

3-4 | 2021

duševné

REVUE PRE TEÓRIU A PRAX
V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
| ŠTVRŤROČNÍK | ROČNÍK XXV

INTELLECTUAL PROPERTY | GEISTIGES EIGENTUM | LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

vlastníctvo



ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ISSN 1339-5564



časopis DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO od roku 2021

● ● ● ● ● ● ● ● ● v tlačenej aj **Open Access** verzii

Úrad priemyselného vlastníctva SR aj v ďalšom kalendárnom roku vychádza čitateľom v ústrety a bude vydávať časopis *Duševné vlastníctvo* v tlačenej aj v elektronickej verzii.

Tlačené periodikum bude predplatiteľom distribuované poštou, cena jedného čísla bude **4,50 €**, cena ročného predplatného bude **18 €** + poštovné. Odberateľom bude účtované poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Objednávka tlačenej verzie: <http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo>

Elektronické periodikum bude voľne dostupné na webovom sídle úradu.

Pokyny pre autorov

Časopis *Duševné vlastníctvo* je špecializovaným odborným recenzovaným časopisom, ktorý je zameraný na problematiku teórie a praxe duševného vlastníctva. Časopis vychádza štyrikrát do roka.

Zaslané príspevky v rubrike *Štúdie* sú anonymne posudzované dvomi nezávislými recenzentmi a konečné rozhodnutie o publikácii všetkých zaslaných príspevkov je v kompetencii redakčnej rady. Orientačný čas recenzie je jeden mesiac. Články prechádzajú jazykovou korektúrou.

Uzávierka na prijímanie štúdií do časopisu má tieto pravidlá: do 15. januára sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v 1. čísle; do 15. marca sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v druhom čísle; do 15. júna sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v 3. čísle a do 15. septembra sa prijímajú príspevky uverejnené v 4. čísle.

Príspevky do rubriky *Informácie* je možné posielat' priebežne, pričom budú uverejnené v najbližšom čísle.

Časopis *Duševné vlastníctvo* aktuálne prijíma autorské príspevky na rok 2022. Prosíme autorov o dodržiavanie nasledujúcich požiadaviek:

1. Rukopis zasielajte na casopisDV@indprop.gov.sk. Vzor úpravy príspevkov je k dispozícii na rovnakej adrese na požiadanie.
2. Odporúčaný rozsah strán štúdie je 10 až 30 normostrán, v rubrike *Informácie* je odporúčaný rozsah 5 až 10 normostrán.
3. K autorskému článku je potrebné pripojiť abstrakt (10 až 20 riadkov) a kľúčové slová (5 až 8) v slovenskom aj anglickom jazyku.
4. Pod názov článku uveďte meno, zaradenie, pracovisko, presnú adresu a emailový kontakt na autora.
5. Odkazy (citácie, parafrázy) na literatúru uvádzajte v poznámke pod čiarou. Na konci článku uveďte zoznam literatúry. Komentáre v texte sa uvádzajú rovnako v poznámke pod čiarou.
6. Významné pasáže v texte zvýraznite hrubým písmom (boldom). V záujme prehľadnosti je vhodné členiť články do kapitol.
7. Nevyžiadané rukopisy sa autorom nevracajú späť.
8. Autorský rukopis je v prípade uverejnenia v časopise honorovaný.

Detailné informácie týkajúce sa publikačného procesu, štruktúry, formálnych náležitostí príspevkov, recenzného konania a autorských práv sú dostupné na vyžiadanie na emailovej adrese casopisDV@indprop.gov.sk



Autentickosť je večná...

Počas jednej búrkovej noci rádiostanica v Screntone zachytila v éteri ľudský hlas: „**Počujete ma? Počujete ma? Počuje ma niekto?**“ Boli to Murgašove slová. Práve prenos ľudského hlasu z roku 1905 sa stal základom rozhlasového vysielania, ktorého princípy sa využívajú dodnes. Jozef Murgaš bol vynálezca a priekopník bezdrôtovej komunikácie, ktorý si patentmi získal uznanie celého sveta.

Bol jeden z mnohých, ktorí ponúkli svetu vynález uľahčujúci život bežných ľudí. V histórii, ale aj v blízkom okolí nájdeme množstvo vynálezov či „zlepšovákov“, ktoré nám zanechali predkovia. Tieto hodnoty dnes nazývame inovácie. Ľudia neustále hnaní túžbou uľahčiť a zjednodušiť si život prichádzali s novými nápadi. Niektoré z nich ostali na papieri, iné využívame dodnes. Ostávajú ľudstvu a tvoria duševné vlastníctvo. Myšlienka a nápad zostávajú jedinečné až do chvíle, kým nie sú prekonané lepším nápadom či ideou.

Autentickosť je večná. Autentickosť v zmysle originality, unikátnosti a hodnovernosti. Je nesmierne dôležité propagovať ochranu výnimočných myšlienok, ak nechceme, aby slová vynálezcu zazneli prvýkrát spoza hraníc tak, ako to bolo v prípade Jozefa Murgaša. Odliv mozgov predstavuje jednu z najväčších výziev pre slovenskú spoločnosť.

Banská Bystrica autentickou jednoznačne je! Snúbi sa v nej prepojenie minulosti, súvisiacej s baníctvom a inováciami s ním spojenými, so súčasnosťou, kedy sa z kultúrneho centra regiónu stalo miesto združujúce výnimočných kreatívnych ľudí uvedomujúcich si dôležitosť ochrany výsledkov tvorivej ľudskej činnosti. Práve preto sme sa rozhodli projekt Autentické mesto v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo spustiť v Banskej Bystrici, s ktorou sa spája napr. Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť, Špania Do-

lina, Medený Hámor, textilný závod Slovenka, Harmanecké papierne a mnohé ďalšie podniky.

Cieľom projektu je okrem podpory kreativity aj boj s falšovaným tovarom. Trestná činnosť vyplývajúca z porušovania práv duševného vlastníctva nie je bez ekonomických, ale ani ľudských obetí. Falšovanie v kľúčových hospodárskych odvetviach spôsobí ročne škodu vo výške 83 miliárd eur a viac ako 600 tisíc stratených pracovných miest. Falšujú sa najmä farmaceutiká, ochranné pomôcky, náhradné diely, kozmetika či detské hračky.

Hoci vymáhanie práv duševného vlastníctva je úlohou kolegov z colných úradov, Finančnej správy SR a v neposlednom rade súdov, je nesmierne dôležité, aby v spoločnosti samotní občania netolerovali prítomnosť falšovaného tovaru.

Naším dlhodobým cieľom je zvýšiť povedomie o duševnom vlastníctve a posilniť ochranu práv, ktoré sú dôležité pri vytváraní kvalitných a udržateľných pracovných miest nevyhnutných na zotavenie sa zo súčasnej zdravotnej a hospodárskej krízy. Držme si palce, aby sa nám to darilo aj naďalej!

P. S. Vážení čitatelia, želám vám, aby vás pod vianočným stromčekom čakal práve originálny a autentický darček!

Matúš Medvec
predseda ÚPV SR

3 Editoriál

(Medvec, M.)

ŠTÚDIE

6 Licencovanie softvéru

(Ondrovičová K., Pivoda R., Kúdelíková K., Švejda J.)

18 Obranné a sériové ochranné známky v zemích anglo-americké a smíšené právní tradice

(Adlerová, E.)

25 Niekoľko postrehov z praxe ohľadom koexistencie európskeho režimu ochranných známok a režimov na úrovni členských štátov EÚ a Beneluxu

(Stec, A.)

KOMENTÁRE

35 Usmernenia Európskej komisie k článku 17 vyvolali nové otázky

(Topľanská, L.)

39 2021: Champagner sorbet stáhněte z prodeje, protože Champagne netvoří podstatnou složku produktu ... ale on už se stejně neprodával ...
(Černý, M.)

44 2021: Rozsudek Soudního dvora C-490/19 Morbier – zásah do chráněného označení napodobením vzhledu výrobku bez výslovného uvedení samotného označení; referenční prvek a rozlišovací vlastnost
(Černý, M.)

52 Informace ze světa označení původu a zeměpisných označení: První sady unijních označení k mezinárodní ochraně podle Ženevského aktu
(Černý, M.)

56 Ochrana označení původu a zeměpisných označení potravin
(Rybníkář, S.)

62 Aktuálně z autorského práva
(Bednárik, R., Slovák, J.)

OBSAH ▲ ▼ CONTENTS

3 Editorial

(Medvec, M.)

STUDIES

6 Software Licencing

(Ondrovičová K., Pivoda R., Kúdelíková K., Švejda J.)

18 Defensive and Series Trademarks in Countries of The Anglo-American and Mixed Legal Tradition

(Adlerová, E.)

25 Some Practical Observations on the Coexistence of the European Trademark Regime and the Regimes at the Level of the EU Member States and in The Benelux

(Stec, A.)

COMMENTARIES

35 Guidance of the European Commission Raised New Questions

(Topľanská, L.)

39 2021: Withdraw Champagner Sorbet from Sale because Champagne Wine is not an Essential Component of the Product... but it was no Longer Sold...
(Černý, M.)

44 2021: Judgment of the Court of Justice C-490/19 Morbier – Interference with a Protected Denomination by Imitating the Appearance of a Product without Expressly Mentioning the Protected Denomination itself; Reference Element and Distinguishing Feature
(Černý, M.)

52 Information from the World of Designations of Origin and Geographical Indications: The First Sets of EU Designations and Indications for International Protection under the Geneva Act
(Černý, M.)

56 Protection of Designations of Origins and Geographical Indications of Foodstuffs
(Rybníkář, S.)

- | | |
|--|---|
| <p>65 Z galérie tvorcov
<i>(Spišiaková, L.)</i></p> <p>68 Spektrum dobrých nápadov a riešení
Slovenské mestá, ktoré patria inovátorom
<i>(Spišiaková, L.)</i></p> <p>70 Zaujalo nás
Zemepisné označenia a označenia pôvodu výrobkov
<i>(Oravcová, J.)</i></p> <p>74 Finančná správa SR
Kriminálny úrad Finančnej správy</p> <p>75 Z rozhodnutí ÚPV SR
Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1296-2016/-II-23-2021 zo 17. 3. 2021
<i>(Ďuriančíková, Z.)</i></p> <p>Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1978-2019/-II-27-2021 z 29. 3. 2021
<i>(Ďuriančíková, Z.)</i></p> | <p>Rozhodnutie POZ 2719-2019/N-50-2021 z 12. 5. 2021
<i>(Risková, J.)</i></p> <p>82 Z rozhodnutí centra ADR
Rozhodnutie 4/2018 zo 6. augusta 2018
Rozhodnutie 3/2018 zo 20. júna 2018</p> <p>86 Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ
Rozsudok v spojených veciach C-682/18 YouTube a C-683/18
Rozsudok vo veci C-597/19</p> <p>90 Správy
Správy z ÚPV
Správy z WIPO
Správy z EPO
Správy z EUIPO</p> <p>94 Nové publikácie</p> <p>96 Z obsahov vybraných časopisov</p> |
|--|---|

OBSAH ▲ ▼ CONTENTS

- | | |
|---|--|
| <p>62 Currently from Copyright
<i>(Bednárík, R., Slovák, J.)</i></p> <p>65 From the Gallery of Creators
<i>(Spišiaková, L.)</i></p> <p>68 Spectrum of Useful Ideas and Solutions
Slovak Cities that Belong to Investors
<i>(Spišiaková, L.)</i></p> <p>70 Story that Caught our Eye
Designation Of Origin and Geographical Indications
<i>(Oravcová, J.)</i></p> <p>74 Financial Administration of the SR
Financial Administration Criminal Office</p> <p>75 Issues from Decision of the IPO SR
Decision of the President of the Office 1296-2016/-II-23-2021.17. 3. 2021
<i>(Ďuriančíková, Z.)</i></p> <p>Decision of the President of the Office POZ 1978-2019/-II-27-2021.29. 3. 2021
<i>(Ďuriančíková, Z.)</i></p> | <p>Decision POZ 2719-2019/N-50-2021 z 12. 5. 2021
<i>(Risková, J.)</i></p> <p>82 Issues from Decisions of the Domain Name ADR
Decision 4/2018. 6. August 2018
Decision 3/2018. 20. Jun 2018</p> <p>86 Issues from Decision of the Court of Justice of the EU
Judgement in Case C-682/18 YouTube and C-683/18
Judgement in Case C-597/19</p> <p>90 News
News from IPO SR
News from WIPO
News from the EPO
News from the EUIPO</p> <p>94 New Publications</p> <p>96 Tables of Contents of Selected Journals</p> |
|---|--|

Licencovanie softvéru

Software Licencing

Katarína ONDROVIČOVÁ, Radomír PIVODA, Kristina KŮDELÍKOVÁ, Jiří ŠVEJDA¹

ABSTRAKT

Problematika softvérových licencií sa neustále vyvíja o nové druhy licencií a nové spôsoby distribúcie softvéru. Aj napriek súčasnej zjavnej popularite cloud computingu a modelu software as a service sa v praxi aj naďalej budeme stretávať s kombináciou „tradičných“ typov softvérových licencií, ktoré budú zodpovedať potrebám jednotlivých užívateľov. Článok predkladá základný prehľad problematiky licencovania softvéru a právnych aspektov vývoja softvéru a opisuje typy licencií k softvéru s príkladmi výhod a nevýhod jednotlivých licenčných typov pre poskytovateľa a nadobúdateľa licencie. Porovnaním týchto základných licenčných typov dochádzame k záveru, že správna voľba licenčného typu závisí od množstva kritérií, tak z pohľadu funkčnosti a bezpečnosti softvéru, ako aj z pohľadu maximalizácie zisku poskytovateľa licencie. Vývoj v tejto oblasti nie je možné jednoznačne predikovať a bude závisieť aj od vývoja technológií, ktoré budú softvér na svoju činnosť využívať, ako sú technológie internetu vecí alebo umelej inteligencie.

ABSTRACT

The topic of software licencing is constantly evolving with new types of licenses and new ways of software distribution. Despite the current apparent popularity of cloud computing and software as a service model, in practice we will continue to encounter a mix of „traditional“ types of software licenses meeting the needs of individual users. This article provides a basic overview of the software licencing topic and legal aspects of software development and describes the types of software licenses with examples of the advantages and disadvantages of each license type for licensor and licensee. Comparing these basic license types, we concluded that the correct selection of license type depends on a many criteria, in terms of software functionality and security and as well as in terms of maximizing the licensor's profit. Developments in this area cannot be clearly predicted and will also depend on the development of technologies that will use the software to operate, such as internet of things or AI technologies.

Kľúčové slová

počítačový program, softvér, licencia, licenčná zmluva, cloud computing, SaaS, druhotné softvérové licencie, open source softvér, proprietárny softvér, vendor lock-in

Key words

computer program, software, license, license agreement, cloud computing, SaaS, used software licenses, exhaustion of IP rights, open source software, proprietary software, vendor lock-in

Úvod

Voľba správneho licenčného typu môže byť rozhodujúca pre úspech alebo neúspech novovytváraného a ponúkaného počítačového programu. Túto voľbu musí „výrobca“ softvéru urobiť už na samotnom začiatku vývoja a táto voľba tiež zásadným spôsobom ovplyvňuje vývoj. Samotným vhodným výberom licenčného typu a spôsobu distribúcie softvéru ale otázka licencovania softvéru nekončí. Okrem

správne zvoleného typu je nutné konkrétne licenčné podmienky tiež správne nastaviť. Orientácia v základných typoch licencií je pre výrobcu softvéru nevyhnutná, no nemusí byť úplne postačujúca a v tomto neustále sa vyvíjajúcom odvetví je vhodné sa poradiť s odborníkmi. Tento článok sa zamýšľa nad jednotlivými typmi licencií a ukazuje niektoré výhody a nevýhody, ktoré je odporúčané pri voľbe správneho licenčného typu zohľadniť.

¹ JUDr. Katarína Ondrovičová, Senior Associate v Bird & Bird, s. r. o., advokátska kancelária, Apollo Business Center II, Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovensko, 00421917128291, katarina.ondrovicova@twobirds.com;
 Mgr. Radomír Pivoda, Associate v Bird & Bird, s. r. o., advokátní kancelář, Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, 00420226030500, radomir.pivoda@twobirds.com;
 Mgr. Kristina Kůdelíková, Junior Associate v Bird & Bird, s. r. o., advokátní kancelář, Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, 00420226030500, kristina.kudelikova@twobirds.com;
 Mgr. Jiří Švejda, Junior Associate v Bird & Bird, s. r. o., advokátní kancelář, Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, 00420226030500, jiri.svejda@twobirds.com.

1 Počítačový program ako predmet autorsko-právnej ochrany

Problematika licencovania softvéru je pomerne široká, a preto predtým, ako sa jej začneme hlbšie venovať, je potrebné si vyjasniť základné pojmy. **Základná právna úprava podľa právneho poriadku Slovenskej republiky sa odvíja z Autorského zákona** č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov² (ďalej Autorský zákon alebo AZ).

Samotný pojem „softvér“ sa v Autorskom zákone nevyskytuje, zákon používa **pojem počítačový program** a v § 87 ods. 1 uvádza jeho zákonnú definíciu takto: „Počítačový program, ktorým je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení, je chránený podľa tohto zákona, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom jeho rozhrania, nie sú chránené podľa tohto zákona.“

Z tejto legálnej definície vieme odvodiť jednak pozitívne, ako aj negatívne pojmové vymedzenie počítačového programu. Za počítačový program sa teda považuje súbor príkazov a inštrukcií, bez ohľadu na ich formu, ktoré sú použité priamo alebo nepriamo v počítači, či inom obdobnom technickom zariadení. V súčasnej dobe môže byť takýmto zariadením nielen telefón či hodinky, ale napríklad aj chladnička, požiarny hlásič alebo hračka. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené ako tzv. zdrojový kód (source code) v niektorom z programovacích jazykov alebo ako strojový kód (object code alebo machine code) v podobe binárneho kódu jednotiek a núl.

Nato, aby počítačový program požíval autorskoprávnu ochranu, je nevyhnutné, aby spĺňal ďalší pojmový znak, a to tzv. **pôvodnosť**, t. j. bol výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Toto kritérium stanovené v Autorskom zákone je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov³ (ďalej smernica 2009/24/ES), ktorá výslovne stanovuje (čl. 1 ods. 3): „Počítačový program je chránený, ak je pôvodný v tom zmysle, že je autorovým vlastným duševným výtvorom. Žiadne iné kritériá na určenie ochrany sa nepoužijú.“ Na rozdiel od ostatných autorských diel sa pri počítačovom programe nevyžaduje splnenie znaku jedinečnosti, a teda predmetom autorsko-právnej ochrany môže byť počítačový program aj v prípade, že existuje (alebo bude vytvorený) podobný počítačový program alebo program s podobnými či dokonca rovnakými funkcionalitami, ak bude výsledkom kreatívnej činnosti autora.

Pristavíme sa ešte pri pojme autor, v zmysle Autorského zákona môže byť autorom (§ 13 ods. 1) len fyzická osoba, a teda v prípade, že počítačový program bude spĺňať ostatné znaky uvedené v zákone, ale vytvoril by ho napr. systém umelej inteligencie, takto vytvorený program nebude predmetom autorsko-právnej ochrany v zmysle platného Autorského zákona ako autorské dielo (čo však nevylučuje, že by mohli prichádzať do úvahy iné spôsoby ochrany).

Rovnako ako počítačový program bude chránený podkladový materiál, ktorý bol použitý na jeho vytvorenie, napríklad systémový dizajn alebo dokumenty softvérovej architektúry. Autorský zákon zhodne so smernicou 2009/24/ES chráni tiež podkladové materiály použité na jeho vytvorenie.

Môžeme zhrnúť, že do pozitívneho pojmového vymedzenia počítačového programu patrí: **zdrojový a strojový kód a podkladové materiály** (prípravný koncepčný materiál) použité na jeho vytvorenie.

Autorský zákon explicitne vylučuje spod ochrany samotné myšlienky a princípy, na ktorých sú založené prvky počítačového programu. Uvedené však opäť nevylučuje, že by tieto mohli byť inak chránené, napr. ako obchodné tajomstvo. Vylúčenie myšlienok a princíпов spod autorsko-právnej ochrany je v súlade so smernicou 2009/24/ES, ako aj so všeobecne formulovanými výlukami spod autorsko-právnej ochrany podľa § 5 Autorského zákona.

Pre úplnosť pokladáme za vhodné spomenúť, že pojmy počítačový program a softvér nie sú totožné, najmä pokiaľ ide o technický význam týchto pojmov. Softvér je obvykle chápaný v širšom význame, napr. ako programové vybavenie počítača, a v najširšom význame môže zahŕňať tiež dáta, databázy a pod. Kým pojem počítačový program je definovaný priamo v Autorskom zákone, iné právne predpisy používajú pojem softvér, napr. zákon o dani z príjmov v §13a (ako synonymum pre počítačový program); zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., vyhláška č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

Vzhľadom na to, že rozdiely medzi pojmi softvér a počítačový program sú minimálne a v praxi sú obidva pojmy častokrát používané ako synonymá, budeme aj my na účely tohto článku ďalej používať tieto pojmy ako synonymá a v súvislosti s licencovaním softvéru sa bude mať na mysli softvér spĺňajúci pojmové znaky počítačového programu v zmysle Autorského zákona.

K pojmom softvér a počítačový program ešte na záver tohto teoretického úvodu uvádzame, že v praxi sa rozlišuje tzv. proprietárny, voľný a otvorený softvér.

Pod pojmom **proprietárny softvér** sa obvykle označuje softvér, s ktorým sa spájajú obmedzenia na jeho používanie a kopírovanie, obvykle stanovené nositeľom autorských práv (označovaným niekedy ako „výrobca“ softvéru).

² Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

³ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23.4.2009 o právnej ochrane počítačových programov.

V praxi je teda proprietárny softvér taký, ku ktorému majú právne práva vykonáva obvykle nejaká spoločnosť a právo na jeho používanie spravidla udeľuje za presne stanovených licenčných podmienok.

Od proprietárneho softvéru sa odlišuje tzv. **voľný (free) softvér**. „Free“ neznamená zadarmo, ale označuje slobodu, ktoré sa s týmto softvérom spájajú (slobodu spustiť program na akýkoľvek účel, slobodu študovať a upravovať program, slobodu kopírovať program, slobodu vylepšiť program a poskytnúť vylepšenie verejnosti, aby bolo na úžitok celej spoločnosti).

Tzv. otvorený softvér (**open source software**) je softvér s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že je dostupný a je dovolené ho meniť. Príkladom takéhoto softvéru je Mozilla Firefox alebo Linux. Keďže slobodný a otvorený softvér majú celý rad spoločných znakov, niekedy sa spoločne označujú pod skratkou „FOSS“ (Free and Open Source Software).

Iné delenie softvéru, s ktorým sa možno stretnúť napr. pri zhotovovaní veľkých informačných systémov, je delenie na hotové **softvérové produkty** (niekedy označované tiež ako „krabicový“ softvér) a tzv. **softvér vyhotovený na zákazku** (bespoke alebo customized software). Povaha softvéru bude mať tiež vplyv na samotné licenčné podmienky, ktoré je potrebné pri hotových softvérových produktoch spravidla akceptovať tak, ako sú (bez možnosti ich negovania alebo úpravy), kým pri softvéri zhotovenom na zákazku objednávateľ diela obsahujúceho takýto softvér obvykle licenčné podmienky k dodávateľom diskutuje a negociuje alebo v prípadoch verejných zákaziek sám stanovuje, aké licenčné podmienky bude v zmluve uzavreť cez verejné obstarávanie požadovať.

2 Licencia a náležitosti licenčnej zmluvy

Pojem licencia pochádza z latinčiny zo slova licere – dovoliť. V takomto význame ako povolenie na určitú činnosť alebo súhlas so zásahom do určitých práv sa používa vo viacerých právnych predpisoch a odvetviach. Autorský zákon tento pojem používa v § 65 ods. 1 takto: „Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len **licencia**).“ Zákon zavádza legislatívnu skratku a v autorsko-právnom význame sa pod pojmom licencia rozumie súhlas na použitie diela. Výraz „**použitie diela**“ je tiež potrebné chápať v autorsko-právnom význame ako použitie v zmysle § 19 ods. 4 AZ. Z uvedeného je zrejmé, že pojem licencia nie je totožný s pojmom licenčná zmluva, licenčná zmluva je širší pojem, ktorý zahŕňa nielen licenciu, ale obsahuje aj ďalšie náležitosti – vyžadované zákonom (podstatné náležitosti), ako aj náležitosti dohodnuté zmluvnými stranami.

Na licenčnú zmluvu týkajúcu sa softvéru sa bude aplikovať právna úprava podľa Autorského zákona a táto úprava

sa použije aj na vzťahy, v ktorých vystupujú podnikatelia, nakoľko právna úprava licenčnej zmluvy obsiahnutá v obchodnom zákonníku sa týka predmetov priemyselného vlastníctva. Kým úprava v obchodnom zákonníku je (s výnimkou úvodných ustanovení) dispozitívna, úprava v Autorskom zákone je založená na viacerých kogentných ustanoveniach, od ktorých sa strany nemôžu odchýliť.⁴

Náležitosti licenčnej zmluvy sú upravené priamo v Autorskom zákone, § 65 ods. 1, druhá veta: „Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.“

2.1 Dielo, softvérové dielo

K podstatným náležitostiam licenčnej zmluvy patrí vymedzenie zmluvných strán, vymedzenie diela a súhlas autora na použitie diela. Správne a jednoznačné **vymedzenie diela** je kľúčové, nakoľko práve k dielu, ako je vymedzené v zmluve, sa udeľuje súhlas na použitie.

Pri licenciách k hotovým tzv. softvérovým produktom býva dielo častokrát vymedzené názvom softvéru, príp. číslom verzie a obvykle nedochádza k nejasnostiam. Dôležité je pamätať tiež na to, či sa licencia udeľuje tiež k následným verziám softvéru alebo (s čím sa možno stretnúť častejšie) k ďalšej verzii softvéru sa vyžaduje udelenie novej licencie.

Pri softvéri vytvorenom na zákazku môže byť takisto dielo vymedzené názvom, na ktorom sa strany dohodnú v zmluve, príp. zmluvné strany vymedzia dielo jeho technikou špecifikáciou a požadovanou funkcionalitou určenou napr. v prílohách k zmluve. V takýchto prípadoch sa obvykle neuzatvára samostatná licenčná zmluva, ale licenčná zmluva býva súčasťou zmluvy o dielo (príp. inej nepomenovanej zmluvy, na základe ktorej dodávateľ vytvorí dielo, príp. informačný systém, ktorého súčasťou je tiež softvér zhotovený na zákazku, príp. iné autorské diela).

Pri zhotovení komplexných softvérových diel býva výsledné zhotovené dielo častokrát kombináciou softvéru, ktorý má rôzny charakter – jednak môže ísť o softvér existujúci už pred uzavretím zmluvy (napr. operačný alebo systémový softvér, príp. iné softvérové produkty, ktoré sa následne „customizujú“ – nastavujú sa im rôzne parametre a funkcionality podľa požiadaviek a potrieb zákazníka) a softvér vytvorený v rámci plnenia zmluvy, príp. k vytvoreniu výsledného diela sa môže použiť tiež tzv. open source software. V takýchto prípadoch komplexných softvérových diel je potrebné, aby **zmluva zohľadnila rôzny charakter dodávaného softvéru a rôzny právny režim, ktorý sa k nim viaže**. K jednotlivým počítačovým programom sa v praxi budú viazať rôzne licenčné podmienky a zmluva o vytvorení takéhoto softvéru bude spravidla obsahovať viaceré rôzne licenčné zmluvy. Hotové softvérové produkty,

4 ADAMOŤOVÁ, Z., HAZUCHA, B. 2018. *Autorský zákon. Komentár*. Bratislava: C. H. Beck, 2018. s. 470. ISBN 9788089603589.

ktoré existovali pred uzavretím zmluvy (v IT zmluvách sa možno stretnúť so širším výrazom „background intellectual property“), budú obvykle poskytované za podmienok stanovených nositeľom majetkových autorských práv (v praxi je často používaný pojem „výrobca softvéru“), ktorým je obvykle iný subjekt ako dodávateľ (zhotoviteľ) komplexného softvérového diela, ktorý ho zhotovuje na zákazku podľa zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy. Takýto zhotoviteľ diela obvykle hotový softvér (v praxi často označovaný tiež ako „softvér tretích strán“) získal za určitých zmluvných (licenčných) podmienok stanovených jeho „výrobcom“, a teda môže ho poskytovať ďalším subjektom len v súlade s týmito licenčnými podmienkami, ktorými je viazaný. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k porušeniu práv duševného vlastníctva takýchto tretích osôb (tzv. výrobcu softvéru). Preto pri koncipovaní licenčných podmienok, ktoré bývajú zahrnuté napr. v zmluve o dielo, je potrebné rozlišovať, z akého softvéru bude komplexné dielo tvorené.

Softvér vyhotovený na zákazku v rámci plnenia zmluvy a softvér vyhotovený „mimo“ plnenia zmluvy bude obvykle mať stanovené rôzne spôsoby použitia diela. Kým pre softvér vyhotovený v rámci plnenia zmluvy nebude zmluvná voľnosť zhotoviteľa a objednávateľa v zásade obmedzená, pre softvér tretích strán bude zmluvná voľnosť obmedzená zásadou *nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet*. Zhotoviteľ teda bude môcť k takému softvéru udeliť len takú licenciu, ktorá je v súlade s licenčnými podmienkami stanovenými jeho „výrobcom“. V praxi sa tiež stáva, že licenčná zmluva s takou tretou stranou nemusí byť uzavretá medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ale licenčná zmluva sa uzatvára priamo medzi objednávateľom a tretou stranou – tzv. „výrobcom“ hotových softvérových produktov na základe „odkliknutia“ súhlasu s licenčnými podmienkami (tzv. „click-wrap“ alebo „browse wrap“). Takáto licenčná zmluva sa spravidla riadi právom štátu, ktorý je uvedený v takých licenčných podmienkach a nie našim Autorským zákonom. Pri takýchto situáciách je vhodné pamätať na to, či tento „klik“ (odsúhlasenie licenčných podmienok výrobcu) uskutoční objednávateľ, alebo v jeho mene (napr. pri inštalácii) zhotoviteľ, pričom ak má v zmysle licenčných podmienok „výrobcu“ vzniknúť licenčná zmluva medzi „výrobcom“ a objednávateľom, v takom prípade by objednávateľ mal v zmluve tiež splnomocniť zhotoviteľa na odsúhlasenie licenčných podmienok výrobcu v mene objednávateľa.

Zmluvná voľnosť zhotoviteľa a objednávateľa bude čiastočne obmedzená tiež, ak na zhotovenie diela bol použitý nejaký open source software (OSS), ku ktorému sa viaže tzv. copyleft licencia. Táto licencia síce umožňuje open source softvér meniť, ale odvodené dielo musí so sebou niesť rovnaké licenčné podmienky ako OSS použitý na jeho zhotovenie.

Vzhľadom na rôzne právne režimy – rôzne licenčné podmienky, ktoré sa môžu viazať na rôzny softvér použitý pri zhotovení diela (systému), je potrebné sa už pri koncipovaní zmluvy zamyslieť nad tým, aké rôzne autorské diela tvoria zhotovovaný systém a akú majú povahu (proprietárny

softvér tretích strán, open source softvér, softvér zhotovený v rámci plnenia zmluvy atď.) a následne licenčnú zmluvu (licenčné ujednanie) koncipovať s ohľadom na to a prípadné obmedzenia zmluvných strán. Samozrejme, že problematika autorských diel tvoriacich informačný systém je oveľa širšia, keďže tento môže zahŕňať aj iné autorské diela ako počítačové programy (napr. databázy, príp. dokumenty, ktoré sú autorským dielom), ale na účely tohto článku sme uviedli len príklady týkajúce sa počítačových programov.

2.2 Zmluvné strany, poskytovateľ a nadobúdateľ licencie, sublicencie

K podstatným náležitostiam licenčnej zmluvy patrí pochopiteľne tiež určenie zmluvných strán. Tu podotýkame, že vo vzťahu k subjektu, ktorý licenciu udeľuje, Autorský zákon nepoužíva pojem „poskytovateľ licencie“ (tento pojem je výslovne použitý v obchodnom zákonníku a licenčnej zmluve na predmety priemyselného vlastníctva), ale používa pojem „autor“, pričom podľa § 74 AZ, ak majetkové práva vykonáva iná osoba, ustanovenia o licenčnej zmluve sa uplatnia primerane. Z toho vyplýva, že v súvislosti s licenčnou zmluvou sa pojem autor chápe v širšom význame a rozumie sa ním **nositeľ práv podľa §13 ods. 4 AZ**.

Podľa par. 13 ods. 4 AZ: „Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú aj na jeho dedičov, na osobu, ktorá je nadobúdateľom výhradnej licencie podľa § 70 ods. 2 v rozsahu nadobudnutej výhradnej licencie, a na osobu, ktorá vykonáva majetkové práva autora na základe tohto zákona (ďalej len „nositeľ práv“), ak z ich povahy nevyplýva iné.“

V praxi tak licenčnú zmluvu k softvérovým dielam nebude obvykle uzatvárať autor (ktorým sa v užšom význame rozumie len fyzická osoba, ktorá svojou tvorivou duševnou činnosťou dielo vytvorila), ale **nositeľ majetkových autorských práv**. Takýmto nositeľom môže byť napr. zamestnávateľ, ak bolo dielo vytvorené osobami v pracovnom pomere, čo sa vzťahuje aj na počítačové programy. Vzhľadom na to, že licenčnú zmluvu obvykle neuzatvára autor (v užšom význame fyzickej osoby, ktorá dielo vytvorila), budeme na účely tohto článku ďalej používať pojem „**poskytovateľ licencie**“.

Poskytovateľom licencie môže byť tiež subjekt, na ktorý bola licencia postúpená – postupník. Vzhľadom na to, že pri postúpení práv postupca práva, ktoré postupuje, stráca, postúpenie licencie v praxi nebýva časté. Oveľa častejšie sa možno stretnúť s tzv. sublicencovaním softvéru, kedy pôvodný nadobúdateľ licencie je oprávnený ďalej poskytovať súhlas na použitie diela (vo vymedzenom rozsahu) ďalším subjektom a sám právo dielo používať nestráca. Sublicencovanie je možné len so súhlasom poskytovateľa licencie, pričom tento súhlas môže byť udelený vopred (dohodnutý v licenčnej zmluve) alebo môže byť udelený aj následne. Pri softvéri zhotovenom na zákazku si objednávateľia často vymieňajú možnosť udelenia sublicencie priamo v licenčnej zmluve, napr. na svoje pridružené a dcérske spoločnosti. Ak toto nebolo dohodnuté priamo v pôvodne uzavretej licenčnej zmluve, môže byť súhlas na sublicencovanie

udelený dodatkom alebo aj jednostranným úkonom príslušného nositeľa majetkových práv.

Zákon síce nevyžaduje, aby možnosť sublicencovania bola dohodnutá písomne (okrem výhradných licencií), ale na zamedzenie neskorších sporov odporúčame, aby súhlas na sublicencovanie bol udelený písomne a tiež je vhodné, aby bolo bližšie špecifikované, na aké použitie sa vzťahuje. Sublicenčná zmluva musí byť uzavretá písomne vždy, ak je aj licenčná zmluva uzavretá písomne.

2.3 Použitie diela a ďalšie náležitosti licenčnej zmluvy

Okrem určenia diela a označenia zmluvných strán by mal byť v licenčnej zmluve uvedený tiež spôsob použitia diela, na ktorý autor (resp. poskytovateľ licencie) udeľuje súhlas.

Spôsob použitia diela nie je podstatnou náležitosťou zmluvy, ktorej nedostatok by mohol spôsobiť jej neplatnosť. Ak spôsob použitia nie je v licenčnej zmluve výslovne uvedený, podľa § 66 ods. 1 AZ: „... platí, že licencia je udelená na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.“ Ak zmluvné strany do zmluvy uviedli, na aký účel zmluvu uzatvárajú, potom sa môžu na tento účel odvolať a argumentovať, aký spôsob použitia je podľa ich názoru nevyhnutný na dosiahnutie tohto účelu. V praxi toto môže priniesť rôzne sporné situácie pri výklade, aký spôsob je nevyhnutný na naplnenie účelu zmluvy, príp. dokonca spor o tom, aký je účel zmluvy. Ak sa chcú strany vyhnúť takýmto sporom, je vhodné, ak jednotlivé spôsoby použitia diela upravujú priamo v licenčnej zmluve.

Pod výrazom „**spôsob použitia**“ rozumieme použitie v autorsko-právnom význame, t. j. použitie niektorým zo spôsobov uvedených v § 19 ods. 4 Autorského zákona. V súvislosti s použitím diela pokladáme za vhodné citovať z komentára Z. Adamovej k autorskému zákonu⁵: „Použitie diela v autorsko-právnom zmysle je preto treba vykladať zúžene ako použitia demonštratívne vymenované v § 19 ods. 4 a akékoľvek činnosti, ktoré sú im obdobné a boli neskôr umožnené technologickým pokrokom. Tu je potrebné brať do ohľadu aj skutočnosť, že zákonodarca už zahrnul všetky hospodársky významné spôsoby použitia diela v demonštratívnom vymedzení použitia diela v čase prijatia Autorského zákona. Spôsoby použitia diela, ktoré boli všeobecne známe už v čase prijatia Autorského zákona a neboli výslovne uvedené medzi spôsobmi použitia diela v zákone, sa nepovažujú za použitie diela v autorsko-právnom zmysle. Flexibilita definície použitia diela sa tak vzťahuje len na nové spôsoby použitia diela, ktoré sú obdobné už existujúcim spôsobom použitia diela a nemohli byť zahrnuté do vymedzenia použitia diela v čase prijatia Autorského zákona.“

Z cit. znenia je zrejmé, že tak, ako pojem použitie (v autorsko-právnom význame) nezahŕňa sledovanie filmu

(audiovizuálneho diela) konečným užívateľom na súkromné účely⁶, obdobne ani pristupovanie na diaľku k softvéru prevádzkovanému na infraštruktúre poskytovateľa cloudových služieb (SaaS) nebude spadať pod definíciu výrazu „použitie diela“.

V súvislosti so softvérom prichádza najčastejšie k použitiu diela formou **vyhotovenia rozmnoženiny, verejného rozširovania originálu alebo rozmnoženiny**. Do úvahy prichádza tiež **spracovanie diela**, najmä v prípade potreby úpravy počítačových programov – napr. aplikačného programového vybavenia zhotoveného pre objednávateľa na zákazku. Pokiaľ si objednávateľ v rámci vyjednávania zmluvy s dodávateľom nedohodol možnosť vykonať zmeny tohto diela (spracovanie) sám alebo prostredníctvom tretích osôb, môže sa dostať do situácie označovanej ako **vendor lock-in**. Týmto termínom sa označuje situácia, kedy je objednávateľ viazaný výlučne na určitého dodávateľa, pričom k tejto situácii môže dôjsť z rôznych dôvodov. Jedným z nich môže byť aj nevhodne formulovaná licenčná zmluva, ktorá neumožňuje objednávateľovi zasahovať do dodaného diela (softvéru) a vykonať jeho zmeny a úpravy, právo vykonať zmeny je viazané výlučne na pôvodného dodávateľa (nositeľa majetkových autorských práv), ktorý objednávateľovi neudelil súhlas na použitie diela – spracovanie, úpravy a preklad zdrojového kódu do strojového a naopak. Aby objednávateľia takejto situácii predišli, je vhodné, aby licenčná zmluva medzi spôsobmi použitia upravovala právo objednávateľa zasahovať do diela, t. j. vykonať spracovanie diela⁷ a v prípade počítačových programov oprávňovala objednávateľa na preklad softvéru zo strojového kódu do zdrojového kódu a naopak. Zároveň je vhodné upraviť povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi zdrojové kódy vrátane súvisiacej podkladovej dokumentácie (ktorá, ako súčasť počítačového programu, je tiež predmetom autorsko-právnej ochrany). Pri formulovaní licenčnej zmluvy (licenčných ustanovení) je vhodné venovať aj týmto otázkam náležitú pozornosť.

Ako sme spomínali v časti o klasifikácii softvéru, pri softvéri zhotovenom na zákazku obvykle dodávateľia majú väčšiu flexibilitu pri vyjednávaní licenčnej zmluvy a príp. vedú určitým spôsobom akceptovať takéto zmluvné dojednania. Ale očakávať, že obdobná licencia (s právom zasahovať do softvéru a obdržať zdrojové kódy) bude udelená pri proprietárnom softvéri, resp. softvérových produktoch (ktoré neboli zhotovené v rámci vytvárania komplexného softvérového diela alebo sú samostatne obchodované), nie je úplne primerané. V tejto súvislosti je preto vhodné, aby licenčné ustanovenia pri vytváraní komplexných softvérových diel obsahovali také licenčné dojednania, ktoré stanovujú spôsob použitia nielen s ohľadom na potreby objednávateľa, ale zohľadnia aj samotnú povahu (druh) softvéru.

Pokiaľ ide o ďalšie náležitosti licenčnej zmluvy, tieto sú

5 ADAMOVÁ, Z., HAZUCHA, B. 2018. *Autorský zákon. Komentár*. Bratislava: C. H. Beck, 2018. s. 145. ISBN 9788089603589.

6 ADAMOVÁ, Z., HAZUCHA, B. 2018. *Autorský zákon. Komentár*. Bratislava: C. H. Beck, 2018. s. 145. ISBN 9788089603589.

7 Podľa § 8 AZ: „*Spracovaním diela je jeho adaptácia, preklad alebo iná úprava diela.*“ In: Zákon č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

upravené v § 65 ods. 1 AZ: „Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.“

Rozsah licencie môže byť neobmedzený alebo môže byť stanovené vecné alebo územné obmedzenie. Pri licenciách k softvéru je bežné, že niektoré softvérové licencie sú obmedzené územne, či už na územie Slovenskej republiky, príp. inak **územne obmedzené** (napr. sú uvedené konkrétne štáty), alebo sa uvádza, že licencia sa udeľuje celosvetovo. Najmä v prípadoch, ak je záujem na udelení licencie pre iný územný rozsah ako územie Slovenska, je vhodné územný rozsah v zmluve konkrétne upraviť, pretože inak sa uplatní dispozitívne ustanovenie, že licencia platí pre územie Slovenskej republiky (ak dotknutá strana nepreukáže, že z účelu zmluvy vyplýva, že územný rozsah licencie je iný).

Pri licencovaní softvéru sa často uplatňuje aj **vecné obmedzenie**, napr. na určitý počet užívateľov, alebo môže byť použitie softvéru viazané na určité zariadenie, alebo určitú skupinu užívateľov – napr. školské licencie len pre žiakov a študentov, alebo môže byť licencia obmedzená len na zamestnancov objednávateľa softvéru.

Ďalšou náležitosťou zmluvy je **určenie času – trvanie licencie**. Pri licenciách k softvérovým produktom, ku ktorým sú nositeľom majetkových práv zahraničné nadnárodné spoločnosti, sa možno stretnúť s výrazom, že sa udeľuje trvalá (perpetual alebo permanent) licencia. V našom právnom prostredí by tomuto výrazu skôr zodpovedalo udelenie licencie na dobu trvania majetkových autorských práv a s takýmto časovým určením doby trvania licencie sa možno často v licenčných zmluvách uzatváraných medzi slovenskými subjektmi stretnúť.

Obdobne ako pri rozsahu a spôsobe použitia diela aj určenie času trvania licencie nie je podstatnou náležitosťou zmluvy a v prípade, že v zmluve absentuje dohoda zmluvných strán o čase, uplatní sa dispozitívna úprava v § 68 AZ. V takom prípade strany budú musieť preukazovať, aká doba trvania licencie je pre dané dielo s ohľadom na spôsob jeho použitia a účel zmluvy obvyklá. Okrem toho sa môže uplatniť tiež obmedzenie, že táto doba je **najviac rok od udelenia licencie**. Strany častokrát mylne dobu trvania licencie v zmluve neuvádzajú v domnení, že ak dobu neurčia, bude licencia udelená na dobu neurčitú. V zmysle dispozitívnej úpravy podľa cit. ustanovenia by však licencia bola časovo obmedzená, a to na obdobie maximálne jedného roka. Vzhľadom na to je odporúčané, aby strany venovali pozornosť aj prípadnému časovému vymedzeniu licencie, resp. ak majú záujem na udelení licencie „trvalej“, je vhodné uviesť, že sa udeľuje na dobu trvania autorských majetkových práv k dielu.

Ďalšou z náležitostí licenčnej zmluvy je **dohoda o odmene za udelenie licencie**. V zásade platí, že autor (poskytovateľ licencie) má právo na odmenu za udelenie licencie, ale Autorský zákon nevyklučuje ani situáciu, aby sa zmluvné

strany dohodli na bezodplatnom poskytnutí licencie. Takúto dohodu o bezodplatnosti licencie by mali zmluvné strany výslovne v licenčnej zmluve uviesť, inak sa uplatní dispozitívne ustanovenie § 69 ods. 5 AZ, podľa ktorého: „Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, a ani nie je v licenčnej zmluve uvedené, že sa licencia udeľuje bezodplatne, a nevyplýva to ani z jej účelu, platí, že autor má právo na odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach.“

V praxi často zmluvné strany buď uvedú, že licencia sa udeľuje bezodplatne alebo najmä pri vývoji softvéru na základe zmluvy o dielo sa možno stretnúť s formuláciou, že cena licencie je zahrnutá v cene diela. Pri výbere vhodnej formulácie je odporúčané konzultovať tiež daňovú, resp. účtovnú stránku, keďže každá z týchto formulácií môže mať určité daňové alebo finančné implikácie.

Pokiaľ ide o samotnú **odmenu**, tá **môže byť určená rôznymi spôsobmi** počínajúc fixnou sumou za licencie, príp. stanovením licenčných poplatkov platených za určité obdobie alebo platených podľa počtu užívateľov. V praxi sa možno stretnúť aj s rôznymi kombináciami, napr. právo na používanie zo strany zákazníka (objedávateľa) je udelené bezodplatne, ale právo na udelenie sublicencie môže podliehať osobitnému súhlasu zo strany poskytovateľa a plateniu dodatočných licenčných poplatkov.

Autorský zákon upravuje tiež možnosť platenia odmeny v závislosti od príjmov alebo výnosov z licencie. Tento spôsob sa využíva napr. vo vzťahu k distribútorom softvéru, ktorí platia „výrobcom softvéru“ odmenu z výnosov stanovenú ako určitý podiel z tržieb. Pri tomto spôsobe platenia odmeny je vhodné dohodnúť si periodicitu predkladania účtovnej dokumentácie, inak sa uplatní dispozitívna úprava Autorského zákona, podľa ktorej také doklady budú predkladané raz ročne.

2.4 Výhradná a nevýhradná licencia, písomná forma

Medzi ďalšie pravidelné náležitosti licenčnej zmluvy patrí tiež dohoda o tom, či sa licencia udeľuje ako výhradná alebo nevýhradná.

Udelenie výhradnej licencie je jednou z výnimiek zo zásady bezformálnosti, nakoľko **výhradná licencia musí byť udelená v písomnej forme**. Výhradnosť musí byť výslovne v zmluve dohodnutá, pretože ak nie je v zmluve uvedené, že sa udeľuje výhradná licencia, platí, že je udelená nevýhradná licencia. Výhradnosť znamená, že autor (poskytovateľ licencie) je povinný sa zdržať sám používania diela (na daný spôsob, na aký udelil výhradnú licenciu) a zároveň na tento spôsob používania nesmie udeliť licenciu tretej osobe. Na druhú stranu, nadobúdateľ je povinný licenciu využívať (ak sa nedohodlo inak) a v prípade nevyužívania je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V praxi sa, napr. pri proprietárnych softvérových produktoch, udeľuje obvykle licencia nevýhradná a výhradné licencie sa udeľujú napríklad pri vývoji softvérových diel na zákazku.

Ako sme už uviedli, súčasný Autorský zákon je v oblasti licencovania postavený na zásade bezformálnosti, t. j. nevyžaduje sa, aby licenčná zmluva bola uzavretá v písomnej forme (okrem výnimiek). Toto je vítaná zmena oproti nedávnej právnej úprave platnej ešte v roku 2013 (do 31. 10. 2013), ktorá vyžadovala písomnú formu aj na licenčnú zmluvu s nevýhradnou licenciou, čo so sebou nieslo viaceré komplikácie pri uzatváraní zmlúv na diaľku, napr. pri uzatváraní už spomínaných klik-wrap „licencií“, ktoré mali skôr povahu konkludentného úkonu a vznikali tak právne otázky, kedy a či vôbec bola takáto zmluva platne uzavretá alebo či bola zmluva neplatná pre nedostatok formy.

V súčasne platnom znení Autorského zákona je písomná forma vyžadovaná na udelenie výhradnej licencie. Aj naďalej je pri prípadnom uzatváraní licenčnej zmluvy na diaľku, príp. s použitím elektronických prostriedkov, vhodné skúmať, či v prípadoch, kedy sa vyžaduje uzavretie zmluvy v písomnej forme, je písomná forma zachovaná. Keďže však aktuálne znenie Autorského zákona vyžaduje písomnú formu len pre výhradnú licenciou, mnoho praktických problémov tým odpadlo, nakoľko dištančný alebo elektronický spôsob udelenia licencie sa používa najmä pri softvérových produktoch, ktoré sú obvykle poskytované pod nevýhradnou licenciou, pre ktorú sa písomná forma nevyžaduje.

3 (Ne)licencovanie v prostredí klaudu (SaaS)

3.1 Cloud computing model

Za poslednú dekádu došlo v oblasti užívania softvéru k veľmi významnému posunu. Zatiaľ čo pred 10 rokmi bol bežným obchodným modelom predaj krabicového softvéru, ktorý bol následne umiestňovaný na servery vo vlastníctve užívateľa, trendom posledných rokov je užívanie softvéru v klaude a užívanie softvéru ako služby (Software-as-a-Service, SaaS).

Tento typ služieb je založený na princípe, kedy si užívateľ od poskytovateľa objedná nielen softvér, ale aj výpočtovú kapacitu hardvéru a infraštruktúru poskytovateľa, na ktorej softvér beží. Službu potom užívateľ využíva prostredníctvom sieťového pripojenia. S týmto trendom sú spojené určité právne aspekty, najmä potom otázka použitia, na ktorú právna úprava doteraz nestačila reagovať.

Prvé snahy o zavedenie klaudu siahajú až do obdobia 60. rokov minulého storočia. Jedným z dôležitých míľnikov bol koncept Salesforce, ktorý v roku 1999 ako prvý uviedol

na trh systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM systém) umiestnený v klaude.⁸ Ďalším dôležitým krokom v SaaS bol príchod Web 2.0 v roku 2009, ktorý umožnil príchod napr. Google Apps.⁹

Keďže definícia tzv. cloud computingu môže byť rôzna,¹⁰ je dôležité vychádzať primárne z jednotlivých znakov tohto riešenia. Spravidla ide o model služby na vyžiadanie na poskytovanie prístupu k výpočtovým zdrojom, často založených na virtualizácii a distribuovaných výpočtových technológiách. Architektúra klaudových technológií obsahuje vysoko abstraktné zdroje, je v krátkom období ľahko škálovateľná a flexibilná, schopná poskytnúť okamžitú odpoveď, založená na zdieľaných zdrojoch (ako napr. hardvér, databáza, pamäť atď.), ide o službu na vyžiadanie obvykle s platobným systémom „pay as you go“ a programátorskou správou (napr. prostredníctvom WS API).¹¹

Existujú taktiež aj ďalšie charakteristiky cloud computingu, kedy k jeho znakom patrí:¹²

- Samoobslužná služba na vyžiadanie (*On-demand self-service*) – užívateľ môže jednostranne automaticky využívať výpočtové funkcie, ako je čas využitia servera a sieťové úložisko, bez nutnosti interakcie s jednotlivými poskytovateľmi služieb.
- *Broad network* pripojenie – jednoduchý prístup ku klaudovým službám cez sieťové pripojenie akéhokoľvek zariadenia s webovým prehliadačom (napr. mobilné telefóny, tablety, notebooky atď.).
- *Resource pooling* – zdieľanie výpočtových zdrojov poskytovateľa s radom užívateľov prostredníctvom niekoľkostranného nájomného modelu s rôznymi fyzickými a virtuálnymi prostriedkami priradenými na dynamickom princípe podľa potrieb užívateľa.
- Pružnosť (*rapid elasticity*) – schopnosť zvýšiť a znížiť, v niektorých prípadoch i automaticky, výpočtový výkon východiskových a prichádzajúcich požiadaviek.
- Meraná služba (*measured service*) – klaudové systémy automaticky riadia a optimalizujú využitie zdrojov s použitím schopnosti meracej funkcionality na určitej úrovni abstrakcie vhodnej pre daný typ služby (napr. úložisko, spracovanie, šírka pásma a aktívne užívateľské účty). Využitie zdrojov je možné monitorovať, kontrolovať a hlásiť, čo poskytuje transparentnosť tak pre poskytovateľa, ako pre užívateľa danej služby.

8 *Our Story*. © Salesforce.com, Inc., 2000 – 2021 [online]. [cit. 14.5.2021]. Dostupné na internete: <https://www.salesforce.com/eu/company/about-us/>

9 *A history of cloud computing*. © TechTarget, 2000 – 2021 [online]. [cit. 14.5.2021]. Dostupné na internete: <https://www.computerweekly.com/feature/A-history-of-cloud-computing>

10 Porov. napr. ISO/IEC17888.

11 European Network and Information Security Agency, 2009. *Cloud Computing. Benefits, risks and recommendations for information security* [online]. © European Union Agency for Cybersecurity, 2005 – 2021, [cit. 14.5.2021], s. 14. Dostupné na internete: <https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-computing-risk-assessment>.

12 GRANCE, T., MELL, P. 2011. *The NIST Definition of Cloud Computing* [online]. © National Institute of Standards and Technology, [cit. 14.5.2021], s. 2. Dostupné na internete: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>.

Najčastejšie používaná definícia cloud computingu je definícia Laboratória informačných technológií (ITL) v Národnom inštitúte pre štandardy a technológie Spojených štátov amerických (NIST). Táto cloud computing definuje ako model umožňujúci všadeprítomný a pohodlný sieťový prístup na vyžiadanie k zdieľanému súboru konfigurovateľných výpočtových zdrojov (napr. sietí, serverov, úložísk, aplikácií a služieb), ktoré môžu byť rýchlo a nenáročne poskytnuté a opäť odobrané, a to bez interakcie poskytovateľa služieb.

Existujú tri základné kategórie cloud computingu.^{13, 14}

- Infraštruktúra ako služba (IaaS) poskytuje užívateľovi virtuálne stroje a ďalší abstrahovaný hardvér a operačné systémy, ktoré je možné ovládať pomocou API služby. Užívateľ teda nespravuje ani nekontroluje základnú kľudovú infraštruktúru, ale má kontrolu nad operačnými systémami, úložiskom a nasadenými aplikáciami a prípadne obmedzenú kontrolu nad vybranými sieťovými komponentmi (napr. hostiteľské brány firewall). Medzi príklady patrí Amazon EC2 a S3, Terremark Enterprise Cloud, Windows Live Skydrive a Rackspace Cloud.
- Platforma ako služba (PaaS) umožňuje užívateľovi vyvíjať nové aplikácie pomocou nasadených a konfigurovateľných rozhraní API na diaľku. Ponúkané platformy zahŕňajú vývojové nástroje, správu konfigurácie a platformy nasadenia. Užívateľ teda nespravuje ani nekontroluje podkladovú kľudovú infraštruktúru vrátane siete, serverov, operačných systémov alebo úložiska, ale má kontrolu nad nasadenými aplikáciami a prípadne nastavenia konfigurácie pre prostredie hostovania aplikácií. Príkladom sú Microsoft Azure, Force a Google App engine.
- Softvér ako služba (SaaS) umožňuje užívateľovi využívať služby poskytovateľa aplikácie bežiacie na kľudovej infraštruktúre. Aplikácie sú prístupné z rôznych užívateľských zariadení prostredníctvom užívateľského rozhrania, ako je webový prehliadač (napr. e-mailový klient) alebo programové rozhranie. Užívateľ nespravuje ani nekontroluje základnú kľudovú infraštruktúru vrátane siete, serverov, operačných systémov, úložísk alebo dokonca schopností jednotlivých aplikácií, s možnou výnimkou obmedzeného užívateľského nastavenia konfigurácie aplikácie. Medzi príklady patria online textové a tabuľkové nástroje, služby CRM a služby doručovania webového obsahu (Salesforce CRM, Google Docs atď.).

V článku sa ďalej zameriame na softvér ako službu (SaaS).

3.2 Licencia z pohľadu užívateľa pri modeli SaaS

Ako už bolo spomenuté v úvode tohto článku, právna úprava licencovania softvéru je obsiahnutá v smernici 2009/24/ES a Autorskom zákone. Z hľadiska tejto právnej úpravy je pri modeli SaaS významné, že užívateľ využíva softvér či aplikáciu inštalovanú a prevádzkovanú na infraštruktúre poskytovateľa, teda že sa **k užívateľovi neprenášajú rozmnoženiny softvéru** a nedochádza k jeho distribúcii. Užívateľom sú teda sprístupnené len výstupy, nie softvér sám osebe (v zmysle legálnej definície počítačového programu). Softvér je inštalovaný na infraštruktúre poskytovateľa, „beží“ na infraštruktúre poskytovateľa a užívateľ k nemu len na diaľku pristupuje. Inými slovami dochádza k využitiu online aplikácie prevádzkovej na infraštruktúre poskytovateľa bez toho, aby užívateľovi bola distribuovaná rozmnoženina tohto softvéru. Užívateľ nerozhoduje o tom, kedy bude softvér spustený a ukončený, hoci softvér reaguje na určité príkazy zadané užívateľom, ale nad inštaláciou a následným rozmnožovaním softvéru nemá užívateľ kontrolu. To je rozdiel oproti riešeniam IaaS a PaaS, kedy užívateľ na virtualizovanej hardvérovej infraštruktúre poskytovateľa sám podľa svojho uváženia inštaluje a spúšťa softvér a vytvára tým aj jeho rozmnoženiny.

3.3 Zmluva o poskytovaní SaaS

Zmluva o poskytovaní SaaS uzatváraná medzi užívateľom a poskytovateľom tak bude mať povahu inominátnej zmluvy, pretože nepôjde o žiadny zo spôsobov použitia diela uvedený v § 19 ods. 4 Autorského zákona a na užívanie softvéru v rámci modelu SaaS nepotrebuje užívateľ licenciu (za predpokladu, že nedochádza k prenosu zdrojových kódov do zariadenia užívateľa).

V úvodných ustanoveniach zmluvy je vhodné vyjadriť zámer strán, dôvod uzatvorenia zmluvy a upraviť definície používané v zmluve. Vymedzenie predmetu zmluvy by potom malo obsahovať výslovnú formuláciu o poskytovaní softvéru ako služby vrátane jeho rozsahu (ktorý by mal byť v čo najväčšej možnej miere konkrétny, ale na odvrátenie prípadných komplikácií obsahovať aj zbernú kategóriu, do ktorej spadajú aj nepredvídané doplnkové služby nutné k poskytovaniu dohodnutého softvéru) a príslušné protiplnenie.

Ďalšími dôležitými náležitosťami zmluvy sú počet užívateľov, resp. osôb oprávnených službu užívať, a spôsob jeho zmeny či určenia, právo užívania softvéru, právo na využívanie priestoru na serveroch, úprava (ne)užívania open source softvéru v riešení, prehlásenia a záruky, dojednanie

13 European Network and Information Security Agency, 2009. *Cloud Computing. Benefits, risks and recommendations for information security* [online]. © European Union Agency for Cybersecurity, 2005 – 2021, [cit. 14.5.2021], s. 15.

Dostupné na internete: <https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-computing-risk-assessment>.

14 GRANCE, T., MELL, P. 2011. *The NIST Definition of Cloud Computing* [online]. © National Institute of Standards and Technology, [cit. 14.5.2021], s. 2. Dostupné na internete: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>.

o odškodnení za zásah do práv tretích osôb (*indemnities*), ochrana predmetov práv duševného vlastníctva vrátane ich užívania, otázky spojené s osobnými údajmi a ochranou dát, mlčanlivosť a úprava nakladania s dátami užívateľa, príp. zmluvné pokuty atď.

Obvykle sa formou prílohy k zmluve pripája tzv. opis práce (*Statement of work, SOW*), niekedy označovaný v preklade tiež ako špecifikácia služieb, ktorý upravuje činnosti poskytovateľa v rámci implementácie riešení či poskytovania doplnkových funkcionalít.

Ďalšou dôležitou súčasťou SaaS zmluvy, ktorá je obvykle riešená v prílohe k zmluve, je dohoda o úrovni poskytovaných služieb (tzv. *Service level Agreement, SLA*). Táto dohoda upravuje garanciu rozsahu, úrovne, intenzity a dostupnosti poskytovaných služieb spoločne s mechanizmami na meranie a kontrolu týchto parametrov, príp. sankčnými nástrojmi a postupmi smerujúcimi k náprave. Dostupnosťou sa potom rozumie stav, kedy užívateľ môže riešenie užívať v dohodnutej miere a kvalite. Bežná úroveň dostupnosti sa pohybuje okolo 98 %, vždy však závisí od povahy konkrétneho riešenia a daných okolností. Práve tejto časti zmluvy by užívateľia mali venovať náležitú pozornosť (ešte pred podpisom zmluvy), pretože dostupnosť služby je pri modeli SaaS kľúčová, keďže určuje, nakoľko môže užívateľ poskytované riešenie využívať a aké obmedzenia v užívaní môže očakávať či predpokladať.

3.4 Licencie z pohľadu poskytovateľa a OSS

Medzi „výrobcom“ softvéru (poskytovateľom licencie) a užívateľom dochádza k vzniku autorskoprávneho vzťahu založeného licenčnou zmluvou, upravujúcou právo používania softvéru. Na druhú stranu, medzi poskytovateľom SaaS a užívateľom sa potom vzťah riadi zmluvou o službách (SLA) a nedochádza k žiadnej výmene kódu a nejde o distribúciu softvéru. Toto má viaceré praktické dopady aj napríklad v súvislosti s využívaním open source softvéru a jeho modifikáciou v prostredí klaudu.

V praxi dochádza v prostredí klaudu k častému využitiu modifikovaného open source softvéru (OSS), ale užívateľ nemá (resp. je otázne, či má) právo požadovať zdrojový kód, keďže povinnosť zverejniť modifikovaný zdrojový kód vzniká až v okamihu jeho distribúcie.

Na tento aspekt začali niektorí autori upozorňovať už koncom deväťdesiatych rokov.¹⁵ Na túto problematiku tiež poukázali Bradley M. Kuhn a Eben Moglen,¹⁶ ktorí upozornili, že v rámci licencie GNU General Public Licence verzia 2 („GPL 2“) je možné v rámci riešenia SaaS používať modifikovaný open source software bez povinnosti sprístupniť modifikované zdrojové kódy. Pri tvorbe GNU General Public Licence verzia 3 („GPL 3“) sa potom zvažovalo, či túto úpravu do niektorého z ustanovení zahrnúť, ale nakoniec sa od tohto zámeru upustilo a súčasná úprava v článku 0 GPL 3 stanovuje pravý opak.¹⁷ Vedľa toho však vznikla modifikovaná verzia GPL 3, nazvaná GNU Affero General Public License verzia 3 („AGPL“), ktorej článok 13 stanovuje, že povinnosť sprístupniť zdrojový kód vzniká aj v prípade, kedy je modifikovaný program sprístupnený na diaľku prostredníctvom počítačovej siete. Pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní SaaS tak vždy odporúčame vyžiadať si zoznam použitého OSS a prípadne aj zoznam či prehlásenie s ohľadom na aplikovateľné licencie.

4 Druhotné softvérové licencie a predaj použitého softvéru

Už v roku 2012 Súdny dvor EÚ¹⁸ potvrdil, že softvér „z druhej ruky“ je možné legálne kúpiť alebo predat' pri splnení určitých podmienok.¹⁹ Aj napriek tomu naďalej medzi kupujúcimi pretrvávajú obavy pri nákupe druhotnej licencie. Najmä orgány štátnej správy často volia finančne nákladnejší, ale nový softvér a vyradujú poskytovateľov druhotných licencií z verejných zákaziek.²⁰ Cieľom tejto podkapitoly je zhrnutie základných právnych aspektov druhotných softvérových licencií a súvisiacich rizík.

Druhotné softvérové licencie upravuje najmä článok 4 ods. 1 a 2 a článok 5 ods. 1 smernice o právnej ochrane počítačových programov.²¹ Článok 4 ods. 1 stanovuje, ktoré práva autora počítačového programu sú výlučné a autor ich má právo využívať sám či udeliť povolenie k ich využitiu inej osobe. Medzi tieto výlučné práva uvedené v smernici patrí stále alebo dočasné rozmnožovanie počítačového programu ako celku alebo jeho časti, a to akýmkoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme,²² preklady, spracovanie, úpravy a akékoľvek iné zmeny počítačového

15 O'REILLY, T. 1998. *The New Age of Infoware: Open Source and the Web* [online]. © O'Reilly Media, Inc., 2021. [cit. 3.5.2021].

Dostupné na internete: http://www.oreilly.com/tim/archives/mikro_age_of_infoware.pdf

16 KUHN, B. 2007. *stet and AGPLv3* [online]. SFLC Technology Blog, Software Freedom Law Center. [cit. 3.5.2021].

Dostupné na internete: <http://web.archive.org/web/20080315231323/http://www.softwarefreedom.org/technology/blog/2007/nov/21/stet-and-agplv3/>

17 *GNU General Public License*. 2007. © GNU Operating System [online]. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>

18 Rozsudok vo veci C-128/11 (*UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.*) z 3.7.2012.

19 NOVOTNÁ, T. 2017. *Anotace judikátu C-128/11 – UsedSoft*. In: Repozitár judikatury práva informačných a komunikačných technológií [online]. Masarykova univerzita, © 2021. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: http://ictjudikatura.law.muni.cz/wiki/C-128/11_-_UsedSoft

20 MAČÍ, J. 2020. *Města i státní podniky ruší IT zakázky. Bojí se softwaru z druhé ruky* [online]. Seznam.cz, a.s., © 2021. [cit. 3.5.2021].

Dostupné na internete: <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mesta-i-statni-podniky-rusi-it-zakazky-boji-se-softwaru-z-druhe-ruky-87743>

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov.

22 Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES.

programu a rozmnožovanie programu z týchto úkonov vyplývajúceho,²³ a ďalej akákoľvek forma verejného šírenia vrátane prenájmu, ktorého predmetom je pôvodný počítačový program alebo jeho rozmnoženiny.²⁴ Smernica v článku 4 ods. 2 okrem toho stanovuje, že prvý predaj rozmnoženiny počítačového programu (vykonaný nositeľom práv či s jeho súhlasom) je vyčerpaním práva na šírenie tejto rozmnoženiny, s výnimkou práva na kontrolu ďalšieho prenájmu.

V článku 5 ods. 1 danej smernice sú potom stanovené výnimky pre určité úkony, pre ktoré nie je nutné získať súhlas autora programu. Týmto sú úkony podľa článku 4 ods. 2 písm. a) a b) (ktoré sú opísané v predchádzajúcom odseku), pokiaľ sú tieto úkony nevyhnutné nato, aby umožnili oprávnenému nadobúdateľovi užívať počítačový program spôsobom, ku ktorému je určený vrátane opravy chyby. Článok 5 ods. 1 zároveň pripúšťa, aby táto výnimka bola zmluvne vylúčená, viac-menej súčasne v ods. 2 zakazuje, aby bolo oprávnenému užívateľovi zmluvne bránené, aby si z programu vytváral záložnú rozmnoženinu, pokiaľ je nevyhnutná na užívanie programu.

Napríklad český právny poriadok sa venuje otázke vyčerpania práva na ďalšie šírenie. Podľa českého autorského zákona je prvým predajom alebo iným prvým prevodom vlastníckeho práva k originálu alebo k rozmnoženine diela v hmotnej podobe, ktorý bol vykonaný autorom alebo s jeho súhlasom na území niektorého z členských štátov EÚ či EHS, vo vzťahu k takému originálu či rozmnoženine diela, právo autora na rozširovanie vyčerpané (a to na území členských štátov EÚ a EHS).²⁵

Do vydania spomenutého rozhodnutia Súdneho dvora vo veci *UsedSoft vs. Oracle International* bol zastávaný skôr názor, že k vyčerpaniu práv autora na rozširovanie rozmnoženín počítačového programu môže dôjsť len pri rozmnoženinách distribuovaných na hmotných nosičoch.²⁶ Súdny dvor však rozšíril túto možnosť i na rozmnoženiny počítačových programov zakúpených online (a to za predpokladu, že nadobúdateľ získava užívacie právo k rozmnoženine počítačového programu na neobmedzenú dobu a netýka sa licencie, ktorú je nutné po určitej dobe znova obnoviť). Inými slovami, Súdny dvor už v roku 2012 explicitne uviedol, že bez ohľadu na to, či je program zakúpený

na dátovom nosiči, alebo zakúpený a stiahnutý z internetu, výlučné práva autora sú touto prvou kúpou vyčerpané²⁷ a prvý nadobúdateľ následne môže počítačový program predat' ďalej, pričom každý ďalší nadobúdateľ počítačového programu je oprávneným nadobúdateľom a má právo zhotovovať nevyhnutné rozmnoženiny pre správnu funkciu programu (teda aj sťahovať počítačový program zo stránok autora programu).²⁸ V opačnom prípade by inštitút vyčerpania práva autora nemal praktický dopad, keďže by autor počítačového programu mohol brániť ďalšiemu predaju s odvolaním sa na jeho výlučné právo na rozmnožovanie počítačového programu. Zároveň aj pokiaľ by autor počítačového programu následný predaj zakázal v rámci svojich obchodných podmienok, toto zmluvné dojednanie je bezpredmetné s ohľadom na čl. 5 ods. 2 smernice 2009/24 ES²⁹ a neprihliadalo by sa naň.

Súdny dvor stanovil ďalšie podmienky, ktoré je nutné mať pri predaji druhotnej licencie na zreteli. V prvom rade musí ísť o softvér, ktorý bol pôvodne zakúpený na území EÚ či EHS so súhlasom autora počítačového programu za určité peňažné protiplnenie. Pokiaľ prvý nadobúdateľ predá svoju rozmnoženinu počítačového programu, má povinnosť urobiť svoju rozmnoženinu v danom okamihu nepoužiteľnou.^{30, 31} Súdny dvor ďalej upozornil, že pokiaľ si prvý nadobúdateľ zakúpi licenciu k počítačovému programu pre väčší počet užívateľov, než koľko reálne využije, nie je tento nadobúdateľ oprávnený licenciu ďalej rozdeliť a predat' užívacie právo iba k časti licencie.³²

V nadväznom rozsudku vo veci *Aleksandrs Ranks a Jurij Vasilevičs*³³ Súdny dvor rozhodol, že pokiaľ nadobúdateľ opätovne predá na internete rozmnoženiny počítačových programov zakúpených online na nepôvodných fyzických nosičoch, ide podľa Súdneho dvora o obdobnú situáciu, ako keď nadobúdateľ zakúpi počítačový program na hmotnom nosiči, ktorý je následne poškodený, zničený alebo stratený, a tento opätovne predá následne online.³⁴ V oboch prípadoch dôjde podľa Súdneho dvora k vyčerpaniu práva na rozširovanie a nadobúdateľ je oprávnený so svojou licenciou ďalej nakladať (za podmienky, že k okamihu ďalšieho predaja urobí svoju rozmnoženinu nepoužiteľnou)³⁵, v druhej situácii, kedy je zničený pôvodný hmotný

23 Článok 4 ods. 1 písm. b) smernice 2009/24/ES.

24 Článok 4 ods. 1 písm. c) smernice 2009/24/ES. 25 § 14 ods. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o práve autorskom, v znení neskorších predpisov.

25 § 14 ods. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o práve autorskom, v znení neskorších predpisov.

26 VYLEŤAL, M. 2014. *Software z druhej ruky lze legálně koupit nebo prodat, stačí splnit podmínky* [online]. Lupa.cz, © Internet Info, s. r. o., 2021. [cit. 3.5.2021].

Dostupné na internete: <https://www.lupa.cz/clanky/software-z-druhe-ruky-lze-legalne-koupit-nebo-prodat-staci-splnit-podminky/>

27 Bod 77 rozhodnutie vo veci C-128/11.

28 Bod 80 a 81 rozhodnutia vo veci C-128/11.

29 Citované skôr.

30 Bod 79 rozhodnutia vo veci C-128/11.

31 Spoločnosť Oracle sice argumentovala, že overenie splnenia tejto podmienky sa môže ukázať ako ťažko uskutočniteľné pri programoch predávaných online, Súdny dvor však konštatoval, že aj nositeľ autorského práva, ktorý šíri rozmnoženiny počítačového programu vypálené na hmotný nosič (CD-ROM, DVD), čelí rovnakým ťažkostiam, keďže si ťažko overí, či pôvodný nadobúdateľ nevytvoril rozmnoženiny, ktoré bude užívať aj po predaji hmotného nosiča. Súdny dvor ďalej odporučil na účely vyriešenia tejto ťažkosti využiť ochranné opatrenia technickej povahy, ako sú aktivačné kódy k produktu. In: bod 79 rozhodnutie vo veci C-128/11.

32 Bod 86 rozhodnutia vo veci C-128/11.

33 Rozsudok vo veci C-166/15 (*Aleksandrs Ranks a Jurij Vasilevičs vs. Finanšu en ekonomisko noziegumu izmeklešanas prokuratura a Microsoft Corp.*) z 12.10.2016.

34 Bod 51, 52 a 53 rozhodnutie vo veci C-166/15.

35 Bod 55 rozhodnutie vo veci C-166/15.

nosič a licencia má byť opätovne predaná online, je nutný súhlas nositeľa práv, t. j. autora počítačového programu.³⁶ K podmienkam stanovených v rozhodnutí vo veci UsedSoft Súdny dvor doplnil, že nový nadobúdateľ použitej licencie na základe akýchkoľvek dôkazných prostriedkov musí preukázať, že túto licenciu nadobudol oprávnené.³⁷

Z uvedeného výkladu teda vyplýva, že zatiaľ čo pôvodný nadobúdateľ má povinnosť preukázať, že svoju rozmnožninu počítačového programu zmazal či inak urobil nepoužiteľnou, nový nadobúdateľ druhej licencie má povinnosť preukázať, že druhotnú licenciu nadobudol v súlade so zákonom. Okrem toho, pôvodný nadobúdateľ musí získať tiež súhlas autora počítačového programu (nositeľa majetkových práv), ak chce opätovne predať formu online licenciu k softvéru, ktorý bol pôvodne v hmotnom nosiči. Z judikatúry Súdneho dvora pritom nie je jasné, ktorá strana ponese dôkazné bremeno ohľadom zvyšných podmienok pre legálny predaj druhotných softvérových licencií.³⁸

K otázke rizikovosti nákupu použitých softvérových licencií z druhej ruky je možné uzavrieť, že tento spôsob predaja so sebou nesie zvýšené riziká, ktoré vyžadujú väčšiu obozretnosť kupujúceho, ale tieto riziká sú vyvážené benefitom v podobe finančnej úspory, ktorá môže byť značná. Samotný proces kúpy použitého softvéru tak môže trvať dlhšie (vzhľadom na nutnosť overiť splnenie podmienok legálneho predaja), ale zavedenú prax, ktorá zväčša odmieta distribútorov druhotných licencií, nie je možné označiť z ekonomického hľadiska za úspornú a bez posúdenia ďalších okolností za správnu.

5 Budúcnosť softvérových licencií

Ako sme sa snažili opísať v tomto článku, existujú viaceré rôzne druhy licencií a každá môže obsahovať rad výhod a nevýhod, ich zhodnotenie bude vždy závisieť od konkrétneho užívateľa a jeho potrieb. Aj napriek jednoznačnému príklonu k SaaS riešeniam, ktoré sa v dnešnej dobe tešia veľkej obľube, prekvapivo ani staršie spôsoby distribúcie softvéru a licencií nezaničujú a pre niektoré typy softvéru môže aj zdanlivo zastaralý spôsob, akým je „krabicový softvér“, znamenať jednoznačnú voľbu. Na druhú stranu pri SaaS riešeniach sa celosvetovo zvýšil príjem z predplatného od roku 2015 do súčasnosti viac než päťkrát na čiastku blížiacu sa 123 miliárdam amerických dolárov, čo predstavuje niečo menej než polovicu celosvetových príjmov zo softvérových licencií za rok.³⁹

V prípade novovytvorených a ponúkaných programov nebola pre nových užívateľov voľba predplatného v podobe opakujúcich sa platieb za licenciu prekvapivá, na druhú stranu bolo v uplynulých rokoch zaujímavé sledovať počítačnú nevôľu radu užívateľov pri prechode niektorých „tradičných“ softvérových produktov z pôvodnej krabicovej verzie do režimu SaaS, ako to bolo napríklad pri kancelárskom balíku MS Office alebo pri Adobe Creative Suite. Súčasne bol tento prechod z pohľadu vývojárov celkom pochopiteľný, pretože pri pôvodnej pomerne vysokej obstarávacej cene týchto programov dochádzalo tak k tomu, že rad užívateľov dlho otáľal s prechodom na novšiu verziu a súčasne dochádzalo pri týchto produktoch k masovému porušovaniu práv a obchádzaniu technologických opatrení na ochranu práv.

Prechod na novšie licenčné typy razantne sťažil obchádzanie ochranných prvkov proprietárneho softvéru a užívatelia si zvykli za softvér platiť, aby mali k dispozícii aktualizácie a najnovšie verzie. Súčasne s užívaním softvéru v prostredí klaudu začalo obchádzanie technologickej ochrany strácať na význame, pretože pripojením softvéru k serveru poskytovateľa je okamžite odhalené, či má užívateľ platnú licenciu či predplatné, alebo či sa snaží využívať softvér s neplatným alebo už opakovane použitým licenčným kľúčom.

Záver

Aj napriek tomu, že v súčasnej dobe sa zdá byť zásadný posun od klasických softvérových riešení smerom k SaaS, naďalej zostáva rad oblastí, pre ktoré sa využívanie SaaS nehodí a kde aj v budúcnosti budú pravdepodobne využívané riešenia softvéru inštalovaného priamo na zariadenie užívateľa. Na mysli máme napríklad internet vecí (Internet of things alebo aj IoT). V rámci tohto moderného a neustále sa vyvíjajúceho modelu dochádza k užívaniu softvéru, kedy vedľa seba v rámci jedného riešenia často koexistujú programy s odlišným licenčným režimom. Na správne fungovanie IoT je nevyhnutná sieťová konektivita a mohlo by sa teda zdať, že SaaS bude ideálnou voľbou, no na druhú stranu v prípade užívania SaaS softvéru sme od konektivity celkom závislí a s konektivitou je nevyhnutne spojená aj latencia, ktorá pre rad využití predstavuje zásadnú prekážku. Z tohto dôvodu sa pravdepodobne budeme aj v budúcnosti ešte pár rokov stretávať so všetkými typmi licencií k softvéru, ktoré sme sa snažili v tomto článku v stručnosti opísať.

36 Bod 57 rozhodnutie vo veci C-166/15.

37 Bod 56 rozhodnutie vo veci C-166/15.

38 OTEVŘEL, P. 2014. *Podmínky obchodování s použitým softwarem* [online]. © ITPRAVO.CZ, 2016. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: [Podmínky obchodování s použitým softwarem | pravoit.cz](https://www.itpravo.cz/podminky-obchodovani-s-pouzitym-softwarem-pravoit.cz)

39 GALLAGHER, A. 2020. *What does the future hold for Licensing in Cloud, Fog, Edge, Mist, and IoT?* [online]. Inish Technology Ventures Ltd. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: <https://www.inishtech.com/what-does-future-hold-software-licensing-cloud-fog-edge-mist-iot/>

Je možné predpokladať, že veľká časť vývojárov si v nasledujúcich rokoch stále vystačí s tradičným proprietárnym softvérom, SaaS alebo ich hybridnými modelmi. Nové typy licencií a spôsoby užívania softvéru prinesú nevyhnutne nové technológie, pre ktoré nebudú tieto typy licencií a distribúcie vhodné a ktoré sú v súčasnej dobe ešte len v vývoji alebo možno dokonca len v myšlienkach vývojárov.

Literatúra

- A history of cloud computing. © TechTarget, 2000 – 2021 [online]. [cit. 14.5.2021]. Dostupné na internete: <https://www.computerweekly.com/feature/A-history-of-cloud-computing>
- ADAMOVIÁ, Z., HAZUCHA, B. 2018. Autorský zákon. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2018. 1160 s. ISBN 9788089603589.
- European Network and Information Security Agency, 2009. Cloud Computing. Benefits, risks and recommendations for information security [online]. © European Union Agency for Cybersecurity, 2005 – 2021, [cit. 14.5.2021], s. 14 – 15. Dostupné na internete: <https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-computing-risk-assessment>
- GALLAGHER, A. 2020. What does the future hold for Licensing in Cloud, Fog, Edge, Mist, and IoT? [online]. Inish Technology Ventures Ltd. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: <https://www.inishtech.com/what-does-future-hold-software-licensing-cloud-fog-edge-mist-iot/>
- GNU General Public License. 2007. © GNU Operating System [online]. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>
- GRANCE, T., MELL, P. 2011. The NIST Definition of Cloud Computing [online]. © National Institute of Standards and Technology, [cit. 14.5.2021], s. 2. Dostupné na internete: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>
- KUHN, B. 2007. Stet and AGPLv3 [online]. SFLC Technology Blog, Software Freedom Law Center. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: <http://web.archive.org/web/2008-0315231323/http://www.softwarefreedom.org/technology/blog/2007/nov/21/stet-and-agplv3/>
- MAČÍ, J. 2020. Města i státní podniky ruší IT zakázky. Bojí se softwaru z druhé ruky [online]. Seznam.cz, a. s., © 2021. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mesta-i-statni-podniky-rusi-it-zakazky-boji-se-softwaru-z-druhe-ruky-87743>
- NOVOTNÁ, T. 2017. Anotace judikátu C-128/11 – UsedSoft. In: Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií [online]. Masarykova univerzita, © 2021. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: http://ictjudikatura.law.muni.cz/wiki/C-128/11_-_UsedSoft
- O'REILLY, T. 1998. The New Age of Infoware: Open Source and the Web [online]. © O'Reilly Media, Inc., 2021. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: http://www.oreilly.com/tim/archives/mikro_age_of_infoware.pdf
- OTEVŘEL, P. 2014. Podmínky obchodování s použitým softwarem [online]. © ITPRAVO.CZ, 2016. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: Podmínky obchodování s použitým softwarem | pravoit.cz.
- Our Story. © Salesforce.com, Inc., 2000 – 2021 [online]. [cit. 14.5.2021]. Dostupné na internete: <https://www.salesforce.com/eu/company/about-us/>
- Rozsudok vo veci C-128/11 (UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.) z 3.7.2012.
- Rozsudok vo veci C-166/15 (Aleksandrs Ranks a Jurijs Vasilevičs vs. Finanšu en ekonomisko noziegumu izmeklešanas prokuratūra a Microsoft Corp.) z 12.10.2016.
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23.04.2009 o právnej ochrane počítačových programov.
- VYLEŤAL, M. 2014. Software z druhé ruky lze legálně koupit nebo prodat, stačí splnit podmínky [online]. Lupa.cz, © Internet Info, s. r. o., 2021. [cit. 3.5.2021]. Dostupné na internete: <https://www.lupa.cz/clanky/software-z-druhe-ruky-lze-legalne-koupit-nebo-prodat-staci-splnit-podminky/>
- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Obranné a sériové ochranné známky v zemích anglo-americké a smíšené právní tradice

Defensive and Series Trademarks in Countries of the Anglo-American and Mixed Legal Tradition

Eva ADLEROVÁ¹

ABSTRAKT

Předmětem tohoto článku je představení obranné a sériové ochranné známky v zemích anglo-amerického a smíšeného právního systému. Obranné ochranné známky jsou formou ochranné známky, užívané k zabránění porušení primární ochranné známky. Naopak, sériové ochranné známky, představují řadu ochranných známek, které jsou si navzájem podobné a liší se pouze v aspektech, které neovlivňují celkovou identitu ochranné známky.

ABSTRACT

The subject of this article is the introduction of a defensive and series trademark in countries of the Anglo-American and mixed law system. Defensive trademarks are a form of trademark, used to prevent infringement of a primary trademark. On the other hand, the series trademarks are a series of trademarks, which are similar to each other and differ only in aspects that do not affect the overall identity of the trademark.

Klíčová slova

anglo-americký právní systém, Austrálie, Filipíny, Indie, Izrael, Jižní Afrika, Kypr, obranné ochranné známky, passing off, sériové ochranné známky, Seychely, Singapur, smíšený právní systém, Spojené království, Spojené státy americké

Key words

Anglo-American law system, Australia, Philippines, India, Israel, South Africa, Cyprus, defensive trademarks, passing off, series trademarks, Seychelles, Singapore, mixed legal system, United Kingdom, United States of America

Úvod

Ochranné známky mohou být tvořené různými označeními a mohou mít různou povahu, která je specifická ve vztahu k tomu, o jaký druh ochranné známky se jedná. Mezi základní druhy řadíme ochranné známky pro výrobky a ochranné známky pro služby, které jsou obecně nejčastěji užívané v obchodním styku. Vedle nich existují i další druhy ochranných známek, jejichž zastoupení shledáváme

v celosvětovém měřítku. Jedná se o kolektivní ochranné známky, certifikační ochranné známky či všeobecně známé známky nebo různé netradiční ochranné známky, jako jsou kupříkladu ochranné známky tvořené jen barvou či kombinací barev, zvukové nebo pohybové ochranné známky. Certifikační ochranné známky a netradiční ochranné známky mají přitom dlouhou tradici v zemích s anglo-americkým právním systémem, odkud se postupně rozšířily i do zemí se smíšeným právním systémem. Není tomu tak

¹ Mgr. Eva Adlerová, Ph.D. pracuje v Centru pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, kde se věnuje právní problematice v oblasti duševního vlastnictví, zejména ochranným známkám a vyučuje v rámci kurzu Management of Science and Innovation. Současně se podílí i na transferu předmětů duševního vlastnictví do komerční sféry ve spolupráci s Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP), dceřinou společností Univerzity Karlovy. Kontakt: Centrum pro přenos poznatků a technologií Petřská 1180/3, 110 00, Praha 1, email: eva.adlerova@ruk.cuni.cz.

dlouho, kdy tyto ochranné známky byly přijaty i v rámci známkového práva Evropské unie (dále jen EU)² a následně implementovány i do českého známkového práva, což nepochybně přispělo k celosvětové harmonizaci známkového práva a sblížení právních systémů napříč zeměmi s odlišným právním systémem. Ačkoli hovoříme o harmonizaci známkového práva ve světě, stále můžeme shledat rozdílnosti, kromě jiného, se to vztahuje i na druhy ochranných známek. U některých zemí, jejichž právo se řadí k anglo-americkému a smíšenému právnímu systému, jsou přípustné k zápisu i **tzv. obranné ochranné známky**. Tyto ochranné známky v podstatě suplují všeobecně známé známky. Dále **tzv. sériové ochranné známky**, které jsou specifické tím, že zastupují řadu ochranných známek.

Cílem tohoto příspěvku je umožnit čtenářům nahlédnout do jiného právního systému než kontinentálního a představit i takové druhy ochranných známek, které v rámci evropského kontextu známkového práva neznáme, přestože v některých zemích odlišného právního systému se tradičně užívají a mají své specifické postavení v oblasti ochranných známek. Pozornost bude věnována jen vybraným zemím.

Obranné známky

Obranné ochranné známky jsou charakteristickým prvkem anglo-amerického právního systému. Jedná se v podstatě o dodatečnou ochranu pro vlastníka zapsané ochranné známky, která je známá u relevantní části spotřebitelské veřejnosti a to ve vztahu k určitým výrobkům a/nebo službám. Země, jejichž tamní známkoprávní systém umožňuje vlastníkům ochranných známek i zápis obranných ochranných známek, tak poskytují právní nástroj pro rozšíření ochrany o další výrobky a/nebo služby a to nad rámec výrobků a/nebo služeb, pro které byly původně zapsány. V tomto případě však vlastník ochranné známky nemá v úmyslu tyto výrobky a/nebo služby užívat, ale prostřednictvím tohoto právního nástroje se snaží zabránit třetím stranám v užívání shodné či podobné ochranné známky pro nesouvisející výrobky a/nebo služby. Zápis obranné ochranné známky je účelný způsob, jak ochránit všeobecně známou známku před jejím porušením a těžením z reputace, kterou si u relevantní části spotřebitelské veřejnosti na určitém trhu výrobků a/nebo služeb získala a jak z povahy této ochranné známky vyplývá, takový zápis může být umožněn pouze vlastníkům již zapsaných ochranných známek. Vlastník přihlášky ochranné známky tuto možnost nemá.

Tento způsob ochrany nám může připadat povědomý, lze ho totiž přirovnat k dodatečné ochraně, kterou může získat český vlastník všeobecně známé známky, pakliže prokáže, že jeho ochranná známka navíc dosáhla i dobrého jména u relevantní části spotřebitelské veřejnosti. V tomto případě může být ochrana ochranné známky rozšířena nad rámec výrobků a/nebo služeb, než pro které byla původně zapsána, čímž je vlastníkovu takové ochranné známky umožněno namítat proti zápisu ochranné známky, přihlašované pro nepodobné výrobky a/nebo služby, pokud by takový zápis poukazoval na jakýkoli vztah mezi těmito výrobky a/nebo službami a všeobecně známou známkou s dobrým jménem.³

Ochranná známka, u níž je prokázáno jejím vlastníkem, že získala pozoruhodnou prestiž v důsledku jejího intenzivního užívání ve vztahu k určitým výrobkům a/nebo službám, pro které byla zapsána, může být zapsána jako ochranná známka obranná pro nesouvisející výrobky a/nebo služby, existuje-li pravděpodobnost, že se spotřebitelé mohou domnívat o spojení mezi těmito jinými výrobky a/nebo službami a výrobky a/nebo službami této všeobecně známé známky, které byly nárokovány v rámci primárního zápisu. Obranná ochranná známka slouží ve své podstatě jako tzv. blokovací mechanismus proti později podaným přihláškám ochranných známek, které by se takovým zápisem snažily těžit z reputace, kterou si ochranná známka získala u části veřejnosti. Zápis obranné ochranné známky je proto žádoucím a vhodným způsobem, jak ochránit všeobecně známou známku před jejím porušením.⁴

Nespornou výhodou je, že zápis obranné ochranné známky není podmíněn jejím užíváním v době podání přihlášky, ani záměrem ji užívat poté, co bude zapsána ve vztahu k těmto jiným výrobkům a/nebo službám. Zápis obranné ochranné známky může pomoci odvrátit případné náklady a úsilí spojené s námitkami, odvoláním či soudním sporem tím, že brání přijetí později podaných přihlášek ochranných známek pro shodné či podobné ochranné známky a shodné nebo podobné výrobky a/nebo služby. Jak již bylo dříve naznačeno, obranná ochranná známka není navíc zranitelná pro výmaz z příslušného rejstříku, jestliže není užívána ve vztahu k výrobkům a/nebo službám, pro které byla zapsána. Totéž však neplatí v případě hlavní ochranné známky, pro který byl učiněn primární zápis. Ta může být zranitelná vůči možnému výmazu v důsledku jejího neužívání či nedostatečného užívání.⁵ Pokud by k tomu došlo, mělo by to nepochybně vliv i na zápis obranné ochranné známky, která je závislá na existenci hlavní ochranné známky. Je proto nutné vždy dbát o udržení primárního zápisu.

² Pozn. Nutno ovšem podotknout, že některé národní známkové systémy EU, certifikační ochranné známky znaly ještě předtím, než byl tento druh oficiálně implementován do známkoprávního rámce EU.

³ § 6 (d) Zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

⁴ ADLEROVA, E., MACHŮ, M., PECKOVÁ, A. Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 81. ISBN: 978-80-7598-001-4.

⁵ O'Donnell, M. Australia: Defensive Trade Marks. 2009. [online]. [cit. 19-10-2021]. Dostupné z: <http://www.mondaq.com/australia/x/74232/Trademark/Defensive+Trade+Marks>

Je vhodné taktéž podotknout, že ve srovnání se standardní přihláškou ochranné známky, je přihláška obranné ochranné známky nákladnější a především, společně s přihláškou, je nutné předložit i řadu důkazních materiálů. Zápisné úřady těch zemí, kde je tento druh ochranné známky přípustný, si musí být jisté, že požadovaný zápis je oprávněný. Z toho důvodu je nutné najít právní oporu v předkládaných dokumentech, které budou souviset přirozeně s otázkou, jak v těsné blízkosti se nacházejí nové výrobky a/nebo služby na jedné straně a výrobky a/nebo služby zahrnuté v rámci primárního zápisu na straně druhé.⁶ Požadavek na rozsah a formu předkládaných důkazních materiálů se může lišit země od země. Proto je vhodné se s nimi seznámit v dostatečném předstihu před samotným podáním přihlášky.

Pokud nyní nahlédneme na jednoho z představitelů anglo-amerického právního systému, konkrétně Austrálii, můžeme shledat, že je zde význam obranných ochranných známek odbornou veřejností často vyzdvihován a uváděn do souvislosti se Spojenými státy americkými (dále jen USA), kdy se apeluje na to, aby bylo tohoto ochranného instrumentu užíváno, přičemž se v této souvislosti uvádějí tři hlavní důvody: Za prvé, na rozdíl od USA, Austrálie nedisponuje právním předpisem proti tzv. jednání, které by mohlo poškodit jedinečnost nebo rozlišovací způsobilost všeobecně známé známky (tzv. dilution⁷). Za druhé, z nedávné praxe je patrné, jak snadno lze dosáhnout výmazu ochranných známek či omezit jejich rozsah výrobků a/nebo služeb z titulu nedostatečného užívání. Za třetí, zápis obranné ochranné známky může představovat pohodlnější a nákladově efektivnější způsob, než uplatňování předpisu o protiprávním jednání dle zákona o ochranných známkách z roku 1995 (dále jen „zákon“), anebo uplatňování passing off⁸ v případě klamavého a podvodného jednání v rámci australského spotřebitelského práva.⁹ Aby došlo k úspěšnému zápisu obranné ochranné známky

Trade Mark	Primary registration/s cover	Defensive registration covers
NIKE	all goods in class 25	beers and non-alcoholic beverages
FACEBOOK	telecommunication services; computer services; online directory information services; social networking services; software; clothing	a broad range of goods and services including, travelling bags, beers, non-alcoholic beverages, transport, packaging and storing of goods, services for providing food and drink
DYSON	vacuum cleaners	a broad range of goods and services including cleaning preparations, refrigerating apparatus and toy household appliances
BLACK CAVIAR	live animals, horses; articles for horses; figurines.	a broad range of goods and services including cosmetics, pharmaceutical preparations and confectionary
ALDI	retail and wholesale services; department stores, supermarkets, grocery, variety, liquor and discount stores; packaging and transportation of goods; provision of food and drinks	a broad range of goods and services in all 45 classes including firearms, medical services, veterinary services, tattooing and security services

Obr. 1: Úspěšně zapsané obranné známky

u Australského zápisného úřadu¹⁰, musí být prokázány zejména následující skutečnosti: i) reputace ochranné známky – prokázání trvání a rozsah užívání, zeměpisné oblasti kde je ochranná známka užívána, podrobnosti o reklamě a propagaci ochranné známky, včetně vzorků, ii) proč potenciální spotřebitelé pravděpodobně odvodí spojení s ochrannou známkou - takové prohlášení musí vysvětlit důvod, na základě kterého se žádá o zápis obranné ochranné známky, v neposlední řadě je nutné předložit iii) jakékoli další relevantní materiály – kupříkladu prohlášení učiněné spotřebiteli předmětného obchodu nebo výsledky z odborně provedeného průzkumu trhu.¹¹ Je patrné, že získat obrannou ochrannou známku se podaří skutečně jen tomu, jehož známka dosáhne na trhu s výrobky a/nebo službami určitého povědomí, reputace. Míra pověsti, která má být prokázána, se přitom odvíjí od skutečnosti, jak blízce souvisejí výrobky a/nebo služby zahrnuté v přihlášce obranné ochranné známky s výrobky a/nebo službami, které jsou zahrnuté v rámci primárního zápisu ochranné

6 FindLaw Australia. Defensive trade mark registrations: Proactive protection for well-known trade marks. [online]. [cit. 10-10-2021]. Dostupné z: <http://www.findlaw.com.au/articles/887/defensive-trade-mark-registrations-proactive-prote.aspx>

7 Pozn. Tento pojem zahrnuje neoprávněné užití všeobecně známé známky jiného subjektu pro (zpravidla) nesouvisející výrobky a/nebo služby, tj. výrobky a/nebo služby, které jsou často odlišné a mají jen nepatrnou souvislost s výrobky a/nebo službami majitele všeobecně známé známky. Kupříkladu všeobecně známá známka užívaná jednou společností pro zahradní náčiní by mohla být poškozena, pokud jiný závod začne užívat podobnou známku pro kosmetiku. Takové jednání může vést k tomu, že původní všeobecně známá známka začne ztrácet svou schopnost označovat jediný zdroj výrobků a/nebo služeb. Takové jednání je tedy zásahem do práv k ochranné známce.

8 Ke zn. Passing off se vztahuje na práva na označení a bývá častým žalobním důvodem v soudních sporech. V českém právu je ho možné přiřadit ke skutkové podstatě „Vyvolání nebezpečí záměny“ v § 2981 NOZ.

9 ADLEROVA, E., MACHŮ, M., Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké a smíšené právní tradice. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 52. ISBN: 978-80-7598-001-4.

10 Pozn. Označován jako „IP Australia“.

11 Neilson, L. Should defensive trade marks be part of your portfolio protection strategy? 2016. [online]. [cit. 09-10-2021].

Dostupné z: https://www.fbrice.com.au/publication/Should_defensive_trade_marks_be_part_of_your_portfolio_protection_strategy.aspx

známky. Níže je možné vidět některé z úspěšně zapsaných obranných ochranných známek.¹²

Ačkoli je tento druh ochranné známky příznačný pro země s anglo-americkým právním systémem, můžeme se s ním dnes setkat i v zemích se smíšeným právním systémem. Konkrétně se jedná o země jako Izrael, Seychely či Jižní Afrika.

Sériové známky

Dalším charakteristickým prvkem zemí s anglo-americkým právním systémem jsou tzv. sériové ochranné známky. Jejich původ nacházíme ve Spojeném království, a jak samotný název napovídá, jedná se o tzv. sérii ochranných známek. Specifická povaha těchto ochranných známek spočívá v tom, že jsou si vzájemně podobné ve svých podstatných prvcích a naopak odlišné v těch prvcích, které nemají vliv na rozlišovací způsobilost, tím zůstává zachována identita ochranné známky. To znamená, že celkový dojem ochranných známek musí zůstat stejný, zejména s ohledem na podobnost vizuální a fonetickou. Benefitem sériových ochranných známek je možnost prostřednictvím jediného zápisu, získat ochranu pro sérii vzájemně se podobajících ochranných známek a tím dosáhnout širší ochrany namísto toho, aby bylo nutné podávat několik samostatných přihlášek a hradit náklady s nimi spojené.

S ohledem na původ sériových ochranných známek, jsou nejvíce populární právě ve Spojeném království, kde jsou tradičně užívány. To však neznamená, že jsou užívány v takovém rozsahu, jako tomu je kupříkladu u běžných ochranných známek. Ve skutečnosti není tak snadné dosáhnout úspěšného zápisu sériové ochranné známky. Asi 40% z podaných přihlášek, nesplňuje zápisné podmínky, to je poměrně významné číslo.¹³

Přihláška sériové ochranné známky musí ze své podstaty obsahovat několik způsobů ztvárnění ochranné známky, aby ji bylo možné kvalifikovat jako sériovou ochrannou známku. Zápisný úřad Spojeného království¹⁴ připouští maximálně šest variant způsobů ztvárnění ochranné známky v jediné přihlášce. Pokud je žádán zápis více než dvou, je nutné počítat s dodatečnými poplatky, které se navíc mohou lišit země od země.¹⁵ Ochranné známky v přihlášce, by kromě toho, že jsou vizuálně a foneticky stejné, měly nést i shodný sémantický význam a jakékoli odlišné prvky musí být pouze nepatrného charakteru. Po podání

přihlášky, je průzkumovým referentem vybrán jeden typ ochranné známky, který je z jeho pohledu nejkompaktnější variantou v sérii uvedených ochranných známek.¹⁶

Vzhledem k tomu, že právní institut sériových ochranných známek není součástí známkoprávního rámce EU, je v této souvislosti zajímavé zmínit, jeden již starší soudní případ¹⁷ vedený ve věci *Comic Enterprises vs. Twentieth Century Fox Film Corporation*.¹⁸ Tento spor skončil u Nejvyššího soudu¹⁹, který byl ze strany společnosti *Comic Enterprises* kromě jiného dotazován, zdali jejich sériová ochranná známka



zapsaná ve Spojeném království, je kompatibilní se Směrnicí o ochranných známkách EU (2008/95/EC). Dotaz vzešel na základě podaných námitek ze strany společnosti *Twentieth Century Fox Film Corporation*, která se opírala o právní tvrzení, že ochranná známka je neplatná, protože představuje sériovou ochrannou známku a právní předpisy Spojeného království (Zákon o ochranných známkách z roku 1994), které takový zápis připouští, by měly být považovány za neslučitelné se Směrnicí o ochranných známkách EU, ze kterých vyplývá, že ochranná známka musí být znakem ve smyslu jediného znaku, schopného grafického znázornění. Soud po seznámení s příslušnou právní úpravou Zákona o ochranných známkách a Směrnicí o ochranných známkách EU, nakonec rozhodl ve prospěch společnosti *Comic Enterprises*. Došel k závěru, že tvrzení společnosti *Twentieth Century Fox Film Corporation* není správné, zejména proto, že zápisem sériových ochranných známek nedochází k novému druhu ochranné známky, ale jedná se o formu zápisu ochranných známek, které jsou si velmi podobné, a proto jsou v souladu s požadavky uvedenými ve Směrnici o ochranných známkách EU. Soud poukázal na skutečnost, že ochranná známka, která je zapsána jako součást série ochranných známek, je sama o sobě snadno přístupná, srozumitelná a bude jednoznačně vnímána jako ochranná známka, která byla zapsána samostatně. Soud v tomto ohledu argumentoval dále tím, že prvky, ve kterých se série ochranných známek liší, nemá vliv na vnímání ochranné známky a její celkovou totožnost. Těž

¹² Tamtéž.

¹³ GOV.UK. Guidance. Trade mark series applications. Aktualizováno 2018. [online]. [cit. 12-10-2021].

Dostupné z: <https://www.gov.uk/guidance/trade-mark-series-applications>

¹⁴ Pozn. Označován jako „Intellectual Property Office“.

¹⁵ Pozn. První a druhá známka jsou zahrnuty v počátečním poplatku za přihlášku, každá další známka podléhá dodatečnému poplatku ve výši 50 liber ve Spojeném království.

¹⁶ Harper Macleod LLP. What is a series of trade marks? 2016. [online]. [cit. 13-10-2021].

Dostupné z: <https://www.harpermacleod.co.uk/hm-insights/2016/october/what-is-a-series-of-trade-marks/>



¹⁷ Pozn. Rozhodnutí ve věci *Comic Enterprises vs. Twentieth Century Fox Film Corporation* ze dne 7.2.2014 EWHC 185 (Ch)

¹⁸ Pozn. Společnost *Comic Enterprises* je ve Spojeném království známá tím, že zde provozuje řadu komediálních míst označujících se jako „Glee Club“ a/nebo *Glee Comedy Club*. Naopak společnost *Twentieth Century Fox Film Corporation* je známá jako filmová, televizní a produkční společnost, produkující televizní seriál s názvem „Glee“. Společnost *Comic Enterprises* v roce 1999 zaregistrovala ochrannou známku „Glee“.

¹⁹ Pozn. England and Wales High Court (Chancery Division) Decisions

bylo zmíněno, že zápisem sériové ochranné známky dochází k zápisu několika velmi podobných ochranných známek, které jsou vedené pod shodným číslem zápisu, a proto lze na ně aplikovat ustanovení o neužívání, stejně jako je tomu u jakékoli jiné ochranné známky. To jinými slovy znamená, že pokud je užívána alespoň jedna ze série ochranných známek, nemohou být ostatní zrušené z důvodu jejich neužívání.²⁰ Takové rozhodnutí představovalo významný právní zdroj pro budoucí podobné právní otázky.

Stěžejním prvkem u sériových ochranných známek, je jejich zpracování, které není vždy nejšťastnější, jak můžeme dovodit ze samotné praxe, která ukazuje na velkou míru přihlášek, které nevyhoví zápisným podmínkám. Pro bližší pochopení této problematiky je níže uvedena skupina sériových ochranných známek, které vyhovely zápisným požadavkům a skupina těch, které těmto požadavkům naopak nevyhovely včetně uvedení důvodů.²¹

<p>Bhive</p>  <p>X This is not a series because the marks do not look the same. The second mark is different because it contains an image.</p>	<p>Paint box Paynt box</p> <p>X This is not a series. The first mark has a clear meaning, but the second mark does not.</p>
<p>Tripod</p>  <p>✓ This is a series because the marks look the same even though one is in colour and the other is in greyscale. The difference in colours does not affect the identity of the mark.</p>	<p>X This is not a series. The two marks are the same simple shape, but the different colour alters their appearance.</p>
<p>RoomLock Room Lock</p> <p>✓ This is a series because the marks consist of a combination of two dictionary words which sound and mean the same, even when they are joined together.</p>	<p>X This is not a series because the first mark could be pronounced in two different ways, namely 'cat scan' or 'cats can'. The second mark would only ever be pronounced 'cats can'.</p>
<p>WeLike WeLike Ltd WeLike Limited</p> <p>X This is not a series. The second and third marks are a series because they are the same limited company name. The first mark is not a series with either as it is not a company name.</p>	<p>X This is not a series because the two marks do not mean the same thing. The first mark is just two words joined together, but the second mark is an internet top level domain name.</p>

Obr. 2: Sériové ochranné známky

Z dalších zástupců anglo-amerického právního systému, kde se můžeme setkat se sériovými ochrannými známkami, lze zmínit Austrálii. Ta je zajímavá zejména z důvodu toho, že Australský úřad duševního vlastnictví připouští k zápisu i sériové ochranné známky, které obsahují rozdílná slova s ohledem na druh výrobku nebo služby, pro které mají být využívány. Kupříkladu „IDAK OBLEČENÍ, IDAK FOOTWEAR, IDAK HEADGEAR“ v rámci třídy 25, kam spadají oděvy, obuv, pokrývky hlavy. Společným znakem je slovo „IDAK“, které je doplněno o další slovo, jenž určuje oblast, kde má být ochranná známka užívána. Tato slova nejsou považována za tak významná, aby měla dopad na celkové vnímání ochranné známky. Jinak by tomu bylo v případě užití slov „IDAK“, „idak“, kde naopak odlišná velikost písmen, je už vnímána jako rozdíl, který má dopad na rozlišovací způsobilost a celkovou identitu ochranné známky.²² Sériové ochranné známky se společným dominantním prvkem, lišící se pouze v aspektu, určující druh výrobku nebo služby, mohou být způsobilé zápisu jako sériové ochranné známky, jak dokládá následující příklad: „FOXTEL FOOTY VIEW, FOXTEL CRICKET VIEW, FOXTEL TENNIS VIEW, FOXTEL KIDS VIEW, FOXTEL NEWS VIEW, FOXTEL MOVIE VIEW“, které si nechala úspěšně zapsat společnost Twentieth Century Fox Film Corporation. Kromě rozdílů s ohledem na kategorii výrobku či služby, je přípustné do série ochranných známek promítnout i odlišné prvky, pokud jde o počet, cenu, kvalitu či umístění, jak je znázorněno na následujícím příkladu:



Obr. 3: Sériová ochranná známka společnosti Twentieth Century Fox Film Corporation

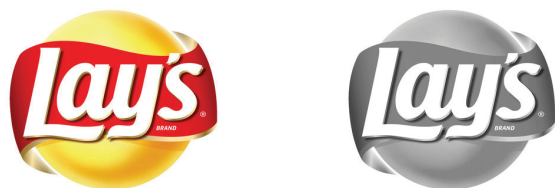
20 Stephens Scown. Sanjay, R. What are series marks. Aktualizováno 2021. [online]. [cit. 15-10-2021]. Dostupné z: <https://www.stephens-scown.co.uk/intellectual-property-2/what-are-series-marks/>, dále PALMER BIGGS IP. [online]. [cit. 15-10-2021]. Dostupné z: <https://www.pbip.com/news/63-comic-enterprises-ltd-v-twentieth-century-fox-film-corporation>, dále Trademark Blog Kluwer IP Law. [online]. [cit.15-10-2021]. Dostupné z: <http://trademarkblog.kluweriplaw.com/wp-content/uploads/sites/58/2016/03/2014-EWHC-185-Ch.pdf>

21 GOV.UK. Guidance. Trade mark series applications. 2017. [online]. [cit. 29-10-2021]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/guidance/trade-mark-series-applications>

22 Australian Government. IP Australia. Trade mark series applications. [online]. [cit. 29-10-2021].

Dostupné z: <https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/types-of-trade-marks/other-types-trade-marks>

Pokud jsou podstatné prvky zachovány, mohou se sériové ochranné známky lišit i v jejich barevném ztvárnění, jako je tomu u značek „Lays“²³ či „SHANGHAI DRAGONS“²⁴



Obr. 4: Sériová ochranná známka značky Lay's



Obr. 5: Sériová ochranná známka SHANGHAI DRAGONS

K zápisu jsou přípustné též sériové ochranné známky, které výše uvedené aspekty kombinují. Toho využila kupříkladu společnost FBG Holdings (UK), která prodává oblíbené nápoje, zejména mezi mládeží.²⁵



Obr. 6: Sériová ochranná známka společnosti FBG Holdings (UK)

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že sériové ochranné známky mohou být přihlašovány v různé formě ztvárnění,

přičemž každá z nich podléhá specifickým požadavkům. Pro posouzení zápisuschopnosti sériové ochranné známky je podstatné, jaká její část se mění. Obecně platí, že pokud se mění ta část, která je popisná (kupříkladu druh výrobku nebo služby) nebo kterákoli jiná část postrádající rozlišovací způsobilost, nemělo by to být na překážku zápisu. Za součást sériové ochranné známky můžeme považovat kupříkladu následující:

- přidání slova na konec ochranné známky v případě, že dané slovo je zcela popisné a zůstává zachována identita ochranné známky;
- změna písma za podmínky, že se jedná o standardní písmo;
- přidání názvu místa na konec ochranné známky v případě, že zůstává zachována identita ochranné známky;
- malá a velká písmena, pokud to nemá vliv na identitu ochranné známky, uvést lze LV=GREEN HEART FOUNDATION a LV=Green Heart Foundation;
- přidání minimální stylizace, tím může být třeba okraj;
- změna konfigurace jako v případě Dr. Lori Beth Bisbey a Doctor Lori Beth Bisbey²⁶

Z praxe lze dovodit, že nejobtížněji se dosahuje úspěšného zápisu u sériových ochranných známek, které jsou tvořené jen slovním prvkem, což dokládá další zástupce anglo-amerického právního systému, kterým je Singapur, kde jsou tyto ochranné známky též přípustné k zápisu dle zákona o ochranných známkách (Cap. 332, 2005 Rev. Ed.). V tomto ohledu je poukazováno na obezřetnost v užití rozdílné velikosti písma, která mnohdy způsobí rozdíly ve výslovnosti, potažmo významu. Zatímco užití rozdílné velikosti písmen u sériové ochranné známky ve znění CHERRY, Cherry, nemá vliv na její výslovnost, ani význam, užití odlišné velikosti písmen u slov SWEETORANGE a SweetoRange, jistě už takový vliv má.²⁷

Sériové ochranné známky se postupně rozšířily i do zemí se smíšeným právním systémem jako jsou Indie či Kypr. Naopak nejsou zatím přípustné v zemích, jako je Izrael, Filipíny či Jižní Afrika. Pokud nahlédneme na Indii, existence těchto ochranných známek je přirozeně dána tím, že právní předpisy vztahující se k ochranným známkám vychází z anglických předpisů. Indický zákon o ochranných známkách z roku 1999 je v podstatě věrohodnou kopií anglického zákona o ochranných známkách z roku 1994. Sériové ochranné známky mají tak svou tradici i zde v Indii, nutno však dodat, že v porovnání se Spojeným královstvím, je tento druh ochranných známek stále ve vývoji, jelikož počet soudních rozhodnutí, který by blíže specifikoval postavení sériových ochranných známek, pravidla jejich užívání či rozsah ochrany, je stále nízký.²⁸ Zápis sériových ochranných známek je kromě Indie přípustný kupříkladu i na Kypru, kde jsou definovány následujícím způsobem:

23 Epiphany law. Series Trademark Applications. 2011. [online]. [cit. 17-10-2021].

Dostupné z: <https://epiphany.law/articles/trademarks-branding/series-trademark-applications>

24 udl Intellectual Property. What are series trademarks? [online]. [cit. 23-10-2021]. Dostupné z: [A Guide To Series Trademarks | UDL](https://www.ipo.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_8-series-of-marks_apr2017.pdf)

25 Epiphany law. Series Trademark Applications. 2011 [online]. [cit. 17-10-2021]. Dostupné z: <https://epiphany.law/articles/trademarks-branding/series-trademark-applications>

26 udl Intellectual Property. What are series trademarks? [online]. [cit. 23-10-2021]. Dostupné z: [A Guide To Series Trademarks | UDL](https://www.ipo.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_8-series-of-marks_apr2017.pdf)

27 Intellectual Property Office of Singapore. 2017. Series of marks. [online]. [cit. 24-10-2021]. Dostupné z: https://www.ipo.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_8-series-of-marks_apr2017.pdf

28 Agarwal, R. Trademark Series, Concept and Position in India. 2021. [online]. [cit. 25-10-2021].

Dostupné z: <https://selvams.com/blog/trademark-series-concept-and-position-in-india/>

„řada známek, vzájemně se podobajících, pokud jde o jejich podstatné údaje, které se liší pouze v záležitostech, které nemají podstatný vliv na totožnost ochranné známky a budou považovány za související ochranné známky. Podmínkou pro přijetí přihlášky je, aby zápisný úřad byl spokojen s danými ochrannými známkami, představující sérii“.²⁹ Definiční vymezení sériové ochranné známky je podobné, jako v jiných zemích, ovšem odlišně se může přistupovat k tomu, jaká série ochranných známek je odpovídající zápisným podmínkám a jaká už nikoli. To se může lišit země od země.

Závěr

Z výše uvedeného příspěvku je zřejmé, že navzdory významné a dlouhotrvající harmonizaci známkového práva v celosvětovém měřítku, stále nacházíme značné rozdíly, které jsou patrné s ohledem na právní tradici, ze které daná země historicky vychází. Představení právního institutu obranných a sériových ochranných známek, je jen nepatrným nahlédnutím na rozdílné aspekty, které nacházíme, pokud se podíváme na jiné právní systémy, než je systém kontinentální. Obranné ochranné známky, jejichž původ nalézáme ve Spojeném království, v době, kdy právní předpisy Spojeného království vztahující se k ochranným známkám ještě neznaly institut všeobecně známé známky, představovaly významný právní instrument, který je tradičně užíván až dodnes. Můžeme se s ním setkat u několika zástupců anglo-amerického, stejně jako smíšeného právního systému. To se vztahuje i na další známkoprávní institut, konkrétně sériové ochranné známky, které jsou jedním z dalších charakteristických rysů anglo-amerického právního systému. Rozšíření obranných a sériových ochranných známek do zemí se smíšeným právním systémem, poukazuje na vliv právního systému anglo-amerického, který se čím dál více projevuje nejen v zemích se smíšeným právním systémem, ale i v rámci evropského známkového práva, pro který je příznačný právní systém kontinentální, což dokládá mimo jiné začlenění certifikačních nebo netradičních ochranných známek do známkoprávního rámce EU v uplynulých letech.

Literatura

- ADLEROVA, E., MACHŮ, M., Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké a smíšené právní tradice. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018. 52. ISBN: 978-80-7598-001-4.
- ADLEROVA, E., MACHŮ, M., PECKOVÁ, A. Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2017. 81. ISBN: 978-80-7598-001-4.
- Agarwal, R. Trademark Series, Concept and Position in India, 2021. Dostupné z: <https://selvams.com/blog/trademark-series-concept-and-position-in-india/>

ARNOLD & SIEDSMA. CYPRUS. PART 2. TRADE MARKS, (6) Series of marks. Dostupné z: <https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ08ywrnfAhVQ3aQKHck2BskQ-FjAKegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.neocleous.com%2Fpublications%2Fdownload%2Fmanual-of-industrial-property.pdf&usg=AOvVaw3Xv6Al6RQAnOXjY3OoQTSI>

Australian Government. IP Australia. Trade mark series applications. Dostupné z: <https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/types-of-trade-marks/other-types-trade-marks>

Epiphanylaw.SeriesTrademarkApplications.2011.Dostupné z: <https://epiphany.law/articles/trademarks-branding-series-trademark-applications>

FindLaw Australia. Defensive trade mark registrations: Proactive protection for well-known trade marks. Dostupné z: <http://www.findlaw.com.au/articles/887/defensive-trade-mark-registrations-proactive-prote.aspx>

GOV.UK. Guidance. Trade mark series applications, Aktualizováno 2018. Dostupné z: <https://www.gov.uk/guidance/trade-mark-series-applications>

Harper Macleod LLP. What is a series of trade marks? 2016. Dostupné z: <https://www.harpermacleod.co.uk/hm-insights/2016/october/what-is-a-series-of-trade-marks/>

Intellectual Property Office of Singapore, 2017. Series of marks. Dostupné z: https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_8-series-of-marks_apr2017.pdf

Neilson, L. Should defensive trade marks be part of your portfolio protection strategy? 2016. Dostupné z: https://www.fbrice.com.au/publication/Should_defensive_trade_marks_be_part_of_your_portfolio_protection_strategy.aspx

O'Donell, M. Australia: Defensive Trade Marks. 2009. Dostupné z: <http://www.mondaq.com/australia/x/74232/Trademark/Defensive+Trade+Marks>

PALMER BIGGS IP. Dostupné z: <https://www.pbip.com/news/63-comic-enterprises-ltd-v-twentieth-century-fox-film-corporation>

Stephens Scown. Sanjay, R. What are series marks, Aktualizováno 2021. Dostupné z: <https://www.stephens-scown.co.uk/intellectual-property-2/what-are-series-marks/>

Trademark Blog Kluwer IP Law. Dostupné z: <http://trademarkblog.kluweriplaw.com/wp-content/uploads/sites/58/2016/03/2014-EWHC-185-Ch.pdf>

udl Intellectual Property. What are series trademarks? Dostupné z: [A Guide To Series Trademarks | UDL](#)

²⁹ ARNOLD & SIEDSMA. CYPRUS. PART 2. TRADE MARKS, (6) Series of marks. [online]. [cit. 25-10-2021]. Dostupné z: <https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ08ywrnfAhVQ3aQKHck2BskQFjAKegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.neocleous.com%2Fpublications%2Fdownload%2Fmanual-of-industrial-property.pdf&usg=AOvVaw3Xv6Al6RQAnOXjY3OoQTSI>

Niekoľko postrehov z praxe vzhľadom na koexistenciu európskeho režimu ochranných známok a režimov na úrovni členských štátov EÚ a Beneluxu

Some Practical Observations on the Coexistence of the European Trademark Regime and the Regimes at the Level of the EU Member States and in the Benelux

Andrej STEC¹

ABSTRAKT

V predmetnom článku autor poukazuje na niektoré konfliktné situácie vo vzťahu medzi jednotlivými režimami ochrany známky v Európe. Po krátkom historickom úvode sa venuje vybraným judikátom s cieľom podčiarknuť, ako sa aj v konkrétnej rozhodovacej činnosti buduje vzťah medzi režimom ochrany známky EÚ a režimami národnými či v Beneluxe. Zaoberá sa, mimo iného, otázkou vzájomného ovplyvňovania sa rozhodujúcich inšancií, existenciou viazanosti, ako i otázkou otvorenosti jednotlivých režimov k istým druhom hraničných alebo problematických žiadostí o zápis. Zamýšľa sa tiež nad harmonizáciou niektorých riešení.

ABSTRACT

In this article, the author points out some conflictual situations in the relationship between the various regimes of trademarks in Europe. After a brief historical introduction, he deals with selected case law, in order to underline how the relationship between the EU trademark regime and the national or Benelux regimes is built in specific decision-making. The article deals, inter alia, with the question of the interaction of decision-making bodies, the existence of an obligation to follow adopted solutions, as well as the question of the openness of individual regimes to certain types of borderline or problematic applications for registration. The author also analysis the feasibility of harmonization of some solutions.

Klíčové slová

koexistencia európskeho režimu ochranných známok a režimov na úrovni členských štátov EÚ a Beneluxu, historické súvislosti, vybrané konfliktné situácie, autonómny charakter jednotlivých režimov ochrany v EÚ, rozličné náhľady na riziko zámey, prieskum spotrebiteľov

Keywords

coexistence of the European trade mark regime and the regimes at the level of the EU Member States and the Benelux, historical context, selected conflict situations, autonomous nature of protection regimes in the EU, different views on the likelihood of confusion, consumer surveys

¹ Mgr. Andrej Stec, DESS pôsobí ako poradca (référénaire) na Všeobecnom súde EÚ v Luxemburgu.

Úvod

V článku sa zaoberám vybranými otázkami vzťahu ochrannej známky Európskej únie (ďalej ochranná známka EÚ) a ochranných známok chránených na úrovni národnej. Na úvod pripomínam niektoré relevantné okolnosti vzniku ochrannej známky EÚ, najmä vzhľadom na jej koexistenciu so známkami chránenými či už na úrovni národnej, alebo na úrovni Beneluxu a odkazujem tiež na vybrané analýzy predchádzajúce zatiaľ poslednej reforme európskeho práva ochranných známok. Následne by som rád upriamil pozornosť čitateľa na niekoľko zaujímavých judikátov, ktoré poukazujú na riziko nezrovnalostí, či už skutočných, alebo aspoň tak vnímaných, pri riešení konkrétnych problémov na úrovni národnej a európskej. V prierezových otázkach odkazujem na aktuálne prebiehajúce diskusie, pokiaľ ide o potrebu harmonizovaného prístupu².

Od počiatočnej inšpirácie Beneluxom po špecifický režim koexistencie ochranných známok v EÚ

Vzťah medzi režimami ochranných známok na úrovni členských štátov či Beneluxu a režimom európskej ochrany bol od prvých diskusií zložitý, chvíľami dokonca vyslovene problematický. Hľadanie správnej rovnováhy medzi jednotlivými druhmi ochrany je dlhodobou záležitosťou, rovnako ako ich zosúladenie na účely dosiahnutia optimálnej funkčnosti.

V čase, keď sa ešte len diskutovalo o vytvorení ochrannej známky s platnosťou pre celé Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), boli jednotlivé národné režimy ochranných známok veľmi rozdielne.³ Situácia bola osobitá v štátoch, ktoré tvorili Benelux. V týchto troch štátoch totiž 1. januára 1971 nadobudol účinnosť zákon o (unitárnej) ochrannej známke Beneluxu⁴. Vznikli aj « *Bureau Benelux de marques* » (Úrad Beneluxu pre ochranné známky)⁵ a Súdny dvor členských štátov Beneluxu (« *la Cour de Justice Benelux* »), ktorý mal interpretovať predmetný zákon. Išlo o kvalitný zákon, ktorého interpretácia následne „profitovala z možnosti skrížiť rôznorodé právne tradície a tiež z niektorých zaujímavých polemík, kde sa na jednej strane nachádzala doktrína belgická, a na strane druhej holandská.“ (prof.

A. Puttemans z ULB Brusel).⁶ Významnú rolu zohral Súdny dvor členských štátov Beneluxu svojou judikatúrou, určujúcou ďalšie smerovanie v predmetnej oblasti v Beneluxe⁷.

Vzhľadom na rozdielnosť národných režimov, pokiaľ ide o ochranné známky v Európe, sa začalo javiť už v 50. rokoch minulého storočia zaujímavé na jednej strane harmonizovať jednotlivé národné režimy a na strane druhej vytvoriť jednotný známkový režim pre celú EÚ na účely vytvorenia spoločného trhu⁸. Viaceré pracovné skupiny s týmto cieľom vznikli v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, napríklad skupina pod vedením p. de Haana. Predmetná pracovná skupina prijala v roku 1964 predbežný dokument týkajúci sa Konvencie pre európsku ochrannú známku („*Preliminary Draft of a Convention for a European Trade Mark*“), ten však nakoniec nebol publikovaný.

Bolo treba počkať až na roky sedemdesiate, aby bol najprv v roku 1973 publikovaný návrh inej pracovnej skupiny⁹ týkajúci sa vytvorenia európskej ochrannej známky a následne, v roku 1976, bolo publikované memorandum Európskej komisie týkajúce sa vytvorenia takejto prostriedku ochrany, ktorý bol novotvarom v histórii známkového práva¹⁰. Na správne pochopenie významu tohto dokumentu je potrebné si uvedomiť, že v rámci negociácií, na ktorých sa zúčastňovali okrem zástupcov Európskej komisie aj akademici a praktici zo súkromnej i verejnej sféry, boli spomenuté aj tak radikálne možnosti, ako napríklad prevzatie filozofie režimu existujúceho v Beneluxe, teda nahradenie národných ochranných známok známkou celoeurópskou. Nakoniec sa od tejto možnosti ustúpilo, mimo iného z dôvodu, že transformácia existujúcich národných ochranných známok na známky európske by viedla k príliš početným konfliktom. Vzhľadom na veľkosť územia, pre ktoré bolo potrebné vytvoriť jednotný režim ochrany, sa presadil iný variant, a síce spoložitie (koexistencia) národných ochranných známok a známky európskej.

Zároveň sa presadila idea istej harmonizácie národných práv v tejto oblasti, hoci pôvodne sa uvažovalo aj o tom, že by sa národné práva ponechali úplne bez vonkajšieho zásahu, s tým, že členským štátom samotným by prináležalo rozhodnúť, či a do akej miery na úrovni národnej reagovať na nový režim spoločnej európskej ochrannej známky („*tzv. studená harmonizácia*“)¹¹. Vzhľadom na použitú právnu bázu – článok 100 Zmluvy EHS¹² – bola následná

2 Niektoré predmetné otázky sú aktuálne diskutované na viacerých medzinárodných fórach (včítane globálnej skupiny zastrešovanej INTA vzhľadom na procesné otázky v oblasti duševného vlastníctva, ako i v rámci vedeckého fóra CET-J vzhľadom na harmonizáciu práva ochranných známok v EÚ). Všetky názory v článku sú výhradne názorom autora a nezaväzujú inštitúciu (Všeobecný súd EÚ).

3 A. R. Bertrand, „*Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*“, Dalloz, 2005, bod 0.171.

4 Vykonávajúc Známkový dohovor pre Benelux (« *Convention Benelux en matière de marques* ») z 19. marca 1962.

5 Dnes je súčasťou „*Office Benelux de la Propriété intellectuelle*“.

6 A. Puttemans, „*Droits intellectuels et concurrence déloyale*“, Bruylant, Bruxelles, 2000, str. 79 a 80.

7 *Ibid.*

8 Pozri, v tomto zmysle, A. Kur, M. Senftleben, „*European Trademark Law – a Commentary*“, Oxford University Press, 2017, str. 66.

9 V zložení p. Beiera, Burella a Thiera (pozri, A.R. Bertrand, „*Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*“, Dalloz, 2005, bod 0.171).

10 „*Memorandum on the creation of an EEC trade mark*“. Zborník ES, v prílohe 8 z roku 1976: <http://aei.pitt.edu/57814/>.

11 Pozri, v tomto zmysle, A. Kur, M. Senftleben, „*European Trademark Law – a Commentary*“, Oxford University Press, 2017, str. 67.

12 Pozri, Zmluva EHS, kapitola 3, aproximácia práva, článok 100: „*Rada na návrh Komisie jednomyselne vydá smernice na aproximáciu tých zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie spoločného trhu. V prípade, ak by vykonanie smerníc v jednom alebo vo viacerých členských štátoch znamenalo zmenu právnych predpisov, uskutočnia sa porady so Zhrmaňdením a Hospodárskym a sociálnym výborom.*“ (https://www.slov-lex.sk/static/prilohy/SK/ZZ/2004/185/20040414_3029357-2.pdf).

harmonizácia v tejto oblasti limitovaná na skutočnosti, nevyhnutné na zabezpečenie fungovania spoločného trhu. Preto napríklad neboli harmonizované niektoré procesné otázky alebo otázky späté s výkonom sankcií.

Od publikácie uvedeného memoranda prešlo ešte desaťrocie, naplnené mnohými ďalšími stretnutiami expertov, kým došlo k prijatiu prvej smernice Rady č. 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (89/104/EHS) (Ú. v. ES L 40, 11. 2. 1989, s. 1)¹³. Ďalších takmer desať rokov bolo treba počkať na prijatie druhého dôležitého právneho inštrumentu, ktorý poniektorí v doktríne kvalifikujú ako inštrument „federálneho“ charakteru¹⁴, a síce nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 14. 1. 1994, str. 1 – 36)¹⁵.

Analýza vzťahov národných ochranných známok a ochrannej známky EÚ – od štúdie Inštitútu Max Plancka po reformu práva ochrannej známky v EÚ

Po niekoľkých desaťročiach koexistencie režimov ochrannej známky na úrovni národnej a na úrovni EÚ bola v roku 2011 na požiadanie Európskej komisie pripravená Inštitútom Max Plancka štúdia¹⁶, v rámci ktorej boli vykonané analýzy výkonnosti existujúceho režimu ochranných známok v EÚ a boli tiež identifikované oblasti, kde bolo nevyhnuté dosiahnuť skvalitnenie alebo aspoň cizelovať systém. Navrhované legislatívnej zmeny európskeho režimu ochrany sa následne, z veľkej časti, aj skutočne prejavili v reforme, ku ktorej EÚ pristúpila v rokoch 2015 až 2016. Jej rysy sú odborníkom v oblasti duševného vlastníctva všeobecne známe, a preto sa k nim v tomto článku nebudem vracat'¹⁷.

Zo štúdie Inštitútu Max Plancka by som rád podčiarkol jeden aspekt, vzhľadom na jeho spätosť s niektorými otázkami, ktorými sa ďalej zaoberám pri vybraných judikátoch. Ide o aspekt, či je medzi národnými režimami a európskym režimom ochrany isté napätie, prípadne aj konkurencia, alebo či sú skôr v symbióze.

Na jednej strane napríklad zástupcovia Úradu priemyselného vlastníctva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska [The Intellectual Property Office (IPO), UK]

uviedli, v čase vypracúvania predmetnej štúdie, že je ťažké preukázať skutočný konkurenčný vzťah medzi ochranným režimom v EÚ a národnými ochrannými režimami. Naznačili, že zatiaľ čo väčšie firmy preferujú zápis pred OHIM¹⁸, naopak uvoľnené kapacity na národnej úrovni využívajú o to viac malé a stredné podnikateľské subjekty.

Na strane druhej zástupcovia Úradu priemyselného vlastníctva Beneluxu [l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP)] pokladali za preukázateľné, že vznik režimu ochrannej známky spoločenstva v roku 1996 znamenal vážnu konkurenciu národným režimom ochrany. Osobitne vytkli, v predmetnom kontexte, že neboli vykonané dostatočné analýzy dopadov nového režimu ochrannej známky Spoločenstva na rovnováhu s ostatnými už existujúcimi režimami. Bola položená aj otázka priamej úmery narastajúceho počtu zápisov na strane ochrannej známky Spoločenstva a klesajúceho počtu zápisov na úrovni Beneluxu¹⁹.

V tomto kontexte sa v rámci vykonanej štúdie Inštitútu Max Plancka pýtal aj užívateľov režimu ochranného spoločenstva, či im vyhovuje a v čom prípadne vidia, naopak, problémy. Užívateľské organizácie odpovedali jednohlasne, že koexistencia ochranných známok na úrovni národnej a na úrovni EÚ bola nevyhnutná na účinnú ochranu, najmä vzhľadom na základnú filozofiu, a to umožniť firmám vybrať si prostriedok ochrany v závislosti od ich veľkosti a otvorenosti medzinárodnej činnosti. Aj na tejto „užívateľskej“ úrovni bolo však podčiarknuté, že jednotlivé režimy ochrany neboli rovnocenné. Okrem tejto nerovnováhy medzi národnými a európskym režimom ochrany bolo ďalej vytknuté, že prvá smernica harmonizujúca ochranné známky obsahovala početné ustanovenia, ktorých transpozícia členskými štátmi bola len dobrovoľná, čo viedlo nakoniec k prílišnej mnohorakosti riešení na národných úrovniach.²⁰

Istá nerovnováha, či skutočná, alebo len vnímaná, medzi riešeniami na úrovni národnej a európskej sa prejavuje v istých prípadoch aj v aplikačnej praxi, čo môže vyvolávať otázky subjektov, ktoré sa chystajú ďalej nadviazať na závery vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí²¹.

Rád by som ilustroval túto skutočnosť na niekoľkých vybraných judikátoch. Zatiaľ čo pri väčšine uvedených judikátov pôjde o skutočnú či vnímanú rozdielnosť riešení analogických situácií na úrovni národnej a EÚ, o vzťah medzi rozhodujúcimi orgánmi, ako i o analýzu miery vzájomného

13 Dnes: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2016 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. L 336/1, 23.12.2015, s. 1)

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN>).

14 A. Von Muhlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, „*Trademark Law in Europe*“, tretia edícia, Oxford, 2016, str. 3.

15 Dnes: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. L 154, 16.6. 2017, s. 1). (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>).

16 Inštitút Max Plancka (Mníchov, Nemecko): „*Study on the Overall Functioning of the European Trademark System*“, 15. február 2011.

17 Rád by som odkázal čitateľa, v tomto ohľade, na vynikajúcu analýzu pani J. Mikuličovej „*Reforma režimu ochrannej známky EÚ*“ v časopise Duševné vlastníctvo č. 2016 (výber), str. 10.

18 Dnes EUIPO.

19 Inštitút Max Plancka (Mníchov, Nemecko): „*Study on the Overall Functioning of the European Trademark System*“, 15. február 2011, pod: 1.22.

20 Inštitút Max Plancka (Mníchov, Nemecko): „*Study on the Overall Functioning of the European Trademark System*“, 15. február 2011, pod: 2.2 až 2.4.

21 Zaujímavou situáciou, na ktorú ma upozornila p. E. Ohm (zástupkyňa riaditeľa nórskeho Odvolacieho senátu pre duševné vlastníctvo, Klagenemnda for industrielle rettigheter – KFIR/ Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – <https://kfir.no/english-summary>), je potreba niektorých vonkajších pozorovateľov, aplikujúcich mimo EÚ riešenia prijaté na európskej úrovni, presne porozumieť tomu, čo sa dá pokladať za harmonizované stanovisko a čo, naopak, ako ďalej uvidíme, je práve následkom absencie harmonizácie na úrovni EÚ.

ovplyvňovania a recipročnej viazanosti riešeniami, prvým uvedeným judikátom by som rád zvýraznil inú skutočnosť, a síce, že aplikačné riešenia pri absolútnych dôvodoch zamietnutia sú často prísnejšie na úrovni ochrannej známky EÚ než na úrovni niektorých členských štátov EÚ. Otázka je, či to môže viesť v istých „rizikových“ prípadoch k preferencii podnikateľských subjektov upriamiť sa radšej na zväzok viacerých zápisov na úrovni členských štátov, najmä pokiaľ v nich otvorenejší prístup dáva väčšiu nádej na úspech žiadanej zápisu.

Vybrané konfliktné situácie vyplývajúce z judikatúry týkajúcej sa ochranných známok na úrovni národnej a európskej

1. Rozsudok z 12. mája 2021, [Bavaria Weed/EUIPO \(BavariaWeed\)](#) (T 178/20, neuvěřený, EU:T:2021:259)

Predmetný rozsudok umožňuje zamyslieť sa nad skutočnosťou, ako môžu isté rozdiely pri interpretácii článku 7, ods. 1, písmeno f)²² nariadenia (EÚ) 2017/1001²³ viesť k odlišným výsledkom na úrovni európskej a na úrovni národnej.

Čo sa týka faktov prípadu, stačí uviesť, že išlo o žiadosť o zápis ochrannej známky EÚ v nasledujúcom grafickom prevedení:



Žiadosť o zápis smerovala k ochrane uvedenej známky pre rozličné služby, zahŕňajúce napríklad komercializáciu konopí²⁴ na terapeutické účely, uskladnenie konopí na terapeutické účely, technické pokusy týkajúce sa farmaceutík, či tiež vedecký výskum v oblasti medicíny a laboratórnych technológií.

EUIPO žiadosť zamietol. Odvolací senát EUIPO vo veci rozhodol 22. januára 2020. Dôvodom zamietnutia bol rozpor s verejným poriadkom, v zmysle uvedeného ustanovenia. Žalobca napadol rozhodnutie na Všeobecnom súde EÚ, pričom okrem porušenia predmetného ustanovenia namietal tiež porušenie princípu rovnosti zaobchádzania a porušenie povinnosti správneho administratívneho postupu.

²² Ide o „ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.“

²³ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú.V. L 154, 16.6.2017, s. 1 – 99).

²⁴ Je dôležité podčiarknuť, že v pôvodnom jazykovom znení sa pracuje s termínom « *Cannabis* ». Článok berie do úvahy slovenský preklad použitý v uznesení Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o používaní konopí na liečebné účely: (2018/2775/RSP)

(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-02-13_SK.html). Niekedy je vzhľadom na kontext použitý aj preklad „marihuana“.

²⁵ Uvedené v skrátenej verzii oproti rozboru vykonanému v rozsudku.

²⁶ V tu analyzovanom prípade, vzhľadom na skutočnosť, že slovo „weed“ pochádza z angličtiny, boli predmetnými členskými štátmi nielen Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ale tiež napríklad Írsko, Malta, Fínsko a Švédsko (štáty, kde spotrebiteľ či všeobecne relevantné publikum rozumie angličtine).

Podľa žalobkyne odvolací senát EUIPO pochybil, keď došiel k záveru, že predmetná ochranná známka podporuje konzumáciu konopí (marihuany), prípadne aspoň takú činnosť pokladá za banálnu. Tiež kritizuje, že odvolací senát EUIPO nedostatočne zobral do úvahy skutočnosť, že predmetné služby mali všetky za cieľ terapeutické používanie predmetnej substancie, a teda sledovali podporu zdravia a zmiernenie príznakov niektorých vážnych chorôb.

Pre riešenie boli dôležité najmä nasledujúce skutočnosti²⁵:

- v zmysle zabehanej judikatúry absolútny dôvod zamietnutia sa použije aj vtedy, ak existuje len v časti EÚ, na čo postačí aj územie jedného členského štátu,
- predmetná verejnosť je zložená z osôb, ktoré majú priemerný prah citlivosti pri vnímaní relevantných výrazov (a nie, napríklad, z príliš citlivých osôb),
- nie je možné sa obmedziť len na osoby, ktorým sú priamo určené predmetné služby, ale dôraz treba klásť na každého, kto sa v každodennom živote bude s ochrannou známkou stretávať,
- z historických, jazykových, kultúrnych či spoločenských dôvodov môže byť v jednotlivých členských štátoch EÚ odlišné chápanie toho, čo je v rozpore s verejným poriadkom,
- vzhľadom na uvedené je pri uplatnení predmetného absolútného dôvodu zamietnutia zápisu potrebné zohľadniť nielen okolnosti, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty EÚ, ale aj tie, ktorú sú vlastné len niektorým z predmetných členských štátov²⁶.

V rámci konkrétnej aplikácie odvolací senát EUIPO a následne Všeobecný súd EÚ konštatovali, že slovo „weed“ v hovorovej angličtine odkazuje, mimo iného, na konope (marihuany). To, že existujú aj iné konceptuálne roviny, nie je rozhodujúce, vzhľadom na to, že na použitie absolútného dôvodu zamietnutia postačuje, ak jeden z uchopiteľných zmyslov slova spadá pod zákaz. Predmetná ochranná známka teda odkazovala na použitie konopí (marihuany), prípadne mohla byť chápaná ako podporujúca užívanie či ako naznačujúca, že ide o banálnu skutočnosť.

Vzhľadom na argument žalobkyne, že predmetná ochranná známka by odkazovala na terapeutický účinok predmetnej substancie, Všeobecný súd EÚ konštatoval, v zmysle rozsudku z 27. februára 2020, [Constantin Film Produktion/EUIPO](#) (C 240/18 P, EU:C:2020:118), body 40 a 43, že je potrebné analyzovať konkrétny sociálny kontext. Do tohto spadajú aj legislatívne texty, správna prax, a tiež otázka, ako v minulosti reagovala verejnosť na predmetné

ochranné známky alebo na podobné ochranné známky. V bodoch 29 a 30 rozsudku Všeobecný súd EÚ uviedol, že predmetná ochranná známka nelimituje odkaz na terapeutické účinky užívania konopí. Skutočnosť, že poskytované služby cielené žiadanou ochrannou známkou boli legálne, nemôže byť rozhodujúca, lebo v takom prípade by ustanovenie článku 7, ods. 1, písmeno f), nariadenia 2017/1001 stratilo zmysel.

Nasledujúce časti rozsudku sú zaujímavé práve vzhľadom na rozdielnosť pohľadov v rámci EÚ na otázku legalizácie niektorých využití látok obsiahnutých v konopiach.

Všeobecný súd EÚ podčiarkol, že verejnosť nemá prehľad o všetkých technických či vedeckých otázkach spätých s užívaním konopí, najmä pokiaľ sa situácia líši od štátu k štátu. Nemusí jasne rozlíšiť medzi povolenými a nepovolenými spôsobmi využitia. V bode 34 rozsudku sa Všeobecný súd EÚ stotožnil so stanoviskom odvolacieho senátu EUIPO vzhľadom na existenciu rizika, spočívajúceho v tom, že asociácia slova „weed“ s terapeutickým účinkom konopí by mohla viesť predmetnú verejnosť aj k chápaniu iného využitia ako banálneho, inými slovami, spotreba psychoaktívnych substancií by sa chápala ako tolerovaná alebo podporovaná.

Následne sa Všeobecný súd EÚ zaoberal nesúladosťou ochrannej známky, takto chápanej spotrebiteľom, s verejným poriadkom. Podčiarkol, že aj v niektorých z členských štátov EÚ, relevantných pre analýzu žiadaného zápisu ochrannej známky, by spotrebiteľ alebo všeobecne dotknuté osoby, túto ochrannú známku chápali ako odkazujúcu na zakázané substancie. Všeobecný súd EÚ zdôraznil, že zákaz drog či analogických substancií je trestnoprávneho charakteru, s konkvenciami zahŕňajúcimi väzenie. Ide teda o oblasť, kde vstupuje do hry potreba ochrany verejného poriadku.

Žalobkyňa sa bránila najmä existenciou všeobecnej tendencie legalizovať terapeutické užívanie konopí, o čom podľa nej svedčí aj uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o používaní konopí na liečebné účely²⁷. Takéto použitie je podľa žalobkyne schválené vo viacerých štátoch EÚ.

V tomto kontexte Všeobecný súd EÚ najprv podčiarkol, že nariadenie 2017/1001 neobsahuje definíciu verejného poriadku. Tiež konštatoval, že v EÚ neexistuje jednotná úprava užívania konopí alebo v nich obsiahnutých substancií. Berúc do úvahy skutočnosť, že právo Únie nepozná jednotnú alebo harmonizovanú listinu hodnôt, pričom potreby verejného poriadku sa môžu líšiť medzi členskými štátmi

EÚ, prináleží týmto samotným chrániť hodnoty základného významu. Všeobecný súd EÚ vychádzal z vysoko senzitívneho a kontroverzného charakteru otázky predmetnej v analyzovanom spore, ako aj z potreby boja s drogami a stotožniteľnými substanciami²⁸. V tomto kontexte bolo rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO potvrdené.

Za povšimnutie stojí, že po vylúčení existencie všeobecnej tendencie liberalizovať konope (marihuanu) v EÚ ešte Všeobecný súd EÚ odmietol odkaz na zápisy ochranných znáмок obsahujúcich slovo „weed“ na národnej úrovni ako irelevantnú skutočnosť. Uviedol, že predmetná rozhodovacia činnosť a jej výsledky nie sú záväzné pre EUIPO ani následne pre Všeobecný súd EÚ a Súdny dvor EÚ vzhľadom na autonómny charakter európskeho režimu ochrany (body 57 až 62 rozsudku). K tejto otázke sa ešte podrobnejšie vrátim pri ďalších judikátoch, vzhľadom na to, že sa v diskusiách na viacerých medzinárodných fórach opätovne objavuje a vedie k zaujímavým výmenám názorov²⁹.

Vo vzťahu k riešeniu vo veci BavariaWeed pokladám za zaujímavú ešte jednu konkvenciu. Dlhodobý princíp, pri ktorom režim ochrannej známky EÚ berie do úvahy prísne kritériá aj pokiaľ sú aplikovateľné len v rámci časti územia EÚ, a to dokonca i v jedinom členskom štáte, napríklad z historických alebo kultúrnych dôvodov, môže viesť k významnej limitácii toho, čo možno zapísať na úrovni EÚ, t. j. prevahu dosiahne často prísnejší pohľad v tom-ktorom konkrétnom prípade. Aj keď sa toto riešenie javí na prvý pohľad ako samozrejmé, prípadne dokonca nevyhnutné, odvrátenou stránkou toho je, že režim ochrannej známky EÚ ostane relatívne konzervatívnejší proti niektorým „sesterským“ národným režimom ochrany, ktoré nie sú nivalizované najprísnejším pohľadom spomedzi jednotlivých členských štátov. Treba najmä podčiarknuť, že vzhľadom na ustanovenie článku 7, odsek 2, nariadenia 2017/1001, ani väčšinové stanovisko v rámci EÚ v niektorých kultúrnych či sociálnych otázkach nevedie k prelomeniu „veta“³⁰ proti zápisu žiadaných ochranných znáмок pri aplikovateľnosti absolútneho dôvodu zamietnutia, platného hoc i v jedinom členskom štáte EÚ. Túto osobitosť režimu EÚ treba brať do úvahy aspoň pri hraničných situáciách, kde na druhú miskú váh možno pri diskusii či pri konkrétnej aplikácii rozhodujúcich ustanovení položiť slobodu slova alebo jednoducho právo na slobodné podnikanie v širšom zmysle. Pravda, ako už bolo spomenuté, v tzv. rizikových prípadoch vždy existuje náhradná možnosť pre podnikateľské subjekty, a sice súbor zápisov ochrannej známky na národnej úrovni³¹.

27 [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2775\(RSP\)](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2775(RSP))

a tiež https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-02-13_SK.html

28 Všeobecný súd EÚ odkázal na relevantné články ZFEÚ týkajúce sa boja proti drogám.

29 Pozri tiež poznámku pod čiarou číslo 2.

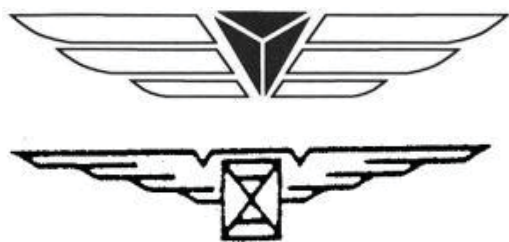
30 Ide, pravda, o prenesený význam, keďže nejde o situáciu, kde by predmetný členský štát EÚ musel aktívne konať, napríklad intervenciou v konkrétnej veci.

31 Tu sa vraciame k otázke, spomenutej v úvode, týkajúcej sa existencie istej konkurencie medzi jednotlivými režimami ochranných znáмок. V podobnej konštelácii teda možno očakávať, že istá vyššia miera konzervativizmu (vzhľadom na rozsiahlejšiu aplikáciu absolútneho dôvodu) zápisov pred EUIPO (t. j. pri ochrannej známke EÚ) môže vyhovovať národným systémom ochrany či režimu v Beneluxe, ktoré sa môžu javiť v *ad hoc* situáciách ako otvorenejšie, najmä pri niektorých druhoch zápisov ochranných znáмок, ktoré testujú nový vývoj v spoločnosti a pri ktorých neexistuje zhodné stanovisko naprieč Európou.

Na nasledujúcom príklade by som rád podčiarkol isté protiklady pri konkrétnej aplikácii režimov ochrany na úrovni národnej a európskej v porovnateľných faktických situáciách³².

2. Rozsudok z 28. apríla 2021, [Point Tec Products Electronic/EUIPO – Compagnie des Montres Longines, Francillon \(Représentation de deux ailes déployées autour d'un triangle\)](#) (T 615/19, neuvverejnený, EU:T:2021:224)

V tomto rozsudku išlo o otázku pravdepodobnosti zámeny pri dvoch grafických ochranných známkach, ktoré obe obsahovali v strede jednoduchý geometrický tvar, obklopený grafikou pripomínajúcou rozprestreté krídla:



Spor sa týkal najmä produktov, akými sú hodinky a iné prístroje na meranie času (produkty chránené porovnávanými ochrannými známkami boli identické). Všeobecný súd EÚ potvrdil záver EUIPO o existencii pravdepodobnosti zámeny.

Rád by som upriamil pozornosť zvlášť na body 63 až 65 rozsudku, v ktorých Všeobecný súd EÚ reaguje na argument žalobcu, že identické porovnávané ochranné známky boli pred nemeckým federálnym patentovým súdom [Bundespatentgericht, rozsudok zo 6. novembra 2019 (28W 518/19)] pokladané za dostatočne odlišné z pohľadu predmetného spotrebiteľa, aby prebehol zápis žiadanej ochrannej známy vzhľadom na absenciu pravdepodobnosti zámeny.

Všeobecný súd EÚ najprv v bode 64 odkázal na zabehanú judikatúru, v zmysle ktorej rozhodnutia prijaté na národnej úrovni, či už sa týkajú zápisu ochrannej známky, odmietnutia zápisu ochrannej známky, výmazu ochrannej známky, alebo analogicky aj rozhodnutia vzhľadom na relatívne dôvody aplikované pri žiadosti o zápis ochrannej známky, nie sú záväzné pre EUIPO (ani následne pre Všeobecný súd EÚ a Súdny dvor EÚ), ale možno ich zohľadniť [v tomto

zmysle rozsudok z 12. februára 2015, [Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT – Cheng \(B\)](#) (T 505/12, EU:T:2015:95), bod 86 a citovaná judikatúra]. Nejde teda o rozhodujúcu okolnosť, ale skôr o istú interpretačnú pomôcku, ktorej význam môže byť rozdielny od prípadu k prípadu³³.

Zaujímavé je konkrétne riešenie v predmetnej veci. Ako totiž vyplýva z bodu 65 citovaného rozsudku, jeden z rozdielov medzi riešením Bundespatentgerichtu a EUIPO (potvrdené Všeobecným súdom EÚ) spočíval v miere záujmu predmetného spotrebiteľa. Zatiaľ čo EUIPO bral do úvahy spotrebiteľa, ktorého miera záujmu bola „priemerná, prípadne vyššia“ (na jednej strane vzhľadom na hodnotu produktov, o ktoré išlo, a na druhej strane na skutočnosť, že z povahy žiadaných produktov sa nedá vylúčiť zahrnutie takých, ktoré sú lacné a nie napríklad luxusného charakteru), na úrovni národnej sa vychádzalo skôr z princípu, že spotrebiteľ bude mať vyššiu mieru záujmu pri nákupe hodín, hodínok a iných predmetných produktov. Ide pritom o relevantnú skutočnosť: rozhodnutie „Point Tech Products Electronic/EUIPO“ vychádzalo z toho, že osobitne spotrebiteľa, ktorí majú len priemernú mieru záujmu, by si mohli zachovať v pamäti nejasnú predstavu o predmetných ochranných známkach, a teda nevnímať rozdiely v detailoch.

Oba judikáty, vedúce k odlišným výsledkom, sú pritom zároveň konformné zabehanej praxi na úrovni národnej³⁴ (pre rozsudok nemecký) a na úrovni EÚ (pre rozsudok potvrdzujúci riešenie EUIPO)³⁵ v otázke týkajúcej sa miery záujmu spotrebiteľa v predmetnej oblasti. Záverečné riešenia sú tiež späté s rozdielnym prístupom k vyhodnocovaniu istých konceptuálnych otázok, ako aj otázky, v akej miere bolo preukázané bežné užívanie motívu rozprestretých krídel pri predmetoch hodinárskeho priemyslu³⁶.

Možno tiež spomenúť, že nemecký federálny patentový súd vedel o paralelnom konaní pred EUIPO, čo ale nepokladal za dôvod prerušenia konania na národnej úrovni. Vychádzal z toho, že rozhodnutie EUIPO preň nie je záväzné a tiež konštatoval, že nie je definitívne, vzhľadom na v tom čase prebiehajúce konanie pred Všeobecným súdom EÚ (pozri najmä bod 6 rozsudku)³⁷. Aj na tomto príklade vidíme, že vzájomné ovplyvňovanie na úrovni národnej a EÚ je obojsmerne relatívne nízke.

Na ďalšom príklade by som naopak rád ilustroval situáciu, kde práve priamy odkaz na riešenie na národnej úrovni a jeho bezprostredná aplikácia odvolacím senátom EUIPO viedli k zrušeniu rozhodnutia tohto senátu Všeobecným súdom EÚ.

32 Ide o ilustráciu javu, ktorý nie je ojedinelý. Situácie, ktoré možno pri konkrétnej analýze vysvetliť (ako ďalej uvidíme, napríklad vzhľadom na rozdiely v dôkaznej rovine), napriek tomu vyvolávajú najmä u vonkajších pozorovateľov otázky.

33 Pozri tiež, v podobnom zmysle, napríklad rozsudok z 23. októbra 2008, [Adobe/ÚHVT \(FLEX\)](#) (T 158/06, neuvverejnený, EU:T:2008:460, body 50 až 52), ktorý sa týka aj situácie presahujúcej rámec EÚ.

34 Citovaný rozsudok nemeckého federálneho patentového súdu (Bundespatentgericht) zo 6. novembra 2019 (28W 518/19) odkazuje v tomto ohľade na BeckOK Markenrecht, 19, vydanie, ods. 14, č. 342.

35 Rozsudok z 12. februára 2015, [Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT – Cheng \(B\)](#) (T 505/12, EU:T:2015:95), body 33 a 34.

36 Riešenia môžu byť odlišné napríklad aj vzhľadom na zdokladovanie skutočnosti, do akej miery strácajú rozprestreté krídla rozlišovaciu spôsobilosť, ako typický znak užívaný v oblasti hodinárstva alebo tiež berúc do úvahy analýzy prieskumov ohľadom spotrebiteľského vnímania staršej ochrannej známky v citovanom nemeckom rozsudku (pozri najmä str. 4 a 5).

37 Citovaný rozsudok nemeckého federálneho patentového súdu (Bundespatentgericht) zo 6. novembra 2019 (28W 518/19), str. 6, 7 a 12.

3. Rozsudok z 18. marca 2016, *Karl-May-Verlag/ÚHVT – Constantin Film Produktion (WINNETOU)* (T 501/13, EU:T:2016:161)

Dovolím si tu začať krátkym subjektívnym vstupom, ktorý možno uľahčí pochopenie faktov tohto prípadu. Predpokladám, že nenájdeme čitateľa tohto článku, ktorý by nevedel, kto bol Winnetou a nepoznal podrobne príbeh, v ktorých bol hlavným hrdinom (či už ide o knihy, alebo o filmové spracovanie). Osobne ma preto vždy prekvapovalo, aký veľký kultúrny rozdiel je v tejto otázke s niektorými inými členskými štátmi EÚ ako napríklad s Francúzskom, kde Karl May ani Winnetou nemajú taký spoločenský dosah, pokiaľ sú vôbec známi.

Práve podobné kultúrne otázky hrali svoju rolu v citovanom spore, ktorý sa týkal konania o vyhlásenie neplatnosti slovnnej ochrannej známky EÚ „Winnetou“, ktorej majiteľom bolo vydavateľstvo Karl May-Verlag GmbH³⁸. Ochranná známka bola zapísaná EUIPO 16. septembra 2003 a 14. júna 2010 podala Constantin Film Produktion GmbH návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky, pričom uviedla existenciu viacerých absolútnych dôvodov neplatnosti na základe článku 52, ods. 1, písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1) v spojení s článkom 7 tohto nariadenia, pre všetky výrobky, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná.

Zrušovacie oddelenie EUIPO 13. decembra 2011 zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky. Následne prvý odvolací senát EUIPO čiastočne vyhovel odvolaniu a zamietol rozhodnutie zrušovacieho oddelenia, pričom spornú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú takmer pre všetky produkty, pre ktoré bola zapísaná³⁹.

Z rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO by som vyzdvihol časť, týkajúcu sa existencie opisného charakteru ochrannej známky Winnetou. Odvolací senát uviedol, že vzhľadom na to, že predmetný pojem nie je spojený so žiadaným jazykom EÚ, a tiež vzhľadom na argumentáciu žalobkyne týkajúcu sa opisného charakteru tohto slova v Nemecku, bolo opodstatnené najskôr uskutočniť posúdenie vzhľadom na nemecky hovoriacich spotrebiteľov. Potom, ako odvolací senát EUIPO pripomenul, že Winnetou bol hlavnou postavou série románov od autora Karla Maya, ako aj hlavný hrdina filmov, divadelných alebo rozhlasových hier, dodal, že podľa rozsudkov Bundesgerichtshofu (Federálny súd, Nemecko) a Bundespatentgerichtu (ďalej *rozhodnutia nemeckých súdov*) tento pojem pre nemeckého

spotrebiteľa predstavuje fiktívneho, šľachetného a spravodlivého indiánskeho náčelníka, ktorý je (stále podľa Bundesgerichtshofu) v Nemecku opisným výrazom pre tlačoviny, výrobu filmov, vydávanie kníh a časopisov.

Následne síce odvolací senát EUIPO pripomenul, že nie je viazaný judikatúrou vnútroštátnych súdov, ale tiež zdôraznil, že keďže sa najvyšší vnútroštátny súd domnieval, že pojem „Winnetou“ je v Nemecku opisným výrazom, spornú ochrannú známku bolo treba rovnako, na základe článku 7, ods. 2 nariadenia č. 207/2009, považovať za ochrannú známku, ktorá nemôže byť chránená pre výrobky a služby spojené s knihami, vysielaním a televíziou. Odvolací senát EUIPO vymenoval širokú škálu predmetných výrobkov a služieb, ktoré podľa neho teda označenie „Winnetou“ priamo opisovalo alebo pri ktorých označovalo ich obsah či tematiku, ktorou sa zaoberajú. Vzhľadom na to rozhodol, že ochranná známka je pre všetky tieto výrobky a služby opisná, v zmysle ustanovenia článku 7, ods. 1, písm. c) predmetného nariadenia. Pre rovnaké produkty a služby tiež konštatoval absenciu rozlišovacej spôsobilosti, v zmysle písmena b) uvedeného ustanovenia.

V rámci odvolania Všeobecný súd EÚ vyhovel argumentom žalobkyne v žalobnom dôvode založenom na porušení zásad autonómie a nezávislosti ochrannej známky Spoločenstva a systému ochranných známk Spoločenstva⁴⁰ (pozri body 30 až 47 rozhodnutia).

Všeobecný súd EÚ, v skratke, najprv uviedol niektoré princípy:

- režim ochranných známk Únie je autonómnym systémom, pozostávajúcim z komplexu pravidiel, ktorý sleduje preň špecifické ciele a jeho uplatnenie je nezávislé od vnútroštátnych systémov (bod 34 rozsudku),
- na európskej úrovni neexistuje viazanosť rozhodnutiami prijatými členskými štátmi, a to ani za predpokladu, že boli prijaté na základe vnútroštátnej úpravy harmonizovanej podľa prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (bod 35 rozsudku),
- žiadne ustanovenie nariadenia č. 207/2009 nezaväzuje ÚHVT (dnes EUIPO) alebo po odvolaní Všeobecný súd EÚ dospieť k výsledkom zhodným s výsledkami dosiahnutými národnými orgánmi alebo súdmi v podobnej situácii (bod 35 rozsudku),
- ÚHVT môže zohľadniť národné riešenia ako ukazovatele v rámci posúdenia skutkových okolností v konkrétnej veci (bod 36 rozsudku) a

38 Vzhľadom na to, na ktoré časti rozhodnutia Všeobecného súdu EÚ chcem poukázať, nebudem uvádzať predmetné produkty a služby, ktoré sú vymenované v bode 2 rozsudku (ide o relatívne široký zoznam produktov, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, od filmov a iných produktov kultúrneho priemyslu cez odevy či obuv až po voňavky, hry či dokonca potraviny včítane mäsa, rýb a sušeného ovocia, a služby zahŕňajúce napríklad prepravu osôb, ale i rôzne kultúrne a športové podujatia). Tiež sa nebudem zaoberať analýzou niektorých procesných žalobných dôvodov, ktoré boli dôležité pre riešenie vo veci samej, a to najmä otázku vznesenia kritiky vzhľadom na absenciu opisného charakteru predmetnej ochrannej známky (pozri body 22 až 29 citovaného rozsudku, ktoré sa týkajú tretieho žalobného dôvodu, ktorý bol založený na zohľadnení dôvodov neplatnosti, ktoré neboli uvedené v rámci návrhu na vyhlásenie neplatnosti).

39 Výnimkou boli len skôr vedľajšie produkty, ako napríklad „tlačové písmo“.

40 Dnes ochranná známka EÚ.

– s výnimkou prípadu upraveného v článku 8, ods. 4, nariadenia č. 207/2009, v rámci ktorého je ÚHVT povinný uplatniť vnútroštátne právo vrátane príslušnej vnútroštátnej judikatúry, ÚHVT ani Všeobecný súd EÚ nie sú viazané rozhodnutiami vnútroštátnych súdov (bod 37 rozsudku).

V konkrétnom spore Všeobecný súd EÚ uviedol, že odvolací senát síce zdôraznil, že nie je viazaný judikatúrou na národnej úrovni, ale v skutočnosti nevykonával autonómne posúdenie vo svetle tvrdení a skutočností, ktoré uviedli účastníci konania. S výnimkou výpočtu diel venovaných postave Winnetoua odvolací senát EUIPO prevzal tvrdenia uvedené v nemeckej judikatúre so zreteľom na spôsobilosť ochrannej známky byť zapísanou, jej vnímanie spotrebiteľom a jej opisnosť vo vzťahu k dotknutým predmetom a službám. V podstate rozhodnutiam nemeckého súdu namiesto indikatívnej hodnoty priznal hodnotu záväznú, pokiaľ ide o spôsobilosť spornej ochrannej známky na zápis (pozri body 37 až 47 rozsudku).

Všeobecný súd EÚ následne zrušil napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu v rozsahu, v akom vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti⁴¹.

Na záver analýzy tohto rozsudku teda možno spomenúť, že existuje jasné predelenie medzi povinnosťou zohľadniť na európskej úrovni rozhodnutia prijaté na národnej úrovni, čoho súčasťou je aj zváženie, či je potrebné postupovať rovnako, a otázkou *viazanosti* takýmito rozhodnutiami. Rovnaká situácia sa vyskytuje pomerne často [pozri napríklad aj body 59, 72 a 73 rozsudku zo 6. septembra 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C 488/16 P, EU:C:2018:673, potvrdzujúci rozsudok z 5. júla 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T 167/15, neuvverejnený, EU:T:2016:391)]. Výsledkom skutočnosti, že režimy ochrannej známky na úrovni EÚ a národnej sa navzájom často síce inšpirujú, ale umožňujú i na prvý pohľad protikladné riešenia v analogických sporoch, je isté nepochopenie zo strany vonkajších pozorovateľov, ale niekedy aj advokátov činných vo viacerých režimoch ochrany. Z dlhodobého hľadiska ale možno predpokladať, aj vďaka pravidelným stretnutiam a diskusiám, že harmonizácia postúpi v dôležitých otázkach.

Posledným aspektom, ktorý by som v tomto prípadovom kontexte rád spomenul, je význam zisťovania prostredníctvom konkrétneho prieskumu spotrebiteľov, aký je ich pohľad na niektoré otázky, ako napríklad pokiaľ ide

o existenciu renomé ochrannej známky alebo percepciu rozlišovacej sily istého grafického motívu.

Prierezová otázka spočíva v skutočnosti, že aj pri tak dôležitom procesnom úkone, ako je vykonanie dôkazu prieskumom názoru spotrebiteľov, napríklad vzhľadom na rozlišovaciu spôsobilosť farebného motívu získaného používaním, nie je definitívne harmonizovaný postup⁴² na úrovni európskej a v jednotlivých členských štátoch EÚ, ale ostáva skôr otázkou ad hoc, kde riešenia môžu nakoniec výrazne kolísat.

Na úrovni EÚ, v zmysle rozsudku zo 4. mája 1999, *Wind-surfing Chiemsee* (C 108/97 a C 109/97, EU:C:1999:230), body 49, 51 a 53, sú uvedené línie dokazovania, ktoré treba sledovať pri zisťovaní, či ochranná známka (prípadne nezapísané grafické prevedenie) je chápaná dostatočne významnou časťou relevantného publika ako odkazujúca na konkrétnu firmu, zodpovednú za výrobky alebo služby. V rozsudku je tiež uvedené, že v práve EÚ nič nebráni kompetentným orgánom na úrovni národnej pristúpiť k analýze percepcie ochrannej známky prieskumom spotrebiteľov⁴³. V bodoch 48 a 49 rozsudku z 19. júna 2014, *Oberbank a i.* (C 217/13 a C 218/13, EU:C:2014:2012), je ale uvedené, že v zmysle práva EÚ nie je možné vopred určiť percentuálnu hranicu pri prieskume spotrebiteľov, od ktorej výšky závisí, či je splnená podmienka rozlišovacej spôsobilosti získanej zaužívaním. Naopak, taký prieskum je len jednou zložkou v rámci dokazovania a nie je rozhodujúci sám osebe⁴⁴. V jednotlivých členských štátoch v podstate ostáva na kazuistike posúdiť relevantnosť konkrétneho prieskumu, prípadne vôbec jeho potrebu pri preukazovaní rozlišovacej spôsobilosti získanej zaužívaním. Nasledujúci príklad naznačuje zložitosť otázky použitia skutočne relevantného spotrebiteľského prieskumu.

4. Rozsudok z 24. októbra 2018, *Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR)* (T 261/17, neuvverejnený, EU:T: 2018:710)

V tomto spore išlo o námietku proti žiadosti o zápis nasledujúcej grafickej ochrannej známky:



41 V bode 47 rozsudku. V nasledujúcich bodoch sa ešte Všeobecný súd zaoberal otázkou porušenia povinnosti odôvodnenia, a to *ex offo*.

42 Mám najmä na mysli metodiku, akou formou vykonať spotrebiteľský prieskum, aby mohol byť úspešne použitý v dokazovaní, ako aj napríklad situácie, kedy sa môže stať dominantným spomedzi viacerých dôkazných prostriedkov v spore.

43 Podobne rozsudok zo 16. júla 1998, *Gut Springenheide a Tusky* (C 210/96, EU:C:1998:369), body 36 a 37.

44 Pozri tiež návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Saugmandsgaard Øe vo veci *Hartwall* (C 578/17, EU:C:2018:946): „Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním, treba zdôrazniť, že úrad je povinný vykonať konkrétne a celkové preskúmanie všetkých prvkov, ktoré môžu preukázať, že ochranná známka získala schopnosť identifikovať predmetný výrobok alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku. V tejto súvislosti z rozsudku *Oberbank* vyplýva, že smernici 2008/95 odporuje, keď sa pri posúdení toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, vychádza len z výsledku spotrebiteľského prieskumu. Súdny dvor v uvedenom rozsudku rozhodol, že aj keď spotrebiteľský prieskum môže byť jedným z prvkov tohto posúdenia, výsledok takéhoto spotrebiteľského prieskumu nemôže byť jediným určujúcim prvkom.“

Námietka bola založená, po prvé, na starších nemeckých ochranných známkach, obsahujúcich slovo Aspirin v istom grafickom prevedení.

Aspirin

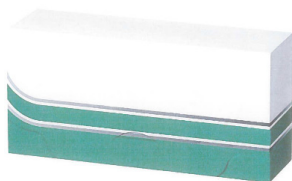
Tiež vychádzala z viacerých starších zápisov ochrannej známky EÚ, v rôznych farebných prevedeniach, ako napríklad nasledujúce:



Rovnako námietka vychádzala i z nezapísaného znaku:



Nebudem sa v tomto článku vracat' k riešeniu predmetného sporu (námietke EUIPO nevyhovel a Všeobecný súd EÚ podporil toto stanovisko), ale rád by som podčiarkol skôr niektoré zaujímavosti z hľadiska dokazovania, ktoré ilustrujú zložitosť použitia prieskumu spotrebiteľov, ktorý je skutočne dostatočne hodnoverný a nastavený na fakty toho-ktorého prípadu. Konkrétne ide najmä o body 50 až 71 rozsudku. Žalobkyňa predložila dva prieskumy. V prvom, tzv. „neutrálom“, bol predložený 970 spotrebiteľom v Nemecku nasledujúci obraz, pričom boli informovaní o skutočnosti, že išlo o obal farmaceutického produktu, ktorý bolo možné voľne zakúpiť v lekárňach:



V druhom prieskume „salospir“ bola spotrebiteľom v Nemecku predložená žiadaná ochranná známka a tiež boli predmetní spotrebiteľia upovedomení o skutočnosti, že išlo o produkt voľne dostupný v lekárňach.

Podľa žalobkyne neutrálny prieskum preukazoval, že predmetná kombinácia zelených a bielych farieb v žiadanej ochrannej známke mala rozlišovaciu spôsobilosť, zatiaľ čo prieskum salospir podľa nej preukazoval, že existovala pravdepodobnosť zámieny medzi žiadanou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami.

Všeobecný súd EÚ ale konštatoval v bodoch 53 a ďalej, že predmetné výskumy mali len limitovaný význam na riešenie sporu. Boli podčiarknuté niektoré rozdiely medzi obrazom, predloženým spotrebiteľom v rámci neutrálneho prieskumu, a farebným prevedením žiadanej ochrannej známky, ako i niektoré iné rozdiely, spočívajúce napríklad i v prítomnosti slova „salospir“ v žiadanej ochrannej známke. Z rozsudku jasne vyplýva zložitosť preukázania niektorých skutočností prieskumami, ako napríklad rozlišovaciu spôsobilosť farebných kombinácií, najmä pokiaľ treba následne záver použiť v inom kontexte, t. j. napríklad s pridaním verbálnej časti.

Ako uvádza bod 59 rozsudku odkazom na rozsudok z 8. novembra 2016, BSH/EUIPO (C 43/15 P, EU:C:2016:837), bod 52, vzhľadom na skutočnosť, že posúdenie pravdepodobnosti zámieny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami predstavuje právnu otázku a berúc tiež do úvahy, že v predmetnej veci bolo posúdené, že absentovala identita alebo aspoň podobnosť medzi ochrannými známkami (Všeobecný súd EÚ v tomto ohľade súhlasil s analýzou odvolacieho senátu EUIPO), nemožno odkázať na prieskum medzi spotrebiteľmi na účely zdokladovania pravdepodobnosti zámieny.

Následne je v bodoch 60 až 71 predmetného rozsudku analyzované, či majú predmetné prieskumy preukaznú hodnotu, najmä či ich možno pokladať za dôveryhodné. Vyčítané im je najmä, po prvé, že neboli vykonané v podobných objektívnych podmienkach, aké by existovali na trhu, pokiaľ by spotrebiteľ porovnával predmetné ochranné známky (pozri bod 65 rozsudku), po druhé, že nebolo umožnené spotrebiteľovi predmetné obrazce konfrontovať s inými (pozri body 66 a 67 rozsudku), a tiež, po tretie, že otázky položené spotrebiteľom v Nemecku pri výskume „salospir“ už sugerovali, že obrázok zodpovedal existujúcej ochrannej známke, a to napriek skutočnosti, že v predmetnom štáte produkty pod žiadanou ochrannou známkou ešte neboli predávané, čo zvyšovalo pravdepodobnosť, že sa im obraz zlúči s inou, existujúcou, ochrannou známkou (pozri bod 68 rozsudku).

Prieskumy spotrebiteľov ako preukazný prostriedok v situáciách týkajúcich sa rozlišovacej spôsobilosti získanej zaužívaním alebo týkajúcich sa dobrého mena (renomé) ochrannej známky nie sú zosúladené ani na úrovni jednotlivých členských štátov EÚ, kde v podstate platí, že ide o fakultatívny dôkazný prostriedok, ktorého relevancia je analyzovaná vždy konkrétne. Môže sa stať, že právny profesionál, zvyknutý na to, že isté percento uvedené v konkrétnom prieskume bude v jednom členskom štáte pokladané za dostatočne preukazné pre konkrétnu otázku⁴⁵, zistí v inom alebo na úrovni EÚ, že rovnaký prieskum bude bezpredmetný alebo chápaný len ako istá prvá indícia, naznačujúca fakt, ktorý bude potrebné potvrdiť ešte iným spôsobom.

⁴⁵ Osobitne v judikatúre nemeckých súdov (Bundesgerichtshof) sa prieskum spotrebiteľov pokladá za najrelevantnejší dôkaz napríklad pri zisťovaní rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu používania (zdroj: M. Grabrucker, CET-J, Lisabon 2019).

Záver

Uvedené príklady sú len krátkym výberom spomedzi situácií, ktoré naznačujú istú komplikovanosť vzťahov medzi jednotlivými režimami ochranných známok v Európe. Aj keď sú tieto riešenia pochopiteľné z procesného hľadiska, ako i vzhľadom na autonómiu koexistujúcich režimov, môžu vyvolať otázky u nezaujatých pozorovateľov, pokiaľ sa napríklad snažia vyvodit' rozhodujúce stanovisko v niektorých konkrétnych otázkach. V každom prípade si jednotliví aktéri uvedomujú dôležitosť koherencie a harmonizovaných riešení.

Literatúra

- A. R. Bertrand, „*Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*“, Dalloz, 2005
- A. Puttemans, „*Droits intellectuels et concurrence déloyale*“, Bruylant, Bruxelles, 2000
- A. Kur, M. Senftleben, „*European Trademark Law – a Commentary*“, Oxford University Press, 2017
- A. Von Muhlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, „*Trademark Law in Europe*“, tretia edícia, Oxford, 2016
- J. Mikuličová, „*Reforma režimu ochrannej známky EÚ*“, Časopis Duševné vlastníctvo č. 2016 (výber), str. 10
- „*Memorandum on the creation of an EEC trade mark*“. Zborník ES, v prílohe 8 z roku 1976: <http://aei.pitt.edu/57814/>
- Zmluva EHS, kapitola 3, aproximácia práva, článok 100: „*Rada na návrh Komisie jednomyselne vydá smernice na aproximáciu tých zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie spoločného trhu. V prípade, ak by vykonanie smerníc v jednom alebo vo viacerých členských štátoch znamenalo zmenu právnych predpisov, uskutočnia sa porady so Zhromaždením a Hospodárskym a sociálnym výborom.*“ (https://www.slov-lex.sk/static/prilohy/SK/ZZ/2004/185/20040414_3029357-2.pdf)
- Smernica Rady č. 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (89/104/EHS) (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1)
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2016 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. L 336/1, 23.12.2015, s. 1) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN>)
- Nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, str. 1–36)
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. L 154, 16.6. 2017, s. 1)
- Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o používaní konopí na liečebné účely: (2018/2775/RSP) (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-02-13_SK.html).
- Inštitút Max Plancka (Mníchov, Nemecko): „*Study on the Overall Functioning of the European Trademark System*“, 15. február 2011
- Rozsudok nemeckého federálneho patentového súdu (Bundespatentgericht) zo 6. novembra 2019 (28W 518/19)
- Rozsudok z 12. mája 2021 [Bavaria Weed/EUIPO \(Bavaria-Weed\)](#) (T 178/20, neuvěřený, EU:T:2021:259)
- Rozsudok z 27. februára 2020 [Constantin Film Produktion/-EUIPO](#) (C 240/18 P, EU:C:2020:118)
- Rozsudok z 28. apríla 2021 [Point Tec Products Electronic/EUIPO – Compagnie des Montres Longines, Francillon \(Représentation de deux ailes déployées autour d’un triangle\)](#) (T 615/19, neuvěřený, EU:T:2021:224)
- Rozsudok z 18. marca 2016 [Karl-May-Verlag/ÚHVT – Constantin Film Produktion \(WINNETOU\)](#) (T 501/13, EU:T:2016:161)
- Rozsudok z 12. februára 2015 [Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT – Cheng \(B\)](#) (T 505/12, EU:T:2015:95)
- Rozsudok z 23. októbra 2008 [Adobe/ÚHVT \(FLEX\)](#) (T 158/06, neuvěřený, EU:T:2008:460)
- Rozsudok zo 6. septembra 2018 [Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C 488/16 P, EU:C: 2018:673](#)
- Rozsudok z 5. júla 2016 [Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern \(NEUSCHWANSTEIN\)](#) (T 167/15, neuvěřený, EU:T:2016: 391)
- Rozsudok zo 4. mája 1999 [Windsurfing Chiemsee](#) (C 108/97 a C 109/97, EU:C:1999:230)
- Rozsudok z 19. júna 2014 [Oberbank a i.](#) (C 217/13 a C 218/13, EU:C:2014:2012)
- Rozsudok z 24. októbra 2018 [Bayer/EUIPO – Uni-Pharma \(SALOSPIR\)](#) (T 261/17, neuvěřený, EU:T:2018:710)
- Rozsudok zo 16. júla 1998 [Gut Springenheide a Tusky](#) (C 210/96, EU:C:1998:369)
- Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Saugmandsgaard Øe vo veci [Hartwall](#) (C 578/17, EU:C:2018:946)
- Rozsudok z 8. novembra 2016 [BSH/EUIPO](#) (C 43/15 P, EU:C:2016:837)

Usmernenia Európskej komisie k článku 17 vyvolali nové otázky

Guidance of the European Commission Raised New Questions

Mgr. Lenka TOPLANSKÁ*¹

ABSTRAKT

Autorka v príspevku prezentuje kľúčové body usmernenia k článku 17 smernice 2019/790/EÚ o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. Článok 17 ods. 10 smernice vyžadoval od Komisie, aby v spolupráci s členskými štátmi zorganizovala dialóg zainteresovaných strán s cieľom prediskutovať osvedčené postupy týkajúce sa spolupráce medzi poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu a nositeľmi práv. Komisia po porade s poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu, nositeľmi práv, organizáciami používateľov a inými príslušnými zainteresovanými stranami a pri zohľadnení výsledkov dialógov so zainteresovanými stranami mala vydať usmernenie o uplatňovaní článku 17.

ABSTRACT

The author presents critical parts of the Guidance on Article 17 of Directive 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market. Article 17(10) of the Directive required the Commission, in cooperation with the Member States, to organise stakeholder dialogues to discuss best practices for collaboration between online content-sharing service providers and rightholders. In consultation with online content-sharing service providers, rightholders, users' organisations and other relevant stakeholders, the Commission was obliged to issue guidance on the application of article 17, taking into account the results of the stakeholder dialogues.

Kľúčové slová

autorské právo, jednotný digitálny trh, transpozícia, usmernenie, poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu

Key words

Copyright, Digital Single Market, Transposition, Guidance, Online Content-sharing Service Providers

Úvod

Keď sa v roku 2019 finalizovali negociácie smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu (2019/790/EU²), pri poslednom článku 17 členské štáty nástojili, aby k nemu Komisia vydala odporúčania. Už vtedy totiž členské štáty vnímali problematickosť výkonu tohto ustanovenia v praxi. V článku 17 ods. 10 teda Komisii výslovne uložili povinnosť, že „po porade s poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu, nositeľmi práv, organizáciami používateľov

a inými príslušnými zainteresovanými stranami a pri zohľadnení výsledkov dialógov so zainteresovanými stranami vydá usmernenie o uplatňovaní tohto článku.“³

Komisia na základe spätnej väzby z verejnej výzvy oslovila zainteresované strany, ktoré mali záujem zapojiť sa do konzultácií. V období od októbra 2019 do februára 2020 sa konalo šesť dialógov so zainteresovanými stranami⁴ a následne v období od 27. júla do 10. septembra 2020 sa uskutočnila cieľená písomná konzultácia⁵. Niektoré otázky z písomnej konzultácie však zainteresovaných znepokojili,

* Publikovaný komentár nepodliehal recenznému konaniu. Názory autorky sa nemusia zhodovať s oficiálnym stanoviskom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

1 Mgr. Lenka Topľanská pracuje na odbore autorského práva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky od roku 2010. Od roku 2018 je zastupujúcou riaditeľkou odboru. e-mail: lenka.toplanska@culture.gov.sk

2 Pozri na <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019L0790>

3 Pozri čl. 17 ods. 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES ods. 10 (ďalej smernica)

4 Pozri bližšie na <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/stakeholder-dialogue-copyright>

5 Pozri bližšie na <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/directive-copyright-digital-single-market-commission-seeks-views-participants-stakeholder-dialogue>

keď obsahovali výrazný výkladový posun oproti textu smernice (najmä pokiaľ ide o právnu povahu pojmu „sprístupňovanie verejnosti“). Komisia pôvodne prisľúbila vydať usmernenia do konca roka 2020, ale tento termín neustále predlžovala. K ich vydaniu došlo nakoniec až 4. júna 2021, symbolicky tri dni pred transpozičnou lehotou pre členské štáty⁶.

Komisia neskorým vydaním usmernení podkopala ich základný cieľ, ktorým malo byť „podporiť správnu a koherentnú transpozíciu článku 17 v jednotlivých členských štátoch.“⁷ Členské štáty tak váhali, či splniť transpozičný termín a riskovať rozpor s neskôr vydanými usmerneniami, alebo na usmernenia počkať a vystaviť sa riziku tzv. infrigementu kvôli zmeškanej transpozičnej lehote. Usmernenie si ďalej kladie za cieľ pomoc účastníkom trhu pri aplikovaní článku 17 vo vnútroštátnej realite. Priame uplatňovanie usmernení Komisie totiž vzhľadom na jeho právnu povahu nie je možné – jeho prvky musia byť zapracované do národnej legislatívy, ak sa majú aplikovať. Sama Komisia vo vzťahu k tomu uvádza: „Hoci tento dokument nie je právne záväzný, Komisia ho formálne schválila ako svoje oznámenie a splňa mandát, ktorý v článku 17 ods. 10 Komisia udelil zákonodarný orgán Únie.“⁸

Odpoveď na otázku, či súčasné znenie odporúčaní je vôbec konečné, závisí od rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-401/19 (Poľsko vs. Rada a Parlament). Komisia totiž pripúšťa, že „usmernenie sa možno bude musieť po uvedenom rozsudku preskúmať.“⁹ Poľsko totiž napadlo samotnú podstatu článku 17 pre jeho nesúlad s Chartou základných práv Európskej únie.

Zaujímavé body

Usmernenie postupne cituje časti smernice a súvisiacich recitálov a pristupuje k výkladu základných pojmov a podmienok (napr. hlavný účel, veľký objem diel, významné príjmy atď.). V niektorých bodoch zmiernuje výkladové rozpory spôsobené únikom informácií pri tvorbe usmernení (# 3), inde rieši nedostatky recitálov (# 4) a v iných poskytuje prekvapivé transpozičné návody (# 1).

Vzhľadom na svoju nezáväznú právnu povahu však Komisia miestami vybočila, keď v niektorých výkladoch išla nad rámec smernice aj recitálov, napríklad v prípade nového

konceptu nahratého obsahu, ktorý je „manifestly infringing“. Inšpirovali sa pritom trochu predčasne stanoviskom generálneho advokáta¹⁰ vo veci C-401/19.

V ďalšej časti článku sa bližšie zameriavame na nasledujúcich sedem zaujímavých usmernení.

1

Komisia v usmernení členské štáty navádza, aby vo svojich vnútroštátnych zákonoch bližšie nešpecifikovali základné pojmy. V podstate členským štátom odporúča transpozíciu systémom copy-paste. A týka sa to práve pojmov, po ktorých exaktnejšom výklade volá odborná verejnosť aj subjekty z praxe, napríklad „veľký objem“ („large amount“) a „výrazné príjmy“ („significant revenues“).

V prípade pojmu „veľký objem“ Komisia odporúča: „Členské štáty by sa mali zdržať kvantifikovania „veľkého objemu“ vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch, aby sa zabránilo právnej rozdrobenosti v dôsledku potenciálne odlišného vymedzenia poskytovateľov služieb v jednotlivých členských štátoch.“¹¹ Práve pojem „veľký objem“ je však základnou hranicou na stanovenie osobného rozsahu používateľov, a teda určenia, ktorí poskytovatelia spadajú do definície poskytovateľa online služieb zdieľania obsahu¹².

Pokiaľ ide o pojem „výrazné príjmy“, Komisia opäť uvádza: „Členské štáty by nemali pri vykonávaní pojmu „výrazných príjmov“ stanoviť kvantitatívne prahové hodnoty. Tento pojem by sa mal skúmať individuálne na základe všetkých okolností vzťahujúcich sa na predmetnú činnosť používateľa.“¹³ Znovu tak ponecháva otvorenú základnú hranicu osobného rozsahu na strane užívateľov, na ktorých sa tiež vzťahuje licenčná zmluva uzavretá poskytovateľom online služieb zdieľania obsahu. Platí to však len v tom prípade, ak nekonajú na obchodnom základe alebo ich činnosť nevytvára výrazné príjmy¹⁴.

Komisia tak tieto základné prvky osobnej pôsobnosti článku 17 ponecháva na posúdení súdov v konkrétnom prípade. V niektorých štátoch, kde je judikatúra z oblasti autorského práva početná, to možno nepredstavuje do budúca taký problém, ako to môže byť v prípade Slovenskej republiky.

2

Komisia sa na mnohých miestach dovoľáva individuálneho posudzovania prípadov. Slovné spojenie „case-by-case“ používa na ôsmich rôznych miestach. Čo je v prípade, že

6 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Usmernenia k článku 17 smernice (EÚ) 2019/790 o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu (ďalej guidance) COM/2021/288 final

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0288&qid=1627915491785>

7 Pozri guidance str. 1

8 Pozri guidance str. 1

9 Pozri guidance str. 1

10 Pozri celé znenie na https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=244201&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=2395080

11 Pozri guidance str. 5

12 Čl. 2 ods. 6 „Poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu“ je poskytovateľ služby informačnej spoločnosti, ktorej hlavný účel alebo jeden z hlavných účelov je uchovávať veľký objem diel chránených autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktoré nahrávajú jej používateľia a ktoré organizuje a propaguje na účely dosiahnutia zisku, a umožniť prístup verejnosti k nim.“

13 guidance str. 8

14 Čl. 17 ods. 2 „Členské štáty ustanovia, že ak poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu získal súhlas, napríklad uzavretím licenčnej zmluvy, tento súhlas sa vzťahuje aj na úkony vykonávané používateľmi služieb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 3 smernice 2001/29/ES, ak nekonajú na obchodnom základe alebo ich činnosť nevytvára výrazné príjmy.“

hovoríme len o jednom článku, naozaj neprimerane veľa. Síce to ponecháva voľnosť úpravy, aby mohla reagovať na technologický vývoj, rôzne obchodné modely a praktické nuansy, ale zároveň tým oslabuje silu právnej úpravy a právnu istotu samu osebe. Navyše sa posudzovania konkrétnych prípadov dovoľáva pri tých najzásadnejších pojmoch, ako je „poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu“¹⁵, „najlepšia snaha“ („best effort“)¹⁶, „nevyhnutné a relevantné informácie“¹⁷, ako aj uvedené „výrazné príjmy“. Komisia tak opäť ponecháva možnosť súdom ďalej kreovať rozsah tohto ustanovenia, čo nemusí vždy skončiť šťastne.

3

Ako bolo spomenuté v úvode, Komisia sama vyvolala rozruch v prostredí zainteresovaných subjektov, keď niektoré svoje zámery naznačila ešte pred vydaním usmernení. Bolo tak najmä vo vzťahu k právnej povahe verejného prenosu, ktorý vykonávajú poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu. V dotazníku pre účastníkov dialógu zainteresovaných strán totiž naznačila, že v článku 17 vlastne došlo k vytvoreniu nového práva verejného prenosu („lex specialis“), ktorý je odlišný od všeobecného konceptu stanoveného smernicou 2001/29/ES¹⁸ a je potrebné ho transponovať samostatne. Niektoré členské štáty tento prístup privítali, ale väčšina považovala tento výklad za nesprávny a v rozpore so znením smernice, ako aj s deklarovanými zámermi počas negociácií textu.

Komisia v odporúčaní preto na upokojenie situácie výslovne uvádza: „Článok 17 je vo vzťahu k článku 3 smernice 2001/29/ES a článku 14 smernice 2000/31/ES lex specialis. Do právnych predpisov Únie v oblasti autorského práva sa ním nezavádza nové právo. Skôr sa ním „na účely tejto smernice“ plne a osobitne reguluje „úkon verejného prenosu“ za obmedzených okolností uvedených v tomto ustanovení.“¹⁹ Komisia tak potvrdzuje pôvodný výklad tohto ustanovenia, o ktorom na Slovensku len málokto pochyboval.

4

Komisia ďalej logicky, ale nad rámec textu smernice a recitátov, objasňuje, čo sa má chápať pod pojmom „legitímne použitie“ („legitimate use“), na ktoré nie je potrebné získať súhlas nositeľa práv a ktoré by malo byť už zo svojej podstaty povolené. Článok 17 ods. 7 v tejto súvislosti totiž výslovne spomína len existujúce výnimky alebo obmedzenia v prípade citácie, kritiky, zhrnutia a použitia na účel karikatúry, paródie alebo pastiša. Bolo nanajvýš žiaduce, aby výklad k ostatným prípadom „legitímneho použitia“, a to najmä v prípade iných než zmienených výnimiek, obsahovali priamo recitály. Nie je to ale tak, a preto sa Komisia

snaží v usmerneniach zhojiť túto situáciu, keď uvádza: „K legitímnemu použitiu, ktorým sa neporušuje autorské právo ani práva súvisiace s autorským právom, môže patriť: a) použitie na základe výnimiek a obmedzení; b) použitie nositeľmi práv alebo osobami, ktoré majú vysporiadané práva na obsah, ktorý nahrávajú, alebo použitie, na ktoré sa vzťahuje súhlas podľa článku 17 ods. 2; a c) použitie obsahu, na ktorý sa nevzťahuje autorské právo ani práva súvisiace s autorským právom, najmä diel verejne dostupných alebo napríklad obsahu, v prípade ktorého nie je dosiahnutý určitý stupeň originality alebo nie je splnená akákoľvek ďalšia požiadavka týkajúca sa stupňa ochrany. ... A napokon, do pojmu „legitímne použitie“ patrí aj použitie obsahu, na ktorý sa nevzťahuje autorské právo ani práva súvisiace s autorským právom, akým sú voľné diela, teda diela, ktorým uplynul čas ochrany.“²⁰ Potvrdzuje tým tak postup tých členských štátov, ktoré sa rozhodli odkázať na všetky výnimky obsiahnuté vo svojom právnom poriadku, nielen tie výslovne zmienené v článku 17. Komisia dokonca vypočítava výnimky, ktoré by v týchto prípadoch najpravdepodobnejšie mohli prísť do úvahy, a to náhodné použitie a použitie diel trvalo umiestnených na verejných priestranstvách (tzv. sloboda panorámy). Tento bod je teda možné jednoznačne označiť za nápomocný pri transpozícii.

5

Komisia taktiež pristúpila k objasneniu rôznych modelov získavania súhlasu, keď už je potrebný (mimo prípadov „legitímneho použitia“). Pripúšťa vysporiadanie práv nielen formou individuálnych licenčných zmlúv s nositeľmi práv, ale pochopiteľne zdôrazňuje aj význam hromadných licenčných zmlúv uzatváraných prostredníctvom organizácií kolektívnej správy, keď uvádza, že „hromadné licencie tak môžu uľahčovať získavanie súhlasu od najrôznejších nositeľov práv.“²¹

Usmernenia sa osobitne venujú aj problematike rozšírených hromadných licenčných zmlúv (tzv. ECL – extended collective licence), ktorá je pre slovenské právne reálie mimoriadne dôležitá. Podľa Komisie: „Použitie rozšírených hromadných licenčných zmlúv možno zväziť v osobitných prípadoch a sektoroch za predpokladu, že splňajú všetky podmienky stanovené v právnych predpisoch EÚ, najmä v článku 12 smernice.“²² Slovenský Autorský zákon obsahuje možnosť uzatvárania licenčných zmlúv tohto osobitného typu už od roku 2014, a preto bolo mimoriadne dôležité vyjasniť, že aj ECL sú vhodným nástrojom na zabezpečenie si súhlasu nositeľov práv, ako aj splnenie podmienky „najlepšej snahy“ („best effort“).

Komisia nezabúda popritom ani na možnosť udelenia bezodplatných licencií a verejných licencií (napr. Creative Commons). V zmysle recitálu 61 však samozrejme majú nositelia práv v rámci zmluvnej voľnosti aj možnosť súhlas neudelit²³.

15 Pozri guidance str. 4 – „Členské štáty by mali pamätať aj na to, že v odôvodnení 63 sa stanovuje, že to, ktorí poskytovatelia online služieb patria do rozsahu pôsobnosti článku 17, je potrebné posudzovať individuálne.“

16 Pozri guidance str. 16 – „Posúdenie toho, či poskytovatelia služieb vynaložili najlepšiu snahu, sa musí uskutočňovať individuálne a na základe zásady proporcionality stanovenej v článku 17 ods. 5.“

17 Pozri guidance str. 12 – „To, či sú informácie poskytnuté nositeľmi práv „relevantné“ aj „nevyhnutné“, by sa malo posudzovať individuálne.“

18 Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladiení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

19 Pozri guidance str. 2

20 Pozri guidance str. 20 – 21

21 Pozri guidance str. 7

22 Pozri guidance str. 7

23 Recitál 61 – „Keďže však uvedené ustanovenia by nemali mať vplyv na zmluvnú slobodu, nositelia práv by nemali byť povinní udeľovať súhlas ani uzatvárať licenčné zmluvy.“

6

Komisia v usmernení reaguje aj na nejasnosti spojené s pojmami „relevantné a nevyhnutné informácie“ a „dostatočne odôvodnené oznámenie“ a ich vzájomné zamieňanie. Oba pojmy sú dôležité na posudzovanie zodpovednosti poskytovateľa online služieb zdieľania obsahu. Komisia však uvádza: „V kontexte článku 17 ods. 4 písm. b) by sa mali relevantné a nevyhnutné informácie poskytovať vopred.“²⁴ Slúžia totiž na prevenciu nahratia a sprístupňovania nelegitímneho obsahu. V recitáli 66 sa dokonca uvádza: „Ak nositelia práv neposkytnú poskytovateľom online služieb zdieľania obsahu relevantné a potrebné informácie o svojich konkrétnych dielach alebo iných predmetoch ochrany ... poskytovatelia služieb by nemali byť zodpovední za nepovolené úkony verejného prenosu takýchto neidentifikovaných diel alebo iných predmetov ochrany ani za ich sprístupnenie verejnosti.“ Pokiaľ ide o ich obsah, Komisia upresňuje: „Predmetné informácie musia byť presné, aby poskytovateľovi online služieb zdieľania obsahu umožňovali konať. Informácie, ktoré sa môžu považovať za „relevantné“, sa budú líšiť v závislosti od dotknutých diel a od okolností týkajúcich sa konkrétnych diel a iných predmetov ochrany. Informácie by mali byť presné, aspoň pokiaľ ide o vlastníctvo práv konkrétneho diela alebo predmetného predmetu ochrany. Informácie, ktoré sa môžu považovať za „nevyhnutné“, sa budú líšiť v závislosti od riešení zavedených poskytovateľmi služieb.“²⁵

Naopak „dostatočne odôvodnené oznámenie“ funguje po nahratí nelegitímneho obsahu (ex post). Komisia sa v tomto odvoláva na svoje skoršie Odporúčanie o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete²⁶. V bodoch 6 až 8 odporúčania sa uvádza, čo má byť zahrnuté do oznámení. Oznámenia by mali byť „dostatočne presné a náležité odôvodnené s cieľom umožniť poskytovateľom služieb prijímať informované a uvážlivé rozhodnutia v súvislosti s obsahom, ktorého sa oznámenie týka, a konkrétne rozhodnutia o tom, či sa má obsah považovať za nezákonný obsah.“ Konkrétne by mali oznámenia obsahovať „vysvetlenie dôvodov, prečo sa predkladateľ domnieva, že obsah má byť považovaný za nezákonný, a v ktorých sa jednoznačne uvádza, kde sa tento obsah vyskytuje.“

Tieto dva pojmy sú teda obsahovo odlišné a uplatňujú sa v inom čase.

7

Základným očakávaním, čomu sa mala Komisia vo svojich odporúčaniach venovať, boli však technológie na zachytenie nelegitímneho obsahu. V porovnaní so zvyškom materiálu sa však tejto téme dominantne nevenuje. Komisia uvádza, že pokiaľ ide o najväčších poskytovateľov obsahu, tak v tomto segmente trhu je už značne rozšírená technológia rozpoznávania obsahu (napr. YouTube). Ale spresňuje: „Táto konkrétna technológia by sa však nemala nevyhnutne považovať za trhový štandard, najmä nie pre menších poskytovateľov služieb.“²⁷ Komisia tak samozrejme pripúšťa aj iné technológie, ktoré sú schopné zachytiť nelegitímny obsah – technológia odtlačkov prstov, hašovanie²⁸, vodoznaky²⁹, používanie metaúdajov³⁰, vyhľadávanie podľa kľúčových slov³¹ alebo kombinácia rôznych technológií. Apeluje však aj na zásadu proporcionality, keď uvádza, že „od poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu by sa nemalo očakávať uplatňovanie najnákladnejších alebo najsofistikovanejších riešení, ak by to bolo v ich konkrétnom prípade neprimerané.“³² V každom prípade nemožno očakávať, že si každá služba vyvinie vlastnú technológiu, niektoré zvolia cestu nákupu už hotového riešenia.

Či však v konečnom dôsledku tieto technológie nepovedú v faktickému všeobecnému monitoringu elektronickej komunikácie, to je v súčasnosti ťažké predikovať. Deklaratórne ustanovenie článku 17 ods. 8³³ tomu možno v praxi nebude schopné zabrániť.

Záver

Je naozaj otázne, komu usmernenia Komisie naozaj pomôžu. Respektíve, komu vôbec stihli pomôcť. Vzhľadom na ich vydanie len tri dni pred uplynutím transpozičnej lehoty tým najsvedomitejším pomôcť už nestihli. A či pomôžu tým, ktorí na ne tak dlho čakali, až si tým spôsobili transpozičný deficit? Ťažko povedať. Niektorým neposkytli odpovede na dôležité otázky – napríklad v oblasti účinných technológií rozpoznávania obsahu v prostredí zákazu všeobecného monitorovania elektronickej komunikácie. Mnohým však priniesli viac nových otázok než odpovedí – napríklad čo je vlastne nový koncept obsahu, ktorý preukázateľne porušuje práva („manifestly infringing“). Sú stále aj takí, ktorí dúfajú, že zásadné odpovede prinesie rozsudok v „poľskej veci“, ale aj tým asi generálny advokát Saugmandsgaard Øe vzal časť nádeje, keď vniesol do sporu nové prvky.

24 Pozri guidance str. 12

25 Pozri guidance str. 14

26 Odporúčanie Komisie z 1. marca 2018 – <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online>

27 Pozri guidance str. 13

28 Pozri guidance str. 13 – Hašovanie je technika, pri ktorej sa súbor prevedie na reťazec čísel, ktorý sa nazýva hašovací kód. Hašovací kód umožňuje identifikovať nahratie používateľom, a tým zistiť potenciálne nepovolený obsah. Od technológie odtlačku prsta sa podľa niektorých názorov líši tým, že nepovolený obsah sa zistí vtedy, keď je nahrávaný súbor totožný s dielom, ktoré bolo hašované (na rozdiel od technológie odtlačku prsta, ktorá rozpozná aj rozdiely).

29 Pozri guidance str. 13 – Vodoznak je riešenie, pri ktorom sa pôvodný súbor označí vodoznakom, ktorý funguje ako podpis, na základe ktorého je po nahratí súbor možné rozpoznáť.

30 Pozri guidance str. 13 – Použitie metaúdajov umožňuje vysledovať, či bolo dané dielo nahraté, a to na základe metaúdajov súvisiacich s obsahom, ako napríklad mena autora alebo názvu diela.

31 Pozri guidance str. 13 – Vyhľadávanie podľa kľúčových slov sa uvádzalo najmä ako riešenie pre menších poskytovateľov služieb, ktorí nemajú prostriedky na zavedenie zložitejších a nákladnejších technológií. Ide o najjednoduchšiu techniku, pri ktorej služba manuálne vyhľadáva na webovom sídle názvy, napríklad zadanej skladby/interpreta, s cieľom zistiť obsah potenciálne porušujúci autorské práva.

32 Pozri guidance str. 14

33 Čl. 17 ods. 8 – „Uplatňovanie tohto článku nesmie viesť k všeobecnej povinnosti monitorovania.“

2021: Champagner sorbet stáhněte z prodeje, protože Champagne netvoří podstatnou složku produktu ... ale on už se stejně neprodával ...

2021: Withdraw Champagner Sorbet from Sale because Champagne Wine is not an Essential Component of the Product ... but it was No Longer Sold...

Michal ČERNÝ^{*1}

ABSTRAKT

Příspěvek se zabývá rozhodnutím Vyššího zemského soudu v Mnichově ve věci „Champagner Sorbet“ – v části navazující na rozsudek Soudního dvora C-393/16 („Champagner Sorbet“). Dále se zabývá významem právních zásad v případě, že není možné provést posouzení vlastností kolizního výrobku z důvodu expirace. Konečně se zabývá významem shora uvedeného rozsudku Soudního dvora obecně (pro právo označení původu a zeměpisných označení).

ABSTRACT

The article deals with the decision of the Higher Regional Court in Munich in the case of „Champagner Sorbet“ – in the part following the judgment of the Court of Justice C-393/16 („Champagner Sorbet“). It also deals with the importance of legal principles in the event that it is not possible to assess the properties of the conflicting product due to expiration. Finally, it deals with the significance of the judgment of the Court of Justice in general (for the right to designations of origin and geographical indications).

Klíčová slova

Označení původu, zeměpisné označení; Champagne, víno, sorbet; základní charakteristiky výrobku, chuť, vůně; nemožnost provést posouzení vlastností z důvodu expirace kolizního výrobku.

Key Words

Designation of origin, geographical indication; Champagne, wine, sorbet; basic characteristics of the product, taste, smell; inability to perform a characteristic assessment due to the expiration of the collision product.

* Publikovaný komentář nepodliehal recenznému konaniu.

1 Michal Černý, Ph.D., je odborným asistentem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a je také kvalifikovaným zástupcem (ETMA+EDA) a patentovým zástupcem (M+D)

Úvodem

Tento příspěvek se zabývá rozsudkem v rámci vnitrostátního řízení před národním soudem v Německu poté, co byly aplikovány závěry rozsudku Soudního dvora C-393/16 („Champagner Sorbet“). Samotným rozsudkem Soudního dvora jsem se již zabýval ve svých jiných dílech,² proto na ně nyní jen odkazuji.

Příspěvek vychází z hypotézy, že odvětvové vymezení označení původu a zeměpisných označení v evropsko-unijním právu je pouze administrativní a nemá být příčinou pro odmítnutí ochrany označení chráněného pro výrobek spadající do jedné skupiny proti jednáním týkajícím se výrobku spadající do jiné produktové skupiny. Poukazuje na význam právních zásad v případě, kdy z faktických důvodů (doba expirace původního výrobku, kterého se týkala kauza) je možné možné jen omezeně (částečně) aplikovat pravidla určená Soudním dvorem při posouzení základních vlastností výrobku. Konečně příspěvek abstrahuje a vyslovuje se k významu pravidel z rozsudku Soudního dvora pro ochranu označení původu a zeměpisných označení v EU (a národních státech) obecně.

Řízení před Soudním dvorem

Na sklonku roku 2017 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-393/16 („Champagner Sorbet“) ve věci, jejímž předmětem byla žádost o rozhodnutí předběžné otázky sporu řešeného Vrchním zemským soudem v Mnichově (dále jen „OHG München“).

Ve vnitrostátním řízení před německými soudy byla žalobkyní francouzská organizace sdružující producenty vína s CHOP Champagne - Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (dále jen „CIVC“), žalovanou pak německá společnost Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG (dále jen „společnost Aldi“). Žalovaná společnost Aldi v roce 2012 prodávala svůj produkt s názvem Champagner Sorbet. Žalobkyně tvrdila, že použitím názvu Champagne na výrobku - sorbet (spadající v rámci unijního členění mezi tzv. zemědělské výrobky a potraviny) neoprávněně zasáhla do chráněného označení původu *Champagne* ve smyslu čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii) a písm. b) a c) Nařízení (ES) 1234/2007,³ resp. čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) a písm. b) a c) Nařízení (EU) 1308/2013.⁴ Žalobkyně se domáhala m.j. zdržení se závadného jednání a také uložení povinnosti zdržet se užívání tohoto názvu do budoucna.

OHG München předložil Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí až čtyř předběžných otázek, které se týkaly apli-

kace normy chránící označení původu vína z příslušného nařízení EU (původně Nařízení (ES) 1234/2007, v době rozhodnutí i v současnosti Nařízení (EU) 1308/2013) na výrobek, který nespadá do skupiny vymezených výrobků, ochranu jejichž označení zakotvuje toto nařízení. Sorbet je totiž dle unijní kategorizace zařazen do skupiny tzv. *zemědělských výrobků a potravin*. Zjednodušeně šlo o to, zda-li či za jakých podmínek ochrana označení původu výrobku spadajícího do jedné skupiny pokrývá i jednání mající vztah k výrobku, který do této skupiny nespadá (a spadá do jiné skupiny výrobků). Na margo nutno poznamenat, že tehdejší⁵ ani současné nařízení⁶ tuto otázku explicitně neupravuje.

Proto OHG München předložil Soudnímu dvoru následující sadu předběžných otázek, přičemž druhá až čtvrtá byly předloženy podmíněčně (pouze pro případ kladné odpovědi na první otázku):

1. „Musí být čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení (ES) č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení (EU) č. 1308/2013 vykládány v tom smyslu, že do oblasti jejich působnosti spadá i případ, kdy je [CHOP] používáno jako součást názvu potraviny, která nevyhovuje specifikacím výrobku a do které byla přidána složka, jež specifikacím výrobku vyhovuje?
V případě kladné odpovědi na první otázku dále:
2. Musí být čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení (ES) č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení (EU) č. 1308/2013 vykládány v tom smyslu, že použití [CHOP] jako součásti názvu potraviny, která nevyhovuje specifikacím výrobku a do které byla přidána složka, jež specifikacím výrobku vyhovuje, představuje zneužití pověsti označení původu, když název potraviny odpovídá zvyklostem relevantní veřejnosti ji takto nazývat a složka byla přidána v množství dostatečném k tomu, aby dané potraviny dodala základní charakteristiku?
3. Musí být čl. 118m odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 vykládány v tom smyslu, že používání [CHOP] za situace popsané ve druhé předběžné otázce představuje zneužití, napodobení nebo připomenutí [zneužití, napodobení nebo použití názvu, které jej evokuje]?
4. Musí být čl. 118m odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 vykládány v tom smyslu, že jsou použitelné pouze na nepravdivé nebo zavádějící údaje, které jsou způsobilé vyvolat v povědomí relevantní veřejnosti nepravdivý dojem, pokud jde o zeměpisný původ výrobku?“

2 viz. např. ČERNÝ, M. Význam judikatury v právu zeměpisných označení a tradičních označení In Charvát, R. - Koukal, P. - Tomášková, E. - Večerková, E. - Janovec, M. (eds.) COFOLA 2019. Část IV. - Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. Brno : Masarykova univerzita, 2019. S. 44 a násl. ISBN 978-80-210-9391-1 (online ; pdf).

Dostupné on-line na adrese: <http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/50358>

3 v době realizace prodeje výrobku

4 v době sporu

5 Nařízení (ES) 510/2006

6 Nařízení (EU) 1151/2012

Soudní dvůr na tyto otázky judikoval,⁷ že Nařízení (ES) 1234/2007 resp. Nařízení (EU) 1308/2013 jsou použitelná i na případy použití chráněného názvu označení původu na jiném výrobku, než je výrobek pro který je označení chráněno. Tedy pro poskytnutí ochrany. Na druhou stranu ovšem vymezil hraniční kritéria, podle kterých lze rozhodnout o tom, zda-li je konkrétní skutek protiprávním zásahem do práva k chráněnému označení (tedy *contra legem*) či nikoliv.

Klíčovou okolností, na které je meritorní rozhodnutí závislé, je to, zda-li ve výrobku je nebo není přítomna složka odpovídající specifikaci chráněného označení. Pokud taková složka přítomná je, pak je rovněž klíčovou okolností, zda-li tato složka dává produktu jeho *základní vlastnosti*. V případě sorbetu jimi mají být chuť a vůně.

Pokud by výrobek (zde sorbet) takovou složku vůbec neobsahoval nebo by ji sice obsahoval, ale v míře nedostatečné pro to, aby tvořila jeho základní charakteristiku, představovalo by užití CHOP „Champagne“ na výrobku sorbet zneužití pověsti chráněného označení původu.⁸

Samotné použití názvu chráněného označení původu (zde „Champagne“) v názvu výrobku (zde „Champagner Sorbet“) spadajícího do jiné skupiny výrobků (zde zemědělské výrobky a potraviny) nepředstavuje samo o sobě zneužití, napodobení ani nedovolené použití názvu chráněného označení – ovšem za podmínky, že ve složení výrobku je přítomna složka, která vyhovuje specifikaci chrá-

něného označení.⁹ Pro tento závěr je množství této složky vyhovující specifikaci označení irelevantní, stejně tak jsou nerozhodné vlastnosti výrobku.

Pokud jde o poslední skutkovou podstatu zásahu do práv k chráněnému označení (použití lživých či zavádějících údajů, které jsou způsobilé vyvolat nepravdivý dojem), pokrývají dle Soudního dvora jak nepravdivé údaje o zeměpisném původu výrobku samotného, tak také alternativně nepravdivé údaje o povaze nebo základních vlastnostech výrobku.¹⁰ Tím měl Soudní dvůr zřejmě na mysli vlastnosti odlišné od pouhého údaje o (izolovaném) zeměpisném původu výrobku jako takového, neboť *stricto sensu* i takový údaj je sám o sobě objektivně vlastností výrobku.

Na margo je vhodné poznamenat, že shora uvedené závěry Soudního dvora jsou použitelné v zásadě obecně na všechny skupiny výrobků, jejichž označením poskytuje ochranu unijní nařízení nebo národní zákon (český či slovenský), neboť rozsah ochrany je ve všech těchto předpisech normován v zásadě skoro totožně.¹¹ Z tohoto obecného závěru je nutno vyjmout pouze ty případy, kdy by právní předpis (zejm. nařízení) upravovalo některou z těchto otázek zvláštní normou - jako např. v případě použití **Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1096 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o ustanovení o označování směsek.**

- 7 v bodu 65 rozsudku ve věci **C-393/16 („Champagner Sorbet“)** Soudní dvůr judikoval tento výrok (zvýraznění provedeno autorem tohoto příspěvku): 1) Článek 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, musí být vykládány v tom smyslu, že se vztahují na případ, kdy je takové chráněné označení původu, jako je „Champagne“, použito jako součást názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto chráněným označením původu, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje.
- 8 výrok 2 v bodu 65 rozsudku Soudního dvora ve věci **C-393/16 („Champagner Sorbet“)** zní (zvýraznění provedeno autorem tohoto příspěvku): Článek 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1234/2007, ve znění nařízení č. 491/2009, a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že použití chráněného označení původu jako součásti názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto chráněným označením původu, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, představuje zneužití pověsti chráněného označení původu ve smyslu těchto ustanovení, pokud základní charakteristikou této potraviny není chuť vytvářená především přítomností této složky v jejím složení.
- 9 výrok 3 v bodu 65 rozsudku Soudního dvora ve věci **C-393/16 („Champagner Sorbet“)** zní (zvýraznění provedeno autorem tohoto příspěvku): Článek 118m odst. 2 písm. b) nařízení č. 1234/2007, ve znění nařízení č. 491/2009, a čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že použití chráněného označení původu jako součásti názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto chráněným označením původu, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, nepředstavuje zneužití, napodobení ani použití názvů, které toto chráněné označení původu evokují, ve smyslu těchto ustanovení.
- 10 výrok 4 v bodu 65 rozsudku Soudního dvora ve věci **C-393/16 („Champagner Sorbet“)** zní (zvýraznění provedeno autorem tohoto příspěvku): Článek 118m odst. 2 písm. c) nařízení č. 1234/2007, ve znění nařízení č. 491/2009, a čl. 103 odst. 2 písm. c) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že jsou použitelné jak na nepravdivé nebo zavádějící údaje, které jsou způsobilé vyvolat nepravdivý dojem, pokud jde o zeměpisný původ dotčeného výrobku, tak i na nepravdivé nebo zavádějící údaje o povaze nebo základních vlastnostech tohoto výrobku
- 11 k tomu srov. čl. 21 **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008, čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin**, čl. 103 **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) a čl. 20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91**

Vnitrostátní dohra u Vyššího zemského soudu v Mnichově

Dne 1. 7. 2021 informovala redakce Beck-aktuell¹² a rovněž právní zástupkyně CIVC. dr. C. Oenken,¹³ že Vyšší zemský soud v Mnichově zveřejnil¹⁴ vydání rozhodnutí ve věci CIVC v. Aldi. V řízení bylo provedeno hodnocení důkazů ve smyslu závěrů odpovězených předběžných otázek.

Vrchní zemský soud se ztotožnil z názorem žalobkyně CIVC, že dominantní vůni výrobku byla hruška, následovaná cukrem, kyselinou citrónovou a nádechem alkoholu. Pokud jde o chuť, dospěl OHG München k závěru, že výrobek Aldi „neměl chuť způsobenou hlavně přísadou vína Champagne“. Jak uvádí redakce,¹⁵ ochutnávka již nebyla možná kvůli datu spotřeby výrobku v roce 2014, a proto nebyla provedena.

Proto OHG München rozhodl, že se společnost Aldi uvedením chráněného označení Champagne v názvu výrobku Champagner Sorbet dopustila zneužití dobré pověsti Champagne (CHOP).

Spolu s Oenken musíme upozornit, že v době publikace informace rozsudek Vyššího zemského soudu v Mnichově dosud nebyl pravomocný.¹⁶

Závěr

Rozhodnutí Vrchního soudu v Mnichově má spolu s již shora uvedených rozsudkem Soudního dvora význam především preventivní do budoucna. Konflikt výrobek byl prodáván v roce 2012 (a doba jeho použitelnosti byla do roku 2014). Soudní dvůr vydal rozsudek na sklonku roku 2017, vnitrostátní soud věc uzavřel v červnu 2021. Doba mezi zakázaným jednáním a vydáním soudního rozhodnutí byla opravdu značná. Na druhou stranu však ani nemožnost provedení posouzení jedné z klíčových vlastností (chuti) z důvodu dávno vypršelé expirace výrobku nemě-

la vliv přijetí rozhodnutí. Mám za to, že tento přístup je správný, neboť by nikdo neměl mít výhody z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým měl kontrolu. Což společnost Aldi objektivně měla, neboť se jednalo o výrobek jí uváděný na trh. Také tím působí rozhodnutí preventivně do budoucna.

K významu rozsudku Soudního dvora ve věci C-393/16 („Champagner Sorbet“) jsem se již dříve vyjadřoval.¹⁷ Zde nicméně v krátkosti uvedu aspoň to, že tento rozsudek je přelomový v tom, že překlenul odvětvovou roztržičnost unijních úprav označení původu a zeměpisných označení do čtyř různých nařízení (upravujících čtyři různé skupiny výrobků). Napříště je tedy nutno uvažovat také o mezi-odvětvové aplikaci, což přispívá k funkci označení původu a zeměpisných označení jako nástrojů kvality. Rozsudek vyplňuje mezeru, neboť s výjimkou výslovné úpravy tzv. nářeků na zeměpisná označení (lihovin) v čl. 12 odst. 3 Nařízení (EU) 2019/787 v ostatních nařízeních výslovná úprava odpovídajících pravidel absentuje.

Rovněž tak v národních úpravách mnoha států, včetně Česka (zákon č. 452/2001 Sb.) i Slovenska (zákon č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zeměpisných označeniach výrobkov ... (v znení zákona č. 83/2021 Z.z.) pravidla pro řešení těchto situací také absentují. Mám za to, že zásady uvedené v rozsudku Soudního dvora C-393/16 („Champagner Sorbet“) jsou však použitelné i na tyto případy.

Nelze tedy bez dalšího a priori beztestně užít označení chráněné pro výrobek z jiné skupiny výrobků. Bohužel k umělému rozdělování označení výrobků z různých skupin v minulosti přispěl také Soudní dvůr rozsudkem ve věci C-381/05 De Landtsheer Emmanuele SA, byť tehdy se jednalo spíše o nezamýšlený důsledek, neboť na věc byla aplikována směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě a tím byla věc řešena v intencích práva upravujícího srovnávací reklamu.

12 REDAKTION BECK-AKTUELL. Franzosen siegen gegen Aldi in Prozess um „Champagner Sorbet“ In beck-aktuell, 01.07.2021. Dostupné on-line na adrese: <https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/olg-muenchen-franzosen-siegen-gegen-aldi-in-prozess-um-champagner-sorbet> [cit.dne 15.07.2021]

13 OENKEN, C. (© KLAKA RECHTANWÄLTE). OLG MÜNCHEN UNTERSAGT ALDI VERTRIEB VON „CHAMPAGNER SORBET“ / COMITÉ CHAMPAGNE SETZT SICH MIT KLAKA ERNEUT GEGEN ALDI DURCH. In klaka.com (01.07.2021) dostupné on-line na adrese: <https://www.klaka.com/aktuell/news/detail/olg-muenchen-untersagt-aldi-vertrieb-von-champagner-sorbet-comite-champagne-setzt-sich-mit-klaka-erneut-gegen-aldi-durch/> [citováno dne 15.07.2021]

14 redakce uvádí „ve čtvrtek předchozího týdne“ - tomu by dle autora odpovídalo datum 25.06.2021

15 ibid

16 blíže viz. OENKEN, C. (© KLAKA RECHTANWÄLTE). OLG MÜNCHEN UNTERSAGT ALDI VERTRIEB VON „CHAMPAGNER SORBET“ / COMITÉ CHAMPAGNE SETZT SICH MIT KLAKA ERNEUT GEGEN ALDI DURCH. In klaka.com (01.07.2021) dostupné on-line na adrese: <https://www.klaka.com/aktuell/news/detail/olg-muenchen-untersagt-aldi-vertrieb-von-champagner-sorbet-comite-champagne-setzt-sich-mit-klaka-erneut-gegen-aldi-durch/> [citováno dne 15.07.2021]

17 např. ČERNÝ, M. Význam judikatury v právu zeměpisných označení a tradičních označení In Charvát, R. – Koukal, P. – Tomášková, E. – Večerková, E. – Janovec, M. (eds.) COFOLA 2019. Část IV. - Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. Brno : Masarykova univerzita, 2019. S. 44 a násl. ISBN 978-80-210-9391-1 (online ; pdf). Dostupné on-line na adrese: <http://cofolaw.muni.cz/dokumenty/50358>

Literatura

ČERNÝ, M. *Význam judikatury v právu zeměpisných označení a tradičních označení* In Charvát, R. – Koukal, P. – Tomášková, E. – Večerková, E. – Janovec, M. (eds.) COFOLA 2019. Část IV. – *Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti*. Brno : Masarykova univerzita, 2019. S. 26-71. ISBN 978-80-210-9391-1 (online ; pdf). Dostupné on-line na adrese: <http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/50358>

OENKEN, C. (© KLAKA RECHTANWÄLTE). OLG MÜNCHEN UNTERSAGT ALDI VERTRIEB VON „CHAMPAGNER SORBET“ / COMITÉ CHAMPAGNE SETZT SICH MIT KLAKA ERNEUT GEGEN ALDI DURCH. In *klaka.com* (01.07.2021) dostupné on-line na adrese: <https://www.klaka.com/aktuell/news/detail/olg-muenchen-untersagt-aldi-vertrieb-von-champagner-sorbet-comite-champagne-setzt-sich-mit-klaka-erneut-gegen-aldi-durch/> [citováno dne 15.07.2021]

REDAKTION BECK-AKTUELL. Franzosen siegen gegen Aldi in Prozess um „Champagner Sorbet“ In *beck-aktuell*, 01.07.2021. Dostupné on-line na adrese: <https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/olg-muenchen-franzosen-siegen-gegen-aldi-in-prozess-um-champagner-sorbet> [cit.dne 15.07.2021]

Soudní rozhodnutí

Rozsudek Soudního dvora C-393/16 („Champagner Sorbet“)

Rozsudek Soudního dvora C-381/05 De Landtsheer Emmanuele SA

Právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1096 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o ustanovení o označování směšek

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

Směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě

(Slovensko) Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov ... (v znení zákona č. 83/2021 Z. z.

(Česko) Zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

2021: Rozsudek Soudního dvora C-490/19 Morbier

2021: Judgment of the Court of Justice C-490/19 Morbier

Michal ČERNÝ^{*1}

ABSTRAKT

Příspěvek se zabývá rozsudkem Soudního dvora C-490/19 Morbier. Tento rozsudek vyřešil otázku, zda-li může dojít k nedovolenému připomenutí označení původu také jen v důsledku napodobení vzhledu výrobku.

ABSTRACT

The article deals with the judgment of the Court of Justice C-490/19 Morbier. That judgment addressed the question whether a designation of origin (or geographical indication) may also be reminded unlawfully as a result of imitating the appearance of a product.

Klíčová slova

Označení původu, zeměpisné označení; vzhled výrobku (design); nedovolené napodobení; klamání spotřebitele; referenční prvek, rozlišovací vlastnost.

Key Words

Designation of origin, geographical indication; product appearance (design); illegal imitation; misleading the consumer; reference element, distinguishing feature.

Úvod

Tento příspěvek se zabývá rozsudkem Soudního dvora C-490/19 Morbier. Tento rozsudek je nejnovějším z řady několika rozsudků z poslední doby, ve kterých řešil Soudní dvůr předběžné otázky předložené soudy členských států ve sporech, při nichž bylo aplikováno evropsko-unijní právo označení původu a zeměpisných označení. O nich jsem již dříve referoval.^{2,3,4} Pro shrnutí je na tomto místě

vhodné uvést, že Soudní dvůr se již zabýval např. následujícími otázkami:

- ochrana složeného názvu⁵ a jeho jednotlivých prvků, absence ochrany nezeměpisných prvků (obecných) z chráněného více-slovního názvu chráněného označení,⁶
- vymezení *nepřímého obchodního použití* prostřednictvím užití sporného prvku ve formě totožné s chráněným označením nebo jemu foneticky nebo vzhledově podobné,⁷

* Publikovaný komentář nepodliehal recenznímu konaniu.

1 Michal Černý, Ph.D., je odborným asistentem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a je také kvalifikovaným zástupcem (ETMA+EDA) a patentovým zástupcem (M+D)

2 ČERNÝ, M. Význam judikatury v právu zeměpisných označení a tradičních označení In Charvát, R. - Koukal, P. - Tomášková, E. - Večerková, E. - Janovec, M. (eds.) COFOLA 2019. Část IV. - Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. Brno : Masarykova univerzita, 2019. S. 26-71. ISBN 978-80-210-9391-1 (online ; pdf). Dostupné on-line na adrese: <http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/50358>

3 ČERNÝ, M. Komentář rozhodnutí Soudního dvora C-432/18 (Aceto Balsamico di Modena) In Duševné vlastnictvo, 2020, 2, S. 21-25. ISSN 1335-2881.

4 ČERNÝ, M. Komentář rozsudků Soudního dvora ve věcech označení původu a zeměpisných označení (Rozsudků týkajících se nedovolených připomenutí (jiným slovním výrazem), připomenutí spočívajících v grafických prvcích a významu celkového kontextu, použití grafických prvků obvykle spojovaných s produkčním regionem na výrobcích nevyhovujících specifikaci chráněného označení, ochraně dílčích (nezeměpisných) prvků chráněného názvu označení. In Janovec, M. - Pohl, J. Zahradníčková, M. - Malý, J. - Šíp, J. - Fernecký, J. (eds.): COFOLA 2020. Brno : Masarykova univerzita, 2020. S.229-265. ISBN 978-80-210-9670-7 (online ; pdf)

Dostupné on-line na adrese: <https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2020/cofola2020.pdf>

5 Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech - C-129/97 a C-130/97 Chiciak a Fol

6 Rozsudek Soudního dvora C-432/18 („Aceto Balsamico di Modena“)

7 Rozsudek Soudního dvora C-44/17 (Scotch Whisky)

- zda-li při posuzování nepravdivého či klamavého údaje (a tím zásahu do práva k chráněnému označení) je právně relevantní nebo naopak irelevantní *kontext, ve kterém k uvedení údaje došlo* (vč. např. lokalizační doložky),⁸
- porušení ochrany chráněného označení prostřednictvím použití jeho *užití v obchodním názvu výrobku spadající do jiné skupiny výrobků*,⁹ ovšem pouze za podmínky, že by došlo ke zneužití pověsti chráněného označení,
- porušení zákazu jiného zneužití, napodobení nebo připomenutí chráněného označení prostřednictvím uvedení chráněného názvu v obchodním názvu výrobku spadajícího do jiné kategorie výrobku, pokud výrobek neobsahuje složku vyhovující specifikaci chráněného označení,¹⁰
- kritéria pro posuzování nedovoleného připomenutí - vizuální a fonetická podobnost chráněného označení a potenciálně kolizního názvu,^{11, 12} - o připomenutí se jedná tehdy, pokud se spotřebiteli vybaví obraz výrobku s chráněným označením,
- nezávislost zákazu připomenutí na riziku či existenci změny mezi výrobky,¹³
- připomenutí nejen slovní, ale také *obrazovou podobou*,¹⁴ - k němu Štros uvedl toto: „*Připomenutí označení původu tedy nevyžaduje nutně vyjádření slovní, převeditelné do fonetické čtené podoby, ale připomenutí může vyplynout i z grafického ztvárnění produktu a jeho balení.*“¹⁵ K tomu lze poznamenat, že Soudní dvůr při řešení předběžných otázek v této věci hodnotil celkový dojem a na etiketách uvedené symboly spojované s produkční oblastí jen nepřímou (např. větrný mlýn) nebo název hypotetické zvířecí postavy ze světoznámého díla, které autor umístil do oblasti, ve které se dnes produkuje produkt s chráněným označením (La Mancha),¹⁶
- lepší právo při střetu svobody podnikat a práva na ochranu před nedovoleným připomenutím neslovní (obrazovou) formou ve prospěch *ochrany spotřebitelů*,¹⁷
- posuzování nedovolenosti skutku připomenutí na základě kritéria *evropského průměrného spotřebitele*,¹⁸ který je *běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný*,¹⁹ ovšem s možností zahrnout do takové skupiny

i ty spotřebitele z členského státu, kde se produkt vyrábí a v němž se konzumuje většina produkce výrobku s chráněným označením.²⁰

V nejnovějším rozsudku **C-490/19 *Morbier*** se Soudní dvůr zabýval otázkou, zda-li může dojít k zásahu do práv k chráněnému označení v důsledku pouhé podobnosti vzhledu dvou výrobků (s chráněným označením a kolizního - nesplňujícího specifikaci), aniž by byl název chráněného označení vůbec uveden.

Kauza (nebyl *Morbier* jako *Morbier* ...)

Kauzálně se spor týká francouzských výrobců sýra. Žalobcem u francouzských soudů byl Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (dále jen „SIDFM“), žalovanou pak Sociétés Fromagère du Livradois SAS (dále jen „SFL“). Spor byl veden před francouzskými soudy a před otázky předložil Soudnímu dvoru Cour de cassation (Kasační soud, Francie).

SIDFM žalovala SFL u soudu za to, že se měla společnost SFL dopustit nedovoleného zásahu do práva k chráněnému označení sýra „Morbier“ (CHOP) tím, že napodobovala na svém výrobku (sýru nesplňujícím specifikaci shora uvedeného CHOP) zvláštní charakteristický znak - černý pruh umístěný vodorovně uprostřed plochého válce sýra. Tento pruh je kompaktní a nepřerušovaný. SIDFM se domáhala také ochrany před nekalou hospodářskou soutěží (zejména formou parazitování).

Skutek se týkal časového období, v němž po určitou dobu poskytovalo ochranu označení původu sýra Nařízení (ES) 510/2006, částečně pak období aplikace současné úpravy - Nařízení (EU) 1151/2012.

Na tomto místě je vhodné ještě uvést, že před poskytnutím evropsko-unijní ochrany byla označení původu „Morbier“ poskytnuta v roce 2000 ochrana prostřednictvím francouzského (národního) „AOC“. Při poskytnutí ochrany bylo:

8 Rozsudek Soudního dvora **C-44/17 (Scotch Whisky)**

9 Rozsudek Soudního dvora **C-393/16 („Champagner Sorbet“)**

10 Rozsudek Soudního dvora **C-393/16 („Champagner Sorbet“)**

11 Rozsudek Soudního dvora **C-75/15 (Viiniverla)**

12 Rozsudek Soudního dvora **C-44/17 (Scotch Whisky)**

13 Rozsudek Soudního dvora **C-75/15 (Viiniverla)**

14 Rozsudek Soudního dvora **C-614/17 (Queso Manchego)**

15 ŠTROS. D. JUDIKATURA: K otázce rozsahu ochrany zeměpisného označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin a posouzení zásahu do práv k takovým označením použitím obrazových prvků. In *Průmyslové vlastnictví*, 2019, 4. S. 142

16 šlo o dílo M. de Cervantese Don Quijote de la Mancha - více v mé jiné práci ČERNÝ, M. Komentář rozsudků Soudního dvora ve věcech označení původu a zeměpisných označení (Rozsudků týkajících se nedovolených připomenutí (jiným slovním výrazem), připomenutí spočívajících v grafických prvcích a významu celkového kontextu, použití grafických prvků obvykle spojovaných s produkčním regionem na výrobcích nevyhovujících specifikaci chráněného označení, ochraně dílčích (nezeměpisných) prvků chráněného názvu označení. In Janovec, M. - Pohl, J. Zahradníčková, M. - Malý, J. - Šíp, J. - Ferfecký, J. (eds.): COFOLA 2020. Brno : Masarykova univerzita, 2020. S.229-265. ISBN 978-80-210-9670-7 (online ; pdf) Dostupné on-line na adrese: <https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2020/cofola2020.pdf>

17 Rozsudek Soudního dvora **C-614/17 (Queso Manchego)**

18 Rozsudek Soudního dvora **C-75/15 (Viiniverla)**

19 Rozsudek Soudního dvora **C-75/15 (Viiniverla)**

20 Rozsudek Soudního dvora **C-614/17 (Queso Manchego)**

1. stanovení produkční území a podmínky nutné pro užívání „Morbier“ AOC, a dále
2. vymezení zvláštního přechodného období v trvání 5 let, po které bylo výrobcům produkujícím sýr v jiné zeměpisné oblasti než vymezené umožněno užívat na výrobcích slovo „Morbier“, ovšem bez úřední značky „AOC“.

Zatímco Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier sdružuje a zastupuje výrobce sýru s nynějším evropsko-unijním označením původu „Morbier“ (CHOP) (a přirozeně dodržující specifikaci tohoto CHOP), SFL je příkladem výrobce produkujícího svůj sýr mimo produkční oblast tohoto CHOP.



Foto: Autor neznámý. Fotografie sýru Morbier (CHOP).
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Morbier_cheese#/media/File:Morbier_cheese_two_views.jpg

SFL vyráběla sýr s názvem Morbier od roku 1979. Po národním zápisu Morbier „AOC“ pak tento název (bez AOC) používala až do roku 2007 v rámci přechodného období. Již v roce 2001 podala ve Spojených státech přihlášku americké ochranné známky „Morbier du Haut Livradois“. Tato známka byla zapsána a SFL následně v roce 2008 obnovila zápis známky na dalších deset let. Ve Francii podala v roce 2004 přihlášku francouzské ochranné známky „Montboissier“.²¹



Foto: Autor neznámý. Fotografie sýru Montboissier du Haut-Livradois.
Zdroj: <https://www.zuerchercheese.com/product/montboissier-formerly-known-as-morbier/>

Žalobu u francouzské soudu podala SIDFM proti SFL v roce 2013, přičemž SIDFM tvrdila, že se SFL dopouští poškozování chráněného označení „Morbier“ (CHOP) tím, že vyrábí a na trh uvádí sýr, který přebírá vzhled produktu, na který se vztahuje „Morbier“ (CHOP). Tím se dle tvrzení žalobce měla SFL dopustit nedovoleného zásahu do chráněného označení a nekalé soutěže (formou parazitování). SIDFM tvrdila, že SFL způsobuje záměnu svého sýra se sýry s chráněným označením původu „Morbier“ u zákaznické veřejnosti, a tím směla získávat prospěch ze všeobecně známého dobrého jména „Morbier“. SIDFM se domáhala několika různých žalobních nároků, m.j. také uložení zdržovací povinnosti ve vztahu k užití černého pruhu děličního sýr na dvě části.

Prvoinstanční soud žalobu zamítl. Odvolací soud v Paříži (Cour d'appel de Paris) rozsudek prvoinstančního soudu potvrdil a výslovně uvedl, že cílem právní úpravy ochrany označení původu není ochrana „vzhledu produktu nebo jeho vlastností popsaných ve specifikaci produktu, nýbrž jeho názvu...“ Z toho odvolací soud dovodil, že má přednost svoboda podnikání. Také dovodil, že se společnost SFL nedopustila ničeho nezákonného, když nahradila původní tmavý pruh tvořený dřevěným uhlím hroznovým polyfenolem, aby její sýr byl v souladu s americkými předpisy potravinářského práva. Odvolací soud konstatoval ještě několik dalších rozdílů mezi oběma sýry a na tomto základě dospěl v odvolacím řízení k závěru, že SIDFM usiluje o rozšíření ochrany v nelegitimním obchodním zájmu.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal SIDFM kasační opravný prostředek ke Kasačnímu soudu (Cour de cassation). V tomto opravném prostředku namítal porušení čl. 13 Nařízení (ES) 510/2006 a čl. 13 Nařízení (EU) 1151/2012 a také procesních pochybení, když se odvolací soud nezapomínal rizikem uvedení spotřebitelů v omyl ohledně skutečného původu výrobku praktikou napodobení popelavé čáry, kterou užívala SFL.

Následně tedy předložil Kasační soud (Cour de cassation) Soudnímu dvoru tuto předběžnou otázku: „Musí být články 13 odst. 1 [nařízení č. 510/2006 a č. 1151/2012] vykládány v tom smyslu, že zakazují pouze to, aby třetí osoba použila zapsaný název, nebo musí být vykládány v tom smyslu, že zakazují obchodní úpravu produktu chráněného označením původu, zejména napodobení jeho charakteristického tvaru nebo vzhledu, která by mohla uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu, ačkoliv není použit zapsaný název?“²²

Rízení před Soudním dvorem

Soudní dvůr si rozdělil před otázkou na několik částí. Prvně konstatoval, že články 13 odst. 1 Nařízení (ES) 510/2006 resp. nařízení (EU) 1151/2012, že zapsané názvy (chráněných označení původu resp. chráněných zeměpisných označení) jsou chráněny proti různým jednáním takto:

²¹ v podrobnostech viz. bod 13 rozsudku Soudního dvora C-490/19 Morbier
²² citována dle bodu 21 rozsudku Soudního dvora C-490/19 Morbier

1. proti přímému či nepřímému obchodnímu použití zapsaného názvu,
2. proti zneužití, napodobení nebo připomenutí,
3. proti nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech produktu, který je použit na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamních materiálech nebo na dokladech týkajících se daného produktu, jakož i proti použití obalů, které by mohly vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ produktu, a
4. proti všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.

V tomto se Soudní dvůr ztotožnil s tím, že ustanovení obsahují odstupňovaný výčet zakázaných jednání – shodně s rozsudkem ve věci [C-614/17 \(Queso Manchego\)](#). Dále zdůraznil, že články 13 odst. jedna písm. a citovaný nařízení zakazují přímé či nepřímé obchodní použití zapsaného názvu pro produkty, na které se zápis nevztahuje, a to ve formě, která je totožná s tímto označením nebo jemu foneticky či vzhledově podobná (shodně dle [C-44/17 \(Scotch Whisky\)](#)).

Oproti tomu ostatní písmena – tedy b) až d) čl. 13 odst. 1 citovaných nařízení zakazují jiné druhy jednání, proti kterým jsou zapsané názvy chráněny i když v těchto jednáních nejsou použity přímo nebo nepřímo samotné názvy chráněných označení. Soudní dvůr dále zdůraznil, že jednání zakázaná sub c) (zde uvedené shora v bodu 3) rozšiřují ochranu v tom, že zahrnují „jakýkoliv jiný údaj“, který lze kvalifikovat jako lživý nebo klamavý.²³ Za údaj lze považovat jakoukoliv informaci, která je na vnitřním či vnějším obalu produktu, nebo na reklamních materiálech týkajících se produktu nebo na dokladech k němu se vztahujících (v zásadě tedy na obchodních listinách). Taková informace může mít podobu textu či obrazu nebo jiného obsahu, který vypovídá o provenienci, povaze nebo základních vlastnostech produktu.

Ve vztahu k pojmu *všechny ostatní praktiky*, jak je uvádí písm. d) v čl. 13 odst. 1 Nařízení (EU) 1151/2012 (a rovněž obdobně všechna ostatní evropsko-unijní nařízení upravující v příslušných čl. ochranu označení původu a/nebo zeměpisných označení produktů spadajících do jiných skupin produktů), Soudní dvůr se ztotožnil s názorem Generálního advokáta. Podle jeho názoru, převzatého Soudním dvorem, je cílem této dílčí skutkové podstaty zahrnout veškerá jiná jednání (odlišná od předchozích sub a) - c)) a dotvořit systém ochrany zapsaných názvů označení původu a zeměpisných označení.

Proto Soudní dvůr uzavřel, že „na první část předběžné otázky je tedy třeba odpovědět tak, že články 13 odst. 1

nařízení č. 510/2006 a č. 1151/2012 musí být vykládány v tom smyslu, že nezakazují pouze to, aby třetí osoba používala zapsaný název.“²⁴

Druhou část předběžné otázky Soudní dvůr pojal tak, že její podstatou je „zda články 13 odst. 1 písm. d) nařízení č. 510/2006 a č. 1151/2012 musí být vykládány v tom smyslu, že zakazují napodobení tvaru nebo vzhledu charakteristického pro produkt, na něž se vztahuje zapsaný název, může-li toto napodobení uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ výrobku.“²⁵

Dle Soudního dvora je nutno do ochrany proti „všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu“ zahrnout jakákoliv jiná jsou jednání odlišná od zakázaných jednání sub a) - c), „*mohou-li mít za následek uvedení spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ dotčeného produktu.*“²⁶ Při této interpretaci vycházel Soudní dvůr z recitálů obou aplikovaných nařízení - tedy z bodů 4 a 6 recitálu Nařízení (ES) 510/2006 a z bodů 18 a 29 recitálu Nařízení (EU) 1151/2012. Cílem ochrany označení původu a zeměpisných označení je „*zejména poskytnout spotřebitelům jasné informace o původu a vlastnostech produktu způsobem, který jim umožní činit informovanější rozhodnutí při nákupu, a zabránit praktikám, které by mohly spotřebitele uvádět v omyl.*“²⁷

Soudní dvůr také akcentoval svá dřívější rozhodnutí, která poskytla ochranu označením proti tomu, aby bylo třetími osobami neoprávněně těženo z dobré pověsti vyplývající z jakosti těchto produktů - zde Soudní dvůr odkázal na rozsudky ve věcech [C-56/16 \(Porto\)](#), [C-393/16 \(„Champagner Sorbet“\)](#) a [C-44/17 \(Scotch Whisky\)](#).

Ačkoliv obecně chrání ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. a) - c) především samotný název (a nikoliv produkt) a je tedy obecně možné vyrábět produkty obdobně vypadající, avšak nevyhovující specifikaci (není-li uváděn název chráněného označení ani užita jiná praktika spadající do shora uvedeného rozsahu), v tomto konkrétním případě tento závěr platit nemusí. Protože jsou označení chráněna proti všem ostatním praktikám, pokud jsou způsobilé uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečného původu dotčeného výrobku. Nelze totiž vyloučit, že napodobení tvaru nebo vzhledu bude mít právě tento následek. Posouzení má být provedeno v intencích vnímání průměrného evropské spotřebitele, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného - zde Soudní dvůr odkázal na svá dřívější rozhodnutí - [C-75/15 \(Viiniverla\)](#), [C-44/17 \(Scotch Whisky\)](#). Má být také přezkoumán skutkový kontext - viz. rozsudek [C-432/18 \(„Aceto Balsamico di Modena“\)](#).

K uvedenému lze Soudní dvůr doplnit, že lze přihlídnout také ke kritériím uvedeným v rozsudku [C-614/17 \(Queso Manchego\)](#).

²³ výrazy „lživý“ a „nepravdivý“ je nutno vnímat jako synonyma - pojem „nepravdivý“ užívají všechna čtyři nařízení, adjektivum „lživý“ užívá Soudní dvůr v bodu 28 rozsudku Soudního dvora [C-490/19 Morbier](#)

²⁴ citace dle bodu 31 rozsudku Soudního dvora [C-490/19 Morbier](#)

²⁵ citace dle bodu 32 rozsudku Soudního dvora [C-490/19 Morbier](#)

²⁶ citace dle bodu 33 rozsudku Soudního dvora [C-490/19 Morbier](#)

²⁷ ibid

Na základě shora uvedeného pak Soudní dvůr v bodu 40 rozsudku dovedl, že v řízení ve věci samé musí francouzský soud postupovat takto: „... je třeba zejména posoudit, zda tento prvek představuje referenční prvek a zvláště rozlišovací vlastnost tohoto produktu, aby jeho napodobení mohlo ve spojení se všemi relevantními faktory projednávaného případu vést spotřebitele k domněnce, že produkt obsahující toto napodobení je produktem, na který se vztahuje tento zapsaný název.“ Pokud tvar či vzhled produktu budou mít vlastnost referenčního prvku nebo zvláště rozlišovacího prvku, bude muset být prokázáno, zda-li ve spojení se všemi relevantními faktory takové napodobení tvaru či vzhledu může uvést v omyl průměrného evropského spotřebitele, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného.

Proto Soudní dvůr na žádost o předběžnou otázku rozhodl takto:

„Články 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin musí být vykládány v tom smyslu, že nezakazují pouze to, aby třetí osoba používala zapsaný název.

Články 13 odst. 1 písm. d) nařízení č. 510/2006 a č. 1151/2012 musí být vykládány v tom smyslu, že zakazují napodobení tvaru nebo vzhledu charakteristického pro produkt, na nějž se vztahuje zapsaný název, pokud toto napodobení může vést spotřebitele k domněnce, že se na dotčený produkt vztahuje tento zapsaný název. Je třeba posoudit, zda uvedené napodobení může s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu uvést běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného evropského spotřebitele v omyl.“²⁸

Teoretické závěry

Soudní dvůr ve věci **C-490/19 Morbier** řešil předběžně otázku zaměřené na to, zda-li zákaz užití označení zahrnuje věcně pouze zákaz užití názvu nebo zda-li toto ustanovení zakazuje také obchodní úpravu produktu chráněného označením původu, zejména napodobení jeho charakteristického tvaru nebo vzhledu, která by mohla uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu, ačkoliv není použit zapsaný název?

Soudní dvůr v rozsudku ze dne 17. prosince 2020 **C-490/19 (Morbier)**, o kterém referovalo např. redakční sdělení IIC²⁹ dovedl, že rozsah tohoto zákazu není omezen pouze na použití chráněného názvu na výrobek, pro který chráněný název označení není zapsán. Ochrana je šir-

ší. Pokud může být *průměrný evropský spotřebitel* (běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný) vzhledem či tvarem výrobku nespádajícího pod rozsah chráněného označení oklamán v tom smyslu, že se domnívá, že se na výrobek vztahuje ochrana označení vztahuje, je zakázáno samotné napodobení vzhledu či tvaru výrobku. V takovém případě je nerozhodné, že chráněné označení není na výrobku vůbec použito.

Při aplikaci práva je nutno zjistit, zda-li *vzhled či tvar výrobku má povahu referenčního prvku a zvláště rozlišovací vlastnost tohoto produktu*.

Ve zkoumané věci šlo o podobnost dvou sýrů, přičemž v obou sýrech se nachází vertikální tmavý pruh („tmavá čára“). V sýru s ChOP Morbier je tvořen rostlinným uhlím, v sýru s označením Montboissie de Haut Livradois (a ve Francii rovněž ochrannou známkou „Montboissier“, v USA pak ochrannou známkou „Morbier du Haut Livradois“) pak hroznovým polyfenolem.

Jak uvedl Štros, „dovozuje nyní soud, že ke klamání může dojít i *napodobením tvaru nebo vzhledu charakteristického pro produkt*, na nějž se vztahuje zapsaný název. To ale pouze za podmínky, kdy takové napodobení může svést spotřebitele k domněnce, že se na dotčený produkt vztahuje tento zapsaný název a mohlo by tak dojít ke klamání spotřebitele. Posouzení této otázky bude úkolem národního soudu, při zohlednění všech relevantních okolností v konkrétní věci.“³⁰ S tímto závěrem se ztotožňuji a dovozují, že je rovněž aplikovatelný v případě sporů vyplývajících z žalob o ochranu národního označení původu nebo národního zeměpisného označení produktů spadajících do tzv. zbytkové skupiny - v zásadě tedy řemeslných a průmyslových výrobků, surovin, minerálních vod (Česko i Slovensko), resp. v případě Česka také pro označení služeb (spíše teoreticky). Ustanovení chránící v národních právních úpravách označení jsou totiž formulována prakticky totožně a aplikovaným evropsko-unijním ustanovením. V českém zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení (dále jen „ZOPZO“) je tato ochrana vtělena do ustanovení § 23 odst. 1 písm. d), ve slovenském zákoně č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zeměpisných označeniach výrobkov ... (v znení zákona č. 83/2021 Z.z. je normována v ustanovení § 7 odst. 1 písm. d).

Dle mého názoru je nerozhodné, že český ani slovenský zákon neobsahují recitály, neboť vůle obou zákonodárců zcela zjevně směřovala k vytvoření systémů kontroly jakosti a má být i bez harmonizace práva v této oblasti aplikována v zásadě totožně, jako jsou aplikována evropsko-unijní nařízení.

28 citace výroku rozsudku Soudního dvora **C-490/19 Morbier**

29 RED (IIC). Decision - Geographical Indications. European Union. „Syndicat interprofessionnel de Défense du fromage Morbier“ In IIC, (2021)52, S. 806. <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01079-1>

30 ŠTROS, D. K rozsahu ochrany chráněného označení původu (chráněného zeměpisného označení a označení původu) a posouzení zásahu do práv k takovému označení napodobením tvaru nebo vzhledu charakteristického pro produkt chráněný zapsaným označením (sýr Morbier) In Průmyslové vlastnictví, 2021 (31), 1. S.30.

Pochopitelně v případě aplikace národní úpravy takový závěr bude omezen pouze na označení těch výrobků, která mají zapsán přinejmenším popis charakteristického vzhledu výrobku (při absenci národní úpravy specifikace výrobků chráněných národním zápisem v českém ZOPZO) nebo mají zapsanou specifikaci dle národní úpravy (což je případ slovenského [Zákona č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov ... \(v znení zákona č. 83/2021 Z.z.\)](#)).

Dále k tomu dodávám, že rozhodnutí (a jeho principy) jsou rovněž v souladu s principy soutěžního práva (ochrany před nekalou soutěží) - dle českého práva např. ve smyslu ustanovení generální klauzule nekalé soutěže (§ 2976 zákona č. 89/2012 Sb., dále také jen „OZ“) ve spojení se skutkovými podstatami vyvolání nebezpečí záměny (§ 2981 OZ) a/nebo klamavého označení zboží nebo služeb (§ 2978 OZ). Totožný závěr bude také dle slovenského soutěžního práva - generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 zákona č. 513/1991 Zb., dále také jen „ObchZ“), klamlivé označení tovaru s služeb (§ 46 ObchZ), resp. vyvolanie nebezpečenia záměny (§ 47 ObchZ). Tmavý pruh uvnitř sýra by (byla-li by obdobná situace posuzována podle českého nebo slovenského práva) bylo možné považovat za *zvláštní charakteristický znak*.

K tomu lze dodat, že není věcného důvodu pro odlišné interpretace pojmu zakázaného *napodobení* v rámci skupin výrobků spadajících pod působnost jiných evropsko-unijních úprav nebo pod ochranu národní. Tento závěr je však spíše teoretický, neboť na ostatní výrobky, jejichž označením je poskytována ochrana podle evropsko-unijních nařízení (vína, lihoviny, aromatizované vinné produkty) jej lze aplikovat pouze přiměřeně. Pro výrobky spadající do těchto 3 skupin výrobků je společné to, že jde o kapaliny a tudíž můžeme teoreticky uvažovat pouze o napodobení tvarem obalu (obvykle lahve), když klíčové vlastnosti kapaliny - např. barva, - jsou dané či předurčené. U vín např. postupem zpracování hroznů (vína bílá, červená, růžová atd.). Kromě toho jsou pro lihoviny, vína i aromatizované vinné produkty v nařízeních normovány zákonné názvy, které opět určují klíčové vlastnosti výrobku.

Nadto např. pro některá vína se zvláště upravenými označeními původu (konkrétně uvedenými pro každou z vyhrazených lahví) jsou [Nařízením Komise v přenesené pravomoci \(EU\) 2019/33](#) vyhrazeny určité lahve („Flûte d'Alsace“, „Bocksbeutel“ nebo „Cantil“, „Clavelin“, „Tokaj“) - viz. čl. 56 a Příloha VII citovaného nařízení. V podrobnostech odkazují na toto ustanovení, neboť pravidla nejsou jednotná. Tyto lahve jsou normovány většinou pro vína s určitými označeními původu jako jediné přípustné - tedy *vyhrazené lahve*, o kterých v minulosti při jejich zavedení referoval O'Connor³¹ - dají se v tomto ohledu považovat za nepřímá označení odkazující na původ (a tedy také zeměpisná označení ve smyslu Dohody TRIPS). Pravidla pro použití každé z lahví se však liší.

Zatímco pro lahev „Tokaj“ platí omezení jen pro vína maďarská a slovenská (nadto ještě pouze v případě, že je označení původu doplněno o některý z *tradičních výrazů* v nařízeních uvedených), lahve „Flûte d'Alsace“ může být použita jen pro vína s některým z vymezených označení původu, jsou-li vyrobená z hroznů sklizených na francouzském území. Pro vína jiná (než vyrobená z hroznů sklizených na francouzském území) tato omezení neplatí a užití lahve je tedy v zásadě volné.

V případě zbývajících lahví je tomu jinak. Nejprísnejší jsou omezení vztahující se k užití lahve „Clavelin“ - do ní mohou být plněna pouze francouzská vína s některým zvláště uvedeným označením původu. Jiná vína do této lahve nesmí být plněna.

Nejširší pravidla platí pro lahve nazvanou „Bocksbeutel“ nebo „Cantil“. Tato láhev je vyhrazena pro vína německá (se zvláště vymezenými označeními původu), vína italská (také se zvláště vymezenými označeními původu), vína portugalská (růžová vína a další vína s chráněným označením původu a zeměpisným označením, která byla prokazatelně tradičně a poctivým způsobem plněna do lahví typu „Cantil“ ještě předtím, než byla zařazena jako vína s chráněným označením původu a zeměpisným označením) a konečně pro vína řecká (buď s chráněným označením původu z Peloponésu, nebo dále vína Agioritiko či Rombola Kefalonias, nebo konečně jakákoliv vína pocházející z ostrova Kefalonia nebo z ostrova Paros). Pro vína z jiných států však lahve používána být nemůže.

Závěr

Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. prosince 2020 [C-490/19 \(Morbier\)](#) má velký význam pro ochranu označení původu a zeměpisných označení v Evropské unii, neboť jeho závěry lze zobecnit. Především je obecně použitelný závěr Soudního dvora o tom, že výraz *veškeré ostatní praktiky*, pokud jsou způsobilé uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečného původu výrobku, je *univerzálně aplikovatelný*. Důvod je jednoduchý - příslušná ustanovení normující rozsah zakázaných skutkových podstat jsou ve všech nařízeních normována prakticky totožně. Stejný závěr pak platí také pro českou i slovenskou národní úpravu. Proto jsem přesvědčen, že je závěr aplikovatelný i tehdy, pokud bude řešena otázka zásahu do práv k národnímu označení.

Pokud jde o zásah do práva k chráněnému označení vnějším vzhledem nebo tvarem výrobku, tento závěr je použitelný bez dalšího pro označení zemědělských výrobků a potravin. Limitovaně je použitelný také pro označení ostatních unijně chráněných výrobků - vína, lihoviny, aromatizované vinné produkty, - neboť ve všech případech jsou tyto výrobky kapalinami, jejichž mnohé vlastnosti jsou tímto předurčeny. Tím však nechci říct, že by bylo zcela vyloučeno uvedení spotřebitele v omyl vnějším vzhledem či

31 O'CONNOR, B. *The Law of Geographical Indications*. Londýn : Cameron May, 2007. S. 160.

tvarem výrobku. Bude však omezeno na ty případy, kdy by např. vnější tvar obalu (případně včetně etikety) byl natolik specifický, že by se spotřebiteli při pohledu na něj v mysli vybavil obraz výrobku s chráněným označením, resp. vznikla by u spotřebitele představa o původu výrobku. V takovém případě nebude muset být chráněné označení vůbec použito, přesto může dojít k zásahu do něj v důsledku vnějšího vzhledu či tvaru výrobku. Dle mého názoru jde toto řešení za rámec *zvláště vyhrazených lahví (pro některá vína s chráněnými označeními)*, resp. bude tento rámec doplňovat v závislosti na praktikách na trhu a dojmu, které by takové praktiky mohly vyvolat u spotřebitelů.

Na základě shora uvedeného si dovolím hodnotit *veškeré ostatní praktiky, které by mohly uvést spotřebitele v omyl* (viz. písm. d) ve všech čtyřech nařízeních) za *zvláštní generální klauzuli*. Její význam však v čase poroste. Jsem přesvědčen, že pomocí této malé generální klauzule budu významně zmenšeny důsledky rozdílů mezi unijním (a původně francouzským) zápisným systémem ochrany označení původu a zeměpisných označení na straně jedné a mezi německým systémem poskytování ochrany označením prostřednictvím výroků v nekalosoutěžních sporech.

Ve vztahu k pojmům *referenční prvek* a *rozlišovací vlastnost* je důležité, že Soudní dvůr (spolu s Generálním advokátem) tyto pojmy použily. Umožní soudům při nalézání řešení konkrétních sporů rozlišit podstatné od nepodstatného. Ostatně i tento přístup je již znám v právu nekalé soutěže - např. u skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny.

Aplikace závěru pro ochranu *národně zapsaného označení* bude snadnější v případech, kdy budou vlastnosti výrobku s chráněným označením obsaženy ve specifikaci výrobku nebo alespoň v jeho veřejně dostupném a úředně fixovaném popisu. Což splňuje požadavkem na specifikaci výrobků všech označení stávající (novelizovaná) úprava slovenská (viz. zejm. §§ 14 a 15 *Zákona č. 469/2003 Z.z. o označeních pôvodu výrobkov a zeměpisných označeníach výrobkov ... (v znení zákona č. 83/2021 Z.z.)*), nicméně negarantuje úprava česká. Ustanovení § 5 odst. 3 písm. f) ZOPZO pro označení původu (resp. ve spojení s § 12 ZOPZO pro zeměpisná označení) totiž vyžaduje, aby žadatel v žádosti uvedl pouze *popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím*. A protože ďábel se často skrývá v detailu, právě absence legálního požadavku na detailnost tohoto popisu pak může způsobit to, že přes publicitu rejstříku i informací o zboží a jeho vlastnostech (viz. § 15 odst. 2 písm. g) ZOPZO) bude jen obtížně aplikovatelný koncept referenčního prvku a rozlišovací vlastnosti výrobku.

Ve vztahu k právu nekalosoutěžnímu se dá v důsledku rozsudku Soudního dvora C-490/19 (*Morbier*) dovést, že díky konceptu *zákazu veškerých ostatních praktik, které by mohly uvést spotřebitele v omyl jako zvláštní generální*

klauzule jsou založeny na obdobných principech, slouží částečně totožnému účelu (primárně ochraně spotřebitelů, sekundárně ochraně čistoty soutěže). Současně je jasné, že existuje možnost spáchání jednočinného souběhu - tedy v případě zásahu do práv k chráněnému označení vnějším vzhledem či tvarem (kolizního) výrobku lze věc subsumovat jak pod zakázané jednání dle práva na ochranu označení původu či zeměpisného označení na straně jedné, tak i pod nekalou soutěž na straně druhé - přinejmenším v těch státech, které mají zvláště upravenou skutkovou podstatu vyvolání nebezpečí záměny - jako např. Česko či Slovensko. Okruh těchto států ovšem bude velmi široký, neboť:

1. smluvně vázaných států Pařížskou unijní úmluvou je v současné době 177³² a
2. všechny smluvní státy jsou povinny zajistit ochranu před nekalou soutěží (čl. 10bis odst. 1 PUÚ) a
3. nekalou soutěží je dle čl. 10bis odst. 2 každá soutěžní činnost, která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě, a zejména musí být zakázány skutkové podstaty uvedené v demonstrativním výčtu v čl. 10bis odst. 3, mezi které patří i vyvolání nebezpečí záměny („1. jakékoliv činy, které by mohly jakkoli způsobit záměnu s podnikem, výrobky nebo s průmyslovou nebo obchodní činností soutěžitele“), přičemž při extenzivním výkladu není vyloučena ani subsumace pod bod 3 citovaného ustanovení („3. údaje nebo tvrzení, jejichž užívání při provozu obchodu by bylo s to uvádět veřejnost v omyl o vlastnosti, způsobu výroby, charakteristice, způsobilosti k použití nebo o množství zboží.“).

Pro úplnost je třeba poznamenat, že systémové rozdíly mezi evropsko-unijním pojetím ochrany označení původu a zeměpisných označení prostřednictvím zápisných systémů a americkým systémem ochrany prostřednictvím ochranných známek (včetně zvláštních typů známek jako např. certifikačních) překonány nebudou.

Literatura

ČERNÝ, M. Význam judikatury v právu zeměpisných označení a tradičních označení In Charvát, R. - Koukal, P. - Tomášková, E. - Večerková, E. - Janovec, M. (eds.) COFOLA 2019. Část IV. - Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. Brno : Masarykova univerzita, 2019. S. 26-71. ISBN 978-80-210-9391-1 (online ; pdf). Dostupné on-line na adrese: <http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/50358>

ČERNÝ, M. Komentář rozhodnutí Soudního dvora C-432/18 (Aceto Balsamico di Modena) In Duševné vlastnictví, 2020, 2, S. 21-25. ISSN 1335-2881.

³² informace převzata z úředních stránek Světové organizace duševního vlastnictví WIPO/OMPI, dostupná na adrese: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2 [cit.dne 21.07.2021]

ČERNÝ, M. Komentář rozsudků Soudního dvora ve věcech označení původu a zeměpisných označení (Rozsudků týkajících se nedovolených připomenutí (jiným slovním výrazem), připomenutí spočívajících v grafických prvcích a významu celkového kontextu, použití grafických prvků obvykle spojovaných s produkčním regionem na výrobcích nevyhovujících specifikaci chráněného označení, ochraně dílčích (nezeměpisných) prvků chráněného názvu označení. In Janovec, M. - Pohl, J. Zahradníčková, M. - Malý, J. - Šíp, J. - Ferfecký, J. (eds.): COFOLA 2020. Brno : Masarykova univerzita, 2020. S.229-265. ISBN 978-80-210-9670-7 (online ; pdf) Dostupné on-line na adrese: <https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2020/cofola2020.pdf>

O'CONNOR, B. The Law of Geographical Indications. London : Cameron May, 2007 (reprint)

RED (IIC). Decision - Geographical Indications. European Union. „Syndicat interprofessionnel de Défense du fromage Morbier“ In IIC, (2021)52, S. 806. <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01079-1>

ŠTROS, D. K rozsahu ochrany chráněného označení původu (chráněného zeměpisného označení a označení původu) a posouzení zásahu do práv k takovému označení napodobením tvaru nebo vzhledu charakteristického pro produkt chráněný zapsaným označením (sýr Morbier) In Průmyslové vlastnictví, 2021 (31), 1. S. 30.

ŠTROS. D. JUDIKATURA: K otázce rozsahu ochrany zeměpisného označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin a posouzení zásahu do práv k takovým označením použitím obrazových prvků. In Průmyslové vlastnictví, 2019, 4.

Soudní rozhodnutí

Rozsudek Soudního dvora [C-490/19 Morbier](#)

Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech - [C-129/97 a C-130/97 Chiciak a Fol](#)

Rozsudek Soudního dvora [C-432/18 \(„Aceto Balsamico di Modena“\)](#)

Rozsudek Soudního dvora [C-44/17 \(Scotch Whisky\)](#)

Rozsudek Soudního dvora [C-393/16 \(„Champagner Sorbet“\)](#)

Rozsudek Soudního dvora [C-75/15 \(Viiniverla\)](#)

Rozsudek Soudního dvora [C-614/17 \(Queso Manchego\)](#)

Rozsudek Soudního dvora [C-56/16 \(Porto\)](#)

Právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1096 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o ustanovení o označování směsek

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)

(Slovensko) Zákon č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zeměpisných označeniach výrobkov ... (v znení zákona č. 83/2021 Z.z.

(Slovensko) Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákoník

(Česko) Zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

(Česko) Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Varia

Veškeré ostatní zdroje nezahrnuté shoda, pokud jsou uvedené v textu nebo v rámci poznámkového aparátu tohoto díla

Informace ze světa označení původu a zeměpisných označení: První sady unijních označení k mezinárodní ochraně podle Ženevského aktu

Information from the World of Designations of Origin and Geographical Indications: The First Sets of EU Designations and Indications for International Protection under the Geneva Act

Michal ČERNÝ*¹

ABSTRAKT

Příspěvek se zabývá přijatými Prováděcími rozhodnutími Komise (EU) ve věcech žádostí o mezinárodní zápis označení původu a zeměpisných označení výrobků pocházejících z členských států EU dle Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních.

ABSTRACT

The paper deals with the adopted Commission Implementing Decisions (EU) on applications for international registration of designations of origin and geographical indications of products originating in EU Member States under the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Designations of Origin and Geographical Indications.

Klíčová slova

Označení původu, zeměpisné označení; mezinárodní zápis; Ženevský akt, Lisabonská dohoda o označeních původu a zeměpisných označeních.

Key Words

Designation of origin, geographical indication; international registration; Geneva Act of the Lisbon Agreement on Designations of Origin and Geographical Indications.

Úvodem

V roce 2019 bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 a Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754, které zmocnilo Komisi k přistoupení EU k Ženevskému aktu. Následně Evropská unie jako mezinárodní organizace přistoupila k Ženevskému aktu Lisabonské dohody (o ochraně označení původu a zeměpisných

označení). Dne 26. 2. 2020 vstoupil Ženevský akt v platnost. Nařízením (EU) 2019/1753 a jeho účinky jsme se již na stránkách časopisu Duševné vlastnictvo zabývali.²

V tomto příspěvku chceme krátce informovat o tom, že Komise přijala první čtveřici *Prováděcích rozhodnutí Komise*, v nichž jsou vymezena (chráněná) označení původu a zeměpisná označení, pro která Evropská unie (organizačně zastoupena Komisí) podává k žádosti o mezinárodní

* Publikovaný komentář nepodliehal recenznímu konaniu.

1 Michal Černý, Ph.D., je odborným asistentem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a je také kvalifikovaným zástupcem (ETMA+EDA) a patentovým zástupcem (M+D)

2 blíže viz. ČERNÝ, M. Změny v právu označení zeměpisného původu v důsledku vstupu Ženevského aktu v platnost, Nařízení (EU) 2019/1753 a Brexitu. In Duševné vlastnictvo, 2021, 1. S.6-29.

ochranu po přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody. Postup Komise při zajišťování ochrany prostřednictvím mezinárodního zápisu dle Ženevského aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení se řídí [Nařízením Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označení](#). Komise před podáním žádostí o mezinárodní zápis přijme prováděcí rozhodnutí Komise, které je publikováno v Úředním věstníku Evropské unie.

Prováděcí rozhodnutí Komise k ochraně některých evropsko-unijních označení stanovených slovenských, bulharských, dánských, finských, italských, kyperských, maďarských, německých, rakouských, řeckých, španělských výrobků.

Počátkem června 2021 Komise přijala čtveřici prováděcích rozhodnutí. Dosud přijatá prováděcí rozhodnutí Komise se týkají označení původu a zeměpisných označení všech čtyř skupin výrobků - tedy chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vín, dále zeměpisných označení lihovin, dále rovněž chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení zemědělských výrobků a potravin a konečně také zeměpisných označení aromatizovaných vinných produktů.

Katalog *označení původu a zeměpisných označení vín* je vtělen do přílohy [Prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) č. 1308/2013, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2019/1753 \[2021/C 215 I/04\]](#).³

Tento seznam je nejobsáhlejší (celkem 58) a zahrnuje následující chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení vinohradnických výrobků:

- (Slovensko) Vinohradnícka oblasť Tokaj (CHOP),
- (Dánsko) Dons (CHOP),
- (Itálie) Franciacorta (CHOP), Gioia del Colle (CHOP),
- (Kypr) Κουμανδαρία (CHOP),
- (Řecko) Αιγαίο Πέλαγος (CHZO), Μακεδονία (CHZO), Θράκη (CHZO),
- (Španělsko) Alicante (CHOP), Almansa (CHOP), Aylés (CHOP), Bierzo (CHOP), Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakolí de Bizkaia (CHOP), Bullas (CHOP), Calatayud (CHOP), Cariñena (CHOP), Cataluña / Catalunya (CHOP), Cava (CHOP), Cigales (CHOP), Condado de

Huelva (CHOP), Dehesa del Carrizal (CHOP), Empordà (CHOP), Getariako Txakolina / Chacolí de Getaria / Txakolí de Getaria (CHOP), Gran Canaria (CHOP), Islas Canarias (CHOP), Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry (CHOP), Jumilla (CHOP), La Mancha (CHOP), La Palma (CHOP), Lanzarote (CHOP), Málaga (CHOP), Manchuela (CHOP), Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla (CHOP), Monterrei (CHOP), Montilla-Moriles (CHOP), Navarra (CHOP), Penedès (CHOP), Rías Baixas (CHOP), Ribeira Sacra (CHOP), Ribeiro (CHOP), Ribera del Duero (CHOP), Ribera del Guadiana (CHOP), Ribera del Júcar (CHOP), Rioja (CHOP), Rueda (CHOP), Sierras de Málaga (CHOP), Somontano (CHOP), Terra Alta (CHOP), Toro (CHOP), Utiel-Requena (CHOP), Valdeorras (CHOP), Valdepeñas (CHOP), Valencia (CHOP), Vinos de Madrid (CHOP), Ycoden-Daute-Isora (CHOP), Yecla (CHOP), Castilla (CHZO), Castilla y León (CHZO).

Následně bylo přijato a publikováno [Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2019/787, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2019/1753 \[2021/C 215 I/02\]](#),⁴ které v jediné příloze obsahuje seznam zeměpisných označení lihovin, pro která mají být podány žádosti o mezinárodní ochranu. Seznam zahrnuje následující 12 zeměpisných označení:

- (Řecko) Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro (ZO),
- (Španělsko) Brandy de Jerez (ZO), Brandy del Penedés (ZO), Chinchón (ZO), Gin de Mahón (ZO), Pacharán navarro (ZO), Ronmiel de Canarias (ZO),
- (Kypr) Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania (ZO),
- (Maďarsko) Törkölypálinka (ZO),
- (Finsko) Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland (ZO), a dále dvě přeshraniční (multi-country) zeměpisná označení:
- (Řecko, Kypr) Ouzo/Oύζο (ZO),
- (Maďarsko, Rakousko) Pálinka (ZO).

Poté bylo přijato a publikováno [Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) č. 1151/2012, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2019/1753 \[2021/C 219 I/02\]](#).⁵ Seznam zahrnuje celkem 47 následujících chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení:

3 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32021D0607\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32021D0607(03))

4 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32021D0607\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32021D0607(01))

5 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021D0609\(02\)&qid=1626332826213](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021D0609(02)&qid=1626332826213)

- (Slovensko) Paprika Žitava/Žitavská paprika (CHOP),
- (Bulharsko) Българиярско розово масло/Bulgarsko rozovo maslo (CHZO),
- (Itálie) Salame Felino (CHZO),
- (Maďarsko) Alföldi kamillavirágzat (CHOP), Szentesi paprika (CHZO),
- (Německo) Allgäuer Emmentaler (CHOP), Bayerisches Bier (CHZO), Münchner Bier (CHZO),
- (Řecko) Φέτα/Feta (CHOP), Καλαμάτα/Kalamata (CHOP), Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης/Kolymvari Chanion Kritis (CHOP), Σητεία Λασιθίου Κρήτης/Sitia Lasithiou Kritis (CHOP), Λακωνία/Lakonia (CHZO),
- (Španělsko) Aceite de Mallorca/Aceite mallorquí/Oli de Mallorca/Oli mallorquí (CHOP), Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (CHOP), Azafrán de La Mancha (CHOP), Baena (CHOP), Cereza del Jerte (CHOP), Dehesa de Extremadura (CHOP), Guijuelo (CHOP), Idiazabal (CHOP), Jabugo (CHOP), Kaki Ribera del Xúquer (CHOP), Les Garrigues (CHOP), Mahón-Menorca (CHOP), Montes de Toledo (CHOP), Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà (CHOP), Pasas de Málaga (CHOP), Pimentón de Murcia (CHOP), Pimentón de la Vera (CHOP), Priego de Córdoba (CHOP), Queso de Murcia al vino (CHOP), Queso Manchego (CHOP), Sierra de Cazorla (CHOP), Sierra Mágina (CHOP), Siurana (CHOP), Vinagre de Jerez (CHOP), Vinagre de Montilla-Moriles (CHOP), Aceite de Jaén (CHZO), Ajo Morado de Las Pedroñeras (CHZO), Carne de Ávila (CHZO), Chorizo Riojano (CHZO), Jamón de Trevélez (CHZO), Plátano de Canarias (CHZO), Sobrasada de Mallorca (CHZO), Ternera Gallega (CHZO), Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt (CHZO).

Nakonec bylo také přijato a publikováno [Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2021](#), kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 [2021/C 219 I/04],⁶ obsahující v příloze seznam dvou zeměpisných označení aromatizovaných vinných produktů, který zahrnuje následující 2 zeměpisná označení:⁷

- (Španělsko) Vino Naranja del Condado de Huelva (ZO),
- (Itálie) Vermut di Torino / Vermouth di Torino (ZO).

Závěr

Protože se ve všech případech jedná o označení již chráněná v EU podle příslušného unijního aktu, mezinárodním zápisem bude dosaženo další rozšíření ochrany o teritoria států, které jsou vázány Ženevským aktem Lisabonské dohody. Aktuálně se jedná nad rámec Evropské unie o následující státy: Albánie, Kambodža, Korejská lidová demokratická republika,⁸ Laos, Omán, Samoa a také Švýcarsko a v budoucnu také Ghana (po 3. 2. 2022). Ze států Evropské unie jsou samostatně smluvními stranami Ženevského aktu (na základě zmocnění Rozhodnutím Rady (EU) 2019/1754 Francie (od 21.04.2021) a Maďarsko (od 10. 9. 2021)).^{9, 10} Lze očekávat, že v budoucnu se počet signatářských států může rozšířit přibližně o 30 dalších států, které jsou již nyní vázány Lisabonskou dohodou (ve znění Stockholmského aktu).¹¹

Maximální rozšíření ochrany označení produktů pocházejících z Evropské unie je v zájmu producentů těchto produktů. Ochrana podle Ženevského aktu tak vhodným způsobem doplňuje dosavadní ochrany, které se EU (zastupující členské státy) snažila konstantně dosáhnout v obchodních dohodách se třetími zeměmi nebo skupinami třetích zemí.

Stejně tak je i v zájmu producentů výrobků pocházejících z EU i evropských spotřebitelů získat informaci o poskytnutí ochrany prostřednictvím mezinárodního zápisu dle Ženevského aktu Lisabonské dohody o mezinárodním zápisu označením výrobků pocházejících z nečlenského státu. Proto jsou v úředním věstníku publikována také informativní oznámení – např. [Zveřejnění zápisu „Kampot Pepper“ do mezinárodního rejstříku označení původu a zeměpisných označení podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2019/1753 \(Ženevský akt Lisabonské dohody\) \[2021/C 30/08\]](#). Tento postup je v souladu s pravidly upravenými v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označení.

6 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32021D0609\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32021D0609(03))

7 Pozn. autora: Což ovšem představuje celkem 40% ze zeměpisných označení chráněných v EU pro produkty spadající do této skupiny výrobků - procentuálně nejvíce ze všech skupin

8 hovorově Severní Korea

9 některé další členské státy EU jsou také signatáři Ženevského aktu, samostatně však dosud neuložily ratifikační listiny - k tomu viz. ČERNÝ, M. Změny v právu označení zeměpisného původu v důsledku vstupu Ženevského aktu v platnost, Nařízení (EU) 2019/1753 a Brexitu. In Duševné vlastnictví, 2021, 1. S.6-29.

10 Signatářem Ženevského aktu je dále např. také Pobřeží slonoviny (Côte d'Ivoire), pro tento stát však dosud nevstoupil Ženevský akt v platnost.

11 Aktuální stav je dostupný na zvláštní stránce Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) na adrese: <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/lisbon.pdf> (uváděný stav ke dni 10.06.2021)

Literatura

ČERNÝ, M. *Změny v právu označení zeměpisného původu v důsledku vstupu Ženevského aktu v platnost, Nařízení (EU) 2019/1753 a Brexitu*. In *Duševné vlatníctvo*, 2021, 1. S.6-29. ISSN 1339-5564

Prováděcí rozhodnutí Komise

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 [2021/C 215 I/04]

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 [2021/C 219 I/02]

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 [2021/C 215 I/02]

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 [2021/C 219 I/04]

Právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označeních

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1096 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o ustanovení o označování směsek

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 ze dne 12. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o pravidla týkající se žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin, změn specifikace produktu, zrušení zápisu a rejstříku

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu

Ženevský akt Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označeních

Varia (vč. úředních oznámení)

Portál Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) – úřední informace o státech vázaných Lisabonskou dohodou na ochranu označení původu a zeměpisných označení, dostupná on-line na adrese: <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/lisbon.pdf>

Zveřejnění zápisu „ຜູ້ເຮັດໝາກ“ / „Kampot Pepper“ do mezinárodního rejstříku označení původu a zeměpisných označení podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 (Ženevský akt Lisabonské dohody) [2021/C 30/08]

Veškeré ostatní zdroje nezahrnuté shora, pokud jsou uvedené v textu nebo v rámci poznámkového aparátu tohoto díla

Ochrana označení pôvodu a zemepisných označení potravín

Protection of Designations of Origins and Geographical Indications of Foodstuffs

Samuel RYBNÍKÁR*¹

ABSTRAKT

Autor v príspevku prezentuje právne závery rozsudku Súdneho dvora Európskej únie zo 17. decembra 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, EU:C:2020:1043, v ktorom Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky položené francúzskym súdom (Cour de cassation), ktoré sa týkali ochrany označení pôvodu a zemepisných označení výrobkov (in concreto chráneného označenia pôvodu „Morbier“) podľa článku 13 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ako aj totožného článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (ďalej nariadenie č. 1151/2012).

ABSTRACT

In the contribution the author presents legal conclusions of the Court of Justice of the European Union Judgment of 17 December 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, EU:C:2020:1043, in which the Court of Justice has answered the preliminary questions referred to by the French court (Cour de cassation) concerning the protection of designations of origins and geographical indications of products (specifically of the „Morbier“ protected designation of origin) under Article 13 of Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, as well as the same Article 13 Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs.

Kľúčové slová

chránené označenie pôvodu, potraviny, charakteristický tvar a vzhľad výrobku, syr Morbier, Súdny dvor Európskej únie

Key words

Protected Designation of Origin, Foodstuffs, Specific Shape and Appearance of a Product, Morbier Cheese, Court of Justice of the European Union

ÚVOD

Význam potravinárstva, ako najstaršieho výrobného odvetvia, je v právnom prostredí podceňovaný. Svedčí o tom aj fakt, že do minulého roka na žiadnej právnickej fakulte v Slovenskej republike neexistovala ucelená výučba potravinového práva a na knižnom trhu nebola k dispozícii právnická literatúra, v ktorej by sa autori komplexnejšie zaoberali touto rozsiahlou problematikou. Vďaka spolupráci

s Potravinárskou komorou Slovenska sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave tento stav mení. Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave začala s výučbou samostatného študijného predmetu potravinové právo, na ktorej mám možnosť sa spolupodieľať. Zo záujmom som si preto prečítal v nedávnom čísle časopisu Duševné vlastníctvo informáciu, že Liptovské droby sa stali ďalším chráneným zemepisným označením po ich

* Publikovaný komentár nepodliehal recenznému konaniu.

1 Mgr. Samuel Rybníkář, PhD., je asistentom sudcu Najvyššieho súdu SR, pôsobí tiež ako odborný asistent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva, kde zabezpečuje výučbu správneho práva procesného a potravinového práva; e-mail: samuel.rybnikar@truni.sk.

zápise do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/247 z 11. februára 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Liptovské droby (CHZO).

Rozhodol som sa preto tento raz prispieť do časopisu rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie zo 17. decembra 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, EU:C:2020:1043, v ktorom Súdny dvor pomerne obsiahlo podal výklad článku 13 nariadenia č. 1151/2012 na podklade prejudiciálnych otázok, ktoré Súdnemu dvoru predložil francúzsky súd (Cour de cassation), v rámci sporu medzi zväzom Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (Medziodvetvový zväz na ochranu syra Morbier) a Sociétés Fromagère du Livradois SAS vo veci porušenia chráneného označenia pôvodu (ďalej CHOP) „Morbier“. O aktuálnosti problematiky ochrany označení pôvodu a zemepisných označení potravín svedčí aj nedávna rozsiahlejšia novelizácia zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Napokon, možno dodať, že cieľom tohto príspevku nie je podať právnu analýzu či kritiku rozsudku Súdneho dvora, s jeho právnymi závermi sa možno stotožniť.

1 Skutkové okolnosti veci

Medziodvetvový zväz na ochranu syra Morbier vytýkal spoločnosti Sociétés Fromagère du Livradois, že poškodzuje chránené označenie a dopúšťa sa nekalej hospodárskej súťaže a parazitovania tým, že **vyrába a uvádza na trh syr, ktorý preberá vizuálny vzhľad výrobku, na ktorý sa vzťahuje CHOP „Morbier“**, s cieľom vyvolať zámenu s týmto výrobkom a ťažiť zo všeobecne známej dobrej povesti, ktorá sa s ním spája, bez toho, aby musela dodržiavať špecifikáciu chráneného označenia pôvodu, a preto proti nej podal žalobu na Tribunal de grande instance de Paris, pričom sa domáhal toho, aby bola tejto spoločnosti uložená jednak povinnosť zdržať sa akéhokoľvek priameho alebo nepriameho obchodného používania názvu CHOP „Morbier“ na výrobky, na ktoré sa nevzťahuje, ďalej akéhokoľvek zneužívania, napodobňovania alebo vyvolávania mylnej predstavy v súvislosti s CHOP „Morbier“, uvádzania akéhokoľvek iného klamlivého alebo zavádzajúceho označenia proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku, a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol vyvolávať mylnú predstavu o pôvode výrobku, ako aj akýchkoľvek iných praktík, ktoré by mohli spotrebiteľovi uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku, a **osobitne akéhokoľvek používania čierneho pruhu oddeľujúceho dve časti syra**, a jednak povinnosť poskytnúť zväzu náhradu spôsobenej škody. Tieto návrhy boli zamietnuté rozhodnutím, ktoré bolo potvrdené odvolacím súdom Cour d'appel de Paris.

Cour d'appel de Paris rozhodol, že uvádzať na trh syr, ktorý má jeden alebo viacero charakteristických znakov podľa špecifikácie syra Morbier, a teda sa tomuto syru podobá, nie je protiprávnym konaním. Cour d'appel de Paris najskôr uviedol, že **cieľom právnej úpravy týkajúcej sa CHOP nie je chrániť vzhľad alebo vlastnosti výrobku opísané v jeho špecifikácii, ale jeho názov**, takže táto úprava nezakazuje vyrábať výrobok rovnakými technikami, ako sú uvedené v normách uplatniteľných na zemepisné označenie, ďalej pripomenul, že v prípade neexistencie výlučného práva sa na prevzatie vzhľadu výrobku vzťahuje sloboda obchodu a priemyslu, a následne rozhodol, že vlastnosti, na ktoré sa odvolával zväz, najmä horizontálny modrý pruh, sú súčasťou historickej tradície, starodávnej techniky používanej aj pri iných syroch než Morbier, ktoré Sociétés Fromagère du Livradois vyrábala ešte pred registráciou CHOP „Morbier“ a ktoré nie sú založené na investíciách zväzu alebo jeho členov. Cour d'appel de Paris konštatoval, že keďže bolo právo používať rastlinné uhlie priznané iba syru, na ktorý sa vzťahuje toto CHOP, Sociétés Fromagère du Livradois ho musela na účely dosiahnutia súladu s americkými právnymi predpismi nahradiť hroznovým polyfenolom, aby tieto dva syry nebolo možné považovať za rovnocenné na základe tejto vlastnosti. Vzhľadom na to, že Sociétés Fromagère du Livradois uviedla aj ďalšie rozdiely medzi syrom Montboissié a syrom Morbier týkajúce sa najmä použitia pasterizovaného mlieka v prípade prvého syra a surového mlieka v prípade druhého, Cour d'appel de Paris dospel k záveru, že tieto dva syry sú odlišné a že zväz sa pokúša rozšíriť ochranu CHOP „Morbier“ v nelegitímnom obchodnom záujme a v rozpore so zásadou voľnej hospodárskej súťaže.

Medziodvetvový zväz na ochranu syra Morbier podal proti rozhodnutiu Cour d'appel de Paris kasačný opravný prostriedok na Cour de cassation, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania. Na podporu svojho odvolania Medziodvetvový zväz na ochranu syra Morbier v prvom rade tvrdil, že **označenie pôvodu je chránené pred akoukoľvek praktikou, ktorá by mohla spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku**, a že tým, že Cour d'appel de Paris rozhodol, že je zakázané len používanie názvu CHOP, porušil článok 13 nariadenia č. 1151/2012. Zväz ďalej tvrdil, že Cour d'appel de Paris svoje rozhodnutie nepostavil s ohľadom na uvedené ustanovenia na nijakom právnom základe, pretože sa obmedzil len na konštatovania, že jednak charakteristické znaky uvádzané týmto zväzom sú súčasťou historickej tradície a nezakladajú sa na investíciách realizovaných týmto zväzom a jeho členmi, a jednak že syr Montboissié, ktorý Sociétés Fromagère du Livradois uvádza na trh od roku 2007, vykazuje rozdiely v porovnaní so syrom Morbier, ale neskúmal, ako sa od neho požadovalo, či praktiky Sociétés Fromagère du Livradois, najmä kópia „popolavého pruhu“ charakteristického pre Morbier, nemôžu

uvádzať spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Société fromagère du Livradois tvrdila, že pomocou CHOP sa chránia výrobky pochádzajúce z vymedzeného územia, ktoré sa ako jediné môžu dovoľovať chráneného označenia, ale **nezakazuje sa ostatným výrobcom vyrábať a uvádzať na trh podobné výrobky, ak tieto výrobky nevedú k domnienke, že sa na ne vzťahuje predmetné označenie.** Z vnútroštátneho práva vyplýva, že akékoľvek používanie označenia, ktoré tvorí CHOP, je zakázané na označenie podobných výrobkov, ktoré naň nemajú nárok, pretože buď nepochádzajú z vymedzenej oblasti, alebo z nej pochádzajú bez toho, aby mali požadované vlastnosti, ale že nie je zakázané uvádzať podobné výrobky na trh, pokiaľ takéto uvádzanie na trh nesprievádza nijaká praktika, ktorá by mohla viesť k zámene, a to najmä zneužívaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy tohto CHOP. Uvedená spoločnosť ďalej tvrdila, že praktiky, ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku, v zmysle článkov 13 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 1151/2012, sa musia nevyhnutne týkať „pôvodu“ výrobku a musí teda ísť o praktiku, ktorá vedie spotrebiteľa k domnienke, že ide o výrobok, na ktorý sa vzťahuje predmetné CHOP. Tvrdila, že táto „praktika“ nemôže vyplývať len zo samotného vzhľadu výrobku samom osebe, bez uvedenia akejkoľvek zmienky odkazujúcej na chránenú provenienciu na jeho obale.

Cour de cassation uviedol, že opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje, nastoľuje otázku, ktorá mu nebola predložená, ale ktorá sa týka toho, či sa má článok 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012 vykladať v tom zmysle, že zakazuje iba používanie treťou osobou názvu zapísaného v registri, alebo sa má vykladať v tom zmysle, že **zakazuje aj akúkoľvek prezentáciu výrobku, ktorá by mohla spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku, aj keď názov zapísaný v registri nebol použitý treťou osobou.** Uvádza najmä, že Súdny dvor sa nikdy k tejto otázke nevyjadril, a domnieva sa, že existuje pochybnosť o výklade výrazu „**iná praktika**“ uvedeného v týchto článkoch, ktorý predstavuje osobitnú formu porušenia chráneného označenia, ak môže spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku. Podľa Cour de cassation teda vzniká otázka, či prevzatie fyzických vlastností výrobku chráneného CHOP môže predstavovať praktiku, ktorá by mohla spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku, a ktorá je zakázaná podľa článku 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012. Táto otázka spočíva v určení, či prezentácia výrobku chráneného označením pôvodu, najmä reprodukcia jeho charakteristického tvaru alebo vzhľadu, môže predstavovať porušenie tohto označenia aj napriek tomu, že sa jeho názov nepoužije.

2 Výklad článku 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012

V prvej časti svojej otázky sa francúzsky vnútroštátny súd (Cour de cassation) pýta, či sa má článok 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012 vykladať v tom zmysle, že zakazuje tretej osobe len používanie názvu zapísaného v registri.

Podľa článku 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012 názvy zapísané v registri sú chránené pred:

- a) akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním názvu zapísaného v registri na výrobky, na ktoré sa zápis do registra nevzťahuje, ak sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami zapísanými v registri pod uvedeným názvom alebo ak použitie názvu ťaží z dobrej povesti chráneného názvu, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;*
- b) akýmkoľvek zneužívaním, napodobňovaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy, a to aj vtedy, ak je uvedený skutočný pôvod výrobkov alebo služieb alebo ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „tak ako sa vyrába v“, „napodobnenina“ alebo s podobnými výrazmi, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;*
- c) akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku, ktoré sa používa na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj pred zabalením výrobku do nádoby, čo by mohlo vyvolať mylnú predstavu o pôvode výrobku;*
- d) akýmkoľvek inými praktikami, ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.*

Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že **názvy zapísané v registri sú chránené proti rôznym konaniam**, a to po prvé priamemu alebo nepriamemu obchodnému používaniu názvu zapísanému v registri, po druhé zneužívaniu, napodobovaniu alebo vyvolávaniu mylnej predstavy, po tretie klamlivému alebo zavádzajúcemu označeniu proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj na prepravnom balení výrobku, ktoré by mohlo vyvolať mylnú predstavu o jeho pôvode, a po štvrté inými praktikami, ktoré by mohli uvádzať spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Uvedené ustanovenie tak obsahuje postupné vymenovanie zakázaných konaní. Zatiaľ čo **článok 13 ods. 1 písm. a)** nariadenia č. 1151/2012 **zakazuje priame alebo nepriame používanie názvu zapísaného v registri na výrobky, na ktoré sa zápis nevzťahuje**, vo forme, ktorá je

rovnaká alebo prinajmenšom veľmi podobná z fonetického a/alebo vizuálneho hľadiska, článok 13 ods. 1 písm. b) až d) tohto nariadenia **zakazuje iné druhy konaní, pred ktorými sú názvy zapísané v registri chránené a ktoré priamo ani nepriamo nepoužívajú samotné názvy**. Pôsobnosť článku 13 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1151/2012 sa musí nevyhnutne líšiť od pôsobnosti, ktorá sa vzťahuje na ostatné pravidlá ochrany názvov zapísaných v registri uvedených v článkoch 13 ods. 1 písm. b) až d) tohto nariadenia.

Konkrétne článok 13 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1151/2012 zakazuje konania, ktoré na rozdiel od tých, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, priamo ani nepriamo nepoužívajú samotný chránený názov, ale **vzbudzujú pri ňom dojem takým spôsobom, že spotrebiteľ si môže vytvoriť dostatočne blízku spojitosť s týmto názvom**.

Pokiaľ ide presnejšie o vymedzenie pojmu „**vyvolávanie mylnej predstavy**“, rozhodujúce je kritérium, či, keď spotrebiteľ vidí sporný názov, sa mu vybaví priamo v mysli obraz výrobku, na ktorý sa vzťahuje CHOP, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu, pričom v prípade potreby zohľadní čiastočné zahrnutie CHOP do sporného názvu, fonetickú a/alebo vizuálnu podobnosť tohto názvu s týmto CHOP, ako aj koncepčnú blízkosť medzi uvedeným názvom a daným CHOP. Okrem toho Súdny dvor rozhodol, že článok 13 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1151/2012 sa má vykladať v tom zmysle, že k vyvolaniu mylnej predstavy o zapísanom názve môže dôjsť použitím obrazových označení. Na účely takejto odpovede Súdny dvor najmä uviedol, že znenie tohto ustanovenia možno chápať ako odkazujúce nielen na pojmy, ktorými názov zapísaný v registri môže vyvolávať mylnú predstavu, ale aj na akékoľvek obrazové označenie, ktoré môže v mysli spotrebiteľa pripomínať výrobky s týmto názvom. Nemožno v zásade vylúčiť, že obrazové označenia sú spôsobilé na to, aby si spotrebiteľ v mysli priamo vybavil obraz výrobkov, ktorých názov je zapísaný v registri z dôvodu ich koncepčnej blízkosti s takýmto názvom.

Pokiaľ ide o konania uvedené v článku 13 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 1151/2012, treba uviesť, že toto ustanovenie rozširuje v porovnaní s písmenami a) a b) týchto článkov chránený okruh tým, že doň zahŕňa najmä „**akékoľvek iné označenie**“, t. j. informácie poskytnuté spotrebiteľom, ktoré sa nachádzajú na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo na dokumentoch súvisiacich s týmto výrobkom, ktoré, hoci v skutočnosti nevyvolávajú mylnú predstavu chráneného zemepisného označenia, možno ich považovať za klamlivé alebo zavádzajúce z hľadiska spojitosti výrobku s týmto chráneným zemepisným označením. Výraz „akékoľvek iné označenie“

zahŕňa informácie, ktoré sa môžu nachádzať v akejkoľvek forme na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo na dokumentoch súvisiacich s týmto výrobkom, najmä vo forme textu, obrázka alebo prvku, ktorý môže poskytovať informácie o proveniencii, pôvode, povahe alebo podstatných vlastnostiach tohto výrobku.

Pokiaľ ide o konania uvedené v článku 13 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 1151/2012, z pojmov „akékoľvek iné praktiky“ použitých v týchto ustanoveniach vyplýva, že ich cieľom je pokryť akékoľvek konanie, na ktoré sa zatiaľ nevzťahovali predchádzajúce ustanovenia týchto článkov, a tak uzatvoriť systém ochrany názvov zapísaných v registri.

Z uvedených úvah teda vyplýva, že článok 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012 **sa neobmedzuje len na zákaz používania samotného názvu zapísaného v registri, ale že jeho pôsobnosť je širšia**. V dôsledku toho treba na prvú časť položenej otázky odpovedať tak, že článok 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012 sa má vykladať v tom zmysle, že tretej osobe nezakazuje len používanie názvu zapísaného v registri.

3 Reprodukcia tvaru alebo vzhľadu výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov zapísaný v registri

Druhou časťou svojej otázky sa francúzsky vnútroštátny súd (Cour de cassation) v podstate pýta, či sa má článok 13 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 1151/2012 vykladať v tom zmysle, že **zakazuje reprodukciu charakteristického tvaru alebo vzhľadu výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov zapísaný v registri**, ak by táto reprodukcia mohla spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Tým, že článok 13 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 1151/2012 stanovuje, že názvy zapísané v registri sú chránené pred „*akýmkoľvek inými praktikami, ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku*“, nespresňujú konania zakázané týmto ustanovením, ale sa vo veľkej miere týka všetkých konaní iných než tých, ktoré sú už zakázané článkami 13 ods. 1 písm. a) až c) tohto nariadenia, ktoré by mohli mať za výsledok uvádzanie spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod dotknutého výrobku.

Článok 13 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 1151/2012 zodpovedá cieľom uvedeným v odôvodneniach 18 a 29 a v článku 4 nariadenia č. 1151/2012, z ktorých vyplýva, že účelom systému ochrany CHOP a chráneného zemepisného označenia (ďalej CHZO) je **najmä poskytnúť spotrebiteľom jasné informácie o pôvode a vlastnostiach výrobku, čím sa im má umožniť, aby sa pri kúpe lep-**

šie rozhodli, ako aj zabráneniu praktikám, ktoré môžu spotrebiteľov viesť do omylu.

Všeobecnejšie z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že cieľom systému ochrany CHOP a CHZO je hlavne zabezpečiť spotrebiteľom, aby poľnohospodárske výrobky, ktoré majú názov zapísaný v registri, sa z dôvodu ich pôvodu v určitej zemepisnej oblasti vyznačovali určitými osobitnými vlastnosťami, a preto ponúkali záruku kvality spojenú s ich zemepisným pôvodom, s cieľom umožniť poľnohospodárskym podnikom, ktoré vynaložili úsilie na dosiahnutie skutočnej kvality, aby dosahovali vyššie príjmy, a zabrániť protiprávnemu používaniu uvedených označení tretími osobami s úmyslom získať prospech z dobrej povesti vyplývajúcej z kvality týchto výrobkov.

Pokiaľ ide o otázku, či reprodukcia tvaru alebo vzhľadu výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov zapísaný v registri, môže predstavovať praktiku zakázanú článkom 13 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 1151/2012, treba poznamenať, ako zo samotného znenia tohto ustanovenia vyplýva, že je pravda, že **cieľom ochrany stanovenej týmto ustanoveniami je názov zapísaný v registri, a nie výrobok, na ktorý sa vzťahuje.** To znamená, že cieľom tejto ochrany nie je zakázať najmä používanie výrobných techník alebo reprodukciu jedného alebo viacerých charakteristických znakov uvedených v špecifikácii výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov zapísaný v registri, z dôvodu, že sú uvedené v tejto špecifikácii výrobku, na účely výroby iného výrobku, na ktorý sa zápis nevzťahuje.

CHOP podľa článku 5 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 1151/2012 predstavuje názov, ktorým sa identifikuje výrobok pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch z krajiny, ktorého kvalita alebo vlastnosti v podstatnej miere alebo výlučne závisia od osobitného zemepisného prostredia s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi. **CHOP sú teda chránené v rozsahu, v akom označujú výrobok, ktorý má určité vlastnosti alebo charakteristické znaky.** CHOP a výrobok, na ktorý sa vzťahuje, sú teda úzko spojené. Z tohto dôvodu, keďže výraz „akékoľvek iné praktiky“ uvedený v článku 13 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 1151/2012 má rozširujúcu pôsobnosť, nemožno vylúčiť, že reprodukcia tvaru alebo vzhľadu výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov zapísaný v registri, bez toho, aby sa tento názov nachádzal na dotknutom výrobku či na jeho obale, by mohla spadať do pôsobnosti tohto ustanovenia. Tak by to bolo v prípade, ak by táto reprodukcia mohla spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod dotknutého výrobku.

Na účely posúdenia, či ide o takýto prípad, je potrebné odkázať na **vnímanie priemerného európskeho spotrebiteľa, ktorý je obvykle informovaný a primerane pozorný a obozretný**, a ďalej zohľadniť všetky skutočnosti relevantné v prejednávanej veci, vrátane spôsobov prezentácie dotknutých výrobkov verejnosti a ich uvádzania na trh, ako aj skutkový kontext. Konkrétne, pokiaľ ide ako vo veci samej o znak týkajúci sa vzhľadu výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov zapísaný v registri, treba najmä **posúdiť, či tento znak je referenčným charakteristickým znakom a znakom, ktorý má osobitnú rozlišovaciu povahu pre tento výrobok**, ktorého reprodukcia môže v spojení so všetkými relevantnými skutočnosťami v prejednávanej veci viesť spotrebiteľa k presvedčeniu, že výrobok obsahujúci túto reprodukciu je výrobkom, na ktorý sa vzťahuje uvedený názov.

Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na druhej čast' položenej otázky odpovedať tak, že článok 13 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 1151/2012 sa má vykladať v tom zmysle, že zakazuje reprodukciu charakteristického tvaru alebo vzhľadu výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov zapísaný v registri, ak by táto reprodukcia mohla viesť spotrebiteľa k presvedčeniu, že dotknutý výrobok je výrobkom, na ktorý sa vzťahuje uvedený názov. Treba posúdiť, či uvedená reprodukcia môže európskeho spotrebiteľa, ktorý je obvykle informovaný a primerane pozorný a obozretný, uvádzať do omylu s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti v prejednávanej veci.

Literatúra

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/247 z 11. februára 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Liptovské droby (CHZO).

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 17. decembra 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, EU:C:2020:1043



PRIPRAVENÍ NA BUDÚCNOSŤ

Bratislava sa stane dejiskom svetovej vodíkovej konferencie

Vodík v doprave už viac nie je otázkou budúcnosti. Práve naopak, vodíkové dopravné prostriedky majú reálne využitie a realitou sa rovnako stávajú aj prvé čerpacie stanice na vodík. Univerzitný sektor nedávno predstavil v spolupráci so súkromnou spoločnosťou prototyp vodíkoveho autobusu a v štádiu príprav sú aj regionálne vlaky poháňané vodíkovými palivovými článkami. Sme pripravení na uhlíkovo neutrálnu budúcnosť?

Európska komisia nedávno predstavila balík návrhov, ktorých cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Klimatická neutralita Európy je dosiahnuteľná len zásadným využívaním energie z obnoviteľných zdrojov či zavádzaním nízkouhlíkovej dopravy.

Konferencia je určená odbornej verejnosti, ako aj všetkým, ktorých téma vodíka zaujíma.

KONFERENCIU PRESÚVAME NA JAR 2022

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v Európe a fakt, že Slovensko je od 25. novembra 2021 v lockdowne, sme sa rozhodli vodíkovú konferenciu, ktorá sa mala konať 9. a 10. decembra 2021 v Bratislave, presunúť na jar nasledujúceho roka 2022. Uvedomujeme si dôležitosť a medzinárodný presah tohto podujatia, preto sme sa rozhodli konferenciu neorganizovať výhradne v online režime. Vzhľadom na ochranu zdravia je v aktuálnej situácii najlepším východiskom počkať.

Veríme, že na jar sa situácia týkajúca sa ochorenia Covid-19 upokojí a konferencia sa uskutoční s fyzickou účasťou pozvaných hostí.

O konkrétnom termíne budeme včas informovať na našej webovej stránke www.h2intransport.com

Aktuálne z autorského práva



Za posledné roky získalo posúdenie verejného prenosu v kontexte nových digitálnych technológií jedno z popredných miest v sporoch a judikatúre zameranej na oblasť autorských práv. Do uvedenej oblasti možno zaradiť aj nedávny judikát z Nemecka, ktorý sa zaoberal uplatňovaním tohto výhradného práva v oblasti použitia diela v online prostredí siete Pinterest. Krajský súd v Hamburgu mal možnosť uplatniť viaceré precedensy z predchádzajúcich rozhodnutí ako Renckhoff (C-161/17¹), prípadne GS Media (C-160/15²), pri posúdení sprístupnenia prostredníctvom hypertextového odkazu. Sieť Pinterest v rámci funkcionality umožňuje používateľom nahrávať obrázky a zdieľať ich s inými používateľmi. Títo používatelia môžu už sprístupnené obrázky „znova pripnúť“ (zobraziť), čím sa zobrazia na ich vlastnej stránke (tzv. „nástenka“). V aktuálnom judikáte (príp. č. 310 O 352/20) fotograf špecializujúci sa na architektúru našiel jednu zo svojich fotografií „znovu pripnutú“ (angl. re-pin) na nástenke jedného z používateľov, realitnej spoločnosti. Fotograf udelil súhlas na zobrazenie fotografie budovy výhradne na webových stránkach architekta, pričom licencia nezahŕňala právo na použitie na platformách sociálnych sietí ani možnosť sublicencovania. Fotograf zažaloval realitnú spoločnosť a tvrdil, že porušila jeho výhradné právo na verejný prenos (sprístupnenie diela verejnosti). Realitná spoločnosť sa bránila poukázaním na skutočnosť, že samotnú fotografiu nenahrála na Pinterest, ale namiesto toho použila funkciu „opätovného pripnutia“ na zobrazenie fotografie na svojej nástenke. Súd sa v rámci posúdenia skutkových okolností zamerl na identifikáciu dvoch skutočností, a to samotný akt verejného prenosu a existenciu verejnosti. S odvolaním sa na judikát GS Media C-160/15 súd potvrdil, že obžalovaný opätovným pripnutím diela na jeho nástenke vykonal akt verejného prenosu, pretože „opätovné pripnutie“ umožnilo používateľom siete Pinterest prístup k samotnej fotografii³. V druhom bode súd posudzoval existenciu verejnosti v zmysle pôvodnej judikatúry SDEÚ. Súd dospel k záveru, že aktivitou obžalovaný, t. j. realizáciou „opätovného pripnutia“ dosiahol „verejnosť“. Nástenka obžalovaného na Pintereste tak oslovila najmenej všetkých používateľov Pinterestu, a teda neurčitý a pomerne veľký počet

potenciálnych príjemcov. Sporná fotografia v tomto prípade bola iba „opätovne pripnutá“ obžalovaným na jeho nástenku a bola teda k dispozícii na Pintereste bez ohľadu na samotné konanie obžalovaného. „Opätovné pripnutie“ sa preto nepovažovalo za komunikáciu prostredníctvom špecifických technických prostriedkov odlišných od skôr používaných. Vzhľadom na to, že k pôvodnému nahraniu na Pinterest došlo bez súhlasu žalobcu, súd judikoval, že „opätovné pripnutie“ dosiahlo „novú verejnosť“, pretože samotný žalobca neautorizoval pôvodné oznámenie verejnosti.

Upriamiť pozornosť možno tiež na skorší judikát SDEÚ vo veci VG Bild-Kunst, C-392/19⁴, ktorého predmetom je problematika zmluvných obmedzení odkazovania (angl. linking) podľa autorského práva EÚ⁵. VG Bild-Kunst (organizácia kolektívnej správy práv) podmieňovala uzavretie licenčnej zmluvy na používanie diel z jej repertoára vo forme náhľadov s nadáciou SPK (prevádzkovateľ digitálnej knižnice Deutsche Digitale Bibliothek/DDB) zahrnutím ustanovenia, podľa ktorého sa nadobúdateľ licencie zaviazal, že zavedie technické opatrenia, aby sa pri používaní diel a predmetov ochrany, na ktoré sa zmluva vzťahuje, zabránilo tretím osobám vo framingu náhľadov týchto diel alebo predmetov ochrany zobrazených na internetovej stránke DDB. SDEÚ v rámci judikátu zdôraznil potrebu implementácie (alebo existencie zmluvného ustanovenia) účinných technických opatrení na obmedzenie prístupu, ako dôkaz zámeru nositeľa práv obmedziť svoj súhlas na sprístupnenie obsahu⁶.

-o0o-

Hľadanie rovnováhy medzi ochranou autorských práv a inými základnými právami a slobodami sa v posledných rokoch stáva čoraz dôležitejšou a relevantnejšou témou. Jedným z príkladov je prípad z 8. júna 2021, BS-48002/2019-OLR, z Dánska⁷, v ktorom súd hľadal rovnováhu práve medzi ochranou autorských práv a slobodou prejavu a slobodou náboženského vyznania. V prípade išlo o použitie diela „The Third Testament“ od filozofa Martina Thomsena. Autorské práva k dielu vykonáva nezisková organizácia Martinus Institute, ktorá čiastočne dielo

- 1 Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 7. augusta 2018 Land Nordrhein-Westfalen proti Dirkovi Renckhoffovi, online. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-161/17> (31.8.2021).
- 2 Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. septembra 2016 GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV a i., online. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-160/15> (31.8.2021).
- 3 Viac online. <https://ipkitten.blogspot.com/2021/08/guest-post-german-court-copyright.html> (31.8.2021).
- 4 Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. marca 2021 VG Bild-Kunst proti Stiftung Preußischer Kulturbesitz, online. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-392/19> (31.8.2021).
- 5 Viac online. <https://ipkitten.blogspot.com/2021/08/not-yet-tired-of-linking-and-copyright.html> (31.8.2021).
- 6 K uvedenej veci pozri tiež C-466/12 Svensson, C-160/15 GS Media BV, C-527/15 Stichting Brein, A3/2020/0091 TuneIn -v- Warner.
- 7 Viac online. https://drive.google.com/file/d/12FOQU0hooG_HaA5FeQj2VPfy5_5IWLRg/view (31.8.2021).

pozmenila a následne publikovala. Práve parciálna zmena diela sa nepozdávala najvernejším nasledovníkom Thomsen. Reakciou na zmenu diela bolo následne publikovanie pôvodnej verzie diela online bez osobitného súhlasu nositeľa práv. Podľa názoru nasledovníkov bolo ich konanie súladné so slobodou náboženského vyznania a slobodou prejavu podľa článkov 9 a 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Súd v rámci zdôvodnenia poukázal na to, že zverejnenie diela nasledovníkmi nemalo komerčný účel. Zdôraznil tiež, že nasledovníci mohli slobodne vyjadriť svoje názory na dielo a kritizovať Martinusov inštitút, pokiaľ ide o jeho spôsob fungovania a ochranu diela. Súd ale nepovažoval za nevyhnutné, aby nasledovníci zverejnili úplný text diela na účely výkonu a uplatnenia slobody náboženského vyznania a slobody prejavu, preto súd dospel k záveru, že v predmetnom prípade došlo k porušeniu autorských práv. Vo všeobecnosti sa dánske súdy zdráhajú povoliť používanie diel chránených autorskými právami na účely slobody prejavu (alebo náboženského vyznania) bez osobitného súhlasu na použitie (licencie), najmä v prípade predpokladaného rozsiahleho použitia diela. Dánske súdy tak v rámci posúdenia konkrétneho prípadu vykonávajú test proporcionality, ktorý je v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ESLP) k článku 9 a 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach⁸.

Podpora otvoreného prístupnosti výsledkov vedy a výskumu je moderným trendom, ktorý sa postupne rozširuje naprieč viacerými výskumnými organizáciami. Ako nástroj umožňujúci jednoduchý prístup a nástroj poskytujúci jasné informácie o dovolenom spôsobe použitia sprístupnených diel bývajú najčastejšie využívané licencie Creative Commons vo svojej poslednej verzii 4.0. Počas augusta zverejnil novú politiku otvoreného prístupu aj britský UK Research and Innovation (UKRI). Ide o organizáciu, ktorá riadi financovanie výskumu a inovácií. V rámci novej politiky otvoreného prístupu by mal byť zabezpečený čo najskorší prístup k vedecko-výskumným článkom a publikáciám, a to priamo pod licenciou CC BY 4.0⁹. Postupne by tak rozsah dostupného vedecko-výskumného materiálu mal neustále narastať¹⁰.

Jednou z otázok, čo sa týka využitia verejných licencií a licencií Creative Commons, je samotná právna vymáhateľnosť verejných licencií. Creative Commons monitoruje narastajúci počet prípadov, kedy dochádza k využitiu rôznych právnych prostriedkov na zabezpečenie ochrany práv. Na účely identifikácie problematických aspektov a zlepšenia celkovej prehľadnosti témy pripravuje Creative Commons tzv. vyhlásenie o zásadách týkajúcich sa vymáhania licencií Creative Commons. V prípade uvedených zásad samozrejme nemožno hovoriť o ich právnej záväznosti. Môžu sa ale stať súčasťou rôznych kódexov

správania, resp. môžu poslúžiť ako návod pre samotných používateľov.

-o0o-



informácie zo zahraničia a je tiež zhrnutý súčasný stav digitalizácie justície v Českej republike.

*JUDr. Richard Bednárík, PhD.
Ústav práva duševného vlastníctva
a informačných technológií
Právnická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave*

-o0o-

S viacerými žiadosťami o výklad autorskoprávnych smerníc sa na SDEÚ obrátili aj vnútroštátne súdy členských štátov EÚ. Položené otázky v rámci dvoch nových návrhov na začatie prejudiciálneho konania pred SDEÚ sa týkajú oslobodenia určitých subjektov od platenia náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženín diel pre súkromnú potrebu (vec C-263/21) a cezhraničného poskytovania satelitných balíčkov (vec C-290/21).

Vo veci C-263/21¹² stoja proti sebe španielske Medziodvetvové združenie podnikov informačných, komunikačných a elektronických technológií (AMETIC) na strane žalobcu a španielske organizácie kolektívnej správy EGEDA, ADEPI, DAMA a ďalšie na strane žalovaných. Hoci predložené prejudiciálne otázky vychádzajú zo špecifik španielskej úpravy náhrad odmien za vyhotovenie rozmnoženín diel pre súkromnú potrebu, bude zaujímavé sledovať posúdenie súladu predmetnej úpravy so smernicou 2001/29/ES¹³. Spoločnosť AMETIC, ktorá združuje výrobcov, predajcov

⁸ Viac online. <https://ipkitten.blogspot.com/2021/06/guest-post-danish-court-tackles-balance.html> (31.8.2021).

⁹ Viac online. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> (31.8.2021).

¹⁰ Viac online. <https://creativecommons.org/2021/08/20/ukri-just-released-its-open-access-policy/> (31.8.2021).

¹¹ Viaonline. https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/online-soudnictvi-v-ceske-republice.p6256.html?utm_medium=social&utm_source=facebook+&utm_campaign=post-facebook-2021-21-07&utm_content=online-soudnictvi (31.8.2021).

¹² Znenie návrhu na začatie prejudiciálneho konania vo veci C-263/21 je dostupné na stránke SD EÚ:

<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=C-263/21&jur=C>.

¹³ Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladiení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.

a distribútorov v odvetví informačných a komunikačných technológií, napáda systém náhrady odmien zavedený španielskym kráľovským dekrétom novelizujúcim španielsky zákon o duševnom vlastníctve. Na území Španielska platia náhradu odmeny za vyhotovovanie rozmnoženín pre súkromnú potrebu výrobcovia alebo dovozovia rozmnožovacích zariadení, prípadne distribútori, ktorí kúpili takéto zariadenia od výrobcov alebo dovozov, pokiaľ nepreukážu, že zaplatili kompenzáciu výrobcovi alebo dovozcom. Niektoré subjekty sú však od povinnosti platiť náhradu odmeny oslobodené. Povinnosť platiť náhradu odmeny sa nevzťahuje na nákupy uskutočnené orgánmi verejnej moci na základe vlastného potvrdenia a na nákupy uskutočnené fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú konečnými spotrebiteľmi a preukážu, že nakúpené zariadenia sú určené výlučne na výkon povolania alebo ich podnikateľskej činnosti. Túto skutočnosť však treba preukázať prostredníctvom potvrdenia vydaného osobitne zriadenou právnickou osobou podľa španielskeho zákona o duševnom vlastníctve. Uvedená, na to osobitne zriadená, právnická osoba, ktorá má právomoc vydávať potvrdenia o oslobodení platiť náhradu odmeny, je zložená zo všetkých španielskych organizácií kolektívnej správy, ale bez akýchkoľvek zástupcov subjektov povinných platiť náhradu odmeny alebo asociácií spotrebiteľov. Navyše, táto osobitne zriadená právnická osoba má priznané rozsiahle právomoci, pričom môže od subjektov žiadajúcich o oslobodenie od platenia náhrady odmeny vyžadovať informácie o ich činnosti, vykonávať kontrolu ich predajov a nákupov i nahliadať do ich podnikateľských účtovných záznamov, proti čomu nemôžu namietať porušením dôvernosti. Spoločnosť AMETIC teda namieta, že existuje značná nerovnováha/asymetria v zložení tejto osobitne zriadenej právnickej osoby, ktorá rozhoduje o tom, kto je oslobodený od povinnosti zaplatiť náhradu odmeny (keďže sú v nej zastúpené iba organizácie kolektívnej správy, ktoré chránia predovšetkým záujmy subjektov, ktoré majú na náhradu odmeny nárok – nositeľov práv). Vnútroštátny súd sa tak pýta SDEÚ, či je spôsob určovania členov tejto osobitne zriadenej právnickej osoby podľa španielskeho zákona o duševnom vlastníctve zlučiteľný so smernicou 2001/29/ES alebo všeobecnejšie so všeobecnými zásadami práva Európskej únie. Druhou otázkou, ktorou sa bude SDEÚ zaoberať, je, či je so smernicou 2001/29/ES alebo so všeobecnými zásadami práva Európskej únie zlučiteľné, ak vnútroštátne právne predpisy priznávajú spomenutej právnickej osobe právomoci vyžadovať informácie, vrátane účtovných informácií, od žiadateľov o potvrdenie o oslobodení od povinnosti zaplatiť náhradu odmeny za vyhotovovanie rozmnoženín na súkromné použitie.

Napriek tomu, že v druhej veci – vo veci C-290/21¹⁴ vnútroštátny súd žiada primárne o výklad starej káblovej a satelitnej smernice 93/83/EHS¹⁵, táto vec si nepochybne zaslúži pozornosť aj v kontexte novej autorskoprávnej smernice 789/2019 o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii, s transpozíciou ktorej sa trápili alebo sa ešte trápia mnohé členské štáty EÚ. Vo veci C-290/21 AKM proti Canal+ žaluje rakúska organizácia kolektívnej správy

AKM poskytovateľa satelitných balíčkov (t. j. programov viacerých vysielacích organizácií spojených do rôznych balíčkov prenášaných cez satelit) – spoločnosť Canal+ so sídlom v Luxembursku. Prostredníctvom užívania balíčkov sú zákazníkmi spoločnosti Canal+ sprístupňované aj diela, ktoré sú obsiahnuté v repertoári organizácie kolektívnej správy AKM. Balíčky obsahujú tak „pay-“ (spoplatnené), ako aj „free-“ (voľne dostupné) televízne programy vo vysokom rozlíšení. Voľne dostupné televízne programy môže na území Rakúska cez satelit prijímať každý, aj keď v horšom rozlíšení. Organizácia kolektívnej správy AKM sa tak domáha predovšetkým zdržania sa používania signálu na ďalší prenos v Rakúsku vo vzťahu k väčšine spoplatnených a voľne dostupných televíznych programov obsiahnutých v balíčkoch poskytovaných spoločnosťou Canal+. Rozhodujúce je aj posúdenie, ako sa má právne kvalifikovať poskytovateľ satelitných balíčkov. Má sa s ním zaobchádzať ako s vysielacou organizáciou a bude sa potom naň v prípade cezhraničného satelitného prenosu uplatňovať princíp krajiny pôvodu? To by znamenalo, že práva na použitie diel si poskytovateľ satelitného balíčka vysporiada s nositeľmi práv (resp. s príslušnými organizáciami kolektívnej správy) iba v štáte „uplinku“, t. j. v štáte, v ktorom sa signál zavádza do prenosového reťazca. Následne by nebolo potrebné, aby poskytovateľ satelitného balíčka získaval súhlas na použitie diel – programov aj v štátoch príjmu, ako je napr. Rakúsko. Od toho závisí, či je organizácia kolektívnej správy AKM aktívne legitimovaná žalovať spoločnosť Canal+. Podľa prvej prejudiciálnej otázky sa má poskytnúť výklad smernice 93/83/EHS v zmysle, či sa princíp krajiny pôvodu aplikuje aj na poskytovateľa satelitného balíčka, ktorý sa, podobne ako vysielacia organizácia, zúčastňuje na nedeliteľnom a jednotnom úkone vysielania a vzhľadom nato potom nemôže dôjsť zo strany poskytovateľa satelitného balíčka k porušeniu autorských práv v štáte príjmu. V tomto ohľade by mal SDEÚ zvážiť aj otázku tzv. „novej verejnosti“, dôležitú na určenie, či ide o nový akt verejného prenosu. Druhá prejudiciálna otázka závisí od odpovede na prvú otázku. V prípade, ak by sa princíp krajiny pôvodu na poskytovateľa satelitných balíčkov neuplatnil (teda práva k dielam – programom by musel poskytovateľ satelitných balíčkov vysporiadať aj v štátoch príjmu), vnútroštátny súd chce vedieť, či to platí aj na programy, ktoré už sú vo vysielacej oblasti voľne dostupné pre každého, hoci aj v horšom rozlíšení. V poslednom období sme svedkami, že pred SDEÚ sa dostávajú čoraz náročnejšie otázky, a to najmä z technologického hľadiska. Predmetná otázka súvisiaca s princípom krajiny pôvodu je osobitne významná tiež z dôvodu, že tento princíp sa objavuje aj v novej smernici 789/2019 o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii.

*JUDr. Jakub Slovák
Odbor autorského práva, Sekcia kreatívneho priemyslu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky*

14 Znenie návrhu na začatie prejudiciálneho konania vo veci C-290/21 je dostupné na stránke SDEÚ:

<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=C-290/21&jur=C>.

15 Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii.

Z GALÉRIE TVORCOV

Kto mieri ku hviezdám, trať aspoň mesiac

Tomáš Brngál

CEO Virtual Medicine a Virtual Everything

So slovenským technologickým podnikateľom, zakladateľom a spolujateľom softvérových firiem Virtual Medicine a Virtual Everything, ako aj spoluvorcom aplikácie Human Anatomy VR, Tomášom Brngálom, sme sa rozprávali o aplikácii, ktorá pomáha medikom a je dnes využívaná viac ako v 150 krajinách sveta, ale aj ďalších plánoch do budúcnosti.

Predstavte nám vaše projekty...

Hoci som vyštudoval medicínu, aktívne sa venujem podnikaniu v spoločnostiach Virtual Medicine a Virtual Everything. Už počas štúdia som túžil po technológii, prostredníctvom ktorej by som videl vlastnú kožu, svaly, cievy a nervy a vedel by som s týmito štruktúrami interagovať. V našej spoločnosti sme vytvorili anatomický atlas celého ľudského tela vo virtuálnej rozšírenej realite, ktorú využívajú desiatky tisíc ľudí vo viac ako 150 krajinách sveta. Ide o jedinečný prístup k výučbe anatómie človeka. Práve

vďaka virtuálnej realite sa vzdelávanie stáva pútavejším a efektívnejším zážitkom. Naša technológia pri testovaní preukázala zvýšenie znalostí študentov z anatómie v priemere o viac ako 25 %. Vďaka Human Anatomy VR 84 % študentov uviedlo, že anatómia sa im učí oveľa jednoduchšie, 92 % študentov by chcelo, aby mali vo VR viac predmetov (napr. fyziológiu, histológiu, imunológiu...) a 94 % by Human Anatomy VR odporučilo svojim spolužiakom. Podrobné 3D modely s viac ako 10 000 štruktúrami a anglicko-latinskými pomenovaniami umožňujú študentom vizualizovať ľudské telo v komplexnej podobe.

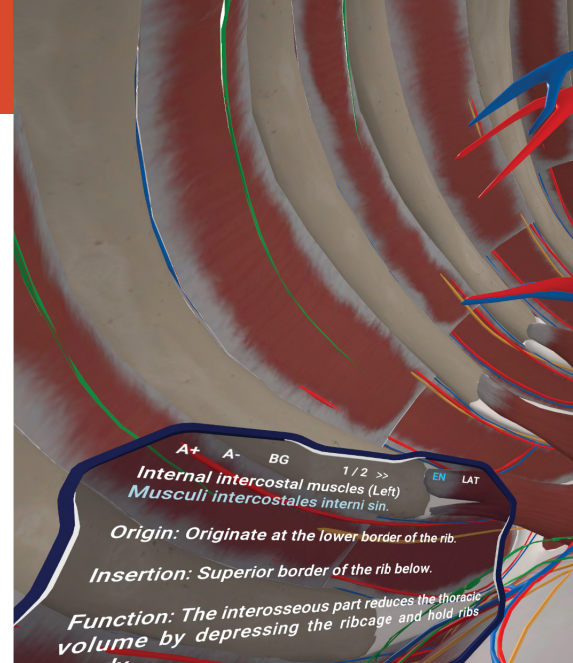
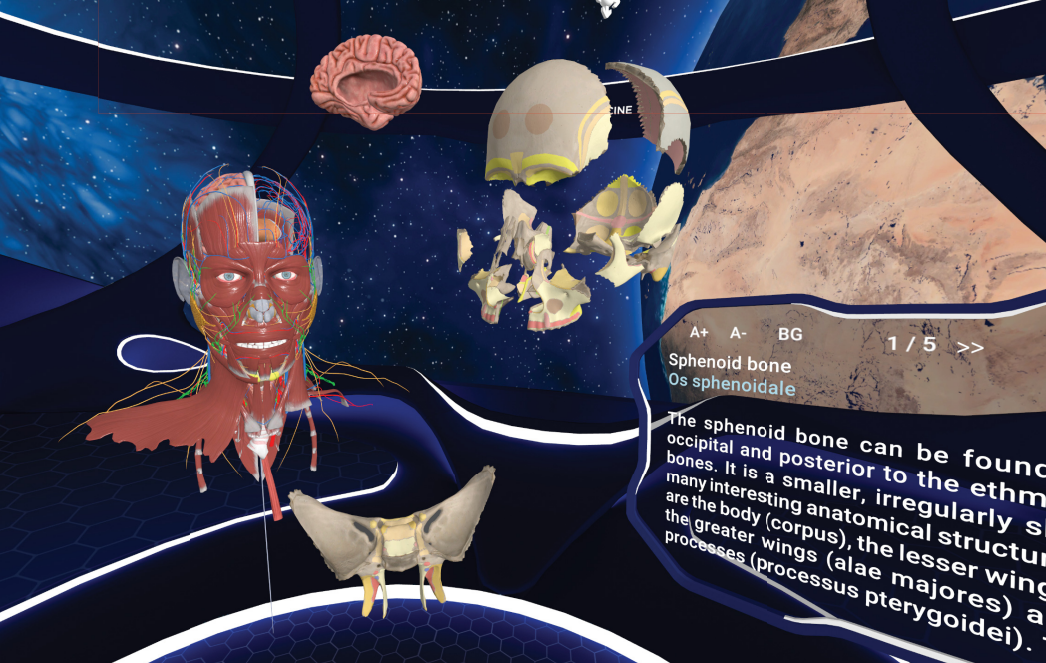


Ako sa vám podarilo preraziť na trh?

Keď veľké firmy videli, aký komplexný a kvalitný produkt dokážeme vo virtuálnej realite vytvoriť, keďže ľudské telo obsahuje viac ako 10 000 anatomických štruktúr, ktoré majú milióny polygónov, stali sme sa pre nich zaujímavými a začali nás oslovovať na vytvorenie riešení vo virtuálnej realite. Tým, že sme nechceli oslabiť náš tím, zaoberajúci sa primárne aplikáciou ľudského tela, vytvorili sme spin-off Virtual Everything venujúci sa zákazníkom virtuálnej reality pre veľké spoločnosti. Dnes sa medzi našich klientov radí Škoda Auto, Scania, Deutsche Telekom, Česká sporiteľňa, Tatra banka atď.

Je váš projekt ocenený aj v zahraničí?

Najnovšie sme získali financie z fondov Európskej komisie, kde sme zo 147 firiem z celej EÚ získali druhý najvyšší



Softvér ponúka rozšírené možnosti výučby vrátane 15 systémov ľudského tela s viac ako 10 000 realistickými anatomickými štruktúrami navrhnutými lekárskymi odborníkmi.

počet bodov ako jediní zo strednej a východnej Európy. V tomto produkte vieme snímky z CT a MRI (magnetickej rezonancie) pacienta zrekonštruovať v 3D VR prostredí. A ako prví na svete to ponúkame aj s kompletným anatomickým atlasom. Čo môže následne slúžiť medicom, ale aj pacientom na lepšiu vizualizáciu. V klinickej medicíne to môže okrem toho poslúžiť aj na plánovanie operácií.

Má slovenské zdravotníctvo záujem o technológie 21. storočia?

Na Slovensku, ale aj v Čechách máme smart money investora. Cleverlance, ale aj sieť súkromných nemocníc Svet Zdravia nám okrem investícií poskytuje aj možnosti v praxi realizovať a využívať naše riešenia.

Predstavte nám váš tím...

Náš tím je multidisciplinárny. Sú to 3D artisti, programátori, medici, doktori. Môj spoločník vo Virtual Medicine, Michal Tkáč, zodpovedný za dizajn, je môj veľmi dobrý kamarát z Lúčnice, kde sme spolu roky tancovali. Následne sa k nám pridal Filip Šándor, ktorý je dnes hlavným vývojárom.

Je náročné robiť vedu a výskum na Slovensku?

Z môjho pohľadu brzdí vedu na Slovensku, a potom aj schopnosť inovovať, obrovská byrokratická záťaž, ktorá je požadovaná pri získavaní európskych fondov. Na každý jeden projekt potrebujeme človeka na plný úväzok a agentúru, ktorá projekt vypracuje. Výzvu, do ktorej som sa zapojil a ktorá išla priamo z Bruselu, som zvládol vyplniť sám a ešte sme ju aj bez problémov získali... ☺

Čo vo vás evokuje pojem duševné vlastníctvo?

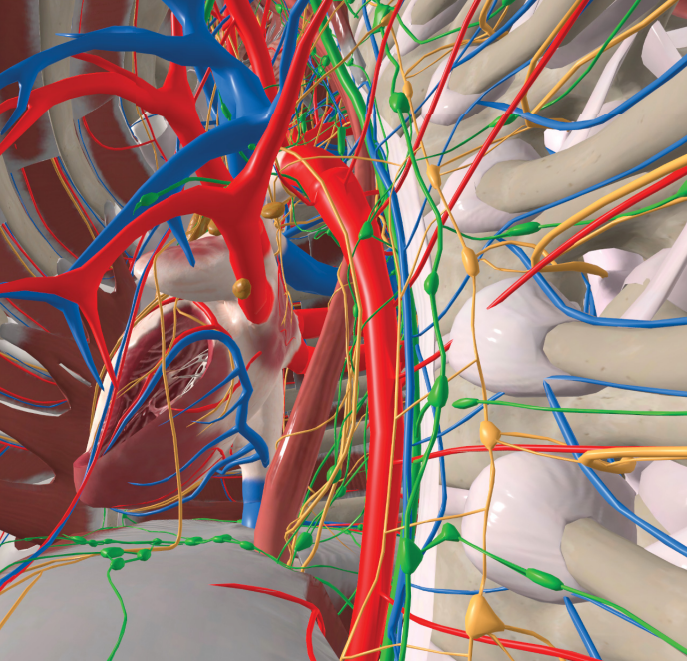
Je to jedna z hodnôt západného sveta, právo niečo vytvoriť a vlastniť to. Beriem to ako hodnotu férovosti. Duševné vlastníctvo dáva motiváciu investorom investovať do samotného produktu a vývojárom posúvať ho ďalej. Na druhej strane, páči sa mi myšlienka, že pri spoločenských krízach, akými je napríklad aktuálna pandémia, nad týmito právami stojí vyššia hodnota, akou je život, a tieto práva môžu byť v kritickej situácii aj neuplatňované a tento know-how môže byť dočasne poskytnutý všetkým. Malo by to byť flexibilné. Z môjho pohľadu medika si uvedomujem, že vývin nových liečiv je z časového a finančného hľadiska extrémne náročný, preto je podstatné, aby im bola z dlhodobého hľadiska garantovaná ochrana či už vo forme patentov, alebo dodatkových ochranných osvedčení.

Ako sa firme darí počas aktuálnej spoločenskej krízy vyústenej z pandémie?

Veľmi rýchlo sme dokázali reagovať tým, že sme spoluzaložili iniciatívu hackvirus.sk a platformu pre dobrovoľníkov smeprizpraveni.sk, kde sme sa snažili zmobilizovať svoje sily, aby sme dokázali pomôcť spoločnosti. Platforma sme pripravení zožala veľký úspech. Prihlásilo sa do nej viac ako 1 500 dobrovoľníkov, ktorí podporili zadarmo viac ako 65 zdravotníckych zariadení. To nás ešte viac nakoplo...

Čo by ste poradili mladým začínajúcim podnikateľom?

Najdôležitejšie je triezvo zvážiť svoje možnosti a schopnosti a uvedomiť si, čo potrebujem na dosiahnutie určitého cieľa. Následne je na mieste hľadať investora, osloviť banky, nájsť ľudský kapitál a začať tvrdo pracovať. Niekedy



Nahliadnite hlboko do anatómie človeka a odhal'te maximálne detaily ľudského tela.



Viac ako 500 animácií je možné študovať a vizualizovať z každého uhla.

je lepšie začať v malom a dokázať silu svojho úmyslu. Ne-
stačí mať iba slová.

Stretli ste sa niekedy s krádežou vášho know-how?

Zatiaľ som sa s touto situáciou nestretol a som za to nesmierne vďačný. Možno je to tým, že sa pohybujem v komunite, kde sú tieto veci tak cenené, že sa nik neodváži ich kraďnúť. Nikde ale nie je napísané, že niekto v Číne to už nerobí... ☺ Ak nás náhodou niekto aj kopíruje, tak je to v podstate aj dôkaz, že to robím dobre, či? Pokiaľ ale neustále inovujeme, vytvárame novinky, budeme vždy krok pred konkurenciou. Dôležité je nestagnovať.

Aké sú vaše plány do budúcnosti, kam by ste sa chceli posunúť?

Nadalej chceme inovovať, a tým pomáhať ľuďom vo vzdelávaní, resp. priamo v klinickej medicíne. Naším cieľom je byť najlepší na svete v 3D virtuálnej a rozšírenej realite, lebo ako sa hovorí, keď mieríš k hviezdám, môžeš trafiť aspoň mesiac! ☺

Ako ste sa dostali k spolupráci s EUIPO?

Páči sa mi aktivita Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a ich projekt IdeasPowered, v ktorom sa snažia spájať mladých ľudí, resp. influencerov, z rôznych častí Európy a spoločne diskutujú o možnostiach šírenia povedomia o duševnom vlastníctve medzi mládežou. V roku 2018 si ma prvýkrát našli, oslovili ma a dodnes spolupracujeme. Bohužiaľ, kvôli COVID-19 narušil naše plány sa opäť stretnúť.

Spracovala Lucia Spišiaková

Foto: <https://www.virtual-everything.com/>
a <https://www.medicinevirtual.com/>

SPEKTRUM DOBRÝCH NÁPADOV A RIEŠENÍ

Slovenské mestá, ktoré patria inovátorom!



Patenty chránia vynálezy, ktoré sú nové, invenčné a schopné priemyselného využitia. Vynálezcovia, ktorí chcú získať výlučné právo (monopol) na komerčné využitie, musia požiadať o ochranu patentový úrad. V tomto smere má privilégium chrániť vynálezy Úrad priemyselného vlastníctva SR. „Na Slovensku disponujeme monopolom na udeľovanie národných patentov, čo je do veľkej miery zodpovednosť, no zároveň nám ponúka jasný obraz o povahe vynálezcovskej činnosti regiónov Slovenska,“ uvádza predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

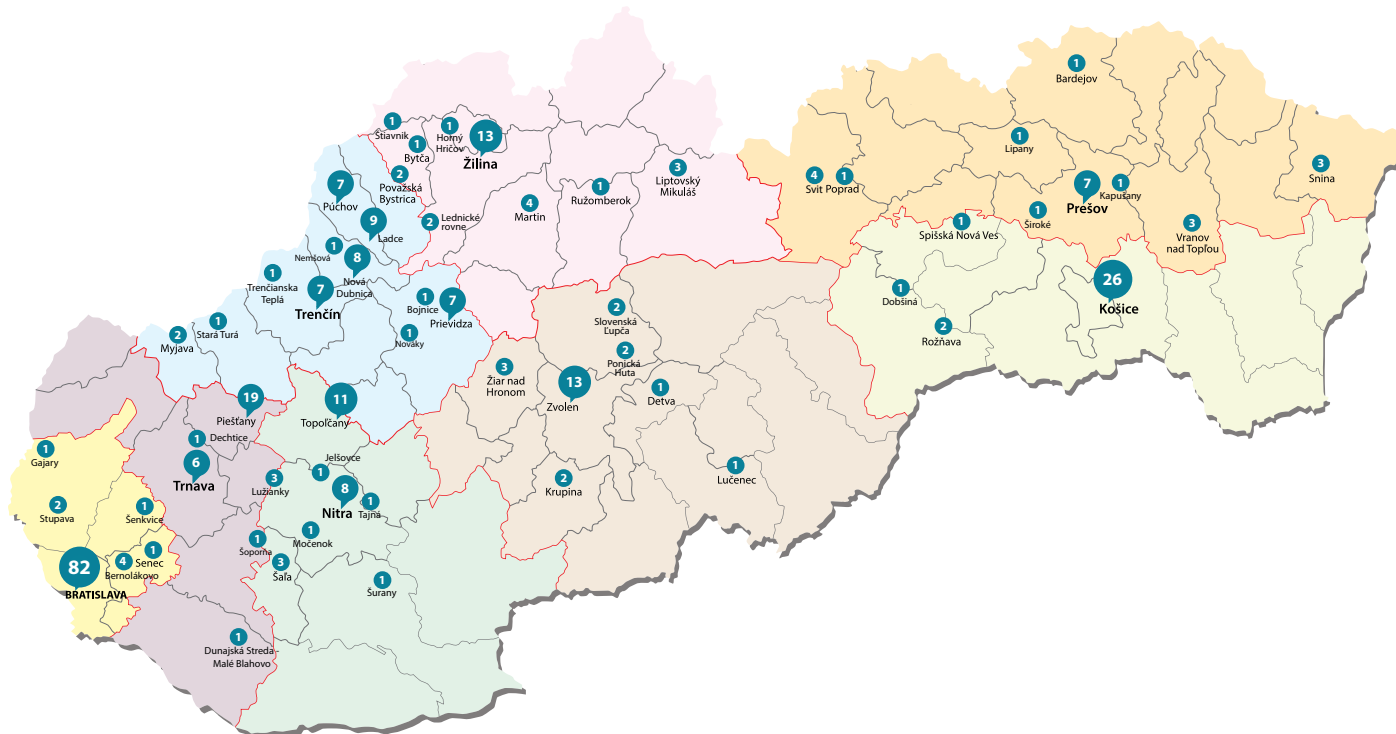
V prvej polovici roka 2021 sme evidovali v konaní **671 patentových prihlášok** a **338 platných patentov** udelených národnou cestou. Samozrejme je potrebné zdôrazniť, že patenty sa udeľujú na technické vynálezy, a tak nie je možné prostredníctvom nich monitorovať netechnické inovácie. Okrem toho sa vynálezca môže rozhodnúť chrániť svoje riešenie aj užitočným vzorom alebo obchodným tajomstvom.

Inovatívne nápady sa na Slovensku koncentrovali predovšetkým v troch mestách. Bratislava s počtom 221 patentových prihlášok vedie. Na druhom mieste sa s počtom prihlášok 134 umiestnila metropola východu – Košice. S počtom 90 prihlášok uzatvára prvú trojicu Žilina.

Ak by sme sa chceli pozrieť na to, odkiaľ pochádzali úspešní slovenskí inovátori, prvá dvojica sa nemení. Dominuje Bratislava s počtom 82 platných patentov a na druhom mieste sú Košice s počtom 26 patentov. Na treťom mieste však v tomto prípade stoja Piešťany s 19 patentmi a zaujímavé je, že na štvrtom mieste s 11 patentmi sa umiestnili Topoľčany.

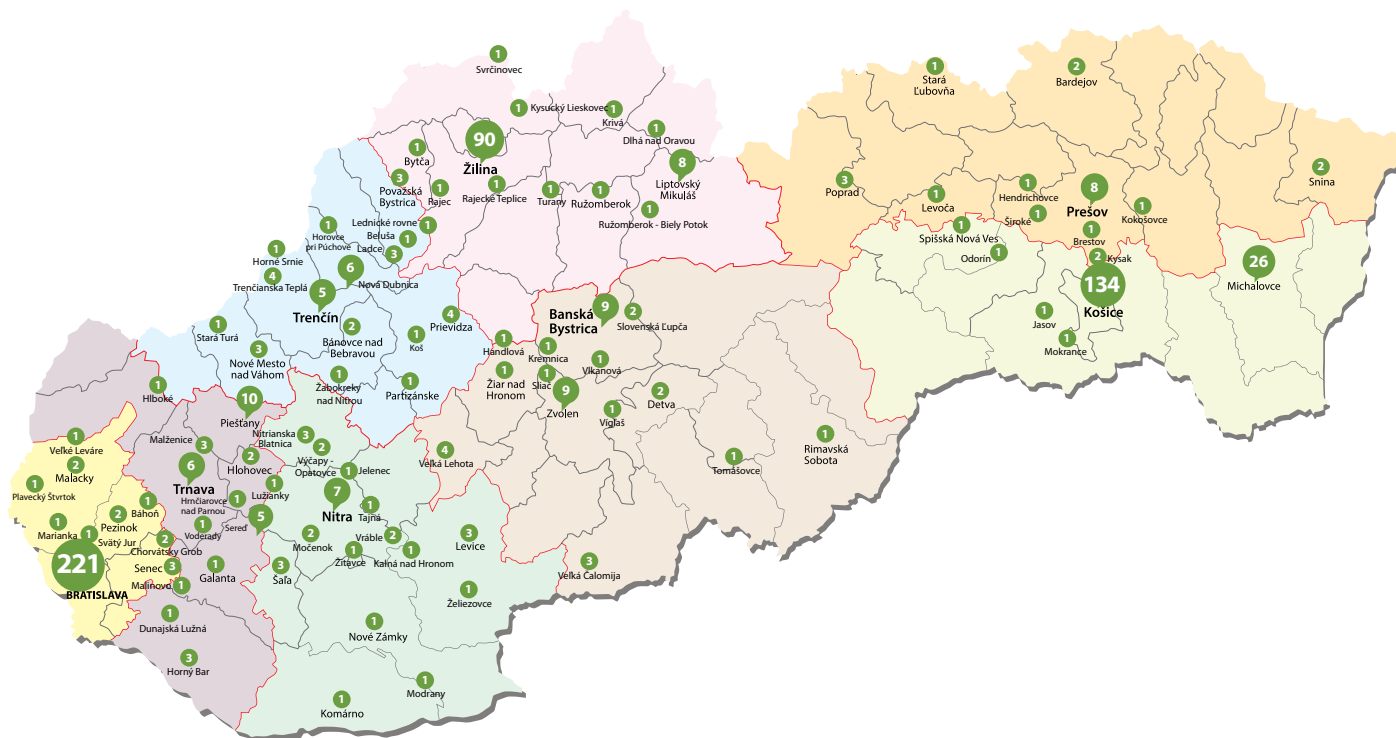
„Patentové prihlášky či platné patenty v značnej miere kopírujú rozmiestnenie technologických klastrov na Slovensku. Bratislava, Košice, Žilina či Prešov sú rovnako sídlom technických univerzít s centrami transferu technológií, kde dochádza práve k spájaniu vedy a výskumu s komerčným sektorom. Výbornou správou je fakt, že inovácie pochádzajú aj z menších miest. Okrem toho nám mapy ukázali, v ktorých častiach Slovenska je potrebné zvýšiť propagáciu ochrany práv duševného vlastníctva, resp. na mieru šitých bezplatných konzultácií s konkrétnym subjektom, a tým podnietiť vynálezcov k ochrane ešte predtým, ako budú ich práva porušené,“ uzatvára predseda ÚPV SR.

Odkiaľ pochádzajú úspešní slovenskí inovátori?



Príslušné počty patentov boli k jednotlivým mestám priradené na základe trvalého bydliska, resp. sídla majiteľa patentu uvede-ného na prvom mieste v platných patentoch k 1. 7. 2021. Grafické zobrazenie slúži len na ilustračné účely.

Kde vzniká na Slovensku najviac nápadov?



Príslušné počty patentových prihlášok boli k jednotlivým mestám priradené na základe trvalého bydliska, resp. sídla prvého prihlasovateľa v patentových prihláškach podaných k 1. 7. 2021. Grafické zobrazenie slúži len na ilustračné účely.

ZAUJALO NÁS

Zemepisné označenia a označenia pôvodu výrobkov

Zemepisné označenia označujú výrobky, ktoré majú špecifický zemepisný pôvod a ktorých daná kvalita, povest' alebo iné vlastnosti môžu byť v podstate pripísané tomuto pôvodu. Miesto pôvodu v mnohých prípadoch naznačuje určitú kvalitu alebo vlastnosť výrobku, ktorú spotrebiteľia vyhľadávajú a vedia oceniť.

Zemepisné označenia prispievajú aj k rozvoju vidieckych oblastí. Oprávnenými používateľmi zemepisných označení a príjemcami pridanej hodnoty, ktorú takéto označenie prináša, sú spravidla miestni producenti. Okrem toho môžu označenia obohatiť danú oblasť nielen v zmysle pracovných miest a vyšších príjmov, ale tiež propagácie celej oblasti.

Zemepisné označenia slúžia aj ako nástroj na zachovanie tradičných znalostí a tradičných kultúrnych prejavov, pretože takto označené výrobky sú často výsledkom tradičných postupov a znalostí odovzdávaných v určitej oblasti z generácie na generáciu.

Zemepisné označenie sa nevytvára umelo (konštitutívnym aktom), ale je známe, pričom známosť získalo práve používaním a charakteristickými vlastnosťami odlišnými od ostatných výrobkov podobného druhu. Zápis zemepisného označenia nezávisí od vysokej technickej úrovne výroby produktu (často sa v prevádzke udržuje už nemoderné výrobné zariadenie, len aby nedošlo k narušeniu tradičných špecifických vlastností alebo tradičnej špecifickej kvality výrobku), ani od rozsahu výrobného podnikania, či od industrializácie krajiny. Pre zemepisné označenie nemusí byť príznačné, že **výrobok** z určitej krajiny, oblasti alebo miesta je lepší než výrobky z iných krajín, oblastí či miest, ale že **je iný**.

Zemepisné označenia možno používať na označovanie **poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vína a liehovín, ale aj remeselných výrobkov**.

Čo je zemepisné označenie

Zemepisné označenie slúži na označenie výrobkov, ktoré majú špecifickú kvalitu a povest' alebo iné vlastnosti, ktoré vyplývajú z ich pôvodu. Napríklad vlastnosti poľnohospodárskych výrobkov často súvisia s miestom ich výroby a sú ovplyvnené špecifickými miestnymi zemepisnými faktormi, ako sú podnebie a pôda. Nie je preto prekvapením, že väčšina zemepisných označení vo svete sa používa na identifikáciu poľnohospodárskych výrobkov, potravín, vín a liehovín.

Na Slovensku máme ako zemepisné označenie zapísané názvy výrobkov:

Detvianska výšivka (výšivka krivou ihlou), **Hrušovský lep-ník** (koláč), **Klenovecký syrec** (syr), **Levický zlatý ónyx** (kameň), **Levický slad** (slad), **Liptovské droby** (zemiakové jaternice), **Oravský korbáčik** (syr), **Sekulská keramika**, **Skalický trdelník** (cukrovinky), **Slovenská/Slovenské/Slovenský** (víno), **Slovenská bryndza** (syr), **Slovenská pare-nica** (syr), **Slovenský opál** (šperkový kameň), **Slovenský oštiepok** (syr), **Soľnobanská čipka** (paličkovaná čipka),

Spišská borovička (liehovina), **Tekovský salámový syr** (syr), **Trnavský slad** (slad), **Zázrivské vojky** (syr) a **Zázrivský korbáčik** (syr).

Čo je označenie pôvodu

Označenie pôvodu je zemepisné označenie, ktorého používanie je viazané prísnejšími kritériami. Vyžaduje silnejšie prepojenie medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku so zemepisným prostredím vrátane prírodných (pôda, počasie atď.) a ľudských faktorov (know-how). Pri označení pôvodu sa vyžaduje, aby suroviny pochádzali z miesta pôvodu a aby sa tam uskutočnilo aj spracovanie alebo príprava výrobku. To je bežné najmä v prípade poľnohospodárskych výrobkov.

Ako označenia pôvodu máme zapísané názvy: **Baldovská minerálna voda**, **Bardejovský med** (med), **Budiš** (minerálna voda), **Cigelská prírodná liečivá voda**, **Fatra** (minerálna voda), **Južnoslovenská/Južnoslovenské/Južnoslovenský** (víno), **Karpatská perla** (víno), **Korytnica** (minerálna

voda), *Korytnická* (minerálna voda), *Kyjatické hračky* (drevené hračky), *Lipovská minerálna voda Salvator*, *Malokarpatská/Malokarpatské/Malokarpatský* (víno), *Modranská majolika*, *Nitrianska/Nitrianske/Nitriansky* (víno), *Paprika Žitava/Žitavská paprika* (mletá červená paprika), *Piešťanské bahno*, *Skalický rubín* (víno), *Stredoslovenská/Stredoslovenský/Stredoslovenské* (víno), *Stupavské zelé* (kvasená kapusta), *Tokajské víno zo slovenskej oblasti*, *Trenčianska borovička „JUNIPERIERS“ – TRENČÍN DISTILLERY*, *Vinohradnícka oblasť Tokaj* (víno), *Východoslovenská/Východoslovenský/Východoslovenské* (víno) a najnovšie aj *Sulinka* (minerálna voda).

Aký je rozdiel medzi označením pôvodu a zemepisným označením

V porovnaní s označením pôvodu je pre zemepisné označenie postačujúce, aby mal výrobok danú kvalitu, povest' alebo iné charakteristické vlastnosti, ktoré možno pripísať jeho zemepisnému pôvodu. Na rozdiel od označení pôvodu suroviny na prípravu alebo spracovanie výrobku nemusia pochádzať výlučne z vymedzenej zemepisnej oblasti, ale aspoň jedna fáza výroby sa musí uskutočňovať na vymedzenom zemepisnom území.

Ako označenie pôvodu nie je možné chrániť pekárenskú výrobku alebo cukrovinky, ako napr. Skalický trdelník, ale ani výšivky alebo čipky, pretože nemožno preukázať pôvod surovín (múka, cukor, vanilkový cukor alebo nite na prípravu čipky alebo výšivky a iné) na ich prípravu z vymedzenej zemepisnej oblasti.

Aký je rozdiel medzi zemepisným označením a ochrannou známkou

Názvy všetkých výrobkov možno vo všeobecnosti chrániť formou ochranných známk. Zatiaľ čo ochranná známka rozlišuje tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, v prípade zemepisného označenia a označenia pôvodu spotrebiteľ vie, že výrobok pochádza z určitého miesta a má vlastnosti, ktoré sú dané práve týmto miestom výroby.

Ochranná známka chráni „len“ označenie výrobku (môže to byť grafické označenie slovom, farbou, písmenami, číslicami, ich kombináciou atď.), zatiaľ čo zemepisné označenie chráni okrem názvu aj špecifikáciu výrobku (receptúru a suroviny) s väzbou na zemepisnú oblasť. Výrobky označené ochrannou známkou (môžu obsahovať aj zemepisný údaj) nie sú však viazané ani pôvodom surovín, ani dodržiavaním výrobného alebo technologického postupu alebo senzorických parametrov. Zemepisné označenie alebo označenie pôvodu práve naopak je viazané dodržiavaním podmienok stanovených v špecifikácii.

Ochrannú známku môže používať majiteľ alebo iná oprávnená osoba. Je možné ju previesť alebo na ňu udeliť licenciu komukoľvek a kdekoľvek na svete, pretože sa spája s konkrétnou spoločnosťou a nie s konkrétnym miestom. Naopak **zemepisné označenie môže používať každý**, kto vo vymedzenej oblasti vyrába výrobok v súlade so špecifickým spôsobom výroby. Vzhľadom na spojitosť výrobku s miestom pôvodu a skutočnosť, že ho môže používať každý vo vymedzenej zemepisnej oblasti, nemožno k nemu poskytnúť súhlas na jeho používanie licenčnou zmluvou, zriadiť záložné právo a nemôže byť predmetom prevodu.

Ochranná známka individualizuje výrobok, ktorý pochádza od určitého výrobcu, ale pokiaľ ide o výrobky ňou označované, nevyžaduje sa ich vzťah k určitému zemepisnému prostrediu, ani dodržiavanie špecifikácie, pretože žiadna neexistuje.

V prípade zemepisného označenia ide o zafixovanie vzťahu výrobku k zemepisnému miestu, oblasti, krajine, nie vzťah k určitému podnikateľskému subjektu, čo je typické pre ochranné známky, prípadne obchodné meno.

Zemepisné označenie je len slovný údaj, zatiaľ čo ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu alebo aj zvuky.

Ochrana výrobkov na úrovni európskej únie

Európska únia v rámci politiky kvality chráni a registruje **poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, aromatizované vínne výrobky a liehoviny**. Tieto systémy kvality majú **chrániť spotrebiteľa** pred nepravdivými a klamlivými údajmi o pôvode výrobkov a poskytnúť ochranu výrobcom pred zneužitím ich označení.



Vývoj v oblasti ochrany označení pôvodu a zemepisných označení na úrovni Európskej únie obmedzil ochranu poskytovanú na vnútroštátnej úrovni členských štátov len na tzv. **nepoľnohospodárske výrobky**.

Všetky názvy výrobkov možno na základe zápisu do registra ÚPV SR alebo zápisu podľa práva Európskej únie zapísať aj do medzinárodného registra Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Prihlasovateľ

Žiadosť o zápis podáva **združenie alebo zväz** výrobcov alebo spracovateľov (výnimočne fyzická alebo právnická osoba) pre výrobok vyrobený, spracovaný a pripravený na vymedzenom území. Združenie stanovuje pravidlá špecifikácie výrobku, môže ich meniť, nemalo by však nikomu brániť vyrábať, označovať a predávať výrobky, pokiaľ dodržiava stanovené podmienky.

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zápisu

- Zapísané zemepisné označenie je chránené proti akémukoľvek priamemu alebo nepriamemu používaniu na výrobkoch, na ktoré sa nevzťahuje, proti zneužívaniu, napodobňovaniu alebo vyvolávaniu mylnej domnienky o pôvode výrobku, inému klamlivému alebo zavádzajúcemu údaju o pôvode, povahe alebo podstatných vlastnostiach.
- Právo na ochranu zapísaného označenia pôvodu vzniká dňom jeho zápisu do registra.
- Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu nie je časovo obmedzená (tzn. trvá, pokiaľ ju nezruší sám prihlasovateľ).
- Zapísané označenie sa nestane druhom výrobku (zabráni zdruhovaniu).
- Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy.

Podanie žiadosti o zápis zemepisného označenia do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR alebo do registra vedeného Európskou komisiou je spolplatné sumou **50,00 eur**.

Výhody vyplývajúce z ochrany

Výhody pre výrobcov:

- **prezentácia určitej kvality, zachovanie tradícií, istá forma reklamy** (ochrana výrobku na úrovni EÚ = reklama výrobku na úrovni EÚ),

- zo záruky kvality vyplýva možnosť **zvýšenia ceny výrobku, dotácie zo strany štátu**, propagácie určitého územia, oblasti alebo krajiny,
- **súťažná funkcia** – výrobcovia musia dodržiavať podmienky stanovené v špecifikácii, vzájomne sa medzi sebou kontrolujú, čo núti aj ostatných výrobcov, ktorí nemajú zapísané označenie pôvodu alebo zemepisné označenie k zvyšovaniu kvality vlastných výrobkov, čo zase prináša prospech nielen výrobcovi, ale aj spotrebiteľom.

Výhody pre spotrebiteľov:

- záruka vierohodnosti, transparentnosti, **kvality výrobku, zabezpečenia rovnakých vlastností výrobkov**,
- prínosom je **dlhoročná existencia zemepisného označenia**,
- možnosť na zvýšenie hodnoty **kultúrnej jedinečnosti celého regiónu**; ako **kultúrna vizitka** prispieva k hospodárskemu rozvoju vidieckych oblastí.

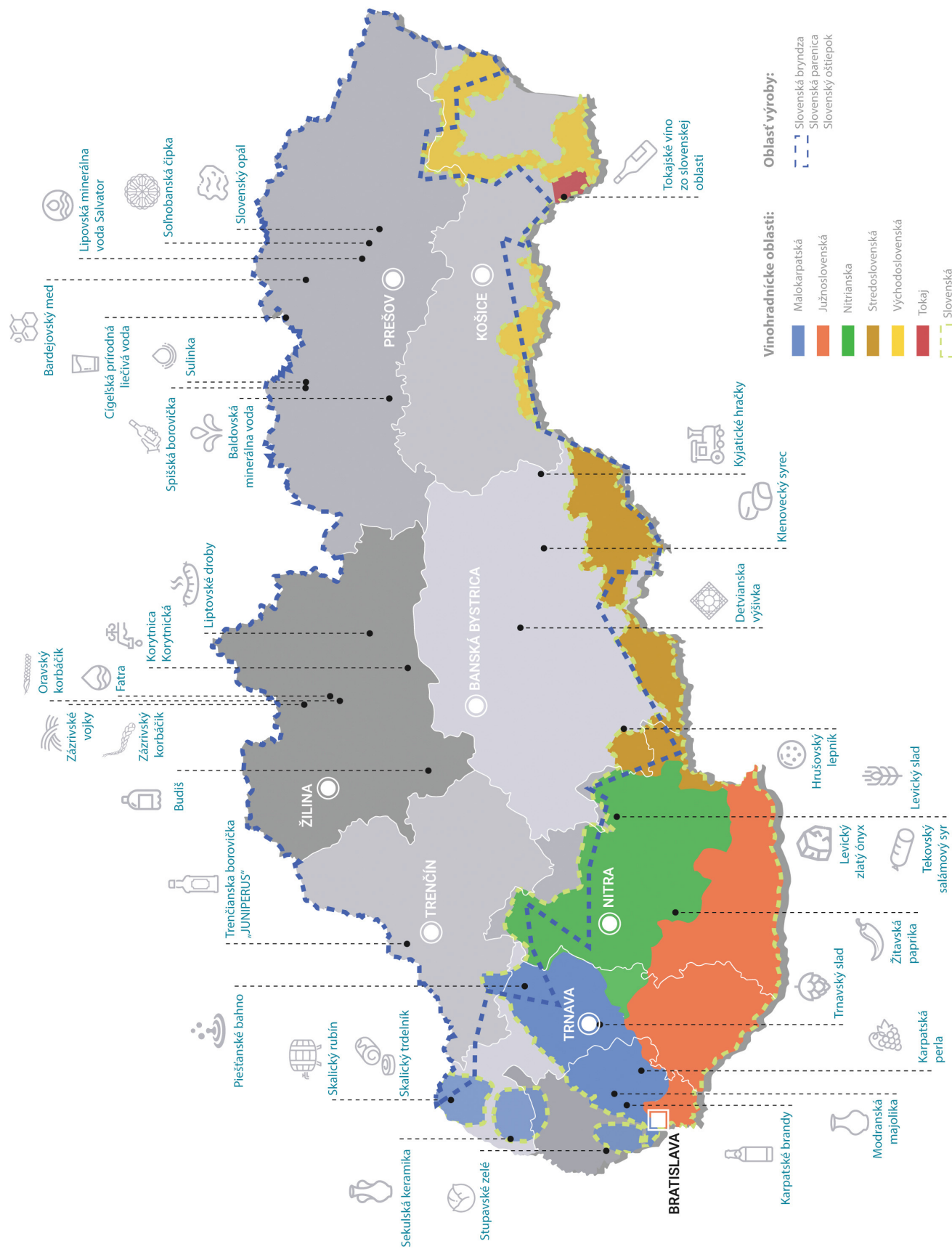
Výhody pre región:

- **udržať obyvateľstvo** v znevýhodnených oblastiach,
- zabezpečiť zdroj obživy,
- zamestnanosť v regióne (starší ľudia, ktorí prišli o prácu, chránené dielne a i.),
- prilákať turistov,
- rozvoj cestovného ruchu,
- možnosť **vyššej finančnej odmeny**,
- reklama výrobkov: reklama zručností a skúseností výrobcov, zachovanie tradícií,
- vyšší dopyt znamená vyššiu produkciu, z toho vyplýva vyššia zamestnanosť a prípadne možnosť rozšírenia školy remesiel a vzdelávania.

Spracovala Mgr. Janka Oravcová

TIETO MIESTA ROBIA SLOVENSKO UNIKÁTNYM

Mapa zobrazuje označenia pôvodu a zemepisné označenia z pôvodom na Slovensku, ktoré sú zapísané v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR, Svetovej organizácie duševného vlastníctva alebo v registri Európskej komisie.

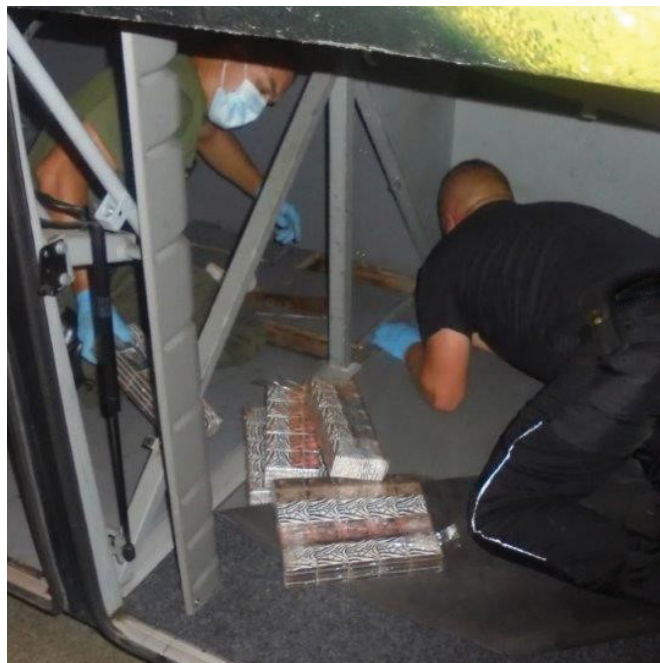


Finančná správa Slovenskej republiky

Pašeráci hľadajú rôzne spôsoby, ako dostať tovar nezákonne na Slovensko

Tentoraz nevyšiel pokus prepašovať cigarety v podlahe linkového autobusu, ktorý odhalili na hraničnom priecho-de vo Vyšnom Nemeckom. Autobus na pravidelnej linke Mukačevo – Košice ukrajinskej dopravnej spoločnosti imatrikuloval na Slovensku šoféroval Ukrajinec. Ten pred colnou kontrolou ústnym vyhlásením neprihlásil k colnému konaniu žiaden tovar. Autobus bol podrobený úplnej colnej kontrole s využitím služobného psa vycvičeného na detekciu pachových stôp tabakových výrobkov.

Pes označil podozrivé miesto, a to podlahu v batožinovom priestore vozidla. Príslušníci pristúpili k demontáži časti podlahy, pod ktorou našli špeciálne vybudovaný úkryt. V úzkej dutine boli ukryté balíčky cigariet navzájom spojené špagátom. V úkryte sa nachádzalo 8 000 kusov cigariet. Cigarety boli balené v spotrebiteľských baleniach po 20 kusov bez označenia kontrolnými známkami.



27 ton nelegálneho tabaku!

Viac ako 27 ton nelegálneho tabaku. Zachytiť sa ho podarilo Kriminálnemu úradu finančnej správy v rámci akcie s krycím názvom Kopanice. Ide historicky o druhé najväčšie zachytenie množstva tabaku na Slovensku za posledné dva roky, ktoré sa podarilo zrealizovať kriminalistom finančnej správy. Vďaka tejto akcii sa im podarilo zabrániť škode na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vo výške 2,5 milióna eur.

Okrem tabaku zaistili kriminalisti aj technologické zariadenie na sušenie tabaku a zadržali päť osôb, s ktorými následne vyšetrovatelia FS v rámci trestného konania vykonali výsluchy. Zadržané osoby sú podozrivé z trestného činu krátenia dane a poistného, nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.



Z rozhodnutí ÚPV SR

Rozhodnutie predsedu ÚPV SR zn. POZ 1296-2016/II-23-2021 zo 17. 3. 2021 (právoplatnosť 22. 3. 2021)

ABSTRAKT

Prihlasovateľ podal prihlášku obrazovej ochrannej známky pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil z dôvodu, že v prípade zverejneného označenia a staršej slovnej ochrannej známky zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej je majiteľom, existuje pravdepodobnosť ich zámény. Prvostupňovým rozhodnutím boli námietky zamietnuté. Pri relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nebude podľa prvostupňového orgánu dochádzať k zámene zverejneného označenia a staršej ochrannej známky, hoci nárokované tovary zverejneného označenia sú zhodné, resp. podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Odvolací orgán, ktorý preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, hoci dospel k čiastočne odlišnému záveru ako prvostupňový orgán, pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického a sémantického hľadiska, záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou označil za správny, a preto podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

ABSTRACT

The applicant sought to register the figurative mark for goods in Classes 3 and 5. An opposition was based on an earlier word mark registered for goods in Class 3 and filed on the ground that there was a likelihood of confusion by the relevant public. The Opposition Division rejected the opposition. The Opposition Division found no likelihood of confusion between the compared marks, although the goods are identical or similar. The Appeal Body, although reached a partially different conclusion as regards the comparison of conflicting signs from a phonetic and semantic point of view, agreed with the findings of no likelihood of confusion between the compared marks, dismissed the appeal and confirmed the decision.

Kľúčové slová

pravdepodobnosť zámény podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – nesplnenie jednej z kumulatívnych podmienok – zamietnutie námietok – zamietnutie rozkladu

Keywords

Likelihood of confusion – Article 7(a)(2) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – One of cumulative conditions has not been fulfilled – Opposition rejected – Appeal dismissed

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 178954)

FENJAL

Zverejnené označenie (POZ 1296-2016)

GENYAL



Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 178954)

trieda 3 – cosmetic soaps; shower and bath preparations, perfumery, essential oils, cosmetics, deodorants for personal use, non-medicated cosmetic preparations for the care of skin and hair (kozmetické mydlá; sprchové a kúpeľové prípravky, parfumy, esenciálne oleje, kozmetika, deodoranty na osobnú potrebu, nemedicínske kozmetické prípravky na starostlivosť o pokožku a vlasy)

Zverejnené označenie (POZ 1296-2016)

trieda 3 – mydlá; voňavkárske výrobky; esenciálne oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov

trieda 5 – lekárske prípravky vo forme gélovej náplne (filler) na báze kyseliny hyalurónovej (na použitie pre vnútrokožné alebo podkožné injekcie, jedinečne a exkluzívne s cieľom predaja a používania lekármi a profesionálnym obslužným personálom špecializujúcim sa v zdravotníckom sektore)

Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 2. 11. 2017 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), pričom ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) podané námietky zamietnuté. Podľa prvostupňového orgánu medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámény. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval, že porovnávané označenia neobsahujú žiadne také prvky, ktoré by mohli vyvolávať pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti. Namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil so zamietnutím námietok a vyjadril presvedčenie, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény. Zároveň poukázal na to, že v preskúvanom prípade kolízne tovary porovnávaných označení sú zhodné a vysoko podobné, a preto je v danom prípade potrebné uplatniť tzv. zásadu vzájomnej súvislosti.

Odvolačný orgán vo vzťahu k zhodnosti a podobnosti nárokováných tovarov porovnávaných označení uviedol, že konštatovanie prvostupňového orgánu o zhodnosti a podobnosti nárokováných tovarov v triede 3 a o podobnosti v nízkej miere nárokováných tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky namietateľ v podanom rozklade nepochybnil. Vzhľadom na to, že odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom a odôvodnením, týmto posúdením sa bližšie nezaoberal a pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok vychádzal z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

Pokiaľ ide o porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky, odvolací orgán sa v zásade stotožnil s ich opisom, ako ho v napadnutom rozhodnutí uviedol prvostupňový orgán.

V prípade porovnania zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska odvolací orgán uviedol, že slovné prvky „GENYAL“ vs. „FENJAL“ pozostávajú rovnako zo šiestich písmen (z ktorých štyri písmená „E“, „N“, „A“, „L“ sú zhodné a nachádzajú sa na rovnakých pozíciách), ale odlišujú sa v začiatočných písmenách „G“/„F“ a v písmenách „Y“/„J“. Vizuálnu odlišnosť stredových písmen „Y“/„J“ umocňuje aj vyobrazenie písmena „Y“, ktoré je v štylizovanej grafickej úprave. Rozhodným pri vizuálnom vnímaní označení je tiež obrazový prvok zverejneného označenia, ktorý je rovnako výrazný ako slovný prvok

a spotrebiteľ ho jednoznačne postrehne. S ohľadom na uvedené odvolací orgán uzavrel, že odlišnosti porovnávaných označení sú natoľko výrazné, že tieto ako celky nie sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Pri fonetickom porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky odvolací orgán uviedol, že tieto budú reprodukované na základe ich slovných prvkov (zverejnené označenie ako „genyal“ a staršia ochranná známka ako „fenjal“). Hoci sa tieto líšia vo zvukovo výrazne odlišnej prvej hláske (g vs. f), zvyšná časť označení je zvukovo podobná, rovnako ako je podobný ich rytmus a intonácia. Berúc do úvahy uvedené odvolací orgán, na rozdiel od prvostupňového orgánu, zastal názor, že posudzované označenia sú foneticky podobné v strednej miere.

V súvislosti so sémantickým porovnaním kolíznych označení odvolací orgán síce v zhode s prvostupňovým orgánom považoval slová „GENYAL/FENJAL“ za fantazijné, teda za slová bez konkrétneho významu, zároveň však pripomenul, že zverejnené označenie obsahuje aj obrazový prvok, a preto toto bude u spotrebiteľa evokovať významovú súvislosť s kvetom, resp. tulipánom. Keďže jedno z porovnávaných označení vyvoláva v mysli spotrebiteľov konkrétnu významovú súvislosť a druhé predstavuje označenie bez konkrétneho významu, odvolací orgán nesúhlasil s prvostupňovým orgánom, že ich sémantické porovnanie nie je možné vykonať, ale dospel k záveru o sémantickej nepodobnosti porovnávaných označení. Odvolací orgán zároveň uviedol, že pri časti verejnosti by slovo „GENYAL“ mohlo vyvolať aj významovú súvislosť so slovom „geniálny“, čo by tiež viedlo k záveru o sémantickej nepodobnosti porovnávaných označení pri tejto časti verejnosti.

Za relevantnú spotrebiteľskú verejnosť odvolací orgán s ohľadom na povahu dotknutých tovarov (rôzne druhy bežne dostupných kozmetických prípravkov, ako aj kozmetické prípravky, ktoré môžu aplikovať výlučne lekári alebo špeciálne vyškolený zdravotnícky personál) považoval širokú spotrebiteľskú verejnosť a tiež odbornú verejnosť (lekári a vyškolený personál v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach), ktorej miera pozornosti bude variovať od priemerného po vyšší stupeň pozornosti. Na doplnenie uviedol, že namietateľ posúdenie relevantného spotrebiteľa a mieru jeho pozornosti, ktorú bude venovať dotknutým tovarom, v podanom rozklade nenapadol.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámény odvolací orgán zoberal do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia a konštatoval, že staršia ochranná známka, ako aj zverejnené označenie, resp. prvky, ktorými je tvorené, majú vo vzťahu k dotknutým tovarom priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti odvolací orgán súhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že

pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky možno vylúčiť, a to napriek tomu, že námietkami dotknuté tovary zverejneného označenia v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné, resp. podobné alebo podobné v nízkej miere s tovarmi staršej ochrannej známky. Fonetická podobnosť kolíznych označení podľa odvolacieho orgánu nepreváži ich vizuálnu a sémantickú odlišnosť. Riziko ich zámény je ešte výrazne menšie v prípade spotrebiteľov, ktorí venujú nákupe dotknutých tovarov vyššiu pozornosť. Odvolací orgán tiež vylúčil pravdepodobnosť asociácie kolíznych označení, keďže tieto neobsahujú také prvky, na základe ktorých by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že tovary nimi označené pochádzajú od rovnakého, prípadne ekonomicky prepojených podnikov.

Argument namietateľa, že posudzované označenia sú fantazijné a pre spotrebiteľa ťažšie zapamätateľné, a preto si ich skôr zamení, odvolací orgán považoval za nedôvodný. Podľa odvolacieho orgánu slovné prvky, na základe ktorých bude relevantný slovenský spotrebiteľ na označenia odkazovať, predstavujú relatívne krátke vymyslené slová, ktoré sa jednoznačne a ľahko čítajú a vyslovujú. Okrem toho sú označenia ako celky dostatočne odlišné na to, aby si ich spotrebiteľ nezamenil (obzvlášť, keď venuje výberu dotknutých tovarov zvýšenú pozornosť).

V súvislosti s konštatovaním namietateľa, že vzhľadom na to, že porovnávané tovary sú zhodné a vysoko podobné, v predmetnom prípade je potrebné uplatniť tzv. zásadu

vzájomnej súvislosti, odvolací orgán uviedol, že pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bola posúdená komplexne, s ohľadom na všetky relevantné faktory posudzovanej veci, medzi nimi aj s ohľadom na vzájomnú závislosť medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou kolíznych tovarov, pričom zistená zhoda a podobnosť kolíznych tovarov nie je v danom prípade spôsobilá vykompenzovať zistené odlišnosti medzi porovnávanými označeniami a viesť ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu vyplynulo, že hoci odvolací orgán dospel k čiastočne odlišnému záveru ako prvostupňový orgán, pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického a sémantického hľadiska, záver prvostupňového orgánu o nenaplnení zákonných podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach bol správny, a preto odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým boli námietky smerujúce proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk zamietnuté, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková

Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1978-2019/II-27-2021 z 29. 3. 2021 (právoplatnosť 29. 3. 2021)

ABSTRAKT

Prihláška obrazovej ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokovvané tovary z dôvodu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovvaným tovarom nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu a zemepisného pôvodu, alebo iných vlastností nárokovvaných tovarov. Odvolací orgán posúdenie naplnenia uplatnených zápisných výluk uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené vyobrazením vínovej fľaše ružovej farby s etiketou bielej farby, na ktorej sú usporiadané červené body/bodky a slovné prvky „RÍBEZLOVÉ“ a „ROSE“, ako aj menšia etiketa obsahujúca slovný prvok „TOPOĽČIANOK“, bude príslušný spotrebiteľ vo vzťahu k prihláseným tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o ich povahe, druhu, vlastnostiach, príp. o ich zemepisnom pôvode. Prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené nárokovvané tovary, a preto je označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

ABSTRACT

The applicant sought to register the figurative mark for goods in Class 33. The Trademark Division refused the application for all the goods applied for because it is non-distinctive and descriptive. The Appeal Body agreed with the findings of the Trademark Division, dismissed the appeal and confirmed the decision. The Appeal Body finds that the sign applied for consists of a pink wine bottle with a white label on which are red dots and the word elements „CURRANT“ and „ROSE“, as well as a smaller label with the word element „TOPOĽČIANOK“ and in relation to the goods applied for will be by consumers immediately and without further consideration perceived as descriptive, providing them with direct information about their nature, type, properties, or geographical origin.

Kľúčové slová

označenie bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – označenie opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – obrazové označenie

Key words

Non-distinctive – Article 5(1)(b) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Descriptive – Article 5(1)(c) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – figurative mark

Prihlásené označenia**Prihlásené označenie (POZ 1978-2019)**

trieda 33 – ovocné víno – ríbezľové víno

Prihláška obrazovej ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná 12. septembra 2019 pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola v zmysle § 28 ods. 4 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) zamietnutá pre všetky nárokované tovary. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu a zemepisného pôvodu, alebo iných vlastností nárokováných tovarov. Prihlásené označenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu, že ide o ružové víno vyrobené z plodov červených ríbezlí, pochádzajúce z oblasti Topolčianok. Uvedené vyplývalo z toho, že slovný prvok „RÍBEZLOVÉ“ predstavuje prídavné meno utvorené od slova „ríbezľa“ označujúceho „záhradný ovocný ker so strapcami sladkokyslých dužinatých plodov alebo jeho samotné plody“ (Slovník slovenského jazyka. III. P – R. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1963), slovný prvok „ROSÉ“ je zaužívaným označením pre typ ružového vína (<http://www.vino-nitra.sk/zakladne-delenie-vina/>) a slovný prvok „TOPOLČIANOK“ odkazuje

na obec Topolčianky v okrese Zlaté Moravce. Podľa prvostupňového orgánu grafická úprava prihláseného označenia spočívajúca v použití vyobrazenia bežného tvaru sklenenej vínovej fľaše, vyobrazenia bobuliek červených ríbezlí a ružovej farby len umocňuje opisnosť slovných prvkov prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom, nie je ničím výnimočná ani originálna a prihlásenému označeniu nedokáže zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil konštatovanie prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Odvolací orgán, ktorý na základe podaného rozkladu preskúmal prvostupňové rozhodnutie, potvrdil, že prihlásené označenie predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a keďže len opisuje ich povahu, druh, vlastnosti, príp. zemepisný pôvod, napĺňa zároveň zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplývalo zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené vyobrazením vínovej fľaše ružovej farby s etiketou bielej farby, na ktorej sú v piatich radoch symetricky usporiadané červené body/bodky pripomínajúce ríbezľové bobule. Uprostred etikety sa nachádza slovný prvok „RÍBEZLOVÉ“ napísaný veľkými písmenami štandardného typu písma červenej farby. Pod ním sa nachádza slovný prvok „ROSÉ“, ktorý je tiež napísaný veľkými písmenami štandardného typu písma červenej farby, pričom písmená tohto slovného prvku sú výrazne menšie v porovnaní so slovným prvkom „RÍBEZLOVÉ“. Na hrdle fľaše sa nachádza menšia etiketa, tzv. koloreta bielej farby obsahujúca slovný prvok „TOPOLČIANOK“, ktorý je napísaný malým písmom, a preto je ťažšie čitateľný. Odvolací orgán pritom vychádzal z toho, že slovo „RÍBEZLOVÉ“ je prídavné meno odvodené od slova „ríbezle“, ktoré predstavuje záhradný ovocný ker so strapcami sladkokyslých dužinatých plodov (<https://slovník.aktuality.sk>), slovný prvok „ROSÉ“ predstavuje zaužívané označenie druhu vína, tzv. ružového vína charakteristického ružovou farbou (<http://www.vino-nitra.sk/zakladne-delenie-vina/>) a slovo „TOPOLČIANOK“ odkazuje na obec Topolčianky v okrese Zlaté Moravce, ktoré sú okrem iného známe ako významná vinohradnícka oblasť na južnom Slovensku produkujúca kvalitné vína. Berúc do úvahy uvedené odvolací orgán zastal názor, že slovné prvky prihláseného označenia „RÍBEZLOVÉ ROSÉ“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „ríbezľové ružové víno, resp. ružové víno z ríbezlí“, pričom uvedené vnímanie podporia aj jeho

obrazové prvky v podobe červených bodiek zobrazujúcich plody ríbezlí či ružová farba fľaše ako farba ružového vína.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia (vyobrazenie bežnej vínovej fľaše ružovej farby s bielou etiketou obsahujúcou červené bodky a použitie viacerých veľkostí písma slovných prvkov, ani ich umiestnenie pod sebou), táto nie je podľa odvolacieho orgánu dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Odvolací orgán zdôraznil, že nato, aby označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov práve vďaka použitej grafickej úprave, musí byť táto dostatočne osobitá na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. V posudzovanom prípade však ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené (teda celková grafická úprava prihláseného označenia), nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky, ktorých význam je navyše podporený aj obrazovými prvkami, a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa odvolacieho orgánu bude príslušný spotrebiteľ nárokováných tovarov (t. j. široká spotrebiteľská verejnosť, reprezentovaná jednak koncovými spotrebiteľmi – konzumentmi vína, a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví, ktorá sa zaoberá výrobou vína, jeho degustáciou, predajom či distribúciou) prihlásené označenie vo vzťahu k týmto tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o ich povahe, druhu, vlastnostiach, príp. o ich zemepisnom pôvode, konkrétne, že ide o ríbezľové ružové víno, resp. ružové víno z ríbezlí z Topolčianok. Prihlásené označenie preto nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne,

že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené nárokované tovary.

Odvolací orgán síce súhlasil s konštatovaním prihlasovateľa, že v samoobslužných predajniach a v špecializovaných výnotkách spotrebiteľ vždy priamo pri polici s tovarom zisťuje, čo kupuje, konštatoval však, že uvedené nesvedčí v prospech toho, že spotrebiteľ dokáže odlíšiť tovary označené prihláseným označením od tovarov iných výrobcov, ale skôr o opak, že na základe prihláseného označenia nedokáže identifikovať obchodný pôvod týchto tovarov.

S tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia neposudzoval komplexne, ale posudzoval samostatne jeho jednotlivé prvky, odvolací orgán nesúhlasil a poukázal na to, že posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia bolo vykonané jednak s ohľadom na slovné prvky, ktorými je posudzované označenie tvorené, a tiež s ohľadom na obrazové prvky prihláseného označenia a následne s ohľadom na prihlásené označenie ako celok.





Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška obrazovej ochrannej známky zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>




Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková


Rozhodnutie POZ 2719-2019/N-50-2021 z 12. 5. 2021

ABSTRAKT

V danom prípade, kedy boli námietky založené na troch starších ochranných známkach CPM /  /  , úrad konštatoval zhodnosť označení CPM verus CPM (prvá staršia ochranná známka) podľa § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre časť služieb prihlásených v triedach 35 a 41, ktoré boli posúdené ako zhodné so službami zapísanými v rovnakých triedach pre prvú staršiu ochrannú známku. Pre zvyšné služby prihlásené v triedach 35 a 41, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné so službami zapísanými v rovnakých triedach pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku, úrad konštatoval pravdepodobnosť zámieny a asociácie označení CPM verus  (druhá staršia ochranná známka) a  (tretia staršia ochranná známka) podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona na základe zhodného slovného prvku CPM, ktorý je jediným prvkom vo zverejnenom označení a dominantným prvkom v druhej a tretej staršej ochrannej známke.

ABSTRACT

In this case, when the opposition was based on three earlier trade marks CPM /  /  , the Office stated that the signs CPM versus CPM (the first earlier trade mark) are identical according to the Article 7(a) 1 Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks for part of the applicant's services in classes 35 and 41, which were considered to be identical to the services registered in the same classes for the first trade mark. For the remaining part of the applicant's services in classes 35 and 41, which were considered to be identical or similar to the services registered in the same classes for the second and third earlier trade marks, the Office stated likelihood of confusion and association of the signs CPM versus  (the se-

trade mark) and  (the third earlier trade mark) according to the Article 7(a) 2 Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks on the basis of the identical word element CPM, which is the only element of the contested sign and the dominant element in the second and third earlier trade marks.

Kľúčové slová

Zhoda označení a časti kolíznych služieb – Pravdepodobnosť zámenny/asociácia pre zvyšnú časť kolíznych služieb – Zhodný slovný prvok

Key words

Identity of signs and part of the contested services – Likelihood of confusion/association for the remaining part of the contested services – Identical word element

Staršie ochranné známky

(OZ EÚ 000203315, OZ EÚ 016937229, OZ EÚ 016937286)





Zverejnené označenie

(POZ 2719-2019)

CPM

Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok boli 4. 5. 2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na základe toho, že je majiteľom starších ochranných známok, a to slovnéj ochrannéj známky EÚ „CPM“ č. 000203315 zapísanej pre služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 9. 4. 1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1. 5. 2004 (prvá staršia ochranná známka), obrazovej ochrannéj známky EÚ  č. 016937229 zapísanej pre služby v triedach 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 20. 2. 2017 (druhá staršia ochranná známka) a obrazovej ochrannéj známky EÚ  č. 016937286 zapísanej pre služby v triedach 35, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 29. 6. 2017 (tretia staršia ochranná známka).

Z porovnania služieb prihlásených pre zverejnené označenie so službami zapísanými pre staršie ochranné známky vyplynulo, že služby prihlásené v triede 35 „obchodné a podnikové audity (revízia účtov); prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; marketing; aktualizácia a údržba úda-

jov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba informácií v registroch; finančné a účtovné audity; cielený marketing“ sú zhodné so službami „podnikové audity; prieskum trhu; marketingové služby; správa databáz; služby v oblasti podpory predaja“ zapísanými v triede 35 pre prvú staršiu ochrannú známku a služby prihlásené v triede 41 „akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; koučovanie (školenie); odborné preškolenie; školské služby (vzdelávanie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov“ sú zhodné so službami „školenie pracovníkov predaja a obchodníkov“ zapísanými v triede 41 pre prvú staršiu ochrannú známku.

Zároveň bolo zistené, že zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka sú zhodné, keďže pozostávajú z rovnakých troch písmen „CPM“, na základe čoho bolo konštatované naplnenie zákonných podmienok uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v súvislosti s uvedenými službami.

Pre zvyšné služby zverejneného označenia prihlásené v triedach 34 a 41 bola konštatovaná zhoda alebo podobnosť so službami zapísanými v rovnakých triedach pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku.

Keďže zverejnené označenie je slovné, pozostávajúce zo slovného prvku „CPM“ a druhá a tretia staršia ochranná známka sú obrazové označenia, ktoré okrem slovného prvku „CPM“ sú tvorené aj obrazovými prvkami troch obdĺžnikov v modrom, zelenom a červenom farebnom vyhotovení, v ktorých sú obsiahnuté slovné prvky „INSIGHT“, „INFLUENCE“ a „SALES“, nie je možné hovoriť o ich zhode, a preto v súvislosti so zvyšnými službami boli posúdené zákonné podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb predovšetkým odborná spotrebiteľská verejnosť, keďže ide o služby, ktoré sú zamerané na odborné obchodné, marketingové, podnikateľské aktivity a služby vzťahujúce sa na školenie a vzdelávanie, ktoré si vyžadujú priemernú až vyššiu úroveň pozornosti pri ich výbere aj vzhľadom na to, že predmetné služby sú finančne náročnejšie.

Pri porovnaní zverejneného označenia s druhou a tretou staršou ochrannou známkou bola konštatovaná podobnosť z vizuálneho hľadiska a podobnosť vo vyššej miere až zhodnosť z fonetického hľadiska vzhľadom na to, že aj zverejnené označenie aj staršie ochranné známky obsahujú zhodný slovný prvok „CPM“, ktorý je dominantným prvkom druhej a tretej staršej ochrannej známky a jediným prvkom zverejneného označenia. Zároveň je možné ho považovať za dištinkatívny prvok porovnávaných označení vzhľadom na to, že vo vzťahu ku kolíznym službám je prvkom fantazijným s priemernou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a preto je pre spotrebiteľa pri orientácii sa na trhu podstatný, na rozdiel od ďalších troch slovných prvkov starších ochranných známok, ktoré vo vzťahu ku kolíznym službám disponujú nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti a navyše vzhľadom na ich postavenie a veľkosť ich možno považovať za prvky s nepodstatným vplyvom na ich celkový dojem.

V predmetnom prípade úrad poukázal na skutočnosť, že spotrebiteľ obvykle nemá možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba a spoľahne sa len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v podvedomí, a preto si v porovnávaných označeniach zapamätá najmä zhodný slovný prvok „CPM“.

Vzhľadom na uvedené a pri uplatnení kompenzačného princípu bolo konštatované, že relevantná spotrebiteľská verejnosť v prípade stretu s prihlásenými a zapísanými službami aj pri vyššej miere pozornosti môže predpokladať, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov.

V závere preto úrad konštatoval, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery a asociácie zverejneného označenia s druhou a tretou staršou ochrannou známkou.

Námietkam sa vyhovel a prihláška ochrannej známky, číslo spisu POZ 2719-2019, sa zamietla pre všetky prihlásené služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Ing. Janka Risková

Banská Bystrica
Originálne mesto, výnimoční ľudia

Autentickosť je večná

Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory)

primat.sk

Rozhodnutie 4/2018 zo 6. augusta 2018

SUMMARY

The Complainant requested that a domain name primat.sk be transferred from its current domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of its rights to combined trademarks „primat.cz“, with effect for the Czech Republic and „primat.sk“, with effect for the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the domain name primat.sk was not publicly used. The Czech trademark of the Complainant with earlier priority right, preceding the date of the registration of the disputed domain, has not been considered as Protected Mark within the meaning of ADR Rules, since it was not proven that it is a well-known trademark within Slovak Republic territory or in relation to Slovak Republic. Based on the fact that the Slovak trademark of the Complainant was filed with right of priority more than two years after the registration of the disputed domain, the Complainant did not hold rights to any relevant Protected Mark at the time of the registration of the disputed domain and more than two years after its registration. Primarily in consequence of this fact, and also taking into consideration the generic nature of the word “primat”, the Complainant did not prove the absence of Registrant’s good faith concerning registration, acquisition and use of the disputed domain and the Registrant sufficiently proved its legitimate interest in the disputed domain at its registration. The Expert thus concluded that not all necessary conditions required by the Rules of ADR were fulfilled and, based on Sec. 4.1.5. of the ADR Rules, rejected the Complainant’s proposal.

Kľúčové slová

zhodnosť označení, pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka, nedostatok dobrej viery, neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, účel a rozsah ADR; chránené označenie

Keywords

identity of signs, likelihood of confusion, trademark, bad faith, lack of right or legitimate interest, purpose and scope of ADR, protected signs under ADR

Doména: primat.sk

Číslo a dátum rozhodnutia: 4/2018, 6. augusta 2018

Rozhodoval expert Centra ADR¹: JUDr. Radovan Pala, LL.M., PhD.

Citácia v iných rozhodnutiach: Citované v odbornom rozhodnutí experta č. 7/2019 (tam bod 73)

Citácia v literatúre: Doteraz necitované v literatúre

Odkaz na celé znenie rozhodnutia: https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/08/Primat_Rozhodnutie.pdf

Vybrané právne vety

„Ani v prípade, ak by bola štatistika Google Analytics interpretovaná spôsobom, ktorý predkladal sťažovateľ, expert z nej samotnej vzhľadom na okolnosti prípadu, absenciu ďalších preukázaných tvrdení sťažovateľa a iné skutočnosti (napr. priemerný počet študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku) nemá za preukázané, že česká OZ sa stala všeobecne známou ochrannou známkou na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.“ (bod 64)

„Pokiaľ ide o slovenskú OZ, je nesporné a preukázané, že právo prednosti vzniklo sťažovateľovi až 31. 7. 2017, t. j. dátum prednosti tejto ochrannej známky časovo nepredchádza dátumu registrácie domény držiteľom. Z uvedeného

1 Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (Centrum ADR) predstavuje zložku European Information Society Institute (EISI), ktorá s účinnosťou od 1. 9. 2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory v doméne .sk podľa Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku.

Užitočné odkazy: : <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>

vyplýva, že slovenská OZ (a teda ani chránené označenie) v čase registrácie domény držiteľom neexistovala a pri registrácii domény tak nemohlo dôjsť k porušeniu čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania domén. Sťažovateľ prihlásil slovenskú OZ (31. 7. 2017) až viac ako 2 roky po registrácii domény (19. 2. 2015). Pri konzekventnom uplatňovaní princípu práva prednosti je možné tvrdiť, že slovenská OZ je neskorším označením, preto vo vzťahu k doméne nemá poskytovať sťažovateľovi ochranu, resp. rozsah ochrany je minimálny.“ (bod 66)

„Rozsah ochrany, ktorý slovenská OZ ako chránené označenie poskytuje sťažovateľovi je však významne užší, keďže slovenská OZ neexistovala v čase registrácie domény a v dobe viac ako 24 mesiacov po registrácii domény. Tento zúžený rozsah ochrany má zásadný význam predovšetkým pre posúdenie podmienok v čase registrácie domény a s tým súvisiacich otázok legitimity záujmu a dobrej viery držiteľa. Prípadný neoprávnený zásah do práv sťažovateľa vyplývajúci zo slovenskej OZ ako chráneného označenia sa môže týkať výlučne konania držiteľa a využívania domény v období po vzniku akýchkoľvek práv zo slovenskej OZ (31. 7. 2017), ale nie predtým.“ (bod 67)

„Držiteľ však preukazuje svoj legitímny záujem skutočnosťou, že doménu, ktorej predmetom je bežné slovo zo slovníka, registroval v súlade s čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania domén (t. j. v čase registrácie domény neexistovalo žiadne chránené označenie, do ktorého by registráciou domény držiteľ zasiahol), a skutočnosťou, že je splnená podmienka podľa čl. 3.3.5 Pravidiel ADR – dátum nadobudnutia domény držiteľom je starší od vzniku chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní.“ (bod 86)

„Je nesporné, že držiteľ po registrácii doménu „zaparkoval“ v spoločnosti WebHouse, s. r. o., a teda doménu aktívne nevyužíval počas viac ako dvoch rokov, čo môže naznačovať pochybnosti o dobrej viere držiteľa, a to aj v súvislosti s tým, že držiteľ pripustil, že ďalšie využívanie domény môže spočívať aj v jej budúcom predaji. Sťažovateľ v nevyužívaní domény vidí náznaky blokačného a špekulatívneho konania. Je však potrebné dať za pravdu držiteľovi, že znaky osobitnej skutkovej podstaty podľa čl. 3.4.2. písm. b) Pravidiel ADR neboli naplnené, nakoľko doba dvoch rokov sa v prejednávanej príhode počíta až od 1. 9. 2017 a uplynie teda až v čase po vydaní tohto rozhodnutia. Súčasne platí tiež to, že doba, počas ktorej paralelne existuje doména a chránené označenie (slovenská OZ), je v čase rozhodovania približne jeden rok.“ (bod 96)

„Pre úplnosť je potrebné uviesť, že expert pri posudzovaní všetkých okolností existencie dobrej viery pri používaní domény zohľadnil aj skutočnosť, že držiteľ nikdy aktívne

sťažovateľa neoslovil s ponukou predaja domény, žiadosť o prevod domény adresoval sťažovateľ držiteľovi. Rovnako je potrebné zohľadniť, že sťažovateľ osobitne vyzdvihuje známosť svojej činnosti na území Českej republiky a v podaniach netvrdí, že by vyvíjal činnosť na území Slovenskej republiky.“ (bod 98)

Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény primat.sk z jej držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z kombinovaných ochranných známok „primat.cz“ s účinkami v Českej republike a „primat.sk“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia experta nebola doména primat.sk verejne používaná. Česká ochranná známka sťažovateľa, ktorá má skoršie právo prednosti, ako je dátum registrácie domény, nebola na účely konania považovaná za chránené označenie v zmysle Pravidiel ADR, vzhľadom na nepreukázanie tvrdenej všeobecnej známosti ochrannej známky na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že slovenská ochranná známka sťažovateľa bola prihlásená s právom prednosti až viac ako dva roky po registrácii domény, sťažovateľ v čase registrácie domény a viac ako dva roky po registrácii nemal práva k žiadnemu relevantnému chránenému označeniu. Predovšetkým v dôsledku tejto skutočnosti, ako aj vzhľadom na generickú povahu slovného označenia „primat“, sťažovateľ nepreukázal absenciu dobrej viery držiteľa pri registrácii, získaní a používaní domény a sťažovateľ dostatočne preukázal legitímny záujem k doméne pri jej registrácii. Konštatujú nespĺnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR, expert návrh zamietol podľa čl. 4.1.5 Pravidiel ADR.

Z rozhodnutia vo veci domény primat.sk je možné odvodit' hneď niekoľko zovšeobecňujúci záverov. Po prvé, Pravidlá ADR síce apriori nevyklúčujú, aby chránené označenie (napr. ochranná známka) bolo neskoršie ako registrácia, resp. nadobudnutie domény, a nevyklúčujú ani, aby chránené označenie bolo ako ochranná známka registrované mimo územia SR. Každá z týchto skutočností však z pohľadu sťažovateľa zásadným spôsobom komplikuje situáciu, pretože tieto skutočnosti musia byť adekvátne zohľadnené pri posudzovaní legitímneho záujmu držiteľa a jeho dobrej viery. Inými slovami, ťažisko sporu sa tak vychyluje jednoznačne v prospech držiteľa. A po druhé, ak doménu tvorí bežné slovo zo slovnej zásoby, bude preukázanie nedostatku legitímneho záujmu držiteľa a jeho zlej viery ešte náročnejšie. Sťažovateľ by si mal tieto okolnosti zvážiť ešte pred podaním návrhu Centru ADR.

redken.sk**Rozhodnutie 3/2018 z 20. júna 2018****SUMMARY**

The Complainant requested that a domain name redken.sk be transferred from its current domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of its right to trademarks „REDKEN“ with effects for the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the domain name redken.sk was publicly used. The Expert stated that the trademarks „REDKEN“ and the domain name redken.sk domain is identical and that a likelihood of confusion exists between the two. The domain name holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant proved the domain name holder's lack of good faith in acquiring and using the domain name because of acquisition and use of the domain for own enrichment to attract users to a competing website providing identical goods and services. The very fact that the holder has been working with products protected by the Complainant's trademarks as part of his business is not considered to be a legitimate reason to hold a domain identical with these trademarks and the holder has not thereby acquired any rights to the disputed domain. The placement of a web presentation with a link to the competing website www.ucesy.com, even despite the later removal of this presentation from the redken.sk domain, should be considered a lack of good faith. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant.

Kľúčové slová

zhodnosť označení, pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka, nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie

Keywords

identity of signs, likelihood of confusion, trademark, bad faith, lack of right or legitimate interest, purpose and scope of ADR, protected signs under ADR

Doména: redken.sk

Číslo a dátum rozhodnutia: 3/2018, 20. jún 2018

Rozhodoval expert Centra ADR²: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Citácia v iných rozhodnutiach: Doteraz necitované v rozhodnutiach Centra ADR

Citácia v literatúre: Doteraz necitované v literatúre

Odkaz na celé znenie rozhodnutia: https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/07/Redken_Rozhodnutie.pdf

Vybrané právne vety

„Porovnaním reťazca znakov tvoriacich doménu redken.sk s ochrannou známkou „REDKEN“ je možné dôjsť k záveru, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide o zhodné označenia. Znaky „sk“ na konci reťazca tvoriaceho doménu, ktoré predstavujú označenie generickej domény

najvyššej úrovne pre Slovensko, ostanú zo strany priemerného spotrebiteľa bez povšimnutia, keďže spoločne s doménou nedotvárajú žiadny osobitný význam.“ (bod 40)

„Pokiaľ ide o podobnosť tovarov a služieb, z obsahu spisu vyplýva, že tak používanie ochranných známk „REDKEN“, ako aj používanie domény redken.sk sa v relevantnom čase, predchádzajúcim podaniu návrhu v zmysle bodu 1, týkalo vlasovej kozmetiky a účesov. Na webovej stránke redken.sk bola umiestnená prezentácia, ktorá presmerovávala svojich návštevníkov na konkurenčnú stránku (adresu ucesy.com). Následne po niekoľkých upozorneniach zo strany sťažovateľa a výzvach na prevod domény bola prezentácia a ďalšie odkazy odstránené.“ (bod 46)

„V prejednávacom spore držiteľ reagoval na návrh sťažovateľa vo svojom vyjadrení z 10. 5. 2018. V ňom síce na jednej strane rozporoval rozsah práv sťažovateľa (vzhľadom na právo držať doménu), na druhej strane si ani neuplatnil ani nedoložil konkrétne právo alebo legitímny záujem. Z obsahu spisu nevyplýva, že by držiteľ spadal do niektorých z kategórií demonštratívne vymedzených v článkoch 3.3.1 až 3.3.5 Pravidiel ADR. Z tohto dôvodu predpokladáme, že táto podmienka je splnená.“ (bod 50)

² Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (Centrum ADR) predstavuje zložku European Information Society Institute (EISI), ktorá s účinnosťou od 1. 9. 2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory v doméne .sk podľa Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku.

Užitočné odkazy: : <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>

„Držiteľ sa sám v komunikácii so sťažovateľom vyjadril, že s kozmetikou sťažovateľa pracuje od roku 1999. Navyše uviedol, že dôvodom na registráciu sporného doménového mena bola spolupráca s firmou Avea, ktorá bola dovozcom kozmetiky REDKEN na Slovensko, a okrem iného držiteľ pôsobil ako školiteľ pre kadernícke salóny na prácu s prípravkami tejto značky. Inými slovami, držiteľ sám v rámci svojej podnikateľskej činnosti pôsobil v danom segmente a priamo pracoval s výrobkami s chráneným označením. Navyše však bola predmetná doména počas určitého, bližšie neurčeného, času používaná na presmerovanie na konkurenčnú webovú stránku www.ucesy.com. Hoci bolo toto presmerovanie po predžalobnej výzve ukončené, ako bolo uvedené, ak zlá viera raz preukázateľne existovala, nie je možné ju následne konvalidovať, napríklad samotnou formálnou úpravou prezentovaného obsahu.“ (bod 54)

Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény redken.sk z jej držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „REDKEN“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia experta bola doména redken.sk verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť ochranných známok „REDKEN“ s doménou redken.sk a existenciu pravdepodobnosti

zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény držiteľom tým, že držiteľ získal a používal doménu na vlastné obohatenie prostredníctvom priťahovania užívateľov na konkurenčnú stránku poskytujúcu zhodné tovary a služby. Samotný fakt, že držiteľ pracoval s výrobkami chránenými ochrannými známkami sťažovateľa v rámci svojej podnikateľskej činnosti, sa nepovažuje za legitímny dôvod na držanie domény zhodnej s týmito ochrannými známkami a Držiteľovi tým nevznikli žiadne práva k spornej doméne. Umiestnenie webovej prezentácie s odkazom na konkurenčnú webovú stránku www.ucesy.com, a to aj napriek neskoršiemu odstráneniu tejto prezentácie z domény redken.sk, treba považovať za nedostatok dobrej viery. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na sťažovateľa.

Z rozhodnutia vo veci domény redken.sk je možné odvodiť predovšetkým zovšeobecňujúci záver týkajúci sa posudzovania tzv. zlej viery. Ak už raz zlá viera na strane držiteľa domény preukázateľne existovala, nie je možné ju následne konvalidovať, napríklad samotnou formálnou úpravou prezentovaného obsahu na webovej stránke, ukončením presmerovania na inú webovú stránku a pod.

duševné REVUE PRE TEÓRIU A PRAX
V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

INTELLECTUAL PROPERTY | GEISTIGES EIGENTUM | LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

vlastníctvo

je tu pre vás 25 rokov!



... PRETOŽE CHCEME, ABY INFORMÁCIE ZO SVETA DV BOLI DOSTUPNÉ KAŽDÉMU,
 ... PRETOŽE SME TU PRE INDIVIDUÁLNYCH PRIHLASOVATEĽOV,
 ... PRETOŽE SME TU PRE UNIVERZITY A VÝSKUMNÉ STREDISKÁ,
 ... PRETOŽE SME TU PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY,
 ... PRETOŽE OTVORENÁ VEDA JE BUDÚCNOSŤ,
 ... PRETOŽE SI VÁŽIME NAŠICH ČITATEĽOV,
 ... PRETOŽE KRÁČAME S DOBOU, ... A PRETO SME **OPEN ACCESS!**

Časopis Duševné vlastníctvo od roku 2021 vydávame vo forme otvoreného prístupu. Elektronická verzia časopisu sa stala voľne dostupnou každému so záujmom o problematiku duševného vlastníctva. Rovnako vychádzame v ústrety fanúšikom tlačenej verzie časopisu. Naďalej si budete môcť objednať ročné predplatné, resp. kúpiť si samostatne každé číslo. Cena tlačenej verzie časopisu zostáva nezmenená, informácie týkajúce sa odberu nájdete na www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo.



Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 108/21

Luxemburg 22. júna 2021

Rozsudok v spojených veciach C-682/18 YouTube a C-683/18

Cyabdo

Podľa súčasného stavu práva Únie prevádzkovatelia on-line platforiem v zásade nevykonávajú verejný prenos obsahu chráneného autorským právom, ktorý používatelia týchto platforiem nezákonne sprístupňujú na internete

Uvedení prevádzkovatelia však takýto prenos v rozpore s autorským právom uskutočňujú, ak nad rámec samotného sprístupnenia platforiem prispievajú k tomu, aby verejnosť mala prístup k takémuto obsahu

V prvej veci (C-682/18), v spore vo veci samej, hudobný producent Frank Peterson žaluje spoločnosť YouTube a jej právnu zástupkyňu Google pred nemeckými súdmi v súvislosti s tým, že v roku 2008 boli na YouTube sprístupnené na internete viaceré zvukové záznamy, o ktorých tvrdí, že má k nim rôzne práva. Toto sprístupnenie vykonávali používatelia tejto platformy bez jej súhlasu. Ide o skladby z albumu *A Winter Symphony* interpretky Sarah Brightman, ako aj súkromné audionahrávky vyhotovené počas koncertov v rámci jej turné „Symphony Tour“.

V druhej veci (C-683/18), v spore vo veci samej, vydavateľstvo Elsevier žaluje spoločnosť Cyando pred nemeckými súdmi z dôvodu sprístupnenia on-line na jej platforme na ukladanie a zdieľanie súborov Uploaded v roku 2013 rôznych diel, ku ktorým má Elsevier výlučné práva. Toto sprístupnenie vykonávali používatelia tejto platformy bez jej súhlasu. Ide o diela *Gray's Anatomy for Students*, *Atlas of Human Anatomy* a *Campbell-Walsh Urology*, ku ktorým sa dalo dostať na platformu Uploaded cez zbierky odkazov rehabgate.com, avaxhome.ws a bookarchive.ws.

Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko), ktorému boli predložené tieto dva spory, položil Súdnemu dvoru viacero prejudiciálnych otázok, aby Súdny dvor spresnil okrem iného otázku zodpovednosti prevádzkovateľov

on-line platforiem, pokiaľ ide o diela chránené autorským právom nezákonne sprístupnené na týchto platformách ich používateľmi.

Túto zodpovednosť Súdny dvor preskúmal s ohľadom na právny režim platný v čase skutkových okolností vyplývajúci zo smernice 2001/29 o autorskom práve¹, smernice 2000/31 o elektronickom obchode², ako aj zo smernice 2004/48 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva³. Položené prejudiciálne otázky sa netýkali režimu zavedeného smernicou 2019/790 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu⁴, ktorý sa začal uplatňovať po tom, čo nastali skutkové okolnosti vo veciach samých.

Súdny dvor rozhodujúci vo veľkej komore vo svojom rozsudku najmä konštatoval, že podľa súčasného stavu práva Únie prevádzkovatelia on-line platforiem sami uskutočňujú verejný prenos obsahu chráneného autorským právom, ktorý ich používatelia nezákonne sprístupňujú na internete, iba vtedy, ak títo prevádzkovatelia nad rámec samotného poskytovania platforiem prispievajú k tomu, že verejnosť má v rozpore s autorským právom prístup k takému obsahu. Súdny dvor tiež rozhodol, že títo prevádzkovatelia môžu využiť oslobodenie od zodpovednosti v zmysle smernice 2000/31 pod podmienkou, že nezohrávajú aktívnu úlohu takej povahy, že by vďaka nej poznali obsah nahrávaný na ich platformy alebo mali nad ním kontrolu.

Posúdenie Súdnym dvorom

V prvom rade Súdny dvor preskúmal otázku, či prevádzkovateľ platformy na zdieľanie videí alebo platformy na ukladanie a zdieľanie súborov, na ktorých používatelia môžu protiprávne sprístupňovať verejnosti chránený obsah, uskutočňuje sám za takých podmienok, o aké ide vo

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 2019, s. 92). Touto smernicou sa zavádza pre prevádzkovateľov on-line platforiem nový osobitný režim zodpovednosti za diela nezákonne sprístupnené na internete používateľmi týchto platforiem. Táto smernica, ktorú musel každý členský štát prebrať do svojho vnútroštátneho práva najneskôr do 7. júna 2021, ukladá uvedeným prevádzkovateľom najmä povinnosť získať súhlas od nositeľov práv, napríklad uzavretím licenčnej zmluvy na diela, ktoré sprístupnili na internete používatelia ich platformy.

veciach samých, „verejný prenos“ tohto obsahu v zmysle smernice 2001/29⁵. Súdny dvor najskôr pripomenul ciele a definíciu pojmu „verejný prenos“, ako aj doplňujúce kritériá potrebné zohľadniť v rámci individuálneho posúdenia, ktoré tento pojem vyžaduje.

Súdny dvor medzi týmito kritériami zdôraznil nezastupiteľnú úlohu prevádzkovateľa platformy a vedomú povahu jeho konania. Prevádzkovateľ totiž uskutočňuje „prenos“, ak s vedomím dôsledkov svojho konania sprostredkúva svojim zákazníkom prístup k chránenému dielu, a to najmä vtedy, ak by bez tohto konania títo zákazníci nemohli mať v zásade prístup k zverejnenému dielu.

V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že prevádzkovateľ platformy na zdieľanie videí alebo platformy na ukladanie a zdieľanie súborov, na ktorých používatelia môžu nezákonne sprístupňovať verejnosti chránený obsah, uskutočňuje „verejný prenos“ tohto obsahu v zmysle smernice 2001/29 iba vtedy, ak nad rámec samotného poskytovania platformy prispieva k tomu, že verejnosť má v rozpore s autorským právom prístup k takému obsahu.

Tak je to najmä v prípade, keď tento prevádzkovateľ má konkrétnu vedomosť o nezákonnom sprístupnení chráneného obsahu na svojej platforme a urýchlene ho neodstráni alebo neznemožní k nemu prístup, alebo keď tento prevádzkovateľ, hoci vedel alebo mal vedieť, že vo všeobecnosti používatelia tejto platformy sprístupňujú verejnosti chránený obsah prostredníctvom jeho platformy, nezaviedol primerané technické opatrenia, ktoré možno v jeho situácii očakávať ako od prevádzkovateľa, ktorý je primerane starostlivý, aby dôveryhodne a účinne čelil porušovaniu autorského práva na tejto platforme, alebo tiež, keď sa podieľal na výbere chráneného obsahu, ktorý je nezákonne predmetom verejného prenosu, poskytoval na svojej platforme nástroje osobitne určené na nezákonné zdieľanie takéhoto obsahu alebo vedome podporoval takéto zdieľanie, o čom môže svedčiť okolnosť, že uvedený prevádzkovateľ zaviedol obchodný model podnecujúci používateľov jeho platformy, aby na nej nezákonne uskutočňovali verejný prenos chráneného obsahu.

V druhom rade sa Súdny dvor zaoberal otázkou, či sa na prevádzkovateľa online platformy môže vzťahovať oslobodenie od zodpovednosti stanovené smernicou 2000/31 o elektronickom obchode⁶ za chránený obsah, ktorý je nezákonne predmetom prenosu zo strany používateľov

prostredníctvom jeho platformy. V tejto súvislosti Súdny dvor preskúmal, či je úloha vykonávaná uvedeným poskytovateľom neutrálna, t. j. či jeho konanie je výlučne technické, automatické a pasívne, čo implikuje, že tento poskytovateľ nepozná ani nekontroluje obsah, ktorý ukladá, alebo či naopak tento poskytovateľ zohráva aktívnu úlohu takej povahy, že by vďaka nej poznal ukladaný obsah alebo mal nad ním kontrolu. V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že tento prevádzkovateľ môže využiť oslobodenie od zodpovednosti, pokiaľ nezohráva aktívnu úlohu takej povahy, že by vďaka nej poznal obsah nahrávaný na jeho platformu alebo mal nad ním kontrolu. Súdny dvor za týchto okolností spresnil, že na to, aby bol na základe tohto ustanovenia takýto prevádzkovateľ vylúčený z oslobodenia od zodpovednosti stanoveného uvedenou smernicou, musí si byť tento prevádzkovateľ vedomý konkrétnych nezákonných činností svojich používateľov týkajúcich sa chráneného obsahu, ktorý bol nahraný na jeho platformu.

Napokon Súdny dvor spresnil podmienky, kedy nositelia práv môžu podľa smernice 2001/29⁷ dosiahnuť vydanie súdneho príkazu proti prevádzkovateľom on-line platformiem. Rozhodol, že táto smernica nebráni tomu, aby nositeľovi autorského práva mohol byť na základe žiadosti podľa vnútroštátneho práva vydaný súdny príkaz proti prevádzkovateľovi, ktorého službu využila tretia osoba na porušenie jeho práva bez toho, aby o tom tento prevádzkovateľ vedel, v zmysle smernice 2000/31⁸, len pod podmienkou, že danému prevádzkovateľovi bolo pred začatím súdneho konania formálne oznámené toto porušenie a tento nekonal urýchlene po danom oznámení, aby uvedený obsah odstránil alebo znemožnil k nemu prístup a zabezpečil, aby sa takéto porušenia neopakovali.

Vnútroštátnym súdom však prislúcha, aby sa pri uplatňovaní takejto podmienky ubezpečili, že táto podmienka nepovedie k tomu, že účinné ukončenie porušovania práv bude oneskorené tak, že by nositeľovi práv mohla vzniknúť neprimeraná škoda.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

5 Článok 3 ods. 1 smernice 2001/29. Podľa tohto ustanovenia členské štáty poskytnú autorom výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akýkoľvek verejný prenos ich diel, či po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami vrátane sprístupňovania ich diel verejnosti takým spôsobom, aby verejnosť k nim mala prístup z miesta a v čase, ktoré si sama zvolí.

6 Článok 14 ods. 1 smernice 2000/31. Podľa tohto ustanovenia členské štáty zabezpečia, aby v prípade poskytovania služby informačnej spoločnosti, ktorá pozostáva z uloženia informácií, ktoré sú poskytované príjemcom tejto služby, poskytovateľ služby nebol zodpovedný za informácie uložené na žiadosť príjemcu služby pod podmienkou, že poskytovateľ nevedel o nezákonnej činnosti alebo informáciách, a pokiaľ ide o žiadosť o náhradu škody, nebol si vedomý skutočností alebo okolností, z ktorých by bolo zrejme, že ide o nezákonnú činnosť alebo informácie, alebo po zistení alebo uvedení si týchto skutočností, koná urýchlene, aby odstránil informácie alebo znemožnil k nim prístup.

7 Článok 8 ods. 3 smernice 2001/29. Podľa tohto ustanovenia členské štáty zabezpečia, aby nositelia práv mali možnosť žiadať o súdny príkaz proti sprostredkovateľom, ktorých služby využívajú tretie strany na porušovanie autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva.

8 Článok 14 ods. 1 písm. a) smernice 2000/31.



Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 105/21

Luxemburg 17. júna 2021

Rozsudok vo veci C-597/19

M.I.C.M.

Systematické zaznamenávanie IP adries používateľov a oznamovanie ich mien a poštových adries nositeľovi práv duševného vlastníctva alebo tretej osobe s cieľom umožniť podanie žaloby o náhradu škody je za určitých podmienok prípustné

Žiadosť nositeľa práv duševného vlastníctva o informácie nesmie byť zneužívajúca a musí byť odôvodnená a primeraná

Spoločnosť Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited (ďalej Mircom) podala na Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Obchodný súd Antverpy, Belgicko, ďalej vnútroštátny súd) žiadosť o informácie proti spoločnosti Telenet BVBA, poskytovateľovi prístupu na internet. Touto žiadosťou sa snaží o získanie rozhodnutia ukladajúceho spoločnosti Telenet povinnosť predložiť identifikačné údaje jej zákazníkov na základe IP adries, ktoré boli na príkaz spoločnosti Mircom zozbierané špecializovanou spoločnosťou. Internetové pripojenia zákazníkov spoločnosti Telenet sa používali na vzájomné sprístupňovanie filmov patriacich do katalógu spoločnosti Mircom v sieti so vzájomným sprístupňovaním (*peer-to-peer*) pomocou protokolu BitTorrent. Telenet vzniesla námietky proti žiadosti spoločnosti Mircom.

Za týchto okolností sa vnútroštátny súd Súdného dvora v prvom rade pýtal, či vzájomné sprístupňovanie segmentov mediálneho súboru obsahujúceho chránené dielo v uvedenej sieti predstavuje verejný prenos podľa práva Únie. Ďalej sa pýtal, či nositeľka práv duševného vlastníctva, akou je Mircom, ktorá ich nevyužíva, ale domáha sa náhrady škody od údajných porušovateľov, môže využívať opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy stanovenej právom Únie s cieľom zabezpečiť vymožitelnosť týchto práv, napríklad podaním žiadosti o informácie. Napokon vnútroštátny súd požiadal Súdny dvor, aby objasnil otázku zákonnosti jednak spôsobu, akým Mircom získala IP adresy zákazníkov, a jednak žiadosti o oznámenie údajov, ktorú Mircom predložila spoločnosti Telenet.

Súdny dvor vo svojom rozsudku po prvé rozhodol, že nahrávanie segmentov mediálneho súboru v sieti so vzájomným sprístupňovaním (*peer-to-peer*), o ktoré ide vo veci samej, predstavuje sprístupnenie verejnosti v zmysle práva Únie.⁹ Po druhé nositeľka práv duševného vlastníctva, akou je Mircom, môže využiť systém ochrany týchto práv, ale jej žiadosť o informácie predovšetkým nesmie byť zneužívajúca a musí byť odôvodnená a primeraná.¹⁰ Po tretie systematické zaznamenávanie IP adries používateľov takej siete a oznamovanie ich mien a poštových adries tomuto nositeľovi práv alebo tretej osobe s cieľom umožniť podanie žaloby o náhradu škody je za určitých podmienok prípustné.¹¹

Posúdenie Súdnym dvorom

V prvom rade Súdny dvor, ktorý sa už vyjadril k pojmu „verejný prenos“ v súvislostiach ochrany autorského práva, objasnil, že nahrávanie segmentov mediálneho súboru obsahujúceho chránené dielo, ktoré tento používateľ predtým stiahol použitím siete so vzájomným sprístupňovaním (*peer-to-peer*), predstavuje „sprístupnenie diela verejnosti“, hoci tieto segmenty nie sú samy osebe použiteľné a k nahrávaniu dochádza automaticky, keď sa používateľ zaregistroval do softvéru na vzájomné sprístupňovanie BitTorrent klient, pričom dal súhlas s jeho vykonávaním po tom, ako bol riadne informovaný o jeho vlastnostiach.

Treba spresniť, že každý používateľ siete so vzájomným sprístupňovaním (*peer-to-peer*) môže ľahko rekonštruovať pôvodný súbor zo segmentov, ktoré sú k dispozícii na počítačoch iných používateľov. Pri sťahovaní segmentov určitého súboru zároveň sprístupňuje tieto segmenty, aby si ich stiahli iní používatelia. V tejto súvislosti Súdny dvor konštatoval, že používateľ nemusí skutočne stiahnuť určitý počet segmentov tvoriaci minimálnu hranicu a že každý akt, ktorým používateľ poskytne pri plnej znalosti dôsledkov svojho správania prístup k chráneným dielam môže predstavovať sprístupnenie. V prejednávanej veci ide o takýto akt, pretože sa týka neurčitého počtu potenciálnych

⁹ Článok 3 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladiení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).

¹⁰ Článok 3 ods. 2 a článok 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).

¹¹ Článok 6 ods. 1 prvý pododsek písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1), v spojení s článkom 15 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávaní osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 2002, s. 37; Mim. vyd. 13/029, s. 514), zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 2009, s. 11).

adresátov, zahŕňa dosť významný počet osôb a je vykonaný pred novou verejnosťou. Tento výklad má za cieľ zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi záujmami a základnými právami jednak nositeľov práv duševného vlastníctva a jednak používateľov predmetov ochrany.

Po druhé Súdny dvor dospel k záveru, že nositeľka práv duševného vlastníctva, akou je Mircom, ktorá nadobudla tieto práva postúpením pohľadávok a ktorá ich nevyužíva, ale domáha sa náhrady škody od údajných porušovateľov, môže v zásade využívať opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy stanovené právom Únie, pokiaľ jej žiadosť nie je zneužívajúca. Súdny dvor spresnil, že prípadné konštatovanie takéhoto zneužitia spadá do posúdenia vnútroštátneho súdu, ktorý na tento účel môže napríklad overiť, či v prípade odmietnutia riešenia zmierom boli občianskoprávne žaloby skutočne podané. Pokiaľ ide konkrétne o žiadosť o informácie, akou je žiadosť spoločnosti Mircom, Súdny dvor konštatoval, že nemôže byť považovaná za neprípustnú len z tohto dôvodu, že bola predložená v konaní pred podaním žaloby. Túto žiadosť treba však zamietnuť, ak je neodôvodnená alebo neprimeraná, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu. Uvedeným výkladom sa Súdny dvor snaží zabezpečiť vysokú úroveň ochrany duševného vlastníctva na vnútornom trhu.

Po tretie Súdny dvor rozhodol, že právo Únie v zásade nebráni tomu, aby nositeľ práv duševného vlastníctva alebo tretia osoba na jeho príkaz systematicky zaznamenávali IP adresy používateľov sietí so vzájomným sprístupňovaním (peer-to-peer), ktorých internetové pripojenia boli údajne použité na činnosti spojené s porušovaním práv, ani oznámeniu mien a poštových adries používateľov danému nositeľovi alebo tretej osobe s cieľom podať žalobu o náhradu škody (následné spracovanie údajov). Podnety a žiadosti v tejto súvislosti však musia byť odôvodnené a primerané, nesmú byť zneužívajúce a musí ich stanovovať vnútroštátne legislatívne opatrenie, ktoré obmedzuje pôsobnosť práv a povinností patriacich do práva Únie. Súdny dvor spresnil, že v práve Únie sa nestanovuje povinnosť spoločnosti, akou je Telenet, oznámiť súkromným osobám osobné údaje, aby mohli začať pred občianskoprávnymi súdmi konania pre porušenia autorského práva. Právo Únie však umožňuje, aby členské štáty uložili takúto povinnosť.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdného dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

*Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.*



ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLUŽBY, KTORÉ NÁS ODLIŠUJÚ

FAST TRACK/ZRÝCHLENÉ KONANIE



PATENTY DO 24 MESIACOV
(PRIEMER 4 AŽ 5 ROKOV)



OCHRANNÉ ZNÁMKY A
DIZAJNY DO 30 DNÍ

IP SCAN: PREDIAGNOSTIKA PRIEMYSELNÝCH PRÁV – AUDIT
PRIEMYSELNÝCH PRÁV ÚRAD VYKONÁVA BEZPLATNE

WIN-WIN TRACK


----->


PRIPOMIENKOVÉ KONANIA MÔŽU TRVAŤ 1 AŽ 5 ROKOV.
VĎAKA WIN-WIN TRACKU VIEME DOSIAHNUŤ LEHOTU
1 AŽ 2 MESIACE.

NOTIFIKAČNÝ SYSTÉM





ÚRADNÉ HODINY
PONDELOK AŽ ŠTVRTOK
DO 18:00



Správy z ÚPV SR

Termín vodíkovej konferencie v Bratislave sa presúva

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v Európe a fakt, že Slovensko je od 25. 11. 2021 v lockdowne, sme sa rozhodli, že vodíková konferencia, ktorá sa mala konať 9. a 10. decembra 2021 v Bratislave, bude presunutá na jar nasledujúceho roka 2022. Uvedomujeme si dôležitosť a medzinárodný presah tohto podujatia. Preto sme sa rozhodli konferenciu neorganizovať výhradne v online režime a najlepším východiskom na ochranu zdravia je v aktuálnej situácii počkať. Veríme, že na jar sa situácia vzhľadom na ochorenia Covid-19 upokojí a konferencia sa bude môcť odohrať v plnom znení.

O konkrétnom termíne budeme verejnosť včas informovať.

PRESUNUTÉ NA JAR 2022

1|2 | VODÍKOVÉ
TECHNOLÓGIE
V DOPRAVE



PRIPRAVENÍ NA BUDÚCNOSŤ

Tlačová konferencia ÚPV SR o notifikáciách a predĺžení úradných hodín

Rozhodli sme sa vyjsť v ústrety tým, ktorým má tento úrad slúžiť a činnosť od pondelka do štvrtka predlžujeme až do 18.00 hod. Základným poslaním štátnych úradov je slúžiť verejnosti, ľuďom, podnikateľom, a preto sa neustále zaoberáme zlepšovaním našej činnosti a priblížením sa potrebám klientov. Plne si uvedomujeme, že úradné hodiny do 14.00 h či do 16.00 h sú v mnohých prípadoch nevyhovujúce o to viac, ak približne 80 % portfólia našich žiadateľov tvoria podnikatelia, ktorých pracovný časový rámec je oveľa širší.

Zároveň chceme, aby bol Úrad priemyselného vlastníctva SR korektným partnerom pri zložitých úradných procesoch, ktoré už nebudú pred žiadateľmi skryté. Zavádzame notifikačný systém, vďaka ktorému bude každý žiadateľ vedieť, v akom stave sa jeho žiadosť nachádza.

Celú tlačovú správu nájdete na našom [webovom sídle](#).

Model CAF – udržateľnosť projektu

V januári 2021 sa úrad v rámci udržateľnosti projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy opäť zapojil do projektu implementácie modelu CAF ako nástroja na samohodnotenie a kontinuálne zlepšovanie organizácie. Prvou fázou projektu bola tvorba samohodnotiacej správy zameranej na identifikáciu a opis silných stránok na zlepšovanie, a to v oblastiach vodcovstva, stratégie, zamestnancov, vzťahu k občanovi, k zákazníkovi, k procesom a zainteresovaným stranám. Vedenie úradu samohodnotiacu správu

schválilo a v januári 2022 začíname s ďalšou fázou, a to tvorbou akčného plánu zlepšovania. Je pre nás mimoriadne dôležité neustále sa zlepšovať a skvalitňovať služby a procesy pre občanov, podnikateľov, partnerov i zamestnancov.



Napodobneniny ohrozujú ľudské životy

Hoci je na prvý pohľad rozoznať falzifikáty od originálu takmer nemožné, ich technické vlastnosti sa zásadne líšia. Napodobneniny totiž nespĺňajú ani minimálne právne normy. Počas testovania automobilu s falošnými brzdovými komponentmi malo vozidlo výrazne dlhšiu brzdnú krivku. Okrem toho v teste odolnosti dosahovali falošné komponenty opotrebovanosť výrazne skôr. Ich zásadnou výhodou oproti originálom je ich cena. Tá býva spravidla až prekvapivo nízka.

Falšovanie dlhodobo znehodnocuje prácu podnikateľov, ktorí v záujme zachovania kvality výrobkov nemôžu tlačiť ceny smerom nadol. Obeťou sa tak stáva aj hospodárstvo celkovo. Pri falšovaní autobatérií napríklad európsky trh prichádza ročne približne o 180 miliónov eur. Pri pneumatikách je to až 2,2 miliardy. Podiel strát v hospodárstve na Slovensku je vyčíslený pri autobatériách na 1 milión a pri pneumatikách až na 14 miliónov eur. Ak sa k tomu pridajú reťazové efekty na iné odvetvia, falšovanie spôsobuje v európskom hospodárstve stratu z predaja približne 4,8 miliardy eur, čo zase vedie k strate zamestnanosti vo výške 22 283 pracovných miest. **Úrad priemyselného vlastníctva SR preto apeluje na všetkých spotrebiteľov, aby uprednostnili originálne výrobky pred ich napodobneninami.**

Kvartálna správa o stave priemyselného vlastníctva na Slovensku

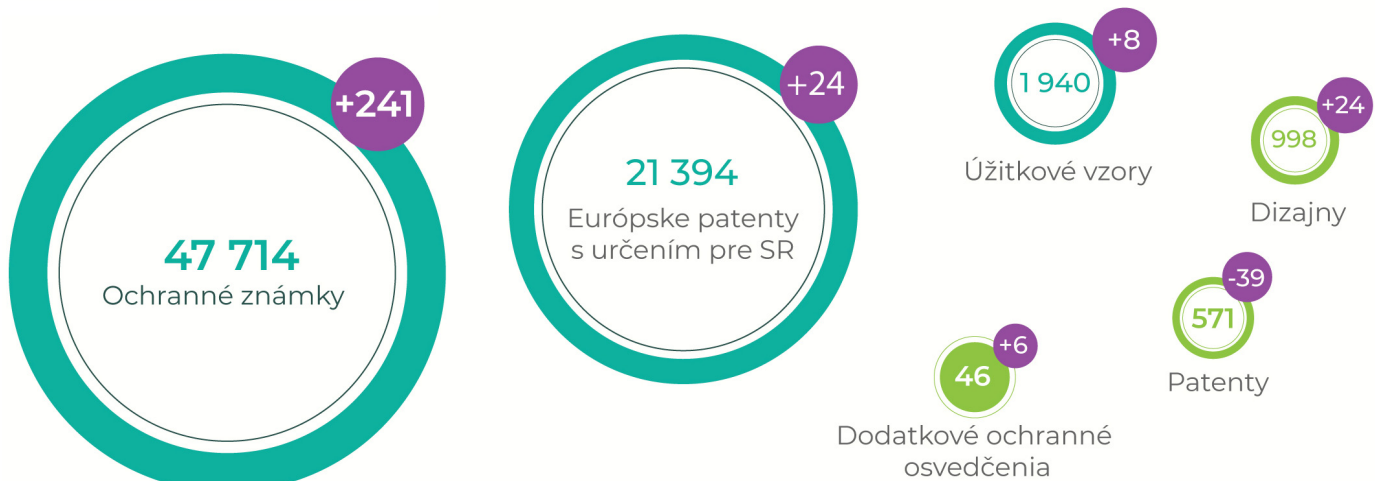
(k 30. 9. 2021)

Je veľmi potešujúce vidieť, že napriek neľahkým časom sa duševnému vlastníctvu darí a jeho potenciál na Slovensku rastie. Rovnako nás teší aj to, že inovačná služba, ktorú sme zaviedli na zrýchlené konania, tzv. fast track, vás zaujala a náležite ste ju využívali.

Celú správu nájdete na našom [webovom sídle](#).

III. kvartál 2021

● rozdiel oproti kvartálu II.



Správy z WIPO

Celosvetové prihlasovanie ochranných známk rástlo v roku 2020 napriek globálnej pandémie

Celosvetová aktivita prihlasovania ochranných známk vzrástla v roku 2020, čím vzdorovala globálnemu hospodárskemu poklesu a signalizovala živé podnikanie a zavádzanie nových tovarov a služieb v reakcii na pandémie.

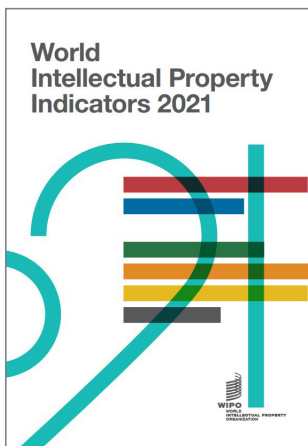
Správa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) [World Intellectual Property Indicators Report](#) (WIPI) tiež ukázala, že aktivita prihlasovania patentov a priemyselných dizajnov sa v roku 2020 opäť oživila, čo ilustruje odolnosť ľudských inovácií aj uprostred zúfalej globálnej zdravotnej situácie.

Aktivita prihlasovania ochranných známk vzrástla o 13,7 %, patentov o 1,6 % a dizajnov o 2 % podľa správy, ktorá zhromažďuje údaje od približne 150 národných a regionálnych úradov a ukazuje, ako sa inovátori, dizajnéri

a značky čoraz viac spoliehajú na nástroje duševného vlastníctva.

„Táto správa potvrdzuje, že napriek najväčšiemu hospodárskemu poklesu za posledné desaťročia prihlášky duševného vlastníctva ako hlavný ukazovateľ inovácií preukázali počas pandémie pozoruhodnú odolnosť,“ povedal generálny riaditeľ WIPO Daren Tang a ďalej konštatoval, že to je v protiklade s finančnou krízou v rokoch 2008 až 2009, keď sa aktivita prihlasovania patentov aj ochranných známk prudko znížila.

V komentári k mimoriadne silnému rastu prihlášok ochranných známk v roku 2020 Tang uviedol: „Toto ukazuje, ako podniky na celom svete priniesli na trh nové produkty a služby, čo sa odráža v dvojcifernom náraste prihlasovania ochranných známk v roku 2020 napriek masívnemu ekonomickému šoku. Napriek ťažkej situácii podniky nachádzajú príležitosti oslovit' zákazníkov novými spôsobmi, otvárajú



nové trhy a prinášajú svetu svoje nápady pomocou nástrojov duševného vlastníctva.“

WIPI zhromažďuje a analyzuje celosvetové údaje o duševnom vlastníctve s cieľom informovať tvorcov politik, obchodných lídrov, investorov, akademikov a ďalších, ktorí hľadajú makroekonomické trendy v inováciách a kreativite.

Globálny inovačný index 2021: Stav inovácií počas krízy COVID-19

Vydanie Global Innovation Index (GII) z roku 2021 predstavuje najnovšie globálne hodnotenie inovácií 132 ekonomík, ktoré sa opiera o 81 rôznych ukazovateľov. Popri sledovaní najnovších globálnych inovačných trendov v novom Global Innovation Tracker sa toto vydanie zameriava aj na vplyv pandémie COVID-19 na inovácie.

Len niekoľkým ekonomikám sa podarilo dosiahnuť špičkový ekonomický výkon. Na čele zostali za posledné desaťročie už len Švajčiarsko a Švédsko. Spojené štáty sa umiestnili v prvej päťke, zatiaľ čo Kórejskej republike sa podarilo do nej zaradiť po prvýkrát.

Čína je stále jedinou ekonomikou so strednými príjmami, ktorej sa podarilo umiestniť v top 30. Tesne za ňou sa umiestnili Turecko, Vietnam a India.



Pre rozvíjajúce sa ekonomiky je náročné zlepšovať inovačnú výkonnosť a vyrovnat' sa prosperujúcim ekonomikám. Iba obmedzenému počtu ekonomik so strednými príjmami sa podarilo presadiť úspešné domáce inovácie v medzinárodnom transfere technológií.

Celý inovačný index nájdete na stránkach WIPO.



Správy z EPO

Rakúsko dokončilo ratifikáciu protokolu k Dohode o Jednotnom patentovom súde

Ide o ďalší veľmi dôležitý krok smerom k spusteniu nového systému jednotného patentu. Hneď, ako Rakúsko uloží ratifikačnú listinu, sa začne obdobie predbežného uplatňovania s cieľom dokončiť všetky technické prípravy a sfunkčniť nový súd spolu s jednotným patentovým systémom.

O niekoľko mesiacov budú môcť inovatívne podniky, vedci a vynálezcovia účinne chrániť svoje nové technológie pomocou cenovo dostupného patentu, ktorého účinnosť sa vzťahuje na územie všetkých zúčastnených členských štátov EÚ.



Po dokončení prípravných prác sa očakáva, že Nemecko urobí rozhodujúci krok uložením ratifikačnej listiny týkajúcej sa Dohody o Jednotnom patentovom súde. Následne sa začne troj- až štvormesačné obdobie a po jeho

uplynutí sa spustí Jednotný patentový súd a jednotný patentový systém.

EPO a WIPO podpísali memorandum o porozumení

Na spoločnom online stretnutí obnovili 8. novembra prezident EPO António Campinos s generálnym riaditeľom WIPO Darengom Tangom svoj záväzok naďalej zlepšovať podporu medzinárodného patentového systému na podporu inovácií a podpísali memorandum o pokračujúcej bilaterálnej spolupráci.

Cieľom dohody je zlepšiť procedurálny rámec Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), a tak zvýšiť jej efektívnosť pre prihlasovateľov. Jedným z krokov je práve digitalizácia všetkých papierových dát k PCT do konca roka 2023.

Správna rada Európskej patentovej organizácie si opätovne zvolila svojho predsedu

Správna rada EPO zasadala v stredu 13. októbra 2021. Na stretnutí členovia rady opätovne zvolili za predsedu Josefa Kratochvíla, predsedu českého patentového úradu, na ďalšie trojročné funkčné obdobie. Znovuzvolený za podpredsedu Výboru pre patentové právo EPO bol aj Johannes Karcher. Okrem toho bol na zasadnutí menovaný aj nový člen odvolacej komisie.



Správy z EUIPO

Online porušovanie autorských práv v Európskej únii: hudba, filmy a televízia (2017 – 2020)

Porušovanie autorských práv je vážnym problémom pre vlastníkov práv a pre spoločnosť ako celok. Umelcov a tvorcov to pripravuje o odmenu za ich právu a z dlhodobého hľadiska to môže znížiť rozsah možností, ktoré majú spotrebiteľia k dispozícii.



Európska komisia si to uvedomuje a označila boj proti tomuto typu porušovania autorských práv za jednu z priorit vo svojom akčnom pláne duševného vlastníctva.

EUIPO prináša už v poradí tretiu štúdiu zameranú na porušovanie autorských práv v online priestore.

Správa skúma porušovanie autorských práv v členských štátoch EÚ a Spojenom kráľovstve v televíznych programoch, hudbe a filme vrátane streamovania, sťahovania, torrentov a softvéru na kopírovanie.

Hlavným záverom správy je, že digitálne pirátstvo klesá pri všetkých typoch obsahu. Rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi možno vysvetliť sociálno-ekonomickými faktormi, ako je nerovnosť príjmov, ale aj neinformovanosťou spotrebiteľov.

Správu nájdete na stránkach EUIPO Observatory.

TMview dosiahlo 100 miliónov ochranných známk

TMview dosiahlo obrovský míľnik, keď sa k 2. 12. zverejnilo prostredníctvom tohto nástroja 100 miliónov ochranných známk. Číslo predstavuje záväzok 72 úradov duševného vlastníctva z celého sveta zdieľať svoje údaje o ochranných známkach.

Toľko úradov spojených v jednom projekte vytvára obrovskú pridanú hodnotu pre používateľov na celom svete. Umožňuje im to chrániť práva duševného vlastníctva nielen v domovskej krajine, ale aj vtedy, keď rozšíria svoju činnosť za hranice.

EUIPO od spustenia TMview v roku 2010 neustále pracuje na zlepšovaní funkčnosti tohto nástroja, jeho použiteľnosti a spoľahlivosti. Vďaka TMview EUIPO naďalej zvyšuje transparentnosť duševného vlastníctva, čo následne povzbudzuje čoraz viac používateľov, aby chránili svoje tovary a služby prostredníctvom používania ochranných známk. Rast dôvery vedie k nárastu počtu prihlášok ochranných známk na celom svete, ako aj zúčastnených úradov na TMview.



Nové publikácie

- CHEN, Lurong; KIMURA, Fukunari: Intellectual Property Rights and ASEAN Development in the Digital Age-Routledge-ERIA Studies in Development Economics. Taylor & Francis Ltd. 2021.
ISBN 9780367707095.
- GRIFFITHS, Jonathan; MYLLY, Tuomas: Global Intellectual Property Protection and New Constitutionalism: Hedging Exclusive Rights. Oxford University Press. 2021.
ISBN 9780198863168.
- SANDERS, Anselm Kamperman; MOERLAND, Anke: Intellectual Property as a Complex Adaptive System: The role of IP in the Innovation Society. European Intellectual Property Institutes Network series. Edward Elgar Publishing Ltd. 2021.
ISBN 9781800378377.
- FOX, Angela: Intellectual Property Enterprise Court: Practice and Procedure. 3rd edition. Sweet & Maxwell Ltd. 2021.
ISBN 9780414080935.
- TAUBMAN, Antony; WATAL, Jayashree: Trade in Knowledge: Intellectual Property, Trade and Development in a Transformed Global Economy. Cambridge University Press. 2021.
ISBN 9781108490429.
- GOOLD, Patrick R.: IP Accidents: Negligence Liability in Intellectual Property – Cambridge Intellectual Property and Information Law. Cambridge University Press. 2021.
ISBN 9781108841481.
- CORREA, Carlos M.; HILTY, Reto M.: Access to Medicines and Vaccines: Implementing Flexibilities Under Intellectual Property Law. Springer Nature Switzerland AG. 2021.
ISBN 9783030831134.
- SNELDERS, Robbert; GRAF, Thomas: EU Competition Law, Volume VII: EU Competition Law & Intellectual Property. Claeys & Casteels Publishers BV. 2021.
ISBN 9789077644324.
- JOHNSON, Phillip: Intellectual Property, Free Trade Agreements and the United Kingdom: The Continuing Influence of European Union Law. Edward Elgar Publishing Ltd. 2021.
ISBN 9781800888210.
- ANDERSON, Robert D.; DE CARVALHO, Nuno Pires; TAUBMAN, Antony: Competition Policy and Intellectual Property in Today's Global Economy. Cambridge University Press. 2021.
ISBN 9781316645680.
- UDALOVA, Natalia M.; VLASOVA, Anna S.: Intellectual Property in Russia – Routledge Studies in the Economics of Business and Industry. Taylor & Francis Ltd. 2021.
ISBN 9780367565633.
- RAGAVAN, Srividhya; VANNI, Amaka: Intellectual Property Law and Access to Medicines: TRIPS Agreement, Health, and Pharmaceuticals – Law, Development and Globalization. Taylor & Francis Ltd. 2021.
ISBN 9780367436384.
- ROGNSTAD, Ole-Andreas; ORSTAVIK, Inger B.: Intellectual Property and Sustainable Markets – Elgar Intellectual Property and Global Development series. Edward Elgar Publishing Ltd. 2021.
ISBN 9781789901344.
- MENELL, Peter S.; LEMLEY, Mark A.; MERGES, Robert P.; BALGANESH, Shyamkrishna: Intellectual Property in the New Technological Age 2021 Vol. II Copyrights, Trademarks and State IP Protections. Clause 8 Publishing. 2021.
ISBN 978-1945555190.
- MENELL, Peter S.; LEMLEY, Mark A.; MERGES, Robert P.; BALGANESH, Shyamkrishna: Intellectual Property in the New Technological Age 2021 Vol. I Perspectives, Trade Secrets and Patents. Clause 8 Publishing. 2021.
ISBN 978-1945555183.
- MENELL, Peter S.; LEMLEY, Mark A.; MERGES, Robert P.; BALGANESH, Shyamkrishna: Intellectual Property Statutes 2021. Clause 8 Publishing. 2021.
ISBN 978-1945555206.
- HABER, Stephen H.; LAMOREAUX, Naomi R.: The Battle over Patents: History and Politics of Innovation. Oxford University Press. 2021.
ISBN 978-0197576168.
- AUGENSTEIN, Christof; AGÉ, Sabine; WILSON, Alex. Unified Patent Court Procedure: A Commentary. Beck/Hart. 2021.
ISBN 978-1849464932.
- CHIEN-HALE, Elizabeth; TONG, Xin (Marco); AI, David; BAILEY, Chris: Commercialization of IP Rights in China. American Bar Association. 2021.
ISBN 978-1641056007.
- BROWNING, Paul W.; JOHNS, Christopher C.; LEIMAN, Sara A.: Patent Subject Matter Eligibility: A Global Guide. Globe Law And Business. 2021.
ISBN 978-1787424463.
- JANIS, Mark: Trademark and Unfair Competition in a Nutshell; 3rd Edition. West Academic Publishing. 2021.
ISBN 978-1647088583.
- LAI, Laurence; VISSER, Derk: Visser's Annotated European Patent Convention 2021 Edition. Kluwer Law International; Annotated edition. 2021.
ISBN 978-9403532035.

Spracovala Mgr. Lucia Spišiaková, MBA

Významné životné jubileum profesora Petra Vojčíka

V septembri 2021 oslávil krásne životné jubileum 70 rokov náš prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen redakčnej rady časopisu *Duševné vlastníctvo*, vysokoškolský pedagóg, advokát a významná osobnosť právnej vedy na Slovensku aj v zahraničí.

Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1974. V tom istom roku nastúpil ako mladý asistent na Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde pôsobí dodnes. V rokoch 2000 - 2003 viedol fakultu vo funkcii dekana a dlhoročne je vedúcim Katedry občianskeho práva na UPJŠ.

Akademický titul JUDr. získal v roku 1977 po obhajobe rigorózneho práce na tému „*Ochrana vynálezov v Československom práve*“. Vedeckú aspirantúru na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave úspešne završil v roku 1984 obhajobou kandidátskej dizertačnej práce na tému „*Právna ochrana vynálezov v Československu*“ a bol mu udelený titul kandidát právnych vied. Docentom v odbore občianske právo sa stal v roku 1988 a v roku 2003 bol vymenovaný za profesora v odbore občianske právo.

Vedecký záujem a profesijné zameranie pána profesora sa sústreďuje predovšetkým na oblasť práva duševného vlastníctva. Má veľkú zásluhu na vzniku špecializovaného a svojho druhu na Slovensku jedinečného časopisu *Duševné vlastníctvo*, v ktorého redakčnej rade stále pôsobí a niekoľko rokov bol jej predsedom. Nesporný je jeho podiel na vzniku Inštitútu duševného vlastníctva pri Patentovej knižnici VSŽ v Košiciach v roku 1998, ktorý dnes úspešne pokračuje vo výchove odborníkov na duševné vlastníctvo v rámci akreditovaného Kurzdu duševného vlastníctva pri Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Skutočnosť, že právo duševného vlastníctva je srdcovou záležitosťou pána profesora dokazuje aj mimoriadne bohatá publikačná činnosť nielen na domácej scéne, ale aj v zahraničí. Jeho publikačné výstupy zahŕňajú takmer 290 publikácií s viac ako 500 citačnými ohlasmi.

Profesor JUDr. Peter Vojčík, CSc. nadviazal na právnickú tradíciu svojej rodiny a v roku 1991 založil prestížnu advokátsku kanceláriu Vojčík & Partners, v ktorej dodnes pôsobí. Ako člen vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory sa podieľal na výchove advokátskych koncipientov a odborne pôsobil v pracovnej skupine SAK pre súkromné právo ako člen komisie pre občianske právo hmotné. Za dlhoročnú spoluprácu mu SAK udelila v roku 2019 ocenenie za celoživotný prínos advokácii.

Počas svojho takmer polstoročného akademického pôsobenia vychoval celé generácie vynikajúcich právnikov. Dodnes učí a školí doktorandov doma aj v zahraničí a vy-



konáva lektorskú a skúšobnú činnosť v mnohých vzdelávacích inštitúciách. Predsedá komisiám pre habilitačné a inauguračné konanie a bol aj členom komisie Slovenskej akadémie vied pre obhajoby doktorských dizertačných prác z odboru občianske právo, obchodné a pracovné právo.

V rámci profesijnej kariéry pôsobil ako predseda rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre prípravu nového Občianskeho zákonníka a poradca Ústavného súdu SR. V roku 1993 sa stal prezidentom Slovenskej národnej skupiny AIPPI (Medzinárodné združenie na ochranu priemyselného vlastníctva) a členom prezidentskej rady AIPPI a bol aj členom Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti.

Profesor Vojčík nadovšetko miluje svoju rodinu, na ktorej podporu sa môže vždy spoľahnúť. Je vášnivým poslucháčom vážnej hudby, milovníkom opery a fanúšikom košického hokeja. Jeho priateľská povaha, humor a dobrá nálada prispievajú nielen k príjemnej pracovnej atmosfére, ale sú tiež zárukou dobrej zábavy na spoločenských podujatiach, ktorých sa rád zúčastňuje. Svojim pozitívnym príkladom, nesmiernou pracovitosťou, ale aj ľudským prístupom ovplyvnil životy mnohých svojich kolegov, či študentov, čím sa zapísal nielen do pamätí, ale aj do srdca množstva ľudí.

Vážený pán profesor, ďakujeme za podporu a múdrosť, ktorou nás obdarúvate a k významnému životnému jubileu prajeme zo srdca všetko najlepšie!

Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
a Katedra občianskeho práva,
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Z obsahov vybraných časopisov



Justičná revue

5/2021

(Oprava z čísla 2/2021)

- MATUŠKA, P.: Post Achmea: súboj o investičné arbitráže medzi právom EÚ a medzinárodným právom
 CUKEROVÁ, D.: K trestnoprávnym presahom odporovateľného právneho úkonu
 MIŠINOVÁ, A.: Vybrané praktické aspekty inštitútu dohody o vine a treste
 RAKOVSKÝ, P.: Zásada ne bis in idem a ochrana finančných a daňových záujmov

6 – 7/2021

- KOVÁČIKOVÁ, H.: Verejné obstarávanie s obmedzenou súťažou
 SYROVÝ, I.: Povinnosť policajta vyjadrovať sa nestrannne ako obmedzenie slobody prejavu
 ALACHOVIČ, M.: Niekoľko poznámok k výkonu správy bytového domu počas likvidácie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 MALATINSKÝ, M.: Tri problémy trestného činu prechovávaní extrémistického materiálu

8 – 9/2021

- MATUŠKA, P.: Slovensko a preverovanie investícií
 SIMAN, M. – JANČO, M.: Priamy účinok medzinárodných dohôd zaväzujúcich Európsku úniu a jej členské štáty
 KOLÍKOVÁ, M.: Rekodifikácia súkromného práva je nevyhnutnosť
 DRAGAŠIČ, M.: Právna otázka vyporiadania BSM súdom, predmetom ktorého je dlh manželov spolu s príslušenstvom splatným v budúcnosti



Průmyslové vlastnictví

č. 3/2021

- EUIPO: Jak vnímají Evropané duševní vlastnictví?
 JENERÁL, E.: K dalšímu osudu jednotného patentu a Jednotného patentového soudu
 BICEK, R.: Podvod anebo řádná podnikatelská aktivita? Jak (s)právně nahlížet na falešné či zavádějící faktury za registraci patentů a ochranných známek

EVROPSKÉ PRÁVO

- JENERÁL, E.:
 Další otázky z předběžné zkoušky
 Oznámení Evropského patentového úřadu ze dne 21. června 2021 o informacích zveřejněných v Evropském patentovém věstníku týkajících se přihlášek Euro-PCT, které splňují požadavky Pr. 165 EPC a patří ke stavu techniky podle čl. 54(3) EPC
 K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1604/16
 Aplikace čl. 13(1) a (2) RPBA – 2020 v praxi stížnostních senátů EPÚ (T709/16)
 K rozhodnutí právního stížnostního senátu EPÚ J 10/19

JUDIKATURA

- ŠTROS, D.: K otázce možnosti uplatnění prioritního práva z PCT přihlášky patentu pro přihlášku designu Evropské unie v délce dvanácti měsíců



TRANSFER TECHNOLOGIÍ bulletin

- POSPÍŠILOVÁ, M.: Bioplasty a inovácie od Crafting Plastics! Studio
 BÁLIKOVÁ, K. – ŠÁLKA, J.: Podporné a brzdiace faktory v procese prenosu vedeckých poznatkov do praxe na Technickej univerzite vo Zvolene: čiastkové výsledky prieskumu
 ČOREJOVÁ, A.; JAROŠ, J.; HORNICKÁ, K.: Význam internej rešerše na stav techniky v univerzitnom prostredí

KUCKA, L.: Rešeršné služby v stredisku patentových informácií PATLIB v CVTI SR
 HABÁNIK, J.; MAJERÍK, J.; MAJERSKÝ, J.: Medzinárodná spolupráca a transfer technológií do priemyselnej praxe



IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law

č. 7/2021

BIRNHACK, M.: Who Controls Covid-Related Medical Data? Copyright and Personal Data
 HUI, A.; DÖHL, F.: Collateral Damage: Reuse in the Arts and the New Role of Quotation Provisions in Countries with Free Use Provisions After the ECJ's Pelham, Funke Medien and Spiegel Online Judgments
 IZYUMENKO, E.: A Freedom of Expression Right to Register "Immoral" Trademarks and Trademarks Contrary to Public Order
 WIEDEMANN, K.: Data Protection and Competition Law Enforcement in the Digital Economy: Why a Coherent and Consistent Approach is Necessary
 BATISTA, P. H. D.: Copyright Protection of Graffiti Art in Brazil: The Limitation of a Copyright Limitation?

č. 8/2021

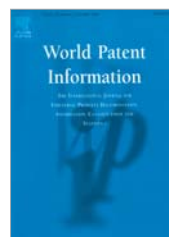
PAPASTEFANOU, S.: Smart Grids and Machine Learning in Chinese and Western Intellectual Property Law
 TAYLOR, H.: The David-And-Goliath-esque Problematic of „Unfair Advantage“ in Trade Mark Law: Is the EU Moving Towards a Categorical Protection of Famous Brands?
 VUČKOVIĆ, R. M.: The Effectiveness of the Press Publishers' Related Right
 CRUPI, M.: Andrea Zappalaglio: The Transformation of EU Geographical Indications Law: The Present, Past and Future of the Origin Link

č. 9/2021

ROSATI, E.: The DSM Directive Two Years On: Do Things Ever Get Easier?
 WSZOLEK, A.: Still Unifying? The Future of the Unified Patent Court
 GÜVEN, K.: Unities of Art: Reconciling Function and Copyright
 BASMA, A.: Dilution Versus Unfair Advantage: Myths and Realities

č. 10/2021

VAWDA, Y. A.: Global Health Equity – An Unfulfilled Promise
 SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA, K.: Product, Medicinal Product, Basic Patent: The Relationship of Concepts in Regulation 469/2009 Overlooked by the CJEU
 MYLLY, U. M.: Preserving the Public Domain: Limits on Overlapping Copyright and Trade Secret Protection of Software
 ŠKILJIĆ, A.: When Art Meets Technology or Vice Versa: Key Challenges at the Crossroads of AI-Generated Artworks and Copyright Law
 FERNANDEZ-MORA, A.: Trade Mark Functions in Business Practice: Mapping the Law Through the Search for Economic Content



World Patent Information

č. 66/ 2021

OHMS, J.: Current methodologies for chemical compound searching in patents: A case study
 BAGHERI, S. K.; GOODARZI, M.; MAHDAD, M.; ESHTEHARDI, M. S. A.: Popularity of patent commercialization policies: Iran as a case
 THOMA, G.: Composite value index of trademark indicators: A market value analysis using Tobin's Q
 LIST, J.: Book Review: Intellectual Property in Electronics and Software, edited by Nicholas Fox.
 PEREZ-MOLINA, E.; MEJIA, C.: Assessment of technology integration based on patent analysis – Three archetypal case studies: Computer generated animation, regenerative medicine and computer tomography
 SOFEAN, M.: Deep learning based pipeline with multichannel inputs for patent classification

č. 67/ 2021

MORADEI, G.: Designs as a Searchable Intellectual Property Right
 WU, Y.; JI, Y.; GU, F.; GUO, J.: A collaborative evaluation method of the quality of patent scientific and technological resources
 PÖLZLBAUER, G.; AUER, E.: Applied patent mining with topic models and meta-data: A comprehensive case study
 DENTER, N. M.: Blockchain breeding grounds: Asia's advance over the USA and Europe
 WIT, S. de: Book review: Patent Management Protecting Intellectual Property and Innovation, Oliver Gassmann, Martin A. Bader, Mark James Thompson. Springer (2021), ISBN 978-3-030-59008, 6 (hardcover), ISBN 978-3-030-59009-3 (eBook)

Navždy nás opustil prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

Ako predseda Federálneho úradu pre vynálezy stál pri zrode Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a osobne sa angažoval pri delení federálnych patentových spisov a fondov. Veľmi sa potešil, keď sa dozvedel, že po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa bude na Slovensku vydávať časopis Duševné vlastníctvo a pri príležitosti 10. výročia jeho založenia v príhovore v Banskej Bystrici povedal, že má veľmi vysokú úroveň a obsahovo sa mu viac páči ako časopis Průmyslové vlastnictví vydávaný v Českej republike. Ocenil najmä voľbu podľa neho vhodnejšieho názvu – duševné vlastníctvo.

Profesor Jakl absolvoval Vojenskú technickú akadémiu v Brne – špecializáciu konštrukcia lietadiel, neskôr postgraduálne štúdium vynálezcovstva na vtedajšej VŠT v Bratislave a vedeckú aspirantúru na VŠE v Prahe. Po praxi vo Výskumnom ústave leteckom v Prahe nastúpil v roku 1957 do vtedajšieho úradu ako prieskumový patentový inžinier, neskôr pracoval ako predseda rozkladových komisií. Po roku 1968 bol donútený z úradu odísť, nemohol ani dokončiť štúdium vedeckej aspirantúry. K jeho rehabilitácii došlo po roku 1989. Vrátil sa do úradu ako jeho predseda a v tejto funkcii pôsobil do roku 1998. Dokončil doktorandské štúdium, v roku 1998 habilitoval, stal sa docentom a v roku 2005 inauguroval a získal titul profesor. Pôsobil na Fakulte medzinárodných vzťahov Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Významne sa na začiatku deväťdesiatych rokov zaslúžil o prebudovanie celého systému právnej ochrany priemyselného vlastníctva v Česko-Slovensku na moderný systém zodpovedajúci medzinárodným zmluvám a dohovorom a zaslúžil sa o prípravu nových zákonov z tejto oblasti, predovšetkým o zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, ktorým sa začala celková rekodifikácia priemyselnoprávnej ochrany.



Na Metropolitnej univerzite v Prahe sa mu v roku 2002 podarilo zaviesť študijný odbor priemyselné vlastníctvo, a to nielen v bakalárskom a magisterskom štúdiu, ale aj v doktorandskom. Vzhľadom na to, že takýto študijný odbor na Slovensku nebol, študovalo v Prahe aj viacero slovenských študentov.

Profesor Jakl bol autorom či spoluautorom mnohých odborných publikácií z oblasti duševného vlastníctva vydaných v Českej republike a v zahraničí. Výrazne sa podieľal aj na pravidelných medzinárodných konferenciách týkajúcich sa odboru práva duševného vlastníctva. Založil a so spolupracovníkmi vydával odborný recenzovaný časopis Acta MUP (s podtitulom Právna ochrana duševného vlastníctva).

Za celoživotnú prácu dostal v roku 2019 k stému výročiu československého patentového úradu významné ocenenie – zlatú medailu od generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Čeť jeho pamiatke!

Peter Vojčík

Časopis Duševné vlastníctvo vydáva:

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43,
974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
www.upv.sk

Registrované MK SR – EV 5622/18

ISSN 1339-5564

Vychádza 4-krát ročne

Publikované názory autorov príspevkov sa nemusia stotožňovať s názormi vydavateľa časopisu.

Adresa redakcie:

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Duševné vlastníctvo,
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 0908 676 865,
E-mail: casopisDV@indprop.gov.sk
IČO: 30 810 787

Vydané: 12. 1. 2022

Cena jedného čísla v **tlačenej verzii** v roku **2020** je **4,50 €**, ročné predplatné **18 €** + poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty. Odberateľom bude časopis distribuovaný poštou.

Elektronická verzia časopisu je od roku 2021 voľne dostupná na

<https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo>

Online objednávka:

www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo

Informácie o obsahu jednotlivých čísel:

www.upv.sk/?dusevne-vlastnictvo-archiv

V roku 2021 časopis prechádza do podoby otvoreného prístupu. Predplatné tlačenej verzie časopisu je naďalej k dispozícii za nezmenenú cenu!

Redakčná rada:

Členovia:

- JUDr. Zuzana Adamová, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
- doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
- JUDr. Richard Bednárík, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
- Mgr. Michal Černý, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
- prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. – Hokkaido univerzita, Japonsko
- Ing. Štefan Holakovský – patentový zástupca, Slovenská republika
- Mgr. Martin Husovec, Ph.D. – London School of Economics and Political Science (LSE), Spojené kráľovstvo
- prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. – Metropolitní univerzita Praha, Česká republika
- JUDr. Tomáš Klinka – patentový zástupca a ADR expert v oblasti doménových mien, Slovenská republika
- doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
- Dr. h. c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc. – Slovenská obchodná a priemyselná komora
- JUDr. Andrea Slezáková, LL.M. (München), PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
- JUDr. Jakub Slovák – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
- prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
- prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
- prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – Slovenská akadémia vied
- Mgr. Ing. Martin Žovic – patentový zástupca, Slovenská republika

Redakčný kruh:

- Ing. Zdena Hajnalová
- Ing. Ingrid Brežňanová
- JUDr. Lucia Kováčiková
- Ing. Lukrécia Marčoková
- Mgr. Jitka Mikuličová

Výkonný redaktor: Mgr. Lucia Spišiaková, PhD., MBA

Jazyková korektúra: Mgr. Monika Halássová

Grafická úprava: Mgr. Janka Zimová

Príspevky sú preberané do príslušných elektronických právnych informačných systémov spoločnosti Wolters Kluwer, s. r. o.

Časopis sa hlási k politike otvoreného prístupu.

Časopis a príspevky sú dostupné na webových stránkach časopisu <https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo> za verejne dostupných licenčných podmienok Creative Commons Attribution – Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (dostupné on-line na adrese <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)