

# Práva předchozího uživatele k nezapsanému označení

Nejeden podnikatel zvažuje, zda své, domněle originální, označení výrobků nebo služeb přihlásí jako ochrannou známku. Řada z nich však následně začne označení používat a propagovat, aniž by jej registrovala. Důvody mohou být různé: uživatel takového označení může otálet s přihláškou ochranné známky zcela záměrně proto, že chce ušetřit náklady spojené s registrací ochranné známky, nevěří tomu, že bude známkoprávní ochrana mít reálný praktický přínos pro jeho podnikání, zejména pokud své aktivity plánuje rozvíjet pouze na lokální úrovni, nebo prostě nestihne přihlášku podat dřív, než tak učiní někdo jiný. Je registrace ochranné známky skutečně nutná? Může bez ní někdo přijít a zakázat mi používání značky, kterou už třeba roky buduji? A chrání ochranná známka označení absolutně?



Účelem označení výrobků a služeb, ať už zapsaného nebo nezapsaného, je odlišit výrobky a služby jednoho podnikatele od výrobků a služeb konkurence. Nezapsané označení se pak od toho zapsaného (tj. ochranné známky) liší ve způsobu a míře ochrany práv z něj plynoucích.<sup>1</sup> Jako vlastník ochranné známky mám zejména vylučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna, a nikdo nesmí v obchodním styku bez mého souhlasu užívat shodné nebo podobné označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby.<sup>2</sup> Je však třeba si uvědomit, že i nezapsané označení požívá jisté právní ochrany, jejíž rozsah se odvíjí od toho, jaký dosah toto označení získalo. Nezapsané označení za určitých okolností poskytuje svému uživateli jistá práva,

kteří omezují vlastníka ochranné známky v jeho jinak vylučném právu užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro které je chráněna. Přestože se nejedná o nic nového, je jistě vhodné si tato práva, jejich obsah a povahu alespoň stručně připomenout.

## Právo nadále užívat nezapsané označení

Základní limitace známkoprávní ochrany ve prospěch uživatele nezapsaného označení je obsažena v § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „ZOZ“). Toto ustanovení stanoví, že vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného (nezapsaného) označení, jestli-

že práva k nezapsanému označení vznikla před podáním přihlášky shodné či podobné ochranné známky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky. Nařízení o ochranné známce Evropské unie<sup>3</sup> obsahuje obdobnou úpravu v čl. 9 odst. 2.

S ohledem na některá další práva uživatelů nezapsaného označení (zejména práva podat námítky proti ochranné známce dle § 7 ZOZ – srov. níže) nebylo dlouhou dobu jasné, jestli je pro vznik tohoto práva nutné, aby nezapsané označení mělo určitou kvalitu. Zejména se objevovaly hlasy, že aby mohl uživatel nezapsaného označení toto označení nadále užívat i navzdory registraci ochranné známky podobného nebo stejného znění, je nutné, aby toto nezapsané označení mělo širší než místní dosah.<sup>4</sup> Tuto otázku postavil najisto



až rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3782/2015 ze dne 26. října 2016.

V uvedeném rozsudku Nejvyšší soud připomněl, že zákon (ZOZ) stanoví pouze dvě podmínky pro vznik tzv. práva předchozího uživatele ve smyslu § 10 odst. 2 ZOZ, a to (i) vznik práva k nezapsanému označení a (ii) užívání označení v souladu s právem České republiky. Je tedy třeba zkoumat především, zda a kdy osobě, která se domáhá práva užívat nezapsané označení, takové právo vzniklo. K prokázání skutečnosti, že tato osoba užívala nezapsané označení ještě před podáním přihlášky ochranné známky, lze přitom využít veškeré myslitelné důkazní prostředky, jako např. faktury, propagační materiály, registraci internetové domény, články atd.

Pro účely tohoto oprávnění však není podstatný rozsah užívání nezapsaného označení (na rozdíl od práva předchozího uživatele podat námitky proti přihlášce ochranné známky z důvodu kolize s nezapsaným označením – srov. níže). Tak například i majitel malého lokálního obchodu může nadále používat označení obchodu, které je uvedeno pouze na nápise nad vstupem do provozovny a které má stejné znění jako ochranná známka, která je z povahy věci platná na celém území ČR, pokud toto označení po právu užíval předtím, než byla podána přihláška konkurenční ochranné známky.

Relativně nízké nároky na vznik práva užívat nezapsané označení, které je shodné jako ochranná známka nebo jí podobné, jsou vyváženy tím, že toto omezení práv vyplývají-

cích z ochranné známky míří pouze na vztah mezi vlastníkem ochranné známky a uživatelem nezapsaného označení tak, že vlastník ochranné známky je povinen strpět užívání označení předchozím uživatelem. Mimo rámec tohoto vztahu působí známkoprávní ochrana opět neomezeně a uživatel nezapsaného označení zejména nemůže dosáhnout toho, aby vlastník ochranné známky svou ochrannou známku neužíval (nejsou-li splněny další podmínky – srov. níže).

### Námitky proti ochranné známce a neplatnost ochranné známky

V případě, že nezapsané označení nabude jisté kvality, je dokonce možné, aby jeho uživatel podal námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku, či dosáhl jejího prohlášení za neplatnou.

Príslušná právní úprava je obsažena v § 7 ZOZ, resp. § 32, přičemž § 32 pouze odkazuje na § 7 ZOZ. Dlužno říct, že § 7 ZOZ s účinností od 1. 1. 2019 doznal jistých změn. Zatímco do 31. 12. 2018 byla dle písm. g) podmínkou pro úspěšné podání námitek skutečnost, že nezapsané označení, shodné s přihlašovaným označením nebo jemu podobné, nemá pouze místní dosah a právo k němu vzniklo přede dnem podání přihlášky, nyní účinné písm. e) je mnohem květnatější a říká, že přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku uživatelem nezapsaného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému označení, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Jak ale vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 286/2018 Sb., který tímto způsobem § 7 ZOZ novelizoval, k žádné věcné změně by prakticky dojít nemělo, když „námitky proti zápisu přihlašovaného označení je oprávněn podat uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který toto právo nabyl přede dnem podání přihlášky ochranné známky. K prokázání svého práva pak namítající musí doložit, že jeho právo je dostatečně silné, aby zabránilo zápisu přihlášeného označení; tuto skutečnost bude namítající dokazovat zpravidla překonáním místního dosahu. Současně musí být splněna podmínka existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti

z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují.“

I za dříve účinného znění § 7 ZOZ neměl být pojem „místní dosah“ chápán pouze z geografického hlediska, nýbrž z hlediska užívání nezapsaného užívání co do jeho kvantity a kvality na daném trhu.<sup>5</sup>

Vzhledem k tomu, že toto právo ve prospěch uživatele nezapsaného označení je poměrně silné, když představuje podstatný zásah do práv vlastníka ochranné známky, bude kladen velký důraz právě na prokázání kvality nezapsaného označení.

Pro úplnost lze dodat, že rovněž nařízení o ochranné známce Evropské unie zná podobné ustanovení, a to čl. 8 odst. 4.

## Obsah a povaha práv k nezapsanému označení

Vzhledem k tomu, že explicitní právní úprava práv k nezapsanému označení je, jak vidno, poměrně stručná, otevírá se zde prostor pro judikaturu. Pojďme si připomenout alespoň několik nejzajímavějších soudních rozhodnutí, v nichž soudy dále specifikovaly obsah a povahu těchto práv.

K povaze práv předchozího uživatele se Nejvyšší soud vyjádřil ve svém rozsudku sp. zn. 23 Cdo 3790/2011 ze dne 15. dubna 2014, kde konstatoval, že „nárok předchozího uživatele užívat shodné nebo podobné nezapsané (formálně nechráněné) označení je odvozen z povinnosti uložené vlastníku ochranné známky takové užívání strpět. Nejde o subjektivní právo ve smyslu možnosti chování zaručeného právními normami, ale o určitou licenci omezující absolutní právo vlastníka ochranné známky, tedy o prosté oprávnění předchozího uživatele (ve smyslu ‚nezakázanosti‘) nezapsané označení užívat. Není-li takové oprávnění subjektivním právem, ale jen určitou licencí (obranou proti absolutnímu právu vlastníka ochranné známky), nemůže podléhat promlčení.“

Judikatura pak zejména opakovaně řešila otázku, zda může být právo k nezapsanému označení převedeno na třetí osobu, resp. zda může na třetí osobu přejít. Jedním z prvních rozhodnutí, v němž se soudy touto otázkou zabývaly, je rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 32 Odo 697/2002 ze dne 22. října 2003.

Dotčený soud v citovaném rozhodnutí uvedl, že váže-li se toto právo ke konkrétnímu „produktu“ držitele (v projednávané věci se jednalo o vydávání časopisu), pak změna v osobě vydavatele v důsledku převodu nebo přechodu vydavatelského oprávnění nemá za následek zánik tohoto práva, nýbrž změnu v osobě jeho nositele.

Tuto svou judikaturu Vrchní soud v Praze rozvedl o několik let později ve svém rozsudku sp. zn. 3 Cmo 329/2009 ze dne 26. dubna 2010, který byl později potvrzen i v judikatuře Nejvyššího soudu.<sup>6</sup> Vrchní soud zde podrobněji vysvětlil, že se právo k nezapsanému označení vždy vztahuje ke konkrétnímu výrobku nebo službě uživatele takového označení a např. v souvislosti s prodejem podniku či jeho části je možný i přechod tohoto práva na právního nástupce. Připustil rovněž převod nezapsaného označení analogicky k ust. § 15 ZOZ, avšak pouze za podmínky, že zároveň dojde k převodu výroby výrobků či poskytování služeb, s nimiž je označení spojeno. Je však vyloučeno poskytování licence k nezapsanému označení. Tento závěr odůvodnil Vrchní soud tím, že i samo právo uživatele nezapsaného označení je výjimkou k právu vlastníka ochranné známky a další rozšiřování takové výjimky bez opory v zákoně nelze připustit, nehledě k tomu, že by to bylo zcela v rozporu se zásadami, z nichž vychází právní úprava ochranných známek. Souhlas s užíváním nezapsaného označení je však možné udělit i jinak než uzavřením licenční smlouvy.<sup>7</sup>

Rozsudek sp. zn. 3 Cmo 329/2009 pak obsahuje ještě jednu důležitou právní větu: právo dle § 10 odst. 2 ZOZ předpokládá nepřetržité užívání označení pro výrobky či služby, s nimiž je ve prospěch svého držitele spojeno. Ukončením užívání tedy toto právo zanikne. Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3790/2011 ze dne 15. dubna 2011 však na právo uživatele nezapsaného označení, které není vykonáváno po dobu delší pěti let, nelze analogicky aplikovat ust. § 13 a 14 ZOZ.

Konečně v dalším zajímavém rozhodnutí, v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 2044/2013 ze dne 20. února 2014 Nejvyšší soud dovodil, že práva k nezapsanému označení náleží i subjektu, který jedná v rámci přípravy své podnikatelské činnosti, a že tedy nelze považovat za užívání nezapsaného označení, které není v souladu s právem České republiky, pokud uživatel takového označení nemá (živnostenská) oprávnění ke službě, jež nezapsané označení označuje.

## Co z toho plyne

Nacházíme-li se v situaci, kdy uvažujeme o označení pro své výrobky a služby, které budeme chtít případně registrovat jako ochrannou známku, je vhodné v rámci řešerše podobných označení před zahájením užívání tohoto označení a jeho propagace nespolehat pouze na databázi ochranných známek, nýbrž provést i širší řešerši za pomoci „strýčka Googla“. Pokud zjistíme, že podobné označení zřejmě není tak originální, jak jsme si mysleli, protože už ho používá jiný podnikatel, byť si jej neregistroval jako ochrannou známku, bude lepší se zamyslet nad novým označením a vyhnout se tak případným nepříjemnostem. ●

**Mgr. Lenka Valešová, advokátka  
Vejmělka & Wunsch, s.r.o.**

**W VEJMEJKA & WUNSCH**  
ADVOKÁTI ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE

## Poznámky:

- <sup>1</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 3782/2015 ze dne 26. října 2016.
- <sup>2</sup> Ust. § 8 ZOZ.
- <sup>3</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.
- <sup>4</sup> Viz zejména Roman Horáček a kolektiv Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání, Praha 2008.
- <sup>5</sup> [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)
- <sup>6</sup> Viz např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3412/2010 ze dne 19. dubna 2012.
- <sup>7</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3790/2011 ze dne 15. dubna 2014, který uvádí, že jestliže Nejvyšší soud již v rozsudku sp. zn. 32 Cdo 1817/2008 ze dne 7. července 2009 „vyslovil a odůvodnil závěr, že souhlas s užíváním ochranné známky může její majitel poskytnout i jiným způsobem než uzavřením licenční smlouvy, platí uvedené za použití argumentu a maiori ad minus tím spíše pro držitele formálně nechráněného označení“.