

D17593



Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Téma diplomové práce >

**Praktické důsledky rozšíření Evropské unie:
ochranná známka Společenství vs. Národní
ochranná známka**

díplomant >

Jan Boltnar

ročník studia >

5. ročník

adresa trvalého bydliště >

Jiráskova 600, 760 01 Zlín

vedoucí diplomové práce >

JUDr. Michal Růžička, CSc.

rok zpracování >

2007

Prohlášení o původnosti diplomové práce:

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

Žabce Trinerce

Poděkování:

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu mé diplomové práce, JUDr. Michalu Růžičkovi, CSc., za odborné vedení, ochotu a cenné rady, kterých se mi při vypracování této práce dostalo.

Poděkování:

Dále bych rád poděkoval JUDr. Vladimíru Pítrovi za jeho laskavou účast na posuzování této práce.

Obsah

Obsah	6
Seznam zkratk	8
1. kapitola - Úvod	9
2. kapitola - Madridský systém	11
2.1 - Historický nástin a cíl Madridského systému	11
2.2 - Mezinárodní zápis a rozdíly proti ochranné známce Společenství.....	12
2.3 - Přistoupení Evropského společenství k Madridskému systému	13
2.3.1 - Účinky mezinárodních zápisů s vyznačením Evropského společenství.....	14
2.3.2 Nahrazení komunitární ochranné známky mezinárodním systémem	15
3. kapitola - Praktické důsledky rozšíření Evropské unie – Evropská ochranná známka vs. Národní ochranná známka	16
3.1 - Historický exkurz do problematiky	16
3.2 - Vztah mezi komunitárním a národním systémem ochranných zámeck.....	17
3.2.1 - Unitární povaha a právo přednosti ochranných známek Společenství.....	18
3.2.2 - Režim přihlášek podaných před datem rozšíření pro ochranné známky Společenství s ohledem na absolutní a relativní důvody pro zamítnutí přihlášky	20
3.2.2.1 - Aplikace absolutních důvodů pro zamítnutí automaticky rozšířené přihlášky na registraci CTM	20
3.2.2.1.1 - Současné (dosavadní) absolutní důvody	21
3.2.2.1.2 - Nové absolutní důvody.....	23
3.2.2.2 - Právo vlastníků starší ochranné známky podat námitku z relativních důvodů proti zamítnutí přihlášky na CTM	24
3.2.3 - Prohlášení neplatnosti automaticky rozšířených ochranných známek Společenství	26

3.2.3.1 - Použití absolutních důvodů pro prohlášení za neplatné automaticky rozšířené ochranných známek Společenství.....	26
3.2.3.2 - Použití relativních důvodů pro prohlášení za neplatné automaticky rozšířené ochranných známek Společenství.....	27
3.2.4 - Zákaz užívání ochranných známek Společenství na území České republiky	28
3.2.5 - Zásada dobré víry.....	32
3.2.6 - Zrušení automaticky rozšířených ochranných známek Společenství	34
3.3 - Právní prostředky vlastníků národních ochranných známek před přistoupením proti novým, „pozdějším“ přihláškám pro CTM.	35
3.4 - Stručné nastínění konfliktních situací mezi komunitárním systémem a národním systémem známkového práva v kontextu rozšíření EU.....	37
3.5 - Přistoupení Bulharska a Rumunska	38
4. kapitola - Závěr	39
Použité prameny	43
Právní předpisy	43
Monografie	44
Mezinárodní smlouvy	45
Články.....	46
Judikatura.....	47

Seznam zkratek

- **CTM** - Community trade mark, ochranná známka Společenství, komunitární ochranná známka
- **KOZ** - konfliktní ochranná známka Společenství
- **ZOZ** - Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- **Nařízení o CTM** - Nařízení CTM Nařízení rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství
- **Rozšíření** - 1. května 2004, páté rozšíření – zatím největší rozšíření o Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko
- **Pařížská úmluva** - Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
- **EU** – Evropská unie
- **OAMI** – Oficina Amronizacion del Mercado Interior, v českém jazyce Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu
- **Protokol viz. Madridský protokol** – Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
- **ČR** – Česká republika
- **ES** – Evropské společenství

1. kapitola - Úvod

Jak z názvu této diplomové práce vyplývá, pokusím se poukázat na specifické situace a problémy v oblasti známkového práva, které nám přináší rozšiřování Evropské unie.

První část této práce je věnována Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (dále Madridský protokol nebo jen Protokol), zejména momentu přistoupení Evropského společenství k tomuto Protokolu. Přistoupení Společenství má, ve vztahu v této práci zkoumané problematice, význam především pro budoucí rozšiřování Evropské unie, jelikož subjekty ze současných nebo budoucích kandidátských zemí, které jsou členy Madridského protokolu, mají možnost podat přihlášku pro mezinárodní zápis ochranné známky podle Madridského protokolu na základě podané přihlášky nebo již zapsané ochranné známky Společenství. Taktéž mohou v přihlášce pro mezinárodní zápis ochranné známky určit celé Evropské společenství a ta se pak bude vztahovat na všech 27 zemí tak, jako by byla podána u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu, dále jen OAMI.

Dne 1. května 2004 přistoupila Česká republika spolu s dalšími devíti státy k Evropské unii. Jednalo se o historicky první rozšíření Evropské unie za existence ochranné známky Společenství. OAMI sice začal ve svém sídle pracovat již od 1. září 1994, ale byl připraven pro přijímání přihlášek pro ochranné známky Společenství až od 2. ledna 1996. Rakousko, Finsko, Švédsko vstoupily do Společenství s účinností od 1. ledna 1995. Tedy v případě přistoupení nových deseti zemí, s ohledem na vztah mezi komunitárními a národními známkami, jde v těchto zemích o výjimečnou událost, se kterou se Společenství dosud neseťkalo. Zvolená řešení této záležitosti budou mít tedy v budoucnu vliv na další extenzi EU. Vzhledem ke zmiňované specifičnosti této problematiky neexistují, až na několik ojedinělých výjimek, na toto téma žádné publikace.

Zásadní změnou, kterou novým členským státům včetně České republiky přinesl vstup do EU k 1. 5. 2004, je automatické rozšíření účinků všech ochranných známek Společenství, pro něž byla podána přihláška, či již byly zapsány (s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti)

před tímto datem, na území nových členských států. Ze dne na den tak k několika desítkám tisíc zapsaných ochranných známek v národních rejstřících přibylo několik dalších desítek tisíc ochranných známek Společenství zapsaných či přihlášených před okamžikem rozšíření. Tímto však byly národní ochranné známky (popř. jiná práva), které již byly v těchto státech zaregistrovány nebo pro něž byla podána přihláška (s ohledem na uplatněné právo přednosti) před datem rozšíření, vystaveny konfliktu se shodnými či podobnými zapsanými nebo přihlášenými komunitárními ochrannými známkami pro shodné či podobné výrobky nebo služby (konfliktní ochranná známka Společenství, dále jen KOZ). Při takovém střetu dvou ochranných známek by mohlo dojít k ohrožení primárního cíle známkového práva, jímž je především ochrana majitelů ochranných známek proti záměrům třetích osob, které mohou vytvořením rizika záměny označení mezi spotřebiteli usilovat o získání nespravedlivé výhody z pověsti, kterou ochranná známka již dříve získala.¹

V této diplomové práci budou rovněž analyzována nově přijatá právní řešení této problematiky a jejich úskalí. Též se pokusím navrhnout, k jakým možným řešením mohli při ochraně svých práv a zájmů přistoupit vlastníci ochranných známek z tehdejších kandidátských zemí, což by mohlo posloužit i jako návod při budoucím rozšiřování ES.

Fenomén ochranné známky Společenství v kontextu rozšiřování Evropské unie má však mnohem širší dimenzi, např. z hlediska aplikace absolutních důvodů pro zamítnutí přihlášky pro komunitární ochrannou známku, a proto budou tyto aspekty v dalším textu podrobně analyzovány.

¹ viz. rozsudek ve věci 102/77 Hoffmann-La Roche

2. kapitola - Madridský systém

V úvodu diplomové práce zmiňuji problematiku mezinárodního systému zápisu ochranných známek, avšak jen v rozsahu potřebném pro snazší pochopení problematiky v oblasti známkového práva v kontextu rozšíření Evropské unie.

2.1 - Historický nástin a cíl Madridského systému

V Pařížské úmluvě z roku 1883, která byla několikrát revidována (naposled v r. 1967 ve Stockholmu)², byla založena koncepce úpravy mezinárodních vztahů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Jejími členy je 140 států včetně České republiky. Je výsledkem mezinárodních konferencí, na nichž se objevila otázka zápisu ochranných známek do zahraničí pomocí jediné přihlášky, jež by zjednodušila postup získání ochrany v těch zemích, které by byly členy příslušné mezinárodní smlouvy. Provedením článku 19 Pařížské úmluvy³ byly položeny základy tzv. Madridského systému. Tento je konkrétně postaven na dvou mezinárodních smlouvách. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z roku 1891 (Madridská dohoda či jen Dohoda) umožnila mezinárodní registraci ochranných známek a přispěla k harmonizaci známkových zákonů v téměř padesáti členských státech. Aplikace některých ustanovení této dohody byla v roce 1989 upravena Protokolem k Madridské dohodě (Madridský protokol nebo jen Protokol). ČR je členem jak Madridské dohody, tak i Protokolu k Madridské dohodě. Smluvní strany obou smluv zakládají Madridskou unii. Mezinárodní úřad WIPO se sídlem v Ženevě (World Intellectual Property Organization, Světová organizace

² Vyhl. č. 64/1975 Sb., Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná 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, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 2. Října 1979

³ Dikce článku 19 Pařížské úmluvy: „Unijní země si navzájem vyhražují právo sjednávat odděleně mezi sebou zvláštní dohody na ochranu průmyslového vlastnictví, pokud takové dohody neodporují ustanovení této Úmluvy“. (Na základě mezinárodních smluv, vytvořily Madridský systém.)

duševního vlastnictví)⁴ spravuje Madridský systém, vede Mezinárodní rejstřík a vydává Věstník WIPO mezinárodních známek.

Madridský protokol byl přijat za účelem zavedení některých nových znaků do systému mezinárodního zápisu ochranných známek, existujícího na základě Madridské dohody. Protokol k dohodě byl přijat zejména, aby usnadnil státům způsob přistoupení k systému mezinárodního zápisu ochranných známek.

Ve srovnání s Madridskou dohodou zavedl Madridský protokol v článku 14) jako jednu z hlavních inovací možnost, aby se mezivládní organizace, která má regionální úřad pro zápis ochranných známek s účinkem na území organizace, mohla stát smluvní stranou Madridského protokolu. Což je významný rozdíl, neboť umožnil přistoupení Evropského společenství k Protokolu, nikoli k Dohodě.

Jelikož známky podle Madridského systému zůstávají známkami národními, řízení zahájené podáním na základě Madridského systému probíhá podle národního práva konkrétního státu.

2.2 - Mezinárodní zápis a rozdíly proti ochranné známce Společenství

Podstata tkví v tom, že provedením mezinárodního zápisu bude ochrana známky v každém smluvním státě, jehož se týká, stejná jako kdyby byla přihlášena přímo u úřadu této smluvní strany Protokolu k Madridské dohodě (zakotveno v článku 4 odst. 1)). Mezinárodním zápisem se rozumí v podstatě řada národních registrací prováděných prostřednictvím jediné mezinárodní přihlášky. Nicméně známka může být národním úřadem v některé z určených zemí odmítnuta nebo se jí lze v dané zemi vzdát.

⁴ Organizace založena Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ve Stockholmu dne 14. července 1967.

Mezi výhody mezinárodního zápisu se bezesporu řadí jeho pružnost. Taková ochranná známka může být převedena na jiného vlastníka, omezena či odmítnuta. U CTM lze udělením licence převést oprávnění užívat CTM někým druhým v části společenství. Kvůli tomu, že známky podle Madridského systému zůstávají známkami národními, porušení práv z nich plynoucích musí být nárokováno v každé zemi zvlášť podle jejího právního řádu. Další výhodou CTM je mírnější úprava v případě zrušení ochranné známky z důvodu neužívání, protože stačí, aby byla užívána alespoň v jednom členském státě Společenství, a naopak v případě mezinárodního zápisu může být známka zrušena (pozbude ochrany) na tom území, kde nedochází k užívání.

2.3 - Přistoupení Evropského společenství k Madridskému systému

Přistoupením Společenství k Madridskému protokolu došlo k propojení mezinárodního zápisu s komunitárním systémem ochranné známky.

Díky Madridskému protokolu a jeho článku 14 se může stát členem Protokolu i mezivládní organizace. Možnost, aby se mezivládní organizace, mohla stát smluvní stranou Madridského protokolu, byla do Madridského protokolu zařazena zejména proto, aby k uvedenému protokolu mohlo přistoupit Evropské společenství⁵.

Podmínky kladené článkem 14 odst. 2 písm. b) na takovou mezivládní organizaci jsou:

- nejméně jeden z členských států této organizace je stranou Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví
- uvedená organizace má regionální úřad pro zápisy ochranných známek s účinkem na území organizace za předpokladu, že takový úřad není společným úřadem ve smyslu oznámení podle článku 9^{quater}.

⁵ Nutná úprava předpisů ES byla nutná i na straně Společenství, aby bylo možno přistoupit k Protokolu:

1) Nařízení 1992/2003 vložilo do Nařízení o CTM novou hlavu XIII-Mezinárodní zápis ochranných známek

2) Nařízení Komise (ES) číslo 782/2004 upravující prováděcí nařízení

3) Nařízení Komise (ES) číslo 781/2004 novelizující poplatkové nařízení.

Od 1. října 2004 (kdy se Evropské společenství se stalo členem Madridského protokolu) lze podat na základě přihlášky pro CTM nebo na základě již zapsané CTM přihlášku pro mezinárodní zápis ochranné známky podle Madridského protokolu. Naopak ostatní členové Madridského protokolu stojící mimo Společenství mohou ve své přihlášce pro mezinárodní zápis ochranné známky označit Společenství jako celek, a pokud OAMI neodmítne takovou známku, bude se tato vztahovat na všechny členské státy jako by byla přihláška podána u OAMI.

2.3.1 - Účinky mezinárodních zápisů s vyznačením Evropského společenství

Mezinárodní zápis v němž, je vyznačeno Evropské společenství, má stejné účinky jako přihláška pro CTM⁶, a proto musí být taková přihláška podrobena průzkumu, rešerši, a bude popřípadě předmětem námitek stejně jako přihlášky ochranných známek Společenství⁷.

Zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství se nahrazuje zveřejněním údajů o mezinárodním zápisu s vyznačením Evropského společenství ve smyslu čl. 147 odst. 1) Nařízení o CTM⁸. Datum zveřejnění má význam pro podávání námitek podle čl. 151 odst. 1) a 2) Nařízení o CTM: „Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství podléhá řízení o námitkách stejně jako zveřejněné přihlášky ochranné známky Společenství. Námitky se podávají ve lhůtě tří měsíců, která začíná běžet uplynutím šesti měsíců od zveřejnění dle čl. 147 odst. 1).“ Období pro podávání námitek proti mezinárodnímu zápisu s vyznačením Společenství tedy trvá v podstatě devět měsíců.

⁶ viz. článek 146) Nařízení o CTM

⁷ Průzkum absolutních důvodů zamítnutí viz. čl. 149); rešerše viz. čl. 150); námitky viz. čl. 151).

⁸ Výňatek z článku 147 odstavce 1) Nařízení o CTM: Úřad zveřejní datum zápisu ochranné známky s vyznačením Evropského společenství podle čl. 3 odst. 4) Madridského protokolu nebo datum následného vyznačení Evropského společenství podle čl. 3ter odst. 2) Madridského protokolu

Mezinárodní úřad WIPO se sídlem v Ženevě spravuje Madridský systém, vede Mezinárodní rejstřík, vydává Věstník WIPO mezinárodních známek. Mezinárodní zápis s vyznačením Společenství zveřejní rovněž OAMI.

2.3.2 Nahrazení komunitární ochranné známky mezinárodním systémem

Z praktických důvodů je důležité, že pokud má subjekt u národních úřadů členských zemí zapsané ochranné známky pro určité výrobky nebo služby, jež budou pokryty mezinárodním zápisem pro jeho shodnou ochrannou známku, budou nahrazeny oním mezinárodním zápisem, a to bez újmy na právech předtím získaných na základě těchto zapsaných známek, článek 4*bis* odstavec 1) Dohody a Protokolu⁹. Jedná se tedy o nahrazení komunitární ochranné známky mezinárodním systémem.

⁹ Výňatek z článku 4 *bis* odstavce 1): U ochranné známky, která je národně nebo regionálně zapsaná u úřadu smluvní strany a která je současně mezinárodně zapsaná a oba zápisy znějí na jméno téže osoby, se bude mít za to, že mezinárodní zápis nahrazuje národní nebo regionální zápis bez újmy na právech získaných tímto zápisem...”

3. kapitola - Praktické důsledky rozšíření Evropské unie – Evropská ochranná známka vs. Národní ochranná známka

3.1 - Historický exkurz do problematiky

Na možný problém týkající se konfliktu mezi komunitárními ochrannými známkami a národními známkami upozornil již prof. Bojan Pretnar.¹⁰ Ten patří mezi odborníky „na slovo vzaté“ v oboru duševního vlastnictví, pracuje i pro Světovou organizaci duševního vlastnictví (WIPO). Ve své publikaci uvádí, že zájem o CTM v prvních dvou čtvrtletích (od ledna 2006) překonal veškerá očekávání analytiků a bylo podáno přes 35 tisíc přihlášek, což bylo o polovinu více než se předpokládalo.

Zásadní problém spatřoval v článku 1 odst. 2) Nařízení CTM, kde je definován unitární charakter a stejné účinky CTM v celém Společenství, i v tom jakým způsobem se má vykládat a následně aplikovat v případě nových kandidátských zemí i všech registrovaných a účinných CTM, a dále zda si má zachovat jednotnou povahu i na nově rozšířeném území Společenství. Nařízení o CTM tehdy totiž neobsahovalo žádné ustanovení týkající se budoucího rozšíření.

Autor popisuje tři možné situace. Prvníma dvěma se nebudeme zabývat, poněvadž nejde o konfliktní problematiku. Ovšem třetí situace přináší střet práv dvou rozdílných vlastníků ochranné známky v dobré víře. Jedná se o ochranné známky, které jsou shodné nebo podobné, a jeden z jejich vlastníků má zapsanou tuto ochrannou známku u země, která právě přistoupila k EU, podle národního právního řádu, a druhý z nich ve Společenství. Jak je patrné nelze odejmout známkovou ochranu ani jednomu z uvedených vlastníků. Buď nadále nemůžeme trvat na unitární povaze CTM v celém Společenství, nebo obě známky nemohou mít stejný účinek.

¹⁰ Pretnar, B.: Is the future enlargement of The European Union an immediate issue for the Community trade mark system, EIPR 1997, 19(4), 185-187

Prof. Pretnar přišel s fenomenálním řešením, totiž propojit systém CTM s Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu ochranných známek (Madridský protokol), což by znamenalo, že každá registrovaná CTM by měla automaticky za následek rozšíření ochrany již na kandidátské země. Uplatnit tento systém by bylo možno jen za předpokladu, že přidružené země, a rovněž i Společenství, jsou členy Madridského protokolu¹¹.

3.2 - Vztah mezi komunitárním a národním systémem ochranných zámeck

Jak již z výše zmíněného vyplývá, bylo třeba stanovit rámec pro aplikaci absolutních a relativních důvodů pro odmítnutí či prohlášení registrovaných známek za neplatné.

Jako příklad v rámci absolutních důvodů lze uvést skutečnost, že přihlášená CTM je popisná nebo druhová v některém z jazyků kandidátských zemí.

Odmítnutí přihlášky či prohlášení zapsané CTM za neplatnou z hlediska relativních důvodů je zapříčiněné vznikem případných konfliktů mezi ochrannými známkami Společenství a ochrannými známkami či jinými právy získanými v přistupujících zemích. Protože, jak již bylo uvedeno, CTM platí automaticky na celém území EU a vstupem nových členských států se její účinky bez dalšího rozšířily i na země, kde již mohlo být chráněno stejné nebo zaměnitelné označení podle národních předpisů.

Existence dvou identických nebo zaměnitelných ochranných známek je vyloučena pro rozpor s vůbec nejdůležitějším principem známkové ochrany, to jest ochrany veřejnosti proti vyvolání záměny.

¹¹ Ovšem Společenství se stalo stranou Madridského protokolu až s účinností od 1. října 2004, a tudíž se systém nemohl použít pro největší rozšíření EU. Zdržení bylo způsobeno pozdním přijetím Nařízení Rady č. 1992/2003 ze dne 27. října 2003, kterým bylo potřeba novelizovat Nařízení 40/94 o ochranné známce Společenství.

Před vstupem do EU vlastník dříve zapsané národní ochranné známky proti později registrované CTM neměl, až na jednu výjimku, žádnou šanci vznést námitky proti registraci konfliktní CTM na základě relativních důvodů¹², přestože česká známka mohla získat, jako Pilsner Urquell, věhlasné jméno, popularitu a dobrou pověst. Po přistoupení se ovšem situace výrazně změnila a český vlastník by teoreticky mohl nárokovat neplatnost CTM z absolutních či relativních důvodů podle článků 51 a 52. Ještě se k této problematice vrátíme později, protože nové ustanovení Nařízení o CTM ve značné míře potírá právo dřívějších majitelů národních známek nárokovat neplatnost pozdějších CTM.

Na druhé straně se vyskytla celá řada situací, kdy se přihlašovali spekulativní ochranné známky s cílem znemožnit rozšíření práv z CTM na nově rozšířeném území Společenství nebo zajistit užívání národních známek na vnitřním trhu. V tomto případě se jedná o jev zcela opačný, tzn. že CTM existovala dříve než národní známka.

Záležitostmi týkajícími se nového přistoupení kandidátských zemí v oblasti známkového práva a přizpůsobení systému CTM se zabýval především OAMI. Pro tento účel vytvořil, samozřejmě s personální podporou předsedů příslušných úřadů přistupujících zemí, dvě skupiny: Přípravnou skupinu pro rozšíření a Pracovní skupinu pro rozšíření. Výsledek se projevilo v některých člancích Smlouvy o přistoupení ČR (a dalších států) k Evropské unii, které doplňují Nařízení o CTM, vztahující se k otázkám rozšíření. Nutno vytknout, že úprava článku 159¹³ Nařízení o CTM neupravuje veškerou problematiku vztahů národního a komunitárního systému ochranných známek.

3.2.1 - Unitární povaha a právo přednosti ochranných známek Společenství

Z odstavce 1) článku 142a, resp. 159a Nařízení o CTM plyne automatické rozšíření všech CTM na nové území Společenství. Automatickost znamená naprostou bezformálnost a

¹² Neberu v potaz možnost vlastníka české ochranné známky registrovat si svoji známku v jiných zemích podle národních systému nebo podle Madridského systému nebo podle Nařízení CMT.

¹³ Označován dříve jako 142a), ale Nařízením č. 422/2004 přečíslován.

bezprocedurálnost spojenou s danou extenzí ochranných známek Společenství. Jinými slovy bez jakéhokoli projevu vůle či administrativního úkonu ze strany majitele ochranné známky.

„Ochranná známka Společenství zapsaná nebo přihlášená podle tohoto nařízení se přede dnem přistoupení rozšiřuje na území těchto členských států tak, aby měla stejné účinky v celém Společenství.“ Jak je z citace článku patrné, musí jít o CTM, pro něž byla podána přihláška (s případným uplatněním práva přednosti) před 1. květnem 2004, tzn. nejpozději 30. dubna 2004. (v případě 6 rozšíření před 1. lednem 2007)

Na CTM s nárokem práva přednosti, pro níž byla podána přihláška po 30. dubnu 2004 se neaplikuje článek 159a, ale obecná pravidla Nařízení o CTM. Jinými slovy, nepatří mezi automaticky rozšířené CTM, ačkoli jim svědčí datum práva přednosti.

Podle článku 159a odst. 2) majitel ochranné známky Společenství, zapsané Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu, má na území ČR vůči porušovatelům stejná práva, jaká měl až dosud v ostatních členských státech EU. Tato práva nemůže však uplatnit ve vztahu k jednání, k němuž případně došlo v období před přistoupením ČR do EU.

To platí pro následující ochranné známky Společenství:

- ty, které byly ke dni přístupu již zapsány;
- ty, které byly ke dni přístupu teprve přihlášeny k ochraně a zapsány po přistoupení;
- ty, které byly sice přihlášeny po přistoupení, uplatňují však právo přednosti z doby před přistoupením.

Na tomto místě bych se rád zmínil o účincích práva přednosti v kontextu aplikace absolutních důvodů pro zamítnutí podané přihlášky. Podrobněji budou absolutní důvody popsány v následujících kapitolách (viz. 3.2.2.1 této diplomové práce). Pokud byla přihláška podána po 30. dubnu 2004, zkoumá OAMI absolutní důvody pro zamítnutí, bez ohledu na uplatnění práva přednosti, z hlediska veškerých absolutních důvodů, tedy těch co existují před i po rozšíření EU. Datum práva přednosti má význam při posouzení konfliktu s jinou známkou

v novém členském státě, např. v námitkovém řízení. V článku 31 Nařízení o CTM se definuje účinek práva přednosti¹⁴.

3.2.2 - Režim přihlášek podaných před datem rozšíření pro ochranné známky Společenství s ohledem na absolutní a relativní důvody pro zamítnutí přihlášky

V této části diplomové práce bude věnována pozornost na uplatnění absolutních a relativních důvodů pro zamítnutí přihlášky pro registraci CTM v důsledku rozšíření EU.

3.2.2.1 - Aplikace absolutních důvodů pro zamítnutí automaticky rozšířené přihlášky na registraci CTM

Nařízení o CTM v článku 159a odst. 2) nám díky své formulaci „důvody aplikovatelné pouze kvůli přistoupení nového členského státu“¹⁵ vylučuje použití těchto absolutních důvodů vypočtených v článku 7 odstavce 1) **před** rozšířením. Tedy zápisy označení, které nemají v češtině rozlišovací způsobilost nebo slouží v ČR k označení druhu, množství, jakosti apod., jakož i označení, která by mohla v ČR klamat veřejnost, budou zamítána až v případě přihlášek ochranných známek Společenství, podaných **po** přístupu ČR do EU.

Rozlišujeme absolutní důvody pro zamítnutí ochranné známky Společenství na:

A) Důvody, jež se mohly uplatnit ještě předtím, než se rozšíření uskutečnilo, např. zápis našeho státního znaku by musel být zamítnut podle čl. 6*ter* Pařížské úmluvy již před přistoupením, tzv. **současné nebo dosavadní či staré absolutní důvody**.

¹⁴ Právo přednosti má ten účinek, že pro účely stanovení, která práva mají přednost, se den vzniku práva přednosti považuje za den podání přihlášky.

¹⁵ Celé znění článku 159a odst. 2): „Zápis ochranné známky Společenství, která byla ke dni přistoupení předmětem přihlášky, nesmí být zamítnut na základě absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1), pokud se tyto důvody uplatní pouze z důvodu přistoupení nového členského státu.“

B) Důvody, které se vyskytují v nových členských státech, tzv. **nové absolutní důvody**. Na tyto důvody dopadá ustanovení článku 159a odst. 2) Nařízení o CTM. Vzniknou např. v důsledku toho, že čeština se stane jedním z úředních jazyků EU.

3.2.2.1.1 - Současné (dosavadní) absolutní důvody

Jak již bylo uvedeno výše, tyto důvody vedou k zamítnutí registrace CTM bez ohledu na rozšíření EU; jejich provedení je závazkem všech smluvních stran mezinárodních smluv. Bez větších pochyb sem můžeme podřadit důvody související s článkem 6ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen jako Pařížské úmluvy)¹⁶. Právě v článku 7 odst. 1

¹⁶ Čl.6ter odst. 1 písm. a) Unijní země se shodly na tom, že odmítnou nebo zruší zápis a že vhodnými opatřeními zakáží, aby bez zmocnění příslušných míst bylo užíváno jako tovární nebo obchodní známky nebo jako částí těchto známek, erbů, vlajek a jiných znaků státní svrchovanosti unijních zemí, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek u nich zavedených, jakož i každých napodobení z hlediska heraldického.

b) Ustanovení uvedená pod bodem a) se vztahují rovněž na erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací, jichž je jedna nebo více unijních zemí členem, s výjimkou těch erbů, vlajek a jiných symbolických znaků, zkratk a názvů, jejichž ochrana byla již předmětem platných mezinárodních dohod.

c) Žádná unijní země není povinna použít ustanovení uvedených pod písm. b) ke škodě těch, kdož získali v této zemi práva v dobré víře před nabytím účinnosti této Úmluvy. Unijní země nejsou povinny použít zmíněných ustanovení, jestliže užívání nebo zápis, které jsou zavedeny pod písm. a) shora, nejsou takového druhu, aby mohly ve veřejnosti vzbudit dojem o souvislosti mezi příslušnou organizací a znaky, vlajkami, znaky státní svrchovanosti, zkratkami nebo názvy, nebo není-li užívání nebo zápis pravděpodobně takového druhu, že by byl s to klamat veřejnost o souvislosti mezi uživatelem a organizací.

odst. 2) Používat úředních zkušebních, puncovních a záručních značek je zakázáno jen tehdy, jestliže známky, které je obsahují, jsou určeny k tomu, aby jich bylo užíváno na zboží téhož nebo podobného druhu.

odst. 3 písm. a) K provedení těchto ustanovení se unijní země shodly na tom, že si navzájem oznámí prostřednictvím Mezinárodního úřadu seznam znaků státní svrchovanosti, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek, které chtějí nebo budou chtít chránit zcela nebo s určitým omezením

písm. h) Nařízení o CTM¹⁷ lze spatřovat blanketní normu, jež nám odkazuje na článek 6ter Pařížské úmluvy. Článek 7 odst. 1 písm. h) Nařízení o CTM zmiňuje „příslušný orgán“. Otázkou je, o který úřad, jenž má povolit příp. nepovolit udělení souhlasu pro zápis, se tedy jedná. Při vzájemné interpretaci oněch dvou článků musíme dojít k jednoznačnému závěru, že bude třeba povolení kompetentního úřadu konkrétní země, jež je smluvní stranou Pařížské úmluvy. Jinými slovy, tomu, kdo ve Společenství požádá např. o registraci státního znaku České republiky jako CTM, nelze bez povolení příslušného úřadu České republiky státní znak zapsat jako CTM. Ačkoli

podle tohoto článku, a že se navzájem zpraví o všech pozdějších změnách, které nastanou v tomto seznamu. Každá unijní země dá v příhodné době veřejnosti k dispozici seznamy, které jí byly oznámeny. Pokud jde o vlajky států, není však také oznámení povinné.

b) Ustanovení uvedená v prvním odstavci pod písm. b) se vztahují jen na erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací, které byly zmíněnými organizacemi oznámeny unijním zemím prostřednictvím Mezinárodního úřadu.

odst. 4) Každá unijní země smí ve lhůtě 12 měsíců po obdržení seznamů zaslat prostřednictvím Mezinárodního úřadu příslušné zemi nebo mezinárodní mezivládní organizaci své případné námítky.

odst. 5) U vlajek států států bude použito opatření, která jsou uvedena v odstavci 1 shora, jen půjde-li o známky zapsané po 6. listopadu 1925.

odst. 6) Pro státní znaky, kromě vlajek, pro úřední a puncovní značky unijních zemí a pro erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací platí tato ustanovení, jen pokud se týče známek, které byly zapsány po uplynutí dvou měsíců po převzetí oznámení uvedeného v odstavci 3 shora.

odst. 7) V případě zlého úmyslu smějí země dát vymazat i ty znaky, které byly zapsány před 6. listopadem 1925 a obsahují státní znaky, značky a puncovní značky.

odst. 8) Příslušníci každé země, již se povolí užívat státních znaků, značek a puncovních značek jejich země, smějí jich užívat, i kdyby se podobaly státním znakům, značkám a puncovním značkám jiné země.

odst. 9) Unijní země se zavazují, že zakáží užívat v obchodu neoprávněně státních znaků jiných unijních zemí, jestliže by takové užívání mohlo vyvolat omyl o původu výrobků.

odst. 10) Předchozí ustanovení nebrání zemím, aby podle článku 6 quinquies odst. 3 písm. B mohly odmítnout nebo prohlásit za neplatné známky, které nedovoleně obsahují erby, vlajky a jiné znaky státní svrchovanosti, nebo znaky a úřední puncovní značky zavedené v některé unijní zemi stejně jako rozlišovací znaky mezinárodních mezivládních organizací uvedených v odstavci 1 shora.

¹⁷ Znění článku 7 odst. 1 písm. h): Do rejstříku se nezapíší: ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být zamítnuty podle článku 6ter Pařížské úmluvy.

ES není členem Pařížské úmluvy, děje se tak z důvodu, že článek 7 odst. 1 písm. h) Nařízení o CTM odkazuje přímo na článek 6ter Pařížské úmluvy, a je tedy jeho použití pro OAMI závazné.

Daleko spornější se jeví absolutní důvod pro zamítnutí přihlášek pro CTM podle článku 7 odst. 1 písm. i) Nařízení o CTM¹⁸. Zmiňuje jiná označení, která nezahrnuje čl. 6ter Pařížské úmluvy, ale která požívají mimořádného veřejného zájmu. Problematické je určit, zda jeho dikce opět odkazuje na ustanovení 6ter Pařížské úmluvy, pakliže ano, v jeho kontextu by bylo možné výraz „příslušný úřad“, obsažený v čl. 7 odst. 1 písm. i) Nařízení o CTM, vykládat tak, že se vztahuje na úřady ze zemí, jež jsou členy Pařížské úmluvy, jak je to požadováno v článku 7 odst. 1 písm. h), a proto by se mohl tento důvod uplatnit nezávisle na rozšíření stejně jako důvod v písmenu h.) Ovšem opačného názoru je OAMI, který považuje tento důvod za existující jen na území členských států Společenství, tedy nový důvod.

Lze si snadno představit situaci, kdy OAMI mělo odmítnout podanou přihlášku CTM zaregistrovat podle článku 7 odst. 1 písm. h) případně písm. i). Tady by měly stát možnosti před i po přistoupení podat žádost na prohlášení CTM za neplatnou dle článku 51 odst. 1.) (podrobněji o prohlášení komunitární známky za neplatnou viz. 3.2.3). Dalším uplatnitelným postupem, kterým disponuje strana v případě nezákonného rozhodnutí odvolacího senátu OAMI, je řízení před Evropským soudním dvorem.

3.2.2.1.2 - Nové absolutní důvody

Jedná se, jak vysvětleno výše, o důvody, které neexistovaly v původních členských státech, ale mohou se vyskytnout v nových členských státech. Sem dopadá formulace článku 159a odst. 2) Nařízení o CTM „důvody aplikovatelné pouze kvůli přistoupení nového členského státu.“

¹⁸ Znění článku 7 odst. 1 písm. i) ochranné známky, které obsahují znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v článku 6ter Pařížské úmluvy, a jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejich zápisu.

V případě, že nastanou nové absolutní důvody, tzn. že zejména CTM nemá rozlišovací charakter¹⁹, je popisná²⁰ nebo druhová²¹, **v jazyce nového členského státu lze uplatnit podle článku 12 Nařízení o CTM princip poctivého užití.** Vztahuje se na oprávnění bez povolení vlastníka CTM, užití popisných výrazů CTM, na druhové jen při širším výkladu článku 12 písm. b). Tedy užití CTM jako „...údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností.“ CMT vždy musí postrádat rozlišovací způsobilost v jazyce přistupující země.

Některým „novým absolutním důvodům“ je třeba věnovat zvláštní pozornost pro odlišný přístup, který si vyžadují důvody v článku 7 odst. 1 písm. f) a g). Specifičnost spočívá v použití vnitrostátních právních předpisů pro účely zákazu užívání ochranných známek Společenství, pokud je CTM klamavá nebo se přičí dobrým mravům nebo veřejnému pořádku. Cílem těchto důvodů je ochrana veřejnosti nového členského státu²².

3.2.2.2 - Právo vlastníků starší ochranné známky podat námitku z relativních důvodů proti zamítnutí přihlášky na CTM

Jedná se jen o jednu možnost, která představuje spíše výjimku v kontextu podávání námitek dřívějších vlastníků v nových členských státech proti registraci automaticky rozšířených přihlášek pro CTM. Patříčné ustanovení nalézáme 159a odst. 3) Nařízení o CTM „Pokud byla přihláška k zápisu ochranné známky Společenství podána v době **šesti měsíců** přede dnem přistoupení, mohou být podle článku 42 podány námitky, pokud jiná **starší ochranná známka nebo jiné starší právo** ve smyslu článku 8 byly nabyty v novém členském státě **před přistoupením**, za podmínky, že byly nabyty **v dobré víře** a že **den podání, případně den práva přednosti nebo den nabytí starší ochranné známky nebo staršího práva v novém členském**

¹⁹ Článek 7 odst. 1 písm. b) Nařízení o CTM ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.

²⁰ Článek 7 odst. 1 písm. c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností.

²¹ Článek 7 odst. 1 písm. d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.

²² Jedná se o ustanovení 106 odstavce 2) Nařízení o CTM.

státě předchází dni podání, případně dni práva přednosti přihlášené ochranné známky Společenství.“

Věnujme se blíže ustanovení a jeho problematickým pojmům. Nejprve si definujme, co znamená starší ochranná známka a jiné starší právo. Obecně platí, že se jedná o ochranné známky a práva s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství. Ustanovení odkazuje na článek 8, týkající se relativních důvodů pro zamítnutí, podle něhož lze chápat starší ochrannou známku jako:

- přihláška či zapsaná ochranná známka získána v přístupujících zemích
- přihlášení známky podle mezinárodního systému (Madridský protokol)
- všeobecně známé známky v přístupujících zemích

Starší práva souvisí s neregistrovanými známkami a dalšími označeními podle článku 8 odst. 4). Jiná starší práva podle článku 52 odst. 2) jsou: právo na jméno, právo k osobní podobizně, autorské právo a právo k průmyslovému vlastnictví.

V nově přístupujících státech právo vlastníků starších známek a práv podat námitky proti automaticky rozšířeným CTM jim svědčí jen tehdy, byla-li podána přihláška, nebo datum přednosti spadá do období šesti měsíců před datem rozšíření, v případě 5. rozšíření před 1. květnem 2004 a posledního rozšíření před 1. lednem 2007. Podíváme-li se na problém z opačné strany, dojdeme k jednoduchému závěru, že přihlášky pro CTM podané do 31. října 2003 (v příp. 5. rozšíření) a do 1. července 2006 (v příp. 6 rozšíření) jsou nenapadnutelné vlastníky starších práv z nových členských států. Uvedená délka období šesti měsíců není ani zdaleka nahodilou. Jedná se o minimální časový úsek, kdy OAMI je schopno provést veškeré úkony tak, aby mohlo dojít ke zveřejnění ochranné známky. Tím OAMI chytře předešlo výkladovým sporům o počátku a běhu lhůty určené k podání námitek, neboť článek 42 odst. 1) váže vznesení námitek na tří měsíční lhůtu od **zveřejnění** přihlášky a skutečnost, že ke zveřejnění došlo před rozšířením, by neměla mít vliv na počátek lhůty. Nicméně bylo by možné namítat, že právo Evropského společenství nemá účinek v kandidátských zemích a tudíž počátek běhu lhůty pro podání námitek by se posouval k datu přistoupení (1. květen 2004, 1. lednu 2007). Tyto úvahy uvádím pouze pro úplnost, neboť, jak bylo řečeno výše, přihlášky podané po 31. říjnu 2003 nebyly zveřejněny před účinným datem přistoupení.

Z ustanovení lze vyčíst i další podmínky:

- ochranná známka a práva byla získána v kandidátských zemích před přistoupením a před datem podání přihlášky pro CTM nebo datem přednosti.
- Dále je uváděna poněkud zbytečně dobrá víra, protože pro naplnění ustanovení se vyžaduje, aby si vlastník registroval svoji známku před datem podání přihlášky pro CTM, někdy dokonce známka byla registrována ještě před vznikem komunitárního systému známkového práva, tudíž nemohl jednat ve zlé víře, a proto musela být přítomna dobrá víra.

V námitkovém řízení je dáno právo přihlašovatel, aby žádal po majiteli starší známky prokázání určitých skutečností, zejm. aby známka byla užívána pro výrobky nebo služby v období pěti let před zveřejněním CTM, nebo případně, aby vysvětlil, proč nebyla užívána. Pro přesnost uvádím část znění článku 43 odst. 2) „Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že **po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let.** Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou.“ Myšleno podle odstavců 2 a 3) článku 43, že důkaz užívání je požadován i zpětně za období předcházející 1. květnu 2004, 1. lednu 2007.

3.2.3 - Prohlášení neplatnosti automaticky rozšířených ochranných známek Společenství

3.2.3.1 - Použití absolutních důvodů pro prohlášení za neplatné automaticky rozšířené ochranných známek Společenství

V předcházející kapitole jsme se již zabývali absolutními důvody pro zamítnutí automaticky rozšířených přihlášek pro CTM, které se kryjí, až na jednu výjimku, s důvody pro prohlášení CTM za **neplatnou**. Jde tedy o určitou analogii s výše probraným článkem 159a odst.

2) Nařízení o CTM (viz. 3.2.2.3 této práce), podle něhož nelze zamítnout přihlášku ochranné známky Společenství na základě „nových“ absolutních důvodů.

Tedy pojďme se zabývat oním „dodatečným“ důvodem. Článek 51 odst. 1 písm. b) „Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.“

Jedná se o důvod, který je „nesmyslně“ podřazen pod striktní formulaci ustanovení 159a odstavce 4), který vylučuje použití absolutních důvodů pro prohlášení ochranné známky Společenství, zapsané nebo přihlášené před přistoupením, za neplatnou na základě **celého** článku 51), pokud „se důvody neplatnosti staly použitelnými pouze v důsledku přistoupení nového členského státu.“ Jinými slovy, bude brána v úvahu pro posouzení neplatnosti CTM jen situace před rozšířením. Zřejmě se jedná o „legislativní“ chybu, kdy spíše se měl článek specificky dotýkat důvodů zahrnutých článkem 51 odst. 1 písm. a). Trvání na doslovném výkladu článku 159a odst. 4) je nepřijatelné, neboť by upíral vlastníkům známek z nově přistoupených zemí podat návrh na zneplatnění CTM, jenž byly zapsány ve zlé víře.

Přihlašovatel by zjevně jednal ve zlé víře, pokud by věděl o přihlášce či registraci známky v kandidátské zemi a zapsal by si CTM shodnou nebo podobnou známku. Jednání ve zlé víře je považováno mezinárodními smlouvami i národními právními řády za protiprávní chování a neexistuje žádný důvod, proč by mělo být tolerováno Evropským společenstvím.

3.2.3.2 - Použití relativních důvodů pro prohlášení za neplatné automaticky rozšířené ochranných známek Společenství

Právo domoci se prohlášení neplatnosti automaticky rozšířených zaregistrovaných CTM z relativních důvodu je značně omezeno.

„Ochranná známka nebo přihlášená přede dnem přistoupení nesmí být prohlášena za neplatnou: podle čl. 52 odst. 1) a 2) pokud starší vnitrostátní právo bylo zapsáno nebo bylo

přihlášeno nebo bylo nabyto v novém členském státě přede dnem přistoupení.²³ Existence starších práv je obecně důvodem prohlášení ochranné známky Společenství neplatnou. To ale neplatí, jde-li o starší práva „předpřístupová“, tedy práva, která byla získána v době, kdy kandidátské země ještě nebyla členy EU, takže tato práva nebyla z hlediska zápisu ochranné známky relevantní. Tedy z důvodu práv nabytých před 1. květnem 2004 prohlášení za neplatné automaticky rozšířené CTM je absolutně vyloučeno.

3.2.4 - Zákaz užívání ochranných známek Společenství na území České republiky²⁴

Rozhodná ustanovení, která budou probrána v této kapitole, se především nacházejí v hlavě XI Nařízení o CTM - Účinky na právní předpisy členských států v oddíle 2. - Použití vnitrostátních právních předpisů pro účely zákazu užívání ochranných známek společenství. Jak vidět nařízení počítá s provedením těchto ustanovení prostřednictvím národních právních řádů, konkrétně se jedná o články 106 a 107 Nařízení.

Veškeré právo Evropského společenství se stalo účinné a aplikovatelné v kandidátských zemích k datu účinného přistoupení, tedy 1. května 2004 (1 ledna 2007 u Bulharska a Rumunska). Tudíž vlastníkům národních ochranných známek jsou dány určité prostředky jak komunitárním právem, tak národním právním řádem. Vlastníci starších ochranných známek na nově přistoupeném území mohou využít výše zmíněných článků 106 a 107, díky článku 159a odstavce 5), jenž na ně odkazuje.

Článek 159a odstavce 5) zní: „Užívání ochranné známky Společenství uvedené v odstavci 1 může být zakázáno podle článků 106 a 107, pokud starší ochranná známka nebo jiné starší právo byly zapsány nebo byly přihlášeny nebo byly nabyty v dobré víře v novém členském státě

²³ Článek 159a odst. 4)

²⁴ Není v rozporu s článkem 1 odst. 2) Nařízení o CTM díky své poslední větě: 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.

přede dnem přistoupení uvedeného státu, případně pokud právo přednosti k nim vzniklo přede dnem přistoupení tohoto státu.“ Nevyžaduje se, aby „starší“ ochranná známka byla zaregistrována před komunitární známkou, ale nutné je, aby byly zapsány, přihlášeny nebo získány v novém členském státě před 1. květnem 2004 nebo 1. lednem 2007 a to v **dobré víře**. Tady požadavek dobré víry je na místě, protože starší známka či právo nemuselo být získáno v dobré víře, pokud bylo získáno před datem přistoupení, ale až po CTM (ne jako požadavek dobré víry v článku 159a odst. 3) Nařízení o CTM viz. 3.2.2.2 této práce.)

Zákaz užívání ochranných známek Společenství na nově rozšířeném území podle článku 106). Z důvodu **porušení starších práv**, ve smyslu naplnění některého z relativních důvodů pro zamítnutí CTM nebo existence staršího práva spočívající zejména v právu na jméno; právu k vlastnímu portrétu; autorskému právu; právu k průmyslovému vlastnictví, může vlastník na základě vnitrostátního práva vznést nárok. Nárok plynoucí z užívání pozdější CTM na území dané země, které porušuje starší práva vlastníků, což znamená, že článek chrání proti nekalé soutěži, např. klamavá reklama²⁵.

Smyslem odstavce druhého téhož článku je postihnout ty případy, na něž nemyslí jiná ustanovení Nařízení, možnost zakázat užívání jakékoli známky, jež je například klamavá nebo je proti dobrým mravům²⁶.

²⁵ Článek 106 odstavec 1) Není-li stanoveno jinak, není tímto nařízením dotčeno právo existující na základě právních předpisů členských států uplatnit v souvislosti s užíváním pozdější ochranné známky Společenství práva vyplývající z porušení starších práv ve smyslu článku 8 nebo čl. 52 odst. 2). Práva vyplývající z porušení starších práv ve smyslu čl. 8 odst. 2) a 4) však nelze uplatnit, pokud majitel staršího práva již nemůže na základě čl. 53 odst. 2) požádat o prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou.

²⁶ Poznámka Článek 106 odstavec 1). Není-li stanoveno jinak, není tímto nařízením dotčeno právo učinit na základě občanského, správního nebo trestního práva členského státu nebo na základě ustanovení práva Společenství kroky směřující k zákazu užívání ochranné známky Společenství, lze-li podle práva členského státu nebo práva Společenství zakázat užívání národní ochranné známky.

Obsah článku 107 taktéž není bez zajímavosti, neboť se nevztahuje na území celého státu, ale jen na určitém území, kde se starší právo majitele uplatňuje. Zde postačuje užívání CTM, které je kolidující, tedy není zapotřebí porušení práv²⁷.

V úvodu této kapitoly jsem naznačil, že bylo třeba zajistit právními předpisy začlenění do vnitrostátní úpravy známkového práva právní prostředky, s nimiž počítá článek 159a odstavec 5) ve spojení s článkem 106 a 107. Stalo se tak prostřednictvím § 51 nového zákona o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.

Ustanovení § 51 uvádím ve svém znění a k problematickým pojmům dodávám podrobnější výklad.

Odstavec 1) Vlastník národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře **před** přístupem České republiky k Evropské unii, popřípadě dovozuje právo přednosti z doby před přístupem České republiky k Evropské unii, **má právo zakázat** v České republice užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území České republiky na základě přístupu České republiky k Evropské unii, jestliže:

písm. a) ochranná známka Společenství je **shodná** s takovou národní ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro něž jsou obě známky zapsány, jsou shodné, nebo

písm. b) z důvodu **shodnosti či podobnosti** takovéto národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství a shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s národní ochrannou známkou, (Mnohokrát bylo judikováno ESD ve věci pravděpodobnost záměny, pravděpodobnost asociace s národní ochrannou známkou²⁸.

²⁷ Poznámka Díkce článku 107 odstavec 1). Majitel staršího práva, které se uplatňuje pouze v určitém místě, může bránit užívání ochranné známky Společenství na území, kde je toto právo chráněno, umožňují-li to právní předpisy dotyčného členského státu. Odstavec 2). Odstavec 1) nelze použít, pokud majitel staršího práva vědomě strpěl užívání ochranné známky Společenství na území, kde je toto právo chráněno, po dobu pěti po sobě jdoucích let, ledaže přihláška ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře. Odstavec 3). Majitel ochranné známky Společenství nemůže bránit užívání práva uvedeného v odstavci 1, i když toto právo nelze proti ochranné známce Společenství uplatnit.

²⁸ a) viz. rozsudek ESD, C-251/95 SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997] ECR I-06191

b) viz. rozsudek ESD, C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. [1998]

Stačí, zda je nebezpečí záměny mezi spotřebiteli, tedy záměna nemusí být skutečně přítomna) nebo

písm. c) ochranná známka Společenství je shodná s takovouto národní ochrannou známkou, nebo je jí podobná, přičemž výrobky nebo služby, na něž se ochranné známky vztahují, **nejsou** shodné nebo podobné, má-li národní ochranná známka v České republice dobré jméno a pokud by užívání ochranné známky Společenství **nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této národní ochranné známky nebo jim bylo na újmu.** (Jedná se o princip ředění (dilution) rozlišovacího charakteru ochranné známky. V Českém právním řádu je upraven na základě práva ES a dalších mezinárodních smluv²⁹. Dobré jméno u ochranné známky je takovým projevem, že veřejnost zná známku v důsledku jejího užívání a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto značených očekává, a věnuje jí svou důvěru. ESD taktéž judikoval ve věci této problematiky zejména k výkladu pojmu „dobré jméno.“³⁰

Odstavec 2) Vlastník národní ochranné známky uvedené v odstavci 1) může za porušení svých práv požadovat **náhradu škody**, která mu vznikla užíváním známky Společenství na území České republiky v rozsahu stanoveném v § 8 odst. 5).

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že prostředky dané k dispozici v článku 106 odst. 1) a 107 Nařízení o CTM a ust. § 51 zákona o ochranných známkách, neposkytují úplné řešení konfliktních CTM.

Problém konfliktních ochranných známek společenství není zcela vyřešen, neboť prostředky dané k dispozici v ust. článku 106 odst. 1) a 107 blíže provedené v § 51 zákona o ochranných známkách se vztahují pouze na zákaz užití konfliktních automaticky rozšířených CTM na území, kde je přihlášena starší národní známka. Čili majitelé se svými národními ochrannými známkami, jsou omezeni pouze na území svého státu, protože v ostatních členských zemích působí dotyčné CTM, jimž svědčí unitární charakter obsažený v článku 1

c) viz. rozsudek ESD, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV [1999] ECR I-03819

²⁹ Viz. ust. § 7 ZOZ.

³⁰ Viz. rozsudek ESD, C-292/00 Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd [2003] ECR I-389 a rozsudek ESD, C-408/01 Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV ve Fitnessworld Trading Ltd. [2003] ECR I-12537

odstavce 2) Nařízení. Bohužel, proti tomuto principu nelze ani namítnout ani jednu z nejdůležitějších zásad, na níž je založena evropská integrace, čímž je princip volného pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu ES. Jak bylo výše popsáno (viz 3.2.3), je majitel národní ochranné známky oprávněn domáhat se prohlášení CTM za neplatnou. Dále naše vnitrostátní právo naplnilo ustanovení 106 odst. 2) Nařízení o CTM i ve směru zákazu užívání klamavých CTM a CTM v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy na území České republiky, jenž vyžaduje k zakázání užívání CTM, aby byla dána možnost zakázání užívání známky národní, tzn. zapsané v ČR. Oním národním ustanovením § 4 písm. f) a g) ZOZ Úřad průmyslového vlastnictví zamítne přihlášku pro národní známku nebo prohlásí takovou již zapsanou známku za neplatnou § 32 odst. 1) ZOZ.

Nároky pro zákaz užívání CTM a náhrady škody, lze domáhat podáním žaloby u soudu. Věcná příslušnost je dána krajskému soudu podle § 9 odstavce 3 písmene o). Určení místní příslušnosti nebylo jednoznačné lze určit podle organizační složky či majetku vlastníka CTM, v případě, že nelze určit takto, věcně a místně příslušný je Městský soud v Praze (do prosince 2007)³¹. Konečně od 1. ledna 2008 se dočkáme zjednodušení, neboť **všechny** spory z průmyslového vlastnictví bude v prvním stupni projednávat Městský soud v Praze dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví³².

3.2.5 - Zásada dobré víry

Důležitou podmínkou pro uplatnění práv ze starší známky v případech jako podání námitek proti zápisu CTM (čl. 159a odst. 3) nebo jako zákaz užívání ochranné známky společenství (čl. 159a odst. 5) je, zda byla získána v dobré víře. Obráceně řečeno, zda nebyly získány ve zlé víře. Zřejmé případy opatření práv ve zlé víře jsou spekulativní zápisy motivovány právě existencí známky proti, které zápis směřuje. Jedná se, jak o registrování národních ochranných známek

³¹ Určen za soud prvního stupně s pravomocí pro KOZ, na základě § 39 odst. 2) zákona o soudech a soudcích a § 6 odst. 1 písmene b) zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví zákon č. 221/2006 Sb.

³² Poznámka článek 91) Nařízení o CTM stanovil mimo jiné povinnost přistupujícím státům určit co nejmenší počet soudů obou instancí, které projednávají záležitosti spojené s CTM.

v budoucích členských zemích Evropského společenství, které jsou identické nebo podobné pro identické nebo stejné výrobky či služby CTM, tak o zaregistrování shodné nebo podobné CTM ohrožující známku již zaregistrovanou v kandidátské zemi.

Čili **objektivním kritériem** pro prokázání existence zlé víry je již zmíněná znalost, resp. skutečná **vědomost** zapisovatele o starší známce. Vědomost lze často předpokládat z okolností konkrétního případu, např. existence obchodních vazeb mezi stranami. Vědomost se váže k období před registrací konfliktní ochranné známky. Pokud by se přihlašovatel dověděl po datu podání o stejné nebo podobné známce, nejednalo by se o zlou víru. V případě nedbalosti nepřítomnost dobré víry lze předpokládat, když registrující osoba věděla nebo měla vědět o existenci konfliktní ochranné známky.

Dalším kritériem zlé víry, který musí být přítomen a prokázán, je **zlý úmysl**, například získání ekonomického prospěchu na úkor vlastníka starší ochranné známky, neboť cílem bylo zabránění vstupu jeho výrobků či služeb na území vnitřního trhu ES, atd.

Bezesporu výrazným krokem provedeným OAMI ve spolupráci s úřady kandidátských zemí a vedoucím k předcházení konfliktů mezi národními a ochrannými známkami Společenství bylo zavedení Jednotného známkového konzultačního systému. Vznikla tak on-line přístupná databáze komunitárních ochranných známek a národních ochranných známek přístupujících zemí.

Obecně důkazní břemeno zlé víry nese ten, kdo podává námítky proti zápisu známky, nikoli registrující subjekt. Opačně tomu bude v případě čl. 159a odst. 3), kdy musí prokázat neexistenci dobré víry ten, kdo přítomnost zlé víry namítá, tady to bude registrující osoba CTM. Ten, proti němuž je namítáno, že nejednal v dobré víře, vyvrátí toto tvrzení prokázáním např. okolností jako, že užíval známku dříve nebo že mu byl udělen majitelem dotčené známky souhlas, atp.

3.2.6 - Zrušení automaticky rozšířených ochranných známek Společenství

Ustanovení týkající se rozšíření Společenství (159a) se nezmiňuje o zrušení automaticky rozšířených komunitárních známek, avšak samotné Nařízení rozlišuje zrušení ze čtyř právních důvodů.

Článek 50 odst. 1 písm. a) uvádí první důvod, „pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; nikdo však nemůže dát návrh na zrušení ochranné známky Společenství. Pokud v období mezi uplynutím této lhůty a podáním návrhu nebo protinávrhu majitel začal ochrannou známku řádně užívat nebo v užívání pokračoval; k zahájení užívání nebo k pokračování v užívání, k němuž došlo ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu nebo protinávrhu, přičemž tato lhůta počíná běžet nejdříve po uplynutí nepřerušného období pěti let neužívání, se však nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh nebo protinávrh;“³³ Společenství je místem, ve kterém má dojít k užívání. Tedy užívání známky před přistoupením kandidátských zemí nesplňuje podmínku tohoto ustanovení. Taktéž na výše uvedené pětileté období pro řádné užívání CTM nemá vliv rozšíření. K naplnění resp. k nenaplnění tohoto ustanovení podle dlouho trvající praxe postačuje užívání známky pouze v jednom státě. Zdá se, že k vzhledem k neustále se rozšiřujícímu území Společenství lze očekávat jiný přístup k této problematice.

Druhý důvod pro zrušení je uveden pod písmenem b) téhož článku „pokud se ochranná známka stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě

³³ Podle rozsudku ESD C-416/04 P *The Sunrider Corp. vs. OAMI* ze dne 11. května 2006 je ochranná známka „skutečně užívána“, je-li užívána v souladu se svou hlavní funkcí, což je zaručit označení původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbytu pro tyto výrobky nebo služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou.

obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána;“ Jak vidno tento důvod nesouvisí s rozšířením, ale lze si představit situaci, kdy po rozšíření se stane na nově rozšířeném území známkou druhovou, čímž by byl splněn tento důvod pro zrušení.

Třetí důvod pro zrušení je uveden pod písmenem c) téhož článku „pokud by v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, ochranná známka mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.“ Tedy jedná se o vlastnost ochranné známky, která je schopna uvádět v omyl, ale pokud ochranná známka v době podání přihlášky, tzn. před rozšířením, byla klamavá, na území kandidátských zemí bude zamítnuta podle článku 7 odst. 1 písm. g), se jedná o nový absolutní důvod.

Posledním důvodem, jímž se není potřeba zajímat, protože se nevztahuje na rozšíření, je článek 5 Nařízení pojednávající o osobách způsobilých být majiteli ochranných známek Společenství, v našem kontextu případ, kdy vlastník přestane splňovat podmínky.

3.3 - Právní prostředky vlastníků národních ochranných známek před přistoupením proti novým, „pozdějším“ přihláškám pro CTM.

Jak z názvu kapitoly vyplývá, na tomto místě se nebudeme zabývat možnostmi ochrany proti podaným přihláškám nebo již zapsaným CTM, ale jen proti novým přihláškám pro CTM. Je nutné zachovat unitární charakter systému CTM, ale nelze přehlížet vlastníky z nových členských států na jejich právech ze svých známkových práv.

Od data rozšíření Evropského společenství je možné zakázat užívání konfliktních CTM na území nového členského státu z titulu starších národních známek nebo práv. Jedná se o aplikaci článku 106 a 107, která je závislá na zakotvení právních prostředků národními právními řády. Starší známka či právo vlastníka z nového členského státu nemusí být z časového hlediska absolutně starší než CTM, rozhodné je jejich nabytí, jenž musí předcházet datu přistoupení (1. květnu 2004 nebo 1. lednu 2007). Ovšem zakázat užívání shodné či podobné ochranné známky

Společenství lze jen na území národní známky přihlášené nebo získané před tímto datem, ale nesmějí vyvážet výrobky nebo služby označené národní ochrannou známkou do zbývajících členských států ES, protože by došlo k zásahu do práv vlastníka CTM (podrobněji o této možnosti viz 3.2.4 této práce).

Tedy tato možnost nepřináší způsob ochrany ve zbylých částech vnitřního trhu ES, proto se zmiňme o možnosti, kterou nám přináší Madridský protokol. V případě 5. rozšíření byla situace poměrně složitější, neboť Evropské společenství nebylo ještě členem Madridského protokolu. Vlastníku známky z tehdejší kandidátské země tehdy nezbývalo nic než podat mezinárodní přihlášku na základě Madridského systému a vyznačit všechny země Společenství (jistě možno vyznačit i ostatní země), kde chce mít svou známku zapsanu. Tak se vlastník nevyhnul placení poplatku Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví a taktéž poplatku úřadům členských zemí. Situaci měli jednoduší vlastníci národních známek z Bulharska a Maďarska³⁴, popř. ostatních zemí, jenž jsou členy Madridského protokolu, neboť se vyhnou placení poplatků v každé zemi zvláště díky účasti ES na Madridském protokolu (od 1. října 2004). Tudíž přihlašovatel stačí vyznačit celé Společenství na přihlášce pro zápis své známky na základě Madridského systému.

Nutno podotknout, že nikterak není upírána možnost vlastníků zaregistrovat si ochrannou známku jako CTM, protože způsobilost být majitelem ochranné známky Společenství není nikterak vázána na členství v Evropském společenství. Nicméně ani tady se nevyhneme placení poplatků spojenými s přihláškou a zápisem CTM.

Pro úplnost uvádím jiné řešení vlastníků z kandidátských zemí, které tkví v právu vznášet námitky proti kterékoli konfliktní přihlášce pro CTM na základě relativních důvodů dle čl. 8 Nařízení o CTM nebo posléze podat návrh na prohlášení za neplatnou z relativních důvodů uvedených v čl. 52 Nařízení o CTM. Podmínkou tohoto postupu je, aby si vlastník z kandidátské země zaregistroval svou ochrannou známku alespoň v jednom členském státě EU před přistoupením.

³⁴ Účinné datum přistoupení k Evropské unii nastalo dne 1. ledna 2007.

Okamžikem vstupu České republiky do Evropské unie disponují vlastníci zapsaných nebo přihlášených národních ochranných známek právem vyplývajících již z výše zmíněných ustanovení článku 8 a 52 proti pozdějším přihláškám pro CTM.

3.4 - Stručné nastínění konfliktních situací mezi komunitárním systémem a národním systémem známkového práva v kontextu rozšíření EU

Závěrem uvádím pro přehlednost tři zjednodušené situace, ve kterých je analyzováno postavení a právní důsledky z nich vyplývající pro vlastníky známek zapsaných v ČR. Situace jsou uvedeny podle postavení majitele dřívější národní ochranné známky od nejsilnějšího k méně silnému právnímu postavení.

- 1) Ochranná známka jednoho majitele je zaregistrována v České republice a současně v některém popř. i více původních členských státech, před podáním přihlášky KOZ (konfliktní ochranná známka Společenství). Tento majitel bude disponovat, jak prostředkem zákazu užívání konfliktní CTM na svém území (České republiky, popř. dalších nových členských států, kde byla registrována), tak možností se domáhat prohlášení CTM za neplatnou na celém území Společenství. Námitky z relativních důvodů mohli proti této kolidující CTM podat ještě před zápisem.
- 2) Znamka je registrována na našem území a navíc na území jednoho či více přistupujících států. Majitel má právo domáhat se zákazu užívání konfliktní CTM na územích nových členských států, kde byla zapsána za splnění podmínek § 51 ZOZ (resp. čl. 159a odst. 5) ve spojení s čl. 106 a 107 Nařízení.
- 3) V případě automatického rozšíření kolidující ochranné známky Společenství má majitel české ochranné známky nabyté v dobré víře před 1. květnem 2004 (před 1. lednem 2007) právo domáhat se u soudu zákazu užívání kolidující CTM na území České republiky. V této situaci se jedná o případ, kdy majitel má zapsanou známku jen na území ČR

3.5 - Přistoupení Bulharska a Rumunska

K 1. lednu 2007 k Evropskému společenství přistoupily další dvě země Bulharsko a Rumunsko. Došlo tak k historickému šestému rozšíření Evropské unie. Opět vyvstaly otázky související se vztahem mezi národními systémy ochranných známek v těchto zemích a komunitárním systémem. Prezident Úřadu OAMI k této problematice vydal sdělení číslo 2/06³⁵. Toto sdělení odkazuje na sdělení, jenž se týkalo pátého rozšíření číslo 05/03³⁶. Lze tedy říci, že se navázalo na řešení, které již byla přijato při největším rozšíření EU. Tedy na majitele ochranných známek se uplatní veškeré situace a právní prostředky, jenž souvisí s ochrannou proti konfliktní CTM, včetně prostředků popisovaných, jimiž disponují majitelé národních ochranných známek v tehdejších kandidátských zemích, tj. před 1. lednem 2007. Jinými slovy článek 159a byl bezesbytku aplikován i na šesté rozšíření EU včetně jeho odstavce 3), který se týká podávání námitek proti přihláškám CTM, podaných od 1. července do 31. prosince 2006, z důvodů existujících starších práv v nově přistupujících zemích.

Bezesporu je třeba zmínit, že v případě Bulharska a Rumunska mohli přihlašovatelé využít výhodu propojení Madridské mezinárodního systému registrace ochranných známek s komunitárním systémem, k němuž došlo 1. října 2004 přistoupením Evropského společenství k Madridskému protokolu.

³⁵ <http://oami.europa.eu/en/enlargement/enlargement2007.htm>

³⁶ <http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/05-03.htm>

4. kapitola - Závěr

Pokusím se závěrem stručně shrnout, jaké jsou praktické důsledky rozšíření Evropské unie pro vztah mezi národním a komunitárním systémem ochranných známek. Zejména jaké důsledky přináší majitelům kandidátských zemí situace, kdy proti jejich starším ochranným známkám stojí konfliktní ochranná známka Společenství (KOZ). Specifické případy kolize byly vyvolány rozšířením území EU po vstupu nových členských států. Totiž ochranná známka Společenství, jak již bylo uvedeno, platí automaticky na celém území EU a vstupem nových členských států se její účinky bez dalšího rozšířily i na země, kde již mohli mít majitelé ochranné známky zaregistrované dle národních předpisů, chráněno, stejné nebo zaměnitelné označení. Jakými právními prostředky disponují takovíto majitelé?

Na **nové absolutních důvodů pro zamítnutí** automaticky rozšířené **příhlášky** podané **před** rozšířením Společenství před 1. květnem 2004 (v případě Bulharska a Rumunska před 1. lednem 2007) nebude brán zřetel, neboť článek 159a odst. 2) Nařízení o CTM stanovuje, že: „Zápis komunitární ochranné známky, pro niž byla podána přihláška ke dni rozšíření, nesmí být zamítnut na základě žádného z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, pokud se tyto důvody staly aplikovatelné pouze kvůli přistoupení nového členského státu.“ Nové důvody vzniknou např. v důsledku toho, že čeština se stane jedním z úředních jazyků EU. Zápis označení, která nemají v češtině rozlišovací způsobilost nebo slouží v ČR k označení druhu, množství, jakosti apod., jakož i označení, která by mohla v ČR klamat veřejnost, bude zamítán až v případě přihlášek ochranných známek Společenství, podaných po přistoupení ČR do EU. Tento článek vznikl v souvislosti s rozšířením Společenství a jeho účelem je dosažení právní jistoty důležité nejen pro jejich majitele, ale i pro majitele označení chráněných právními předpisy nových členských států. Za předpokladu, že zapsaná CTM nemá rozlišovací způsobilost (důvod pro zamítnutí zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. b), ale je popisná nebo druhová v jazyce nově přistoupeného státu, lze ji i nadále užívat tímto způsobem a v případném sporu užít argument proti majiteli CTM poctivého užívání ve smyslu článku 12. Nařízení o CTM (popisnosti nebo druhovosti).

Pak máme tzv. **současné absolutní důvody**, které se uplatní nezávisle na rozšíření. Jde zejména o případy, kdy přihlašovaná označení je v rozporu s článkem 6ter Pařížské úmluvy (viz. 3.2.2.1.1 této práce).

Pro aplikace **absolutních důvodů pro prohlášení** automaticky rozšířených komunitárních ochranných známek za **neplatné** se užije stejného kritéria jako v případě použití absolutních důvodů pro zamítnutí přihlášek pro komunitární ochrannou známku. Tedy automaticky rozšířené CTM nesmí být prohlášeny za neplatné, z absolutních důvodů dle článku 51 Nařízení o CTM, které by se staly aplikovatelné pouze kvůli přistoupení nového členského státu.³⁷ Ovšem z důvodu namítnutí zlé víry přihlašovatele podat návrh na prohlášení CTM za neplatnou možné je.

Majitel starší národní ochranné známky může uplatnit námitky jen proti přihláškám pro CTM podaným v době šesti měsíců před přistoupením, z **relativních důvodů pro zamítnutí** takové **přihlášky**, pokud je taková CTM shodná či podobná starší národní ochranné známce.

Možnost nárokovat **neplatnost kolizní ochranné známky Společenství** na základě **relativních důvodů pro neplatnost** je vyloučena úplně.

Od účinného data přistoupení k Evropskému společenství lze z titulu starších národních známek či práv, právními prostředky zaručenými jednotlivými národními právními řády, **zakázat užívání KOZ** pouze na území onoho nového členského státu.³⁸ Pochopitelně tak národní ochranné známky přihlášené nebo získané před datem rozšíření, které jsou identické nebo podobné se známkami Společenství, nebude možné užívat ve všech zbývajících členských státech Evropského společenství

Zakázat užívání zapsané CTM, která je klamavá nebo v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy v novém členském státě, lze pomocí vnitrostátních prostředků dané země obdobně jako v předešlém případě.

³⁷ viz. čl. 159a odst. 4)

³⁸ Ust. § 51 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách inkorporuje do českého známkového práva prostředky, které umožňuje článek 106 a 107 Nařízení o CTM.

Bez nadsázky lze konstatovat, že Evropské společenství činí značný pokrok v harmonizaci práva duševního vlastnictví a patří k jedné z nejkompexněji unifikovaných oblastí vůbec v rámci práva Společenství. Právě oblast známkového práva, podle mého názoru, je nejlépe unifikována v rámci Společenství. Právo Společenství, označované také jako komunitární právo, se vyznačuje řadou zvláštních charakteristik, bezprostřední použitelností a účinkem, což jsou přednosti, které je odlišují od klasického mezinárodního práva veřejného. O této „mase práva“ také v největší míře platí, že má nadnárodní charakter. S těmito specifiky práva Evropského společenství bylo nutné se vypořádat i v oblasti známkového práva.

Zavedení komunitárního systému ochranných známek přineslo řadu výhod a usnadnění registrace. Stačí podat jen jednu přihlášku, zaplatit jeden poplatek a tím jednodušeji dosáhnout ochrany ve všech členských státech. Nutno podotknout, že komunitární systém je nezávislý a existuje paralelně vedle národních systémů ochranných známek.

Harmonizace českého práva s právem evropských společenství probíhá nepřetržitě od roku 1996. V oblasti známkového práva došlo přijetím nového známkového zákona k úplné harmonizaci. Hlavní cíle přijetí zcela nového zákona o ochranných známkách byly dvojí - jednak úplná transpozice První směrnice Rady ES č. 89/104 z 21. prosince 1988 o sblížení zákonů členských států o ochranných známkách do českého právního řádu, a na straně druhé vytvoření právního rámce v českém právním řádu pro ochranné známky Společenství, upravené v Nařízení Rady ES č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství. Částečná transpozice směrnice do českého práva byla provedena již dosavadním zákonem z roku 1995, přesto však bylo nutné směrnici do českého známkového práva podrobněji a přesněji implementovat, což bylo provedeno přijetím nového známkového zákona, který je bezpochyby moderním legislativním aktem, jenž odpovídá současným trendům v evropské legislativě a práva týkající se ochranných známek. I když nový zákon řeší či upřesňuje mnoho dosud sporných otázek a nejasností, přináší zároveň do české známkové praxe celou řadu novinek (zejména pravděpodobnost asociace, dobrou víru přihlašovatele, komunitární vyčerpání, připomínky, nový režim u správních poplatků a účinky ochranných známek Společenství).

Jak bylo demonstrováno v této práci, rozšíření ES s sebou nese z hlediska vztahu mezi národními a komunitárními ochrannými známkami řadu komplikovaných problémů, na něž bylo třeba vzít zřetel. Cílem této práce bylo tyto záležitosti analyzovat a upozornit na související nejasnosti.

Po přistoupení České republiky do evropských struktur je třeba i nadále sledovat vývojové tendence v oblasti práva ochranných známek, protože stejně jako právní předpisy tak i judikatura ESD se neustále vyvíjí, tak aby vlastníci příslušných práv, resp. jejich zástupci mohli účinně hájit své zájmy. Rovněž české instituce, včetně soudů, si musí postupně zvykat náležitě aplikovat a vykládat předpisy komunitárního práva.

Je nesporné, že ochrana duševního vlastnictví na komunitární úrovni je velmi důležitá, protože má unitární povahu a překonává rozdíly v právních řádech členských států. Také usnadňuje hladké fungování vnitřního trhu ES. Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřely nové možnosti českým majitelům ochranných známek pro uplatnění výrobků a služeb. Rozšíření je výjimečná situace, a tudíž zájmy na komunitární ochraně a zájmy vlastníků práv z kandidátských zemí by měly být vyváženy rovnocenně. Závěrem lze konstatovat, že mnohé obavy z případných problémů na poli známkového práva se nenaplnily díky připravenosti Evropského společenství a přistupujících zemí.

Použité prameny

Právní předpisy

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských států týkajících se ochranných známek

Nařízení Rady (ES) č. 94/40, ochranné známce Společenství

Nařízení Rady (ES) č. 1653/2003

Nařízení Rady (ES) č. 1992/2003

Nařízení Rady (ES) č. 422/2004

Monografie

Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO. Linde. Praha. 2004

Pípková, H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Aspi. Praha. 2007

Mezinárodní smlouvy

Vyhl. č. 64/1975 Sb., Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná 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, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 2. října 1979

Madridská dohoda z 14. 4. 1891, revidovaná postupně

vyhl. č. 66/1975 Sb., Niceská dohoda

vyhl. č. 118

vyhl. č. 191/1995 Sb.- Dohoda TRIPS

vyhl. č. 199/1996 Sb., Ženevská smlouva o známkovém právu

Články

Pretnar, B. Is the future enlargement of The European Union an immediate issue for the Community trade mark system. EIPR, 1997, Vol. 19, Issue No. 4

Charvát, R. Vliv rozšíření Evropské unie na vztah mezi komunitárními ochrannými známkami a národními ochrannými známkami v kandidátských zemích. Právní rozhledy, 2004, c. 7

http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,313&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&618__102.menu_f=14779&619__102.folder_f=14908

<http://oami.europa.eu/en/office/aspects/pdf/co2-06en.pdf> - Sdělení prezidenta OAMI č. 2/06 ze dne 19. června 2006 týkající se rozšíření Evropské unie v roce 2007

<http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/05-03.htm> - Sdělení prezidenta OAMI č. 05/03 ze dne 16. října 2003 týkající se rozšíření Evropské unie v roce 2004

Judikatura

rozsudek ESD, věci 102/77 Hoffmann-La Roche

rozsudek ESD, C-251/95 SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997] ECR I-06191

rozsudek ESD, C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. [1998]

rozsudek ESD, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV
[1999] ECR I-03819

rozsudku ESD C-416/04 P The Sunrider Corp. vs. OAMI ze dne 11. května 2006