

**Univerzita Karlova v Praze**

**Právnická fakulta**

Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

diplomová práce

**„OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ VE SVĚTLE ROZHODNUTÍ OHIM“**

**diplomant:** Filip Hajný, 5. ročník, Jordana Jovkova 3257, Praha 12 – Modřany, 143 00

**vedoucí diplomové práce:** JUDr. Vladimír Pítra

**2007**

**„Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem vyznačil(a) prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpal(a) způsobem ve vědecké práci obvyklým.“**

*Tomáš Kříž*

# OBSAH

KAPITOLA I.	
Ochranná známka Společenství – úvod.....	4
KAPITOLA II.	
Absolutní důvody zamítnutí zápisu.....	11
KAPITOLA III.	
Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu.....	42
ZÁVĚR.....	50
SEZNAM LITERATURY.....	52

## KAPITOLA I.

# OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ – ÚVOD

### 1. Cesta k ochranné známce Společenství

Již ve starověku lidé označovali své výrobky značkami nebo nápisy, aby je odlišili od výrobků zhotovených někým jiným nebo na jiném místě. V Číně bylo nalezeno nádobí staré 7.000 let, na kterém se z nápisů dovídáme jméno tehdejšího vládce, jméno výrobce a také místo, kde bylo nádobí vyrobeno.<sup>1</sup> Připomíná nám to moderní systém ochranných známek a označení původu. Kolem 10. století n.l. se, poprvé zřejmě v oblasti Středozemního moře, objevily tzv. „kupecké značky“. Účelem těchto jednoduchých symbolů bylo prokázat vlastnické právo k majetku v případě jeho ztráty. Byly to tedy první značky prokazující vlastnický vztah. Do dnešních dnů majitelé stád po celém světě označují jednotlivé kusy dobytka svými značkami, jejichž kořeny můžeme hledat právě v kupeckých značkách.<sup>2</sup> Nový rozměr získalo označování výrobků ve chvíli, kdy se výrobek stal zbožím, tj. stal se předmětem nabídky a získal směnnou hodnotu. Od té doby značky začaly plnit novou funkci, a to funkci propagační. Setkáváme s „cechovními znaky“, kterými příslušníci cechu opatřovali své zboží za účelem jeho odlišení od jiného zboží, nesplňujícího cechovní normy. Tyto znaky se staly důležitým nástrojem k udržení monopolního postavení příslušníků cechu na trhu, protože byly zárukou, že při výrobě byly dodrženy příslušné standardy.<sup>3</sup> Cechovní znaky se tak staly předobrazem dnešních kolektivních ochranných známek. Propagační funkce značek nabývá na významu s nástupem kapitalismu. S celosvětovým rozvojem výroby a zvýšením konkurence se značky objevují nejen na zboží, ale i na jeho obalu, doprovodném materiálu. Aby nemusel být výrobce odkázán na obchodníka, uvádí ve známost svou značku sám a snaží se vést spotřebitele k tomu, aby si zboží vybíral na základě značky. Jejím zneužití se brání registrací, značka tím požívá silné právní ochrany a stává se tak **ochrannou známkou**. Kapitalistické výrobní vztahy vytvořily ovšem jen podmínky pro specifické utváření právní ochrany, nikoliv pro samotný její vznik. Ten sahá hluboko do dob předcházejících.<sup>4</sup>

Zřejmě vůbec první legislativní akt upravující předchůdce toho, čemu dnes říkáme ochranné známky byl přijat britským parlamentem v roce 1266 a ukládal všem pekařům v zemi povinnost

<sup>1</sup> Viz <http://www.tmprotect.idknet.com/eng/history.html>.

<sup>2</sup> Ono, Shoen, Dr.: Overview of Japanese Trademark Law, 2nd Edition, 1999, Chapter 2, str. 1 (ke stažení na <http://www.iip.or.jp/e/index.html>)

<sup>3</sup> Ono, Shoen, Dr.: Overview of Japanese Trademark Law, 2nd Edition, 1999, Chapter 2, str. 2

<sup>4</sup> Lochmanová, Ludmila: Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku, Orac, 1997, str. 37

označit své pečivo vlastní značkou. V roce 1300 byl rovněž v Anglii přijat další zákon, zavádějící puncovní značení šperků ze zlata a stříbra. Každý klenotník musel své zboží nechat označit na puncovním úřadě v Londýně, přičemž padělání puncovní značky se trestalo smrtí.<sup>5</sup> V roce 1618 zaznamenáváme, opět v Anglii, jedno z prvních soudních řízení o neoprávněném užití ochranné známky. V případě *Southern v. How* žaloval výrobce vysoce kvalitního oblečení, způsobilého nosit značku kvality, svého konkurenta, který tutéž značku neoprávněně užíval na svém méně kvalitním zboží.<sup>6</sup> Za první komplexní právní úpravu ochranných známek je považován francouzský „*Loi sur les marques de fabrique et de commerce*“ vydaný roku 1857. Následovaly anglický „*Merchandise Marks Act*“ z roku 1862, americký „*Federal Trade Mark Act*“ (1870) a německý „*Gesetz der Markenschutz*“ (1874).<sup>7</sup>

Přestože má dodnes každý stát svoji vlastní zákonnou úpravu ochranných známek, *Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví* z roku 1883, naposledy změněná v roce 1979, k nim přidala mezinárodní prvek. Její smluvní státy vytvářejí mezinárodní *Unii na ochranu průmyslového vlastnictví*. Všechny státy Evropské unie jsou jejími členy.<sup>8</sup> Pařížská úmluva mj. zavedla do známkoprávní ochrany tzv. **asimilační režim**. Podle něj požívají příslušníci každého unijního státu v jiném unijním státě stejné právní ochrany jako příslušníci tohoto jiného státu, pochopitelně za splnění podmínek stanovených tamějším právním řádem.<sup>9</sup> Druhým důležitým principem zakotveným v Pařížské úmluvě je **právo přednosti**. Na základě tohoto práva se může osoba, která podala přihlášku v jednom unijním státě, domáhat ochrany i v ostatních unijních státech s účinky k době podání první přihlášky, jestliže přihlášky v ostatních státech podá v prioritní lhůtě.<sup>10</sup> Přihlašovatel je tak chráněn před rizikem, že po první přihlášce někdo jiný přihlásí jeho ochrannou známku v jiném státě.

Další významný dokument představuje *Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek* z roku 1891, naposledy změněná v roce 1979, a *Protokol* k této dohodě z roku 1989 (společně někdy označované jako „Madridský systém“). Madridský systém umožnil **mezinárodní zápis ochranné známky** u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví v Ženevě. Výhoda mezinárodního zápisu spočívá v tom, že má stejné účinky, jako kdyby byla známka přihlášená k zápisu v každém ze států jednotlivě. Jednotlivé úřady průmyslového vlastnictví mohou na základě svého vnitřního zákonodárství ochranu takové známky odmítnout ve lhůtě

<sup>5</sup> Viz <http://www.tmprotect.idknet.com/eng/history.html>.

<sup>6</sup> Johnson, David: Trademarks – A history of billion-dollar business (viz např. <http://www.factmonster.com/spot/trademarks1.html>)

<sup>7</sup> Ono, Shoen, Dr.: Overview of Japanese Trademark Law, 2nd Edition, 1999, Chapter 2, str. 2

<sup>8</sup> zdroj: [www.wipo.org](http://www.wipo.org)

<sup>9</sup> Kučera, Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, 5. vydání, 2001, str. 273

<sup>10</sup> tamtéž, str. 274

jednoho roku ode dne mezinárodního zápisu. Pokud tak neučiní, je známka v dotyčném státě chráněna stejně jako národní známka.<sup>11</sup> Členy Madridského systému jsou k červnu 2007 všechny státy Evropské unie s výjimkou Malty, a od roku 2003 také Evropské společenství jako celek.<sup>12</sup>

Kromě výše uvedených dokumentů je na místě zmínit další dvě mezinárodní smlouvy týkající se známkového práva. Jsou to *Smlouva o registraci známek (Trademark Registration Treaty – „TRT“)* z roku 1973 a *Smlouva o známkovém právu (Trademark Law Treaty – „TLT“)* z roku 1994. Obě smlouvy slouží především k další harmonizaci známkového práva států které ji podepsaly. Důležitá ustanovení o ochranných známkách obsahuje i mezinárodní *Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)* z roku 1994.

Skutečný průlom – i když s velmi omezeným geografickým dosahem - v internacionalizaci známkoprávní ochrany znamenalo přijetí předpisu o jednotné ochranné známce v rámci Hospodářské unie Beneluxu v roce 1962 (účinnosti nabyt až v roce 1971). Tímto předpisem byla zavedena jednotná ochranná známka pro Belgii, Nizozemsko a Lucembursko a zároveň možnost registrovat ochrannou známku pouze v jednom z těchto států zanikla.<sup>13</sup> Jak uvidíme dále, pozdější ochranná známka Společenství naopak národní známky zachovala a oba systémy - národní i komunitární - fungují paralelně. Státy Beneluxu došly tedy v procesu sjednocování známkového práva zatím nejdále.

Prvním legislativním aktem v oblasti ochranných známek přijatým v rámci celého Společenství byla *První směrnice Rady kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS)*, která nabyt účinnosti v roce 1993 (dále jen „Směrnice“ nebo „SOZ“). Jejím cílem bylo odstranit existující rozdíly mezi národními předpisy členských států, a tím přispět k volnému pohybu zboží a svobodě poskytování služeb. Klíčovým prvkem harmonizace je úroveň ochrany, vyplývající ze zápisu ochranné známky v různých členských státech, která je tedy dnes v celé Evropské unii stejná.<sup>14</sup>

Nicméně i po harmonizaci národních úprav každý přihlašovatel, pokud nepoužil výše zmíněný Madridský systém – stojící ovšem mimo struktury ES, musel zaregistrovat svoji známku v každém členském státě zvlášť, což bylo v rozporu se správným fungováním vnitřního trhu Společenství. Proto vystoupila do popředí myšlenka ochrany duševního vlastnictví na

<sup>11</sup> tamtéž, str. 276

<sup>12</sup> zdroj: [www.wipo.org](http://www.wipo.org)

<sup>13</sup> Alexander, Bruce: *Wither national patent offices?*, 1998, publikováno na <http://www.boult.com/information/ArticlePrint.cfm?ArticleID=26>

<sup>14</sup> Viz [http://isdvap1.upv.cz/servlet/page?\\_pageid=82,313&\\_dad=portal30&\\_schema=PORTAL30](http://isdvap1.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,313&_dad=portal30&_schema=PORTAL30)

komunitární úrovni a jejím prvním přínosem se stala ochranná známka Společenství (dále také „komunitární ochranná známka“).<sup>15</sup>

## 2. Pojem a právní rámec

Předpisem upravujícím ochrannou známku Společenství je *Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství* (dále jen „Nařízení“). Jeho přijetí usnadnila skutečnost, že do něj byla převzata většina hmotněprávních ustanovení Směrnice<sup>16</sup>, a příslušné orgány členských států (patentové úřady a soudy) se tak při své rozhodovací činnosti mohly a mohou do jisté míry opírat o dosavadní judikaturu Evropského soudního dvora a Soudu první instance. Nařízení bylo několikrát novelizováno, naposledy v roce 2004.

Obecnou definici ochranné známky Společenství obsahuje článek 1 odst. 1 Nařízení. Podle něj je ochrannou známkou Společenství známka pro výrobky nebo služby, která je zapsána za podmínek a způsobem stanovených v Nařízení. Článek 4 Nařízení pak stanoví podmínky, které musí ochranná známka Společenství splňovat. Předně se musí jednat o **označení schopné grafického ztvárnění**. Druhou nezbytnou podmínkou je **způsobilost rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků**. Nesplnění některé z těchto podmínek je tzv. absolutním důvodem pro zamítnutí zápisu ochranné známky (viz článek 7 Nařízení); označení nesplňující podmínky článku 4 proto nemůže být do rejstříku ochranných známek Společenství zapsáno. Ke všem absolutním důvodům pro zamítnutí zápisu viz dále.

## 3. Charakteristika komunitárního systému ochranných známek

Jak bylo řečeno výše, vznik komunitárního systému ochranných známek neznamenal zánik dosavadních národních systémů v jednotlivých státech Společenství. Oba typy systémů tedy existují nezávisle na sobě, byť se (zejména pokud jde o právo přednosti – viz dále) vzájemně ovlivňují. Základní smysl ochranné známky Společenství je vyjádřen v článku 1 odst. 2 Nařízení: *„Ochranná známka společenství má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.“* Přihlašovatel tak prostřednictvím jediné přihlášky - je-li úspěšná a dojde na jejím základě k zápisu známky – získá **ochranu na celém území Společenství**. To znamená značné zjednodušení oproti dřívější nutnosti zapsat známku v každém státě zvlášť, příp. prostřednictvím Madridského systému. Na druhou stranu, nemá-li

<sup>15</sup> Charvát, Radim, JUDr., LL.M: Ochranná známka Evropských společenství, Právní rádce 8/2004

<sup>16</sup> Viz [http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?\\_pageid=82.313&\\_dad=portal30&\\_schema=PORTAL30](http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82.313&_dad=portal30&_schema=PORTAL30)

přihlašovatel zájem chránit svou známku ve všech členských státech, ale jen v některých, zůstává mu možnost využít mezinárodní přihlášku podle Madridského systému, nebo v případě jediného státu „klasickou“ národní přihlášku. Jednotná povaha známky s sebou na druhé straně nese pro přihlašovatele určité riziko. Pokud totiž v kterémkoliv – byť jen jednom - státě Společenství existuje národní známka, se kterou by přihlašovaná komunitární známka byla v konfliktu, nebude možné druhou jmenovanou zapsat.

#### 4. *Důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství*

Jádrem práva ochranných známek je stanovení požadavků, které musí každé obchodní označení splňovat, aby bylo možné je chránit jako ochrannou známku. Právní řády ochrannou známku typicky definují jednak pozitivně<sup>17</sup>, jednak negativně<sup>18</sup>. Stejnou strukturu zachovává i nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství (dále „NOZS“ nebo „Nařízení“). Pozitivní definice komunitární ochranné známky je obsažena v Článku 4 NOZS: *„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku<sup>19</sup> od výrobků nebo služeb jiných podniků.“<sup>20</sup>*

Negativní definici komunitární ochranné známky obsahují čl. 7 a 8 NOZS. V terminologii použité zákonodárcem v NOZS jsou tyto případy zahrnuty pod pojmem „důvody pro zamítnutí zápisu“ a jsou rozděleny na „absolutní“ (čl. 7) a „relativní“ (čl. 8).<sup>21</sup> Základní kritéria tohoto rozdělení jsou: (a) vnitřní/vnější charakter; (b) chráněný zájem; (c) *modus operandi*; a (d) právní účinky.<sup>22</sup> První dvě kritéria jsou teoretická, druhá dvě vyplývají přímo z textu Nařízení. K jednotlivým kritériím lze říci toto:

---

<sup>17</sup> V ČR je takovým ustanovením § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále „zákon o ochranných známkách“):

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

<sup>18</sup> V českém zákoně o ochranných známkách to jsou §§ 4-7.

<sup>19</sup> Termín „podnik“ není v textu Nařízení vhodně použit, protože může vyvolat dojem, že ochrannou známku může vlastnit pouze podnik. Nicméně čl. 5 NOZS všechny pochyby v této otázce rozptyluje: *„Vlastníkem ochranné známky Společenství může být každá fyzická nebo právnická osoba, včetně subjektů založených na základě veřejného práva.“* V textu této práce budu termín podnik používat jako zkratku pro subjekt podle čl. 5 NOZS.

<sup>20</sup> Jak je vidět, definice podle českého zákona o ochranných známkách a definice podle NOZS jsou téměř shodné. Drobné rozdíly mezi texty obou ustanovení nejsou podstatné pro jejich interpretaci – ta je podle mého názoru v obou případech shodná – viz níže. Oba právní předpisy převzaly pozitivní definici ochranné známky ze Směrnice, konkrétně z jejího čl. 2.

<sup>21</sup> Terminologie a klasifikace důvodů pro zamítnutí zápisu na „absolutní“ a „relativní“ byly inspirovány zejména německou právní úpravou. Podrobně viz Marco Arcalá, Luis Alberto, Dr.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch, 2001, str. 90.

<sup>22</sup> Rozdělení převzato z Marco Arcalá, Luis Alberto, Dr.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch, 2001, str. 106 a násl.



#### (A) VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ CHARAKTER

Při posuzování absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu se v zásadě nezkoumá vztah přihlašovaného označení k jiným označením. Absolutní důvody se vztahují k přihlašovanému označení jako takovému. Typickými příklady absolutních důvodů zamítnutí zápisu jsou nemožnost grafického znázornění a nebo nedostatek rozlišovací způsobilosti. Jinak je tomu u důvodů relativních – pro ně je naopak typický konflikt (totožnost nebo podobnost) přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, nebo jiným chráněným označením.<sup>23</sup>

#### (B) CHRÁNĚNÝ ZÁJEM

Absolutní důvody chrání především veřejný zájem na správném fungování trhu (podrobněji viz dále). Relativní důvody chrání zejména soukromé zájmy vlastníků starších označení, i když se významně dotýkají také zájmu spotřebitelů a veřejnosti rozlišit obchodní původ zboží.

Jednoznačnější a pro praxi důležitější jsou zbývající dvě kritéria:

#### (C) MODUS OPERANDI

Absolutní důvody jsou zkoumány *ex officio* Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále „Úřad“), zatímco relativní důvody jsou zkoumány pouze v případě, že jsou namítnuty vlastníkem staršího označení. Úřad nesmí odmítnout zápis ochranné známky z relativních důvodů, pokud v tomto smyslu neobdrží námítku ze strany majitele staršího označení. Vyplývá to jednak ze srovnání znění čl. 7 odst. 1 NOZS na straně jedné a čl. 8 odst. 1 NOZS na straně druhé, jednak z čl. 45 téhož nařízení. Tím není dotčen čl. 41 NOZS, podle kterého každý může zaslat Úřadu vyjádření týkající se absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu podle čl. 7 NOZS.<sup>24</sup>

#### (D) PRÁVNÍ ÚČINKY

Jak napovídá samotná terminologie, absolutní důvody pro zamítnutí zápisu vedou k absolutní neplatnosti ochranné známky, bez ohledu na to, kdy byl důvod zjištěn. To znamená, že pokud je

<sup>23</sup> Tomuto rozdělení neodpovídá zařazení nových písmen „j“ (přidáno do textu NOZS nařízením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. prosince 1994) a „k“ (přidáno do textu NOZS nařízením Rady (ES) č. 422/2004 z 19. února 2004) na konec čl. 7 odst. 1 NOZS – viz dále v této práci.

<sup>24</sup> Zajímavé je, že v některých členských státech EU jsou při zápisu národních ochranných známek *ex officio* zkoumány obě skupiny důvodů – např. ve Španělsku. V jiných státech – např. v Německu nebo v Itálii – tomu tak bylo v minulosti, ale v důsledku zničení příslušných archivů během druhé světové války byla koncepce změněna a národní úřady zkoumají z úřední povinnosti pouze absolutní důvody pro zamítnutí zápisu (viz Marco Arcalá, Luis Alberto, Dr.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch, 2001, str. 113). Český Úřad průmyslového vlastnictví odmítne zápis národní ochranné známky i bez námitek v případě, že přihlašované označení je *shodné* se starší ochrannou známkou, která je zapsána nebo přihlášena pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro *shodné* výrobky či služby. V případě *podobných* označení takovou povinnost ani právo nemá.

ochranná známka zapsána v rozporu s čl. 7 NOZS, může být později kdykoliv prohlášena za neplatnou<sup>25</sup> (čl. 51 NOZS).<sup>26</sup> Naproti tomu relativní důvody mají za následek pouze relativní neplatnost ochranné známky. Nařízení v čl. 53 stanoví, že majitel staršího označení, který po dobu pěti po sobě jdoucích let **vědomě** strpěl užívání pozdější ochranné známky, není již oprávněn podat návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou, ani bránit jejímu užívání.<sup>27</sup> Nařízení takovou situaci nazývá „propadnutí práva v důsledku strpění“. V důsledku tohoto ustanovení teoreticky může nastat nežádoucí situace, kdy jsou na území Společenství užívány dvě zcela shodné ochranné známky pro totožné zboží nebo služby.<sup>28</sup>

Jak je zřejmé z výše uvedeného, klasifikace důvodů pro zamítnutí zápisu použitá zákonodárcem nejvíce odpovídá logice posledního kritéria – právních účinků. Relativní důvody pro zamítnutí zápisu mohou zaniknout uplynutím času, absolutní důvody nikoliv. V této práci se budu věnovat analýze absolutních důvodů zamítnutí zápisu, důvody relativní ponechám stranou.

---

<sup>25</sup> Viz např. rozhodnutí OHIM (zrušovací oddělení) ze dne 12. srpna 2005 („HOP UP“)

<sup>26</sup> Výjimkou jsou označení se získanou rozlišovací způsobilostí (čl. 51 odst. 2 NOZS).

<sup>27</sup> Výjimku z tohoto pravidla tvoří případ, kdy přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře (viz čl. 53 odst. 1 *in fine* a čl. 53 odst. 2 *in fine*).

<sup>28</sup> Částečnou pojistkou proti této situaci je povinnost Úřadu informovat majitele *starších ochranných známek Společenství* (nebo jejich přihlášek) o zveřejnění přihlášky pozdější ochranné známky Společenství, která by - podle rešeršní zprávy Úřadu (čl. 39 odst. 1 NOZS) - se starší známkou mohla být v konfliktu (čl. 39 odst. 7 NOZS). Nebezpečí konfliktu se starší *národní* ochrannou známkou tímto článkem zmírněno není - proto je pojistka jen částečná.

## KAPITOLA II.

### ABSOLUTNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ ZÁPISU

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství jsou vyjmenovány v čl. 7 odst. 1 písm. a) až k) NOZS. Budu v této práci respektovat systematiku použitou zákonodárcem. Mým cílem bude postupně analyzovat jednotlivé absolutní důvody pomocí běžně používaných metod právní interpretace a tam, kde to bude vhodné, doplnit výklad zajímavými – pokud možno co nejaktuálnějšími – příklady z rozhodovací činnosti Úřadu a Evropského soudního dvora.<sup>29</sup> Nadpis jednotlivých oddílů bude vždy tvořit doslovná citace z příslušného písmene čl. 7 odst. 1 NOZS.

#### ODDÍL PRVNÍ

čl. 7 odst. 1 písm. a) NOZS:

**„OZNAČENÍ, KTERÁ NESPLŇUJÍ PODMÍNKY ČLÁNKU 4“**

**(označení, která nejsou graficky znázornitelná)**

Jak bylo řečeno v úvodu této práce, čl. 4 NOZS obsahuje pozitivní část definice ochranné známky Společenství. Přesné znění čl. 4 je následující: *„Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství. Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“*

Je zřejmé, že se jedná o definici velmi širokou, která klade na ochrannou známku Společenství pouze dva požadavky: (a) schopnost grafického ztvárnění; a (b) rozlišovací způsobilost. Schopnost grafického ztvárnění je formální požadavek, který je odůvodněn způsobem vzniku ochranné známky Společenství. Jak stanoví jeden ze základních principů komunitárního systému ochranných známek (viz čl. 6 NOZS), ochrannou známku Společenství lze nabýt zápisem do rejstříku.<sup>30</sup> Právní řády tradičně spojují zápis ochranné známky do rejstříku s nutností její

<sup>29</sup> Proti rozhodnutí příslušného oddělení Úřadu lze podat odvolání, kterému může za podmínek stanovených čl. 60 a 60a NOZS vyhovět oddělení, jehož rozhodnutí je napadeno. V ostatních případech o odvolání rozhoduje jeden z odvolacích senátů Úřadu (čl. 62 NOZS). Proti rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu lze podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru (čl. 63 NOZS), resp. k Soudu prvního stupně - viz Preambule Nařízení.

<sup>30</sup> Ochrannou známku Společenství nelze nabýt užíváním, ale Nařízení za určitých podmínek poskytuje nezapsaným ochranným známkám ochranu - viz čl. 8 odst. 2 písm. c), čl. 8 odst. 4, čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 52 odst. 1 písm. c) NOZS.

grafické znázornitelnosti, protože grafická podoba známky je nejnázornější. V posledních letech však stoupá zájem podniků o registraci netradičních známek, např. zvukových nebo čichových. Současná technologie umožňuje bez problémů registrovat a zpřístupnit široké veřejnosti např. i zvukové nahrávky. Je proto otázkou, nakolik je požadavek grafické znázornitelnosti v dnešní době smysluplný (podrobněji viz dále). Výčet jednotlivých podob označení v čl. 4 není taxativní, ale demonstrativní (viz použití výrazu „zejména“).

Grafickou znázornitelnost je nutné odlišovat od vnímatelnosti znakem, termínu užívaného v některých mezinárodních smlouvách.<sup>31</sup> Např. hudební ochrannou známku nelze vnímat znakem, přesto je znázornitelná graficky zápisem do notové osnovy.

Pokládáme-li grafickou znázornitelnost za požadavek formální, rozlišovací způsobilost je naopak požadavek materiální, který je klíčový pro celé právo ochranných známek. Označení bez rozlišovací způsobilosti nelze zapsat jako ochrannou známku, neboť **základní funkcí každé ochranné známky je právě funkce rozlišovací, tj. schopnost odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.**

Článek 7 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 4 NOZS tedy stanoví hned dva absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – (i) nemožnost grafického ztvárnění; (ii) nedostatek rozlišovací způsobilosti. Přitom hned následující písmeno b) prvního odstavce článku 7 Nařízení stanoví nedostatek rozlišovací způsobilosti jako samostatný absolutní důvod pro zamítnutí zápisu. Jedná se o nevhodnou duplicitu v textu Nařízení.<sup>32</sup> V tomto oddíle se proto budu věnovat pouze nemožnosti grafického znázornění; v oddíle následujícím pak budu analyzovat nedostatek rozlišovací způsobilosti.

Grafického ztvárnění jsou bezpochyby schopné všechny druhy ochranných známek vyjmenované v čl. 4 NOZS - slova, kresby, písmena, číslice, tvary výrobků nebo obaly<sup>33</sup>. Protože ale výčet v čl. 4 NOZS není taxativní, je nutné zodpovědět otázku grafické znázornitelnosti méně obvyklých známek – zvukových, čichových, chuťových, hmatových, případně světelných.

---

<sup>31</sup> Viz např. v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví („TRIPS“) čl. 15 odst. 1 *in fine*. Dohoda TRIPS byla přijata jako příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace a v České republice byla vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.

<sup>32</sup> K tomu podrobněji dále v této práci.

<sup>33</sup> Typickým příkladem trojrozměrné ochranné známky je láhev, včetně etikety. Do rejstříku ochranných známek je v tom případě zapsán náčrt nebo fotografie takové známky.

## (A) ZVUKOVÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Nejméně problematickou skupinu zvukových známek tvoří známky hudební, neboť jsou snadno graficky vyjádřitelné zápisem do notové osnovy. Pro zvukové známky, které nemohou být zapsány do notové osnovy, by teoreticky přicházely v úvahu jiné způsoby, jak je graficky ztvárnit: (i) písemným popisem (např. „psí štěkání“); (ii) zvukomalebným slovem (např. „kykyryký“); (iii) sonogramem. K některým aspektům grafické znázornitelnosti zvukových známek se v rozhodnutí *Shield Mark*<sup>34</sup> vyjádřil Evropský soudní dvůr (dále „ESD“ nebo „Soud“). Soud se odvolal na právní větu z předchozího rozhodnutí *Sieckmann*<sup>35</sup>: „... označení, které samo o sobě nemůže být vizuálně vnímáno, může být ochrannou známkou, může-li být graficky znázorněno, zejména pomocí obrázků, čar nebo znaků, a toto znázornění je jasné, přesné, soběstačné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.“ Při aplikaci tohoto pravidla dospěl soud v rozhodnutí *Shield Mark* k těmto závěrům:

1. Pouhý písemný popis zvukové ochranné známky nelze *a priori* vyloučit z okruhu označení splňujících požadavky stanovené v rozhodnutí *Sieckmann*. V případě *Shield Mark* se konkrétně jednalo o písemné popisy „prvních devět not skladby «Pro Elišku»“ a „kokrhání“. Ani jeden z těchto výrazů ovšem podle Soudu nespĺňuje požadavek jasnosti a přesnosti stanovený rozhodnutím *Sieckmann* a nemůže být proto považován za grafické znázornění ve smyslu čl. 2 Směrnice.<sup>36</sup>
2. Pokud jde o zvukomalebná slova, neexistuje dostatečná shoda mezi nimi, když jsou vyslovena, a skutečnými zvuky, které mají tato slova představovat. Zvukomalebná slova tedy nespĺňují požadavky na grafickou znázornitelnost a nemohou být zapsána jako ochranné známky.
3. Všechny požadavky stanovené rozhodnutím *Sieckmann* splňuje zvuk zapsaný do notové osnovy. Melodie tedy lze graficky znázornit ve smyslu čl. 2 SOZ a čl. 4 NOZS.

K dalším způsobům jak graficky znázornit zvuková označení se Soud nevyjádřil, protože nebyly předmětem sporu před národním soudem. Zůstalo tedy nezodpovězenou otázkou, zda přísné požadavky stanovené rozhodnutím *Sieckmann* dovolují zapsat jako ochrannou známku kromě melodií také jiná zvuková označení. Pokud jde o výše zmíněný sonogram, čtvrtý odvolací senát Úřadu se v rozhodnutí „*roar of a lion*“<sup>37</sup> vyjádřil takto: „... znázornění pomocí sonogramu je

<sup>34</sup> Rozhodnutí Evropského soudního dvora C-283/01 ze dne 27. listopadu 2003 o předběžných otázkách Nejvyššího soudu Nizozemí, podaných ve věci sporu společnosti *Shield Mark BV* a pana *Joosta Kista*, CELEX 62001J0283.

<sup>35</sup> Rozhodnutí Evropského soudního dvora C-273/00 ze dne 12. prosince 2002 o předběžných otázkách německého Spolkového patentového úřadu, podaných ve věci sporu s panem *Ralfem Sieckmannem*, CELEX 62000J0273.

<sup>36</sup> Ke vztahu Směrnice a Nařízení viz poznámka pod čarou č. 4 nahoře. Způsob, jakým ESD vykládá čl. 2 Směrnice je možno považovat za závazný i pro čl. 4 Nařízení.

<sup>37</sup> Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu v případě *R 781/1999-4*, ze dne 25. srpna 2003, opravené 29. září 2003.

*srovnatelné se znázorněním pomocí notové osnovy ...*<sup>38</sup>, a dále: „... (pro nehudební označení) je jako způsob grafického znázornění splňující veškeré požadavky (stanovené rozhodnutím Sieckmann) k dispozici forma sonogramu“<sup>39</sup>. Z toho vyplývá, že pokud v budoucnu ESD nevyjádří jiný názor, lze zvukové ochranné známky jako celek považovat za schopné grafického znázornění ve smyslu čl. 4 NOZS, a to zejména notovou osnovou a nebo sonogramem. Zbývá doplnit, že od července roku 2005, kdy vstoupilo v účinnost nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005<sup>40</sup>, lze k přihlášce zvukové ochranné známky podávané elektronicky připojit datový soubor se zvukem, který má tvořit ochrannou známku.<sup>41</sup>

#### (B) ČICHOVÉ, CHUŤOVÉ A HMATOVÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY

V poslední době stoupá zájem podniků o registraci označení, která člověk běžně vnímá nikoliv zrakem, ale jinými smysly. Jsou to takzvané čichové, chuťové, nebo hmatové ochranné známky. Tato označení v principu nejsou graficky znázornitelná. V tomto smyslu se vyjádřil také ESD v již zmíněném rozhodnutí Sieckmann, kterým zápis čichových známek téměř znemožnil. Pan Sieckmann si chtěl v Německu zapsat čichovou ochrannou známku. V přihlášce ji popsal jako „čichovou známku čisté chemické látky methylcinnamátu (tzn. methylester kyseliny skořicové), jejíž vzorec je C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CH-CHCOOCH<sub>3</sub>. Vzorky této čichové známky lze získat v místních laboratořích uvedených ve zlatých stránkách Deutsche Telekom AG nebo např. u firmy E. Merck v Darmstadtu.“. Rovněž uvedl, že tato vůně je obvykle popisována jako „balzámově ovocná s lehkým příděchem skořice“. Německý patentový a známkový úřad známku odmítl zapsat, pan Sieckmann podal odvolání a německý patentový soud se v rámci odvolacího řízení obrátil na ESD s předběžnou otázkou, zda jsou v případě čichové známky požadavky grafické znázornitelnosti splněny pomocí chemického vzorce, písemným popisem vůně, uložením vzorku vůně nebo kombinací těchto možností. ESD dospěl k závěru, že žádný z těchto způsobů ani jejich kombinace nevyhovuje požadavkům na grafickou znázornitelnost, zejména požadavkům jasnosti a přesnosti.

Přesto tři roky před vydáním rozhodnutí Sieckmann Úřad (odvolací senát) povolil poprvé a zatím naposledy zápis komunitární čichové ochranné známky. Přihlašovatel ji popsal jako „vůně čerstvě posekané trávy“ a žádal její zápis pro označení jím vyráběných tenisových míčků. Úřad v odvolacím řízení usoudil, že v tomto případě pouhý slovní popis vůně splňuje požadavek grafické znázornitelnosti. Generální advokát ESD nicméně v odstavci 32 svého stanoviska

<sup>38</sup> Viz bod 26 rozhodnutí „roar of a lion“.

<sup>39</sup> Viz bod 28 rozhodnutí „roar of a lion“.

<sup>40</sup> Jde o novelu nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, provádějící nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství (dále „Prováděcí nařízení“)

<sup>41</sup> Viz čl. 1 pravidlo 3 odst. 6 Prováděcího nařízení, v platném znění.

k případu Sieckmann poznamenal o čichové známce „vůně čerstvě posekané trávy“, že „Toto rozhodnutí se jeví jako perla na poušti, ale jedná se o individuální rozhodnutí, u něhož je nepravděpodobné, že bude opakováno.“

Pro zajímavost uvádím, že v USA jsou čichové známky registrovatelné. To ale platí pouze tehdy, *získá-li* ochranná známka v průběhu užívání *rozlišovací způsobilost*. Podle Federal Trademark Act (Lanham Act) může ochrannou známku tvořit jakékoli označení užívané na trhu a způsobilé rozlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiných podniků.<sup>42</sup> Tato rozlišovací způsobilost může být originární, nebo získaná. Není vyžadována grafická znázornitelnost. Do dnešního dne byla v USA zapsána jediná čichová známka. Čichové známky přinášejí praktické komplikace, jako jsou např. jejich omezená rozeznatelnost veřejností (čich u člověka nepatří mezi nejrozvinutější smysly) nebo obtížnost jejich zápisu do rejstříku. Americká čichová známka byla popsána pouze písemně. Rozdíl oproti EU je v USA v tom, že americkou ochrannou známku lze nabýt užíváním (v EU jen zápisem).

Tyto známky často trpí nedostatkem rozlišovací způsobilosti kvůli omezené kapacitě člověka rozlišovat vůně, chutě a povrch. Navíc tyto vlastnosti bývají vlastní samotnému produktu a tedy nevhodné pro rozlišení jeho obchodního původu. Bylo by také dost složité rozpoznat nebezpečí záměny, zejména u složitějších vůní, např. parfémů.

Vznikly teorie „depletion“ (vyčerpání vůní, chutí a textur v případě jejich všeobecné registrovatelnosti) a „shade confusion“ (nemožnost rozlišit bez nebezpečí záměny vůně atd. na straně příslušných orgánů). Tyto teorie byly později částečně vyvráceny, ale pochybnosti přetrvávají, jak v právu americkém (případ Clarke jediný)<sup>43</sup>, tak v evropském („fresh cut grass“ také jediný).

Daly by se zapisovat pomocí aromatografů, ale to by byl přílišný formalismus. Někteří autoři tato označení považují za nezpůsobilá ochrany nikoliv z právních důvodů, ale ze své podstaty (nemohou být přesně graficky vyjádřena). Bylo by to vyjádření srozumitelné jen expertům. Také by hrozilo riziko odhalení obchodního tajemství, přestože ne vždy aromatografy odhalují chemické složení.

Pro examinátora by bylo velmi složité stanovit *ius prohibendi* takových označení. Požadavek grafické znázornitelnosti znamená nejenom technické vyjádření, ale má ochrannou známku popsat tak, jak bude vnímána veřejností. To - s jistými výhradami - splňuje např. notová osnova, nikoli však aromatograf. Nicméně v praxi do rejstříku ochranných známek většinou nenahlíží

---

<sup>42</sup> Viz U.S.Code Collection, Title 15, Chapter 22 (Lanham Act), Subchapter 1, § 1052.

<sup>43</sup> Rozhodnutí Amerického patentového úřadu, *in re* Clarke, 17 USPQ 2. edice, 1990, str. 1238 a násl.

veřejnost, ale podniky. Ty mají lepší příležitosti „rozšifrovat“ aromatoğraf. Mělo by to být v jejich zájmu, chtějí-li registrovat čichovou známku.

Problematika čichových známek se nyní může jevit jako bezvýznamná, ale trend se, vzhledem k překotnému vývoji reklamy, marketingu a sdělovacích prostředků, může změnit.

Ve Velké Británii je registrace těchto známek možná, protože podle tamějšího výkladu je požadavek grafické znázornitelnosti pouze administrativního charakteru a nemá být absolutním důvodem zamítnutí zápisu. Takový přístup by ale byl v rozporu s textem NOZS. Na druhou stranu teoreticky může být označení nějak (jakkoliv) graficky ztvárněno a v rejstříku doplněno jiným vhodným způsobem. To by ale narazilo na požadavek soběstačnosti grafického vyjádření vyslovený v rozhodnutí Sieckmann.

Podle mého názoru požadavek grafické znázornitelnosti ztratil smysl, stal se z něj čistý formalismus. Jeho původ v právních rádech států a v mezinárodních smlouvách je spjat s tradičními druhy ochranných známek – slovními a grafickými. Pokud existuje zájem podniků na ochraně jiných druhů známek (zvukových, čichových, atd.), a zároveň kromě požadavku grafické znázornitelnosti neexistuje žádný vážný důvod pro zákaz těchto druhů známek, je podle mého názoru neúnosné na požadavku grafické znázornitelnosti trvat. V budoucnu (*de lege ferenda*) by měl být z textu Nařízení vypuštěn, protože již neodpovídá stavu techniky. Rejstříky ochranných známek by měly být otevřeny i jiným způsobům jak popsat ochrannou známku, pro kterou je požadována ochrana. Bylo by na examinátorovi, aby v konkrétním případě posoudil, zda použitý způsob poskytuje dostatečně jasnou a přesnou představu o tom, co má být jako ochranná známka chráněno, a také zda má toto označení rozlišovací způsobilost.

Zbývá dodat, že za současné situace, kdy jsou čichové komunitární známky prakticky vyloučeny ze zápisu, existují jiné právní nástroje, které může podnik použít, zejména ustanovení o nekalé soutěži.



## ODDÍL DRUHÝ

čl. 7 odst. 1 písm. a) NOZS

„OZNAČENÍ, KTERÁ NESPLŇUJÍ PODMÍNKY ČLÁNKU 4“

(označení, která nejsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků)

a

čl. 7 odst. 1 písm. b) NOZS:

„OZNAČENÍ, KTERÁ NEMAJÍ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST“

Označení, postrádající rozlišovací způsobilost zahrnují celou řadu typů: jsou to označení druhová, příliš jednoduchá, příliš složitá, popisná atd. Existuje mnoho způsobů klasifikace označení podle toho, jakého stupně rozlišovací způsobilosti dosahují. Zřejmě nejvýstižnější, i když nikoliv vyčerpávající klasifikace pochází z USA<sup>44</sup>:

- (a) fantazijní označení
  - jsou to označení zvolená bez jakéhokoliv vztahu ke zboží nebo službám
- (b) libovolná označení
  - zahrnují prvky běžně užívané pro jiné než označované zboží nebo služby
- (c) sugestivní, návodná označení
  - taková označení, která vyvolávají asociace s označovaným zbožím nebo službou
- (d) označení popisná
- (e) označení druhová

Podle čl. 2a), 2d) a 2f) amerického Lanham Act, označení prvních tří typů (a-c) mohou být vždy zapsána jako ochranné známky, neboť mají *originární* rozlišovací způsobilost. Označení popisné (d), aby mohlo být zapsáno jako ochranná známka, musí získat tzv. „secondary meaning“, což odpovídá evropskému termínu „získaná rozlišovací způsobilost“. Označení druhová (e) podle americké doktríny nejsou vůbec způsobilá být ochrannými známkami, neboť nemohou získat ani *secondary meaning*.

O problému duplicity v čl. 4 NOZS ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. a) téhož předpisu na straně jedné a čl. 7 odst. 1 písm. b) NOZS na straně druhé jsem se zmínil výše. V této části práce se k problému vracím podrobněji. Při použití doslovného výkladu si všimneme, že čl. 4 užívá termín „označení“, zatímco čl. 7 odst. 1 písm. b) termín „ochranná známka“. Jakou má tento rozdíl relevanci? Označení je základem ochranné známky. Ochranná známka musí být způsobilá

<sup>44</sup> Viz např. McCARTHY, Trademarks and Unfair Competition, svazek 1, kap. 11, str. 1 a násl.

rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, to je její základní funkce. Ochranná známka bez rozlišovací způsobilosti proto nemůže z logiky věci existovat. Proto není správné užití termínu „ochranná známka“ v čl. 7 odst. 1 písm. b); správné by bylo použít termín „označení“, stejně jako je tomu v čl. 4. Stejná chyba se vyskytuje i na dalších místech čl. 7 NOZS. Je zřejmé, že zákonodárce měl v obou člancích (čl. 4 a čl. 7) na mysli „označení“. To ovšem znamená, že označení postrádající rozlišovací způsobilost jsou článkem 7 NOZS zakázána hned dvakrát: poprvé odkazem v čl. 7 odst. 1 písm. a) na čl. 4; a podruhé přímo – bez odkazu – v čl. 7 odst. 1 písm. b). Tato duplicita má negativní praktické důsledky. Způsobuje totiž problémy při interpretaci čl. 7 odst. 3 NOZS, který hovoří o získané rozlišovací způsobilosti. Doslova čl. 7 odst. 3 stanoví: „*Odst. 1 písm. b), c) a d)* [článku 7 – pozn. aut.] *se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.*“. Při použití výkladu *a contrario* je zřejmé, že na označení podle čl. 7 odst. 1 písm. a) (tj. ta, která nesplňují požadavky čl. 4 – (i) nejsou graficky znázornitelná a nebo (ii) nemají rozlišovací způsobilost) se možnost získání rozlišovací způsobilosti nevztahuje. Naproti tomu označení bez rozlišovací způsobilosti podle čl. 7 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 7 odst. 3 rozlišovací způsobilost získat mohou.

Předobrazem platné úpravy v čl. 7 NOZS byl čl. 6 quinquies B2 Pařížské úmluvy, který byl v roce 1980 doslova převzat do starších návrhů Směrnice (čl. 2.1) a Nařízení (čl. 6). V návrhu NOZS (čl. 3) se ovšem na rozdíl od Pařížské úmluvy objevila i definice ochranné známky, která – stejně jako současný čl. 4 NOZS – mimo jiné rovněž stanovila požadavek rozlišovací způsobilosti. Tak vznikla duplicita, která bohužel zůstala i v platném znění NOZS. Je otázkou, jak tuto duplicitu interpretovat. Možnosti jsou dvě. První možností je chápat ji jako záměrnou – to by znamenalo, že zákonodárce měl v úmyslu rozlišit dva typy nedostatku rozlišovací způsobilosti – jeden podle čl. 7 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 4 a druhý podle čl. 7 odst. 1 písm. b). Autoři příklánějící se k tomuto výkladu pak rozdělují označení do skupin, které přiřazují buď k jednomu, nebo k druhému typu nedostatku rozlišovací způsobilosti. Přitom druhy označení zařazené do jedné či druhé skupiny se u jednotlivých autorů liší. Např. Fernández-Novoa<sup>45</sup> zařazuje označení druhová do písm. a), protože mají absolutní nedostatek rozlišovací způsobilosti a ani ji (stejně jako podle americké doktríny – viz výše) nemohou získat. Ostatní označení potom řadí do písm. b), protože mohou získat rozlišovací způsobilost užíváním, i když ji původně neměla. Zastánci tohoto řešení v něm vidí způsob, jak zamezit nepřiměřeně široké

---

<sup>45</sup> Fernández-Novoa: *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995.

legální možnosti získat rozlišovací způsobilost. Podle jejich názoru – a v souladu s americkou doktrínou – druhová označení ze své podstaty nemohou získat rozlišovací způsobilost ani v průběhu času užíváním. Takový výklad ale nemá oporu v textu Nařízení, ani v jeho předchozích návrzích, ani v textu Pařížské úmluvy (ze kterého komunitární úprava vychází) a neexistuje ani žádné rozhodnutí ESD, které by ho podpořilo.

Druhou možností, jak dvojí úpravu v textu Nařízení vykládat, je, že oba články upravují stejný okruh označení, bez toho, že by u nich rozlišovaly stupeň nedostatku rozlišovací způsobilosti. K této interpretaci se přikláním z těchto důvodů:

- (1) zákony většiny členských států EU implementovaly Směrnici (jejíž text obsahuje stejnou duplicitu jako text Nařízení) tak, že se jedná o úpravu stejného okruhu označení;
- (2) čl. 6 Preambule NOZS hovoří o rozlišovací způsobilosti, bez toho, že by ji rozděloval na skupiny s rozdílným právním režimem.

Přijmeme-li tento poslední výklad, bylo by v textu Nařízení vhodnější v čl. 7 odst. 1 písm. a) místo odkazu na čl. 4 použít přímou úpravu – „označení, která nejsou graficky znázornitelná“.

Rozlišovací způsobilost tak podle čl. 7 odst. 3 NOZS může získat jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění (což je požadavek čistě formální). Podle současné praxe ESD však mezi taková označení nepatří např. označení čichová (viz výše). Je tak nelogicky vytvořena umělá překážka pro zápis označení, která by jinak díky získané rozlišovací způsobilosti byla způsobilá plnit funkci ochranné známky.

Jaký je rozsah rozlišovací způsobilosti vyžadovaný NOZS? Text NOZS o tom mlčí, stejně jako zákony většiny členských států. Pouze některé z nich stanoví, že rozlišovací způsobilost musí být alespoň minimální. Viz například rozsudek BGH v případě „quattro“<sup>46</sup> – společnost Deutsche Renault AG chtěla žalobou dosáhnout vyslovení neplatnosti ochranné známky „quattro“, zapsané ve prospěch jejího konkurenta (Audi), protože výraz „quattro“ je italský výraz pro číslo čtyři a nemůže proto být použit jako ochranná známka. Soud žalobu zamítl s odůvodněním, že výraz „quattro“ získal ve vztahu k označovaným výrobkům rozlišovací způsobilost, třebaže minimální. Někteří autoři navrhují, aby se - *de lege ferenda* – rozlišovací způsobilost posuzovala až po pěti letech po zápisu ochranné známky, spolu s ověřením řádného užívání podle čl. 15 NOZS. Proti tomuto návrhu lze namítnout, že bere v úvahu pouze zájmy podniků, nikoli zájem veřejnosti na možnosti rozlišit zboží a služby a ani zájem na zachování některých označení pro volné užívání

---

<sup>46</sup> Rozhodnutí ESD C-317/91, Deutsche Renault AG v. Audi AG, 30. listopadu 1993.

ostatními podniky. Vzhledem k jednotné povaze ochranné známky Společenství (čl. 1 odst. 2 NOZS), rozsah požadované rozlišovací způsobilosti by měl být ve všech členských státech stejný, tj. „alespoň minimální“.

V závislosti na stupni rozlišovací způsobilosti vznikají ochranné známky silnější a slabší. K měření rozlišovací způsobilosti (a tedy „síly“ či „slabosti“) ochranné známky vznikla „teorie vzdálenosti“. Podle této teorie, čím je ochranná známka podobnější jiným ochranným známkám pro stejné nebo podobné zboží nebo služby, tím je slabší. A naopak, ochranná známka je tím silnější, čím méně se podobá jiným ochranným známkám pro shodné nebo podobné zboží či služby. Tato technika se používá také pro měření nebezpečí záměny podle čl. 8 odst. 1 písm. b) NOZS. Příkladem velmi slabých ochranných známek mohou být známky „JUWEL“ pro šperky (je navíc i popisná, ale úřad popisnost neshledal) a „JUWEL“ pro oblečení. Obě známky byly zapsány a rozhodnutí o zápisu těchto známek bylo terčem silné kritiky. Podrobněji viz rozhodnutí Německého Spolkového soudu ze 14. března 1996.<sup>47</sup>

Nařízení obsahuje dva mechanismy pro omezení ius prohibendi slabých ochranných známek.

1. čl. 38 odst. 2 NOZS stanoví: „*Obsahuje-li známka prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může [Úřad] jako podmínku pro zápis známky požadovat, aby přihlašovatel prohlásil, že nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k tomuto prvku. Toto prohlášení se zveřejní spolu s přihláškou nebo popřípadě spolu se zápisem známky.*“. Pro toto prohlášení se vžil název „disclaimer“ a znají ho i předpisy mnoha členských států (v ČR § 22 odst. 3 ZOZ).
2. čl. 12 písm. b) NOZS stanoví: „*Ochranná známka Společenství neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně používat v obchodním styku: ... b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností; ...*“. Nařízení tak z ius prohibendi ochranné známky vylučuje popisné prvky.

## OZNAČENÍ DRUHOVÁ

Jsou nejtýpickejší případem označení postrádajících rozlišovací způsobilost. Druhovú označení označují přímo zboží nebo službu, nebo jejich druh. Příkladem je označení sestávající z názvu

---

<sup>47</sup> Reprodukované v: IIC, svazek 28, č. 5/1997, str. 769 a násl.

účinné složky léku, použité jako obchodní označení pro lék jako celek. V USA byla v roce 1941 shledáno druhovým označení „cola“, protože je obecným označením pro určitý typ nealkoholických nápojů.

Poskytnutím ochrany těmto druhům označení by vznikly dva problémy: Za prvé, základní funkce ochranné známky – poskytnout informaci o obchodním původu označeného zboží či služby – by byla zpochybněna. Za druhé, ius prohibendi poskytnuté takovému označení by znamenalo nepřipustný monopol na užívání slov, která mají zůstat k volnému užívání všem podnikům.

Označení je druhové vždy jen ve vztahu k určitému zboží nebo službě. Například označení „papíroví draci“ může být zapsáno jako ochranná známka pro hokejový tým, ale už ne pro papírové draky.

Druhovost označení může být buď originární, nebo získaná (nabytá), v tomto druhém případě v důsledku zlidovění. Příklady označení, která byla původně zapsána jako ochranná známka, ale časem zlidověla, stala se druhovými a ztratila rozlišovací způsobilost, jsou označení „teflon“, „linoleum“ nebo „celofán“. Získaná druhovost je důvodem zrušení ochranné známky podle čl. 50 odst. 1 písm. b) NOZS. Originární druhovost je upravena v čl. 7 odst. 1 písm. a), získaná druhovost v čl. 7 odst. 1 písm. d) NOZS. Někteří autoři tvrdí, že oba případy spadají zároveň pod oba tyto články. Tyto rozdíly v interpretaci ale nemají praktický význam, protože režim získané rozlišovací způsobilosti podle čl. 7 odst. 3 NOZS je pro oba články stejný.

Někdy může označení tvořené více druhovými prvky mít jako celek rozlišovací způsobilost. Výslovně to stanoví Směrnice Úřadu pro průzkum přihlášek (dále „SOHIM“) v bodě 8.3, i když uznává výjimečnou povahu těchto druhů označení.

Na druhová označení lze v plném rozsahu aplikovat disclaimer (čl. 38 odst. 2) a čl. 12 NOZS – viz výše.

Podle některých autorů by druhová označení měla být vyloučena z možnosti získat rozlišovací způsobilost, protože druhové označení je ze své podstaty „opakem“ ochranné známky. Jak bylo řečeno výše, v USA je v případě druhových označení získaná rozlišovací způsobilost absolutně vyloučena. Je pravda, že označení původně druhové může užíváním a intenzivní a chytrou propagací získat rozlišovací způsobilost, protože druhovost ani rozlišovací způsobilost nejsou neměnné, ale vyvíjejí se v čase. Nicméně je zde zájem na zachování druhových označení k užívání všem. Proto vznikla v USA teorie o „*de facto secondary meaning*“. Podle ní druhovým označením nemá být poskytována právní (de iure) ochrana. Někteří evropští autoři se také

přiklání k názoru, že druhové označení by nikdy nemělo být chráněno jako ochranná známka a považují za rozumné změnit v tomto smyslu text Nařízení.<sup>48</sup>

## PROBLÉMY VYPLÝVAJÍCÍ Z NADSTÁTNÍ POVAHY OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ

Vzhledem k jazykové rozmanitosti Evropské Unie bude označení zpravidla druhové jen v části Společenství. Čl. 7 odst. 2 NOZS stanoví, že všechny absolutní důvody zamítnutí zápisu se uplatní i v případě, že existují jen v části Společenství. Otázkou je, co má zákonodárce „částí Společenství“ na mysli. Princip jednotnosti komunitární ochranné známky vyžaduje, aby komunitární ochranná známka hrála v EU stejnou úlohu, jakou hraje národní ochranná známka ve státě. Částí Společenství může být i území menší než členský stát, ale podle principu proporcionality (přiměřenosti) by jím nemělo být území např. pouze jedné obce. Jazyková rozmanitost EU způsobuje, že označení může být druhové jen v jednom jazyce Společenství (i neoficiálním) a nebude ho proto možné zapsat jako komunitární ochrannou známku. Je pravděpodobné, že v důsledku jazykové rozmanitosti EU vznikne v budoucnu řada komunitárních ochranných známek, které budou *a posteriori* podle čl. 51 odst. 1 písm. a) NOZS zrušeny pro svoji druhovou povahu, a tedy pro rozpor s čl. 7 odst. 1 písm. b) NOZS. Institutem, který tomu může částečně zabránit, je možnost vyjádření třetích stran podle čl. 41 Nařízení: „*I. Každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i sdružení, zastupující výrobce, poskytovatele služeb, obchodníky nebo spotřebitele, může po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství zaslat [Úřadu] písemná vyjádření založená zejména na důvodech podle článku 7, pro které nelze z úřední moci známku zapsat...*“. Například německý patentový úřad vydává ročně orientační seznam druhových označení. Podobnou službu by mohl – pochopitelně ve spolupráci s národními úřady – vykonávat i Úřad v Alicante.

Samostatnou otázkou jsou označení, která jsou druhová pouze v jazyce, který není jazykem užívaným ve Společenství. Princip teritoriality teoreticky umožňuje taková označení jako komunitární ochrannou známku zapsat, protože pro veřejnost v EU druhová nejsou. Jejich zápis by ovšem mohl vést k problémům na mezinárodním trhu. Podniky z těchto třetích států by nemohly tato označení používat na trhu v EU, přestože na svých trzích mohou. Obecný zájem proto vyžaduje zákaz zápisu takových označení. Další argumenty pro zákaz zápisu těchto označení jsou: (i) členství EU ve WTO a z toho vyplývající závazek dodržovat zásadu nediskriminace; (ii) pravděpodobné budoucí rozšiřování EU; (iii) existence národnostních

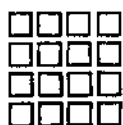
<sup>48</sup> Viz např. Marco Arcalá, Luis Alberto, Dr.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch, 2001, str. 159.

menšin v EU, jejichž jazyk nepatří mezi jazyky Společenství (např. Turci, Vietnamci) – v takovém případě je možná aplikace čl. 7 odst. 2 NOZS; (iv) pravděpodobná diskriminace podniků z EU, protože mnoho jazyků Společenství je rozšířených i ve třetích zemích – evropské podniky by tak neměly možnost zapisovat druhová označení ve třetích zemích, zatímco podniky z těchto zemí v EU ano.

## PŘÍLIŠ JEDNODUCHÁ OZNAČENÍ

Tento druh označení nemusí nutně postrádat (originární!) rozlišovací způsobilost, na rozdíl od označení druhových. Na druhé straně s sebou příliš jednoduchá (také příliš složitá – viz níže) označení rozlišovací způsobilost automaticky nenesou. Příliš jednoduchá označení by také měla zůstat volná pro použití všemi účastníky trhu – např. jednotlivá písmena abecedy nebo číslice ve své běžné grafické podobě. Tím se liší od těch označení, která jsou pouze jednoduchá (nikoli příliš jednoduchá) nebo neoriginální. Důvod (ratio legis) pro nepřipustnost zápisu druhových a příliš jednoduchých označení je tedy tentýž. Proto někteří autoři odmítají rozdělení mezi nimi jako umělé a nepraktické. Existuje ale jiný rozdíl mezi druhovými a příliš jednoduchými označeními – druhovost se vždy posuzuje ve vztahu k označovanému zboží nebo službě, přílišná jednoduchost nikoliv.

Zkušenost ukazuje, že ta nejjednodušší označení jsou často marketingově nejméně úspěšná, proto je o jejich zápis mezi podniky velký zájem. Úkolem Úřadu je stanovit hranici přílišné jednoduchosti, za kterou už označení nelze zapsat. **Rozhodující je schopnost označení vytvořit v mysli relevantní veřejnosti spojitost mezi vlastníkem ochranné známky a označovaným zbožím.** Příkladem jednoduché ochranné známky je 16 pravidelně uspořádaných čtverců – viz případ *Sedici quadrati*.<sup>49</sup>



Pro příliš jednoduchá označení platí totéž co o druhových – vztahují se na ně čl. 38 odst. 2, čl. 7 odst. 3 NOZS a také výše popsané problémy vyplývající z jazykové rozmanitosti EU.

<sup>49</sup> Rozhodnutí Prvního odvolacího senátu Úřadu 182/1998-1.

## **Písmena a číslice**

Typickým příkladem příliš jednoduchých označení mohou být jednotlivá písmena abecedy nebo číslice. Praxe jejich zápisu v jednotlivých státech se dosti liší. Ve Francii a v USA se úřady zápisu takových ochranných známek obvykle nebrání, naopak v Německu ano (viz případ *Füllkörper*<sup>50</sup>). Jiné státy uplatňují kompromisní řešení – v normální grafické podobě tato označení zpravidla nezapisují, ale pokud je písmeno nebo číslice prezentováno zvláštním způsobem (rozuměj v jiné než obvyklé grafické podobě), bude její zápis možný. Taková praxe je zavedena např. v Dánsku, zemích Beneluxu, v Itálii a ve Španělsku. Úřad je zdá se přikloněn této „třetí cestě“ – viz rozhodnutí „a“<sup>51</sup> a rozhodnutí „7“<sup>52</sup> a také bod 8.3 SOHIM.

Písmena a číslice teoreticky mají rozlišovací způsobilost, pokud nejsou druhová nebo popisná (to se stává např. v případě zkratk a chemických vzorců, stupňů kvality nebo jiných vlastností zboží). Povolit jejich zápis by sice znemožnilo užívání těchto označení jinými podniky. Tento problém by pak byl částečně řešen aplikací čl. 12 NOZS (viz výše). Proti této tezi lze namítnout: (1) rostoucí počet oborů, ve kterých se písmena a číslice užívají jako označení druhová nebo popisná – tak se z výjimky stává pravidlo; (2) bod 8.4.1 SOHIM řadí čísla pod označení množství podle čl. 7 odst. 1 písm. c) NOZS, tedy jsou téměř vždy popisná; (3) omezený počet čísel a písmen by vedl k problematickým monopolům (i přes pojistku v podobě čl. 12 NOZS); (4) zřejmě by to vedlo k enormnímu nárůstu případů aplikace čl. 12 NOZS a tím i počtu žalob, což není žádoucí.

Tyto námitky proti výše nastíněné tezi neznamenají odmítnout ji, ale aplikovat ji obezřetně a s vyčerpávajícím průzkumem<sup>53</sup>. Pokud by tomu tak nebylo, znamenalo by to vznik mnoha slabých známek s nejasným *ius prohibendi*.

## **Barvy**

Barvy jako takové mohou patřit mezi označení příliš jednoduchá, případně i popisná (to pokud jsou typické pro určité zboží). Nařízení ani Směrnice žádná ustanovení o možnosti zápisu samotných barev neobsahují; postoje národních států se od sebe navzájem značně liší (např. Německo, Francie, Itálie barvy a jejich kombinace zapisují, zatímco jiné státy nikoliv). Jako vodítko nicméně mohou posloužit Prohlášení Rady a Komise k NOZS a také bod 8.3 SOHIM. Prohlášení povoluje barvy i jejich kombinace, pokud mají rozlišovací způsobilost, zatímco

<sup>50</sup> Reprodukován v GRUR Int., č. 2/1996, str. 158 a násl.

<sup>51</sup> Rozhodnutí Druhého odvolacího senátu Úřadu R 91/1998-2, 28. května 1999.

<sup>52</sup> Rozhodnutí Třetího odvolacího senátu Úřadu R 63/1999-3, 22. června 1999.

<sup>53</sup> Viz např. rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM, R 4/1998-2 z 11. března 1998.



SOHIM říká, že jednotlivé barvy, zejména základní (tj. barvy duhy a dále černá barva a bílá barva), nemají rozlišovací způsobilost. Přesto OHIM povoluje zápis barev (jiných než základních) a také zapsal barvu „lila“ pro společnost Kraft Jacobs Suchard AG z důvodu získané rozlišovací způsobilosti.

Úřad tedy uznává přílišnou jednoduchost (příp. popisnost) základních barev i jejich slovních označení.

Naproti tomu kombinace dvou barev jsou v zásadě způsobilé k zápisu, stejně jako barvy omezené nějakým tvarem.<sup>54</sup>

Také u barev, obdobně jako např. u čichových známek, narážíme na problém obtížné rozlišitelnosti jednotlivých odstínů. To vede k velkému nebezpečí záměny a opět ke vzniku slabých ochranných známek.

Lze shrnout, že k tomu, aby barva (zejména barva základní) mohla být zapsána jako ochranná známka, bude typicky, ne-li nutně, potřebovat získanou rozlišovací způsobilost. Podobná je situace i v USA, kde byly zapsány zatím pouze dvě ochranné známky tvořené barvou – obě z důvodu *secondary meaning*.

## OZNAČENÍ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ

Opakem příliš jednoduchých označení jsou označení příliš složitá. Také tato označení postrádají rozlišovací způsobilost. Jsou to např. příliš dlouhé reklamní slogany, názvy filmů nebo desek, nebo ornamentální tvary a kresby s mnoha prvky. Adekvátní ochranu jim poskytují normy o reklamě, autorská práva, průmyslové vzory a žaloby na nekalou soutěž. Přílišná složitost označení se - stejně jako druhovost a přílišná jednoduchost - posuzuje ve všech jazycích. Rozdíl oproti označením druhovým a příliš jednoduchým spočívá v tom, že neexistuje potřeba ponechat příliš složitá označení k dispozici všem subjektům. Proto jsou typicky mnohem způsobilejší získat rozlišovací způsobilost.

---

<sup>54</sup> Přesto OHIM odmítl zapsat kombinaci žluté a šedé v rozhodnutí R 208/1998-2 z 29. června 1999.

## ODDÍL TŘETÍ

čl. 7 odst. 1 písm. c) NOZS

**„OCHRANNÉ ZNÁMKY, KTERÉ JSOU TVOŘENY VÝLUČNĚ OZNAČENÍMI NEBO ÚDAJI, KTERÉ MOHOU SLOUŽIT V OBLASTI OBCHODU K OZNAČENÍ DRUHU, JAKOSTI, MNOŽSTVÍ, ÚČELU, HODNOTY, ZEMĚPISNÉHO PŮVODU NEBO DOBY VÝROBY VÝROBKŮ NEBO POSKYTNUTÍ SLUŽBY NEBO JINÝCH JEJICH VLASTNOSTÍ“  
(označení popisná)**

### POPISNÁ POVAHA

Popisná povaha označení předává informaci o některém rysu zboží nebo služby. Výčet toho, co se v Nařízení rozumí popisným označením, není vyčerpávající – viz čl. 7 odst. 1 písm. c) *al fine*. Základním důvodem nemožnosti zápisu popisných označení je to, že postrádají rozlišovací způsobilost, tedy neplní základní funkci ochranné známky. Kromě toho je žádoucí, aby tato označení zůstala k dispozici všem účastníkům trhu.

#### Srovnání popisných označení s druhovými

Ne vždy je patrná jasná hranice mezi označením popisným a označením druhovým. To, jak veřejnost označení vnímá, podléhá vývoji – např. může původně popisné označení začít vnímat jako druhové. Typickým příkladem takového označení je „červené víno“. Nejasná povaha označení může v některých právních řádech představovat problém, protože má vliv na možnost získat rozlišovací způsobilost. To je případ USA – u druhového označení je tam získaná rozlišovací způsobilost absolutně vyloučena, u popisného nikoliv. Ovšem v komunitárním systému ochranných známek tento problém nemá praktický dopad, protože rozlišovací způsobilost mohou získat jak označení popisná, tak i druhová.

#### Srovnání popisných označení se sugestivními

Sugestivní (návodná) označení jsou taková, která, spíše než by popisovala znaky zboží, je evokují. Příkladem může být označení „kinder“ pro dětské sladkosti. Je důležité tato označení rozlišit od označení popisných, protože sugestivní označení, na rozdíl od popisných, mají rozlišovací způsobilost a dokonce se často stávají obecně známými ochrannými známkami.

Při odlišení sugestivních označení od popisných opět záleží na tom, jak označení vnímá veřejnost. Přesto doktrína vymyslela určité pomůcky:

- (i) Tzv. „imagination test“ – pokud je duševní práce při interpretaci označení minimální, jde o popisné označení.

- (ii) Předchozí užívání - např. označení „stereo“ se užíváním stalo popisným pro audio-video zboží.

Rovněž u popisných označení existují problémy spojené s jazykovou rozmanitostí EU, stejně jako u druhových, příliš jednoduchých a příliš složitých označení. Formulace čl. 7.1c NOZS – „*mohou sloužit...k označení*“ - napovídá, že je možná aplikace tohoto ustanovení pro futuro, tzn. na označení, která zatím popisná nejsou, ale jsou v degenerativním procesu směrem k popisnosti. Nicméně aplikace *pro futuro* by v praxi měla být vzácná pro svůj prohibitivní charakter.

## POPISNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

Čl. 8.4.1 SOHIM stanoví, že popisné zeměpisné označení spočívá ve jménu místa, regionu nebo země, kde se vyrábí označované zboží, nebo kde by veřejnost předpokládala, že se vyrábí. Podle tohoto (právně nezávazného) ustanovení jsou tedy nepřijatelná pouze taková označení, která sestávají pouze z geografického názvu bez dalšího. Zákaz zápisu takových označení je ještě dále posílen čl. 7 odst. 1 písm. g) NOZS, který zakazuje zápis označení způsobilých klamat veřejnost. Naproti tomu označení, která kromě zeměpisného názvu obsahují ještě další prvky a ve svém celku mají rozlišovací způsobilost, jsou zapsatelná jako ochranné známky. Nicméně existují různé názory na to, zda postačí spojit název místa a název produktu. Převládá názor, že v těchto případech je zřejmě nezbytná získaná rozlišovací způsobilost.

Naopak někdy lze jako ochrannou známku zapsat i samotný zeměpisný název. Je tomu tak tehdy, jestliže je zřejmé, že tento název neoznačuje původ zboží (např. „Mont-Blanc“, „North Pole“, atd.)

Naproti tomu nelze jako ochrannou známku zapsat nepřímou indikaci zeměpisného původu (např. Eiffelova věž – Paříž).

Také u zeměpisných názvů narážíme na jazykový problém. V praxi se problém řeší přiměřenou aplikací čl. 7 odst. 1 písm. c) - pokud relevantní veřejnost přikládá výrazu většinou zeměpisný význam, nelze takové označení zapsat.

Méně jednoznačná je aplikace na pomístní jména, která obvykle označují původ, umístění, nebo jen místní odkaz na podnik, nikoliv na zboží (např. nizozemská pojišťovna Nationale Nederlanden). V takovém případě je zápis možný, protože to jsou označení sugestivní, nikoliv popisná, zejména pokud jsou spojena ještě s dalším prvkem, který zvýší jejich rozlišovací způsobilost. Naopak tato označení nelze zapsat, pokud vlastní pomístní jméno zároveň označuje i zboží/službu (např. Čínská restaurace).

Důležitou výjimku představují kolektivní ochranné známky podle čl. 64 odst. 2 NOZS. Kolektivní ochranné známky mohou být zapsány i když označují zeměpisný původ (samozřejmě pokud plní ostatní podmínky čl. 64 (odst. 3). Je třeba dodat, že tyto známky mají omezené *ius prohibendi* (viz čl. 64 odst. 2).

Čl. 7 odst. 1 písm. c) NOZS poskytuje ochranu také jiným právům na označení (tj. zeměpisným označením a označením původu) před jejich nezákonným přivlastněním. Pokud jde o vína a jiné alkoholické nápoje, uplatní se speciální ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. j) a k) NOZS. Ochranu před nezákonným přivlastněním označení poskytuje také čl. 7 odst. 1 písm. g) NOZS.

## ODDÍL ČTVRTÝ

čl. 7 odst. 1 písm. d) NOZS

**„OCHRANNÉ ZNÁMKY, KTERÉ JSOU TVOŘENY VÝLUČNĚ OZNAČENÍMI NEBO ÚDAJI, JEŽ SE STALY OBVYKLÝMI V BĚŽNÉM JAZYCE NEBO V POCTIVÝCH A ZAVEDENÝCH OBCHODNÍCH ZVYKLOSTECH“**

(označení obvyklá)

Článek o obvyklých označeních byl do Nařízení převzat z Pařížské úmluvy, konkrétně z jejího čl. 6 quinquies B2. Fenomén zlidovění ochranné známky označuje proces, kdy ochranná známka postupně ztrácí svůj původní význam a tím i rozlišovací způsobilost. Je to způsobeno tím, že rozlišovací způsobilost není statická, ale vyvíjí se – ochranná známka se tak v průběhu času může stát označením druhovým, popisným, obvyklým.

Internacionalizace obchodu, intenzita reklamy a sílící komercializace posilují riziko zlidovění ochranných známek. Typickými příčinami zlidovění jsou (i) přílišný úspěch ochranné známky u veřejnosti (např. „teflon“); a (ii) nedostatek jiných pojmenování pro označené zboží (to je časté např. u léků). Určující pro posouzení „obvyklosti“ označení je opět to, jak označení vnímá veřejnost.

Časový okamžik, kdy dojde k zlidovění, je určující jak pro zamítnutí zápisu, tak pro zrušení ochranné známky (čl. 50 odst. 1 písm. b) NOZS) a pro neplatnost ochranné známky (čl. 51 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. d) NOZS).

Pro zrušení z důvodu zlidovění se navíc vyžaduje příčinná souvislost mezi obvyklostí (v důsledku zlidovění) a jednáním nebo opominutím vlastníka ochranné známky – viz čl. 50 odst. 1 písm. b) Nařízení. Zajímavé je, že např. v USA je koncepce zlidovění objektivní – tj. nevyžaduje se příčinná souvislost.

Nařízení v čl. 10 obsahuje mechanismus, který má napomoci zlidovění předcházet. Pokud reprodukce označení ve slovníku nebo encyklopedii nebo podobném naučném díle vzbuzuje u veřejnosti dojem, že se jedná o druhový název zboží nebo služeb, musí být v dalším vydání díla na žádost vlastníka uvedeno, že se jedná o zapsanou ochrannou známku.

---

#### ZÍSKANÁ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST NEBOLI SECONDARY MEANING

Na tomto místě je vhodné krátce se zastavit u již mnohokrát zmíněného pojmu „získaná rozlišovací způsobilost“ (v americké doktríně „*secondary meaning*“). Jedná se v podstatě o institut opačný institutu zlidovění. V textu Nařízení najdeme ustanovení týkající se získané rozlišovací způsobilosti v čl. 7 odst. 3 a v čl. 51 odst. 2. Důkazní břemeno při dokazování získané rozlišovací způsobilosti nese žadatel o zápis takového označení. To ovšem nezbavuje OHIM odpovědnosti za důkladné prozkoumání předložených důkazů. Oddělení průzkumu OHIM vydalo v roce 1999 zvláštní nótu, týkající se právě dokazování získané rozlišovací způsobilosti.

Podmínkou k získání rozlišovací způsobilosti je pochopitelně předchozí užívání označení, a to v podobě národní či komunitární ochranné známky, nebo v podobě nezapsaného označení. Za předchozí užívání se přitom považuje použití i pouze v reklamě (viz čl. 8.12.1 SOHIM a výše zmíněnou nótu). Nevyžaduje se tedy distribuce zboží, postačí reklama na označované zboží nebo služby, a to kdekoliv v Evropské unii. Nóta také ve výjimečných případech připouští až dodatečné užití označení, nikoliv užití předchozí. Se získanou rozlišovací způsobilostí také souvisí výjimka z neplatnosti komunitární ochranné známky – získá-li neprávem zapsaná ochranná známka v době po zápisu rozlišovací způsobilost, nebude kvůli neplatnosti zápisu prohlášena za neplatnou. Výslovně to stanoví čl. 51 odst. 2 NOZS.

V souladu s principem jednotnosti komunitární ochranné známky by pro získání rozlišovací způsobilosti mělo být prokázáno předchozí užívání na celém území EU, v každém jednotlivém státě. Při nesplnění tohoto požadavku by v některých státech označení postrádalo rozlišovací způsobilost a jeho zápis by musel být zamítnut (viz čl. 7 odst. 2 NOZS). To ovšem neznamená, že stupeň rozlišovací způsobilosti musí být ve všech členských státech stejný. I zde platí, že v každém členském státě musí být „alespoň minimální“ (viz výše).

Čas, po který musí být označení užíváno, aby mohlo získat rozlišovací způsobilost, není nijak určen. Obecně samozřejmě platí, že čím delší je čas užívání, tím větší je pravděpodobnost, že označení získá rozlišovací způsobilost. V USA platí vyvrátitelná domněnka rozlišovací způsobilosti, bylo-li označení užíváno po dobu pěti let. Díky moderním technologiím je v dnešní době možné, že označení získá rozlišovací způsobilost v relativně velmi krátkém čase. Podmínka

předchozího užívání může být splněna i tehdy, pokud označení neužívá jeho vlastník, ale např. oprávněný z licenční smlouvy nebo jiná osoba se souhlasem vlastníka.

Pojem získané rozlišovací způsobilosti nelze zaměňovat s pojmem „obecná známost“. Platí, že každé obecně známé označení má rozlišovací způsobilost, avšak nikoliv každé označení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků musí být nutně obecně známé.

Jak vyplývá z výše uvedeného, možnost získat rozlišovací způsobilost je v evropském právu pojímána velmi široce. Tento přístup je někdy kritizován, protože rozlišovací způsobilost mohou získat i označení, která by bylo vhodné ponechat k dispozici všem účastníkům trhu – to je případ zejména označení druhových. Zajímavé je, že podle původního návrhu Nařízení z roku 1980 bylo možné získat rozlišovací způsobilost jen pro označení popisná, pro druhová nikoliv. Za stávajícího systému je otázkou, jaký smysl má v čl. 7 odst. 1 NOZS rozdělení označení na (i) označení postrádající rozlišovací způsobilost (písm. b)); (ii) označení popisná (písm. c)), a (iii) označení obvyklá (druhová) (písm. d)). V souvislosti s interpretací ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) je na místě vyřešit otázku, zda:

- (i) jednotlivá písmena (písm. b), c) a d)) v čl. 7 odst. 1 jsou samostatná a je nutné je jako samostatná vykládat; nebo
- (ii) písmena c) a d) uvádějí příklady označení podle písm. b)

K první variantě – tj. že jednotlivá písmena je nutné vykládat samostatně - se v podstatě přiklonil ESD v rozhodnutích EuroHealth<sup>55</sup>, EUROCOOL<sup>56</sup> a SAT.2<sup>57</sup>.

Na následujících řádcích se pokusím soudní výklad vyvrátit.

Článek 7 NOZS doslova stanoví:

„1. Do rejstříku se nezapišou:

- a) *označení, která nesplňují podmínky článku 4;*
- b) *ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;*
- c) *ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty,*

<sup>55</sup> Rozhodnutí ESD T-359/99 Deutsche Krankenversicherung AG v. OHIM (EuroHealth), reprodukováno v E.C.R. II, str. 1645, 2001.

<sup>56</sup> Rozhodnutí ESD T-34/00 Eurocool Logistik GmbH v. OHIM (Eurocool), reprodukováno v E.C.R. II, str. 683, 2002.

<sup>57</sup> Rozhodnutí ESD T-323/00 SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v. OHIM (SAT.2), reprodukováno v E.C.R. II, str. 2839, 2002.

*zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností;*

- d) *ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;*
- e) ...“

Je jasné, že existují nepopisná označení (tj. ta, na která se nevztahuje písm. c)), která nemají rozlišovací způsobilost. Například označení sestávající z jednoho písmene nebo čísla nepopisuje žádné vlastnosti označovaného zboží a proto se na něj nevztahuje písm. c), ale obvyčejně nejsou způsobilá rozlišit označované zboží od zboží jiného podniku a proto se na ně plně vztahuje písm. b). Naopak to však neplatí – všechna popisná označení podle písm. c) spadají zároveň do kategorie označení podle písm. b), protože nemají rozlišovací způsobilost. Nelze tedy říci, že by na sobě písm. b) a c) byla nezávislá – naopak označení podle písmena c) jsou příkladem označení patřících do větší skupiny podle písm. b), jsou její podmnožinou. To samé platí analogicky o písm. d) – označení „obvyklá“ také postrádají rozlišovací způsobilost a spadají tedy zároveň pod písm. b) a d). Rovněž čl. 7 odst. 3 NOZS odkazuje v souvislosti se získanou rozlišovací způsobilostí na všechna tři písmena – b), c) i d). To by bylo nelogické, pokud by označení podle písm. c) a d) rozlišovací způsobilost od počátku měla.

Za druhé, návrh Nařízení z roku 1980 (čl. 6(1)) stanovil: „*Ochranná známka se nezapiše, ... pokud ... sestává z označení, která ... postrádají rozlišovací způsobilost, zejména takových, která: (a) mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností; (b) se stala obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.*“. Není jasné, zda se od tohoto návrhu zákonodárce v konečné verzi Nařízení odchýlil záměrně. V případě Windsurfing generální advokát Cosmas vyjádřil názor, že čl. 7 NOZS má být vykládán ve shodě se záměrem původního návrhu z roku 1980, tj. tak, že písm. c) a d) uvádějí příklady označení podle písm. b)<sup>58</sup>. S tímto názorem souhlasím.

Vztah mezi ustanoveními čl. 7 odst. 1 písm. b) NOZS na straně jedné a písmen c) a d) téhož článku na straně druhé nemá jen teoretický význam. Naopak, je důležitý pro správnou interpretaci pojmu „rozlišovací způsobilost“, klíčového pro celé právo ochranných známek.

<sup>58</sup> Spojené případy C-108/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzuberhoer Walter Huber and Franz Attenberger, reprodukovány v E.C.R. I, str. 2779, 1999

Největší obtíž představuje otázka, jaké zájmy mají být při výkladu pojmu „rozlišovací způsobilost“ brány v úvahu. Možnosti jsou dvě: (i) relevantní je pro rozlišovací způsobilost pouze zájem veřejnosti určit obchodní původ zboží/služby (rozlišovací funkce); nebo (ii) kromě toho je potřeba brát v úvahu také zájem ostatních podniků (existujících či budoucích) používat bez omezení určitá označení (ochranná funkce). ESD ve svých prvních dvou rozhodnutích týkajících se této otázky (rozhodnutí Windsurfing a rozhodnutí Baby-Dry<sup>59</sup>) podal protichůdné pohledy na to, zda má ustanovení pouze funkci rozlišovací, nebo také ochrannou. Po vydání rozhodnutí Baby-Dry se zdálo, že relevantní je pouze funkce rozlišovací, ale v následujících rozhodnutích soud opakovaně vyjádřil názor, že je možné (Postkantoor<sup>60</sup> a také dřívější Windsurfing), případně dokonce nutné (Doublemint<sup>61</sup>, Henkel<sup>62</sup>), brát v úvahu také zájem na zachování jistých označení pro všeobecné užití. Soud v žádném z těchto rozhodnutí jednoznačně nestanovil, v jakém vztahu jsou k sobě navzájem označení „postrádající rozlišovací způsobilosti“ (písm. b)), „popisná“ (písm. c)) a „obvyklá“ (písm. d)). Soud k tomuto problému učinil pouze několik poznámek. Za prvé, že všechny tyto důvody zamítnutí zápisu jsou na sobě nezávislé a je nutné je zkoumat odděleně. S tímto názorem nelze souhlasit – viz argumentace výše v této práci. Za druhé, že tyto důvody musí být vykládány ve světle veřejného zájmu ovládajícího každý z nich. Soud však přitom neuvedl, zda tento veřejný zájem je společný ve všech třech případech, nebo je u každého případu jiný. Jediným vodítkem může být rozhodnutí Libertel, ve kterém Soud stanovil, že při posuzování rozlišovací způsobilosti barvy jako ochranné známky (podle písm. b) je nutné mít na paměti obecný zájem neomezit dostupnost barev pro ostatní podniky. Novou příležitost k objasnění sporné otázky dostal Soud při řešení případu SAT.1. V tomto rozhodnutí Soud zopakoval, že jednotlivé důvody jsou na sobě nezávislé a stanovil, že při posuzování nedostatku rozlišovací způsobilosti podle písm. b) je jediným relevantním kritériem možnost určit obchodní původ zboží (ustanovení má tedy jen rozlišovací funkci). Tento závěr Soud bohužel v podstatě nijak nezdůvodnil. Nevyjasněnost vztahu písmen b) až d) článku 7 odst. 1 Nařízení tedy zůstává jedním z hlavních problémů evropského známkového práva.

.....

<sup>59</sup> Rozsudek ESD C-383/99 P Procter and Gamble Co v. OHIM, reprodukováno v E.C.R. I, str. 6251, 2001.

<sup>60</sup> Rozsudek ESD C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau, reprodukováno v E.C.R. I, str. 1619, 2004.

<sup>61</sup> Rozhodnutí ESD C-191/01 P OHIM v. Wm Wrigley Jr. Co., reprodukováno v E.C.R. I, str. 1247, 2003.

<sup>62</sup> Rozsudek ESD C-218/01 Henkel KGaA, reprodukováno v E.C.R. I, str. 1725, 2004.



## ODDÍL PÁTÝ

čl. 7 odst. 1 písm. e) NOZS

„OZNAČENÍ, KTERÁ JSOU TVOŘENA VÝLUČNĚ:

- I) TVAREM, KTERÝ VYPLÝVÁ Z POVAHY SAMOTNÉHO VÝROBKU
- II) TVAREM VÝROBKU, KTERÝ JE NEZBYTNÝ PRO DOSAŽENÍ TECHNICKÉHO VÝSLEDKU
- III) TVAREM, KTERÝ DÁVÁ VÝROBKU PODSTATNOU HODNOTU“

Toto ustanovení Nařízení navazuje na čl. 4 NOZS, který výslovně dovoluje zápis tvarů jako ochranných známek. Důvodů pro zákaz zápisu výše uvedených tří kategorií tvarů je několik. Předně tato označení opět postrádají rozlišovací způsobilost. Dalším důvodem je zájem na zachování možnosti jejich užití ostatními účastníky trhu. Navíc většina z těchto tvarů bude způsobilá k ochraně jakožto průmyslový nebo užitný vzor, případně pomocí autorských práv a nebo ustanoveními proti nekalé soutěži. Pokud by byly chráněny jako ochranné známky, znamenalo by to prodloužení jejich ochrany na neurčito. To není žádoucí už proto, že systém průmyslových a užitných vzorů s časově omezenou ochranou by se stal nadbytečným.

I pro tato označení platí, že pokud je žádána ochrana pro jinak zakázaný tvar v kombinaci s dalšími prvky a takto vytvořený celek plní všechny ostatní podmínky zápisu, lze takové označení zapsat jako ochrannou známku. Všem tvarovým označením je společné, že ani užíváním nemohou získat rozlišovací způsobilost.

Mezi odbornou veřejností existují různé názory na to, zda čl. 7 odst. 1 písm. e) lze aplikovat také na dvojrozměrné tvary. Převládá názor, že ano, neboť žádné ustanovení Nařízení neomezuje jeho aplikaci pouze na trojrozměrná označení. Stejně jako například průmyslový vzor (např. kravata s určitým vzorem), také tvarová ochranná známka může být pouze dvojrozměrná.

Přestože čl. 7 odst. 1 písm. e) NOZS hovoří pouze o „tvarech výrobku“, jeho aplikace je širší. Zahrnuje totiž také obal výrobku, případně jinou formu jeho prezentace. Tento rozšiřující výklad je odůvodněn zněním čl. 4 Nařízení, které doslova hovoří o „tvaru výrobku nebo jeho balení“.

### **Tvar vyplývající z povahy samotného výrobku**

Tvar výrobku vyplývající z povahy samotného výrobku je svou povahou velmi blízký druhovým označením. Stejně jako druhová označení postrádá rozlišovací způsobilost, ovšem na rozdíl od druhových označení (v komunitárním pojetí – viz výše) ji nemůže získat ani užíváním. Rovněž existuje zájem na zachování takových tvarů k dispozici všem účastníkům trhu.

Jak se tvar vyplývající z povahy samotného výrobku (čl. 7 odst. 1 písm. e) (i)) liší od tvaru nezbytného pro dosažení technického výsledku (čl. 7 odst. 1 písm. e) (ii))? Vezmeme-li si za příklad fotbalový míč, bude jeho tvar koule spadat do kategorie (i), zatímco struktura šestiuhelníků, ze kterých je ušit, aby létal rychleji, bude tvarem v kategorii (ii) (dosažení technického výsledku). V USA se pro toto rozlišování vžil výraz „works better test“.

Žádný z těchto tvarů by tedy nemohl být zapsán jako komunitární ochranná známka. Naproti tomu, povoleny jsou tvary sugestivní (např. obal pomerančového džusu ve tvaru pomeranče) a samozřejmě libovolné fantazijní tvary (např. zvláště tvarované pero). Zejména druhá kategorie bude ovšem typicky patřit mezi slabé ochranné známky. Příkladem dvojrozměrné tvarové ochranné známky je lahvová etiketa.

### **Tvary nutné pro dosažení technického výsledku**

Technickým výsledkem se rozumí prakticky ocenitelné, tedy nikoliv pouze zanedbatelné, zlepšení vlastností výrobku. Důvodem, proč je zápis tvarů nutných pro dosažení technického výsledku zakázán, je především zamezit dvojí ochraně takového tvaru (mohl by být chráněn nejen jako ochranná známka, ale také jako průmyslový nebo užitný vzor). Vznikla by tak časově neomezená ochrana (známkoprávní) a tvary nutné pro dosažení technického výsledku by nikdy nepřešly do “veřejného vlastnictví” (*public domain*), což je nežádoucí.

Určitý problém představuje u tohoto ustanovení (čl. 7 odst. 1 písm. e) NOZS) formulace “výlučně”. Úřad by měl vždy posuzovat podíl funkčních a nefunkčních prvků tvaru výrobku; pokud by převažovaly funkční prvky, neměl by takový tvar jako ochrannou známku zapsat. Je to praktická ochrana proti záměrnému přidávání nefunkčních a nepotřebných prvků k výrobku.

### **Tvary dávající výrobku podstatnou hodnotu**

Také toto ustanovení míří proti “zvětšení” ochrany tvarů, které je možné chránit průmyslovými vzory, ustanoveními o nekalé soutěži, nebo autorským právem. Je pravda, že ustanovení o nekalé soutěži rovněž poskytují časově neomezenou ochranu, její věcný rozsah je ale užší než u ochranných známek.

Ze všech “tvarových” absolutních důvodů zamítnutí zápisu je tento nejproblematictější. Definice je příliš široká a nejednoznačná – mohla by pod ní teoreticky spadat každá ochranná známka, zejména známky obecně známé a proslulé.

Proto by se měl tento důvod zamítnutí zápisu aplikovat jen tehdy, pokud:

- a) tvar nemá symbolickou hodnotu, není vnějším činitelem ve vztahu ke zboží, tj. označení (tvar) a výrobek splynou v jedno (do této kategorie budou typicky patřit tvary, které vyplývají z povahy samotného výrobku, ale nejen ty); a
- b) tvar sám má hodnotu, nezávisle na zboží (typicky proslulé ochranné známky)

Obě podmínky pochopitelně musejí být splněny najednou.

Pokud jde o použitelnost „tvarových“ ochranných známek jako označení pro služby, nic takovému použití nebrání. Příkladem z USA je provozovatel restaurací rychlého občerstvení McDonald's – design jeho provozoven je (v USA) chráněn jako ochranná známka.

## ODDÍL ŠESTÝ

čl. 7 odst. 1 písm. f) NOZS

### „OCHRANNÉ ZNÁMKY, KTERÉ JSOU V ROZPORU S VEŘEJNÝM POŘÁDKEM NEBO S DOBRÝMI MRAVY“

Aplikace tohoto ustanovení není bez problémů, protože pojmy „veřejný pořádek“ a „dobré mravy“ jsou neurčité, vyvíjí se v čase a navíc pocházejí z jiných odvětví práva, než je právo ochranných známek. Při jeho interpretaci nám nepomůže ani fakt, že článek zakazující zápis těchto označení byl do Nařízení převzat z Pařížské úmluvy. Příslušné ustanovení<sup>63</sup> této mezinárodní smlouvy bylo totiž od počátku předmětem kritiky přesně ze stejných důvodů.

Obvyklé definice veřejného pořádku mluví o souboru právních, ekonomických, morálních a politických norem nezbytných pro zachování sociálního řádu v určité společnosti v určitém čase<sup>64</sup>. Z této definice vyvstává otázka, zda existuje něco jako „komunitární veřejný pořádek“. Bez ohledu na (ne)existenci komunitárního veřejného pořádku ovšem platí, že Úřad musí v každém jednotlivém případě zjišťovat, zda by přihlašované označení nebylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy nejen v jednotlivých státech Společenství, ale dokonce i v regionech v rámci členského státu. Vyplývá to ze znění čl. 7 odst. 2 Nařízení.

Rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy je třeba posuzovat ve vztahu k označovanému zboží nebo službě. Například výraz „zabiják“ je snad přijatelný pro označení insekticidu, sotva

<sup>63</sup> Čl. 6quinquies B.3 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967.

<sup>64</sup> Viz Marco Arcalá, Luis Alberto, Dr.: Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria, Tirant lo Blanch, 2001, str. 238.

však pro střelnou zbraň. Relevantní je rovněž cílová skupina – např. sexuální pomůcky (prodejné samozřejmě jen dospělým) budou mít „mírnější“ režim než hračky. Záleží i na tom, jak veřejnost označení vnímá. Například výraz „Acapulco Gold“ sice označuje jednu z odrůd marihuany, ale běžná veřejnost by si ho zřejmě spojila jen s mexickou turistickou destinací.

Zakázána pro rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy jsou zřejmě také označení obsahující náboženské symboly. Kromě toho na ně bude možné aplikovat také ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. i) NOZS (viz dále)

Do skupiny označení proti veřejnému pořádku a dobrým mravům nepatří označení nevkusná.

## **ODDÍL SEDMÝ**

**čl. 7 odst. 1 písm. g) NOZS**

**„OCHRANNÉ ZNÁMKY, KTERÉ BY MOHLY KLAMAT VEŘEJNOST, NAPŘ. POKUD JDE O POVAHU, JAKOST NEBO ZEMĚPISNÝ PŮVOD VÝROBKU NEBO SLUŽBY“**

**(označení klamavá)**

Účelem ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. g) Nařízení je zabránit omylu veřejnosti o vlastnostech zboží nebo služby, které toto zboží nebo služba ve skutečnosti nemají. Koncepce klamavého označení úzce souvisí s institutem nekalé soutěže, a to zejména s klamavou reklamou - zde je zdůrazněna propagační funkce známky. Definice klamavé reklamy se v rámci komunitárního práva nachází ve směrnici 84/450/EHS<sup>65</sup>.

Označení a jeho klamavost je pochopitelně opět nutné posuzovat ve vztahu k označovanému zboží nebo službě. Například označení „Hotel v nebi“ může být zapsáno jako ochranná známka pro hotelový řetězec, ale sotva pro stanový tábor.

Klamavé označení také nemůže nikdy získat rozlišovací způsobilost.

Někdy je těžké odlišit klamavá označení od označení proti veřejnému pořádku nebo dobrým mravům. Základním rozdílem je zřejmě druh škody, který taková označení mohou způsobit. Zatímco ochranná známka proti dobrým mravům by typicky způsobila újmu spíše morální, označení klamavá by s sebou nesla zejména ekonomické škody způsobené kupujícím a také ostatním účastníkům trhu.

---

<sup>65</sup> Čl. 2 odst. 2 Směrnice Rady ze dne 10. září 1984 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy (84/450/EHS).

Klamavost se může vztahovat mj. na povahu zboží/slужby, jeho kvalitu, nebo zeměpisný původ.

### **Povaha zboží**

Obecně jsou zakázány odkazy na materiál, který nebyl při výrobě použit, případně byl použit jen v nepatrné míře. Dalším příkladem je použití výrazu, který se v běžném jazyce používá pro jiný než označovaný produkt. Například španělský nejvyšší soud zamítl zápis známky „Banco del País“ (v češtině přibližně „Zemská banka“) pro metalurgické produkty, protože u veřejnosti vyvolává představu bankovních služeb.<sup>66</sup> Jiným příkladem klamavých označení jsou taková, která slibují jinou barvu zboží prodávaného na dálku, než jakou má zboží ve skutečnosti.

### **Kvalita zboží**

Platí obdobně totéž co u povahy zboží. Příkladem může být označení „Napoleon“ pro alkoholický nápoj, který nespĺňuje obecně přijímaný požadavek stáří 5 let pro takto označované nápoje.<sup>67</sup> Klíčová je pro posouzení klamavosti kvalita očekávaná nebo předpokládaná veřejností pro označované zboží nebo službu. Například označení „instant“ by bylo klamavé ve spojení s fotoaparátem, který nevytvoří snímek v papírové podobě okamžitě.

### **Zeměpisný původ**

Například označení „fujiyama“ pro fotografický materiál nepocházející z Japonska. Zákaz se naopak nevztahuje na případy evidentně fantazijní (např. „zlaté pobřeží“).

Také v případě klamavých označení pochopitelně hraje roli jazyková otázka. Nepřípustné bude také např. označení „doktor“ pro prostředky na hubnutí, které neprošly lékařskou kontrolou. Rovněž se sem řadí neoprávněná užití cizího jména (např. „Bo Ball“ pro obchody se sportovním zbožím).

Je potřeba upozornit na to, že čl. 7 odst. 1 písm. g) Nařízení obsahuje formulaci „by mohly klamat“. To znamená, že aplikace tohoto ustanovení je poměrně široká - pod zákaz spadají i označení nepřesná atd. Zákaz se naopak nevztahuje na označení klamavá pouze potenciálně *pro futuro*. Na tyto případy je pamatováno v čl. 50 odst. 1 písm. c) NOZS, který upravuje získanou klamavost v důsledku užívání ochranné známky.

Pod pojmem „veřejnost“ se v Nařízení rozumí příslušný sektor (podniky, spotřebitelé, uživatelé).

<sup>66</sup> Rozsudek španělského Nejvyššího soudu (3. senátu) z 15. října 1984 (RAJ 4968).

<sup>67</sup> Rozsudek Pařížského soudu z 11. února 1982.

## ODDÍL OSMÝ

### čl. 7 odst. 1 písm. h) NOZS

#### „OCHRANNÉ ZNÁMKY, K NIMŽ NEBYL DÁN SOUHLAS PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY A MAJÍ BÝT ZAMÍTNUTY PODLE ČLÁNKU 6 TER PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY“

Čl. 6ter Pařížské úmluvy zakazuje použít v ochranné známce: erby a vlajky (znaky) států, zkratky, ..., znaky mezinárod. Organizací, oficiální státní kontrolní a záruční označení, pokud nebyl dán souhlas příslušným orgánem. Důvodem je chránit tyto symboly před komerčním využitím. Také tato označení jsou klamavá a v rozporu s veřejným pořádkem, jedná se tedy o speciální ustanovení. Otázkou je, zda není nadbytečné.

Je důležité zdůraznit, že čl. 6ter PÚ umožňuje se od některých jeho ustanovení odchýlit. Podle toho je pak potřeba interpretovat i čl. 7 odst. 1 písm. h) Nařízení.

Označení shodná s některým ze symbolů vyjmenovaných v PÚ jsou zcela zakázána. Je otázka, zda lze udělit souhlas k jejich zápisu – teoreticky ano, ale spíše by se mělo omezit na případy, kdy takové označení tvoří jen část ochranné známky, nikoliv celou známku nebo její zcela dominantní část. Tak je tomu např. ve španělském zákoně o ochranných známkách<sup>68</sup>.

Označení imitující tyto symboly, ale ne zcela přesně - jedná se jen o imitaci z pohledu heraldiky, tj. celého symbolu, nikoliv jeho částí (viz čl. 6ter 1a *in fine* PÚ a bod 8.9 SOHIM). Např. lze použít motiv vycházejícího slunce, ale ne v podobě červeného kruhu na bílém pozadí (japonská vlajka). Zneužití brání nemožnost zapsat klamavé známky (rozhodující je, jak označení vnímá veřejnost).

V souvislosti s těmito označeními vyvstávají tyto otázky:

- 1) Jaký bude režim u jmen a symbolů států které nepodepsaly PÚ a se symboly mezinárodních organizací, jejichž členy nejsou žádné státy PÚ - tato otázka je vyřešena čl. 7.1i Nařízení (viz dále). Kromě toho lze u těchto označení namítnout klamavost, popisnost, a také rozpor s veřejným pořádkem.

<sup>68</sup> Čl. 5 odst. 1 písm. k) španělského zákona č. 17/2001 ze 7. prosince 2001, o ochranných známkách.

- 2) Jaký bude režim u měnících se symbolů v důsledku dělení států, změn režimu atd. - řešeno v čl. 6ter, body 3-7 PÚ (notifikace WIPO, ta to předá státům, ty zakáží registrace od 2 měsíců po obdržení seznamu)
- 3) Určení orgánu oprávněného k udělení souhlasu – záleží na vnitrostátních předpisech, předpisech mezinárodních organizací.
- 4) Oficiální kontrolní a garanční označení – zakázány jen v ochranných známkách pro stejné nebo podobné zboží pro které jsou udělována tato označení. Nicméně pro jiné produkty by označení bylo klamavé a tedy stejně zakázané.
- 5) Z působnosti PÚ jsou vyloučeny symboly chráněné speciálními úmluvami (např. olympijský symbol podle Úmluvy z Nairobi). K vyloučení z možnosti zapsat toto označení jako komunitární ochrannou známku pak stačí, pokud takovou úmluvu ratifikuje jeden členský stát Společenství.

## **ODDÍL DEVÁTÝ**

**čl. 7 odst. 1 písm. i) NOZS**

**„OCHRANNÉ ZNÁMKY, KTERÉ OBSAHUJÍ ZNAKY, EMBLÉMY A ERBY JINÉ NEŽ TY, JEŽ JSOU UVEDENY V ČLÁNKU 6 TER PAŘÍŽSKÉ ÚMLUVY, A JEŽ PŘEDSTAVUJÍ ZVLÁŠTNÍ VEŘEJNÝ ZÁJEM, LEDAŽE BY PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN DAL SOUHLAS K JEJICH ZÁPISU“**

Čl. 7 odst. 1 písm. i) Nařízení je zbytková klauzule k písm. h) téhož článku. Co zahrnuje?

- Názvy a zkratky států
- Názvy a symboly samosprávných jednotek
- Řády a vyznamenání (evropské, státní, komunální, ...) – bývaly v PÚ do r. 1958, pak byly pro obtížnou kontrolu vypuštěny
- náboženské symboly (církvi státem uznaných)
- hymny (pro zápis jako ochranné známky by stejně byly příliš složité)

Aplikace čl. 7 odst. 1 písm. i) je složitá, protože v každém státě je mnoho takových symbolů (i mimo EU).

## ODDÍL DESÁTÝ

čl. 7 odst. 1 písm. j) NOZS

**„OCHRANNÉ ZNÁMKY PRO VÍNA NEBO ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, KTERÉ OBSAHUJÍ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ, NEODPOVÍDAJÍCÍ SKUTEČNÉMU PŮVODU TĚCHTO VÍN NEBO ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ“**

Čl. 7 odst. 1 písm. j) byl do textu NOZS přidán Nařízením 3288/94 a promítá do něj ustanovení čl. 22-24 dohody TRIPS.

Jedná se o speciální ustanovení písm. g) o klamavých označeních. Rozdíl spočívá v tom, že zde se nevyžaduje možnost způsobení omylu. To znamená, že nejsou dovoleny ani výrazy typu „česká metoda“ a podobné.

Celá výroba označeného zboží musí proběhnout v označeném místě, nikoli jen její část.<sup>69</sup>

V komunitárním právním pořádku chybí koordinace mezi čl. 7 odst. 1 písm. j) Nařízením a jinými evropskými předpisy o vínech a alkoholických nápojích. To může způsobovat problémy zejména v otázkách ochrany obecně známých ochranných známek na straně jedné a označeními původu na straně druhé.

Nařízení tak neřeší specifickou situaci, kdy kumulativně:

- označení přihlašované jako ochranná známka Společenství obsahuje zeměpisné označení nebo označení původu vína nebo alkoholického nápoje
- víno/alkoholický nápoj pochází z místa označeného označením původu/zeměpisným označením (tak je vyloučena aplikace čl. 7 odst. 1 písm. j) NOZS)
- žadatel nemá oprávnění užívat označení původu/zeměpisné označení jako ochrannou známku, ale smí je používat jako takové (tak je vyloučena aplikace čl. 7 odst. 1 písm. g) NOZS)
- zeměpisné označení/označení původu není namítatelné proti ochranné známce ve státě, který toto zeměpisné označení/označení původu uznává (tak je vyloučena aplikace čl. 8 odst. 4 NOZS<sup>70</sup>).

<sup>69</sup> Viz vývoj judikatury ESD, shrnutý např. v LOBETE, VALLEJO E.: „Las denominaciones de origen y de calidad de bebidas alcohólicas en Derecho comunitario“ in Gaceta jurídica de la CEE, č. 81, str. 12 a násl.

<sup>70</sup> Toto ustanovení zní: „Na základě námitek majitele nezapsané známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapiše, pokud podle právních předpisů členského státu, které se na toto označení vztahují: (a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, popřípadě přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství; (b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.“



## ODDÍL JEDENÁCTÝ

čl. 7 odst. 1 písm. k) NOZS

**„OCHRANNÉ ZNÁMKY, KTERÉ OBSAHUJÍ OZNAČENÍ PŮVODU NEBO ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ ZAPSANÉ V SOULADU S NAŘÍZENÍM (EHS) Č. 2081/92 NEBO Z NĚJ SESTÁVAJÍ, POKUD ODPOVÍDAJÍ JEDNÉ ZE SITUACÍ, KTERÉ UPRAVUJE ČLÁNEK 13 UVEDENÉHO NAŘÍZENÍ, A TÝKAJÍ SE STEJNÉHO DRUHU VÝROBKU, ZA PODMÍNKY, ŽE ŽÁDOST O ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY BYLA PODÁNA PO DNI, K NĚMUŽ BYLA KOMISI PODÁNA ŽÁDOST O ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU NEBO ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ“**

Toto ustanovení přinesla do textu Nařízení jeho novela č. 422/2004. Článek 13 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2081/92, na které ustanovení odkazuje, zní:

*„Zapsaná označení jsou chráněna proti:*

- a) jakémukoliv přímému či nepřímému obchodnímu užití zapsaného označení pro produkty, na které se zápis nevztahuje, v míře, v jaké jsou tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto označením, nebo v míře, v jaké užívání tohoto označení těží z dobré pověsti chráněného označení;*
- b) jakémukoliv zneužití, napodobení nebo vyvolání domněnky, i když je skutečný původ produktu uveden nebo je chráněné označení přeloženo nebo doprovázeno výrazem jako "druh", "typ", "metoda", "na způsob", "napodobeno", nebo "podobným výrazem";*
- c) jakémukoliv jinému lživému nebo klamavému údaji o místu, odkud byl produkt dovezen, jeho původu, povaze nebo základních vlastnostech, uvedených na obalu či na vnějším balení, reklamních materiálech nebo dokumentech týkajících se příslušného produktu, jakož i proti použití obalových nádob, způsobilých vyvolat nepravdivý dojem o jeho původu;*
- d) všem ostatním praktikám způsobilým uvést veřejnost v omyl o skutečném původu produktu.“*

Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. k) NOZS tak zakazuje zápis označení jako komunitární ochrannou známku, pokud by toto označení bylo v konfliktu se starším označením původu nebo zeměpisným označením. Je však nutné upozornit, že tento zákaz se nevztahuje na vína a alkoholické nápoje – viz čl. 1 nařízení (EHS) 2081/92. Problém popsany v souvislosti s čl. 7 odst. 1 písm. j) (viz výše) proto nebyl ani touto novelou NOZS vyřešen.

## **KAPITOLA III.**

### **ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM)**

O tom, zda bude označení zapsáno jako komunitární ochranná známka, rozhoduje Úřad. Účelem této kapitoly je poskytnout obraz o jeho organizačním uspořádání a pravomocích. Základem právního postavení Úřadu je Hlava XII Nařízení, kterou jsem použil jako výchozí dokument při zpracování této kapitoly.

#### **Právní postavení**

Úřad je institucí Společenství a má podle právních řádů členských států hmotněprávní i procesněprávní subjektivitu. Jménem Úřadu navenek jedná prezident. Sídlo Úřadu je ve španělském městě Alicante.

#### **Odpovědnost**

Smluvní odpovědnost Úřadu se řídí právními předpisy, kterými se řídí příslušná smlouva. Na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené Úřadem má pravomoc rozhodovat Evropský soudní dvůr.

Pokud jde o mimosmluvní odpovědnost, odpovídá Úřad za škody, způsobené jeho útvary nebo pracovníky při plnění jejich povinností podle obecných zásad společných právu členských států. Spory o náhradu škody způsobené Úřadem rozhoduje Evropský soudní dvůr.

#### **Jazyky**

Přihláška ochranné známky Společenství se podává v některém z úředních jazyků Evropského společenství.

Jazyky Úřadu jsou angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština. Přihlašovatel musí kromě jazyka, ve kterém přihlášku podává, uvést i druhý jazyk, který je jazykem Úřadu a s jehož možným užitím pro námitkové nebo zrušovací řízení nebo řízení o neplatnosti souhlasí. Byla-li přihláška podána v jazyce, který není jedním z jazyků Úřadu, zařídí Úřad překlad přihlášky do jazyka uvedeného přihlašovatelem.

Je-li přihlašovatel ochranné známky Společenství jediným účastníkem řízení u Úřadu, je jazykem řízení jazyk, v němž byla podána přihláška. Byla-li přihláška podána v jiném jazyce, než jsou jazyky Úřadu, může Úřad zasílat písemná sdělení přihlašovateli i v druhém jazyce, který přihlašovatel uvedl v přihlášce.

Námítky proti zápisu ochranné známky a návrh na zrušení nebo neplatnost ochranné známky se podávají v některém z jazyků Úřadu.

Pokud je jazyk pro podání námitek nebo návrhu na zrušení nebo neplatnost jazyk, ve kterém byla podána přihláška ochranné známky nebo druhý jazyk, který byl při podání v přihlášce uveden, je tento jazyk i jazykem řízení. Pokud jazykem pro podání námitek nebo návrhu na zrušení nebo neplatnost není ani jazyk, ve kterém byla podána přihláška ochranné známky, ani druhý jazyk, který byl při podání v přihlášce uveden, je ten, kdo podává námítky nebo návrh na zrušení nebo neplatnost vyzván, aby na vlastní náklady pořídil překlad svého podání buď do jazyka, ve kterém byla podána přihláška ochranné známky, pokud je jazykem Úřadu, nebo do druhého jazyka, který byl při podání v přihlášce uveden. Jazyk, do kterého bylo podání přeloženo, se pak stává jazykem řízení.

Účastníci námitkového nebo zrušovacího řízení, řízení o neplatnosti nebo odvolacího řízení se ovšem mohou dohodnout, že jazykem řízení má být jiný úřední jazyk Společenství.

**Zveřejnění a zápis do rejstříku.**

Přihláška ochranné známky a ostatní informace, jejichž zveřejnění ukládá Nařízení nebo Prováděcí nařízení, se zveřejňují ve všech úředních jazycích Evropského společenství. Stejně tak všechny zápisy do rejstříku ochranných známek Společenství se provádějí ve všech úředních jazycích Evropského společenství.

V případě pochybností je závazným zněním znění v tom jazyce Úřadu, ve kterém byla podána přihláška ochranné známky Společenství. Byla-li přihláška podána v jiném úředním jazyce Evropského společenství, než je některý z jazyků Úřadu, je závazným zněním znění v druhém jazyce, který uvedl přihlašovatel.

Překladatelské služby nezbytné pro činnost Úřadu zajišťuje Překladatelské středisko institucí Unie.

### **Kontrola zákonnosti**

Komise dohlíží na zákonnost rozhodnutí prezidenta, ve vztahu k nimž právo Společenství neupravuje kontrolu zákonnosti jiným subjektem, jakož i rozhodnutí rozpočtového výboru Úřadu.

Komise vyžaduje změnu nebo zrušení rozhodnutí prezidenta nebo rozpočtového výboru Úřadu, jsou-li protiprávní.

Každé výslovné nebo mlčky předpokládané rozhodnutí prezidenta nebo rozpočtového výboru Úřadu může členský stát nebo každá třetí osoba, které se přímo a osobně týká, předložit Komisi

za účelem kontroly zákonnosti, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděly. Komise vydá rozhodnutí do jednoho měsíce. Nevydání rozhodnutí v uvedené lhůtě se považuje za zamítnutí případu.

## VEDENÍ ÚŘADU

### **Pravomoci prezidenta**

Úřad vede prezident. K tomuto účelu má prezident zejména tyto úkoly a pravomoci:

- a) přijímá všechna opatření nezbytná pro činnost Úřadu, včetně vydávání interních správních pokynů a zveřejňování oznámení;
- b) může předkládat Komisi návrhy na změnu Nařízení, Prováděcího nařízení, Jednacího řádu odvolacích senátů a Poplatkového řádu, jakož i každého jiného předpisu týkajícího se ochranné známky Společenství, a to po konzultaci se správní radou a v případě Poplatkového řádu a rozpočtových ustanovení Nařízení po poradě s rozpočtovým výborem;
- c) sestavuje návrh příjmů a výdajů Úřadu a provádí rozpočet;
- d) každoročně předkládá Komisi, Evropskému parlamentu a správní radě zprávu o činnosti Úřadu;

Prezidentovi je nápomocen jeden nebo více viceprezidentů. Je-li prezident nepřítomen nebo zaneprázdněn, zastoupí ho viceprezident nebo některý z viceprezidentů.

### **Jmenování vysokých úředníků**

Prezidenta Úřadu jmenuje Komise ze seznamu nejvýše tří kandidátů sestaveného správní radou. Na návrh správní rady může odvolat prezidenta Rada EU.

Funkční období prezidenta trvá nejdéle pět let a může být jmenován opakovaně.

Viceprezident nebo viceprezidenti jsou jmenováni a odvoláváni obdobným způsobem po konzultaci s prezidentem.

Kárnou pravomoc vůči prezidentovi a viceprezidentovi nebo viceprezidentům má Rada EU.

## SPRÁVNÍ RADA

### **Zřízení a pravomoci**

U Úřadu se zřizuje správní rada. Aniž jsou dotčeny pravomoci rozpočtového výboru, má správní rada tyto pravomoci:

1. sestavuje seznamy kandidátů na prezidenta Úřadu;
2. Je poradním orgánem prezidenta ve věcech, které patří do pravomoci Úřadu;
3. je konzultována před přijetím SOHIM, jakož i v jiných případech stanovených Nařízením;
4. Může předkládat svá stanoviska a žádat prezidenta a Komisi o informace, považuje-li to za nezbytné.

### **Složení**

Správní radu tvoří jeden zástupce z každého členského státu a jeden zástupce Komise a jejich náhradníci.

Členům správní rady mohou být nápomocni poradci nebo znalci.

### **Předsednictví**

Správní rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Nemůže-li předseda plnit své povinnosti, nahradí jej bez dalšího místopředseda. Funkční období předsedy a místopředsedy je tři roky a mohou být zvoleni opakovaně.

### **Zasedání**

Zasedání správní rady svolává její předseda. Prezident Úřadu se zúčastňuje jednání, nerozhodne-li správní rada jinak. Řádná zasedání správní rady se konají jednou za rok; dále se scházejí z podnětu předsedy nebo na návrh Komise nebo jedné třetiny členských států na mimořádných zasedáních. Správní rada přijímá svůj jednací řád.

Správní rada přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů zástupců členských států. Rozhodnutí, jímž se schvaluje seznam kandidátů na prezidenta a viceprezidenta(-y) však vyžadují většinu tří čtvrtin hlasů zástupců členských států. V obou případech má každý členský stát jeden hlas.

Správní rada může přizvat k účasti na svých zasedáních pozorovatele. Správní rada má k dispozici sekretariát poskytnutý Úřadem.

## PROVÁDĚNÍ ŘÍZENÍ

### **Pravomoc**

Vydávat rozhodnutí v řízeních konaných podle NOZS jsou oprávněni:

- a) průzkumoví referenti;
- b) námitková oddělení;
- c) oddělení pro správu ochranných známek a právní otázky;
- d) zrušovací oddělení;
- e) odvolací senáty.

### **Průzkumoví referenti**

Průzkumový referent vydává jménem Úřadu veškerá rozhodnutí týkající se přihlášky ochranné známky Společenství, včetně rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky pro některý z absolutních důvodů zamítnutí zápisu podle čl. 7 Nařízení (viz výše kapitolu II.), s výjimkou případů, kdy je dána pravomoc námitkového oddělení.

### **Námitková oddělení**

Námitkové oddělení vydává veškerá rozhodnutí týkající se námitek proti přihlášce ochranné známky Společenství.

Námitkové oddělení tvoří tři členové. Alespoň jeden z nich musí být právník.

### **Oddělení pro správu známek a právní otázky**

Oddělení pro správu známek a právní otázky vydává veškerá rozhodnutí podle NOZS, která nespádají do pravomoci průzkumových referentů, námitkového oddělení nebo zrušovacího oddělení. Vydává zejména rozhodnutí týkající se zápisů do rejstříku ochranných známek Společenství.

Vede rovněž seznam kvalifikovaných zástupců pro jednání před Úřadem.

Rozhodnutí tohoto oddělení vydává jeden člen.

### **Zrušovací oddělení**

Zrušovací oddělení vydává veškerá rozhodnutí o návrzích na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou.

Zrušovací oddělení tvoří tři členové. Alespoň jeden z nich musí být právník.

## **Odvolací senáty**

Odvolací senáty rozhodují o odvoláních podaných proti rozhodnutím průzkumových referentů, námitkových oddělení, oddělení pro správu známek a právní otázky a zrušovacích oddělení.

Odvolací senát tvoří tři členové. Alespoň dva z nich musí být právníci.

### **Nezávislost členů odvolacích senátů**

Členové odvolacích senátů včetně předsedy jsou jmenováni na období pěti let stejným způsobem jako prezident Úřadu. Během tohoto období mohou být odvoláni z funkce pouze ze závažných důvodů, rozhodne-li o tom Soudní dvůr na návrh Komise. Mohou být jmenováni opakovaně.

Členové odvolacích senátů jsou nezávislí. Ve svých rozhodnutích nejsou vázáni žádnými pokyny.

Členy senátů nemohou být průzkumoví referenti nebo členové námitkových oddělení, oddělení pro správu ochranných známek a právní otázky, ani zrušovacích oddělení.

## **Vyloučení a protest**

Průzkumoví referenti, členové jednotlivých oddělení Úřadu a odvolacích senátů se nemohou zúčastnit projednávání věci, mají-li na věci osobní zájem nebo zúčastnili-li se projednávání dříve jako zástupci některého účastníka. Dva ze tří členů námitkového oddělení musí být pracovníci, kteří se nepodíleli na průzkumu přihlášky. Členové zrušovacího oddělení se nemohou účastnit projednávání věci, pokud se podíleli na vydání pravomocného rozhodnutí v této věci v rámci řízení o zápisu ochranné známky nebo řízení o námitkách. Členové odvolacích senátů se nemohou účastnit odvolacího řízení, pokud se podíleli na vydání rozhodnutí, které je předmětem odvolání.

Domnívá-li se člen některého oddělení nebo odvolacího senátu z některého z vyjmenovaných důvodů nebo z jiného důvodu, že se nemůže účastnit projednávání věci, uvědomí o tom toto oddělení nebo senát.

Proti průzkumovým referentům a členům oddělení nebo odvolacího senátu mohou účastníci podat protest z některého z výše uvedených důvodů nebo z důvodu podezření z podjatosti. Protest nelze přijmout, učinil-li již účastník v řízení úkon, přestože věděl o důvodu protestu. Důvodem protestu nemůže být státní příslušnost průzkumových referentů nebo členů.

Oddělení a odvolací senáty rozhodují o možnosti člena účastnit se projednávání věci bez účasti příslušného člena. Za účelem vydání rozhodnutí je vyloučený člen vystřídán v oddělení nebo senátu náhradníkem.

## ROZPOČET A FINANČNÍ KONTROLA

### **Rozpočtový výbor („RV“)**

U Úřadu se zřizuje rozpočtový výbor. Může předkládat svá stanoviska a žádat prezidenta a Komisi o informace, považuje-li to za nezbytné. RV tvoří jeden zástupce z každého členského státu a jeden zástupce Komise a jejich náhradníci. Členům rozpočtového výboru mohou být nápomocni poradci nebo znalci.

**Předsednictví.**

RV volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Nemůže-li předseda plnit své povinnosti, nahradí jej bez dalšího místopředseda.

Funkční období předsedy a místopředsedy je tři roky a mohou být zvoleni znovu.

Zasedání RV svolává jeho předseda. Prezident Úřadu se zúčastňuje jednání, nerozhodne-li RV jinak. Řádná zasedání RV se konají jednou za rok; dále se scházejí z podnětu předsedy nebo na návrh Komise nebo jedné třetiny členských států na mimořádných zasedáních. RV přijímá svůj jednací řád. RV může přizvat k účasti na svých zasedáních pozorovatele. RV má k dispozici sekretariát poskytnutý Úřadem.

Rozpočtový výbor přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů zástupců členských států. Pro rozhodnutí, kterými rozpočtový výbor schvaluje rozpočet Úřadu a nebo vnitřní finanční předpisy Úřadu, se však vyžaduje většina tří čtvrtin hlasů zástupců členských států. V obou případech má každý členský stát jeden hlas.

### **Rozpočet**

Návrh příjmů a výdajů Úřadu se sestavuje pro každý rozpočtový rok a je zahrnut do rozpočtu Úřadu, přičemž rozpočtový rok odpovídá roku kalendářnímu. Příjmy a výdaje uvedené v rozpočtu musí být vyvážené.

Aniž jsou dotčeny ostatní druhy příjmů, příjmem Úřadu se rozumí výnos z poplatků vybíraných podle Poplatkového řádu a případně i dotace poskytovaná ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství z oddílu Komise.

### **Sestavování rozpočtu**

Prezident sestaví každoročně návrh příjmů a výdajů Úřadu na následující rok a předá jej rozpočtovému výboru spolu se seznamem pracovních míst nejpozději do 31. března.



Pokud návrh rozpočtu počítá s dotací z rozpočtu Společenství, předá rozpočtový výbor tento návrh neprodleně Komisi, která jej postoupí rozpočtovému orgánu Společenství. Komise k němu může připojit své stanovisko, které obsahuje odlišný návrh.

Rozpočtový výbor přijme rozpočet, který obsahuje rovněž seznam pracovních míst Úřadu. Obsahuje-li návrh rozpočtu dotaci poskytovanou ze souhrnného rozpočtu Společenství, rozpočet Úřadu se v případě potřeby upraví.

### **Finanční kontrola**

Kontrolu závazků a placení veškerých výdajů a kontrolu zjišťování a krytí všech příjmů Úřadu provádí finanční kontrolor jmenovaný rozpočtovým výborem.

### **Audit**

Každoročně nejpozději 31. března předá prezident Komisi, Evropskému parlamentu, rozpočtovému výboru a Účetnímu dvoru účet všech příjmů a výdajů Úřadu za uplynulé období.

### **Poplatkový řád**

Poplatkový řád stanoví zejména výši poplatků a způsob jejich placení.

Výše poplatků musí být stanovena tak, aby příjmy z nich umožňovaly zajistit v zásadě vyrovnanost rozpočtu Úřadu. Poplatky byly již několikrát sníženy.

Poplatkový řád se přijímá a mění postupem pro přijímání a změnu prováděcích předpisů (viz dále).

### **Zřízení výboru a postup pro přijímání prováděcích předpisů**

Komisi je nápomocen Výbor pro poplatky, prováděcí předpisy a řízení před odvolacím senátem Úřadu, který se skládá ze zástupců členských států, a v jehož čele stojí zástupce Komise.

Zástupce Komise předkládá výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor předloží své stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může stanovit předseda podle naléhavosti věci.

Komise přijme navržená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru. Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata.

Pokud po uplynutí tří měsíců od předložení věci Rada nerozhodla, přijme navrhovaná opatření Komise, s výjimkou případu, kdy se Rada proti opatření vyslovila prostou většinou.

## ZÁVĚR

Mým původním záměrem při psaní této práce bylo popsat všechny důležité aspekty evropského práva ochranných známek. To se však ukázalo jako nereálné, nechtěl-li jsem pouze přepisovat texty právních předpisů a stovky článků v české a zahraniční literatuře, shrnující obsah Nařízení. Proto jsem se rozhodl věnovat hlavní část práce absolutním důvodům zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství, které tvoří základní hranici toho, co lze zapsat jako komunitární ochrannou známku a co nikoliv. Tohoto rozhodnutí jsem v průběhu práce několikrát litoval, protože, jak jsem zjistil, některá ustanovení čl. 7 odst. Nařízení činí výkladové problémy nejen mně, ale také Úřadu a dokonce Evropskému soudnímu dvoru. Pokusím se shrnout hlavní poznatky a závěry, které jsem během práce učinil:

- (1) Systém komunitárních ochranných známek bezesporu usnadňuje účastníkům trhu registraci jejich ochranných známek, protože jedinou přihláškou a za jediný poplatek lze dosáhnout ochrany ve všech členských státech EU najednou.
- (2) Silná stránka systému je zároveň jeho slabinou – pokud se i byť jen v jedné části Společenství (může se jednat dokonce jen o část území členského státu!) vyskytne důvod zamítnutí zápisu, nebude označení zapsáno a na komunitární úrovni se mu nedostane žádné ochrany.
- (3) Nařízení stanovuje jako jednu z podmínek ochrany grafickou znázornitelnost označení, přestože stav techniky umožňuje označení „zapisovat“ do evidence i jiným způsobem než graficky. Domnívám se, že požadavek grafické znázornitelnosti by měl být z textu Nařízení vypuštěn, protože se z něj stal čistý formalismus, postrádající racionální zdůvodnění.
- (4) Značné problémy způsobuje extrémní jazyková rozmanitost EU, a to zejména tím, že většina absolutních důvodů zamítnutí zápisu musí být posuzována ve všech jazycích používaných v EU, a to dokonce i neoficiálních. Přihlašovatel tak při podání přihlášky prakticky nemá šanci odhadnout své šance na úspěch.
- (5) ESD několikrát změnil názor na vztah mezi ustanoveními čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) Nařízení. Zejména není jasné, jaké zájmy mají příslušná ustanovení chránit – zda pouze zájem veřejnosti na rozlišení zboží/služby jednoho podniku od zboží/služby jiného podniku, nebo také zájem podniků (existujících či budoucích) používat bez omezení některá označení. Jedná se o velmi důležitou otázku, jejíž nevyřešení vede k právní nejistotě zájemců o zápis ochranné známky a k jejich ekonomickým ztrátám.

(6) V evropském právu chybí koordinace mezi známkoprávní ochranou na straně jedné a ochranou zeměpisných označení a označení původu na straně druhé v oblasti alkoholických nápojů a vín.

Zpracování diplomové práce bylo pro mě zajímavé a užitečné. Uvědomil jsem si, že i zdánlivě jednoduchá právní úprava (obsažená v podstatě pouze v jednom evropském Nařízení), může vyvolávat řadu obtížně řešitelných výkladových problémů. Domnívám se, že Nařízení by mělo být novelizováno, a to minimálně ve smyslu výše naznačených nedostatků.

## SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ

### LITERATURA

Charvát, Radim, JUDr., LL.M: Ochranná známka Evropských společenství, Právní rádce 8/2004

Kučera, Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, 5. vydání, 2001

Lochmanová, Ludmila: Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku, Orac, 1997

Marco Arcalá, Luis Alberto, Dr.: Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria, Tirant lo Blanch, 2001

McCarthy, Thomas J., Trademarks and Unfair Competition, Clark Boardman Callaghan, 4. vydání, 1992

Ono, Shoen, Dr.: Overview of Japanese Trademark Law, 2nd Edition, 1999

### PRÁVNÍ PŘEDPISY

Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, provádějící nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883

První směrnice Rady kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.

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

### JUDIKATURA

rozhodnutí Evropského soudního dvora

rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu

rozhodnutí některých zahraničních soudů