

UŽÍVÁNÍ KOLEKTIVNÍ ZNÁMKY NEBO CERTIFIKAČNÍ ZNÁMKY PRO OZNAČENÍ SLUŽEB SE ZVLÁŠTNÍMI VLASTNOSTMI – MÍSTO OZNAČENÍ PŮVODU NEBO ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ

Mgr. Michal Černý Ph.D.*

V současné době se v mnoha státech mění právo ochranných známek i praxe jejich užívání. Důvodem pro tyto změny jsou jednak globalizace obchodu, mezi členskými státy Evropské unie pak také reforma známkového práva – do ledna 2019 má být v zásadě transponována *směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách* (dále také jen „Známková směrnice“).

Kromě základního typu známky (individuální ochranné známky) zažívají rozvoj i zvláštní typy, kterými jsou již několik desetiletí ochranné známky kolektivní a v poslední době rovněž ochranné známky certifikační. Kromě toho se v rámci Evropské unie rovněž vede odborná diskuze nad rozšířením právní úpravy označení původu a zeměpisných označení¹ nad rámec stávajících právních úprav² – tedy v zásadě pro řemeslné či průmyslové výrobky a případně také pro jiné produkty.³

* Autor je odborným asistentem na katedře soukromého práva a civilního procesu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a je členem výzkumné skupiny práva duševního vlastnictví tamtéž. Je rovněž evropským zástupcem – ochranné známky a (průmyslové) vzory (ETMA, EDA) a patentovým zástupcem (M+D).

¹ Obsahově odpovídající např. definici těchto označení, jak jsou normována v evropsko-unijním předpise pro zemědělské výrobky a potraviny.

² Stávající úpravy upravují tyto instituty pro zemědělské výrobky a potraviny, vína, lihoviny a aromatizované vinné produkty.

³ Nejobsáhlejší rozsah je přibližně vymezen obsahem mezinárodních smluv – např.

V rámci Evropské unie není dosud materie označení původu a zeměpisných označení nad rámec stávajících unijních úprav harmonizována, v členských státech tedy existují různé úpravy, případně je ochrana poskytována formou ochrany před nekalou soutěží nebo jsou za tato označení považovány ochranné známky – tzn. v širokém významu pojmu zeměpisné označení, jak je chápe Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS).

Nové technologie často souvisí s vývojem, výzkumem a užíváním služeb, které ještě před deseti či dvaceti lety nebyly ještě vůbec známé. Příklady jsou sociální sítě, analýza obrazových souborů a rozpoznávání textu na dálku apod. Podobně pak i některé produkty, které by bylo možné také charakterizovat jako „nové technologie“ – např. navigační aplikace (rozuměj zvláštní počítačový program poskytující s vhodnou hardwarovou složkou užitečné vlastnosti - tedy navigační rady).

Stávající regulace nových technologií (často služeb) se v Evropské unii často reguluje veřejnoprávně a v podstatě odtrženě. Zpravidla zvláštními regulacemi pro různé skupiny služeb. Přednost dostává unifikace v minimálním rozsahu konsensu – např. současná regulace elektronických podpisů (nařízení eIDAS).⁴ To vede k zajištění minimálního standardu vlastností, nikoliv však již k ochraně označení produktů (služeb či výrobků) se specifickými vlastnostmi, které jsou více či méně spojené s místem jejich zeměpisného původu.

Jsem si vědom toho, že základní vlastností zeměpisných označení původu v jejich evropsko-unijním pojetí je i specifikace a úřední zajištění její kontroly, tzn. veřejnoprávní garance dodržení vlastností výrobků, které jsou označeny konkrétním označením zeměpisného

dvoustranných. K nim např. dřívější dílo autora ČERNÝ, M. *Dvoustranné dohody mezi Československem a třetími zeměmi k ochraně označení původu – „Československé dědictví“* In: VOJČÍK, P., KOROMHÁZ, P., VADAS, E (eds.). *Košické dni súkromného práva II*. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 366 – 390.

⁴ Těmto regulacím se věnoval autor např. v díle ČERNÝ, M. *Garance kvality služeb – využití označení původu, zeměpisných označení, certifikačních známek nebo (kolektivních) záručních známek pro vyznačení služeb zvláštní či garantované kvality na Vnitřním trhu EU*. In SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.) *Právo, obchod, ekonomika VIII*. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, s. 43 – 68.

původu. Protože však evropsko-unijní právo ukládá členským státům, aby zajistily kontrolu specifikace, přístupy národních úprav členských států (v podstatě provedení příkazu kontroly specifikace) se v členských státech liší. V některých členských státech je vykonávána (takřka) výlučně⁵ orgány správními orgány, např. Česká republika (Státní veterinární správa,⁶ Státní zemědělská a potravinářská inspekce⁷ a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský),⁸ ⁹ v jiných zemích jsou používány smíšené systémy (orgány veřejné správy nebo zvlášť oprávněné právnické osoby práva soukromého - např. Slovensko), osoby zvlášť autorizované k certifikaci (např. Slovinsko),¹⁰ nebo dokonce „samoregulační orgány“ (Itálie).¹¹

⁵ Sousloví „takřka výlučně“ zde používán proto, že mezi kontrolními orgány dle českého práva je zařazen i Ústřední a kontrolní ústav zemědělský. Ačkoliv v názvu této organizace je uveden „ústav“, nejde o ústav v soukromoprávním smyslu, ale o zvláštní právnickou osobu zřízenou zákonem.

⁶ Státní veterinární správa ČR, resp. její konkrétní místně příslušný správní úřad, je kontrolním orgánem pro výrobky (a chráněná označení) živočišného původu. Například pro výrobek – sýr s chráněným zeměpisným označením „Olomoucké tvarůžky“ je tímto orgánem Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj. Nebo dále pro výrobek – kapr s chráněným označením původu „Pohořelický kapr“ je tímto orgánem Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj (inspektorát Břeclav).

⁷ Státní zemědělská a potravinářská inspekce (resp. její příslušný inspektorát) je kontrolním orgánem pro výrobky (a chráněná označení) rostlinného původu – např. pro výrobek – cibuli s chráněným označením původu „Všestarská cibule“ je tímto orgánem Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Hradec Králové.

⁸ Tento Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy. Je organizační složkou státu a správním úřadem. Není tedy soukromoprávním ústavem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Postavení ÚKZÚZ je upraveno zákonem č. 147/2002 Sb.

⁹ ÚKZÚZ je kontrolním orgánem pro výrobky (a chráněná označení) chmele – např. také pro chmel s chráněným označením původu „Žatecký chmel“.

¹⁰ K tomu srov. ČERNÝ, M. *Používání ochranných známek a chráněných označení k ověření vlastností výrobků ve státech středoevropského prostoru – Česko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko. 2. doplněné a přepracované vydání*. Prostějov: Michal Černý, 2018. Dostupná on-line na adrese: www.michalcerny.net/MC-Mono18FV.pdf [cit. dne 20.12.2018].

¹¹ Okrajově tamtéž.

Protože pouze ojedinělé úpravy umožňují chránit označení zeměpisného původu¹² pro služby a ve skutečnosti jsou zapsána pouze jednotlivá označení pro služby,¹³ nabízí se logická otázka – zda-li by bylo možné využít stávající právní úpravy zvláštních typů známek (kolektivní, certifikační) jako substituty zeměpisných označení původu. Tato otázka je pracovní hypotézou tohoto textu, sekundárním cílem je pak rozdělení jednotlivých nástrojů na vhodnější a méně vhodné či nevhodné.

Text je přirozeně zaměřen na rozbor stávající právní úpravy kolektivních známek a certifikačních známek – ať již národních (zapsaných podle práva České republiky) nebo známek Evropské unie.

Tento text se kriticky zamýšlí nad novými „pravidly užívání“ těchto zvláštních typů ochranných známek, jak je upravují současně platné a účinné právní úpravy – tedy zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění zákona č. 286/2018 Sb., *Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách a rovněž Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 (vč. úprav Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 a Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/626).*

Volba vhodného typu ochranné známky (známka certifikační, známka kolektivní) je klíčová, protože stávající úpravy neobsahují výslovnou úpravu ohledně konverze a v literatuře je tento problém řešen jen ojediněle a to navíc s negativním závěrem.¹⁴ Volba národní známky

¹² V tomto textu se tímto pojmem souhrnně míní označení původu a/nebo zeměpisná označení.

¹³ Doložený příklad uvádím v ČERNÝ, M. *Garance kvality služeb – využití označení původu, zeměpisných označení, certifikačních známek nebo (kolektivních) záručních známek pro vyznačení služeb zvláštní či garantované kvality na Vnitřním trhu EU*. In: Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) *Právo, obchod, ekonomika VIII*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, s. 43 – 68.

¹⁴ Uváděn Horáčkem, R. In: HORÁČEK, R., BISKUPOVÁ, E., DE KORVER, Z. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 257.

a známky Evropské unie je rovněž neméně významná, protože konverze je možná pouze jednosměrně (ze známky Evropské unie na známku národní) a je v zásadě podmíněna splněním požadavků dle národního práva.

1. Úprava kolektivních známek a certifikačních známek ve známkové směrnici

1.1 Kolektivní známka v národním právu členského státu

Známková směrnice zavazuje členské státy k harmonizaci právní úpravy ochranných známek. Tato harmonizace povinně zahrnuje také úpravu kolektivní známky v souladu se směrnicí. Ve směrnici je materie kolektivních známek upravena v čl. 27 a 29-36. Transpoziční lhůta končí 14. ledna 2019 (s výjimkou čl. 45, pro který končí transpoziční lhůta 14. ledna 2023).

Známková směrnice vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, čl. 1, 7, 15, 19, 20 a 21 se použijí od 15. ledna 2019. Známková směrnice zrušila a nahradila Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, která upravovala harmonizaci materie ochranných známek dříve.

Směrnice 2008/95/ES v čl. 15 (pouze) *umožňovala* členským státům, aby upravily kolektivní, garanční nebo certifikační známky. Tedy úprava ani jednoho z těchto zvláštních *typů ochranných známek* nebyla povinná. Oproti tomu Známková směrnice vyžaduje po členských státech transpozici, přičemž *úprava kolektivních známek v národních právních úpravách je povinná* (srov. čl. 29 odst. 1 Známkové směrnice) zatímco úprava certifikačních či garančních známek je pro členské státy volitelná. Pokud se však členské státy rozhodnou upravit certifikační nebo garanční známky, musí vyhovět požadavkům směrnice.

Dle čl. 27 písm. b) Známkové směrnice je kolektivní ochrannou známkou „ochranná známka, která je jako taková popsána v přihlášce

a která je schopna rozlišit výrobky nebo služby členů sdružení, jež je vlastníkem ochranné známky, od výrobků a služeb jiných podniků.“ Podle Znamkové směrnice mohou o zápis kolektivní známky požádat pouze právnické osoby soukromého nebo veřejného práva, ač dikce českého znění směrnice není nejšťastnější. Shodně se k této otázce vyjadřuje Černý (Miroslav), když interpretuje znění směrnice „*mohou požádat sdružení výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, která podle příslušných předpisů mají právní osobnost a svéprávnost, jakož i právnické osoby veřejného práva.*“¹⁵

Pravidla pro užívání kolektivní ochranné známky jsou normována v ustanoveních čl. 30 Znamkové směrnice. Tato pravidla musí být předložena přihlašovatelem kolektivní známky, tedy Směrnice vyžaduje jejich doložení před zápisem známky.

Minimální obsah pravidel pak vyplývá z čl. 30 odst. 2 Znamkové směrnice „*alespoň osoby, které jsou oprávněny tuto známku užívat, podmínky pro členství ve sdružení, jakož i podmínky pro užívání ochranné známky, včetně sankcí. Pravidla pro užívání ochranné známky uvedené v čl. 29 odst. 3 musí umožnit každé osobě, jejíž výrobky nebo služby pocházejí z dotčené zeměpisné oblasti, aby se stala členem sdružení, které je vlastníkem ochranné známky, pokud daná osoba splňuje všechny ostatní podmínky podle daných pravidel*“.

1.2 Certifikační známka v národním právu členského státu

Podle čl. 28 Znamkové směrnice členský stát může, ale nemusí přijmout úpravu certifikační známky nebo garanční známky. Pokud členský stát přijme úpravu tohoto typu známky, musí zajistit, že přihlásit takovou známku může „*jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně institucí, orgánů a veřejnoprávních subjektů, může požádat o zápis garanční nebo certifikační ochranné známky, pokud nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování slu-*

¹⁵ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M.. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 479.

žeb, které jsou certifikovány“. Minimálně tedy musí členský stát zajistit nezávislost certifikace a nestranné soutěžení, které nemůže být ovlivňováno účastí certifikátora (vlastníka známky) v soutěži s výrobky či službami, pro které je certifikační známka zapsána.

Podle čl. 28 odst. 2 druhá věta Známkové směrnice však může členský stát také omezit možnost zápisu certifikační známky jen pro ty osoby, které jsou veřejnoprávně způsobilé pro certifikaci výrobků či služeb, pro které je známka přihlášena.

Členské státy mohou dle čl. 28 odst. 3 Známkové směrnice dále v případě úpravy certifikačních známek rozšířit okruh důvodů zrušení certifikační známky nebo její prohlášení za neplatnou nad rámec základních důvodů uvedených ve směrnici.

Konečně je v ustanovení čl. 28 odst. 4 Známkové směrnice možné rozšířit distinktivitu certifikačních známek i na údaje, které mohou *„tvořit i taková označení nebo údaje, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení zeměpisného původu výrobků nebo služeb“*. V případě, že členský stát takto rozšíří okruh k zápisu způsobilých prvků známky (či označení přihlášených jako známka), pak *„taková garanční nebo certifikační ochranná známka neopravňuje vlastníka, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodních vztazích taková označení nebo údaje, pokud jich tato třetí osoba užívá v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi a zvyklostmi v daném odvětví. Zejména nelze tuto známku uplatňovat vůči třetí osobě, která je oprávněna užívat zeměpisný název“*.

Nad rámec shora uvedeného pak již ustanovení čl. 28 odst. 5 Známkové směrnice již jen normuje, že požadavky na užívání známky (dle čl. 16 Známkové směrnice) jsou splněny řádným užíváním certifikační známky jakýmkoliv oprávněným uživatelem. Směrnice již dále nenormuje minimální obsah pravidel pro užívání certifikační známky (členského státu).

2. Kolektivní známky Evropské unie a certifikační známky Evropské unie

2.1 Kolektivní známky Evropské unie

Problematika kolektivních známek Evropské unie je upravena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 (dále také jen „EUTMR“), a to jako kolektivní ochranná známka Evropské unie (dále také jen „kolektivní EUTM“). Základní definice je obsažena v čl. 74 odst. 1 EUTMR, které zní: „Kolektivní ochranná známka Evropské unie (dále jen 'kolektivní ochranná známka EU') je ochranná známka EU, která je takto označena již při podání přihlášky a která je schopna rozlišit výrobky nebo služby členů sdružení, které je vlastníkem známky, a výrobky nebo služby jiných podniků. O zápis kolektivní ochranné známky EU mohou požádat sdružení výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, která podle právních předpisů, jimiž se řídí, mají způsobilost mít práva a povinnosti všeho druhu, uzavírat smlouvy nebo činit jiné právní úkony a způsobilost procesní, jakož i právnícké osoby veřejného práva.“

Pravidla užívání kolektivní ochranné známky EU normuje ustanovení čl. 75 EUTMR, přihlašovatel je přikládá do 2 měsíců ode dne podání přihlášky kolektivní známky. Podle tohoto ustanovení: „Pravidla pro užívání ochranné známky uvedené v čl. 74 odst. 2 musí umožnit každé osobě, jejíž výrobky nebo služby pocházejí z dotčené zeměpisné oblasti, aby se stala členem sdružení, které je vlastníkem ochranné známky.“ Podrobný obsah pravidel je pak (na základě zmocnění dle čl. 75 odst. 3 EUTMR) normován v čl. 16 (Obsah pravidel pro užívání kolektivních ochranných známek EU) *Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/626*, a to takto:

- A. jméno přihlašovatele;
- B. účel sdružení nebo účel, za jakým byla veřejnoprávní právnícká osoba vytvořena;
- C. orgány oprávněné zastupovat sdružení nebo veřejnoprávní právníckou osobu;
- D. v případě sdružení podmínky členství;

- E. ztvárnění kolektivní ochranné známky EU;
- F. osoby oprávněné užívat kolektivní ochrannou známku EU;
- G. případně podmínky užívání kolektivní ochranné známky EU, včetně sankcí;
- H. výrobky nebo služby, na které se kolektivní ochranná známka EU vztahuje, včetně jakéhokoli případného omezení zavedeného v důsledku použití čl. 7 odst. 1 písm. j), k) nebo l) nařízení (EU) 2017/1001;
- I. případné povolení uvedené v čl. 75 odst. 2 druhé větě nařízení (EU) 2017/1001.

Pro úplnost je třeba dodat, že užívání oprávněným uživatelem kolektivní známky normuje čl. 78 a čl. 79 EUTMR pak normuje změnu pravidel pro užívání kolektivní známky. Následně navazuje úprava aktivní legitimace k podání žaloby pro porušení práv (čl. 80 EUTMR), dalších důvodu zrušení kolektivní EUTM (čl. 81 EUTMR) a dalšího důvodu neplatnosti kolektivní EUTM (čl. 82 EUTMR).

Z těchto ustanovení se tématu tohoto textu týká pouze čl. 79 – změna pravidel pro užívání kolektivní EUTM (čl. 79 EUTMR). Toto ustanovení nestanoví ničeho ohledně samotné změny pravidel, normuje pouze některé požadavky a také následky změn. Předně se vyžaduje, aby vlastník kolektivní EUTM předložil úřadu (EUIPO) každou změnu pravidel pro užívání kolektivní EUTM. Změna pravidel nabývá účinku až zápisem do rejstříku. EUIPO podrobí předložená měněná znění pravidel přezkumu v rozsahu čl. 75 a 76 EUTMR. EUIPO změnu pravidel nezapíše, pokud by:

- pravidla ve změněném znění nesplňovala podmínky – náležitosti stanovené v čl. 75 EUTMR a také v čl. 16 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/626), nebo
- pravidla ve změněném znění by obsahovala důvod pro zamítnutí přihlášky podle čl. 76 EUTMR.

Třetí osoby mohou podávat proti změněnému znění pravidel připomínky dle čl. 79 odst. 3 ve spojení s čl. 77 EUTMR.

2.2 Certifikační známky Evropské unie

Problematika certifikačních známek Evropské unie je upravena v *Nářízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001*, a to jako certifikační ochranná známka Evropské unie (dále také jen „certifikační EUTM“) v ustanoveních čl. 83 – 93 EUTMR. Základní definice je obsažena v čl. 83 odst. 1 EUTMR, které zní: „*Certifikační ochrannou známkou EU je ochranná známka EU, která je jako taková popsána v přihlášce a která je schopna rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval, pokud jde o materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti s výjimkou zeměpisného označení, a výrobky nebo služby, které takto certifikovány nejsou.*“

Způsobilým přihlašovatelem či vlastníkem certifikační známky je dle čl. 83 odst. 2 EUTMR „*jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně institucí, orgánů a veřejnoprávních subjektů, může požádat o zápis certifikační ochranné známky EU, pokud nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány*“. EUTMR ovšem nenormuje veřejnoprávní požadavky nebo podmínky (ve vazbě na veřejnoprávní oprávnění dle práva členského státu nebo třetí země).

Klíčové pro budoucí certifikaci výrobků a služeb třetích osob jsou *Pravidla pro užívání certifikační známky*, která přihlašovatel musí přiložit do 2 měsíců od podání přihlášky certifikační EUTM. Obligatorním obsahem těchto pravidel je uvedení osob, které budou (po úspěšné certifikaci) oprávněny certifikační EUTM užívat, vlastnosti, které mají být známkou certifikovány, a způsoby, jimiž má certifikační orgán tyto vlastnosti testovat a dohlížet na užívání známky. V pravidlech se povinně uvádějí také sankce.

Na základě zmocnění dle čl. 84 odst. 3 EUTMR upravila Komise podrobněji problematiku *pravidel pro užívání certifikační EUTM* v čl. 17 *Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/626*. Toto ustanovení vyžaduje následující obsah pravidel:

A. jméno přihlašovatele;

- B. prohlášení, že přihlašovatel splňuje požadavky stanovené v čl. 83 odst. 2 EUTMR;
- C. ztvárnění certifikační ochranné známky EU;
- D. výrobky nebo služby, na které se certifikační ochranná známka EU vztahuje;
- E. vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou EU certifikovány, například materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalita nebo přesnost;
- F. podmínky užívání certifikační ochranné známky EU, včetně sankcí;
- G. osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku EU;
- H. způsoby, jimiž má certifikační orgán tyto vlastnosti testovat a dohlížet na užívání certifikační ochranné známky EU.

Uvedení oprávněných uživatelů v pravidlech je možné pouze obecně, protože v době podání přihlášky ještě nemůže být žádná osoba certifikována, a proto nelze vyžadovat uvedení konkrétních identifikačních údajů oprávněného uživatele nebo uživatelů certifikační EUTM.

Ustanovení čl. 88 EUTMR upravuje podmínky účinků změny pravidel pro užívání certifikační EUTM. Vlastník certifikační EUTM je povinen předložit EUIPO veškeré změny těchto pravidel, EUIPO je pak podrobí přezkumu – zda-li vyhovují požadavkům na obsah dle čl. 84 a zda-li neobsahují důvod pro zamítnutí dle čl. 85 EUTMR. Pokud EUIPO neshledá závadnost, změnu pravidel zapíše do rejstříku. Účinky pak změna pravidel nabývá právě až zápisem do rejstříku. Na margo je vhodné poznamenat, že třetím osobám svědčí právo podat písemné připomínky dle čl. 86 také v souvislosti se změnou pravidel pro užívání certifikační EUTM dle čl. 88 odst. 3 EUTMR.

V ostatním EUTMR normuje v čl. 85 zamítnutí přihlášky certifikační EUTM, v čl. 87 užívání certifikační EUTM, v čl. 90 aktivní legimitaci pro žalobu proti rušiteli, v čl. 91 další důvody zrušení certifikační EUTM, v čl. 92 další důvody neplatnosti certifikační EUTM. Analýza těchto ustanovení je však nad rámec tématu tohoto příspěvku.

V ostatním jsou pak v EUTMR normovány jen otázky převodu. Bohužel české jazykové znění tento pojem používá ve dvou zcela rozdílných významech: (1) pro *převod vlastnictví* certifikační EUTM, (2)

rovněž pro převod certifikační EUTM na národní certifikační známku – zde by bylo lépe použít slova „*přeměna*“.

Ohledně převodu vlastnictví certifikační EUTM platí pouze pravidlo čl. 89 EUTMR, podle kterého je třeba, aby nabyvatel splňoval podmínky dle čl. 83 EUTMR. Nabyvatelem tak nemůže být osoba, která se účastní hospodářské soutěže nabídkou výrobků nebo služeb, pro které je certifikační EUTM zapsána. Tím EUTMR zajišťuje nestranost certifikace a rovnost soutěžitelů v hospodářské soutěži (ve smyslu stejných šancí).

Ohledně přeměny certifikační EUTM na národní certifikační známku pak ustanovení čl. 93 EUTMR normuje pravidlo, podle kterého je taková přeměna podmíněna tím, že národní právo členského státu certifikační známku jako zvláštní typ upravuje ve smyslu čl. 28 *Známkové směrnice*.

3. Česká národní úprava kolektivních známek a certifikačních známek od 1. ledna 2019

3.1 Kolektivní známky v české národní známkové úpravě od 1. ledna 2019

Kolektivní ochranné známky mají v národní právní úpravě známkového práva ČR již pevné místo, prvně byl tento zvláštní typ známky upraven již v zákoně č. 174/1988 Sb. Oproti tomu certifikační známky nebyly dosud na národní úrovni až do 31. prosince 2018 upraveny, změnu přinesl až zákon č. 286/2018 Sb., který s účinností od 1. ledna 2019 novelizoval zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a m. j. do tohoto předpisu vtělil ustanovení normující certifikační známky.

Zákon č. 441/2003 Sb. ve znění zákona č. 286/2018 Sb. (dále také jen „ZOZ“) normuje kolektivní ochrannou známku v ustanoveních §§ 35 – 40 ZOZ. Definice kolektivní známky zůstala v zásadě stejná, faktické změny spočívají v tom, že definice kolektivní známky se odkazuje na základní definici ochranné známky. Proto platí, že „co je způsobilé být ochrannou známkou“, je také způsobilé být kolektivní

známkou. Jako kolektivní musí být známka označena již v přihlášce a ohledně distinkivity ustanovení § 35 odst. 1 ZOZ obsahuje mírnější požadavek – taková známka musí být způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby od výrobků či služeb jiných osob.

Způsobilým přihlašovatelem a vlastníkem kolektivní známky je pak výhradně právnická osoba, ať již soukromého práva (spolek výrobců, producentů, poskytovatelů služeb atd.) nebo i veřejného práva.

K přihlášce, která musí obsahovat i údaje o totožnosti členů nebo společníků přihlašovatele oprávněných kolektivní známku užívat. Ačkoliv ZOZ nestanoví podrobnosti ohledně totožnosti, z opatrnosti se lze přiklonit k obecné úpravě určení totožnosti osoby podle ustanovení § 3019 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále také jen „OZ“).

3.2 Pravidla užívání (národní) kolektivní známky vtělená i nadále do Smlouvy o užívání (kolektivní známky)

K přihlášce se i nadále přikládá povinně *smlouva o užívání*, která napříště musí upravit kumulativně:

- uvedení osob oprávněných kolektivní známku užívat,
- podmínky členství v právnické osobě,
- podmínky užívání kolektivní známky včetně sankcí za porušení pravidel.

ZOZ nevyžaduje výslovně, aby byla smlouva o užívání uzavřena v písemné formě, nicméně vyžaduje její *přiložení k přihlášce*. V praxi tak bude přicházet v úvahu buď písemná forma (případně její autorizovaná konverze do formy datové) nebo případně by mohla přicházet v úvahu i tzv. textová – tedy reprodukovatelný obsah, ovšem bez požadavku na podpisy účastníků. I toto může být zdrojem budoucích nejistot a nejasností.

Pro úplnost je třeba doplnit, že není-li v ustanoveních §§ 35 – 40 ZOZ stanoveno jinak, použijí se na kolektivní známky také ustanovení hlav 1 až VIII, X a XI ZOZ obdobně (dle § 25 odst. 3 ZOZ). Není obsažena výluka pro ustanovení § 18a ZOZ, což může vést k legitimní

otázce ohledně spoluvlastnictví kolektivní známky. Mám za to, že spoluvlastnictví kolektivní známky by mělo být vyloučeno již z podstaty kolektivní známky, např. proto, že se neslučuje jedna smlouva o užívání mezi členy jedné právnické osoby na straně jedné a dohoda spoluvlastníků na straně druhé. Legitimní otázkou pak zůstávají rozdíly mezi kolektivní známkou a individuální známkou ve spoluvlastnictví více osob.

Ve vztahu k nové úpravě kolektivní známky lze také uvést, že ustanovení § 37 ZOZ normuje rovněž modifikovaná pravidla pro průzkum přihlášky kolektivní známky (§ 27 odst. 1 ZOZ), další důvody pro zamítnutí přihlášky kolektivní známky (§ 37 odst. 2 ZOZ), další připomínkové důvody (§ 37 odst. 3 ZOZ). V případě, že by přihláška kolektivní známky měla být zamítnuta pro některý z dalších důvodů (§ 37 odst. 1 ZOZ), úřad ji přesto nezamítne, pokud přihlašovatel vyhoví *změnou smlouvy o užívání* požadavkům zákona dle § 37 odst. 4 ZOZ. Přirozeně, pokud přihláška včetně příloh (ať již původní, nebo modifikovaná) splňuje požadavky zákona, úřad kolektivní známku zapíše (§ 37 odst. 5 ZOZ).

Práva vlastníka kolektivní známky pak normuje § 38 ZOZ. Členové či společníci vlastníka, kteří jsou zapsaní v rejstříku (ochranných známek) mají výlučné právo označovat své výrobky nebo služby kolektivní známkou. Tato práva jim plynou v rozsahu smlouvy o užívání.

Nároky na náhrady škody z neoprávněného užívání kolektivní známky může uplatňovat jménem společníků či členů rovněž vlastník kolektivní známky. Člen či společník vlastníka kolektivní známky pak může vstoupit do řízení o porušení práv z kolektivní známky, aby uplatnil náhradu škody, která mu vznikla (viz § 38 odst. 4 a 5).

V dalším pak upravují návazná ustanovení zákaz licencování kolektivní známky (§ 39 ZOZ) a další důvody zrušení kolektivní známky (§ 40 odst. 1 ZOZ) a rovněž modifikace pravidel pro prohlášení kolektivní známky za neplatnou oproti obecným pravidlům (§ 40 odst. 2 ZOZ).

Jak již bylo shora uvedeno, smlouva o užívání se povinně přikládá již k přihlášce kolektivní známky. Základní náležitosti této smlouvy jsou upraveny v § 36 odst. 2 ZOZ v rámci právní úpravy přihlášky ko-

lektivní známky a byly již uvedeny shora. V dalším pak ZOZ normuje již jen některé následky změn smlouvy o užívání, ačkoliv je příslušné ustanovení poněkud nepřesně nazváno „změna smlouvy o užívání“ (§ 38a ZOZ) nebo je pravidlo upraveno v rámci ustanovení o průzkumu (viz již shora uvedené ustanovení § 37 odst. 4 ZOZ).

Ve vztahu k § 38a ZOZ – „změna smlouvy o užívání“, lze poznamenat, že celý § 38a ZOZ se věnuje následkům změny, nikoliv však již změně smlouvy samotné. Samotná změna smlouvy o užívání je normována obecnými pravidly pro právní jednání a pro smluvní právo, jak jsou upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanském zákoníku. Obecně se tedy z hlediska materiálního vyžaduje oferta a její řádná akceptace. V případě, že je smlouva více než dvoustranná, akceptovat musí všichni účastníci. V zásadě jde tedy o jednomyslnost, resp. o pomyslné „právo veta“ každého jednotlivého účastníka smluvního vztahu ve vztahu ke změně.

Obtížně řešitelnou až neřešitelnou se uzavření „smlouvy o užívání“ stává v okamžiku přihlašovatele – právnické osoby veřejného práva, např. jednotky územní samosprávy. Taková právnická osoba má personální substrát určený příslušným zákonem (zákonem o obcích, zákonem o krajích), nicméně v praxi je vyloučeno, aby všichni občané uzavřeli takto smlouvu o užívání. Nadto jsou rozhodovací pravidla pro orgány těchto jednotek (obcí, krajů) upravena ve zvláštních předpisech – v zásadě na principu oddělení kompetencí jednotlivých orgánů a uplatnění většinového prvku (rozhodnutí přijímaná v hlasování).

Lpění na smlouvě o užívání by v případě takových přihlašovatelů vedlo k nemožnosti úspěšného zápisu kolektivní známky, což by bylo zřejmě neodůvodněné (a patrně také vedlo k závěru o nesprávné transpozici pravidel obsažených ve směrnici). Čl. 30 *Známkové směrnice* (EU) 2015/2436 totiž vyžaduje předložení *Pravidel pro užívání (kolektivní známky) úřadu*. Obsah pravidel je pak normován v čl. 30 odst. 2 a členské státy musí zajistit, aby se každá osoba, jejíž výrobky nebo služby pocházejí z dotčené zeměpisné oblasti a současně splňuje všechny další podmínky podle Pravidel, mohla stát členem právnické osoby (soukromého práva), která je vlastníkem známky.

3.3 Certifikační známky v české národní známkové úpravě

3.3.1 Definice národní certifikační známky

Úprava certifikační ochranné známky nebyla v původním návrhu zákona č. 286/2018 Sb. obsažena a byla doplněna až v rámci legislativního procesu pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.¹⁶

Definice národní certifikační známky je obsažena v ustanovení § 40a odst. 1 ZOZ: „*certifikační ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou*“ a neliší se věcně od definice certifikační EUTM.

3.4 Zvláštnosti přihlášky (národní) certifikační známky a způsobilý přihlašovatel (a vlastník) certifikační známky

Certifikační ochranná známka musí být jako tento zvláštní typ známky označena již v přihlášce.

Přihlašovatelem může být pouze ten, kdo splňuje kumulativně dvě podmínky. První z nich spočívá v tom, že přihlašovatel (jako osoba) nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, pro které certifikační známka má být zapsána (nebo je zapsána). Tato podmínka odpovídá minimálnímu požadavku, který je uveden ve Známkové směrnici a je obdobná úpravě v EUTMR. Druhá podmínka pak spočívá v tom, že česká právní úprava také využívá možnosti vázat vlastnictví certifikační známky na veřejnoprávní oprávnění k certifikační činnosti. Pouze osoba, která splňuje obě tyto

¹⁶ JIRSA, J. *Příválová vlna ve světě ochranných známek - nástup certifikačních známek*. In: DOBŘIČHOVSKÝ, T. et al. *Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových*. Praha: Univerzita Karlova, 2017, s. 78 – 86.

podmínky, je způsobilým přihlašovatelem. Veřejnoprávní oprávnění je pak za dobu existence certifikační známky podmínkou jejího udržení.

V řízení o zápis certifikační známky úřad podrobí přihlášku formálnímu a věcnému průzkumu, přitom přihlíží k samotné definici certifikační známky. Velmi významná jsou také pravidla jejího užívání (k nim samostatně dále).

Důvody zamítnutí přihlášky certifikační známky jsou rozšířené – kromě obecných důvodů dle § 4 ZOZ jsou pro certifikační známky stanoveny také další důvody, které spočívají v následujícím:

- A. přihláška certifikační známky nespĺňuje podmínky stanovené v § 40a ZOZ – formálně vadná přihláška, nestanovení pravidel pro užívání nebo nesoulad pravidel pro užívání s požadavky zákona, nezpůsobilý přihlašovatel – (1) z důvodu účasti na hospodářské soutěži s výrobky či službami nebo (2) z důvodu absence veřejnoprávního oprávnění k certifikaci výrobků a/nebo služeb, pro které je certifikační známka přihlášena;
- B. přihláška certifikační známky nespĺňuje podmínky stanovené v § 40b odst. 2 ZOZ;
- C. pravidla pro užívání certifikační ochranné známky odporují veřejnému pořádku nebo dobrým mravům;
- D. existuje nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam certifikační ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než certifikační ochrannou známku.

Po formálním a věcném průzkumu se přihláška certifikační známky uveřejní ve Věstníku. Oprávněné osoby mají právo podat námítky z námítkových důvodů. Veřejnost má právo podat připomínky týkající se přihlášky certifikační známky (§ 24b odst. 5 ZOZ).

Pokud přihláška certifikační známky splňuje podmínky pro zápis do rejstříku, Úřad ji do rejstříku zapíše. Přihlašovatel se stává vlastníkem certifikační známky. Úřad také v rejstříku zveřejní pravidla pro užívání certifikační známky.

3.5 Pravidla pro užívání (národní) certifikační známky

Česká právní úprava (§ 40b odst. 1 ZOZ) vyžaduje, aby již k přihlášce (národní) certifikační známky byla přiložena *Pravidla pro užívání*. Povinný obsah je normován v příloze č. 2 ZOZ, podle kterého Pravidla pro užívání certifikační (národní) ochranné známky povinně musí obsahovat:

- A. údaje o totožnosti přihlašovatele,
- B. prohlášení, že přihlašovatel splňuje požadavky stanovené v § 40a odst. 2,
- C. znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření certifikační ochranné známky,
- D. výrobky nebo služby, na které se certifikační ochranná známka vztahuje,
- E. vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou certifikovány, například materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalita nebo přesnost,
- F. podmínky užívání certifikační ochranné známky, včetně sankcí,
- G. osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku a
- H. způsoby testování vlastností výrobků nebo služeb a dohlížení na užívání certifikační ochranné známky.

Lze konstatovat, že rovněž povinný obsah pravidel je převzetím českého jazykového znění obsahu příslušného ustanovení evropsko-unijních předpisů, které jsou uvedeny výše.

Ustanovení § 40c ZOZ normuje povinnosti související se změnou pravidel pro užívání certifikační známky. Zákon nenormuje způsob, jakým má být změna provedena v rámci vlastníka (nebo přihlašovatele). To závisí na povaze osoby (fyzická nebo právnická), v případě vlastníka právnické osoby pak také na zvláštním právním předpisu, kterým se tato osoba řídí, a dále rovněž na obsahu zakladatelského právního jednání soukromoprávní osoby (jde-li o osobu soukromého práva). Konkrétně jde o postupy upravující v právnické osobě přijetí pravidel pro užívání certifikační známky – je-li např. přijetí takových pravidel v kompetenci nejvyššího orgánu (usnesení valné hromady) nebo statutárního orgánu, případně vyžaduje-li zákon nutný souhlas

dalšího orgánu téže právnické osoby k právnímu jednání právnické osoby (např. souhlas valné hromady s uzavřením smlouvy, kterou uzavírá právnická osoba zastoupena svým statutárním orgánem).

Shora uvedené ustanovení § 40c ZOZ normuje již jen podmínky, při jejichž splnění nabývá změna účinky. Vlastník známky je povinen předložit úřadu veškeré změny pravidel, úřad je pak přezkoumá s ohledem na zákonný požadavek jejich obsahu. Pokud změněná pravidla vyhovují požadavkům ZOZ (zejm. Příloha 2, § 40b odst. 1,3 ZOZ), úřad nové znění pravidel zapíše do rejstříku a takovým zápisem pak změna pravidel nabývá účinků.

Zvlášť je řešen případ, kdy přihlašovatel přiloží k přihlášce pravidla odporující požadavkům zákona. Dle ustanovení § 40b odst. 4 ZOZ úřad přihlašovatele upozorní a poskytne mu lhůtu. Pokud přihlašovatel změnou vyhoví požadavkům zákona, pak dle § 40b odst. 4 ZOZ úřad přihlášku nezamítne.

3.6 *Varia a dílčí závěr*

Česká právní úprava v ustanovení § 40d ZOZ normuje další důvody zrušení certifikační známky (§ 40d odst. 1 ZOZ) a její prohlášení za neplatnou (§ 40d odst. 2 ZOZ) nad rámec obecných důvodů. Tyto další důvody v podstatě odpovídají evropsko-unijní úpravě.

Česká právní úprava (národní) certifikační známky se od úpravy certifikační EUTM kromě území ochrany, procedury atd. odlišuje materiálně ve dvou aspektech. Prvním z nich je omezení, které spočívá ve vazbě na veřejnoprávní oprávnění k provádění certifikační činnosti. Ačkoliv ZOZ takové oprávnění vyžaduje, sám jej nijak neupravuje a právní úpravu ponechává na jiných právních předpisech. Je otázkou, zda-li tyto předpisy opravdu obsahují všeobecnou úpravu certifikace pro veškeré výrobky a služby, pro které může být obecně známka zapsána (Niceské třídění v aktuálním znění). Je nejasné, jak by úřad měl správně postupovat v případě, že tato certifikační činnost není v rámci českého práva vůbec upravena (pro konkrétní výrobek nebo službu).

Druhou odchylkou – méně významnou, – je pak požadavek na přiložení pravidel pro užívání (národní) certifikační známky již k přihlášce samotné. V případě EUTMR postačí přiložit pravidla do 2 měsíců od podání přihlášky. Požadavek národního zákonodárce povede k tomu, že přihlašovatel bude muset věnovat větší pozornost přípravě přihlášky certifikační známky (včetně pravidel) před jejím podáním.

V zákoně také není zvlášť řešena otázka dobrovolné změny pravidel. Pokud ZOZ umožňuje přihlašovatelům změnit obsah pravidel v průběhu řízení z důvodu nesouladu jejich obsahu s požadavky zákona, nemělo by být faktický důvod pro odpírání provedení úpravy v průběhu řízení, zejména je-li oprávněn v pravidlech pro užívání činit změny po zápisu certifikační známky do rejstříku. Na druhou stranu však pravidla musí být přiložena již společně s přihláškou a úřad posuzuje jejich obsah v rámci přezkumu. Ani to by však neměl být důvod pro odepření práva na změnu. Přirozeně by po každé změně musel úřad posoudit aktuální obsah pravidel z hlediska souladu jejich obsahu se zákonem, a proto lze doporučit postupovat s maximální opatrností, neboť opakované posuzování obsahu pravidel by přinejmenším vedlo k prodloužení zápisného řízení.

4. Způsobilý přihlašovatel

4.1 Způsobilý přihlašovatel/vlastník kolektivní známky obecně

Pokud jde o osoby soukromého práva, které jsou způsobilé být přihlašovatelem či vlastníkem kolektivní známky, *EUTMR* i *Známková směrnice* obsahují shodnou definici, kterou také přebírá národní zákonodárce do národního předpisu. Klíčové je, že přihlašovatel /vlastník kolektivní známky (EUTM) musí být nadán právní osobností. Ačkoliv *EUTMR* hovoří v českém jazykovém znění o „sdruženích“, současně podmínku právní osobnosti stanoví v poslední větě čl. 74 odst. 1 *EUTMR*.

EUTMR přitom neupravuje žádnou zvláštní právní formu právnické osoby, to ponechává na pramenech práva členských států (ať již mají národní původ nebo evropsko-unijní původ) nebo třetích zemí.

Stejně tak je způsobilým přihlašovatelem/vlastníkem kolektivní EUTM i právnická osoba veřejného práva, rovněž vymezená právem členského státu nebo třetí země. Také tato právnická osoba je přirozeně nadána právní osobností (nejčastěji poskytnutou právním řádem, podle kterého vznikla/byla inkorporována).

4.2 Soukromoprávní korporace dle národního práva jako způsobilý přihlašovatel/vlastník kolektivní známky – civilní a obchodní korporace

Ve shodě s Černým (Miroslavem) lze konstatovat, že způsobilým soukromoprávním přihlašovatelem/vlastníkem kolektivní ochranné známky je např. spolek.^{17 18} I když autor uvádí tento závěr ve vztahu k národní kolektivní známce dle české právní úpravy, závěr je shodný i pro kolektivní EUTM s ohledem na shodnou dikci *EUTMR* a *Známkové směrnice*.

Kromě spolku ovšem ze široké a obsahově pestré skupiny korporací soukromého práva přichází v úvahu i další právnické osoby, zejména pak všechny právní formy *obchodních korporací*, neboť i tyto právní formy jsou sdruženími osob.

Pojmově jde z hlediska českého práva o veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, družstvo, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropskou společnost a evropskou družstevní společnost (evropské družstvo).

Určité otázky vyvolávají *jednočlenné obchodní korporace*, jmenovitě tedy jednočlenná společnost s ručením omezeným, akciová společnost jednoho akcionáře nebo jednočlenná evropská společnost. I tyto

¹⁷ Černý, M. In: KOUKAL, P./ CHARVÁT, R./HEJDOVÁ, S./ČERNÝ, M. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha : Wolters Kluwer, 2017. S.478 a násl.

¹⁸ Černý (Miroslav) komentoval ještě dřívější dikci národního zákona, ovšem eurokonformně a ve vztahu k národní právní úpravě korporačního práva ČR. Proto dospěl k závěru o spolku. Tento závěr se plně uplatní i dle aktuální právní úpravy, ať již národní nebo evropsko-unijní.

zvláštní případy (jednočlenných) právnických osob jsou dle českého práva považovány za korporace, ač po dobu ovládnutí jediným společníkem nesplňují podmínku sdružení dvou či více osob. Lze dovodit, že společnost jediného společníka či akcionáře by nemohla být způsobilým přihlašovatelem, dočasné spojení všech podílů či akcií do vlastnictví jedné osoby po zápisu známky by ovšem ovládnutí jediným společníkem již nemělo být na překážku. *EUTMR* obsahuje totiž několik zvláštních důvodů zrušení kolektivní *EUTMR*, mezi nimiž je obsažen i (návrhový) důvod spočívající v tom, že způsob užívání kolektivní známky vlastníkem měl za následek, že se (kolektivní) *EUTMR* stala způsobilou klamat veřejnost způsobem uvedeným v čl. 76 odst. 2 *EUTMR*, tedy „pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud je schopna vyvolat dojem, že je něčím jiným, než kolektivní ochrannou známkou.“ Důležité by byly okolnosti každého jednotlivého případu, zejm. co se týká trvání stavu a dojmu na zákaznickou veřejnost.

Pro vyčerpání dílčí otázky je nutno se krátce zmínit i o dalších právních formách civilních korporací, jak je upravuje české soukromé právo. U většiny zbývajících právních forem je vlastnictví kolektivní známky vyloučeno omezením účelu a zákazu jiných aktivit – např. u společenství vlastníků,¹⁹ nebo honebních společenstev.²⁰ Rovněž pojmově je vyloučeno u politických stran a hnutí, u nichž zákon omezuje účel sdružení. Diskutabilní může být otázka církví a náboženských společností, opět s poukazem na účel. Podobně také u svazů církví.

Přípustné by mohlo být vlastnictví kolektivní ochranné známky odborovou organizací (nebo jejich svazem) resp. organizace zaměstnavatelů nebo svazem takových právnických osob, byť také u těchto právních forem právnických osob je základní účel odlišný od hospodářské činnosti.

Patrně by také bylo vyloučeno vlastnictví kolektivní známky ústa-

¹⁹ K účelu společenství vlastníků a zákazu některých právních jednání srov. např. § 1190 a 1194 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

²⁰ K účelu honebního společenstva a zákazu některých právních jednání srov. např. § 19 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

vem, neboť právnická osoba této právní formy nemá žádný osobní substrát (členstvo). Obdobný závěr platí také pro právnické osoby nadačního typu (nadace, nadační fondy).

4.3 Veřejnoprávní právnická osoba dle národního práva jako způsobilý přihlašovatel/vlastník kolektivní známky

Vymezení právnických osob veřejného práva je rovněž ponecháno na právu státu, kterým se právnická osoba řídí. V případě České republiky tak půjde o stát, *územní samosprávné složky* (tedy územní samosprávy, územní korporace) – obce, kraje a patrně dále také o všechny další právnické osoby, které jsou současně zřízeny zákonem jako právnické osoby (odlišné od státu), tedy např. veřejné vysoké školy, (profesní) komory zřízené zákonem, zejm. pokud mají povahu *profesní samosprávy* (např. Česká advokátní komora, Komora daňových poradců České republiky, Komora patentových zástupců, Notářská komora České republiky atd.).

Postavení jednotek územní samosprávy (obce, kraje) se budou připodobňovat také dobrovolné svazky obcí (ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb.). Složitější je pak otázka právnické osoby korporálního typu, jejímž členem by byl kraj (jako právnická osoba a jednotka územní samosprávy současně). Zákon č. 129/2000 Sb., Krajské zřízení, totiž v ustanovení § 24 odst. 1 dovoluje kraji spolupracovat s ostatními kraji i obcemi, ovšem v ustanovení § 24 odst. 2 pak zapovídá na takovou spolupráci užití ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. o spolku či společnosti. Členství kraje ve svazku obcí je zapovězeno ustanovením § 26 téhož zákona. S jinými právnickými osobami nebo s osobami fyzickými ovšem kraj může podle § 27 téhož zákona být kraj členem spolku nebo spolupracovat ve společnosti /bez právní osobnosti/ podle Občanského zákoníku.

4.4 Způsobilý přihlašovatel (národní) certifikační známky

Jak je již shora uvedeno, v definici certifikační známky ani v obsahu pravidel pro její užívání nejsou mezi evropskou úpravou (EUTM) a národní úpravou rozdíly. Pokud jde o přihlášku, pak rozdíl mezi národní úpravou a evropsko-unijní úpravou spočívá v tom, že pravidla musí být přiložena již společně s přihláškou.

Nejistoty pak vyvolává způsob splnění podmínky veřejnoprávního oprávnění k certifikaci, neboť ZOZ toto oprávnění pro způsobilost přihlašovatele vyžaduje, avšak problematiku certifikace sám vůbec normuje.

S ohledem na kategorizaci výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (Niceské třídění) a jeho odlišnost od jiných veřejnoprávních třídění, která jsou používána např. pro účely označení původu a zeměpisných označení, v potravinářském právu, v právu regulujícím léky, léčiva a kosmetiku nebo všeobecně v celním právu, je situace značně nepřehledná a problematika bude upravena ve více různých předpisech. Kromě toho je také reálné, že pro některé dílčí kategorie výrobků a/nebo služeb vůbec upravena není. Je pak otázkou, k jakému výkladu se úřad přikloní.

5. Ďábel se skrývá v detailu aneb jak na pravidla o užívání kolektivní či certifikační ochranné známky?

5.1 Smlouva o užívání – národní pojetí pravidel užívání kolektivní známky a národní smluvní právo

Ačkoliv by shora uvedené mohlo vést dojmu, že úprava kolektivní ochranné známky, zejm. pak pravidel jejího užívání je až na některé drobnosti v podstatě stejná, ve skutečnosti tomu tak není. Důvodem je lpění národního zákonodárce na formální stránce, kterou lze spatřovat v tom, že národní zákonodárce výslovně požaduje, aby byla pravidla užívání *vtělena do smlouvy o užívání (národní) kolektivní ochranné známky*. V EUTMR se hovoří pouze o pravidlech a otázka jejich přijetí

se nechává na právnícké osobě samotné, přirozeně podle práva členského státu nebo třetí země, kterým se právnícká osoba řídí.

Národní zákonodárce se snaží o spojení jen obtížně spojitelného. Požadavkem na zakotvení pravidel pro užívání (národní) kolektivní známky ve smlouvě o užívání totiž požaduje absolutní souhlas všech členů právnícké osoby soukromého práva (příhlašovatele/vlastníka). ZOZ neobsahuje žádné zvláštní ustanovení o změně smlouvy, ale naopak v ustanovení § 38a ZOZ (po novele) je normován následný postup. Že nejde o nezamýšlený důsledek je patrné z ustanovení § 36 odst. 1 ZOZ (ve znění po novele), neboť povinnou součástí přihlášky kolektivní známky jsou i údaje o totožnosti členů nebo společníků přihlašovatele kteří mohou kolektivní ochrannou známku užívat (a obsah smlouvy o užívání národní kolektivní známky je normován v ustanovení § 36 odst. 2 ZOZ – znění po novele).

Obecně je smlouva normována v několika ustanoveních OZ, a to např. § 1724 a násl. Uzavření smlouvy jako výsledek nabídky a její akceptace je normován v ustanoveních § 1731 – 1745 OZ, zvláštní způsoby uzavření smlouvy (např. veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, veřejná nabídka a dražba jsou pak normovány v ustanoveních § 1170 – 1784 OZ). Klíčovým ustanovením pro změnu obsahu závazků stran (tedy i případné smlouvy o užívání národní kolektivní známky) je pak ustanovení § 1901 OZ – „*stranám je na vůli ujednat si změnu svých práv a povinností*“. Přitom smluvní strany postupují opět podle běžných pravidel – tedy návrhu a jeho akceptace. Takto se postupuje jak u smluv dvoustranných, tak i u smluv vícestranných. Není-li jiné právní úpravy, pak v podstatě každá ze smluvních stran má právo veta, neboť bez jejího souhlasu nedojde ke změně obsahu závazků – tedy platí dosavadní znění ujednané smlouvy.

5.2 Rozhodování v právníckých osobách korporálního typu v orgánech právnícké osoby

Zákonodárce se snaží v rámci právníckých osob korporálního typu překlenout potenciální problémy, které by mohly vyplynout ze

shora uvedeného požadavku na stoprocentní souhlas, různými způsoby. Jde zejm. o různé kategorie úprav vzájemných práv a povinností (aneb nemusí být vše obsaženo v zakladatelském právním jednání) pro různé skupiny rozhodnutí v rámci právnické osoby, umožněním změn v zakladatelském právním jednání dosažením rozhodnutí na většinovém principu a souvisejícími pravidly (např. počty hlasů) apod., resp. také vymezením kompetencí mezi různými orgány právnické osoby.

V následujícím krátkém přehledu je podán výčet důležitých pravidel, jak se uplatňují dle právní úpravy spolku a všech obchodních korporací:

- A. Spolek: Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Ustanovení §§ 243 – 267 OZ – obsahují úpravu orgánů spolku, jejich jednotlivé kompetenci i základní pravidla pro přijímání rozhodnutí. Doplnkově pak také pravidla §§ 151 – 167 OZ (obecná úprava orgánů právnických osob).
- B. Veřejná obchodní společnost: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jen „ZOK“). Ustanovení § 99, 105 – 106 ZOK, doplnkově také § 44 a násl. ZOK. Subsidiárně také pravidla §§ 151 – 167 OZ (obecná úprava orgánů právnických osob).
- C. Komanditní společnost: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Ustanovení §§ 119, 125 ZOK a s nimi pak ve spojení také ustanovení § 99, 105 – 106 ZOK. Doplnkově rovněž § 44 a násl. ZOK. Subsidiárně také pravidla §§ 151 – 167 OZ (obecná úprava orgánů právnických osob).
- D. Společnost s ručením omezeným: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Ustanovení §§ 147, 167 – 201 ZOK. Doplnkově rovněž § 44 a násl. ZOK. Subsidiárně také pravidla §§ 151 – 167 OZ (obecná úprava orgánů právnických osob).
- E. Akciová společnost: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Ustanovení §§ 396 – 463 ZOK. Doplnkově rovněž § 44 a násl. ZOK. Subsidiárně také pravidla §§ 151 – 167 OZ (obecná úprava orgánů právnických osob).
- F. Družstvo: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Ustanovení §§ 629 – 726, 753 – 755, 769 – 770 ZOK. Doplnkově rovněž

§ 44 a násl. ZOK. Subsidiárně také pravidla §§ 151 – 167 OZ (obecná úprava orgánů právnických osob).

- G. Evropské hospodářské zájmové sdružení: *Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)*. Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení a odkazem také ZOK či OZ (pravidla aplikovatelná na jednatele české společnosti s ručením omezeným a v ostatním neupraveném jinak pak pravidla aplikovatelná na národní veřejnou obchodní společnost – k tomu viz výše).
- H. Evropská společnost: *Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)*. Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti a odkazem také ZOK či OZ (v ostatním neupraveném jinak pravidla aplikovatelná na národní akciovou společnost – k tomu viz výše).
- I. Evropská družstevní společnost („eurodružstvo“): *Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE)*. Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti a odkazem také ZOK či OZ (v ostatním neupraveném jinak pravidla aplikovatelná na národní družstvo – k tomu viz výše).

Ze shora uvedeného vyplývá, že pouze u veřejné obchodní společnosti a u komanditní společnosti zákonodárce vyžaduje pro změnu společenské smlouvy souhlas všech společníků, pokud sama smlouva neupravuje jiný režim – tedy dosažení potřebné (a ve smlouvě stanovené) většiny v hlasování. Pokud jde o otázky tzv. *zbytkových rozhodnutí*, tedy věci nikoliv náležející do zakladatelského právního jednání ani do kompetence statutárního orgánu v.o.s., resp. k. s., uplatňuje se u nich *rozhodování většinou hlasů*, v k.s. pak ještě modifikováno pravidlem zákazu majorizace (nutné oddělené dosažení většiny hlasů mezi komplementáři i mezi komanditisty). Podobně jako u veřejné obchodní společnosti je rozhodování nejvyššího orgánu upraveno i u EHZS.²¹

²¹ Byť je nutno poznamenat, že Nařízení (EHS) č. 2137/85 rozlišuje rozhodování nejvyššího orgánu (schůze společníků) ve věci změny zakladatelského právního jednání od ostatních rozhodnutí nejvyššího orgánu.

Pokud jde o všechny ostatní obchodní korporace i spolky, zakladatelské právní jednání se mění rozhodnutím nejvyššího orgánu, které musí být dosaženo potřebnou většinou. Výjimečná je pouze úprava společnosti s ručením omezeným, ve které se zakladatelské právní jednání mění dohodou všech společníků, ledaže společenská smlouva svěřuje tuto kompetenci valné hromadě společnosti.

Zákon vymezuje různě potřebné většiny k dosažení rozhodnutí (a rovněž podmínky schopnosti se usnášet), různě jsou upravena i pravidla distribuce hlasů mezi společníky či členy. Požadavek na absolutní souhlas všech členů právnické osoby z této skupiny se však v českém právním řádu nevyskytuje.

Z toho lze dovodit to, že požadavkem na dosažení absolutního souhlasu všech společníků či členů právnické osoby (dle ZOZ), a to jak při podání přihlášky ochranné známky, tak i při jakékoliv změně v obsahu, by snad měla být smlouva o užívání (národní) kolektivní známky povýšena nad zakladatelské právní jednání? Nebo v něm snad i obsažena? Druhé je velmi nepravděpodobné, neboť právnická osoba již musí v době podání přihlášky existovat a obsah zakladatelského právního jednání tedy již musel být sjednán zákonem stanoveným postupem před jejím vznikem. První důsledek však vyloučen není, ač to možná nebylo úmyslem zákonodárce.

5.3 Interpretace požadavku zákonodárce na doložení smlouvy o užívání kolektivní známky

Je otázkou, jak bude Úřadem interpretováno ustanovení § 36 odst. 2 ZOZ, neboť ve smlouvě o užívání musí být uvedeny aspoň „*osoby oprávněné kolektivní ochrannou známkou užívat, podmínky pro členství v právnické osobě, jakož i podmínky pro užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí.*“ Podle § 38a ZOZ pak musí být na žádost vlastníka kolektivní známky v rejstříku zapsány všechny změny ve složení členů nebo společníků tohoto vlastníka, předloženy veškeré změny smlouvy o užívání, které se budou také zapisovat do rejstříku.

V tomto ohledu je ustanovení § 38a ZOZ poměrně zvláštní, ačkoliv

proti zápisu změny pravidel užívání kolektivní známky nelze ničeho namítat. Ovšem uvádění „oprávněných uživatelů“ kolektivní ochranné známky ve veřejném seznamu (s názvem rejstřík ochranných známek) se může opět jevit jako poměrně neobvyklé. A to zejména u těch právních forem právnických osob, u nichž zákonodárce nelpí na jejich zápisu jako členů nebo společníků do statusového veřejného rejstříku - spolkového, obchodního (tedy např. spolek, družstvo, akciová společnost, evropská společnost, evropské družstevní společnost).

Je otázkou, komu *jmenovitý zápis „oprávněného uživatele“* kolektivní známky do rejstříku ochranných známek prospěje. Lze si představit i situaci, kdy by veřejnost mohla být naopak obsahem rejstříku ochranných známek klamána ohledně existence práva na užívání kolektivní známky uživatelem v případě, že dojde k zániku jeho účastenství v právnické osobě, která je vlastníkem kolektivní známky. Přinejmenším po dobu, než by byl uveden do souladu rejstřík ochranných známek se skutečným stavem (buť odrazem jeho zápisu ve statusovém rejstříku).

V této souvislosti lze připomenout, že u právnických osob různých právních forem může členství zaniknout v některých případech i vyloučením rozhodnutím k tomu příslušného orgánu (např. spolek, družstvo, v omezeném rozsahu také společnost s ručením omezeným), v důsledku soudního rozhodnutí o zrušení účasti nebo soudního rozhodnutí o vyloučení člena, v některých případech také jednostranným právním jednáním (vystoupením člena družstva) nebo uplynutím času (výpovědní doby) po jednostranném právním jednání společníka (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, ze zvlášť zákonem stanovených důvodů také společnost s ručením omezeným). Zánik účastenství může být způsoben také smrtí společníka či člena (příčemž pravidla pro dědění obchodního podílu jsou mezi různými právními formami různá) a rovněž tak v důsledku zániku právnické osoby bez právního nástupce (i když i otázka právního nástupnictví je řešena v různých právních formách právnických osob různě).

U některých právních forem jsou ve zvláštním zákoně (typicky ZOK) upravena i pravidla pro postup v případě, že soudní rozhodnutí zruší rozhodnutí o vyloučení nebo některý z jiných důvodů ukončení

účasti člena či společníka na právnické osobě. Požadavek na změnu smlouvy o užívání kolektivní (národní) známky je jen obtížně splnitelný.

Ke shora uvedenému lze pak již jen konstatovat, že *Známková směrnice vyžaduje po členském státu pouze „předložení pravidel pro užívání kolektivní ochranné známky“ přihlašovatelem. Známková směrnice však již nevyžaduje, aby se tak stalo přímo v příloze přihlášky kolektivní známky ani aby tato pravidla byla přijata jako smlouva mezi všemi členy (společníky) právnické osoby.*

5.4 Rozhodování v právnických osobách veřejného práva a uzavření smlouvy o užívání

Ještě složitější interpretační obtíže nastanou v případech, kdy by přihlašovatelem kolektivní známky byla právnická osoba veřejného práva. Lze si představit příklad přihlašovatele kolektivní známky, kterým by byl např. kraj (v zahraničí obvyklé – příklad Polsko, Malopolské vojvodství). Při lpění na požadavku předložení smlouvy o užívání, uzavřené mezi všemi účastníky a obsahující m. j. identifikaci všech účastníků, pak nespílitelné.

I v České republice jsou některé příklady známek, jejichž vlastník mimo uzavírání licenční smlouvy poskytuje prostě, avšak právně významné souhlasy k nevýhradnímu užívání individuální známky. Příkladem takového vlastníka je např. Ústecký kraj a některé jeho individuální známky – ač dosud plní de facto certifikační funkci. Pro obsáhlost materie zde odkazují na svá některá předchozí díla.²²

Veřejnoprávní úprava osobního substrátu právnické osoby je regulována vždy příslušným veřejnoprávním předpisem. Personální

²² Blíže se materii věnuji ve druhé části publikace ČERNÝ, M. *Používání ochranných známek a chráněných označení k ověření vlastností výrobků ve státech středoevropského prostoru – Česko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko. 2. doplněné a přepracované vydání*. Prostějov: Michal Černý, 2018. Dostupná on-line na adrese: www.michalcerny.net/MC-Mono18FV.pdf [cit. dne 20.12.2018]

substrát tvoří např. občané obce, občané kraje, členové akademické obce veřejné vysoké školy, advokáti zapsáni v seznamu České advokátní komory apod. Prakticky bude velmi obtížné (případně až fakticky nemožné) dosáhnout uzavření smlouvy mezi všemi členy té které právnické osoby shora uvedené. Tedy o těžko (vy)řešitelný problém. Právě z důvodu zajištění průchodnosti nalezení řešení upravují právní předpisy různé orgány právnických osob a také zpravidla pravidla pro nalezení převažující vůle (s ochranou menšiny v nezbytných případech). V případě obcí jde o starostu (primátora), zastupitelstvo nebo radu; v případě kraje pak o hejtmana, zastupitelstvo a radu. V případě České advokátní komory o představenstvo, sněm atd. - vždy upraveno konkrétním zákonem.

Obecné pravidlo pro rozhodování v rámci kolektivního orgánu právnické osoby je obsaženo již ustanoveních § 151 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Má-li orgán (právnické osoby) více členů, pak je dle § 152 odst. 1 OZ orgánem kolektivním. Kolektivní orgán právnické osoby rozhoduje ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů (§ 156 odst. 1 OZ), ledaže zakladatelské právní jednání vymezí působnost jednotlivých členů konkrétního orgánu podle oborů. Toto základní pravidlo je pak často modifikováno zvláštními předpisy pro jednotlivé právní formy právnických osob, a to zejména pro obchodní korporace a rozhodování jejich nejvyšších orgánů. Modifikována jsou pravidla pro schopnost se usnášet, pravidla distribuce hlasů mezi společníky i pravidla nutná pro dosažení požadované většiny.

Z dikce *Známkové směrnice* je jasné, že úmyslem evropského zákonodárce *bylo současně*:

- umožnit užití kolektivní ochranné známky kterémukoliv členu právnické osoby,
- umožnit členství v právnické osobě na soutěžně neutrálním principu komukoliv, kdo by mohl být potenciálním uživatelem kolektivní známky,
- normovat základní principy pravidel pro užívání kolektivní ochranné známky a

- ochránit (zákaznickou veřejnost) proti klamavému (nebo jinému unfair) užívání kolektivní známky.

Naopak úmyslem evropského zákonodárce pro harmonizaci *nebylo*:

- požadovat vtělení pravidel o užívání známky do zakladatelského právního jednání právnické osoby,
- požadovat, aby se na jakékoliv změně pravidel pro užívání vždy shodli všichni členové nebo společníci právnické osoby, která je vlastníkem ochranné známky.

Jako potenciálně vzorové zpracování materie kolektivní ochranné známky EU je vhodné považovat znění příslušných ustanovení *EUTMR, resp. doplněno pak i shora uvedenými ustanoveními Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/626.*

5.5 Důsledek: Rozdílné přijímání pravidel, neodůvodněná přísnost národního zákonodárce a důsledky z toho vyplývající

Na základě shora uvedeného lze dovodit, že právnická osoba soukromého práva řídící se českým právem bude jinak přijímat pravidla pro užití kolektivní známky EU a pro kolektivní známky národní. Resp. při extrémním výkladu budou pravidla pro užití národní kolektivní známky přijímat *mimo orgány právnické osoby* soukromého práva podřízené českému právnímu řádu *do smlouvy* všichni její společníci či členové ujednáním stojícím mimo zakladatelské právní jednání právnické osoby (nebo i nacházející se v zakladatelském právním jednání této právnické osoby). Takový rozdíl je neodůvodněný a národní pravidla pak jen obtížně obhajitelná. S členstvím v právnické osobě (vlastníka kolektivní známky) by mělo automaticky vzniknout i právo na užívání kolektivní známky každému novému členu, se zánikem členství by naopak mělo toto právo automaticky zaniknout. Obávám se, že stávající dikce národní úpravy vyvolává více otázek, než poskytuje odpovědi. Resp. je jí možno aplikovat eurokonformně pouze tak, že na změny smlouvy o užívání se nebudou aplikovat běžná kontraktační

pravidla, ale zvláštní úpravy přijímání rozhodnutí v příslušném orgánu právnické osoby – vlastníka kolektivní známky.

Právnická osoba veřejného práva řídicí se právem České republiky pak nebude mít problém přijmout prostřednictvím rozhodnutí svého orgánu Pravidla pro užívání kolektivní ochranné známky EU. V případě též osoby pak ovšem mohou nastat neřešitelné komplikace v případě, že by úřad lpěl na *smlouvě o užívání* mezi všemi členy právnické osoby. Autor se dokonce obává o řádné provedení transpozice.

Právnickou osobou veřejného práva však není pouze obec nebo kraj, je jím také např. komora zřízená zákonem (např. Česká advokátní komora, dále také jen „ČAK“). Ač autoru není známo ničeho o potenciálním záměru této osoby přihlásit kolektivní ochrannou známku, je skutečností, že ČAK je vlastníkem průmyslového vzoru, který spočívá v advokátní taláru.²³ Opravdu si lze jen stěží představit, jak by pro případ přihlášky advokátního taláru jako kolektivní známky ČAK předkládala smlouvu o užívání, kterou by mezi sebou měli uzavřít všichni členové ČAK (několik desítek tisíc advokátů).

V případě doslovného výkladu ustanovení ZOZ o smlouvě o užívání by totiž zůstaly/a:

1. praktická rizika nemožnosti zápisu kolektivní známky právnickou osobou veřejného práva s rozsáhlým personálním substrátem (obec, kraj, komora) z důvodu nutnosti doložení smlouvy o užívání uzavřené mezi všemi členy.
2. nevyřešitelné otázky – úplné znění smlouvy o užívání (a její vyhoštění v závislosti na změně osobního substrátu právnické osoby).
3. nelogičnosti – pro přijetí změn smlouvy o užívání je třeba jednomyslnost všech stávajících smluvních stran a nového člena právnické osoby.
4. zbytečné duplicity v právním jednání, v některých případech až znemožňující rozlišení příčiny a následku (přijetí za člena rozhodnutím orgánu p. o. – např. spolek, ovšem s požadavkem na schvále-

²³ Jde o národní průmyslový vzor č. spisu 2010-38137, č. zápisu 34932. Blíže viz databáze průmyslových vzorů ÚPV na adrese: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.vza.frm> .

ní změny smlouvy o užívání všemi členy a s podmínkou přistoupení nového člena za účastníka smlouvy o užívání.

5. obtížně řešitelné otázky ukončení jednostranného ukončení účasti v právnické osobě (např. vystoupení, výpověď). Pouze některé z nich lze řešit pouhým výkladem dle § 35 ZOZ (ztráta členství jako ztráta způsobilosti být uživatelem).
6. otázka návaznosti – vyhotovení *úplného znění smlouvy o užívání* – kompetence statutárního orgánu právnické osoby – vlastníka známky?

5.6 Nejistoty ohledně certifikačních známek

V definici samotné certifikační známky na národní úrovni problémy nejsou. Reálné obtíže mohou nastat v důsledku obsahu právních předpisů regulujících certifikaci výrobků a služeb, ať již z hlediska n souladu s kategorizací používané pro jiné účely a kategorizací pro účely zápisu ochranných známek, nebo z důvodu absence veřejnoprávní úpravy.

Absentující veřejnoprávní úprava oprávnění k certifikaci konkrétního výrobku nebo služby dle českého (veřejného) práva by mohla vést až k nesplnění podmínky doložení veřejnoprávního oprávnění a v důsledku toho až k nemožnosti zápisu národní certifikační známky. To by bylo patrně zbytečně tvrdé řešení, které však a priori nelze s jistotou vyloučit (aneb jistotu může v budoucnu přinést až judikatura).

Tento dílčí závěr se může jevit jako absurdní při porovnání situace s přihláškou certifikační EUTM, kde nařízení nevyžaduje doložení veřejnoprávního oprávnění k výkonu certifikační činnosti. Při posouzení totožné hypotetické situace totiž nedostatek oprávnění k certifikaci nepovede k zamítnutí návrhu na zápis certifikační EUTM (budou-li splněny všechny zápisné podmínky podle evropsko-unijních předpisů). Nedostatek oprávnění by vůbec nebyl samostatným důvodem pro zamítnutí návrhu, a to ani v případě, že by české právo veřejnoprávní oprávnění upravovalo (a přihlašovatel by toto oprávnění neměl).

Podle existence veřejnoprávní úpravy k certifikační činnosti v rám-

ci práva platného v České republice by pak přicházely v úvahu dvě možnosti. V prvním případě (neexistence úpravy veřejnoprávního oprávnění k certifikaci) by vlastník certifikační EUTM mohl známku užívat i v ČR, aniž by se dopustil protiprávního jednání. Ve druhém případě (pokud by právo certifikaci upravovalo, ale vlastník certifikační EUTM by toto oprávnění neměl) by vlastník známky sice vlastnil známku opravňující jej využívat ji na celém území EU, ale v ČR by certifikaci provádět nemohl – v opačném případě by se dopustil protiprávního jednání.

Na margo zbývá podotknout, že s ohledem na svobodu usazování a výkonu své činnosti na celém území EU by zahraniční osoby (řídící se zahraničním právem) mohly být ve výhodě proti právníkům osobám se sídlem v ČR (a řídícím se českým právem), protože zahraniční osoba by se ohledně veřejnoprávních podmínek poskytování svých certifikačních služeb měla řídit právem státu, ve kterém má své sídlo. Je velmi pravděpodobné, že certifikační služba by mohla být poskytnuta v některých případech i přeshraničně, byť by to bylo nutné v každém jednotlivém případě posoudit individuálně.

6. Závěr

Pokud jde o shora uvedenou materii, kterou byla provedena deskriptivní analýza možnosti využití kolektivních známek a/nebo certifikačních známek jako institutů obdobných označením původu a zeměpisných označení, základní hypotéza je potvrzena. Kolektivní známky i certifikační známky mohou plnit obdobný účel, vše závisí na obsahu pravidel pro užívání konkrétní známky.

Z hlediska vhodnosti právní úpravy a možných nejistot se jako vhodnější jeví využití institutu známky Evropské unie, a to buď kolektivní EUTM nebo certifikační EUTM. Ačkoliv sekundární právo EU nezná jako zvláštní podtyp kolektivní záruční známku, jako např. zná národní právní úprava polská,²⁴ vhodným obsahem pravidel pro

²⁴ Blíže viz ČERNÝ, M. *Používání ochranných známek a chráněných označení k ově-*

užívání se dá dosáhnout i vazby splnění materiálních podmínek výrobků a/nebo služeb (včetně jejich ověření jinou autoritou odlišnou od soutěžitele), tedy v zásadě období ověření specifikace. V odkazovaném díle je uveden i jeden polský příklad kolektivní záruční známky používaný v rámci oprávněného sdružení, tedy uživatele (chráněného) zeměpisného označení (lihoviny) *Polska Wódka*, resp. užívání jeho členy.²⁵

Národní kolektivní známku naopak nelze doporučit s ohledem na přísné požadavky zákonodárce na uzavření smlouvy o užívání.

Pokud jde o certifikační známku, lze dosáhnout obdobné garance jako u kontroly specifikace výrobků se zeměpisnými označeními původu rovněž vhodnou formulací pravidel pro užívání a vymezením způsobilosti uživatelů ve vazbě na řádně provedenou certifikaci (v případě těchto pravidel podrobněji, než u kolektivní známky). Pokud pak jde o volbu mezi národní certifikační známkou a certifikační EUTM, opět lze z důvodu právní jistoty doporučit certifikační EUTM, a to pro absenci požadavku na veřejnoprávní oprávnění k výkonu certifikační činnosti. Zatímco v případě národní přihlášky bude absence problematickou již v rámci řízení a může být důvodem pro zamítnutí národní přihlášky, v případě certifikační EUTM absence oprávnění k tomu důsledku vést nemůže, protože jej EUIPO vůbec nebude zkoumat. Ev. neoprávněný výkon by se řešil až následně a mohl, ale nemusel by mít vliv na existenci certifikační EUTM.

Na základě shora uvedeného lze pak doporučit zpřehlednění národní právní úpravy, a to nejlépe vypuštěním podmínky veřejnoprávní způsobilosti k certifikační činnosti k zápisu certifikační známky.

Pro nápravu nejasností ohledně souladu stávající dikce ZOZ ohledně smlouvy o užívání kolektivní známky (fakticky obsahující pravidla užívání kolektivní známky) pak lze doporučit při nejbližší noveliza-

řeni vlastností výrobků ve státech středoevropského prostoru – Česko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko. 2. doplněné a přepracované vydání. Prostějov: Michal Černý, 2018, s. 120 – 124. Dostupná on-line na adrese: www.michalcerny.net/MC-Mono18FV.pdf [cit. dne 20.12.2018].

²⁵ Ibidem, s. 120 – 121.

Užívání kolektivní známky nebo certifikační známky pro označení služeb...

ci ZOZ opustit pojetí smlouvy o užívání a nahradit je v zákoně formulacemi, která používá *EUTMR* a *Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 – tedy prakticky Pravidly pro užívání kolektivní známky*.