíce se „kvalita“ dobré pověsti ve spojení s intenzitou zásahu do ní pochopitelně odrazí v přiměřenosti zadostiučinění.<sup>13</sup>

13 Viz PATOČKA, R. Právní prostředky ochrany před neoprávněným zásahem do know-how a do dobré pověsti právnické osoby. In BOHÁČEK, M. a kol. *Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu – jiné úhly pohledu*. Praha: TROAS, 2011. S. 211.

Dalším případem goodwillu se zabýval **Nejvyšší soud** ve věci 32 Odo 1042/2005 posuzoval ochranu goodwillu ujednáním o ne-konkurenci v kartelových dohodách, resp. při spojování soutěžitelů. Navazuje to tedy na terminologii orgánů EU. V odůvodnění cituje i Komisi EU, a sice že: „Doba zákazu konkurence v nekonkurenčních klauzulích (vedlejších ujednáních) přitom musí být přiměřená. Podle oznámení Komise (EHS) týkající se podpůrných omezení při spojování podniků č. 2001/C 188/03 se za přiměřenou dobu trvání nekonkurenčních klauzulí v případě, že dohoda o prodeji podniku zahrnuje **goodwill** i know-how, považuje doba pěti let, v případě, že předmětem je **pouze goodwill podniku/závodu**, měly by být nekonkurenční klauzule omezeny na dobu dvou let. Podle sdělení Komise (ES) o omezeních přímo souvisejících se spojováním a pro ně nezbytných, jímž je prováděn výklad nařízení Rady (ES) č. 139/2004, jsou konkurenční doložky odůvodněny na dobu do tří let, pokud převod podniku zahrnuje **převod zákaznické loajality v podobě goodwill a know-how**. Pokud zahrnuje jen goodwill, jsou odůvodněny na dobu do dvou let.“

V rozsudcích soudů ČR se **goodwill** cituje často proto, že tento výraz uvádí žalobce a dovolává se jeho právní ochrany. Soudy však většinou dál ve svých rozsudcích tento výraz nevymezují. Tak **Nejvyšší soud** v rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 189/2005 uvádí o dovolateli: „Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, opíraje jeho přípustnost o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a důvodnost o ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Namítl, že odvolací soud založil odůvodnění svého rozsudku na časovém omezení práva na ochranu proti nekalé soutěži, čímž zavedl obecný precedent širokého dosahu, který nemá oporu ve znění zákona. Zastával názor o nemožnosti jakéhokoli časového omezení práva na výlučné užívání svého designu a v tomto směru odůvodnění rozsudku odvolacího soudu má za nepodložené závěry právní teorie či judikaturou. Poukazoval, že odůvodnění rozsudku odvolacího soudu neobstojí s ohledem na konkrétní okolnosti provázející tvrzené nekalosoutěžní jednání žalovaných, a to i ve vazbě na nařízené předběžné opatření, kterým sám odvolací soud uložil žalovaným povinnost zdržet se popsaného jednání, žalovaní však toto předběžné opatření nedodržují, naopak ve své činnosti nadále pokračují. Byl přesvědčen, že pokud si úspěšně **vytvořil pověst (goodwill) svých výrobků a svého podnikání**, což jednoznačně prokázal, má právo domáhat se absolutně časově neomezené ochrany proti komukoli, kdo tuto pověst narušuje.“

Výraz „goodwill“ se objevuje i v rozsudcích **Nejvyššího soudu v trestních věcech**, většinou opět jen jako citace žaloby či dovolání. Tak ve věci sp. zn. 8 Tdo 816/2010 uvádí, že dovolatel napadal posudek znalce a namítl, že k dovození jeho viny nepostačuje znalecký posudek Ing. V. P. Má tak za to, že jeho jednání bylo nesprávně posouzeno jako trestný čin, ač trestným činem není, a to zejména v návaznosti na konstatování předlužení, které vyslovil znalec, ač nemá k takovému závěru potřebnou specializaci, a navíc jeho posudek nesplňuje podmínky úplnosti a správnosti požadované trestními předpisy. Obviněný se následně podrobně zabýval obsahem znaleckého posudku a uváděl námitky směřující proti jeho závěrům o správnosti vedení účetnictví. V tomto směru vytknul, že přestože znalec měl k dispozici pouze velmi málo účetních dokladů, dospěl k závěru o existenci nesrovnalostí a rozporů, přestože všechny účetní doklady splňovaly potřebné náležitosti. Dále vytknul, že znalec neuvedl důvody a příklady, proč byl způsob a rozsah vedeného účetnictví v souladu s legislativou pouze formálně. Pokud znalec pracoval se sestavami,

kteřé obviněný označuje za zcela zavádějící a nepravdivé, měl tuto situaci analyzovat a pátrat po dalších podkladech, které by nesrovnalostí odstranily a ne odvozovat ničím nepodložené závěry.

K závěrům znalce v otázce předlužení namítal, že znalec odvozuje předlužení z hodnoty čistého obchodního majetku v jednotlivých letech. Jedná se však o zásadní pochybení, když údaje uvedené v rozvaze v kolonce vlastní kapitál a použité znalcem absolutně nelze ztotožňovat s pojmem čistý obchodní majetek. Zjednodušeně řečeno, čistý obchodní majetek je totiž veličinou představující „reálnou“ (tržní, investorskou apod.) hodnotu podniku, jež by měla být v rámci zjištění předluženosti hledána. Naproti tomu vlastní kapitál představuje účetní hodnotu podniku. Je přitom zřejmé, že účetní hodnota vlastního kapitálu získaná z účetního ocenění majetku (např. použití historických cen, nezahrnutí některých aktiv do rozvahy – leasingy, *goodwill* atd.) a závazků podniku se může diametrálně odlišovat od hodnoty reálné získané na základě analýzy (tržní, investorské) hodnoty podniku jako celku nebo jako souboru aktiv a cizích zdrojů. Jedná se o základní rozdílnost ve vnímání těchto dvou pojmů.

Výraz „goodwill“ používá ve svých rozhodnutích i **Nejvyšší správní soud**. Např. v rozsudku sp. zn. 7 As 16/2010 – 64 rozhodl, že Směrnice (zde směrnice Rady 89/552/EHS) nemůže mít nepřímý účinek takové povahy, aby jejím výkladem byly rozšiřovány, nebo dokonce nově vytvářeny skutkové podstaty, či jinak zpřísněny podmínky odpovědnosti jednotlivce za veřejnoprávní delikty stanovené vnitrostátním právem členského státu, mající povahu „trestního obvinění“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.), jak tomuto pojmu rozumí judikatura Evropského soudu pro lidská práva. V odůvodnění se zabýval i pojmem „goodwill“ a uvedl: „Sponzorování pořadu je vedle reklamy další formou prezentace subjektů v televizním vysílání. Podle ust. § 2 odst. 1 písm. s) zákona o vysílání se sponzorováním pro účely zákona o vysílání rozumí jakýkoliv příspěvek poskytnutý fyzickou nebo právnickou osobou, která neprovozuje televizní vysílání nebo produkci audiovizuálních děl k přímému nebo nepřímému financování rozhlasových nebo televizních pořadů za účelem propagace jména a příjmení fyzické osoby nebo názvu právnické osoby, obchodní firmy, obrazového symbolu (loga) nebo ochranné známky, sponzora nebo jeho služby, výrobků nebo jiných výkonů. **Jeho účelem a cílem je vytvoření dobrého jména, pověsti výrobce, prodejce, poskytovatele služby nebo jejich produktů (tzv. goodwill)**, přičemž obsahem sponzorského vzkazu může být i určité reklamní sdělení. Na rozdíl od reklamy však nesmí podporovat prodej či pronájem výrobků a služeb, tedy nesmí vybízet ke koupi či nájmu produktů (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2006, č. j. 7 As 81/2005 - 79, publikovaný pod č. 1036/2007 Sb. NSS, a rozsudek ze dne 27. 6. 2007, č. j. 6 As 44/2006 - 76, přístupný na [www.nssoud.cz](http://www.nssoud.cz)). Jak vyplývá z citovaného ustanovení, účelem sponzorování může být mimo jiné i propagace služeb, výrobků nebo jiných výkonů sponzora.“

Pojmem „goodwill“ se zabýval i **Ústavní soud**, ovšem podobně jako ostatní soudy obvykle jen v citacích formulací ve vyjádřeních stran. V usnesení sp. zn. III. ÚS 1857/08 uvádí podání stěžovatelky, že ... újma „na ústavním právu ... na podnikání“, vyvolaná předběžným opatřením (zejména co do „zachování nehmotných složek podnikání, zejména klientely a tzv. *goodwillu podniku*“), je nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli a „prakticky“ vylučuje uvedení do původního stavu.“



Pojmem goodwill se ve svých rozhodnutích zabýval i Úřad průmyslového vlastnictví. V rozhodnutí č. j. O-151190-00 Úřad uvádí argumenty namílatele: „Proti vydanému rozhodnutí podal namítatel v zákonem stanovené lhůtě rozklad, v němž zejména nesusouhlasí se zamítnutím námitek z důvodu, že napadená mezinárodní ochranná známka a namítaná ochranná známka mají vizuálně a foneticky rozdílné první slabiky, a proto jsou dostatečně odlišné, a to i v případě, že mají chránit zboží stejné třídy. Namítatel zdůraznil, že jeho ochranná známka „Luivac“ je vlastně zcela pohlcena a tzv. „opouzdřena“ napadenou mezinárodní ochrannou známkou „FLUVIVAC“. Porovnáním obou ochranných známek je podle jeho názoru nutno dojít k závěru, že z hlediska vizuálního i fonetického, a také vzhledem k identické koncepci, mají obě ochranné známky převážnou většinu písmen společných, neboť napadená mezinárodní ochranná známka byla vytvořena tak, že před namítanou ochrannou známkou bylo předřazeno písmeno „F“ a doprostřed vloženo písmeno „V“. Namítatel je toho názoru, že obě ochranné známky vyvolávají v podstatě stejný vizuální i fonetický dojem, a protože mají chránit identické a podobné zboží, není možno žádným způsobem záměnu vyloučit, což není v případě farmaceutických přípravků žádoucí. Namítatel dále uvedl, že majitel napadené mezinárodní ochranné známky jako výrobce velkého rozsahu léčiv by při tvorbě nových označení měl respektovat starší ochranné známky v dané oblasti a vyvarovat se možnosti záměny. V závěru namítatel sdělil, že v poslední době se stále častěji objevuje přejímání slovně nápaditých a zvukově zajímavých označení jejich přizpůsobováním do jiné podoby, a to přidáváním písmen či slabik nebo vytvořením variant a kombinací z vžitých ochranných známek, do jejichž zavedení vložil původní majitel mnoho úsilí a finančních prostředků, což **představuje snadné převzetí goodwillu původní známky**, který Úřad v minulosti nepřipouštěl a nadále jistě nehodlá tolerovat. Vzhledem k výše uvedenému namítatel navrhuje, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a napadené mezinárodní ochranné známce nebyla přiznána právní ochrana na území České republiky.

K těmto námitkám Úřad uvedl: „Ke sdělení namílatele, že v poslední době se stále častěji objevuje přejímání slovně nápaditých a zvukově zajímavých označení jejich přizpůsobováním do jiné podoby, a to přidáváním písmen či slabik nebo vytvořením variant a kombinací z vžitých ochranných známek, do jejichž zavedení vložil původní majitel mnoho úsilí a finančních prostředků, což představuje **snadné převzetí goodwillu původní známky**, který Úřad v minulosti nepřipouštěl a nadále jistě nehodlá tolerovat, odvolací orgán konstatoval, že napadená mezinárodní ochranná známka nebyla shledána zaměnitelnou s ochrannou známkou namítanou, a proto je citované sdělení namílatele pro předmětné řízení irelevantní, přičemž je nutno konstatovat, že Úřad není oprávněn řešit otázky týkající se **údajného využívání goodwillu**.“

### 3 Právní ochrana goodwill v české právní literatuře

**Goodwill** právními předpisy ČR vymezen není a ani v judikatuře a literatuře není jeho vymezení jasné, jak je z přehledu předpisů i rozhodnutí a usnesení soudů i různých státních orgánů patrné. V některých koncepcích, především podle amerického práva, je v užším pojetí ztotožňován s *hodnotou* či *působením ochranné známky* jako její *dobrá*

*pověst* a podle nich jej lze spolu se známkou i převést. Toto americké pojetí je sdíleno i částí české právní vědy.<sup>14</sup> Není však jasné, proč by se vedle pojmu ochranná známka, resp. její propagační hodnota vyplývající z její pověsti, kterou lze od ostatních částí obchodního majetku oddělit, identifikovat a samostatně ocenit, měl pro stejný jev používat duplicitně zamlžující pojem goodwill. Jiná část teorie vychází naopak z toho, že goodwill není obvykle spojen jen s ochrannou známkou, ale často přímo s *podnikem, popř. s jeho částí*, k níž se vztahuje, takže goodwill lze převést mnohdy jen spolu s podnikem, nebo jeho s jeho částí (problematicnost koncepce, která ztotožňuje goodwill s určitou známkou, plasticky vystupuje tam, kde má podnikatel více známek s dobrou pověstí, a převodem jen jedné z nich není převeden daný goodwill, když ostatní známky – s nimiž je též spojen goodwill – v podniku zůstávají). Tato „užší“ koncepce goodwillu vychází z amerického pojetí ochranné známky, jejíž převod je možný jen jako tzv. vázaný, tedy jen tak, aby převodem a následnou změnou kvality či jiných aspektů produkce nabyvatele nedošlo k zásahu do očekávání zákazníků, a tím k jejich určitému klamání. V užší koncepci se navíc přehlíží, že ochranná známka označuje výrobky a služby daného podnikatele, ne jeho podnik či jeho samého. V této koncepci by pak obdobně mohl být goodwill přiřčen i jiným identifikovatelným a samostatně ohodnotitelným částem obchodního majetku, které přinášejí proslulost výrobkům a podniku, jako je významný vynález či know-how, a pak může být goodwill duplicitně ztotožňován s hodnotou know-how, ač se vlastně jedná jen o vlastnost know-how.<sup>15</sup>

V právní i ekonomické literatuře a praxi (např. i ve Vzorových ustanoveních WIPO o nekalé soutěži z r. 1996) je goodwill často chápán jako *pojmem širší* – tak, že zahrnuje nejen identifikaci zákazníků s obchodní firmou nebo ochrannými známkami či dalšími znaky identifikace (např. nechráněnými symboly podniku, které nejsou ochrannými známkami – logy, obchodním formátem franchisingu aj.), ale i se způsobem zpracování výrobku, příznačnou kvalitou, spojení výrobků s určitými celebritami či s fiktivními postavami z autorských děl aj. Goodwill může vyjadřovat i další nehmotné aspekty, které zvyšují hodnotu podniku – jeho postavení na trhu (dominanci), dynamický management, klíčové zaměstnance s mimořádnými schopnostmi (osobní prvky podniku – je třeba je odlišit od znalostí, které jsou identifikovatelné a sdělitelné jiné osobě a jsou jako takové součástí know-how, resp. informačních prvků podniku). Goodwill tedy v tomto pojetí nemusí být ztotožňován jen s určitou známkou či s know-how, ale může s nimi úzce souviset. Goodwill představuje „duši podniku“ jako fungujícího organismu přinášejícího zisk (vyjadřuje i efekty z dobré vnitřní organizace podniku a fungujícího propojení jeho složek) oproti pouhému mechanickému součtu jeho identifikovaných „mrtvých“ složek bez zřetele na jejich synergické efekty a lze ho v tomto širokém pojetí chránit jen prostřednictvím generální klauzule nekalé soutěže podle § 2976 NOZ, dříve § 44 ObchZ.<sup>16</sup>

14 Např. DOBŘIČHOVSKÝ, T. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví*. Praha: Linde, 2004.

15 BOHÁČEK, M. A kol. *Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu – jiné úhly pohledu*. Praha: TROAS, 2011, s. 29.

16 BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: VŠE, 2002, 324 s. ISBN 80-245-0463-4, s. 39 – bod 1.4 Goodwill a jeho právní úprava.



Goodwill je ovšem i kategorií právně-ekonomickou při oceňování podniku, což je pro toto širší pojetí velmi významné, a představuje při prodeji podniku tu část jeho ceny, která přesahuje pouhý součet jednotlivých samostatně identifikovaných složek, resp. jejich samostatně oceněných hodnot, např. budov, strojů, patentových či známkových práv, know-how aj.<sup>17</sup> Nejsou-li některé nehmotné složky podniku samostatně identifikovány, např. některá ochranná známka, patent či know-how (k samostatnému ocenění obvykle dochází při samostatném převodu či poskytnutí licencí), a mají vliv na pověst podniku, mohou být i v tomto pojetí součástí takto kalkulovaného rozsahu pojmu goodwill a jeho hodnoty. Z hlediska účetnictví se rozlišuje prvotní, původní goodwill – vytvořený vlastní činností podnikatele v jeho závodu – a goodwill druhotný – nakoupený, získaný nabytím závodu či jeho části, která je s daným goodwillem spojena.<sup>18</sup>

Pojem goodwill se v obou pojetích vztahuje zčásti i k dobré pověsti (ani v jedné s ní totiž není goodwill totožný – odlišuje se tím od tzv. *reputace*). Podle Devátého s Tomanem lze dobrou pověst vymezit široce tak, že je představována především poctivostí, důvěryhodností, slušností, vážností, spolehlivostí a solidností. V obchodní sféře, kde se zejména tento pojem uplatňuje a kde stále více začíná nabývat na významu, lze do obsahu tohoto pojmu zařadit i profesionalitu, jistotu v zajištění obchodního tajemství, serióznost v jednání, jistotu dodržení obchodních závazků aj.<sup>19</sup>

#### 4 Nová úprava známky Společenství (nyní „ochranné známky EU“) i v navazující harmonizaci národních úprav ochranných známek

V souvislosti s garančním pojetím tzv. certifikační známky je významné nové v Úvodu citované nařízení EP a Rady (EU) o změně Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a s ním související citovaná směrnice EP a Rady (EU), kterou se upravuje harmonizace právních předpisů členských států EU o ochranných známkách. Především je přizpůsobena terminologie v této oblasti změnám zakotveným Lisabonskou smlouvou – nařízení přejmenovalo název „ochranná známka Společenství“ na „ochranná známka EU“, protože se již výraz „Evropské společenství“ po Lisabonské smlouvě neuzivá a byl nahrazen výrazem „Evropská unie“. Také podivný dosavadní název „Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu“, označovaný často anglickou zkratkou OHIM, v němž není žádný odkaz na aktivitu tohoto úřadu, byl v nařízení přejmenován na „Úřad EU pro duševní vlastnictví“, což je hlavní funkci úřadu mnohem bližší – když ten má

17 Heslo goodwill (nehmotný statek vyjadřující dobrou pověst podniku, ale i jiné jeho nehmotné aspekty jako fungujícího organizmu (např. postavení na trhu, personál tvořící klíčové projekty podniku aj.) In HENDRYCH, Dušan et al. *Právníký slovník*, 3. vydání, Praha: C. H. BECK, 2009, ISBN 978-80-7400-059-1.

18 HUTLOVÁ, Hana. *Goodwill podniku*. [Online]. [Citováno 16. 12. 2008]. Dostupné z [dumfinanci.cz/clanky/1736-goodwill-podniku/](http://dumfinanci.cz/clanky/1736-goodwill-podniku/).

19 DEVÁTÝ, S., TOMAN, P. *Ochrana dobré pověsti a názvu právníků osob*. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2001, 199 s. ISBN 80-7201-297-5, s. 42. Citováno podle PATOČKA, R. Právní prostředky ochrany před neoprávněným zásahem do know-how a do dobré pověsti právnícké osoby. In BOHÁČEK, M. a kol. *Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu - jiné úhly pohledu*. Praha: TROAS, 2011.

dnes i funkci sledování efektivnosti vymáhání práv duševního vlastnictví v EU obecně. Na druhé straně se namítá, že OHIM již má vžitě jméno a není vhodné ho oslabovat změnou.

Podstatné je především zrušení požadavku způsobilosti grafického vyjádření přihlášeného označení, čímž se otevře možnost pro netradiční známky typu zvukových, čichových, pohybových, světelných, trojrozměrných, hologramových aj. Majitel ochranné známky EU bude moci zakázat její užití jinou osobou jako obchodního jména či obchodní firmy i dovoz neoprávněně označených výrobků i další činy porušení práva ke známce.

Významné pro námi probírané téma je doplnění o soubor pravidel ohledně nově zavedené certifikační ochranné známky EU v čl. 74a – 74k cit. nařízení, která je jako taková popsána v přihlášce a jež je schopna rozlišovat výrobky nebo služby, které majitel ochrannou známku certifikoval pro materiál, způsob výroby, způsob poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, jež takto certifikovány nejsou. O zápis certifikační známky EU může požádat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba včetně institucí, orgánů i veřejnoprávních subjektů, pokud nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány. Toto pravidlo je obdobné pro majitele kolektivní ochranné známky. Přihlašovatel certifikační známky EU musí do 2 měsíců od přihlášky předložit pravidla pro její užívání. V pravidlech se stanoví osoby, které mohou certifikační ochrannou známku EU užívat, vlastnosti, jež mají být známkou certifikovány (garantovány) a způsoby, jimiž má certifikační orgán tyto vlastnosti testovat a dohlížet na užívání takové certifikační známky. Podrobnější obsah pro tato pravidla pro certifikační známky EU budou upraveny prováděcími akty Komise. Certifikační orgán povolí zúčastněným stranám užívat certifikační známku EU v rámci certifikačního systému pro výrobky nebo služby, které tyto certifikační požadavky splňují.

Přihláška certifikační ochranné známky EU může být zamítnuta kromě obecných důvodů pro zamítnutí přihlášky i tehdy, pokud by přihláška neobsahovala tyto požadavky, uvedená pravidla by odporovala veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, anebo by bylo nebezpečí, že veřejnost bude klamána ohledně povahy nebo významu ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného, než za certifikační ochrannou známku. Třetí osoby (v českém překladu nařízení nepřesně označené jako „třetí strany“) mohou podat k přihlášce certifikační ochranné známky EU podat písemná vyjádření obsahující konkrétní důvody pro její zamítnutí. Majitel certifikační ochranné známky EU může kdykoliv podat Úřadu EU pro duševní vlastnictví změny pravidel pro užívání, které se zapíší do rejstříku ochranných známek EU, pokud neodporují uvedeným požadavkům. I proti těmto změnám mohou třetí osoby předložit Úřadu EU pro duševní vlastnictví písemná vyjádření.

Pro téma tohoto článku, resp. pro posouzení podobnosti s výše popsaným pojetím americkým a vztahu ochranné známky ke goodwillu, je podstatný článek 74g cit. nařízení, který stanoví, že certifikační ochranná známka EU může být převedena pouze na osobu, která splňuje požadavek čl. 74a odst. 2 cit. nařízení, že majitelem nemůže být ten, kdo dodává výrobky nebo poskytuje služby, které jsou certifikovány. Je to tedy jednal odlišné od obecných podmínek převodu známky, které stanoví čl. 17 odst. 1 cit. nařízení, ale především od americké koncepce vázaného převodu ochranné známky, jak byl

popsán výše v části 2 tohoto článku, kde nový majitel ochranné známky dané výrobky a služby dodává, ale navíc to musí činit ve stejné kvalitě a podmínkách, jako to činil jeho právní předchůdce ve vlastnictví známky, aby bylo naplněno očekávání spotřebitelů. Takovou podmínku pro certifikační známku nařízení EU nestanoví, resp. nově zavedená certifikační známka EU nemusí splňovat. V tomto směru je její převod volný.

Jiná otázka ovšem je, když bude převeden závod nebo jeho část podnikající osoby, která označuje výrobky či služby, které dodává, certifikační známkou. Má-li být spolu se závodem nebo jeho částí převedeno i právo užívat takovou certifikační známku, popř. pokud bude převedeno jen samotné právo užívat certifikační známku bez současného převodu závodu či jeho části, musí nový nabyvatel závodu či jeho části nebo nabyvatel samotného užívacího práva splňovat požadavky pravidel užívání certifikační známky. V tom je možno spatřovat jsou obdobu vázaného převodu známky podle amerického práva. Zatímco v americkém právu však jde o materiální ochranu goodwillu (tj. opřenou o skutečnou povahu užívání známky a okolnosti očekávání spotřebitelů), je úprava v nařízení EU postavena na formálním požadavku souladu postupu nabyvatele užívacího práva k certifikační známce s pravidly užívání registrovanými u Úřadu EU pro duševní vlastnictví pro majitele takové známky. Pokud tato pravidla totiž nabyvatel užívacího práva nebude splňovat, může být žalován pro porušení práv z takové ochranné známky EU – ale podle čl. 74h cit. nařízení pouze majitelem certifikační ochranné známky EU (který ovšem sám danou certifikační známku na výrobcích či službách, které dodává, neužívá), anebo osobou jím zvláště zmocněnou za tímto účelem. Majitel certifikační ochranné známky EU (a zřejmě i osoba jím k tomu zvláště zmocněná, ač toto není výslovně v cit. nařízení uvedeno) může uplatňovat náhradu škody jménem osob oprávněných užívat certifikační ochrannou známku EU, která jim vznikla v důsledku neoprávněného užívání známky – což může být i vůči tomu, kdo sice nabyt právo užívat certifikační ochrannou známku (převodem závodu, jeho části, licence k užití takové známky, fúzí aj.), ale nesplňuje požadavky pravidel jejího užívání, jak byly registrovány u Úřadu EU pro duševní vlastnictví. V tom lze spatřit obdobu amerického přístupu. Nad rámec známkového práva EU, které je zde analyzováno, je otázka, zda by mohl majitel certifikační ochranné známky EU, ale popř. i její pouhý oprávněný uživatel nezmocněný majitelem certifikační známky, uplatňovat vůči takovému rušiteli právo na náhradu škody i zápočetní či odstraňovací nárok z titulu nekalé soutěže.

Obrana certifikační známky, resp. žalobní aktivita majitele certifikační ochranné známky je totiž nutná – pokud nepřijme přiměřená opatření, aby zabránil rušiteli užívání ochranné známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání certifikační známky, Úřad EU pro duševní vlastnictví práva majitele certifikační známky dle čl. 74i cit. nařízení zruší. Majitel certifikační známky musí aktivní i v případě, kdy způsob, jakým je známka majitelem užívána, má za následek, že je způsobilou klamat veřejnost o povaze a významu ochranné známky, resp. pokud by byla pokládána za něco jiného než za certifikační ochrannou známku. Pokud bude certifikační ochranná známka zapsaná v rozporu s uvedenými pravidly nařízení, může být Úřadem EU pro duševní vlastnictví prohlášena za neplatnou. Jak bylo uvedeno, v naznačených souvislostech se certifikační známka blíží výše v části 2 probíranému pojetí americkému s garanční funkcí, což by mělo zásadní význam i pro nové pojetí pojmu goodwill v české praxi i právu.

Certifikační známka a její úprava je chápána jako doplněk ke stávajícím ustanovením o kolektivní ochranné známce Společenství a jako nástroj nápravy nerovnováhy mezi vnitrostátními systémy a systémem ochranných známek EU. Podobné zásady jsou promítnuty i do v Úvodu citované směrnice EU harmonizující národní úpravy ochranných známek včetně certifikační či garanční ochranné známky v č. 27–28, kde se členským státům navíc umožňuje i to, že mohou (odchylně od čl. 4 odst. 1 písm. c) cit. směrnice) stanovit, že certifikační či garanční ochrannou známku mohou tvořit i taková označení nebo údaje, které mohou v obchodě sloužit k označení zeměpisného původu výrobků nebo služeb, ale taková certifikační či garanční známka neopravňuje vlastníka, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodních vztazích taková označení nebo údaje, pokud jich tato třetí osoba užívá v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi a zvyklostmi v daném odvětví a zejména to není možné proti třetí osobě, která je oprávněna užívat zeměpisný název. Možný rozpor s národním právem řeší čl. 74k cit. nařízení, dle něhož se převod zapsané certifikační ochranné známky EU nebo její přihlášky neprovede, pokud vnitrostátní právo příslušného členského státu nestanoví zápis garanční nebo certifikační ochranné známky podle čl. 28 této směrnice.

Důležitá jsou i pravidla stanovující známku jako předmět vlastnictví – a výslovně i nezávislý volný převod ochranné známky pro veškeré, nebo jen některé výrobky či služby, pro něž je zapsána, bez potřeby současného převodu závodu či jeho části (obecně). Literatura zdůrazňuje i požadavek na podrobné vymezení výrobků a služeb, pro něž se známka přihlašuje.<sup>20</sup>

Modernizace právní úpravy ochranných známek v EU byla vypracována podle sdělení Komise o Jednotném trhu práv duševního vlastnictví z r. 2011, aby byl efektivnější a přizpůsobený technologiím internetu. Východisko ponechává i nadále existenci národních známek vedle známky Společenství, protože mnoho přihlašovatelů preferuje jen národní přihlášky, ale modernizace zasahuje i národní úpravy, a to harmonizovaně, i když na úrovni částečného sblížení národních právních úprav a úpravy evropské.<sup>21</sup>

20 Viz KRATOCHVÍL, J. *Ochranné známky v Evropě – navrhované změny*. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví: Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví, 28. 11. 2013. Též KRATOCHVÍL, J. Vývoj v oblasti ochranných známek v Evropě. In JAKL, L. a kol. *Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společenství*. Praha: Metropolitan University Prague Press. ISBN 978-80-87956-17-5, s. 13 a násl.

21 Viz ZEMANOVÁ, K. Navrhované změny v oblasti známkového práva EU, jejich zamýšlené důsledky a možné dopady. In Kolektiv autorů. *Sborník příspěvků z mezinárodní konference Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU*. II. díl, Praha: TROAS, 2014. S. 52 a násl.

## Závěr

K zavedení možnosti ochrany očekávání zákazníků po převodu podniku, jeho části nebo jen certifikačního (garančního) ochranného označení do českého práva – s dopadem na platnost převodu známky či postih nekalé soutěže ve výše uvedeném americkém pojetí goodwillu – by bylo podle mého názoru třeba změnit koncepci ochranné známky a dalších aspektů obchodního práva v právu ČR, k čemuž zřejmě přispěje nový typ tzv. certifikační ochranné EU v novém nařízení EU, jak bylo analyzováno. Na konkrétní podobu její implementace ve známkovém právu ČR, popř. ve výkladu práva nekalé soutěže ČR bude třeba vyčkat, ale nepochybně bude třeba její přípravu začít.

## Resumé

Článek se zabývá pojetím pojmu „goodwill“ v americkém právu ve vztahu k ochranné známce, u níž symbolizuje představu spotřebitelů o kvalitě, způsobu i druhu dodávaných produktů či služeb. Ochranná známka podle amerického práva má určitou garanční funkci, její samostatná převoditelnost je proto ve vazbě na uvedené očekávání spotřebitelů – a tedy i pokračování v podnikání dosavadního majitele známky při jejím převodu na nového majitele omezená. Takové pojetí ochranné známky a její spojení s goodwillem v českém právu i u známky Společenství (nově přejmenované na „ochrannou známku EU“) schází, ale koncem roku 2015 byla přijata změna její úpravy v nařízení EU a podobně byla přijata i novela směrnice stanovící harmonizaci známkového práva v členských zemích EU obsahující i zavedení certifikační ochranné známky EU, resp. i pravidla pro sblížení národních předpisů členských zemí EU o ochranných známkách certifikační či s garanční funkcí. V právních předpisech ČR pojem goodwill není jasně vymezen, a proto článek uvádí i rozhodnutí soudů a Úřadu průmyslového vlastnictví, které s pojmem „goodwill“ pracují. Stejně tak uvádí i některé názory v právní a ekonomické teorii na pojem goodwill. Článek tak přináší některé možné inspirační vzory a aspekty nově zaváděné certifikační známky v právu EU a v budoucím právu ČR.

## Resume

This article is focused on concept of „goodwill“ in American Law in relation to trade mark where it represents consumers image about quality, way and type of supplied products and services. Trademarks according to American consumers comprise certain guaranty function and therefore its transferability is limited. Such trademarks concept and its connection with goodwill in the Czech law and Community Trademark is missing. There is now a proposal of amendment to EU Law and similarly to harmonization of EU member states trademark law including also introduction of “certificate” trademark with a guaranty function. Within the Czech legislation the concept “goodwill” is not clearly specified and the article therefore deals with courts and Industrial Property Office decisions operating with the concept of goodwill. The same way it deals with explanations of goodwill in legal and economic theory. The article brings some possible inspiration models and aspects of the certificate trademark which is newly introducing into the EU law and to the future Czech law.

## Literatura

- BOHÁČEK, M. Goodwill jako předmět právní ochrany. In Kolektiv. *Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice. Praha, Sborník konference na Úřadu průmyslového vlastnictví 11. 04. 2012.* Praha: Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví, 2012, s. 1–13.
- BOHÁČEK, M. A kol. *Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu – jiné úhly pohledu.* Praha: TROAS, 2011, s. 29
- BOHÁČEK, M., JAKL, L. *Právo duševního vlastnictví.* Praha: VŠE, 2002, 324 s. ISBN 80-245-0463-4, s. 39 – bod 1.4 Goodwill a jeho právní úprava
- DEVÁTÝ, S., TOMAN, P. *Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob. 2. aktualizované a doplněné vydání.* Praha: Linde Praha, a.s., 2001, ISBN 80-7201-297-5, s. 42
- GARNER, B., A. *A Dictionary of Modern Legal Usage.* New York-Oxford: Oxford University Press, 1987, heslo Goodwill.
- GIFIS, S. *Law Dictionary.* 5th edition. New York: Barron's Legal Guides, 1991, s. 209, heslo Good will
- HENDRYCH, D. et al. *Právní slovník*, 3. vydání, Praha: C. H. BECK, 2009, ISBN 978-80-7400-059-1, heslo Goodwill
- KRATOCHVÍL, J. *Ochranné známky v Evropě – navrhované změny.* Praha: Úřad průmyslového vlastnictví: Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví, 28. 11. 2013
- KRATOCHVÍL, J. Vývoj v oblasti ochranných známek v Evropě. In JAKL, L. a kol. *Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společenství.* Praha: Metropolitan University Prague Press, ISBN 978-80-87956-17-5, s. 13 a násl.
- McMANIS, Ch., R. *Intellectual Property and Unfair Competition in a Nutshell.* 5th edition. St. Paul, MN: Thomson, West, 2004, s. 38
- SCHECHTER, R., E., THOMAS, J., R. *Intellectual property – the law of copyright, patents and trademarks.* St. Paul (MN): Thomson, West, 2003, s. 771
- ZEMANOVÁ, K. Navrhované změny v oblasti známkového práva EU, jejich zamýšlené důsledky a možné dopady. In Kolektiv autorů. *Sborník příspěvků z mezinárodní konference Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU.* II. díl, Praha: TROAS, 2014, s. 52 a násl.

## Právní předpisy EU

- Nařízení EP a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. 12. 2015, který se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených OHIM (ochranné známky a vzory).
- Směrnice EP a Rady (EU) č. 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, zrušila předchozí směrnici EP a Rady (ES) č. 2008/95/ES ze 22. 10. 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

## Judikáty

United Drug Co. V. Theodore Rectanus Co., 248 U. S. 90 S.Ct. 48L Ed. 141 (1918)

Marshak v. Green, 746 F 2d 927 (2d Cir. 1984).

PepsiCo, Inc. V. Grapette Co., 416 F.2d 285 (8th Cir. 1969)

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 149/2006

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. R 3 Cmo 30/98

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 1427/94

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 630/1999

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1042/2005

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 816/2010

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 16/2010 – 64

Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1857/08

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví čj. O-151190-00



# Internationalized Domain Names (IDNs)<sup>2</sup>

## 1 Introduction

With globalization and worldwide growth of Internet users, especially from the so-called development economies such as China or Saudi Arabia, whose inhabitants' mother tongue is not English nor do they naturally use Latin alphabet, traditional domain names allowing only the use of limited amount of ASCII<sup>3</sup> English alphabet characters including practically only letters, numbers, and dash, have in many ways started to lose its traditional importance consisting in easing of access to a chosen Internet page.

Among the main advantages of introducing the IDNs can be included the simplicity of entering and remembering an address of a user not writing in Latin alphabet (i.e. mainly Arabic, Chinese or Russian-speaking countries), in European countries the possibility to use diacritical marks (e.g. in case of Germany the so-called umlaut, in Czech it would mean acute accents and carons).

The possibility to use the marks of a mother tongue in a domain name started to be important especially due to the dynamic number of users from developing countries. While in 2000 there were about 413 million Internet users worldwide, out of which most were from the US (30 %), Japan (9 %) and Germany (6 %), in 2014 out of the entire worldwide number of 2.9 billion users 22 % were from China, 10 % from Germany and 8 % from India<sup>4</sup>. Among the strong supporters of IDNs belong also the Arabic countries that have marked the highest increase in Internet users between 2010 and 2015 by more than 6.500 %<sup>5</sup>. There also needs to be mentioned the role IDNs play, according to UNESCO, in making the multilingual Internet content accessible<sup>6</sup>.

- 
- 1 The author is a PhD candidate at the Metropolitan University Prague and works for the CZ.NIC Association, the .cz Czech national domain name registry.
  - 2 The article was written for the "Domain names and their significance for business" project ("Doménová jména a jejich význam pro podnikání"), supported by the Czech Science Foundation No. 13-02203S.
  - 3 ASCII is an acronym of American Standard Code for Information Interchange. ASCII represents basic and the most successful set of characters in informatics, on which is based the majority of current standards for text encoding. Out of the technical point of view the ASCII code is seven-bit, according to the original definition, and thus contains 128 of valid characters.
  - 4 Source: Internet Live Stats ([www.InternetLiveStats.com](http://www.InternetLiveStats.com)) and ICANN.
  - 5 Top Ten Languages Used in the Web - November 30, 2015: Number of Internet Users by Language. *Internet World Stats* [online]. Available from: <http://www.internetworldstats.com/stats7.htm>
  - 6 TAYLOR, Emily. *Internationalised Domain Names: State of play* [online]. EURID (.eu Insights), page 22. Available from: [http://www.eurid.eu/files/publ/insights\\_IDNs.pdf](http://www.eurid.eu/files/publ/insights_IDNs.pdf)

## 2 Historical development of IDNs

The first discussion about using the IDNs for domain names in the technical community started at the beginning of 90s, together with the start of preparing the standards allowing the use of other than ASCII characters. Martin Dürst<sup>7</sup> is commonly considered to be the author of IDNs.

Fully in accordance with the principles of decentralised administration of the domain name system (DNS) the first possibility to use other than ASCII characters was given in 2000 to the holders of the .com and .net domains, in 2001 followed by the Japanese national .jp domain and in 2002 by the Chinese .cn domain.

Concurrently with the use of other than ASCII characters in the first domains of second-level was held a discussion about allowing the registration of IDNs at the top-level national domains (ccTLDs). The ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) took the first official step towards implementing IDNs in ccTLDs in 2003, when the first version of „IDN Implementation Guidelines“<sup>8</sup> was published, whose technical part was based on the standards (so-called RFCs)<sup>9</sup> adopted by IETF, especially RFC 3490<sup>10</sup>, RFC 3491<sup>11</sup> and RFC 3492<sup>12</sup>. Since 2007 the ICANN introduced IDN testing, based on which were made available (delegated in the root zone) the first national top-level domains (ccTLDs) in 2010. Given the length of the discussion and considerable political insecurity the introduction of IDNs is regarded as one of the biggest successes of Internet governance.<sup>13</sup>

The first internationalized ccTLD was on 27 September 2010 [السعودية](https://www.icann.org/news/2010/09/27/sa-arab) the Saudi Arabian national domain. By the end of 2010, 1.441 Arabic domain names had been registered in just over three months, 35 % of all domains registered under the Saudi TLD during the

- 
- 7 DÜRST, Martin J. (December 10, 1996). “*Internet Draft: Internationalization of Domain Names*”. The Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Society (ISOC).
  - 8 *Guidelines for the Implementation of Internationalized Domain Names: Version 1*. ICANN [online]. 2013. Available from <https://www.icann.org/resources/pages/idn-guidelines-2003-06-20-en>
  - 9 RFCs is an acronym of Request for Comments used for indicating a range of standards and other documents describing Internet protocols and systems. Although the RFCs in their traditional sense are not obligatory, they are widely accepted and the vast majority of Internet including hardware producers and software developers adhere to them. Compared to the traditional standards issued by typical regulatory institutions (such as ISO, ANSI etc.) the RFCs are created by experts from the Internet community that subsequently approves them independent on national governments or national legislation.
  - 10 FALTSTROM, P., P. HOFFMAN and A. COSTELLO. *RFC 3490: Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA)*. The Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Society (ISOC). 2003. [online]. Available from: <https://www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt>
  - 11 HOFFMAN, P. and M. BLANCHET. *RFC 3491: Nameprep: A Stringprep Profile for Internationalized Domain Names (IDN)*. The Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Society (ISOC). 2003. [online]. Available from: <https://www.ietf.org/rfc/rfc3491.txt>
  - 12 COSTELLO, A. *RFC 3492: Punycode: A Bootstring encoding of Unicode for Internationalized Domain Names in Applications (IDNA)*. The Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Society (ISOC). 2003. Available from: <https://www.ietf.org/rfc/rfc3492.txt>
  - 13 KURBALIJA, Jovan. *Introduction to Internet Governance*. 6th edition. Malta/Switzerland: DiploFoundation, 2014, 45 - 46. ISBN 978-99932-53-28-0.

entire year. However, monthly registrations were stronger than in previous years. For example, 896 domains were registered during March 2011, compared with an average of 205 per month between 2007 and 2009.<sup>14</sup>

The second national IDN became the .рф domain of the Russian Federation in October 2010. The launch of the .рф TLD followed a standard landrush pattern, with a huge spike in registrations in November 2010, which then settled into a steady state.<sup>15</sup> With more than 700.000 domains the .рф is currently the most important top-level IDN.<sup>16</sup> The third internationalized national domain was supposed to belong to Egypt, whose introduction was however postponed, due to the 2011 political changes. The list of national IDNs grew rather fast by other countries using Chinese, Tamil or Thai languages.

### 3 The spread of IDNs around the world

When it comes to supporting IDNs in domain names, it is necessary to distinguish between the possibility to use non-ASCII characters in second-level domain names under the traditional gTLDs or ccTLDs, which has been first allowed in 2010 by the Verisign company at the .com and .net domains, followed by Taiwanese national .tw domain, and national domains using IDN characters.

#### 3.1 The use of IDNs in top level domains

Recently the ICANN has approved and delegated in the root zone a total of 43 internationalized ccTLDs, other five requests (including a domain representing the equivalent of .eu in Cyrillic script) are currently being evaluated. The request for a national domain using other characters than Latin alphabet was submitted from 38 countries and territories<sup>17,18</sup>. The spread of IDNs around the world is well illustrated in the map below.

14 TAYLOR, Emily. *Internationalised Domain Names: State of play* [online]. EURID (.eu Insights), page 16. Available from: [http://www.eurid.eu/files/publ/insights\\_IDNs.pdf](http://www.eurid.eu/files/publ/insights_IDNs.pdf)

15 TAYLOR, Emily. *Internationalised Domain Names: State of play* [online]. EURID (.eu Insights), page 17. Available from: [http://www.eurid.eu/files/publ/insights\\_IDNs.pdf](http://www.eurid.eu/files/publ/insights_IDNs.pdf)

16 TAYLOR, E. and G. SEPPIA. *World report on Internationalised Domain Names 2015* [online]. EURID (.eu Insights), page 14. Available from: [http://www.eurid.eu/files/publ/IDNWorldReport2015\\_interactive.pdf](http://www.eurid.eu/files/publ/IDNWorldReport2015_interactive.pdf)

17 IDN ccTLD Fast Track String Evaluation Completion. *ICANN: Resources* [online]. Available from: <https://www.icann.org/resources/pages/string-evaluation-completion-2014-02-19-en>

18 The list of ccTLDs is defined in the international ISO-3166-1 standard. The list contains 249 top-level domains in total, which is about 25% more than the number of states recognized by the UN. The reason is that some territories, e.g. Palestine or Taiwan, are not UN members, but have their own ccTLD. It is these territories that often also have their national IDN.

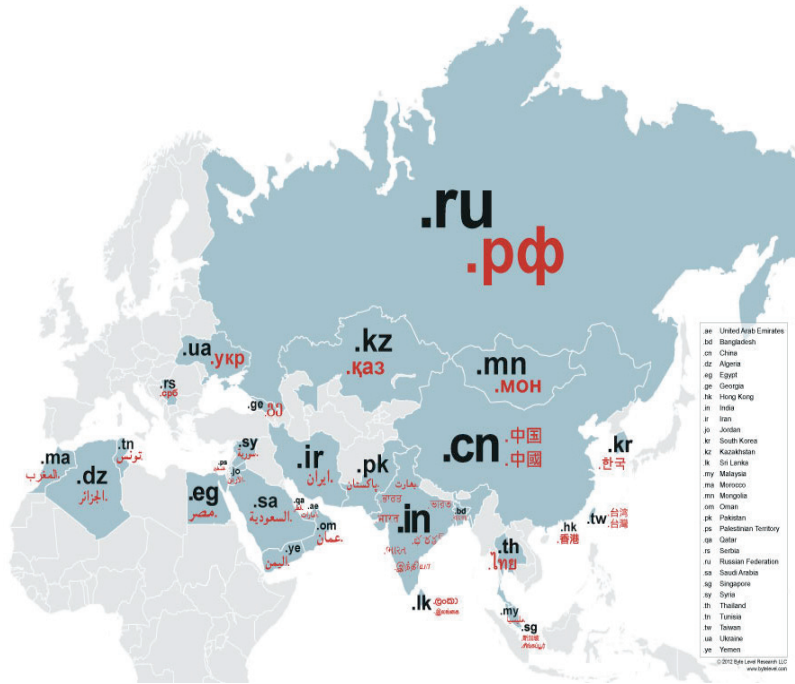


Figure 1: National domains (ccTLDs) using IDNs,  
**Source: Byte Level Research LLC;** <http://www.bytelevel.com/map/IDN.html>

Within the total number of requests predominate domains using the Arabic script (37 %), followed by Cyrillic script (17 %) and Chinese (traditional, simplified as well as han).

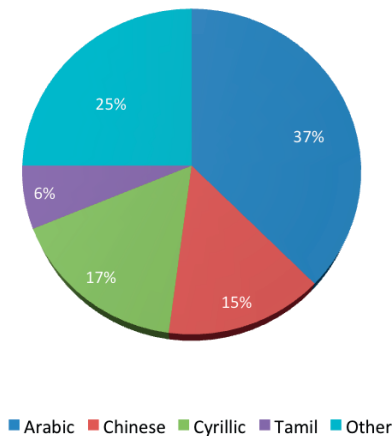


Figure 2: Share of IDNs according to the data sets used

### 3.2 The use of IDN in second level domains

As for the support and use of IDNs in second-level domains, the appeal to use IDNs can be seen especially in countries whose languages contain specific non-ASCII characters. According to the CENTR<sup>19</sup> organisation survey conducted in 2014<sup>20</sup>, IDNs are supported in 13 ccTLD countries of the EU<sup>21</sup>, among which IDNs were first introduced in Sweden and in Poland in 2003 (see Figure No. 3), further by the .eu domain and other 7 CENTR members from non-EU countries (Canada, Iceland, Japan, New Zealand, Norway, Russia and Serbia).

Country	ccTLD	Launch Year	IDNs registered (% of zone)
Austria	.at	2004	2,4%
Belgium	.be	2013	0,5%
Estonia	.ee	2011	1,8%
Finland	.fi	2005	2,8%
France	.fr	2012	1,0%
Lithuania	.lt	2004	1,0%
Luxembourg	.lu	2010	0,9%
Latvia	.lv	2004	0,7%
Poland	.pl	2003	2,3%
Portugal	.pt	2005	1,6%
Sweden	.se	2003	5,8%
Slovenia	.si	2010	1,4%

Figure 3: IDN deployment in European ccTLDs, **Source: CENTR**

Using IDNs in second-level domains is very interesting at the .eu domain, whose holders are often natural and legal persons from the Czech Republic. According to the non-governmental organisation EURid – the administrator of the .eu domain – the IDN domains have peaked in December 2010, when their number in the .eu zone reached over 72.000, and there has been a downward trend ever since (see the graph in Figure 4). Recently, in January 2016, the number of IDN domains in .eu is about one quarter lower, and with about 45.000 domains the lowest in the history. Towards the end of 2015 the share of IDNs in the .eu domain represented about 1.5 %.

19 The Council of European National Top Level Domain Registries.

20 CENTR Survey Report: Launch and Use of IDNs (2014). Brussels, 2014.

21 Not all EU countries participated in the survey, e.g. Bulgaria, Italy, Germany or Romania.

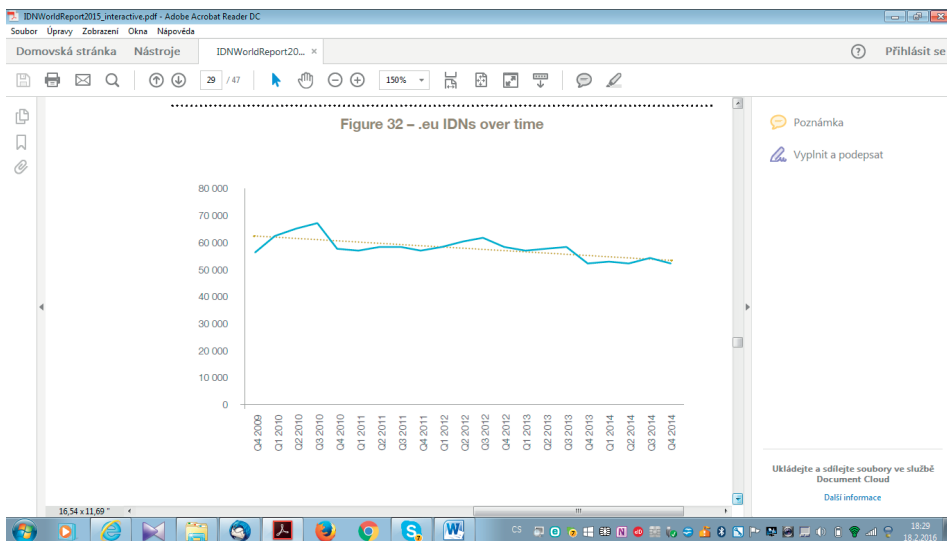


Figure 4: .eu IDNs over time, **Source: EURid; World report on Internationalised Domain Names 2015**

Within the second-level IDNs, the unrivalled favourite characters within the individual data sets are those in Latin alphabet (more than 90 %). This reflects the widespread use of Latin script in many European languages, with accents and diacritics forming the IDN element of the Latin script domains.<sup>22</sup> According to the „Internationalised Domain Names: State of play“<sup>23</sup> study from May 2011 most second-level IDNs – almost 45 % of all registered IDNs in the .eu domain – come from Germany, followed by the Czech Republic (about 10.000) and Poland (less than 4.000).

## 4 IDNs in the Czech Republic

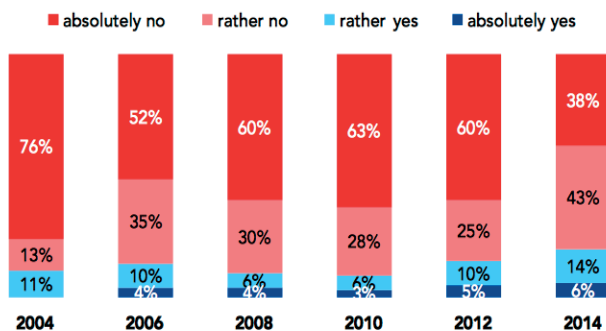
The Czech national domain administrator – the CZ.NIC Association, is prepared technically for IDNs introduction, which is being demonstrated also by the [www.háčkyčárky.cz](http://www.háčkyčárky.cz) web site, however links allowing the registration of domains using diacritical marks with the approval of the community of Internet users.

Since 2004 CZ.NIC regularly conducts a bi-annual survey among the users to find out their opinion about introducing IDNs. These surveys show that neither businesses nor individuals support introducing national diacritical marks in Czech domain names (see the graph below).

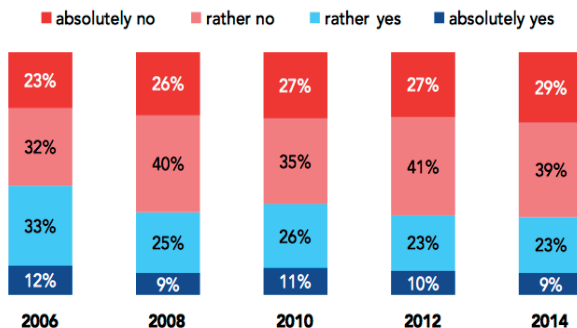
22 TAYLOR, E. and G. SEPIA. *World report on Internationalised Domain Names 2015* [online]. EURID (.eu Insights), page 29. Available from: [http://www.eurid.eu/files/publ/IDNWorldReport2015\\_interactive.pdf](http://www.eurid.eu/files/publ/IDNWorldReport2015_interactive.pdf)

23 TAYLOR, Emily. *Internationalised Domain Names: State of play* [online]. EURID (.eu Insights), page 14. Available from: [http://www.eurid.eu/files/publ/insights\\_IDNs.pdf](http://www.eurid.eu/files/publ/insights_IDNs.pdf)

## ORGANIZATIONS



## INDIVIDUALS



Source: [www.hackycarky.cz](http://www.hackycarky.cz); CZ.NIC Association

In the last survey, 81 % of corporate respondents and 68 % of ordinary Internet users were against the introduction of IDNs. Among the most common spontaneously mentioned disadvantages were the access complications for foreign visitors and the encouragement of cybersquatting. The survey further found out that the typical IDNs supporter among individuals is a person aged 30 to 39, living in a municipality of 10 to 20 thousand inhabitants. In case of enterprises, the supporters have more than 100 employees and engaged in education or health care or industrial activities.<sup>24</sup>

24 Czech Internet users' view on diacritics in domains remains unchanged. They still do not want it. *CZ.NIC Association* [online]. 2014. Available from: <https://www.nic.cz/page/2568/uzivatele-ceskeho-internetu-nazor-na-diakritiku-v-domenach-nezmenili.-stale-ji-nechteji/>

## 5 Conclusion: IDN use for business

Internationalized Domain Names are used for business especially in developing countries with dynamic growth of Internet, in which exists significant market group of Internet users who do not speak English nor write Latin alphabet. Particularly the big markets, such as China and Arabic countries, many local businesses find attractive have their entire domain name (including national ccTLD) in characters of their mother tongue and thus make the access and search for their customers easier. In this regard, a UNESCO study stresses the role of IDNs supporting multicultural content. In the EU-28 countries are IDNs at the national second-level domains supported by more than half of the ccTLD registries.

At the same time, IDN domains (such as in Germany) allow for better intelligibility, e.g. in television or radio advertising, and accommodate especially the beginner users used to writing with diacritical marks.

Moreover, it is crucial to mention that IDNs may help better identification with a given mark, when the domain is identical with the wording of the trademark.

Among the disadvantages of introducing IDNs are particularly questions how to write a web site address or an email address that includes foreign IDN, but also issues connected with IP rights, esp. trademarks. In this case it is not only an issue of assessing the legitimate interests of trademark holders during the so-called sun-rise period, but also of new problems connected with typo-squatting and confusing the users. For example, `paypal.com` and `paypal.com` are actually two different domains (the first uses the Cyrillic character “п”).<sup>25</sup>

The .eu domain experience, which is one of the few that makes public statistical data connected to IDNs, show that the interest in IDNs is gradually declining. The data from national domain name registries only confirms that the total number of domains using non-ASCII characters represents only a few per cent of total number of registrations in a given ccTLD and IDNs thus finds its use mainly in the top-level IDN domains, such as the Russian `рф`.

---

25 JUNKER, John. A URL in Any Language: Getting to know the next generation of URLs. *UX Magazine* [online]. 2011, (Article No. 715) ISSN 2168 5681. Available from: <https://uxmag.com/articles/a-url-in-any-language>



## Resume

The domain name system (DNS) enables easy navigation and access of Internet end users to a chosen web presentation, but also helps promote Internet presentations outside the on-line environment, e.g. in advertisements or on billboards. Together with the increase of Internet users from countries using other-than-Latin alphabet, the importance to use national alphabet characters in domain names is rising. This concept is called IDNs - Internationalized Domain Names.

The paper aims to inform and evaluate not only the development of IDNs, but also to analyse the spread of IDNs in both top-level national domains (ccTLDs) and the possibility to use IDNs in second-level domains, with focus on European countries. A closer look is paid to the .eu domain, showing that the interest of domain name holders in using IDNs is gradually decreasing and the number of registered IDN domains under the .eu has fallen by a third compared to the peak in December 2010. The article also follows the development of IDNs including the domain name holders opinions in the Czech Republic, where the possibility to use national characters in second-level domains has not been introduced yet.

The IDNs are thus successful especially in countries with sufficiently large group of citizens interesting to the market. Among such domains are e.g. Russian .рф, and the IDNs are also successful in Arabic countries and Chinese-speaking countries, besides China e.g. in Taiwan.

## Resumé

Systém doménových jmen (DNS) usnadňuje nejen snadnou navigaci a přístup koncových uživatelů Internetu na vybranou webovou prezentaci, ale též napomáhá k propagaci internetových prezentací mimo on-line prostředí, např. v inzerátech či na billboardech. Spolu s růstem uživatelů Internetu ze zemí nepoužívajících latinku stále více roste význam možnosti využít v rámci doménových jmen znaky národních abeced. Tento koncept je označován jako IDN – Internationalized Domain Names.

Cílem příspěvku je informovat a zhodnotit nejen vývoj IDN, ale též analyzovat rozšíření IDN a to jak v rámci národních domén nejvyšší úrovně (ccTLD), tak možnost využití IDN v doménách druhé úrovně s důrazem na Evropské země. Bližšímu zkoumání je pak podrobena doména .eu, která ukazuje, že zájem držitelů doménových jmen o využití IDN postupně klesá a v současné době počet registrovaných IDN domén v .eu klesl oproti vrcholu v prosinci 2010 o třetinu. Součástí článku je rovněž vývoj IDN včetně postojů držitelů doménových jmen v České republice, kde zatím možnost využití národních znaků v rámci domény druhé úrovně nebyla zavedena.

Úspěch tak IDN zažívají především v počtu významných zemí, kde žije dostatečně velká a tržně zajímavá skupina občanů. Mezi takovéto domény patří např. ruská .рф, úspěch IDN zažívá i v arabském světě a čínsky mluvících zemích, kterými je vedle Číny též např. Tchaj-wan.

# Obhajoba výjimky pro účely parodie, karikatury, parafráze, koláže

## Úvodem

Předmětný okruh jednotlivých spolu souvisejících způsobů užití autorského díla uvedených v nadpisu tohoto pojednání zohledňuje veřejný zájem na výkonu svobody projevu a tvůrčích návaznostech. V některých zemích je proto upravena výjimka pro parodii a další způsoby transformativního užití díla, která čerpá silné opodstatnění ve vazbě na literární historii, která parodii považuje za tradiční součást kultury a umění. Parodie, zejména v jejich humorných formách, jsou ale nedílnou součástí nejen literatury, ale také reklamy a propagace, a tedy plní i tržně-hospodářskou funkci. Pro typickou parodii je přitom příznačná humoristicko-kritická rovina poukazující na nedostatky či ironii všemožných společenských jevů a je považována za jednu z hodnot kulturního dění a uměleckým prostředkem, jak svobodně vyjádřit své názory. Z podstaty samé se však parodie dotýká zájmů nositelů práv, konkrétně výlučného práva na rozmnožování díla a rovněž může zasahovat do práva osobnostního.<sup>2</sup> Umělecky blízká parodii je satira, jejíž rozdíl spočívá v tom, že kritickou rovinu (komentář) vztahuje k jinému objektu (ale i subjektu) než je dílo, jako je tomu v případě parodie.<sup>3</sup> Typickým satirickým projevem je karikatura. Parafráze se vedle toho týká převyprávění textu, nikoli však obsahově věrně, jako je tomu v případě citace. Koláž pak obnáší tvůrčí spojení různých prvků různých děl do nového celku. Tyto způsoby užití pak předpokládá dobrovolná výjimka dle čl. 5 odst. 3 písm. k) informační směrnice. Lze se setkat i s pojmem *pastiš* (franc. *pastiche*), kterou je myšlena napodobenina jiného uměleckého díla.<sup>4</sup> V zahraniční nauce se pro všechny tyto způsoby užití původního díla užívá označení transformativní (přeměňující, měnící) způsob užití. Jedná se o tvůrčí zpracování původního díla s přítomným rozmnožením chráněných prvků, které je zásadně založeno na užití preexistenčních děl.

- 1 Autor působí na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v Advokátní kanceláři Narcis Tomášek & partneři.
- 2 Typicky např. při vytržení z kontextu.
- 3 K rozdílu parodie a satiry viz rozhodnutí Odvolacího soudu pro 9. obvod ve věci *Dr. Seuss Enters., LP v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394 ze dne 27. března 1997.
- 4 Srov. čl. L. 122-5 Zákoníku duševního vlastnictví (zákon č. 92-597 ze dne 1. července 1992).

## 1 Ke kritériím možné budoucí výjimky v Česku a jinde ve světě

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (dále RÚB) otázku užití díla pro tyto účely výslovně neupravuje a ponechává ji volnosti posouzení členským státům, což vysvětluje mnohost a různost přístupů jednotlivých jurisdikcí k otázce transformačních způsobů užití díla. Některé státy pro ty případy stanoví, že se jedná o nové dílo, jiné je posuzují pomocí otevřené výjimky (*fair use*), jiné upravují zvláštní výjimku či více výjimek v uzavřeném katalogu pro parodii, karikaturu a další způsoby užití. Ze souvislosti lze však dovodit, že rozmnožování díla pro účely parodie je zahrnuto v čl. 9 odst. 2 RÚB. Lze však i dovodit souvislost s čl. 10 odst. 1 týkající se citace. Rozdíl parodie oproti citaci spočívá v tom, že nemusí dojít k převzetí pouze výňatků, ale i celých zveřejněných děl a toto převzetí není obsahově totožné. Při tradičním výkladu čl. 10 odst. 1 RÚB se užití výjimky pro účely citace omezuje pouze na převzetí díla v rozsahu odůvodněném sledovaným účelem. Zpracování díla a jeho úpravy jsou pak samostatně upraveny čl. 12 RÚB. Vzdálenější je pak překlad díla, který je rovněž pojmově zpracováním, upravený v čl. 8 RÚB.

Užití díla pro účely parodie může být problematické právě s ohledem na vymezení, jakého práva se užití díla pro parodii týká, zda práva na zpracování díla, či práva na rozmnožování. Informační směrnice upravuje pouze právo na rozmnožování, právo na rozšiřování a právo na sdělování díla veřejnosti a výjimky z nich. Právo na zpracování díla v ní není zastoupeno, neupravuje ani výjimky z tohoto práva. Výjimka pro parodii dle čl. 5 odst. 3 písm. k) informační směrnice proto může být pouze výjimkou z práva na rozmnožování, nikoli výjimkou z práva na zpracování díla. Podstatou výjimky dle informační směrnice je umožnit rozmnožení chráněných prvků původního díla, ale nikoli jej zpracovat. Pokud by česká právní úprava obsahovala výjimku pro parodii z práva na zpracování díla, lze se domnívat, že by v důsledku toho její uplatnění nepodléhalo evropsko-unijnímu tříkrokovému testu. Podléhalo by však kritériím mezinárodního tříkrokového testu, neboť dohoda TRIPS v čl. 13 stanoví, že veškeré výjimky a omezení (nikoli pouze právo na rozmnožování) podléhají tříkrokovému testu. Přítomnost takové výjimky v české právní úpravě by tak nepochybně podléhala kritériím mezinárodního tříkrokového testu, uplatnění výjimky by však nepodléhalo testu evropsko-unijnímu.<sup>5</sup> Z hlediska vymezení obecných limitů a limitů v užším smyslu by pak záleželo, zda by užití díla pro parodii bylo definičně vyňato z práva na zpracování díla, nebo by vyňato nebylo, a platilo by až následné omezení prostřednictvím výjimky z práva na zpracování. V prvním případě by se pak posuzované situace neměl týkat ani mezinárodní tříkrokový test dle dohody TRIPS.

Česká právní úprava však výjimku pro parodii, ani z práva na zpracování díla, ani z práva na rozmnožování díla neupravuje, byť se v případě druhé možnosti nabízí její zákonodárné využití jako jedné z mnoha dobrovolných výjimek uzavřeného katalogu informační směrnice. Při srovnání zahraniční právní úpravy např. ve Francii, Německu, Nizozemsku, je v těchto zemích právní úprava pro užití díla pro účely parodie přítomna již dříve, než byla vůbec dána možnost přijmout výjimku plynoucí z informační

5 Podobně viz HUGENHOLTZ, P. Bernt, SENFTLEBEN, Martin. *Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities*. [online]. [cit. 2015-06-05], s. 26–28. Dostupné z <http://ssrn.com/abstract=1959554>.

směrnice. V případě Německa se však právně nejedná o výjimku z práva na rozmnožování, ale z práva na zpracování díla.<sup>6</sup> V Nizozemsku sice došlo k přijetí výjimky pro parodii dle informační směrnice,<sup>7</sup> ovšem pouze jako doplněk soudobé právní úpravy pro případy dotčení práva na rozmnožování při zpracování díla,<sup>8</sup> což potvrzuje předestřenou rozdílnost práva na rozmnožování a právo na zpracování díla.

Je mnoho jurisdikcí, jak vně, tak uvnitř Evropy, které upravují užití díla pro účely parodie či satiry. Například severské státy neupravují zvláštní výjimku, ale užití díla pro parodii není posuzováno jako porušení autorských práv z důvodu, že jde o nové dílo, jehož vytvořením nejsou dotčena autorská práva k dílu původnímu.<sup>9</sup> V Nizozemsku se rovněž stanoví, že jde o nové dílo. Hodnotícími kritérii jsou humornost a nesoutěžní povaha k dílu původnímu.<sup>10</sup> Podobně tak tomu bylo dříve i ve Spojeném království, kde však v říjnu 2014 nabyla účinnosti novela, která v souladu čl. 5 odst. 3 písm. k) informační směrnice rozšířila okruh zákonných licencí *fair dealing* o parodii, karikaturu a pastiš, čímž soudobé doktríně otevřela prostor pro širší posouzení oprávněnosti užití díla právě pro tyto účely.<sup>11</sup> Vedle toho se například v Německu a Rakousku uplatňuje doktrína tzv. volného zpracování (něm. *Freie Benutzung*), která je judikatorně širším konceptem uplatňovaným i na případy parodií.<sup>12</sup> Jeho podstatou je zde právo přepracovat a upravit dílo, nikoli právo dílo rozmnožit, resp. rozmnožit některé jeho chráněné prvky (viz dále). Dle autorského práva USA se užití díla pro parodii posuzuje pomocí otevřené výjimky *fair use*, shodně, jakož i v jiných případech (např. citace), tedy za předpokladu splnění čtyř hodnotících kritérií ověřujících, zda užití díla pro parodii je poctivé.<sup>13</sup> V mnoha jurisdikcích se pak lze setkat se zvláštní katalogovou výjimkou, jako je tomu ve Francii, Belgii, Itálii, Švýcarsku, Nizozemsku, Španělsku a v řadě dalších i mimoevropských států.<sup>14</sup> Kde naopak transformativní užití díla není upraveno vůbec, je Česko, Polsko, Bulharsko, Maďarsko či Řecko. Na Slovensku byla výjimka pro karikaturu, parodii a pastiš zavedena spolu s novým autorským zákonem č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, účinným od 1. 1. 2016.

Mohlo by se namítat, že výjimka týkající se užití díla pro účely parodie nepotřebuje zákonné úpravy, když plyne ze základního lidského práva na svobodu projevu, a v případě potřeby lze konkrétní případ nedeterminovaný v rámci systému autorského práva řešit

6 Srov. § 24 UrhG.

7 Srov. § 18b autorského zákona Nizozemska (niz. *Auteurswet*, zákon ze dne 23. září 1912).

8 Srov. § 13 autorského zákona Nizozemska (niz. *Auteurswet*, zákon ze dne 23. září 1912).

9 Srov. § 4 odst. 2 autorského zákona Dánska (zákon č. 202 ze dne 27. února 2010 v konsolidovaném znění).

10 HUGENHOLTZ, P. Bernt, SENFTLEBEN, Martin. *Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities*. [online]. [cit. 2015-06-05], s. 26 – 28. Dostupné z <http://ssrn.com/abstract=1959554>.

11 Srov. čl. 30A CDPa, ve znění The Copyright and Rights in Performances (Quotation and Parody) Regulations 2014 No. 2356 (zákon č. 2356 ze dne 28. března 2014).

12 Srov. § 24 UrhG.

13 Srov. čl. 107 CA. Zda užití díla v konkrétním případě je poctivé, záleží na posouzení zejména 1) účelu a povahy užití, zvážení, zda užití slouží k dosažení prospěchu, či jde o neziskové vzdělávací účely, 2) druhu chráněného díla, 3) množství a míru použité části díla v poměru k dílu jako celku a 4) vlivu užití na potenciální trh nebo hodnotu chráněného díla.

14 DEAZLEY, Ronan. Copyright and Parody. Taling Backward the Gowers Review. *The Modern Law Review*, 2010, roč. 73, č. 5, s. 804.

poměřováním právních principů a vážit právě kritérium svobody projevu na základě čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod spolu s čl. 17 LZPS.<sup>15</sup> Jistě jde o pádný argument, nicméně uplatnění tohoto postupu by mělo přicházet v úvahu sice automaticky, ale podpůrně tehdy, pokud existuje taková kolize právních principů, jejíž řešení nelze hledat v systému autorského práva. V souladu s tím je pak namístě, aby zákonodárce vědom si společensky typické často se vyskytující situace ji právně předvídal na úrovni zákona, jako je tomu i v tomto případě. Vzhledem k tomu, že česká právní úprava neřeší typovou situaci týkající se užití chráněného díla za účelem vytvoření parodie, je potřebné, aby v kontextu české právní úpravy byla tato otázka řešena zavedením nové katalogové výjimky.<sup>16</sup> Musíme se však dále zabývat otázkou vhodnosti takové výjimky.

## 2 Vhodnost nové výjimky

Argumentem proti zavedení výjimky může být právní obtížnost posouzení mezi oprávněným a neoprávněným užitím, a tím způsobené výkladové nejasnosti. Není pochyb o tom, že nelze vyloučit případy, ve kterých bude rozhodování právně náročné, ostatně to ale lze v konečném důsledku říci v případě každé výjimky. To však samo o sobě nepředstavuje smysluplnou námitku, když je náplní práce soudce rozhodovat i právně složité případy, k čemuž jsou právně vzdělávání a profesně vedeni. Právní posouzení oprávněnosti užití pro účely transformativních způsobů užití tak není o nic právně složitější, než např. posouzení dichotomie myšlenky a vyjádření, jedinečnosti díla apod. Argument o výkladových nejasnostech je třeba z toho důvodu odmítnout.

Stejně nepřípadným je i argument týkající se potencionální kolize s autorskými právy a riziko, že bude výjimky zneužíváno. Jde však o komplexnější argument, u kterého je třeba zkoumat, zda výjimka pro parodii představuje riziko dotčení osobnostních práv, zda zvyšuje riziko zneužití k protiprávnímu jednání a také, zda představuje riziko dotčení majetkových práv. Z hlediska majetkových autorských práv je výjimka dle informační směrnice výjimkou z práva na rozmnožování díla, a z toho důvodu se nevyžaduje souhlasu nositele práv ke zhotovení rozmnoženiny chráněných prvků, což je přesně to, k čemu výjimka jako limit v užším smyslu má sloužit. Jde o vyluku či omezení majetkového autorského práva. Nově vytvořené dílo potom nese charakteristické prvky díla původního. Jeví se proto účelné, aby kritériem oprávněného užití bylo maximálně takové množství užití chráněných prvků, aby existence a tvůrčí návaznost na původní dílo byla zřejmá. Druhým aspektem majetkových práv je, aby nové dílo nepředstavovalo tržní náhradu díla původního, a tedy nebylo soutěžním ve vztahu k původnímu dílu. V části argumentu týkajícího se obecně možného zneužití výjimky musíme zohlednit, že zneužití

15 Viz např. DAVID, Ivan. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod chrání právo na parodii. [online]. 2011 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z <http://blisty.cz/art/59262.html>.

16 Nabízí se také úvaha, zda by argumentem pro zavedení výjimky pro parodii v Česku mohla být harmonizace. Domnívám se, že určitě ano. Jako důvod však nepostačí osamocenosť přístupu k této otázce či tendenční rozšiřování taxativního okruhu výjimek z autorskoprávní ochrany, ale relevantním důvodem je zmírnění transakčních nákladů při přeshraničním užívání autorských děl.

se nechá naprosto vše.<sup>17</sup> Je třeba proto třeba definovat právně zakázané, a tedy nežádoucí, jednání při uplatnění nové výjimky. Zatímco v případě parodie je tvorba vedena snahou tvůrčím způsobem navázat na dílo původní a nijak tuto návaznost neskrývat. Naopak, aby se o parodii jednalo, musí být zřejmá existence původního díla. Oproti tomu v případě plagiátů, je tvorba vedena snahou existenci a tvůrčí čerpání z původního díla zastřít nebo zmást. Jde proto o zcela něco jiného a ke správnému uplatňování výjimky pro parodie je možné mezi tím rozlišovat. Proto se jeví jako vhodné kritérium vyžadovat u nově vytvořeného díla uvedení jména autora, název díla původního a pramen, ze kterého lze vyložit záměr projevený při tvorbě nového díla. Z hlediska zásahu do osobnostních práv je pak třeba říci, že zásah se může týkat zejména osobování si autorství, jakož i způsobení újmy na vážnosti, cti a důstojnosti autora. Osobování si autorství lze vhodně vyloučit rovněž požadavkem na uvedení jména autora původního díla, byť právě u parodie může požadavek na uvedení jména autora původního díla a jeho identifikace působit poněkud těžkopádně, když by měla být již z parodie samé zřejmá. Riziko dotčení ostatních aspektů osobnosti bude v určité míře přítomné vždy, neboť kritika či zesměšnění výsledku tvůrčí duševní činnosti je způsobilé újmu na osobnostních právech způsobit. Záleží však na intenzitě zásahu a v čem konkrétně újma spočívá. Kritériem posouzení těchto zásahů zde může být zahraniční judikatura, která se s touto otázkou měla možnost již dříve vyřadit. Kritériem může být humornost parodie, která ve veřejném zájmu přiměřenou míru dotčení osobnostních práv ospravedlňuje.

K výkladu a kritériím výjimky pro parodii dle čl. 5 odst. 3 písm. k) informační směrnice se nakonec již vyjádřil i Soudní dvůr EU, který se v rozsudku ve věci *Johan Deckmyn a Vrijheidsfonds VZW proti Helena Vandersteen a další*, C-201/13, ze dne 3. září 2014 zabýval předběžnou otázkou, zda parodie je autonomním pojmem práva EU, a pokud ano, jaké podmínky musí splnit, aby dílo bylo parodií. Na první část této otázky soud odpověděl kladně, což přináší ten praktický důsledek, že výjimka pro parodii přijatá do vnitrostátního práva na základě informační směrnice by měla být vykládána shodně ve všech členských státech EU. Na druhou část otázky odpověděl soud tak, že význam a dosah výrazu parodie musí být určeny v souladu s jeho obvyklým smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém je použit, a cílům, které sleduje právní úprava, jejíž je součástí. Podstatné znaky parodie dle Soudního dvora EU jsou, že evokuje existující dílo a přitom se od něj zřetelně liší a že je komická nebo ironická. K uplatnění výjimky pro parodii ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. k) informační směrnice soud uvedl, že v určité konkrétní situaci musí respektovat přiměřenou rovnováhu mezi zájmy a právy nositelů práv na straně jedné a svobodou projevu uživatele chráněného díla. Nakonec Soudní dvůr EU uvádí, že výjimka pro parodii musí být vykládána v tom smyslu, že podstatné znaky parodie jsou, že evokuje existující dílo a přitom se od něj zřetelně liší a že je komická nebo ironická (humornost).<sup>18</sup> Pojmovými znaky (kritéria posouzení) tedy jsou 1) tvůrčí návaznost, 2) zřetelná odlišnost a 3) humornost.

17 Srov. typický příklad zneužití vozidla jako zbraně či korporace k páčání hospodářských trestných činů.

18 Dle Soudního dvora EU pojem „parodie“ nemusí splňovat podmínky, podle kterých by parodie měla vykazovat původní osobitost jinak než skrze zřetelné odlišnosti od parodovaného původního díla, měla by být racionálně připsatelná jinému autorovi než samotnému autorovi původního díla, měla by se týkat samotného původního díla nebo by měla uvádět zdroj parodovaného díla.



Výše uvedené směřuje k závěru, že Soudní dvůr EU se kloní spíše k širšímu možnému výkladu výjimky pro parodii, kdy např. nevyžaduje uvedení jména autora původního díla, ale s tím, že je třeba v každém konkrétním případě vážit zájmy nositelů práv a uživatelů. Nejde však o rozhodnutí vyčerpávající a některými otázkami např. jaká je hranice, kterou parodie nesmí ve vztahu k původnímu dílu překročit s ohledem na kontext původního díla, či zda autor může s ohledem na povahu díla zakázat některé druhy parodií, se podrobně nevěnuje. Soudní dvůr EU nicméně věc posoudil vázán položenými předběžnými otázkami a z rozhodnutí plynou závazná základní výkladová pravidla výjimky pro parodii.

Pokud má být užití díla pro účely parodie posuzováno v důsledku absentující právní úpravy teritoriálně odlišně s odlišným závěrem, neshledáváme pro to s ohledem na výše uvedené relevantní důvody. Můžeme říci, že i v případě zákonné právní úpravy pro transformativní způsoby užití, se tvůrce nového díla absolutně nezbavuje rizika, že užití díla bude shledáno jako protiprávní, pouze se tato možnost zmírňuje v odůvodněných případech vedených veřejným zájmem. Jedná se o vhodnější řešení, než vůbec žádné. Záleží také na zohlednění variací kritérií, které jsou v různých právních úpravách posuzovány různě. Jedná se přitom o oblast s výrazným vlivem soudcovského posouzení, kde je namístě i v případě budoucího zavedení výjimky v České republice čerpat již z vyřešených otázek v zahraniční právní úpravě a judikatuře. Proto se také zaměřím na kritéria a zvláštnosti právní úpravy transformativních způsobů užití v Německu, USA a Francii, které patří k předním světovým vývozcům zboží a služeb tvůrčí duševní činnosti a u nichž mají i z toho důvodu výjimky pro tyto způsoby užití zásadní význam, a to autonomně na výjimce čl. 5 odst. 3 písm. 5) informační směrnice. Nebudu se však blíže zabývat analýzou judikatury, která již byla podrobně zpracována jinde.<sup>19</sup>

## 2.1 Německo

Německo nezávisle na informační směrnici upravuje v čl. 24 odst. 1 německého autorského zákona (UrhG) tzv. volné zpracování díla. Koncept volného zpracování díla slouží k posouzení, jaké zpracování či přeměnění chráněného díla se dotýká autorových práv, a bývá využíváno k posouzení užití pro účely parodií. Podle E. Ulmera je kritériem uplatnění čl. 24 UrhG, že v novém díle musí být dostatečně zmírněny (oslabeny) podstatné rysy původního díla, přičemž je třeba zohlednit i literární a uměleckou odlišnost, tj. do jaké míry nové dílo na původní tvůrčím způsobem navazuje.<sup>20</sup> Německý koncept volného zpracování se dotýká právě užití díla pro účely parodie. Podnětná je studie P. E. Gellera, která shrnuje německou judikaturu k čl. 24 UrhG se závěrem, že jde o koncept judikatorně uznávaný a využívaný pro posouzení užití díla pro parodie, přičemž některá

19 KRETSCHME, Martin, DINUSHA, Mendis. The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions A Comparative Review of the Underlying Principles. *Independent report commissioned by the Intellectual Property Office (IPO)* [online]. 2013 [cit. 2015-09-04]. Dostupné z: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/309902/ipresearch-parody-report2-150313.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/309902/ipresearch-parody-report2-150313.pdf).

20 ULMER, Eugen. *Urheber- und Verlagsrecht (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft)*. 3. vyd. Springer-Verlag, 1980. 265–278 s.

rozhodnutí obsahují i rozšiřující výklad (test) volného zpracování.<sup>21</sup> Dle P. E. Gellera jsou pro právní posouzení snadné případy, kdy podstatné rysy původního díla jsou zcela vynechány. Obtížné je však hodnotit, kdy zpracované dílo konstrukčně závisí na díle původním. Dovojuje přitom podobnost konceptu volného zpracování a dichotomie myšlenky a vyjádření.<sup>22</sup> Nakonec P. E. Geller s nejednoznačným závěrem polemizuje s tím, zda se jedná o výjimku, na kterou se vztahuje čl. 13 TRIPS, když se na dichotomii myšlenky a vyjádření nevztahuje. Dovojuje pak, že na transformativní způsob užití (pro podobnost s dichotomií myšlenky a vyjádření) by se čl. 13 TRIPS neměl vztahovat. Byť s naposledy zmíněnými závěry P. E. Gellera lze polemizovat, neboť čl. 13 TRIPS se týká všech výjimek a omezení jako limitů v užším smyslu, klade si zde zmíněnou otázku, zda předmětný německý koncept volného zpracování nelze posoudit jako vymezení (definici) práva na zpracování, tj. obecný limit, na nějž se čl. 13 TRIPS nevztahuje.

Německo dosud neimplementovalo výjimku pro parodie z informační směrnice a případy posuzuje podle konceptu volného zpracování díla, který, jak judikatura naznačuje, je využíván i pro posouzení parodií a jiných způsobů transformativního užití díla. Pokud by Německo zavedlo novou výjimku pro parodii dle § 5 odst. 3 písm. k) informační směrnice v souladu s uvedenými závěry, by bylo dovoleno dílo pro účely parodie nejen zpracovat, ale spolu s tím i rozmnožit chráněné prvky původního díla. Lze však soudit, že díky rozšiřujícímu výkladu konceptu zpracování díla je v současnosti pro německou právní úpravu výjimka pro parodii dle informační směrnice (z práva na rozmnožování) zbytná.

## 2.2 Francie

Parodie zejména ve své humorné podobě založená na přehánění a ironii je ve Francii chápána jako součást svobody projevu. Toto pojetí je známé i v jiných evropských zemích a podobně ji lze chápat i v České republice, jejíž lidskoprávní katalog se v mnohém Francií inspiroval. Nelze upírat, že to byla právě Francie a historické události roku 1789, které změnily dosavadní evropský význam pojmu svobody projevu. Proto je v daném případě namístě hovořit o parodii jako jedné z tradičních hodnot francouzské kultury. Francouzská právní úprava založena na dualismu osobnostních a majetkových práv upravuje v čl. L. 122-5 Zákoníku duševního vlastnictví zvláštní výjimku pro parodii, pastiš a karikaturu. Jedná se o výjimku (omezení) z majetkových autorských práv. Francouzská nauka vychází z toho, že parodie se musí skládat ze dvou prvků, a sice osobnostního a majetkového. Osobnostním je myšlena humornost, která však nesmí porušovat osobnostní práva autora původního díla. Majetkovým prvkem je pak myšlena míra užití prvků díla původního, a to měřítkem možnosti záměny s původním dílem. Majetkoprávním kritériem je odlišitelnost (nezaměnitelnost) od původního díla.<sup>23</sup>

21 GELLER, P. Edward. A German Approach to Fair Use: Test Cases for TRIPs Criteria for Copyright Limitations?. *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 2010, roč. 57, s. 553–571.

22 K tomu je však třeba říci, že je podstatné odlišit zpracování cizí nechráněné myšlenky a chráněného vyjádření.

23 Srov. GUIBAULT, Lucie. The Nature and Scope of Limitations and Exceptions to Copyright and Neighbouring Rights with Regard to General Interest Missions for the Transmission of Knowledge: Prospects for their Adaptation to the Digital Environment. *e-Copyright Bulletin* [online]. 2003 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001396/139671e.pdf>.



### 2.3 Spojené státy americké

V USA je k otázce užití díla pro účely parodií a dalších transformativních způsobů užití díla, ale stejně tak i pro účely citací, přístupováno prostřednictvím otevřené výjimky *fair use* a jejich čtyř (příp. více) hodnotících kritérií. Za zásadní devizu tohoto přístupu pokládám skutečnost, že kritéria jsou stejná pro více způsobů užití díla (nejen pro účely parodií) a zohledňují více hledisek včetně účelu, povahy díla či hospodářské důsledky, a tedy nikoli jen literární či uměleckou odlišnost od díla původního.<sup>24</sup> Přesto mám za to, že soudy docházejí ke stejným dílčím kritériím, jako soudy evropské, zejména pokud jde o kritérium nesoutěžní povahy nového díla.

Lze uvést pro přehled tři významná soudní rozhodnutí, která se týkají aplikace doktríny *fair use* v případech parodií. Prvním z nich je rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U. S. 569, ze dne 7. března 1994. V dané věci žalovaná (stěžovatelka) rapová skupina 2 Live Crew zahrnula do svého komerčního alba parodii písně „*Oh, Pretty Woman*“, u níž nositelem práv byla společnost Acuff-Rose Music, Inc. Nejvyšší soud USA přitom rozdílně od soudu odvolacího nedovodil protiprávnost užití. Při své argumentaci uvedl, že odvolací soud kladl příliš velký důraz na komerční povahu užití a jeho rozhodnutí byla z převážné části založena na kritériu týkajícího se dopadu na trh s původním dílem. Zásadním argumentem Nejvyššího soudu USA bylo, že každé komerční užití není automaticky protiprávní. A k tomu dále uvedl, že parodie v daném případě nepravděpodobně byla tržní náhradou původního díla. Rovněž zhodnotil, že parodie založená na příznačných znacích díla původního bez malé přidané tvůrčí hodnoty není oprávněná, nelze však pouze hodnotit kvantitu znaků, které parodie přebírá, ale především jejich kvalitu a podstatnost. Přebírání charakteristických znaků je dle předmětného rozhodnutí podstatou každé parodie.

Druhým je rozhodnutí Odvolacího soudu pro 11. obvod ve věci *Suntrust Bank proti Houghton Mifflin Co.*, 268 F.3d 1257, ze dne 10. října 2001, ve kterém odvolací soud rovněž rozhodl ve prospěch oprávněného užití díla pro parodii. Soudní spor se vedl mezi dědici Margaret Mitchellové, autorky díla *Jih proti severu* (v angl. originále *Gone with the wind*), za který v roce 1937 obdržela Pulitzerovu cenu proti nakladateli Alici Randall, autorky úspěšného románu *The Wind Done Gone* z roku 2001 parodující původní dílo Margaret Mitchellové. Žalovaná, která se odvolala proti rozhodnutí o předběžném opatření, byla úspěšná. Odvolací soud přitom přinesl vlastní definici parodie oproti tomu, jak ji pojal Nejvyšší soud v uvedené věci *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, byť v ostatním z jeho odůvodnění vycházel. Dle Odvolacího soudu totiž jde o parodii tehdy, pokud jejím účelem je komentovat či kritizovat příznačné prvky původního díla s cílem vytvořit nové umělecké dílo. Soud rovněž zhodnotil, že parodie tržně nenahrazuje dílo původní.

Třetím relevantním je rozhodnutí Odvolacího soudu pro 9. obvod ve věci *Dr. Seuss Enters., LP v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394 ze dne 27. března 1997. Rozdílně od dvou předešlých v předmětném rozhodnutí soud neshledal oprávněnost užití díla pro účely parodie. Soud posuzoval oprávněnost užití chráněných literárních děl týkajících se soudních procesů s O. J. Simpsonem a své rozhodnutí odůvodnil tím, že míra použití

24 Avšak rovněž např. v případě výjimky pro parodii dle § 5 odst. 3 písm. k) informační směrnice její uplatnění podléhá podobným kritériím v rámci tříkrokového testu, a tedy posouzení způsobu užití díla a zájmů autora.

chráněných prvků původního díla odpovídá míře nutné k tomu, aby veřejnost pochopila, o parodii jakého díla se jedná, a jde přitom o parodii, pokud se komentář či kritika týká právě původního díla. Dle soudu je zde rozdíl oproti satíře v tom, že ta užívá původního díla jako prostředku kritiky či komentáře jiného objektu, a tak dle soudu užití díla pro účely satiry klade z hlediska oprávněnosti užití vyšší nároky, než je tomu u parodie. Z těchto důvodů soud neshledal, že byla dodržena oprávněná míra užití původního díla, když jde spíše než o parodii o satiru.

## Závěrem

V pojednání se zabývám výjimkou pro parodii a jinými transformativními způsoby užití. Z provedené analýzy a srovnání vyplývá jednoznačný závěr o vhodnosti přijetí nové výjimky pro parodii dle informační směrnice v české právní úpravě. Byť mohou být přítomné pochybnosti o výkladu výjimky pro parodii, dospívám k závěru, že nejde o obavy vážné, neboť základní schéma výkladu vymezil již Soudní dvůr EU a lze využít poznatky zahraniční judikatury, ve které jsou kritéria uplatnění výjimky pro parodii vyřešená.

## Resumé

Příspěvek se zabývá východisky, potřebnostmi a argumenty ve vztahu k možné budoucí výjimce pro účely parodie, karikatury, parafráze a koláže v české právní úpravě. Příspěvek je z větší části založen na nalézání kritérií týkající se problematiky výjimky pro účely parodie. Vedle výjimky dle informační směrnice se příspěvek zabývá i jinými způsoby řešení, které se uplatňují v zahraničí. Samostatně se věnuje právní úpravě v Německu, Francii a Spojených státech amerických. Z provedené analýzy a srovnání vyplývá jednoznačný závěr o vhodnosti přijetí nové výjimky pro parodii dle informační směrnice v české právní úpravě.

## Resume

The article deals with approaches, desirability and arguments in relation to possible future exception for parody, caricature, pastiche and collage in the Czech legislation. The paper is largely based on a finding on the issue of criteria for exceptions for parody. Besides the exception under the InfoSoc Directive the article deals with other solutions that apply abroad. Separately, the article discusses legislation in Germany, France and the United States. The analysis and comparison shows a clear conclusion on the appropriateness of adopting a new exception for parody under the Information Directive in the Czech legislation.

Mgr. Adéla Pecková<sup>1</sup>

# Sjednocení patentové právní úpravy v SRN po roce 1990

## 1 Úvod

Po rozpadu sovětského bloku se celé území Německa sjednotilo v jeden demokratický celek. 3. 10. 1990 vznikl nový stát s názvem Spolková republika Německo čítající celkem 16 spolkových zemí, včetně 6 spolkových zemí bývalého NDR. V oblasti ochrany průmyslového vlastnictví převzal západoněmecký úřad veškerou agendu, kterou za minulého režimu spravoval v NDR Úřad pro vynálezy a patentování (AfEP). Po převzetí agendy bylo nutné zrevidovat více než 100.000 udělených patentů a podaných patentových přihlášek s původem z NDR a provést dodatečně věcný průzkum. Udělené patenty na východoněmecké vynálezy nebyly bezcenné, jak by se mohl někdo domnívat. V rámci různých projektů podporovaných Spolkovým ministerstvem pro hospodářství se podařilo při revizi vyfiltrovat ty zajímavé, které se zhodnotily a uvedly na trh.

## 2 Ochrana technických řešení v NDR

Po skončení 2. světové války v roce 1949 bylo Německo rozděleno na dva samostatné státy. Vznikla Spolková republika Německo (SRN) a na území sovětské okupační zóny Německá demokratická republika (NDR). Tímto aktem došlo nejen k územnímu rozdělení státu, ale i k rozštěpení soustavy institucí a právního systému, který se dále v obou nově vzniklých státech vyvíjel diametrálně odlišně. Jako instituce působící v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví fungoval v západní SRN nově ustanovený Německý patentový úřad<sup>2</sup> (DPA), který má své sídlo dodnes v bavorském Mnichově.

Ještě před vypuknutím 2. světové války byl na území Německa zřízen Císařský patentový úřad se sídlem v Berlíně, který se později přejmenoval na Německý říšský patentový úřad. Po poválečném rozdělení Berlína na 4 zóny připadla lokace tohoto úřadu západní části, ale nedaleko od této budovy byl v roce 1950 založen nový úřad pro NDR s názvem

- 
- 1 Mgr. Adéla Pecková je absolventkou oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví na MUP.
  - 2 Vzhledem k narůstající agendě v oblasti ochrany označení pomocí institutu ochranné známky (Schutzmarke) byl Německý patentový úřad v roce 1998 přejmenován na Německý patentový a známkový úřad (Deutsches Patent- und Markenamt, zkr. DPMA). Důvodem bylo zdůraznění narůstajícího významu a důležitosti tohoto ochranného institutu.

Úřad pro vynálezy a patentování. Úřad zodpovídal za udělování patentů, zápis ochranných známek a za informování veřejnosti o podaných patentových přihláškách a vydávání patentové literatury. V NDR vstoupil roku 1950 v platnost nový patentový zákon a Úřad uděloval přihlašovatelům dva typy patentů:

- Ausschließungspatent (výlučný patent)
- Wirtschaftspatent (hospodářský patent)

Výlučný patent byl udělován na technické vynálezy, kdy vlastníkovi náleželo výlučné právo chráněného předmětného vynálezu. Užívání vynálezu jinými osobami bylo možné na základě souhlasu vlastníka patentu. Prezident Úřadu pro vynálezy a patentování měl právo účinky výlučného patentu zrušit či omezit se souhlasem vedoucích představitelů zodpovědných za centrální orgány a to z hospodářských, sociálních nebo kulturních potřeb, přičemž vlastníkovi patentu byla vyplacena přiměřená odměna. Vlastník patentu mohl svůj patent poskytnout 3. osobě v podobě licence. Význam tohoto patentu byl však v NDR pouze nepatrný a byl využíván především zahraničními přihlašovatelí.

Hospodářský patent byl oproti výlučnému patentu udělován domácím přihlašovatelům v rámci výzkumu a vývoje vědy socialistických podniků. Vynálezce obdržel za vynález jednorázovou odměnu. Nutno podotknout, že vynálezci působícímu v socialistickém podniku bylo umožněno požádat o ochranu jen pomocí hospodářského patentu. Tamější Úřad taktéž připouštěl přeměnu výlučného patentu na hospodářský.

Patentové dokumenty byly v NDR označovány pomocí 8 různých písmenných a číselných označení, které udávaly typ a aktuální stav ochrany:

- A1 hospodářský patent, proveden formální průzkum
- A3 hospodářský patent, proveden věcný průzkum před udělením
- A5 výlučný patent, proveden formální průzkum
- A7 výlučný patent, proveden věcný průzkum před udělením
- B1 hospodářský patent, na žádost provedení věcného průzkumu při užití
- B3 výlučný patent, na žádost provedení věcného průzkumu při užití
- C2 opravený hospodářský patent
- C4 opravený výlučný patent

Berlínským Úřadem pro vynálezy a patentování byly oba druhy patentů udělovány přihlašovatelům v NDR až k 30. 6. 1990. V prvních letech po vzniku NDR byla zájemcům o ochranu nového technického řešení umožněna ochrana také pomocí institutu užitého vzoru. Tento institut však neměl dlouhého trvání, jelikož byl zákon o užitečných vzorech zrušen již k 1. 8. 1963. Úřad vedl také od roku 1952 rejstřík průmyslových vzorů a několik málo let před pádem komunismu byla v NDR zavedena ještě právní ochrana označení původu.

### 3 Proces demokratizace ochrany technických řešení po sjednocení<sup>3</sup> Německa

Sjednocenou Spolkovou republiku Německo tvoří od 3. 10. 1990 celkem 16 spolkových zemí. Mezi oběma státy byla uzavřena dohoda s názvem *Einigungsvertrag*, která byla platná právě ode dne sjednocení. Dohoda přinesla významný krok v souvislosti demokratizace hlavní instituce této oblasti – Úřadu, protože v tento den převzal mnichovský Německý patentový úřad veškerou agendu Úřadu pro vynálezy a patentování a začlenil jej i se zhruba 600 zaměstnanci do svého portfolia. Část zaměstnanců berlínského úřadu se záhy přestěhovala do mnichovské pobočky. Německý patentový úřad hovoří i o počtu 105 pracovníků provádějících průzkum, kteří se velmi rychle integrovali do nového prostředí a napomáhali při náporu nutné přeměny východoněmeckých patentů a dalších ochranných institutů. Uvádí se také, že berlínský Úřad disponoval v té době vysokým počtem tištěných materiálů, konkrétně 13,5 miliony patentových dokumentů, které přinesl s sebou do nově spojené instituce. Německý patentový úřad převzal rovněž veškeré nezpracované přihlášky podané v NDR a podrobil je dalšímu zpracování v rámci řízení o udělení ochrany.

### 4 Přeměna udělených patentů v NDR ve sjednoceném Německu

V bývalém NDR se udělovala patentová ochrana na dobu 18 let. V roce 1990 bylo v platnosti ještě velké množství patentů, u kterých byla nutná revize. Pro přiblížení aktuální situace v oblasti ochrany vynálezů v následujících letech po sjednocení Německa uvádím překlad krátkého rozhovoru na téma *Záchrana patentů z NDR*, který se uskutečnil 24. 4. 1995 s Christou Luft<sup>4</sup>.

#### „Záchrana patentů z NDR“<sup>5</sup>

*Vláda spolkové země Braniborsko chce pomoci své zemské Agentury pro technologii a inovace vyfiltrovat ze zhruba 75 000 stávajících patentů z bývalého NDR zajímavé vynálezy a nabídnout je podnikům k uvedení na trh.*

- 3 Užívá se taktéž termínu Znovusjednocení Německa pro označení aktu z roku 1990, jelikož pojmem Sjednocení Německa se označuje sjednocení roztržitého Německa roku 1871, kdy bylo založeno Německé císařství v čele s kancléřem Otto von Bismarckem.
- 4 Nar. 22. 2. 1938 v německém Krakow am See. Od roku 1971 byla profesorkou vysoké školy Hochschule für Ökonomie v Berlíně – Karlshorst, kde později působila také jako rektorka. Byla členkou Akademie věd NDR. Na sklonku existence NDR byla členkou vlády v pozici zastupující místopředsedkyně ministerského rady NDR pro hospodářství. Po pádu komunistického bloku se stala členkou poslankyní v německém Bundestag za frakci PDS.
- 5 Rozhovor je dostupný v originálním znění online z webu Deutscher Bundestag [29. 2. 2016] pod následujícím odkazem: <http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/011/1301161.asc>

### Co doposud podnikla Spolková vláda k využití patentů z NDR?

V rámci již zmíněného projektu se jedná o pilotní projekt tzv. aktivní patentové politiky, tj. hospodářské zhodnocení patentů z bývalého NDR v malých a středních podnicích, které nyní leží ladem. Tento projekt je finančně podporován Spolkovým ministerstvem pro hospodářství od 1. 9. 1994. Příspěvek na realizaci tohoto projektu získala Agentura pro technologii a inovace (TINA) se sídlem v Postupimi. Iniciativa na podporu vzniku a financování tohoto projektu vzešla od Spolkové vlády, nikoliv od spolkové země Braniborsko.

Nejprve bylo dohodnuto, že účinek podaných přihlášek a udělených patentů pocházejících z NDR bude zachován v doposud dané oblasti udělení a posléze dle nově platného zákona (tzv. Erstreckungsgesetz<sup>6</sup>) od 1. 5. 1992 rozšířen rovněž na území Spolkové republiky. Věcné průzkumy jsou stále prováděny; o průzkum se může požádat kdykoliv dodatečně dle § 12 zákona Erstreckungsgesetz. Původní hospodářské patenty podléhají nabídce licence a mohou být využívány oproti zaplacení přiměřené odměny, a to po dobu, kdy ještě nebyl proveden průzkum. Nehledě na tuto výjimku mají patenty přihlášené u tehdejšího úřadu v NDR totožnou ochranu jako patenty přihlášené u Německého patentového úřadu. Proto mohou být patenty z bývalého NDR volně užívány a zhodnocovány svými vlastníky. V rámci nově vzniklé hospodářské situace však dochází k mnoha obtížím při převodu patentu na správného vlastníka vzhledem k přeměně a dělení podniků. Nutno dodat, že při tomto přepisu neboli převodu patentů na nové vlastníky se nám dostalo velké podpory od Německého patentového úřadu. V souvislosti s nejasnostmi ohledně vlastníků nemohl dosud žádný patent zaniknout, protože dle § 17 patentového zákona musí být nejprve vlastníkovi daného patentu doručena upomínka za neuhrazené poplatky. Pro dotyčné vlastníky patentů je nyní obtížné odhadnout, jakou hospodářskou cenu patent má, a rozhodnout tak, zda ponechat ochranná práva v platnosti. U mnoha podniků se zásadně změnil profil produkce, což může být důvodem pro tento fakt. A tak je i mnoho patentů, které byly mezitím převedeny na své vynálezce, aniž by měly nějakou hospodářskou hodnotu. Na základě toho se zasazuje projekt Agentury pro Technologii a inovaci o vyfiltrování pro současnost zajímavých vynálezů ze stávajících udělených v NDR, aby byly nabídnuty podnikům k uvedení na trh.

Již v minulosti se bývalé Ministerstvo pro výzkum a technologie zabývalo stavem patentů z NDR v rámci svého prvotního projektu INSTI – Inovační podniku německého hospodářství pomocí vědeckotechnických informací, který zaštiťoval inženýrskotechnický spolek KDT, a cílem bylo zhodnotit upotřebitelnost. Projekt však musel být ukončen v roce 1994 z důvodu konkurzu spolku KDT.

Uvedme jednu zajímavost z oblasti ochranných práv tehdejší Akademie věd; jeden tým patentových odborníků Koordinační a výstavbové iniciativy OST nejprve od roku 1991 zkoumal existující stav ochrany vynálezů patenty. Posléze převedl na vědecká zařízení a později i na zájemce z řad podniků okolo 5 000 ochranných práv, ze kterých mohlo být zhodnoceno cca 1 600. Patenty, které nemohly být využity a zhodnoceny tímto způsobem, byly převedeny na Spolkové země, v nichž měl daný původcovský institut své sídlo.

6 Erstreckungsgesetz, neboli tzv. rozšiřovací zákon, který byl vydán pro oblast průmyslového vlastnictví jako sjednocující prvek patentového práva bývalého NDR a SRN v rámci tzv. druhé fáze integrace v návaznosti na Einigungsvertrag. Zákon vešel v platnost 1. 5. 1992

### **Kolik je ještě patentů z NDR, jaký byl počet v roce 1990?**

K 31. 12. 1990 bylo evidováno ještě 137 782 patentů s původem z NDR. K datu 31. 12. 1994 ještě 95 663 patentů, z nichž u zhruba ještě 70 000 nebyl proveden průzkum. V průběhu roku 1994 zaniklo 16 000 patentů, části z nich uplynula 18letá doba ochrany.

### **Je i nadále Spolková vláda připravena podporovat tento pilotní projekt v Braniborsku anebo iniciovat případné další projekty v souvislosti s dosavadními úspěchy?**

Spolkovou vládou financovaný projekt revidoval 4.004 patentů a ukázal během své první fáze v období od 1. 9. 1994 do 31. 3. 1995, že mezi patenty z NDR je ještě mnoho hodnotných vynálezů. Tento projekt bude zachován i nadále za pomoci dalších finančních prostředků Spolkové republiky a personální podpory zemí Sasko-Anhaltsko, Braniborsko, Berlín a po dalším projednání s Durynskem a Saskem. Cílem projektu je umožnit zhodnocení cenných patentů udělených tehdy malým a středním podnikům, které nyní leží ladem. Ve spolupráci s technologickými zařízeními chceme vytvořit nabídku a poptávku po patentovatelných technologiích. U nových spolkových zemí věří Spolková vláda ve využití stávajícího potenciálu ve vědě a v hospodářský progres.

## **5 Hodnocení integrace východoněmeckých patentů 20 let po sjednocení**

Protože byla NDR v době své existence členem mezinárodních organizací zaštiťujících jednotnost v oblasti ochrany průmyslových práv, daly se přístupy NDR a SRN k ochraně označit za téměř identické. Zásadní rozdíly však vykazovalo jejich využití v praxi, které bylo ovlivněno tehdejšími socialistickým režimem. Východoněmecký Ausschließungspatent byl institutem, který se nejvíce blížil svou charakteristikou k západní formě ochrany. Byl však dosažitelný jen pro zahraniční přihlašovatele, a proto byl v poměru k Wirtschaftspatentu v menšině. Poslední novelizace patentového zákona v DDR proběhla krátce před sjednocením v červenci 1990 a umožňovala přeměnu Wirtschaftspatentu na Ausschließungspatent. Německý patentový úřad registroval v období po sjednocení více než 19 000 takových žádostí. Zpracování těchto žádostí a ostatní agendy označil úřad za výzvu, kterou však s pomocí nově příchozích berlínských zaměstnanců zvládl. Někteří přestoupili později i do nově vzniklé pobočky v Jeně a byli nápomocni v rámci různých oddělení.

V souhrnném přehledu podaných patentových přihlášek a udělených patentů ve Východním Německu, které „zdedila“ SRN po sjednocení, nabídl Německý patentový úřad statistický údaj 111 000 patentů. Uvedl také poměr mezi oběma typy patentů, u nichž z 80 % nebyl doposud proveden věcný průzkum:

- 97 000 Wirtschaftspatentů
- 14 000 Ausschließungspatentů



Základem pro otázku dalšího nakládání s ochrannými právy pocházejících z NDR byly dva právní prameny – dohoda *Einigungsvertrag* a zákon *Erstreckungsgesetz*, které stanovily procesní pravidla.

K připomenutí 20 let od sjednocení vyšlo v německém tisku množství článků, ve kterých odborníci bilancují dosažené výsledky v procesu postupného začlenění východní části Německa. Ve výroční zprávě Německého patentového úřadu z tohoto roku je publikován rozhovor se dvěma zaměstnankyněmi úřadu s názvem *20 Jahre Einheit im gewerblichen Rechtsschutz – „Eine gelungene Integration“*. Jen z názvu lze dovodit, že se úřad ohlíží pozitivně za průběhem integrace.

Jak již bylo zmíněno, Německý patentový úřad se rozrůstal a později vznikla třetí pobočka. Důvodem pro rozšíření byl především nápor agendy související s přeměnou východoněmeckých patentů, jejichž zpracování si vyžádalo několik let. V roce 1998 byla tedy založena pobočka v Jeně čítající 230 zaměstnanců, z nichž velký počet pracoval dříve právě v Berlíně. Prezidentka Německého patentového úřadu Cornelia RudloffSchäffer při příležitosti 20. výročí vyzdvihla nasazení všech svých kolegů a kolegyně při integraci agendy a označila tento proces za velmi zdařilý. Úkol organizační a právní integrace v oblasti průmyslového vlastnictví se dle slov prezidentky zvládl bravurně a nyní se průmyslově právní odvětví vyznačuje svou jednotností a týmovým duchem bez náznaků dřívějšího dělení.

Význam tohoto výročí byla podtržena faktem, že k 31. 10. 2010 končila maximální doba ochrany posledních východoněmeckých vynálezů, k nimž byla podána přihláška ještě před datem 3. 10. 1990 a na něž byla udělena ochrana patentem. Poslední patenty z NDR jsou nyní považovány za minulost. Zaměstnankyně východoněmeckého úřadu pí. Franke vzpomínala v rozhovoru k výročí 20 let od sjednocení a spojení úřadů na poslední vynález, na něž byla podána patentová přihláška v NDR dne 2. 10. 1990 a týkal se kompresoru pro chladicí zařízení. V rámci řízení nebyla podána žádost o provedení věcného průzkumu, která by umožnila další zpracování přihlášky a případné udělení patentu.

## 6 Závěr

Dodnes mají patenty přihlášené v bývalé NDR svůj význam, i přestože posledním z nich vypršela 20letá doba ochrany k 31. 10. 2010. Všechny z nich dnes patří do stavu techniky a přicházejí do konfrontace s nově přihlašovanými vynálezy. V nově vzniklých elektronických databázích jsou již také zaneseny. Pro představu uvedme konkrétní počet: databáze DEPATIS zahrnuje 325 660 patentů z NDR.

I když ochrana technických řešení s původem v NDR tzv. vymřela, můžeme se i nyní setkat s tehdy zaregistrovanými ochrannými známkami. Oproti jiným ochranným institutům mohou být ochranné známky chráněny na časově neomezené období za předpokladu, že vlastník požádá o prodloužení desetileté doby ochrany a zaplatí příslušné poplatky. Ochranné známky z NDR se ve většině případů stávají s postupem času významnějšími a silí na trhu. V roce 2010 evidoval Německý patentový úřad 6 800 registrovaných ochranných známek z původně 42 000 převzatých po sjednocení.



## Resumé

Příspěvek se zabývá tématem ochrany vynálezů v Německu, které se muselo po sjednocení v roce 1990 vypořádat s výzvou v podobě sjednocení právních úprav. Oblast ochrany průmyslového vlastnictví upravena dohoda nazvaná *Einigungsvertrag* a v roce 1992 vešel v platnost nový zákon *Erstreckungsgesetz*, který umožnil, aby patenty udělené v NDR platily i na území nově vytvořené republiky. Německý patentový úřad převzal a zrevidoval více než 100.000 patentů z NDR. Dnes jsou již východoněmecké patenty minulostí, jelikož u všech uplynula doba 20leté ochrany. I nadále je však chráněn nemalý počet tehdejších ochranných známek, které jejich vlastníci mohou neomezeně prodlužovat.

## Resume

The contribution deals with the topic of protection of inventions in Germany which had to settle with the challenge to unionize legislation after unification in 1990. The field of industrial property protection was adjusted with the unification agreement called the *Einigungsvertrag* and in 1992 the new law named the *Erstreckungsgesetz* came into force, which enabled that patents granted in the GDR were also valid on the territory of the newly created Republic. German Patent Office took over and revised more than 100,000 patents from the GDR. Today, the East German patents are already past because their 20-year protection expired already. However, a considerable number of trademarks registered in the GDR is still legally protected as their owners can prolong the protection unlimitedly.

## Zdroje

- ROHNKE, C. (1991). Neuerer, Arbeitnehmererfinder und Unternehmensgründer in den neuen Bundesländern. In: *BB Beilage*. Frankfurt: Verlag Recht und Wirtschaft. Nr 9, 14–16.
- SUHR, C. (2000). *Patentliteratur und ihre Nutzung: der Leitfaden zu den Quellen technischer Kreativität*. Renningen: Expert Verlag s. ISBN 3-8169-1901-4.
- DPMA (2010). *20 Jahre Einheit im Gewerblichen Rechtsschutz – „Eine gelungene Integration“*. [Online]. [cit. dne 29. 2. 2016] dostupné z WWW: <http://presse.dpma.de/pressexservice/pressemitteilungen/archiv/2010/20101001.html>.

Mgr. Vít Svejkovský, LL.M.<sup>1</sup>

# Certifikační ochranné známky v České republice, Slovenské republice a ve Spojených státech amerických<sup>2</sup>

## Úvod

Do právní oblasti práv k označením patří mimo jiné také právo ochranných známek a v rámci něj pak i konkrétněji pojem *certifikační ochranná známka*. Pojem certifikační ochranná známka není v naší geografické oblasti příliš známým a užívaným pojmem, a i to je důvodem, proč mě zaujal k dalšímu podrobnějšímu zkoumání. Co tento pojem vlastně přesně popisuje a upravuje? K jakému účelu je certifikační ochranná známka zcela konkrétně používána? Má nějaká neobvyklá nebo nečekaná specifika v rámci práva ochranných známek? Odpovědi na tyto otázky nejsou vždy okamžitě zřejmé, a i když se někdy zřejmé zdají býti, většinou tomu tak ve skutečnosti není. Bližší zkoumání pojmu certifikační ochranná známka nezřídka překvapí a rozkryje spoustu zajímavostí a specifí, které tento pojem provázejí a které pro ostatní „běžné“ ochranné známky neplatí stejně, popřípadě opačně, či vůbec. Důvodem je pak obecně speciální charakter certifikační ochranné známky, účel její existence a způsob jejího užití.

## 1 Česká republika a Slovenská republika

Pojem *certifikační ochranná známka* český právní řád, a tudíž ani zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, neupravuje. „Certifikační známky jako pojem zákon nezná.“<sup>3</sup> Některé mezinárodní smlouvy týkající se práva ochranných známek dokonce vylučují svou působnost v tomto směru „Tato Smlouva se nevztahuje na ochranné známky kolektivní, ochranné známky certifikační a garanční.“<sup>4</sup> Pařížská úmluva se o certifikačních ochranných známkách nezmiňuje.

Slovenský právní řád pojem *certifikační ochranná známka* rovněž neupravuje.

- 1 Mgr. Vít Svejkovský, LL.M., je doktorandem katedry průmyslového vlastnictví MUP.
- 2 Tato publikace je jedním z výstupů z interního grantu č. C011-35 „Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek“, řešeného na MUP v letech 2015 a 2016.
- 3 HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. BECK, 2011. ISBN 978-80-7400-417-9, str. 361.
- 4 Článek 2, odst. 2, písm. b) Smlouvy o známkovém právu sjednané v Ženevě dne 27. října 1994.

## 2 USA

Certifikační ochrannou známku v USA může tvořit:

„...any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (1) used by a person other than its owner, or (2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.”<sup>5</sup>

(„... jakékoliv slovo, název, symbol, nebo prostředek, nebo jakákoliv jejich kombinace, (1) užitá jiným subjektem než svým vlastníkem, nebo (2), jehož vlastník má v dobré víře v úmyslu povolit užití na trhu jinému subjektu než vlastníkovu a podá přihlášku k registraci v hlavním rejstříku zřízeném touto kapitolou, k potvrzení regionálního nebo jiného původu, materiálu, způsobu výroby, kvality, přesnosti, nebo jiných vlastností zboží nebo služeb takového subjektu, nebo tím že práci samotnou, nebo práci na zboží nebo službách, provedly členové unie nebo jiné organizace.”)

Z této definice vyplývá, že druh ochranné známky, jímž je také certifikační ochranná známka, nemusí mít dokonce ani jednotný charakter, ale lze ji ještě dále členit na poddruhy ochranné známky neboli druhy certifikační ochranné známky.

V USA existují 3 druhy certifikačních ochranných známek.

Za první, certifikační ochranná známka, která certifikuje, že některé výrobky nebo služby pochází z určitého územního regionu, jako např. „Champagne“ pro šampaňské nebo PARMIGIANO pro sýr.

Za druhé, certifikační ochranná známka, která certifikuje, že některé výrobky nebo služby mají určitou úroveň kvality a splňují určité standardy, např. PTL PITTSBURGH TESTING LABORATORY, NSF TESTING LABORATORY ANN ARBOR, MICH.

A za třetí, certifikační ochranná známka, která certifikuje, že práce na určitém produktu nebo službě byla vykonána určitým kolektivním subjektem, anebo že ten, kdo práci vykonal, splňuje určité minimálně požadované standardy, např. CERTIFIED INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER, CERTIFIED AEROSPACE TECHNICIAN.

Certifikační ochranná známka má několik charakteristických vlastností, které ji odlišují od „běžné“ ochranné známky. Lanham Act obsahuje přehled zmíněných vlastností v § 14 odst. 5, který stanoví proces zrušení registrace certifikační ochranné známky. Podle tohoto ustanovení, certifikační ochranná známka může být zrušena, pokud:

“at any time...on the ground that the registrant (A) does not control...the use of such mark, or (B) engages in the production or marketing of any goods or services to which the certification mark is applied, or (C) permits the use of the certification mark for purposes other than to certify, or (D) discriminately refuses to certify...the goods or services of any person who maintains the standards or conditions which such mark certifies...”

5 Trademark Act of 1946, as amended, (The Lanham Act), § 1127. [online]. Dostupné z: [www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127](http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127)

(„... kdykoliv...na základě toho, že vlastník (A) nemá kontrolu...nad užíváním takové známky, nebo (B) se účastní produkce anebo propagace jakéhokoliv zboží nebo služby, na kterých je certifikační ochranná známka užita, nebo (C) dovolí užití certifikační ochranné známky certifikovat...výrobky nebo služby jakékoliv osoby, která splňuje standardy nebo podmínky, které taková známka certifikuje...”)

Lanham Act v §14 odst. 5, písm. b), stanoví jako jeden z důvodů, pro který může být certifikační ochranná známka zrušena, situaci, kdy vlastník certifikační ochranné známky provádí propagaci zboží nebo služeb, na kterých je certifikační ochranná známka užita. Tento důvod pro zrušení musí být ovšem odlišen od propagace a reklamy na certifikační program anebo certifikační standardy jako takové. Lanham Act v §14 stanoví:

“...nothing in paragraph (5) shall be deemed to prohibit the registrant from using its certification mark in advertising or promoting recognition of the certification program or of the goods or services meeting the certification standards...”

(„...nic v odstavci 5 nesmí být považováno za zákaz pro vlastníka propagovat, a to i pomocí reklamy, certifikační program anebo zboží nebo služby, které splňují certifikační standardy...”)

Soudní rozhodnutí v případě *American Angus Ass'n v. Sysco Corp.*, 865 F. Supp. 1180 v odůvodnění uvádí:

“...nonetheless, the evidence...shows no conduct by Plaintiff other than promotion and advertising, both of which obviously are allowed and used by organizations holding certification marks.”

(„...nicméně důkazy...neukazují žádné jednání žalobce, kromě podpory a propagace pomocí reklamy, které jsou obě samozřejmě povoleny a používány organizacemi, které vlastní certifikační ochranné známky.”)

Certifikační ochrannou známku nesmí její vlastník užít na svém vlastním zboží nebo pro své vlastní služby a tento druh ochranné známky zároveň není určen k rozlišení zdroje zboží anebo služeb pocházejících od různých zdrojů zboží nebo služeb. Toto obojí se zdá být v rozporu se základními principy práva ochranných známek, ale certifikační ochranná známka je výjimkou, neobvyklým nástrojem známkového práva, a je užívána pouze ke specifickým účelům, které odůvodňují tyto obrovské výjimky z obvyklých ustanovení a konceptů, které jinak ochranné známky formují a stanoví jejich využití. Vlastník certifikační ochranné známky neužívá tuto známku v běžném smyslu užívání ochranných známek. Vlastník certifikační ochranné známky ji nechá k užití jiným subjektům, které od něj musí mít povolení k tomuto užívání. Vlastník certifikační ochranné známky ji zejména nesmí užít na svých vlastních výrobcích nebo službách, jinak by byl zmařen celý účel certifikace a certifikační ochranná známka by mohla být zrušena. Totožný subjekt by z povahy věci neměl certifikovat své vlastní výrobky nebo služby, v tom smyslu v jakém to dělá certifikační ochranná známka, protože v takovém případě by vždy existovalo velmi významné riziko neobjektivnosti na straně certifikátora. Vlastník pravidelně kontroluje užití certifikační ochranné známky, jestli prodejce zboží, anebo poskytovatel služeb, který od tohoto vlastníka certifikační ochranné známky obdržel povolení k jejímu užití, splňuje určité standardy kvality spojené s touto certifikační ochrannou známkou a jestli ji užívá v obchodním styku pouze pro své výrobky nebo

služby. Hlavním účelem certifikační ochranné známky je informovat spotřebitele o tom, že výrobky nebo služby prodejce zboží nebo poskytovatele služeb, který certifikační ochrannou známku na takových svých výrobcích anebo pro takové své služby užívá, splňují určitý standard kvality vyžadovaný ode všech výrobků nebo služeb, pro něž je tato známka užívána. Z tohoto důvodu certifikační ochranná známka nerozlišuje jednotlivý zdroj výrobků nebo služeb, ale pouze garantuje určitou úroveň kvality výrobků nebo služeb.

Proto nemá certifikační ochranná známka schopnost rozlišit zdroj zboží nebo služeb, ale pouze garantovat určitou úroveň kvality. Certifikační ochranná známka může být totiž užita jakýmkoliv subjektem, který splnil určitý standard kvality svého zboží nebo svých služeb a zároveň získal autorizaci pro užití certifikační ochranné známky od jejího vlastníka. Vlastník certifikační ochranné známky však nesmí rozlišovat mezi žadatelem o užívání jeho certifikační ochranné známky. Uvedené platí samozřejmě pouze za předpokladu, pokud takový žadatel o užívání splní vlastníkem certifikační ochranné známky předem nastavené a zveřejněné podmínky vztahující se k povolení užití takovéto certifikační ochranné známky vzhledem ke kvalitě zboží nebo služeb žadatele o užívání. Pokud by vlastník certifikační ochranné známky odmítl autorizovat užívání jeho certifikační ochranné známky v případě, kdy by žadatel splnil všechny podmínky pro takovou autorizaci, certifikační ochranná známka by mohla být zrušena. Lanham Act v § 14 odst. 5 písm. d) stanoví jako důvod pro zrušení certifikační ochranné známky okolnost, kdy vlastník certifikační ochranné známky:

“...discriminately refuses to certify or to continue to certify the goods or services of any person who maintains the standards or conditions which such mark certifies...”

(„...diskriminačně odmítne certifikovat, nebo pokračovat v certifikování, zboží nebo služby jakéhokoliv subjektu, který splňuje standardy nebo podmínky, které taková známka certifikuje...“)

Pravidla nebo standardy nemusí pocházet přímo od vlastníka certifikační ochranné známky. TMEP ve verzi z října roku 2015 v části 1306.04(b) obsahuje:

“The standards do not have to be original with the certifier/owner, but may be standards established by another person, such as specifications promulgated by a government agency, or standards developed through research of a private research organization.”

(„Standardy nemusí být původem od certifikátora/vlastníka, ale mohou to být standardy užívané jiným subjektem, jako jsou např. specifikace stanovené státním úřadem nebo standardy vyvinuté prostřednictvím výzkumu soukromého výzkumného subjektu.“)

K 25. 2. 2016 bylo v USA u USPTO zapsaných 2 592 589 ochranných známek, z nichž bylo pouze 4 605 zapsaných certifikačních ochranných známek. Poměr mezi zapsanými ochrannými známkami a zapsanými certifikačními ochrannými známkami je tedy 563:1. Tento poměr ukazuje, že certifikační ochranné známky se vyskytují v USA skoro stejně vzácně jako kolektivní ochranné známky a že certifikační ochranné známky nejsou užívány příliš často. Nejvýznamnější příčinou tohoto stavu je účel certifikačních ochranných známek. Podobně jako kolektivní ochranné známky mohou být certifikační ochranné známky užívány zároveň více subjekty, a proto je registrováno významně méně certifikačních ochranných známek, než je ve skutečnosti jejich oprávněných uživatelů.

## 2.1 Certifikační ochranná známka označující, že určité zboží nebo služby pochází z konkrétního územního regionu

Lanham Act právně upravuje druh certifikační ochranné známky, která označuje, že určité zboží nebo služby pochází z konkrétního územního regionu. Bez zmíněné specifické právní úpravy by takovou ochrannou známkou nebylo možno pro území USA registrovat. Lanham Act stanoví ve svém § 2 a § 2 bodu e) (2):

“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it -... Consists of a mark which ..., when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 4 of this title...”

(„Žádná ochranná známka, na základě které zboží nebo služby přihlašovatele mohou být odlišeny od zboží nebo služeb jiných subjektů, nemůže být nezaregistrována na základě své povahy, vyjma případu, kdy -...se známka skládá z ..., kdy je užitá na, nebo je ve spojení se, zbožím nebo službami přihlašovatele a je primárně ve vztahu k nim geograficky popisná, vyjma případů označení regionálního původu, které mohou být registrovány podle paragrafu 4 tohoto zákona,...“ Tudiž označení registrované jako certifikační ochranná známka, která označuje regionální původ zboží nebo služeb, (existovat v souladu s právem může.)

Přestože certifikační ochranné známky podléhají, podle §4 z Lanham Act,

“subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are applicable...”

(„ustanovením vztahujícím se na zápis ochranných známek do té míry, do jaké jsou aplikovatelné...“)

certifikační ochranná známka, která je „regionálním označením původu“, nevyžaduje získání rozlišovací způsobilosti pro svou registraci jako certifikační ochranná známka, toto je umožněno speciálním ustanovením § 2 bodu e) (2) z Lanham Act.

TMEP ve verzi z dubna roku 2014 v části 1306.02(b) obsahoval:

“When a certification mark consists solely, or essentially, of a geographical term, the examining attorney should inquire as to the authority of the applicant to control the use of the term, if the authority is not obvious.” [„Pokud se certifikační ochranná známka skládá výlučně, anebo převážně, z geografického názvu, průzkumový úředník by měl zkoumat autoritu přihlašovatele, jestli se zdá být dostatečná pro to, aby takový geografický název mohl užívat (mít nad ním kontrolu), pokud taková jeho autorita není očividná.”]

Obecně by soukromá osoba, jako jediná sama pro sebe, neměla mít možnost registrovat certifikační ochrannou známkou, která označuje určitý regionální původ. Taková ochranná známka by mohla být pokusem o monopolizaci takového „regionálního označení původu“ pouze pro tento jediný soukromý subjekt, anebo pouze pro subjekty s takovýmto subjektem s výsadním postavením spojené. Vlastník jakékoliv certifikační ochranné známky, tedy i certifikační ochranné známky označující původ určitého zboží nebo služby z konkrétního územního regionu, musí předložit již při registraci takové ochranné známky dokument, tzv. Pravidla, která jsou veřejná a obsahují kritéria

na základě kterých, a za předpokladu jejich splnění ze strany třetího subjektu, musí být tomuto třetímu subjektu uděleno uživatelské právo k takovéto certifikační ochranné známce. Zmíněná Pravidla musí být schválena USPTO před registrací certifikační ochranné známky. Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry a zda by se mohlo některému přihlašovatelovi „pověst“ nastavení těchto Pravidel pouze ve prospěch spřátelených třetích subjektů z daného regionu a tím více či méně efektivně vyloučit ostatní subjekty ze stejného regionu z práva na užívání této certifikační ochranné známky a to přes to, že by jinak kvalitativně splňovali „rozumná“ kritéria pro označení svých výrobků nebo služeb certifikační ochrannou známkou označující původ právě z tohoto regionu. Zdá se být obecně vhodnější povolit registrovat tento velmi specifický druh certifikační ochranné známky pouze státním nebo regionálním institucím a tím umožnit větší možnost veřejné kontroly zejména při nastavování a uplatňování Pravidel pro udělování práva k užívání tohoto druhu ochranné známky.

## **2.2 Certifikační ochranné známky poskytující záruku, že určitá práce byla provedena kolektivní asociací anebo jednotlivcem, který splňuje určité požadované standardy**

Další specifický druh certifikační ochranné známky slouží k certifikaci faktu, že práce na určitém zboží nebo službách byla vykonána členem kolektivní asociace anebo jednotlivcem, který splňuje určité požadované standardy předem specifikované vlastníkem této certifikační ochranné známky. Příklad kolektivní asociace, která získala certifikaci k užívání zmíněného druhu certifikační ochranné známky, by mohl působit tak, že se jedná vlastně o specifický druh kolektivní ochranné známky, která označuje členství určitého subjektu v konkrétní asociaci. Nicméně je zde významný rozdíl, certifikační ochranná známka označující, že práce na určitém zboží nebo službách byla vykonána členem kolektivní asociace anebo jednotlivcem, který splňuje určité požadované standardy, a také u certifikační ochranné známky obecně, musí být vlastníkem uživateli její užívání povoleno, pokud takový uživatel splňuje určitý standard předem specifikovaný vlastníkem. Na druhou stranu právě uvedené neplatí v případě kolektivní ochranné známky označující členství v určité kolektivní asociaci. Ochranná známka označující členství v určité asociaci totiž nemusí být poskytnuta k užívání pod hrozbou možného zrušení, pokud by nebyla poskytnuta k užívání subjektu, který by splnil určitá kritéria. Pokud by tomu tak bylo, pak by kolektivní asociace vlastníci kolektivní ochrannou známkou označující členství v této kolektivní asociaci, mohla ztratit kontrolu nad počtem, nebo určitým specifickým charakterem, svých členů.

Existuje relativně mnoho známých a rozšířených certifikačních známek tohoto druhu, např. u certifikační ochranné známky AAA APPROVED AUTO REPAIR je v databázi ochranných známek USPTO uvedeno, že certifikuje následující:

„The certification mark, as used by authorized persons, certifies that such persons have met the certifier's standards as to quality of customer service, facility appearance, staff qualifications and training, community reputation, scope of service and repairs and insurance.”



(„Certifikační ochranná známka, tak jak je užitá autorizovanými subjekty, certifikuje, že tyto subjekty splnily standardy certifikátora co do kvality jednání se zákazníky, vzhledu podnikových prostor, kvalifikace a tréninku personálu, reputace v komunitě a šíře poskytovaného servisu, oprav a pojištění.“)

Certifikační ochranná známka ABA ACCREDITED BUSINESS ACCOUNTANT pak certifikuje následující:

„The certification mark, as used by authorized persons, certifies that the person has met competency requirements for its use as required by the Accreditation Council for Accountancy and Taxation.”

(„Certifikační ochranná známka, tak jak je užitá autorizovanými subjekty, certifikuje, že tyto subjekty splnily kompetenční požadavky pro její užití tak, jak je požadováno Akreditačním koncilem pro účetnictví a zdanění.“)

## Závěr

Certifikační ochranné známky právní řády České ani Slovenské republiky nerozlišují ani neupravují. Často k nim mlčí i mezinárodní smlouvy, které se jinak významně známkového práva v mezinárodním kontextu dotýkají a snaží se o jeho sblížení či unifikaci napříč různými státy světa. U kolektivních ochranných známek pak mezinárodní smlouvy poskytují alespoň několik dílčích ustanovení, jako např. článek 7bis odst. 2 Pařížské úmluvy „Each country shall be the judge of the particular conditions under which a collective mark shall be protected...“ („Každá země může stanovit, za jakých konkrétních podmínek bude kolektivní ochranné známce poskytnuta právní ochrana...“). Nikoliv však u certifikačních ochranných známek, i když ty mají určitá podobná specifika, oproti ostatním ochranným známkám, jako kolektivní ochranné známky. „Podobně jako u ostatních předmětů průmyslových práv, si majitel ochranné známky může toto právo ponechat a při splnění předepsaných zákonných podmínek může třetím osobám poskytnout právo na jejich užívání, obvykle formou uzavření licenční smlouvy (s výjimkou práv k zapsaným označením původu výrobků a kolektivních ochranných známek).“<sup>6</sup> „Pokiaľ ide o kolektívnu ochrannú známku, túto nemožno previesť na iného majiteľa a nemožno na ňu poskytnúť licenciu ani ju dať do zálohu.“<sup>7</sup>

Aktuálně na rozdíl od České a Slovenské republiky je certifikační ochranná známka upravena v USA detailně, a je zde dokonce rozeznáváno několik jejích druhů. Samotná úprava tohoto pojmu ovšem ještě neodpovídá na otázku, zde je takováto úprava nezbytná anebo vhodná. Nicméně v USA takováto právní úprava tohoto velmi specifického pojmu existuje a zdá se mít svou funkci. Už jen pokud se podíváme v České republice do regálů při běžném nákupu potravin, zjistíme, že druhů a množství různých certifikátů a značek označujících kvalitu je velké množství a zároveň je možná i většina těch, které pocházejí

6 JAKL, L., JANSA, V. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2010. ISBN 978-80-86855-65-3, str. 162.

7 VOJČÍK, P. et al. Právo duševního vlastnictví. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-527-2, str. 303.



přímo od výrobce produktu a zároveň nejsou de facto nikým kontrolovány, a pravidla, podle kterých se podobné známky a certifikáty udělají, nelze často vůbec dohledat, natož reálně si ověřit, zda podle nich bylo postupováno. Minimálně z tohoto důvodu se zdá být existence, a tím pádem i možná lepší kontrola v této oblasti, certifikačních ochranných známek odůvodněna.

## Resumé

Předmětem tohoto článku je představení certifikační ochranné známky. Právní úprava certifikačních ochranných známek se nevyskytuje ve všech státech. Certifikační ochranné známky jsou unikátní a mají mnoho specifických vlastností. Tento článek popisuje zejména právní úpravu certifikačních ochranných známek v USA a uvádí několik faktů o právních systémech České a Slovenské republiky v této specifické oblasti. Předkládaný článek v závěru popisuje důvod pro existenci úpravy certifikačních ochranných známek v právním řádu určitého státu.

## Resume

The subject of this article is the introduction of a certification mark. Legal provisions on certification marks are not included in every country's legal system. Certification marks are unique and have many specific characteristics. This article describes particularly legal provisions on certification marks in the United States of America and states some facts about legal systems of the Czech and Slovak Republics in this specific legal area. The article concludes by suggesting the need for existence of certification marks in any country legal system.

## Použitá literatura

### Monografie

HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C. H. BECK, 2011. ISBN 978-80-7400-417-9

JAKL, L., JANSA, V. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2010. ISBN 978-80-86855-65-3

VOJČÍK, P. et al. *Právo duševního vlastnictví*. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-527-2

### Mezinárodní smlouvy

Smlouva o známkovém právu, Ženeva, 27. října 1994

### Právní prameny – ČR

Zákon č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

### Právní prameny – USA

Federální zákon o ochranných známkách – USA

[Trademark Act of 1946, as amended, (The Lanham Act)]

Manuál USPTO pro hodnocení přihlášek ochranných známek („Trademark Manual of Examining Procedure“, „TMEP“)

### Internetové zdroje

[www.upv.cz](http://www.upv.cz)

[www.uspto.cz](http://www.uspto.cz)

Mgr. Eva Adlerová<sup>1</sup>

# Význam domény a její vztah k ochranným známkám

## Úvod

Dnešní doba je dobou internetovou, jen málo z nás je schopno bez něj v běžném životě fungovat. Internet je virtuální místo, kde nalezneme odpověď téměř na vše a kde se můžeme naplno ponořit do trošku jiného světa, který je tak trochu vzdálen naší realitě. Je nutno si přiznat, že internet se stal součástí našich životů, avšak vedle jeho kladných stránek, např., že je bohatým zdrojem informací, skvělým prostředkem v komunikaci a významným marketingovým prostředkem v oblasti podnikání, tak nabízí i ideální místo pro tzv. doménové spekulanty.

Z tohoto pohledu můžeme říci, že doménové jméno dnes hraje klíčovou roli na poli internetu a pod jehož pojmem si můžeme představit unikátní IP adresu (sled čísel), ke které je přiřazeno tzv. jednoznačné jméno neboli doménové jméno, které pak zadáváme do prohlížeče, anebo je součástí emailové adresy. Vše se tak děje zásluhou systému DNS (Domain Name System), který funguje na obdobné bázi jako telefonní seznam, kdy zadáme do prohlížeče konkrétní název, a prohlížeč ve “svém seznamu” vyhledá k danému doménovému jménu přiřazenou IP adresu, na kterou nás automaticky přepojí.

Internet si pak můžeme představit jako virtuální místo, kde se vyskytují různá doménová jména, odlišné úrovně a hodnoty sloužící pro osobní či komerční užití. V poslední době dochází k nárůstu kolizí doménového jména ve vztahu k ochranným známkám. Řešení sporů mezi majitelem ochranné známky a držitelem domény s tím samým názvem není pro české soudy ničím neobvyklým. Skutečnost je však taková, že více než problematice doménových jmen se prostředí internetu věnuje spíše bezprostředním sdělením, jež tu kolují.

---

1 Mgr. Eva Adlerová je absolventkou oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha.

## Doménová jména a registrace

Domény neboli doménová jména jsou internetové adresy, které jsou využívány po celém světě. Získání konkrétního doménového jména podléhá její registraci a zaplacení registračního poplatku. Tato registrace může být učiněna fyzickou či právnickou osobou, přičemž doménu je možno registrovat na třech úrovních:

- národní – domény .cz
- regionální – domény .eu
- tzv. generické – domény .com

V případě národní domény .cz se jedná o českou doménu nejvyšší úrovně a jejím správcem je sdružení CZ.NIC z.s.p.o., které spravuje tyto domény prostřednictvím akreditovaných registrátorů.

V průběhu registrace jsou vyžadovány údaje o žadateli, které jsou následně zpracovány, a žadatel registrací doménového jména potvrzuje následující: *Držitel bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel není oprávněn Doménové jméno užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy či právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob.*<sup>2</sup> Výše zmíněný text je obsažen v bodě zvaném “zodpovědnost za škodu” a nalezneme ho v pravidlech registrace společnosti CZ.NIC, která jsou účinná od 1. 3. 2015. Z toho lze dovodit, že v době registrace není doménové jméno nijak blíže zkoumáno ve vztahu možné kolize například se starší ochrannou známkou. Platí zde tzv. princip “first come first served” založený na právu přednosti toho, kdo si doménu jako první registruje.

## 1 Doménová jména a jejich klíčový faktor v podnikání

S narůstajícím významem internetu zcela přirozeně roste i jeho obliba u podnikatelů, kteří tuto síť využívají jako významný marketingový nástroj určený především k prezentaci a provozování své podnikatelské činnosti prostřednictvím svých webových stránek. Statistiky z posledních let zcela nepochybně potvrzují, že nakupování na internetu dosáhlo naprostého boomu a stalo se tak nákupní horečkou pro mnohé z nás. Pro zajímavost následuje statistika z roku 2015: „*Poptávka po online nakupování v Česku rapidně vzrůstá. Díky tomu došlo během posledních pěti let k výraznému nárůstu internetových obchodů. Odborníci odhadují, že současný počet e-shopů je oproti roku 2010 zhruba*

2 CZ.NIC. Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD.cz [online]. 2015 [cit. 2016-03-16]. Dostupné z: [https://www.nic.cz/files/nic/doc/pravidla\\_registrace\\_CZ\\_Pravidla\\_ADR\\_20150301.pdf](https://www.nic.cz/files/nic/doc/pravidla_registrace_CZ_Pravidla_ADR_20150301.pdf)

o 80 % vyšší. K tomu přispívají nejen klasické e-shopy, ale zejména kamenné obchody s online prodejním kanálem. Podle aktuálních odhadů v České republice již dnes existuje zhruba 37 tisíc internetových obchodů<sup>43</sup>

Doménové jméno tak představuje pro mnoho subjektů podnikajících na webu nesmírně cenný majetek, jelikož stejně jako ochranná známka i zde dobře zvolený název může vypovídat leccos o nabízených službách či výrobcích, kvalitách a dostávat se tak do podvědomí českých spotřebitelů, a tím si zajistit lepší postavení v internetových vyhledávacích a větší odbytí zákazníků, ideálním řešením by pak bylo: „Pozornost si zaslouží již samotná volba obchodní firmy společnosti. Od dobře zvolené obchodní firmy se může dále odvíjet registrace vhodné domény, vytvoření prvků firemní identity, reklamní strategie, internetové prezentace na firemních stránkách, sociálních sítích a v neposlední řadě i podání přihlášky k registraci ochranné známky.“<sup>44</sup> Dané řešení samozřejmě vyžaduje nemalé finanční prostředky, které je nutno investovat do profesionálního vzhledu, zpracovaného technického řešení, kvalitního přístupu webových stránek tak, aby mohl u internetových spotřebitelů vzbuzovat důvěru v nabízené výrobky či služby. V důsledku panujícího „liberálního“ prostředí internetu, kdy se může zdát, že tu žádné zákony nejsou, anebo jsou hodně vzdálené těm, které nás obklopují v reálném životě, je to pro mnohé výzva, jak dosáhnout úspěchu ve svém podnikání na úkor jiných, a dochází tak často k nekalosoutěžním praktikám. Záměrně zde nebudu vyjmenovávat všechny nekalosoutěžní praktiky, ale pouze ty ve vztahu k ochranným známkám v samostatné kapitole.

## 2 Doménová jména z pohledu českého práva

V žádném platném právním předpisu nenajdeme definici domény, ať už se jedná o předpisy obecné povahy (např. OZ), nebo o předpisy povahy speciální, které by problematiku doménových jmen blíže upravovaly, tak jako je tomu například v USA, kde byl přijat tzv. Anti-cybersquatting Consumer Protection Act, který oblast doménových jmen upravuje v rámci zákona o ochranných známkách následovně: „*trademark holders now have a cause of action against anyone who, with a bad faith intent to profit from the goodwill of another's trademark, registers, traffics in, or uses a domain name that is identical to, or confusingly similar to a distinctive mark, or dilutive of a famous mark, without regard to the goods or services of the parties.*“<sup>45</sup>

Pokud necháme stranou veškerá hlediska jak doménu definovat (hledisko technické, účelové či uživatelské), můžeme dnes vycházet z toho, že jakákoli práva osob k doménovému jménu jsou založena výhradně na smluvní bázi (na základě smlouvy o registraci

- 3 Počet e-shopů v ČR [online]. 2015 [cit. 2016-03-16]. Dostupné z: <http://finexpert.e15.cz/pocet-e-shopu-v-cesku-vzrostl-behem-peti-let-o-80--cesi-stale-vice-nakupuji-obleceni-a-obuv>
- 4 HAKL, M. Doménové jméno, obchodní firma a ochranné známky v síti internet [online]. 2011 [cit. 2016-03-16]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/domenove-jmeno-obchodni-firma-a-ochranne-znamky-v-siti-internet-72328.html>
- 5 Cyber Law Harvard [online]. 201 [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: <https://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/legislation.html>

doménového jména), spadá tedy tato problematika do oblasti civilního práva, tedy do oblasti občanskoprávní. Zatímco před vstupem OZ v účinnost (1. 1. 2014) Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010 konstatoval: „Vzhledem k soukromoprávní povaze smluvně získaného práva k doménovému jménu (v právním řádu nijak neupravenému), právní teorie jednotně odmítla názor, že právo k doméně je právem vlastnickým, neboť nejde o věc v právním smyslu, jde v podstatě jen o slovní či jinak přijatelné vyjádření kódové technické identifikace počítače, příp. skupiny počítačů v síti.“<sup>6</sup> Oproti tomu z pohledu nového občanského zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ) je definována věc v právním smyslu s účinností od 1. 1. 2014 jako „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ Přičemž v § 496 odst. 2 OZ je dáno, že „Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty“<sup>7</sup>. Z toho lze dovodit, že na doménové jméno lze pohlížet z několika úhlů, a tato otázka je především v jurisdikci soudů, jaký postoj k této problematice zaujmou, který pak bude pro praxi určující.

V případě sporu nám nezbývá než vycházet z ochrany plynoucí z ustanovení o nekalé soutěži, kdy se můžeme v případném sporu opřít o jednu ze skutkových podstat zde vyjmenovaných v případě, že došlo k jejímu naplnění, nebo můžeme použít generální klauzuli, pokud došlo současně k naplnění všech jejích znaků. Vedle toho můžeme ještě použít právo plynoucí z ochranné známky, obchodní firmy, nebo postupovat dle trestněprávních norem s ohledem na skutečnosti.

### 3 Doménová jména a ochranné známky

Zvláštní význam pro doménová jména a možné kolize s existujícími právy na označení mají právě ochranné známky, které jsou upraveny zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona může být ochrannou známkou jakékoliv označení schopné grafického znázornění, pokud je způsobilé odlišit výrobky či služby jedné osoby od výrobků či služeb jiné osoby. V případě sporů doménového jména a ochranné známky půjde o známku slovní, případně kombinovanou.

Doménové jméno zpravidla slouží stejně jako ochranná známka k rozlišení výrobků a služeb, které jsou nabízeny prostřednictvím internetu. Doménové jméno a ochranná známka se však v podstatném liší. Zásadní rozdíly můžeme spatřovat již v samotné registraci, kdy doménové jméno může být registrováno kýmkoliv bez ohledu na to, v jaké zemi a za jakým účelem se bude daná doména využívat. Registrace probíhá na základě priority, tedy toho, kdo si doménu jako první registruje. Oproti tomu, aby mohla být ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví, musí být nejdříve splněna řada podmínek stanovených zákonem o ochranných známkách. Z tohoto pohledu si můžeme jako doménu registrovat jakékoliv slovní označení, naopak u ochranných známek to může být pouze takové označení,

6 NSSOUD.CZ. Nejvyšší soud Judikatura [online]. 2012 [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: [http://www.nsouid.cz/Judikatura/judikatura\\_ns.nsf/WebSearch/4083762A80E4C100C1257A4E006ACD3A?openDocument&Highlight=0](http://www.nsouid.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4083762A80E4C100C1257A4E006ACD3A?openDocument&Highlight=0)

7 Ustanovení § 496 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

kteří je graficky znázornitelné, není vyloučeno ze zápisu a nedotýká se práv třetích osob. Dalším specifickým je, že doménové jméno musí být jedinečné v celosvětovém měřítku, ale mohou být použity současně shodné domény např. doména.cz a doména.com. Stejně tak mohou být používány shodné či podobné ochranné známky pro různé výrobky a služby, avšak práva majitele daného označení jsou omezena na území, kde si ochrannou známku registroval a pro takové výrobky či služby, pro které byla daná ochranná známka v příslušném rejstříku zapsána.

Registrací doménového jména nezískáváme žádný statut jako u ochranné známky, jedná se tedy z pohledu práva o právo relativní, zatímco zápisem ochranné známky do rejstříku získáváme práva absolutní, tedy právo “erga omnes” účinné proti všem. Vedle ochranné známky zapsané do příslušného rejstříku může požívat ochrany na území České republiky také všeobecně známá známka ve smyslu Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví<sup>8</sup>, která užívá stejné ochrany jako známka zapsaná. Zmíněné rozdíly jsou jen úvodem do problematiky doménových jmen, ve skutečnosti jich existuje celá řada.

## 4 Kolize doménového jména s ochrannou známkou

Jak již bylo v úvodu řečeno, doménová jména se dostávají do střetu především s ochrannými známkami (slovními, případně kombinovanými) či názvem obchodní firmy nebo jinými označeními. Pokud se zaměříme na spory v oblasti doménových jmen ve vztahu k ochranným známkám, jedná se především o následující případy:

- doména = ochranná známka (firma či jméno atd.)
- doména s dodatkem = ochranná známka (firma či jméno atd.)
- doména je zaměnitelná s ochrannou známkou
- na doméně se obchoduje se zbožím konkurence (např. Abibas.cz)

Nejčastější spory v praxi bývají mezi držitelem dané domény a někým, kdo si na ni později nárokoval právo. Jedná se o spory, které jsou dnes řešeny na denní bázi. Často bývají spory vedeny významnými společnostmi proti doménovým spekulantům, kteří si zakoupí doménu shodnou, podobnou či zaměnitelnou se známými ochrannými známkami či známými obchodními firmami s cílem je následně prodat majitelům postižených známek či firem. Toto jednání je označováno jako domain name grabbing či cybersquatting. Jako příklad mohu jmenovat např. TV-NOVA.COM, OSKAR.CZ nebo PILSNER-URGUEL.COM a další. Zákon je v těchto případech nakloněn těm, kteří mohou svůj nárok na doménu prokázat registrovanou ochrannou známkou, svým vlastním jménem, názvem obchodní firmy či jinak. Doménové jméno v takovém případě nemusí být ani užíváno, stačí, pokud později brání v registraci tomu, kdo si na něj činí nárok a je oprávněným subjektem k jejímu užívání, v takovém případě se bude ve sporu zkoumat

8 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

nedostatek dobré víry držitele dané domény. Výše vyjmenovaná jednání mohou být tedy klasifikována jako neoprávněný zásah do práv třetí osoby (majitele ochranné známky), nekalosoutěžní jednání nebo specifický příklad kriminálního jednání, kde může být uložen i finanční postih.

U posouzení zaměnitelnosti doménového jména a ochranné známky dle slov právníka pana Mališe je důležité: „...posouzení zaměnitelnosti těchto označení (i doména je označením) ve vztahu ke spotřebitelům. Pokud ochranná známka není s doménou zaměnitelná, nemůže být vůči této doméně s úspěchem uplatňována. Zaměnitelnost bývá posuzována z hlediska jednotlivých složek označení (fonetické, vizuální i sémantické), z hlediska celkového dojmu a z hlediska podobnosti výrobků a služeb, pro něž jsou označení posuzována. Před podniknutím jakýchkoli právních kroků z titulu své ochranné známky vůči držiteli domény by měl majitel známky zvážit zaměnitelnost podle uvedených hledisek za účelem zjištění, zda vůbec lze doménu napadat ve známkoprávní rovině“.<sup>9</sup> Spory v oblasti doménových jmen a ochranných známek mohou mít mnoho podob, vedle registrace domény, která nebyla učiněna v dobré víře, můžeme narazit na případy, kdy byla registrována doména v dobré víře, rovněž webové stránky s touto doménou jsou užívány řádně, avšak jiné osobě přísluší práva ke shodné či zaměnitelné ochranné známce. Stejně tak problematické může být, pokud dva či více majitelů ochranných známek, které jsou shodné či zaměnitelné, ale zároveň jsou registrovány na jiném území nebo pro odlišné výrobky či služby se rozhodnou registrovat shodné doménové jméno. Opět vzniká konfrontace mezi ochrannou známkou a doménovým jménem.

## 5 Možné způsoby řešení sporů

Vznikne-li spor o doménové jméno, nemá ani tak smysl se obracet na registrátora domény, v tomto případě sdružení CZ.NIC, pokud se jako majitel ochranné známky domníváme, že nám registrací konkrétního doménového jména byla narušena práva k ochranné známce. V tomto případě se nám nabízí řešit spor prostřednictvím obecných soudů nebo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (domény .cz a .eu). Předtím, než se rozhodneme učinit konkrétní kroky v této věci, bychom měli ze všeho nejdříve zaslat výzvu držiteli parazitujícího doménového jména s požadavkem na zrušení registrace, případně převedení doménového jména na nás. V případě, že se tak nestane, máme možnost se rozhodnout, zda zvolíme cestu soudní či mimosoudní.

Pokud se rozhodneme řešit spor soudní cestou, můžeme vycházet buď z titulu nekalosoutěžního jednání, pokud došlo k naplnění jedné či více skutkových podstat, nebo byly splněny podmínky generální klauzule, které jsou nutné a zároveň dostačující k tomu, aby určité jednání mohlo být posuzováno jako nekalá soutěž dle § 2976 OZ. Z jednotlivých skutkových podstat nekalé soutěže pak nejvíce připadají v úvahu klamavá reklama, vyvolání nebezpečí záměny či parazitování na pověsti, v tomto případě jsou příslušnými

9 MALIŠ, P. Advokátní kancelář Jansa, Mokří, Otevřel & Partneři. Význam domén a jejich vztah k ochranným známkám [online]. 2011 [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: <http://www.systemonline.cz/it-pravo/ochrana-domenovych-jmen-prostrednictvim-ochranne-znamky.htm>



krajské soudy. Vedle toho můžeme postupovat dle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, kdy bude příslušným soudem Městský soud v Praze (dle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Městský soud v Praze rozhoduje v těchto případech ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců, a to jako soud prvního stupně ve sporech vycházejících z průmyslového vlastnictví.

#### Řízení v **bodech**:

- podání návrhu a zaplacení poplatku,
- možnost vydání předběžného opatření v případě zaplacení požadované jistiny,
- po vydání předběžného opatření dojde k zablokování doménového jména a není možnost jejího převodu na 3. osobu,
- **možnost odvolání.**

Pokud ponecháme stranou možnost řešení sporu před soudem, kdy jde v zásadě o běžný spor z titulu ochranných známek, a zaměříme se cestu mimosoudní, která je mnohdy efektivnější a levnější, a to sice řešit spor před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky („Rozhodčí soud“). Řízení probíhá dle řádu „Řádu pro řešení spory o domény“.

#### Řízení v **bodech**:

- návrh, poplatky,
- po přijetí návrhu je doménové jméno automaticky zablokováno,
- řízení probíhá elektronicky,
- rozhoduje buď jedno či tříčlenný senát,
- rozhodnutí se nejdříve předkládá rozhodčímu soudu, který pak rozhodnutí doručí účastníkům řízení do 5 pracovních dnů,
- **rozhodčí nález je konečný, nelze se proti němu odvolat.**

#### Nejvíce uplatňované nároky v žalobách:

- Zdržení se protiprávního jednání (nejvíce přiznávaný, preventivní povaha).
- Nárok na odstranění závadného stavu směřuje k obnovení původního tj. „nezávadného“ právního stavu. Může být nařízeno převedení domény na žalobce či zrušení registrace doménového jména, které je pak žalobcem registrováno.
- Nárok na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení, případně přiměřené zadostiučinění (např. omluva). V praxi však bývá velmi těžko prokazatelné, někdy téměř nemožné vyčíslit přesnou škodu či bezdůvodného obohacení, které mělo registrací či držením domény vzniknout.

Z výše uvedených důvodů lze dovodit, že pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, může být z pohledu rychlosti a snadnosti pro doménové spory výhodnější podat žalobu k Rozhodčímu soudu.

## 6 Ochrana doménového jména prostřednictvím ochranné známky

Pokud začneme otázkou, jak zajistit ochranu doménových jmen, je to právě ochrana prostřednictvím ochranné známky. Doménové jméno stejně jako ochranná známka slouží především k propagaci, k nabízení výrobků a služeb prostřednictvím webových stránek podnikajícího subjektu. Přičemž stejně jako ochranná známka, tak i doménové jméno může postupem času nabývat na významu v závislosti na tom, do jaké míry je známé českým spotřebitelům na poli internetu i mimo něj.

Důležité je však nezapomenout, že ne každé označení je schopné zápisu do rejstříku ochranných známek v souladu se známkovým zákonem, jak přibližují například právníci z AK GLATZOVA & Co. ve svém článku: *„Při registraci domény jako ochranné známky může vyvstat problém s obecností doménového jména, která neumožní jeho registraci jako ochranné známky, která musí být naopak konkrétní a schopná rozlišit výrobky či služby, pro které je užívána, od jiných. Této obecnosti však lze předejít registrací domény jako ochranné známky i s koncovkou, např. „.cz“ či „.com“. Ochranná známka a spolu s ní i stejnojmenná doména pak požívají ochrany podle zákona o ochranných známkách, podle kterého nikdo nesmí užívat označení shodné či zaměnitelné s ochrannou známkou v obchodním styku ve spojení s výrobky či službami, pro které je registrována. Za obchodní styk je považována i reklama, kterou nabízení výrobků či služeb na internetu bezesporu je. Proto je ochranná známka chráněna i proti doménám, které jsou s ní zaměnitelné a pod nimiž jsou provozovány internetové stránky nabízející shodné výrobky či služby jako stránky provozované pod doménou chráněnou ochrannou známkou.“*<sup>10</sup>

Mělo by tak být v zájmu samotného podnikajícího subjektu zajistit si co možná největší ochranu už v počátcích svého podnikání. Ochranná známka pak zajistí svému vlastníkovu ochranu doménového jména v rámci těch tříd výrobků a služeb, pro něž byla zapsána. Pokud dojde na situaci, kdy jiný subjekt začne v obchodním styku užívat stejné nebo podobné označení pro stejné či podobné výrobky a služby, vlastníkovu stačí prokázat absolutní práva k tomuto označení, která jsou daná již zápisem do rejstříku ochranných známek vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví. Vzhledem k tomu, že doménové jméno není z pohledu práva jednoznačně uchopitelné, měli bychom se snažit o jeho maximální ochranu dostupnými prostředky, abychom si zajistili určitou právní jistotu už od samého počátku našeho podnikání.

10 AK GLATZOVA & Co. Ochrana doménových jmen [online]. 2005 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-domenovych-jmen-35871.html?mail>

## Resumé

Tento článek *Význam domény a její vztah k ochranným známkám* si klade za cíl seznámit čtenáře s aktuální problematikou doménových jmen v internetovém prostředí ve vztahu možné kolize s ochrannými známkami. Je zde snaha přiblížit jejich vzájemný vztah, ukázat na možné způsoby řešení sporů a v závěru článku zmínit důvody, které by měly podnikatelský subjekt vést k tomu, aby v rámci prevence před vznikem těchto sporů a v rámci určité právní jistoty využil možnosti, kdy si bude doménové jméno chránit prostřednictvím ochranné známky.

## Resume

This article *Domain meaning and its relation to trademarks* aims to introduce readers with current issues of domain names in the internet environment in relation to their possible conflicts with trademarks. There is an effort to bring their interrelationship closer together, point to possible ways of conflict solving and, at the end of the article, to mention main reasons that should lead a business entity to the prevention before emergence of these disputes and within a certain legal certainty use the opportunity when a domain name will be protected through trademarks.

## Právní předpisy

Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ)

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

## Internetové zdroje

*Počet e-shopů v ČR* [online]. 2016 [cit. 2016-03-16]. Dostupné z: <http://finexpert.e15.cz/pocet-e-shopu-v-cesku-vzrostl-behem-peti-let-o-80--cesi-stale-vice-nak-upuji-obleceni-a-obuv>

*Cyber Law Harvard* [online]. 2015 [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: <https://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/legislation.html>

AK GLATZOVA & Co. *Ochrana doménových jmen* [online]. 2005 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-domenovych-jmen-35871.html?mail>

CZ.NIC. *Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD.cz* [online]. 2016 [cit. 2016-03-16]. Dostupné z: [https://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla\\_registrace\\_CZ\\_Pravidla\\_ADR\\_20150301.pdf](https://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_registrace_CZ_Pravidla_ADR_20150301.pdf)

HAKL, M. *Doménové jméno, obchodní firma a ochranné známky v síti internet* [online]. 2011 [cit. 2016-03-16]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/domenove-jmeno-obchodni-firma-a-ochranne-znamky-v-siti-internet-72328.html>

MALIŠ, P. *Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & Partneři. Význam domén a jejich vztah k ochranným známkám* [online]. 2011 [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: <http://www.systemonline.cz/it-pravo/ochrana-domenovych-jmen-prostrednictvim-ochranne-znamky.htm>

NSSOUD.CZ. *Nejvyšší soud Judikatura* [online]. 2012 [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: [http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura\\_ns.nsf/WebSearch/4083762A80E4C100C1257A4E006ACD3A?openDocument&Highlight=0](http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4083762A80E4C100C1257A4E006ACD3A?openDocument&Highlight=0)