

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Alice Kovářová

**Srovnání národní ochranné známky s ochrannou
známkou Společenství**

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.

Katedra obchodního práva

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): listopad 2016

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracovala samostatně, a že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze, dne 7. 11. 2016

.....

Poděkování

Ráda bych na tomto místě poděkovala JUDr. Vítu Horáčkovi za odbornou pomoc, ochotu a rady při zpracování předkládané diplomové práce.

Obsah

ÚVOD	7
1 CHARAKTERISTIKA OCHRANNÝCH ZNÁMEK	9
1.1 POJEM A OBECNÝ VÝZNAM INSTITUTU OCHRANNÉ ZNÁMKY	9
1.2 VÝZNAM A FUNKCE OCHRANNÝCH ZNÁMEK	9
1.2.1 <i>Disclaimer</i>	11
1.2.2 <i>Známka s dobrým jménem</i>	11
1.2.3 <i>Všeobecně známá ochranná známka (Well Know Trademarks)</i>	12
1.2.4 <i>Kolektivní ochranná známka</i>	12
1.3 TYPY OCHRANNÝCH ZNÁMEK	13
1.3.1 <i>Odlíšnosti v pojmech ochranná známka a značka</i>	13
2 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉ REPUBLICE	14
2.1 VZNIK A VÝVOJ OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉ REPUBLICE	14
2.2 CHARAKTERISTIKA PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČR	15
2.3 DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK	18
2.3.1 <i>Označení nezpůsobilá k zápisu do rejstříku</i>	19
2.4 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ	21
2.5 ŘÍZENÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY	22
2.5.1 <i>Právo přednosti</i>	26
2.5.2 <i>Připomínky</i>	27
2.5.3 <i>Námitky</i>	27
2.5.4 <i>Přihlášení ochranné známky</i>	32
2.6 DOBA TRVÁNÍ OCHRANY ZÁPISU	32
2.6.1 <i>Obnova zápisu ochranné známky</i>	32
2.6.2 <i>Karenční lhůta</i>	33
2.7 ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY DO REJSTŘÍKU A DISPOZICE S OCHRANNOU ZNÁMKOU	33
2.7.1 <i>Vyčerpání práv z ochranné známky</i>	35
2.7.2 <i>Neužívání a povinné užívání ochranné známky</i>	35
2.8 ZRUŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY, VZDÁNÍ SE PRÁV K OCHRANNÉ ZNÁMCE JEJÍM VLASTNÍKEM A NEPLATNOST OCHRANNÉ ZNÁMKY	36
3 MEZINÁRODNÍ OCHRANNÁ ZNÁMKA	38
3.1 MEZINÁRODNÍ ÚPRAVA OCHRANNÝCH ZNÁMEK	38
3.2 PAŘÍŽSKÁ ÚMLUVA	38
3.3 MADRIDSKÝ SYSTÉM PŘIHLAŠOVÁNÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK	39

3.4	NICESKÁ DOHODA	40
3.5	TRIPS.....	41
3.6	ŽENEVSKÁ SMLOUVA.....	41
4	OCHRANNÁ ZNÁMKA EVROPSKÉ UNIE PODLE NAŘÍZENÍ RADY Č. 207/2009 O OCHRANNÉ ZNÁMCE SPOLEČENSTVÍ VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Č. 2015/2424.....	43
4.1	HISTORICKÝ ÚVOD A RELEVANTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY	43
4.2	NOVELA V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ	44
4.3	POJEM A PODSTATA OCHRANNÉ ZNÁMKY EVROPSKÉ UNIE A JEDNOTLIVÉ DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK	46
4.3.1	<i>Druhy ochranných známek EU a vlastnictví ochranné známky.....</i>	49
4.3.2	<i>Licence k ochranné známce EU.....</i>	50
4.4	EUIPO – ÚŘAD EVROPSKÉ UNIE PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ.....	51
4.5	SITUACE PŘED ZAVEDENÍM OCHRANNÉ ZNÁMKY EU (SPOLEČENSTVÍ).....	52
4.6	PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A PROCES REGISTRACE.....	52
4.6.1	<i>Jazyk podání přihlášky.....</i>	53
4.6.2	<i>Důvody zamítnutí přihlášky</i>	53
4.6.3	<i>Zveřejnění a registrace přihlášky, námitkové řízení.....</i>	58
4.6.4	<i>Zápis do Rejstříku</i>	60
4.7	VZDÁNÍ SE, ZRUŠENÍ A NEPLATNOST OCHRANNÉ ZNÁMKY EU.....	60
4.7.1	<i>Komunitární vyčerpání práv k ochranné známce EU, paralelní dovozy do Evropské unie v judikatuře Soudního dvora EU.....</i>	62
5	SROVNÁNÍ – VZTAH NÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY A OCHRANNÉ ZNÁMKY EVROPSKÉ UNIE, VÝHODY A NEVÝHODY OBOU INSTITUTŮ, ROZDÍLY V OBOU ÚPRAVÁCH ...	66
5.1	KOEXISTENCE OCHRANNÉ ZNÁMKY EVROPSKÉ UNIE A NÁRODNÍCH OCHRANNÝCH ZNÁMEK.....	66
5.1.1	<i>Existující ochranné známky Společenství a seniorita.....</i>	66
5.1.2	<i>Z rozhodovací praxe českých soudů ve vztahu zákona o ochranných známkách a nařízení o ochranné známce Společenství.....</i>	69
5.2	HARMONIZACE ČESKÉHO PRÁVA OCHRANNÝCH ZNÁMEK PŘED VSTUPEM ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE	77
5.3	DOPAD PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ NA OCHRANNOU ZNÁMKU EVROPSKÉ UNIE....	78
5.4	PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU	81
5.5	ROZDÍLY MEZI ČESKOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU A ÚPRAVOU EVROPSKOU	81
5.5.1	<i>Vliv evropské judikatury na rozhodování českých soudů</i>	82
5.6	SOUDNICTVÍ VE VĚCECH OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU	83
ZÁVĚR	85

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK.....	88
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ	89
SEZNAM PŘÍLOH	93
RESUMÉ	98
KLÍČOVÁ SLOVA	99

Úvod

Téma „Srovnání národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství“ jsem si zvolila proto, že se jedná o zásadní institut dnešní doby s dynamickým rozvojem, ale širokou veřejností bývá mnohdy přehlížen a považován za zanedbatelný institut. Ochranné známky jsou institutem, který spotřebiteli pomáhá orientovat se na trhu zboží a služeb a díky tomu mají významný vliv na podnikatelský obrat. Během zpracovávání mé diplomové práce došlo v oblasti ochranných známek Společenství k novele, která se později stala jednou z kapitol v této práci a také impulsem k tomu, abych se zaměřila nejen na problematiku ochranných známek v České republice, ale i na úpravu evropskou, která je už dnes nedílnou součástí.

Označování zboží a služeb má dlouhou tradici. V dřívějších dobách byla ochrana založena na principu teritoriality, tedy ochrana označením byla poskytována pouze na území toho státu, který vydal právní předpis. Postupně docházelo k odstraňování této zásady, především za pomoci uzavírání dvou a vícestranných mezinárodních smluv. K úplnému překonání došlo nepochybně vstupem České republiky do EU. Po vstupu České republiky do EU 1. května 2004 se pro ni staly závazné právní předpisy Evropských společenství a Evropské unie. V oblasti známkového práva přinesl vstup do EU mnohé výhody a zjednodušení. Před vstupem do EU byla zaručena pouze ochrana národní, případně mezinárodní ochrana prostřednictvím registrace u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví se sídlem v Ženevě (WIPO). Po přístupu do EU se ochrana rozšířila i na komunitární ochrannou známku zápisem do rejstříku u tehdy ještě OHIM (dnes EUIPO) se sídlem ve španělském Alicante. Ochranná známka EU má oproti mezinárodnímu zápisu několik nesporných výhod. První z nich je fakt, že pro to, abychom si zaregistrovali ochrannou známku EU, nemusíme mít národní ochrannou známku. Další výhodou je bezplatné rozšíření ochranné známky na nově přístupivší státy.

V první kapitole se seznámíme s pojmem a významem ochranné známky v obecné rovině, významem a její funkcí. Ve druhé kapitole se zabývám národní ochrannou známkou podle úpravy zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Nejprve krátce je krátce zmíněn historický vývoj, následuje charakteristika úpravy a vymezení jednotlivých druhů ochranných známek. Ve druhé části druhé kapitoly

popisuje registrační proces od podání přihlášky přes námitkové řízení až po zápis do rejstříku. Následuje kapitola třetí, ve které popisují mezinárodní zápis ochranných známek a stručně vymezují jednotlivé mezinárodní úmluvy. Čtvrtá kapitola je zaměřena na ochrannou známku Evropské unie a podobně jako ve druhé kapitole popisuje charakteristiku ochranné známky EU, stručný historický vývoj a registrační proces. V páté kapitole popisují koexistenci národních ochranných známek a ochranných známek EU, jejich výhody a nevýhody. Vztah obou známkových systémů se pokouším doložit prostřednictvím rozhodovací praxe českých soudů. V závěru páté kapitoly nastíním rozdíly mezi úpravou českou a evropskou, kde nemalou roli hraje judikatura Soudního dvora EU.

V době zadání své práce (listopad 2015) jsme ještě hovořili o ochranné známce Společenství. Díky *Narízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/2424, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu* došlo k některým změnám a mimo jiné se změnila terminologie v názvu ochranné známky. Z původního názvu „*ochranná známka Společenství*“ se s účinností od 23. března 2016 stala „*ochranná známka Evropské unie*“. Osobně se domnívám, že jde o pozitivní změnu, a že tento nový název bude i pro laickou veřejnost srozumitelnější a pochopitelnější. V názvu své diplomové práce nicméně ponechávám původní název, abych předešla případným rozporům, a v samotném textu práce již pracuji s pojmem novým.

Práce si klade za cíl nastínit přehled právní úpravy národního známkového práva a právní úpravy ochranné známky EU. Diplomová práce by čtenáři měla poskytnout bližší orientaci v oblasti právních úprav ochranných známek na úrovni národní, mezinárodní a na území EU.

1 Charakteristika ochranných známek

1.1 Pojem a obecný význam institutu ochranné známky

Ochranná známka se systematicky řadí pod práva duševního vlastnictví, konkrétně pod práva průmyslového vlastnictví. Řadíme ji pod práva na označení. Duševní vlastnictví je tvořeno souborem práv k nehmotným statkům. Ochranná známka je považována za nehmotný statek spolu s ostatními předměty průmyslového vlastnictví. Průmyslová práva patří spolu s právem autorským a věcnými právy k absolutním právům. Osoby oprávněné z průmyslových práv mají práva k nehmotným statkům, kterými jsou projevy osobnosti a výsledky duševní tvůrčí činnosti. Výsledek duševní tvůrčí činnosti se v praxi oddělí od svého původce a může existovat zcela nezávisle na jeho vůli a samostatně vstupovat do společenských vztahů potažmo právních vztahů.

Práva průmyslového vlastnictví v sobě spojují dva prvky, *prvek majetkový* a *prvek osobní*, kdy hlavní je průmyslová použitelnost. Ochranná známka je oblíbeným nástrojem označování zboží nebo služeb, což naznačuje i každým rokem stoupající počet podaných přihlášek.

Definici ochranné známky nám zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách nepodává, definuje pouze, jaké označení je způsobilé stát se ochrannou známkou při splnění zákonem stanovených podmínek. „*Ochrannou známkou může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků*“.¹ Kromě zákona o ochranných známkách je úprava širší a nezanedbatelnou úlohu má také obecná právní úprava ochrany práva nekalé soutěže v občanském zákoníku, protože nedovolené užívání ochranné známky má i nekalosoutěžní dopad. Ochranu dále poskytují i trestní zákoník, zákon přestupkový a zákon o ochraně spotřebitele.

1.2 Význam a funkce ochranných známek

Ochranné známky slouží k odlišení a identifikaci výrobků a služeb jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků, hlavní funkcí je tedy *rozlišovací*

¹ Článek 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES.

schopnost. Pomáhají spotřebiteli v orientaci na trhu se zbožím a službami. A umožňují veřejnosti – zákazníkům nebo obchodníkům, kteří se podílejí na distribuci, identifikovat výrobky nebo služby.

Jsou jedním z hlavních nástrojů, jak dostat do povědomosti určité výrobky nebo služby konkrétní osoby. Ochranná známka poukazuje na úspěch zboží podnikatele na trhu s konkrétními výrobky a napomáhá urychlení zavedení podniku mezi konečné spotřebitele. Posiluje vztah mezi firmou a jejími zákazníky a je možné ji komerčně používat ve formě licence, franšízy, prodeje nebo sponzoringu. Mají nemalý vliv na objem prodeje a spotřebitelskou poptávku. Pokud jsou úspěšně zaregistrovány a následně používány, pomáhají k uplatnění podnikatele na relevantním trhu a projeví se zvýšením obrátu na straně výrobce, čímž významně zhodnocují zboží. Proto tedy zásadní význam ochranné známky je význam *ekonomický*, neboť má velký vliv na poptávku po zboží či službách. Ochranná známka, stejně tak i značka pomáhají spotřebiteli lépe se zorientovat při výběru zboží. Při výběru nového zboží jsou zárukou oproti zboží neznačkovému. Spotřebitel dá při výběru zboží vždy přednost dobře zavedené značce i za předpokladu, že zaplatí vyšší cenu. Ochranná známka je zárukou kvality a tradice a je to ona, která v soutěžním boji získá spotřebitele.

Známku je třeba propagovat, zviditelňovat a dávat do podvědomí potencionálním zákazníkům. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím televize nebo tisku, umístěním na výrobcích nebo jejich obalech. S tím souvisí *propagační* funkce ochranné známky. Obchodní jméno resp. ochranná známka může dosahovat hodnoty až miliardy dolarů. Tak je tomu např. u ochranné známky Cola Cola, Microsoft, IBM, Disney, Mercedes a další. Je marketingovým nástrojem. Většinou tvoří největší majetkovou část na straně aktiv podniku. Každým rokem dochází ke stále častějšímu padělání a krádeží ochranných známek.

Nemalou funkcí je funkce *ochranná*, která dána především tím, že konkrétní známkou může být označeno jen zboží nebo služby jednoho podnikatele, nikoli jiného.²

V neposlední řadě je potřeba zmínit funkci *soutěžní*, která má podporovat vlastníky ochranných známek k udržení jejich pozice v soutěžním prostředí.

² R. Horáček a kol. Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, str. 62

1.2.1 Disclaimer

Disclaimer je jedním z prvků ochranné známky, nicméně sám o sobě nemůže být předmětem známkové ochrany. Obvykle blíže označuje povahu zboží, váhu, míry, jakost apod. Disclaimer slouží k tomu, aby se dal vyloučit prvek ochranné známky, který není způsobilý k zápisu do rejstříku ochranných známek. Díky prvku disclaimer je možné nechat zapsat ochrannou známku, která by jinak nebyla způsobilá k získání ochrany. V případě, že je tento „nechránitelný“ prvek zapsán, nikdy nevznikne výlučné právo k tomuto prvku vlastníku ochranné známky. Přihlašovatel má možnost omezit rozsah ochrany. Pokud rozsah omezí, následně již nelze vzít tento krok zpět. Omezení rozsahu ochrany musí být vždy uveřejněno ve Věstníku ochranných známek.³ Nově díky nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 bude vyloučena možnost uvedení disclaimeru.⁴

1.2.2 Znamka s dobrým jménem

Dobré jméno, pověst, renomé slouží u zapsaných ochranných známek jako vyjádření toho, že široká veřejnost tuto známku zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi a kvalitou produktu nebo služby. Dobré jméno lze získat pouze soustavným užíváním ochranné známky ve vztahu s výrobkem nebo službou, na kterou se známka vztahuje. Směrodatným ukazatelem může být také obchodní hodnota ochranné známky. O tom, zda se jedná o ochrannou známku s dobrým jménem, se lze snadno přesvědčit při dotazování náhodně vybraných osob z řad veřejnosti. Ochranná známka s dobrým jménem není neměnná v čase, jedná se o vlastnost známky. Institut ochranné známky s dobrým jménem byl do české právní úpravy ochranných známek začleněn až na základě transpozice Směrnice rady č. 89/104 (EHS), kodifikované jako směrnice č. 2008/95/ES (tzv. harmonizační směrnice). Zmíněná změna a následná interpretace Soudního dvora Evropské unie přinesla mnoho nových aspektů a faktorů. Zákon poskytuje přihlašovatelovi nebo vlastníku pozdější ochranné známky účinnou ochranu.⁵

Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ve věci *C-375/97 „General Motors“* ze dne 14. září 1999 judikoval, že pokud se jedná o dobré jméno „vyplývá konkrétní stupeň

³ Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H. BECK, 2. vydání

⁴ www.pravoit.cz/novinka/vyznamna-zmena-tykajici-se-ochrannych-znamek-spolecenstvi

⁵ Peřinová, E.: K možnosti úspěšné obrany napadeného označení vůči ochranné známce s dobrým jménem ve sporném řízení. Časopis Průmyslové vlastnictví 4/2016, str. 127

známosti starší ochranné známky u veřejnosti“ s tím, že „pouze v případě dostatečného stupně známosti uvedené ochranné známky hrozí u veřejnosti, setká-li se s novější ochrannou známkou, nebezpečí asociace mezi oběma ochrannými známkami. Důsledkem toho může starší ochranné známce vzniknout újma.“

1.2.3 Všeobecně známá ochranná známka (Well Know Trademarks)

Všeobecně známou ochrannou známkou je známka, která z nějakého důvodu nebyla registrována v žádném z členských států Pařížské úmluvy, i přesto je jí poskytována ochrana před jejím zneužitím z důvodu svého užívání. Známkou je natolik silná, že se spotřebitelům vžila natolik, že má rozlišovací způsobilost i přesto, že nebyla zaregistrována.

Národní ochranu jí poskytuje především zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Mezinárodní ochranu poskytují Pařížská úmluva a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), jimiž je Česká republika vázána. V úmluvách je stanoveno, které známky se považují za všeobecně známé.

Kritériem pro to, zda se jedná o všeobecně známou ochrannou známkou je to, zda by danou ochrannou známkou znala podstatná část spotřebitelů a zda bude známá konkrétní části veřejnosti.

Posouzení, zda se jedná o všeobecně známou ochrannou známkou, provádí vždy úřad země, kde má dojít k zápisu případně k užívání, u nás tedy Úřad průmyslového vlastnictví. Ostatní státy pak jsou podle č. 6 bis vázány rozhodnutím úřadu. Ochrana všeobecně známých známek se vztahuje na všechno zboží a na všechny služby, nejen na ty podobné všeobecně známým ochranným známkám. Všeobecná známost musí být prokázána v konkrétním správním řízení. Pařížská úmluva ani Nařízení nestanoví přesnou hranici mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a všeobecně známou ochrannou známkou.

1.2.4 Kolektivní ochranná známka

Jedná se o typ ochranné známky, kdy je přihláška podána pro právnickou osobu, sdružením s právní subjektivitou nebo sdružení bez právní subjektivity a označení jsou oprávněni používat její členové nebo společníci. Přihláška kolektivní ochranné známky musí mít stejné náležitosti jako přihláška individuální ochranné známky.

Funkce kolektivní ochranné známky se blíží funkci individuální ochranné známky, ale oproti individuální ochranné známce má deklarovat účast člena nebo společníka v dané právnické osobě, případně sdružení. Funkci rozlišovací netřeba zmiňovat, důležitá je také funkce kontrolní, kterou plní více než známka individuální. Kolektivní ochranná známka je ve vlastnictví právnické osoby nebo sdružení jako celku, užívací právo náleží jednotlivým členům rovným dílem.

1.3 Typy ochranných známek

Výrobní ochranné známky jsou nepřenositelné a jsou trvalou hodnotou podniku. Týkají se výrobku nebo výrobního závodu. Nejčastějším příkladem je obchodní firma podniku nebo název výrobku, kdy výroba je velmi úzce spjata s podnikem a výrobek z toho důvodu není možné vyrobit v jiném podniku.

Obchodní ochranné známky jsou spjaté s obchodním podnikem a zbožím, které tento podnik nabízí k prodeji. Nejčastěji se používají u obchodních řetězců jako je např. MAKRO.

Zásobní ochranné známky jsou zaregistrovány preventivně pro případ, že by se výroba rozšířila nebo se změnilo třídění výrobků.

Blokážní ochranné známky mají většinou úzký vztah k již zaregistrovaným známkám, jsou jim podobné a mnohdy s nimi i zaměnitelné. Byly zavedeny z důvodů, aby jimi nikdo jiný nemohl označit zboží.⁶

1.3.1 Odlišnosti v pojmech ochranná známka a značka

Často zaměňovanými pojmy jsou ochranná známka a značka. Přitom se pojmy navzájem znatelně odlišují. Značkou se rozumí nechráněné označení, které slouží k označení a odlišení výsledků lidského snažení, jakéhokoliv díla, výtvarného, literárního, technického nebo řemeslného. Ochranná známka je značka, která byla zapsána do rejstříku ochranných známek a v důsledku toho požívá právní ochrany na území daného státu.⁷ Jinak je tomu v případě všeobecně známé známky, která požívá ochrany plynoucí ze známkového práva, aniž by byla předtím zapsána do rejstříku.

⁶ Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H. BECK, 2. vydání

⁷ Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H. BECK, 2. vydání

2 Právní úprava ochranných známek v České republice

2.1 Vznik a vývoj ochranných známek v České republice

Historie ochranných známek sahá až do období vzniku prvních civilizací. V tomto období se ještě nemluvílo o ochranných známkách. Jednalo se o primitivní znaky, jejichž význam byl kultovní, náboženský a sociální. Předchůdci ochranných známek, které známe dnes, byla označení, která měla vztah k výrobcí nebo k vlastníkovi. Význam označování zboží se zvyšoval s rozvojem obchodu. První právní ochrana vznikala v období starého Říma. Pro období feudalismu bylo typické rozšíření značek v podobě erbů, jejichž hlavní funkcí byla funkce rozlišovací. Erby identifikovaly svého majitele. Ze šlechtických erbů se následně vyvinuly cechovní znaky.

Se vznikem kapitalismu a rozvojem nových technologií, specializací řemeslníků a inovací výrobních nástrojů došlo k vytvoření nového trhu, který nemohl fungovat ve chvíli, kdy mu v tom bránil cechovní řád. V tomto období došlo k bouřlivému rozvoji značek v důsledku rozvoje obchodu, došlo také k velkému rozvoji reklamy a propagace značek. V období kapitalismu byly taktéž vytvořeny podmínky právní ochrany značek. Bylo potřeba rozlišit jednotlivé výrobky různých výrobců.

V období Rakouska-Uherska poskytoval právní ochranu ochranným známkám na našem území *rakouský císařský patent č. 230/1858 ř.s., o ochraně průmyslových známek*. Rok poté byla zapsána naše první ochranná známka Pilsner beer.

Československá republika při svém vzniku v roce 1918 recipovala do svého právního řádu prostřednictvím zákonů č. 469/1919 Sb. z. a n., č. 471/1919 Sb. z. a n. a č. 261/1921 Sb. z. a n. uvedenou právní úpravu a s ní i další dříve platné předpisy. Tím byla zachována kontinuita známkového práva na území Československé republiky.

Následovala novelizace v zákoně č. 27/1933 Sb. z 20. prosince 1932, který doplňovala dvě vládní nařízení, č. 30 z roku 1933, *o dokladech, které je třeba předložit k průkazu prioritního práva při přihlašování ochranné známky* a nařízení č. 204 z roku 1933, *o otiscích a štočcích ochranné známky*. Tato úprava platila do roku 1952, kdy ji nahradil zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, který následně zrušil zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. V roce 1995 se stal klíčovým právním předpisem zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění

pozdějších předpisů.⁸ Tento zákon posílil postavení vlastníka ochranné známky a odstranil překážky v nakládání s ochrannou známkou. Došlo k zavedení námitkového řízení před zápisem ochranné známky do rejstříku, čímž byla zaručena ochrana práv třetích osob.

Se vstupem České republiky do Evropské unie došlo k harmonizaci českého práva s právem evropským mimo jiné i na poli ochranných známek. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách je v účinnosti od 1.4.2004 a transponoval směrnici Rady ES č. 89/104 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách. Z dalších zákonů týkajících se ochranných známek bych jmenovala zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví a zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví. Právní úprava je doplněna vyhláškou č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.⁹

2.2 Charakteristika právní úpravy ochranných známek v ČR

Jak již bylo řečeno výše, ochrannou známkou může být za podmínek stanovených zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách jakékoli 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 výrobku nebo služeb jiné osoby.

V současnosti platí v České republice přes 526.000 ochranných známek. Každý vlastník ochranné známky je oprávněn zakázat kterékoli třetí osobě užívat ochrannou známku bez jeho souhlasu pro ty druhy výrobků a služeb, pro které je zapsána nebo pro výrobky a služby jim podobné.

Ochranu, kterou ochranná známka značce poskytuje, je velmi silná. V soudním řízení obvykle stačí soudu předložit osvědčení o tom, že byla známka registrována a prokázat, že třetí osoba užívá shodné nebo zaměnitelné označení. Oproti nekalosoutěžní žalobě je žaloba na porušování ochranné známky jednodušší, nemusí se dokazovat tolik skutkových okolností.¹⁰

Ochranná známka vždy musí vždy existovat ve spojení s určitým výrobkem.

⁸ Slovákova Z., Průmyslové vlastnictví, Orac, 2003, str. 81-82

⁹ <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

¹⁰ www.epravo.cz/top/clanky/evropska-ochranna-znamka-39047.html

Ochranná známka může mít různé podoby. Může být tvořena slovem, jménem, spojením slov, číslicí, logem, piktogramem, sloganem, designem, grafikou, akronymem, etiketou apod.¹¹ V běžné psané podobě nebo v graficky znázorněné podobě. Problém a rozporuplné názory přicházejí u zvukových, čichových, pohybových, případně světelných označení.

Odpověď na otázku, zda může být ochranná známka tvořena zvukem, se názory rozcházejí a stále se jedná o problematiku značně nejasnou a složitou. Zákon stanoví, že známky, které nelze graficky znázornit, nelze zapsat do rejstříku ochranných známek.

Demonstrativní výčet možných označení, která se mohou stát ochrannou známkou, nám podává ve svém čl. 2 směrnice č. 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách: *„Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.“*

Z literatury nicméně vyplývá, že označení „grafický“ se vztahuje k jeho způsobilosti znázornění, nikoli k samotnému označení.¹² Proto dovozujeme, že ochrannou známkou může tvořit i označení negrafické, v našem případě zvukové, ale pouze ve chvíli, kdy ho lze graficky znázornit. Zvukovou ochrannou známkou (označení spočívající v akustickém vjemu) lze graficky znázornit notovým zápisem a pak je dodržena podmínka grafické znázornitelnosti. Současně je nutné dodržet i druhou klíčovou vlastnost a to rozlišovací způsobilost ochranné známky. Z judikatury ESD se nabízí případ na téma zvukové ochranné známky společnosti Shield Mark BV, kdy Soudní dvůr EU posuzoval žalobu této společnosti pro porušení práv k ochranné známce a pro nekalosoutěžní jednání. Společnost Shield Mark BV byla vlastníkem čtrnácti ochranných známek pro produkty počítačových programů, novin, časopisů atd., které byly tvořeny kromě jiných také melodií Beethovenovy skladby Pro Elišku, kokrháním, sledem hudebních not E, D, E, D, E, B, D, C, A. Známky byly zaregistrovány u Benelux Trade Marks. Společnost známky publikovala ve své rozhlasové kampani a v propagačních brožurách během října v roce 1992. O necelé tři roky později, 1. ledna 1995 byla spuštěna kampaň pana Kista, konzultanta v oblasti

¹¹ <http://ochranne-znamky.info/zpusobilost-ochranne-znamky-k-zapisu>

¹² Čermák K.: Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva. Odborný článek publikovaný v č. 11/2003 Právní rádce str. 15

komunikací, ve které zazněla melodie sestávající se z prvních devíti not skladby Pro Elišku. Mimo to uvedl do prodeje počítačový program, ve kterém při spuštění zazněl zvuk kokrhání. Na pana Kista podala společnost Shield Mark výše zmíněnou žalobu. Rozsudek byl vydán 27. května 1999.

Žalobě bylo vyhověno ohledně občanskoprávního nároku, ale z hlediska známkového práva byla zamítnuta a odůvodněna názorem, že státy Beneluxu jednotně odmítají registraci zvuku jako ochranné známky.

Společnost Shield Mark se odvolala k nejvyššímu nizozemskému soudnímu orgánu, který položil Soudnímu dvoru EU předběžné otázky. Hohe Raad der Nederlanden se domáhal od Soudního dvora odpovědí na otázky, zda jediná možná interpretace čl. 2 směrnice č. 89/104/EHS je taková, že vylučuje zvuk jako ochrannou známku. Zda je potřeba nově připravit směrnici, která by považovala hluk nebo zvuk za ochrannou známku v případě, že by byla připuštěna interpretace výše zmíněného článku jako způsobilá k zapsání zvukové ochranné známky. Jaké předpoklady by musely být splněny, aby bylo možné zvukovou ochrannou známku graficky znázornit.

A nakonec zda vyhovuje hudební nota, písemný popis ve formě onomatopoi, písemný popis v jiné formě, grafické znázornění typu sonogramu, zvuková nahrávka připojená k registračnímu formuláři, digitální nahrávka dostupná přes internet nebo kombinace výše uvedených metod, požadavkům na grafické znázornění ochranné známky, případně jaká jiná metoda by byla vyhovující.

Soudní dvůr uvedl, že čl. 2 výše uvedené směrnice není taxativní. Ustanovení čl. 2 zvuková označení sice výslovně neuvádí, nicméně je také ani nevylučuje, a pokud bude zachována rozlišovací způsobilost, je možné považovat zvuk za označení způsobilé stát se ochrannou známkou. Jako možné grafické vyjádření zvuku jako ochranné známky Soudní dvůr EU vyzdvihl notový zápis rozčleněný do taktů, jenž obsahuje pomlky, noty a klíč.

Závěrem tedy lze říci, že zvuk jako ochrannou známku je možné za určitých okolností registrovat, nicméně si myslím, že oblast platného práva nabízí i jiné, vhodnější instituty, které zvuku nebo hluku poskytnou účinnější ochranu. Ochranu, která bude lépe reflektovat specifika daného případu. Je jím v první řadě především právo na ochranu hospodářské soutěže upravené v občanském zákoníku.

Zvukové ochranné známky dle názoru Zuzany Slovákové, publikovaném

v knize Průmyslové vlastnictví, 2. vydání, není možné zvukovou ochrannou známkou vůbec zapsat. Připouští sice, že by bylo možné zvukovou ochrannou známkou zapsat jako notový zápis, tím by ovšem bylo znemožněno řešení interpretace zvuku. Z tohoto důvodu se staví k zápisu zvukové ochranné známky skepticky.

Dle názoru autorů Romana Horáčka, Karla Čady a Petra Hajna publikovaném v knižní publikaci Práva k průmyslovému vlastnictví, 2. vydání, je ale názor překonán trhem a zvukovou ochrannou známkou lze zapsat z důvodu, protože i zvuky mohou mít vysokou rozlišovací způsobilost jako je tomu např. u znělky zmrzlinového rozvozu Family Frost.¹³

Ochranná známka může mít i trojrozměrný rozměr. Dobrým příkladem je lahev Coca Cola.

Ochrannou známkou je možné přihlásit jako černobílou nebo jako barevnou. V prvním případě je známka zaregistrována pro různá barevná provedení, kdežto ve druhém případě se ochrana vztahuje pouze na barvu, ve které byla podána přihláška k registraci.

K tomu, aby známka mohla plnit svůj účel, musí splňovat určitá kritéria. Musí mít dobrou rozlišovací schopnost, aby bylo možné ji odlišit od známek již dříve zaregistrovaných. Známkou má být originální, dobře zapamatovatelná, zvučná, snadno vyslovitelná i v cizích jazycích, výrazná, neměla by měnit vzhled a jít tzv. s dobou. Známkou je vždy spjata s konkrétním výrobkem nebo službou, pro které je zaregistrována.

2.3 Druhy ochranných známek

Existuje několik druhů ochranných známek. V našem právním řádu rozlišujeme ochrannou známkou slovní, obrazovou, kombinovanou a prostorovou.

Slovní ochranná známka může být tvořena jménem, slovem. Nejvhodnější je slovo, které se váže k danému zboží, je jasné, snadno vyslovitelné, výstižné, původní a originální. Vázanost ke zboží nebo službě se projevuje určitým vztahem k výrobnímu podniku nebo k činnosti, kterou podnik provozuje. Při registraci značky je také dobré zjistit si, zda v cizím jazyce není slovo vulgární nebo hanlivé. Může to být reálné jméno nebo jméno smyšlené. Důležitá je vždy její rozlišovací schopnost. Jméno nebo slovo

¹³ Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H. BECK, 2. vydání, str. 226

nemá být popisné vzhledem ke zboží či službě. Největší ochranu nám poskytne co nejoriginálnější název. Slovní označení může být zaregistrováno i v grafické podobě. U *obrazové ochranné známky* je hlavním nejvýznamnějším kritériem jednoznačnost a snadná zapamatovatelnost. Je také potřeba zachovat možnost čitelnosti při zmenšení velikosti obrazové ochranné známky. Sloučením obou výše zmíněných známek dostáváme ochrannou známku kombinovanou. Vzniká spojením ochranné známky slovní a obrazové. Díky tomu je možné, aby některý z prvků zápisu neměl odlišovací funkci, protože jiný její prvek zaručí dostatečné odlišení. *Kombinovanou ochrannou známkou* může být např. Coca Cola a Coca Cola light. Nejprve vznikla jedna ochranná známka a z ní následně další, pouze se změnila barva, obrazová stránka zůstává stejná jako v původní ochranné známce. Kombinovanou ochrannou známku lze vytvořit i naopak, kdy barva zůstává, ale mění se slovní část. Posledním druhem je *prostorová ochranná známka (trojrozměrná)*, která dnes není příliš využívána. Oproti výše zmíněným druhům není možné změnit jejich velikost kvůli přesně stanovenému trojrozměrnému tvaru.

2.3.1 Označení nezpůsobilá k zápisu do rejstříku

Označení nezpůsobilá k zápisu do rejstříku ochranných známek se dělí na absolutní a relativní důvody zápisné nezpůsobilosti.

Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti se nedají překonat. *Relativní důvody* jsou velmi často uplatňovány během řízení o námitkách. Z povahy věci se dají odstranit rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví. Z toho důvodu nelze zapsat označení, které není označením schopným zápisu, protože nevyhovuje definici ochranné známky. Vyloučena jsou dále označení, která nemají rozlišovací způsobilost. Schopnost rozlišovací je základní a klíčovou vlastností, bez které si nelze ochrannou známku představit. Při posuzování, zda je dostatečně odlišná se musí vycházet ze subjektivních i objektivních faktorů a vždy musíme přihlížet k danému výrobku či službě. Nejlepší rozlišovací způsobilost a díky tomu i nejvyšší stupeň právní ochrany mají ochranné známky smyšlené, fantazijní.

Dále slova běžně používaná v mluvě, ovšem pouze za předpokladu, že jejich smysl nesouvisí s výrobkem, který mají označovat. Označením Apple proto neoznačíme druh ovoce, nicméně elektroniku jimi označit můžeme, protože ve vztahu k mobilu či počítači mají vysokou rozlišovací způsobilost.

Ochrannou známku lze s novou právní úpravou zaregistrovat i v podobě barvy, nicméně barva musí mít vysokou rozlišovací způsobilost. Nemůže se z toho důvodu jednat o barvu základní, ta musí zůstat dostupná pro každého. Vlastník ochranné známky, která je tvořena výlučně barvou, je oprávněn užívat pouze v odstínu, ve kterém byla známka zapsána. Proto je možné poskytnout ochranu pouze přesně vymezenému odstínu určité barvy. Jako příklad bych uvedla odstín fialové u čokolády Milka.

V případě zaregistrování internetové adresy bude mít rozlišovací způsobilost pouze ta část bez „www“. Část „cz“ také nemá rozlišovací způsobilost a spotřebiteli neříká nic víc než to, že se jedná o českou webovou stránku. Zda má nebo nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost výrobek či služba posuzuje Úřad průmyslového vlastnictví po předložení dokladů přihlašovatele. Při posuzování distinktivnosti se posuzuje celkový dojem, jaký má na průměrného spotřebitele. Důležité je vymezit si, koho vlastně lze považovat za průměrného spotřebitele. Z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví O-186725 bylo dovozeno, koho lze považovat za průměrného spotřebitele. Bylo definováno, že průměrným spotřebitelem se rozumí současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá.¹⁴

Přihlašovatel musí doložit dokumenty, které dokládají jeho vztah k přihlašovanému výrobku či službě. V důsledku aplikace zásady volného hodnocení důkazů je přihlašovateli umožněno předkládat důkazy, které svědčí ve prospěch přihlašovatele.

Ze zápisu dále jsou dále vyloučena označení, která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, které určují jakost, množství, druh služby nebo zboží nebo popisují její vlastnosti. Dále označení, které se stalo zavedeným v běžné mluvě nebo v obchodních zvyklostech, označení vína nebo lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno nebo lihovina měly takovýto zeměpisný původ. Místem původu se rozumí název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými

¹⁴ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví O-186725

přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. Za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení.¹⁵

Ze zápisu jsou vyloučena označení, které obsahují označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány. Pokud označení nezíská souhlas daného orgánu, nemůže být zaregistrováno. Označení, které obsahuje jiné znaky, emblémy, erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu.

Označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty. Typickým příkladem je náboženský symbol, jména svatých osob, názvy posvátných míst, ale i název významné nadace.

Označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv.

Jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře a přihlašovatel pouze sleduje dosažení zisku zapsáním pirátské ochranné známky a má záměr parazitovat na již dříve zapsané známce.

Označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo v rozporu s dobrými mravy. To znamená ochranné známky nemravné, hanlivé, s pornografickou tematikou apod., ale i taková označení, která jsou v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a mohou přivodit újmu jinému soutěžiteli.

2.4 Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad patří mezi jeden z ústředních orgánů státní správy České republiky. V čele stojí předseda jmenovaný vládou. Úřad byl založen v roce 1993 a nahradil tak svého předchůdce, Patentový úřad, který existoval již od roku 1919. Úřad byl založen zákonem č. 21/1993 Sb., České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní

¹⁵ Zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky v souladu s působností stanovenou zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. Plní funkci především patentového a známkového úřadu. Hlavní náplní činnosti je udělování patentů a vedení rejstříku ochranných známek. Vedle toho vykonává další činnosti jako je rozhodování v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové a užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslového vlastnictví. Úřad vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích. Získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury. Zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jimiž je Česká republika vázána. Aktivně spolupracuje s jinými orgány státní správy při prosazování průmyslových práv. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví. Do roku 1950 probíhala řízení o ochranných známkách před obchodními a živnostenskými komorami, a před ministerstvem průmyslu.

System ochrany práv k předmětům průmyslového vlastnictví spočívá v tom, že je vždy potřeba rozhodnutí státního orgánu, který zde představuje Úřad průmyslového vlastnictví.¹⁶

Úřad vydává jednou měsíčně Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví. Věstník vede v elektronické podobě a uveřejňuje v něm zákonem stanovené údaje. Věstník je úředním listem a povinnost vydávat jej plyne Úřadu z čl. 12 odst. 2 Pařížské úmluvy.

2.5 Řízení o zápisu ochranné známky

Příhláška ochranné známky se podává k rukám Úřadu průmyslového vlastnictví v jednom vyhotovení a může obsahovat pouze jedno přihlašované označení. Podává se v písemné podobě a představuje zároveň žádost o zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Příhlášku může podat fyzická osoba i osoba právnická. Při podání přihlášky kolektivní ochranné známky také sdružení bez právní subjektivity. Zavedená praxe Evropské unie umožňuje, aby byla přihláška podána i tzv. nonsubjekty.

¹⁶ Informace převzaté z <https://www.upv.cz/cs/upv/zakladni-informace.html>

Forma podání přihlášky není pevně stanovena. Přihlášku lze podat osobně na Úřadu průmyslového vlastnictví, faxem, pomocí poštovního doručovatele nebo elektronickou formou. Okamžikem podání přihlášky dochází k zahájení správního řízení o jejím zápisu. Jedna přihláška přihlašuje jednu ochrannou známku. Znění případně vyobrazení přihlašovaného označení nelze po podání přihlášky dodatečně měnit nebo upravovat, zejména není možné rozšiřovat seznam výrobků a služeb, pro které přihlašovatel přihlášku podává. Lze připustit pouze změnu jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, sídla, názvu, obchodní firmy nebo formálních chyb a zjevných nesprávností, pokud by měly za následek rozpor se skutečným stavem. Přihlašovatel má možnost rozdělit přihlášku přihlašovanou pro více výrobků nebo služeb. Právo přednosti z původní přihlášky to nijak neovlivní, zůstane zachováno, stejně tak bude právo přednosti zachováno i pro přihlášky nově rozdělené, pokud bude obsahovat výrobky či služby, které byly uvedené v původní přihlášce. Institut rozdělení je v praxi výhodný především ve chvíli, kdy část výrobků či služeb je sporných a hrozí, že se řízení bude protahovat, ale jiná část výrobků nebo služeb může být zapsána bez zbytečných průtahů. Nejčastěji se tak děje při podání námitek. Po rozdělení se pak řízení vedou samostatně.

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo by podal přihlášky se zaměnitelnou známkou později. Právo přednosti vzniká přihlašovateli dnem, kdy byla přihláška doručena Úřadu průmyslového vlastnictví. Znamka musí být k zápisu způsobilá, tzn. musí být graficky znázornitelná a schopná rozlišit výrobky a služby pocházející od různých podnikatelů.¹⁷

Mezi obligatorní náležitosti přihlášky ochranné známky patří:

- 1) Žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,
- 2) Obchodní firma (název) nebo jméno a příjmení a sídlo nebo bydliště přihlašovatele,
- 3) Slovní znění případně vyobrazení přihlašované ochranné známky,
- 4) Seznam konkrétních výrobků a služeb přihlašovaných k ochraně včetně uvedených tříd,

¹⁷ <http://ochranne-znamky.info/zpusobilost-ochranne-znamky-k-zapisu>

5) Podpis přihlašovatele případně jeho zástupce spolu s žádostí o zápisu do rejstříku.¹⁸

Bez těchto obligatorních náležitostí nemůže být přihláškou založeno právo přednosti a přihláška vůbec nemůže být považována za přihlášku.

Poté, co přihlašovatel podá přihlášku, Úřad zahájí tzv. formální průzkum, jehož cílem je zjišťovat, zda přihláška obsahuje všechny obligatorní náležitosti. Pokud v přihlášce chybí některý údaj, vyzve Úřad přihlašovatele k jeho doplnění, případně k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. Prodloužit lhůtu lze výjimečně v případě zpoplatněné žádosti. Úřad současně přihlašovatele poučí o tom, že pokud neodstraní nedostatky, nedoplní přihlášku, bude nucen přihlášku odmítnout. Přihlášku odmítá ve formě rozhodnutí a odmítnutí se řídí správním řádem. Proti tomuto rozhodnutí je připuštěn rozklad s odkladným účinkem. Lhůta pro podání rozkladu činí jeden měsíc ode dne doručení rozhodnutí, lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Úřad následně provádí věcný průzkum přihlášky, jehož cílem je zjistit, zda přihlašované označení není vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek nebo zda přihláška neobsahuje prvky starší ochranné známky, která byla již v minulosti zapsána pro odlišného vlastníka. U věcného průzkumu hraje roli pouze úplná shoda. Pokud Úřad zjistí, že přihláška obsahuje některou ze skutečností, které brání zápisu, informuje o této skutečnosti přihlašovatele, který má právo se vyjádřit nebo odstranit danou překážku. Pokud přihlašovatel překážku neodstraní, Úřad přihlášku zamítne. Přihláška může být nezpůsobilá k zápisu jen z části ochranné známky, v takovém případě Úřad odmítne jen tu část přihlášky, která nevyhovuje.

Proti rozhodnutí Úřadu je možné podat opravný prostředek, rozklad, který rozhodnutí přiznává odkladný účinek, ve lhůtě 1 měsíce od doručení rozhodnutí o zamítnutí přihlášky pro výrobky nebo služby nebo pro jejich část. Rozhodnutí o zamítnutí Úřad uveřejní taktéž ve Věstníku. Lhůtu 1 měsíce nelze prodloužit a její zmeškání nelze ani prominout.

Každá přihláška, která obsahuje označení způsobilé zápisu, je Úřadem zveřejněna ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Věstník je vydáván jednou za měsíc v papírové podobě a dostupný je také v elektronické podobě na internetu.

¹⁸ <http://ochranne-znamky.info/nalezitosti-prihlasky-platne-pro-uzemi-CR>

Zveřejňovány jsou následující údaje: číslo přihlášky ochranné známky, datum, kdy byla přihláška podána na Úřad, datum, kdy vzniklo právo přednosti, znění nebo vyobrazení přihlašovaného označení, barevné vyobrazení, kód tříd výrobků a služeb, pro které je přihláška ochranné známky podána podle Niceské úmluvy o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známky, seznam výrobků a služeb, pro které se přihláška podává, v pořadí tříd a s ním i číslo tříd dle Niceské úmluvy o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, údaje o totožnosti přihlašovatele, případně údaje o totožnosti zástupce přihlašovatele.¹⁹

Do 1 měsíce ode dne podání přihlášky je nutné zaplatit správní poplatek. Pokud poplatek nebyl ve stanovené lhůtě 1 měsíce uhrazen, platí, že přihláška je považována za nepodanou. Lhůtu není možné prodloužit a nelze prominout ani její zmeškání. V důsledku právní zásady, ať si každý sřeží svá práva, Úřad nezasílá přihlašovatelům výzvu. Poplatek buď složením hotovosti na pokladně Úřadu, převodem z účtu na účet Úřadu vedeného Českou národní bankou, složenkou nebo kolkem, nejvýše do výše 5.000,- Kč. Výše poplatku je závislá na počtu tříd mezinárodního třídění. Přihlašovatel má možnost podat přihlášku sám nebo využít možnosti zvolit si zástupce, advokáta nebo člena Komory patentových zástupců. V případě, že využije možnosti zvolit si za sebe zástupce, musí zastoupení doložit plnou mocí s podpisem přihlašovatele. V případě přihlašovatele – cizince (osobu bez trvalého pobytu nebo sídla na území České republiky) je nutné, aby přihláška byla podána prostřednictvím českého advokáta (advokáta zapsaného na seznamu České advokátní komory) nebo člena Komory patentových zástupců. Zastoupení cizince se nevztahuje na příslušníky členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru²⁰, kteří jsou usazeni na území ČR.

Přihlašovatel má právo na potvrzení o přijetí přihlášky, pokud o něj požádá. Potvrzení slouží jako doklad o podání přihlášky. Neslouží jako osvědčení o zápisu známky do rejstříku.

Vlastník starší zapsané ochranné známky může udělit písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku. Souhlas je možné udělit i během projednávání námitek.

¹⁹ <http://ochranne-znamky.info/rizeni-o-zapisu-ochranne-znamky-do-rejstriku>

²⁰ Z anglického názvu European Economic Area (EEA)- je prostor, ve kterém dohoda o EHP zaručuje svobodu pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu uvnitř Jednotného evropského trhu. Vznikl dne 1.ledna 1994 na základě dohody uzavřené mezi Evropským sdružením volného obchodu (EFTA/ESVO) a EU. Tvoří ho Island, Norsko, Lichtenštejnsko.

Je nutné uvést údaje o ochranné známce, formu známky, zda přihlašovatel požaduje zapsat známku v grafickém provedení nebo v běžném písmu, druh známky (slovní, kombinovaná, obrazová, prostorová), provedení (černobílé či barevné), údaj o tom, zda se jedná o klasickou známku nebo kolektivní ochrannou známku. V případě přihlášení barvy jako ochranné známky, název a číslo barvy spolu s uvedením dané vzorkovnice barev.

V případě, že je přihlašovatel zastoupen advokátem, obecným zástupcem nebo patentovým zástupcem, uvede se do přihlášky i tento údaj.

Údaje o přihlašovatelem podle zápisu v obchodním rejstříku, jméno, příjmení, obchodní firmu nebo název.

Adresa pro doručování se uvádí pouze v případě, pokud si přihlašovatel přeje obdržet veškerou korespondenci na tuto adresu a je odlišná od adresy uvedené u zástupce nebo přihlašovatele.

Pokud zahraniční přihlašovatel uplatňuje právo přednosti podle mezinárodní smlouvy, musí ji doložit Úřadu do tří měsíců. Přihlašovatel musí Úřadu doložit číslo prioritní přihlášky, stát původu uplatňované přihlášky a datum podání.

Přihlašovatel musí přiložit znění případně vyobrazení ochranné známky. Znění se předkládá v latině, pokud přihlašovatel přihlašuje slovní ochrannou známku, která je napsána jinak než v latině, přiloží i překlad do latinky.

Seznam výrobků a služeb

Přílohy a jejich počet

Po zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek se přihlašovatel stává majitelem. Okruh vlastníků není nijak omezen. Vlastníkem se mohou stát subjekty práva soukromého, ale i subjekty veřejného práva, např. stát, nadace, ministerstva nebo jiné organizační složky státu.

2.5.1 Právo přednosti

Právo přednosti (právo priority) vzniká přihlašovatelem podáním přihlášky. Ve chvíli, kdy Úřad přihlášku obdrží, vyznačí na ni datum a čas podání. V tomto okamžiku vzniká přihlašovatelem právo přednosti před každým, kdo by si následně chtěl přihlásit stejné nebo obdobné označení pro stejné výrobky nebo služby.

Právo přednosti je přihlašovatelem oprávněn uplatnit v přihlášce a to do 3 měsíců od jejího podání. V opačném případě Úřad nepřizná právo přednosti. Přihlašovatelem je

vystaven tzv. prioritní doklad, který dokládá právo přednosti. Právo přednosti může přihlašovatel uplatnit u jiné přihlášky v zahraničí (v unijním státě) ve lhůtě 6 měsíců. Musí se jednat o shodné vyobrazení nebo znění přihlašovaného označení, o stejné výrobky nebo služby. Právo přednosti může být uplatněno z více přihlášek, které byly podány ve stejný čas, i když obsahují různý seznam výrobků nebo služeb. U rozdílného data rozhoduje nejmladší přihláška.

2.5.2 Připomínky

Připomínky má právo podat každý a podávají se v písemné formě. Okruh subjektů oprávněných tedy není nijak blíže vymezen a každý se může vyjádřit k zápisu ochranné známky, která byla řádně uveřejněna. V případě podání připomínek musí osoba, která připomínky podala, uvést, z jakého důvodu by ochranná známka neměla být zapsána. Připomínky může osoba namítat z důvodů absolutní zápisné nezpůsobilosti. Úřad není vázán podanými připomínkami, ale při rozhodování, zda známku zapíše, k nim přihlíží. Připomínky lze podat nejpozději do okamžiku zápisu ochranné známky do rejstříku. Úřad posuzuje podané připomínky, a pokud nejsou důvodné, vyrozumí osobu, která připomínky podala. Vyrozumění není rozhodnutím, jde pouze o sdělení Úřadu, a proto jej nelze napadnout řádnými opravnými prostředky. Zákon výslovně vylučuje možnost podat připomínky z důvodů, ze kterých lze podat námitky.

2.5.3 Námitky

Námitky lze podat ve lhůtě třech měsíců od zveřejnění přihlášky. Zákon o ochranných známkách uvádí v § 7 okruh oprávněných osob, které mají právo podat námitky. Jsou jimi následující:

1) Vlastník starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.²¹

Kdyby Úřad zapsal shodnou nebo podobnou ochrannou známku, došlo by tím

²¹ §7 odst. 1 a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

k popření výlučného práva vlastníka dříve zapsané ochranné známky a také všech ostatních práv, které zákon vlastníkovi ochranné známky dává. V neposlední řadě by byla porušena ochrana spotřebitele v důsledku jednání Úřadu v rozporu se samotným smyslem zákona o ochranných známkách, jejíž hlavní funkcí je funkce rozlišovací. Shodnost je dána objektivně. Shodnost posuzuje Úřad u každého přihlašovaného označení na základě svých skutkových zjištění, která posuzuje komplexně ze všech rozhodných hledisek.²² Nejdůležitějším hlediskem je průměrný spotřebitel, tedy ten, komu je daný výrobek určen, a jeho vnímání shodnosti či podobnosti ochranných známek, nikoli zařazení známek do stejných tříd Niceského třídění.²³ Pro spotřebitele jsou klíčovým kritériem informace, jež jsou uvedeny na výrobku nebo propagovány v reklamě a řídí se nejčastěji vizuálním, fonetickým a významovým hlediskem. Důležitý je i celkový dojem ochranné známky. Dle toho se spotřebitel rozhoduje, kterému výrobku či službě dá při koupi přednost a o zařazení do tříd dle Nicejského třídění nemusí ve většině případů ani vědět.²⁴ Úřad dále porovnává známkové motivy přihlašovaných označení.

Dne 22. dubna 2014 došlo k přelomovému *rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2011 - 154*, které vydal v rozšířeném senátu. Nejvyšší správní soud v něm rozhodl, že posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách nebo dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je záležitostí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav věci. Správní uvážení je zde vyloučeno. Závěry správního orgánu o výše zmíněných otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

Toto rozhodnutí je přelomové v tom smyslu, že Nejvyšší správní soud se v něm odchýlil od dosavadní dlouholeté (minimálně desetileté) rozhodovací praxe ÚPV, resp. jeho odvolacího orgánu. Do vydání tohoto rozhodnutí ÚPV nebo jeho odvolací orgán uplatňoval ve svých rozhodnutích, které se týkaly podaných námitek v rámci své diskreční pravomoci princip správního uvážení (volnou úvahu, diskreční pravomoc).

²² Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 7 A 34/2000

²³ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví O-157029

²⁴ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví O-186028

Správním uvážením správního orgánu rozumíme takový postup, kdy správní orgán na základě zjištěného skutkového a právního stavu má možnost volné úvahy, tedy volbu mezi několika variantami svého postupu. Jedná se o správní normou dovolené samostatné uvažování správního orgánu, kdy všechny varianty řešení jsou legální. Správní uvážení ovšem není neomezené, je vždy limitováno určitými mezemi, která jsou obsažena v zákoně. Dále je omezeno účelem a rozsahem, který byl svěřen správnímu orgánu. Správní uvážení nelze nahradit uvážením soudu. Úkolem soudu je pouze přezkoumat, zda měl správní orgán možnost užít správní úvahu.²⁵

2) Vlastník starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.²⁶

Ochranná známka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že ani nemusí být zapsána k tomu, aby jí byla poskytnuta ochrana. Dobré jméno, které jí náleží, zvyšuje její hodnotu a spotřebitel od ní očekává dobré vlastnosti vzhledem k jejímu renomé. Rozlišovací schopnost má i přesto, že není zapsána v rejstříku ochranných známek.

3) Vlastník starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.²⁷

4) Vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České

25 Neprašová D., Posouzení pravděpodobnosti záměny ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. Průmyslové vlastnictví 4/2014, str. 145

²⁶ § 7 odst. 1 b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

²⁷ § 7 odst. 1 c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

republiky dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky.²⁸

Všeobecně známá ochranná známka nabývá ochranu nikoli zápisem do rejstříku, ale již získáním všeobecné známosti. Ochranu poskytuje pouze pro ty výrobky či služby, pro které se stala všeobecně známou.

5) Vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství *dobré jméno*, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

6) Vlastník ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo v zemi, která je členem Světové obchodní organizace, pokud byla přihláška podána zástupcem, zprostředkovatelem, obstaratelem nebo jinou osobou oprávněnou hájit zájmy vlastníka známky dle čl. 6 septies Pařížské úmluvy, který zastupoval přihlašovatele na základě plné moci případně podle zákona. Typickými příklady jsou např. smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení či komisionářská smlouva.

7) Uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.²⁹

Užívání musí mít dlouhodobý a nepřerušovaný charakter, kdy Úřad přihlíží ke každému případu individuálně. K tomu, aby byla strana oprávněna podat námitky, je třeba doložit Úřadu skutečnost, že přihlášené označení zasahuje do práv strany podávající námitky a následně také doklady, které mohou dokázat skutečnost, že uživatel nezapsaného označení užíval označení před podáním nové ochranné známky.

8) Fyzická osoba, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením.

²⁸ §7 odst. 1 d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

²⁹ §7 odst. 1 g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Ustanovení § 7 odst. 1 písmene h) poskytuje ochranu osobnosti člověka, jeho jména a příjmení nebo případného pseudonymu.

9) Osoba, které náležejí práva k autorskému dílu.

Právo podat námitky má buď přímo autor, ochranné autorské organizace, jejichž úkolem je spravovat práva autora, nebo osoba, na niž přešlo právo užívat autorské dílo. Aby byla osoba oprávněna podat námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písmene i), musí být naplněny všechny znaky autorského díla a tedy: Musí se jednat o dílo literární a jiné umělecké nebo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí (duševní) činnosti autora. Dílo musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně elektronické podoby ať už jako dílo dočasné nebo trvalé, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.³⁰ Nemůže jít o pouhou myšlenku, která sama o sobě neztvární žádné dílo.

10) Vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena.

Z hlediska praxe se tak nejčastěji dostává do kolize zapisované označení s označením původu nebo zeměpisným označením.

11) Ten, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Námitky oprávněné osoby podávají, pokud se domnívají, že by zápisem nově zveřejněné ochranné známky mohlo být zasaženo do jejich dříve získaných práv. Při podání námitek je také nutné zaplatit správní poplatek. Při nezaplacení poplatku se námitky považují za nepodané. Podávají se v písemné formě a musejí být doloženy důkazy, k později přiloženým důkazům Úřad nepřihlíží, protože řízení o námitkách se řídí zásadou koncentrace řízení. V případě, že jsou námitky podány osobou k tomu neoprávněnou nebo pokud námitky nebyly podloženy důkazy nebo pokud nebyly podány v zákonné tříměsíční lhůtě, Úřad námitky zamítne.

Pokud Úřad zjistí, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do dřívějších práv třetích osob, námitky zamítne.

³⁰ §2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

2.5.4 Přihlášení ochranné známky

V případě, že žádná z osob oprávněných k podání námitek nebo připomínek, tyto námítka nebo připomínky nepodá, nebo pokud jsou podány, ale jsou odmítnuty Úřadem jako neodůvodněné, zapíše přihlašované označení Úřad do rejstříku. Účinnost zápisu vzniká dnem zápisu do rejstříku. Z tohoto důvodu se jedná o tzv. konstitutivní zápis, který zakládá práva a povinnosti subjektů. O tom, že bylo označení zapsáno do rejstříku ochranných známek, vyrozumí Úřad písemně majitele nově zapsané ochranné známky. Okamžikem zápisu vznikne přihlašovatelovi výlučné právo nově zapsanou známkou označovat výrobky nebo služby a stává se majitele ochranné známky. Registrace ochranné známky má význam především ekonomický. Zlepšuje postavení majitele ochranné známky na trhu a jeho postavení k zákazníkům. Registrací ochranné známky dochází v neposlední řadě také k utvrzení soutěžního postavení majitele na trhu.

2.6 Doba trvání ochrany zápisu

Ochranná doba zápisu ochranné známky trvá 10 let ode dne podání přihlášky (ne od data vzniku práva přednosti) na Úřad průmyslového vlastnictví a dobu je možné prodloužit vždy o dalších deset let. Prodlužování není omezeno. Právo majitele ochranné známky zanikne, pokud jej majitel neprodlouží před uplynutím desetileté lhůty nebo ve lhůtě šest měsíců po uplynutí desetileté lhůty. V případě, že majitel neprodlouží ochranu, může být stejné označení pro odlišného majitele zapsáno až po uplynutí dvou let ode dne zániku ochrany původní ochranné známky.

Ochranná známka může zaniknout následujícími způsoby: Majitel se může sám rozhodnout, že se vzdává ochrany. Musí tak učinit písemným prohlášením. Majitel ochranné známky ztratí právní subjektivitu a současně ji nepřevédl na jiného majitele. Uplyne doba, po kterou známka požívá ochrany. Výmazem ochranné známky z rejstříku provedeným Úřadem průmyslového vlastnictví na základě správního rozhodnutí správního úřadu.

2.6.1 Obnova zápisu ochranné známky

Po registraci platí ochranná známka deset let. Pokud chce majitel ochrannou známkou zachovat, má možnost známkou obnovit znovu na dobu deseti let. Obnovu provede Úřad průmyslového vlastnictví po podání žádosti majitelem ochranné známky.

Musí tak učinit v posledním roce její platnosti, nejpozději však šest měsíců po uplynutí její platnosti. Pro obnovu je třeba zaplatit správní poplatek ve výši 2.500,- Kč nebo 5.000,- Kč v případě žádosti o obnovu podanou šest měsíců po ukončení platnosti.³¹

2.6.2 Karenční lhůta

Karenční lhůtu česká právní úprava v oblasti ochranných známek nezná. Je jí nazýván časový úsek, který počíná běžet dnem zániku práv k ochranné známce, ve kterém není možné zapsat obdobnou ochrannou známku pro stejné nebo podobné zboží či služby jiného přihlašovatele. Primární funkcí karenční lhůty na úseku ochranných známek je ochrana spotřebitele.

2.7 Zápis ochranné známky do rejstříku a dispozice s ochrannou známkou

Okamžikem zápisu se přihlašovatel stává vlastníkem a jsou mu přiznána určitá práva. Vlastník má dispoziční právo známku převádět, je předmětem právního nástupnictví, licenční nebo zástavní smlouvy, bývá také zahrnuta do konkursní podstaty nebo do seznamu majetku v průběhu vyrovnávacího řízení. Postupy jsou konkrétně upravené v občanském zákoníku, občanském soudním řádu nebo v insolvenčním zákoně. V případě zřízení zástavního práva k ochranné známce se nemění právo užívat ochrannou známku. Vlastník je i dále oprávněn známkou užívat.

Vlastník může ke známce poskytnout právo užívat ji prostřednictvím licenční smlouvy. Licenční smlouva může být uzavřena jako výlučná nebo nevýlučná. Nabyvatel práv z ochranné známky poskytne vlastníkovu úplatu ve výši, která zcela závisí na dohodě obou smluvních stran. Své právo k ochranné známce vlastník prokazuje výpisem z rejstříku ochranných známek, která je úřední listinou. Převod je důležitým právem, kdy se mění vlastník ochranné známky na základě smluvního vztahu tvořeným smlouvou o převodu mezi převodcem a nabyvatelem ochranné známky. Ochrannou známku je možné převést samostatně nebo spolu s podnikem, jehož je součástí. Je možné převést známku jako celek, kdy nabyvatel vstupuje do všech práv a povinností, anebo jen částečně. Částečným převodem nabyvatel vstupuje pouze do některých práv a povinností, např. získává právo na označení jen pro některé výrobky

³¹ Informace převzaté z internetové stránky [www.upv.cz/cs//upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](http://www.upv.cz/cs//upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)

nebo služby. V případě mezinárodní ochranné známky lze převést jen pro některé státy, v ostatních zůstává zapsána pro původního vlastníka. Po převodu vlastnického práva vstupuje nový vlastník do všech práv původního vlastníka, včetně práva přednosti. K převodu dojde již uzavřením smlouvy o převodu, účinky vůči třetím osobám nastávají až zápisem do rejstříku.

Právy vlastníka ochranné známky jsou právo známku užívat výlučně užívat ve spojení s výrobky či službami, pro které byla zapsána, a současně tomu odpovídající právo domáhat se zákazu škodlivého jednání třetími osobami. V praxi to tedy znamená právo zakázat třetím osobám označovat své výrobky nebo služby shodným označením nebo označením, které by bylo způsobilé zvýšit pravděpodobnost záměny. Vlastník má právo se soudní cestou domáhat svého práva, aby bylo zakázáno užívat třetí osobě jeho ochrannou známkou bez jeho souhlasu. A také se může domáhat přiměřeného zadostiučinění v penězích, práva na náhradu škody a práva na vydání bezdůvodného obohacení. Všechna tato práva vlastník vymáhá soudní cestou.

Vlastník má také právo požadovat tzv. přepis vlastníka, což je institut, který umožňuje navrácení do původního bezvadného stavu v případě, když nehodný obstaratel (nejčastěji zástupce vlastníka ochranné známky, která není zapsána v rejstříku v zemi, ve které obstaratel funguje, ale i subjekt ve vztahu prodávající a kupující u kupní smlouvy nebo objednatel, zhotovitel ve smlouvě o dílu) zneužije znalostí týkajících se ochranné známky a přihlásí ji pod svým vlastním jménem. Vlastník unijní známky může podat soudu návrh na přepis vlastníka ochranné známky. Pokud je návrhu vyhověno, Úřad vyznačí změnu vlastníka a uveřejní tuto skutečnost ve Věstníku.

Dále se vlastník může soudní cestou domáhat toho, aby osoba, která neoprávněně užívá jeho ochrannou známkou, stáhla z trhu výrobky, které jsou neoprávněně označeny ochrannou známkou, případně i výrobky zničit.

Vlastníku dále náleží právo zakázat užívání ochranné známky obstaratelem, pokud byla známka zapsána na jméno obstaratele podle článku 6septies Pařížské úmluvy bez toho, aniž by vlastník dal obstarateli souhlas, ledaže by obstaratel své jednání řádně odůvodnil. Obstaratelem je subjekt, který má k vlastníkovi hospodářské vazby. Vlastník nicméně nemá právo zakázat třetím osobám užívat v rámci obchodního styku jejich jméno, příjmení, název, adresu nebo obchodní firmu, množství, jakost

apod., pokud užívání není v rozporu s dobrými mravy, pravidly hospodářské soutěže a obchodními zvyklostmi.

2.7.1 Vyčerpání práv z ochranné známky

Vyčerpání práv z ochranné známky bylo poprvé zaneseno do českého právního řádu až v roce 1995 v zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Dnes už jde o běžně užívaný pojem. Vnitrostátním pramenem je zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Tímto zákonem byla harmonizována vnitrostátní právní úprava s První směrnicí a došlo také k transpozici některých ustanovení, jejichž transpozice byla fakultativní.

Pojem vyčerpání práv nám udává hranice toho, do jaké míry je majitel ochranné známky chráněn proti dovozům jeho vlastních výrobků, případně výrobků, které byly se souhlasem majitele uvedeny na trh třetí osobou. Toto omezení neplatí v případě, že majitel má řádné důvody k tomu, aby byly schopné zabránit komercializaci výrobků, která by v budoucnu mohla nastat, především v případě, že by se stav výrobků po jejich uvedení na trh zhoršil nebo jinak změnil.³² V důsledku vyčerpání práv z ochranné známky dojde ke spotřebování práva užívat ochrannou známku, ale i např. práva nakládat s výrobkem, který nese označení ochrannou známkou třetí osobou. Pokud již vlastník jednou uvedl na trh zboží, dojde tím k vyčerpání ochrany. K vyčerpání práv ochranné známky dochází vždy ve vztahu ke konkrétnímu výrobku, se kterým je spojen předmět ochrany. Říkáme, že dochází k věcnému vyčerpání.

2.7.2 Neužívání a povinné užívání ochranné známky

Pokud po dobu 5 let vlastník ochranné známky strpěl užívání totožné nebo zaměnitelné ochranné známky třetí osobou, nelze ji poté prohlásit za neplatnou. V řízení o prohlášení za neplatnou je potřeba toto strpění namítnout. K zániku možnosti namítat shodnost nebo zaměnitelnost ochranné známky dojde v případě, že později zapsaná známka byla zapsána v dobré víře a byla užívána v souladu s tímto zápisem. Rozhodujícím faktem je to, zda se vlastník starší ochranné známky mohl setkat na trhu s později zapsanou ochrannou známkou.

Po zápisu ochranné známky do rejstříku je vlastník povinen k řádnému užívání

³² <https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi/Prava-majitele-ochranne-znamky.html>

známky. Řádným užíváním se rozumí užívání známky v podobě, která se od podoby zapsané v rejstříku liší jen prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, v podobě, v jaké byla zapsána. Slovní ochrannou známku je možné užívat v jakékoli podobě, stylu písma nebo barevném provedení, pokud nedojde ke ztrátě rozlišovací způsobilosti.

Dále se řádným užíváním rozumí umístování na výrobcích, jejich obalech za účelem vývozu. Hlavním důvodem pro povinné užívání je ten, aby nedocházelo ke hromadění známek, které jejich majitel nevyužívá, v rejstříku a tím by byla odejmuta možnost třetí osobě zapsat si nevyužívané označení. Neužíváním ochranné známky se rozumí absolutní nezájem vlastníka o ochrannou známku, který se projevuje v neexistenci jakýchkoli náznaků o užití ochranné známky.

2.8 Zrušení ochranné známky, vzdání se práv k ochranné známce jejím vlastníkem a neplatnost ochranné známky

Vlastník ochranné známky má právo se jednostranným právním jednáním učiněným v písemné formě vůči Úřadu vzdát práv k ochranné známce buď v celém rozsahu nebo jen v rozsahu některých výrobků či služeb.

Vlastník ochranné známky by si měl tento svůj krok dobře rozmyslet, protože jakmile tak jednou učiní, nelze jej vzít zpět. Úřad je povinen tuto skutečnost vyznačit v rejstříku a publikovat ve Věstníku. Návrh na zrušení ochranné známky je oprávněn podat každý bez toho, aniž by musel prokazovat svůj právní zájem a stává se účastníkem řízení.

Navrhovatel musí svůj návrh odůvodnit, připojit doklady a zaplatit správní poplatek. Výše správního poplatku podléhá zákonu o správních poplatcích. V případě úspěšného návrhu dochází ke zrušení ochranné známky s účinky ex nunc od právní moci rozhodnutí Úřadu. Navrhovatel musí uvést důvod, ve kterém spatřuje potřebu zrušení ochranné známky. Důvody, které mají za následek to, že Úřad známku zruší i bez toho, aniž by věcně zkoumal zákonné důvody:

1) Ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se

vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky,

2) Ochranná známka se stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé,

3) Ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.³³

Prohlášení ochranné známky za neplatnou je upraveno v § 32 zákona o ochranných známkách a jeho význam tkví především v tom, aby bylo možné ta označení, která nesplňují podmínky pro zápis do rejstříku, prohlásit za neplatné již od počátku, tedy s účinky *ex tunc*. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou může být podán třetí osobou Úřadu průmyslového vlastnictví a je třeba jej doložit doklady a řádně odůvodnit nebo jej může Úřad zahájit sám z vlastního podnětu, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo s § 6. Odst. 2 nám zpřesňuje podmínky, kdy říká, že ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou, byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d), pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

³³ §31 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

3 Mezinárodní ochranná známka

3.1 Mezinárodní úprava ochranných známek

Registrací ochranné známky v tuzemsku nedochází k její ochraně v zahraničí. Tento projev patří k zásadě teritoriality práva ochranných známek. Ochrany v zahraničí se lze domáhat pomocí mezinárodních smluv. Mezinárodní smlouvy, kterými je v současné době Česká republika vázána, nezaložily jednotné právo. Mezinárodní smlouvy přinesly pouze jeho zjednodušení. K dnešnímu dni je Česká republika vázána Madridskou dohodou, Protokolem k Madridské dohodě, Pařížskou úmluvou, Niceskou dohodou, TRIPS, WIPO a Smlouvou o známkovém právu. Další úmluvou z oblasti ochranných známek je Vídeňská úmluva o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků známek z roku 1973, kterou ovšem není Česká republika vázána.

3.2 Pařížská úmluva

Významné postavení v systému ochranných známek a mezinárodních smluv obecně má beze sporu *Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví*³⁴. Na ni následně navázaly další mezinárodní úmluvy, především Madridská dohoda, Protokol k Madridské dohodě nebo Smlouva o známkovém právu, které mimo jiné upravují otázku přihlašování a registraci ochranných známek, již se Pařížská úmluva nezabývá. Pařížská úmluva má obecnou povahu a obsahuje základní principy, ke kterým patří princip národního zacházení, princip teritoriality a princip priority.

Princip národního zacházení dává příslušníkům každé unijní země stejná práva a výhody, které zákony dávají vlastním státním příslušníkům, čl. 2.

Princip teritoriality znamená, že k poskytnutí ochrany je nutné podat v každé zemi individuální přihlášku. Princip priority, resp. právo unijní priority dává přihlašovatelovi právo na základě jedné podané přihlášky v jedné unijní zemi v určené lhůtě podat přihlášku v jiné zemi a uplatnit prioritní právo na získání ochrany s datem dříve podané přihlášky.

³⁴ Pařížská úmluva byla celkem šestkrát revidována, z toho vzešla čtyři znění, a to haagské (1925), londýnské (1934), lisabonské (1958) a stockholmské (1967). Česká republika je spolu s většinou ostatních smluvních zemí vázána zněním stockholmským.

3.3 Madridský systém přihlašování ochranných známek

Ochrannou známku, která byla zapsána v České republice, je možné přihlásit jako mezinárodní ochrannou známku do dalších států. Tento postup je umožněn pro státy – signatáře *Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek*³⁵ a Protokolem³⁶ k této dohodě, které tvoří zvláštní systém, tzv. Madridský systém pro přihlašování ochranných známek ve smluvních státech. Tato dohoda byla ratifikována mnoha zeměmi po celém světě, včetně velké většiny evropských zemí, Spojenými státy Americkými, Čínou, Japonskem, Austrálií a v říjnu 2004 také Evropskou unií, čímž došlo k propojení mezinárodního systému ochranných známek a evropského systému.

Hlavní výhodou mezinárodního zápisu je, že na základě jediné přihlášky podané v jednom jazyce a zaplacením jednoho poplatku, která se podává u *Mezinárodního úřadu světové organizace duševního vlastnictví* (World Intellectual Property Organisation, zkráceně WIPO) sídlícího v Ženevě, je zajištěna ochrana ve všech až 97 smluvních státech. Právo přednosti lze uplatnit u mezinárodní přihlášky z přihlášky ochranné známky ČR do šesti měsíců od podání přihlášky v ČR. Mezinárodní zápis se přitom provádí prostřednictvím již zapsané národní nebo regionální (především ochranné známky EU) ochranné známky nebo z její přihlášky v zemi jejího původu. Naproti tomu jako nevýhodné se jeví to, že mezinárodní zápis je následně odvislý od zápisu v České republice, což v praxi znamená to, že pokud v České republice nebude známka zapsána a řízení je buď zastaveno, nebo je přihláška, byť i pouze z části zamítnuta, vzata zpět nebo zrušena do pěti let (tzv. doba vázanosti) od data mezinárodního zápisu, dojde ke zrušení i mezinárodního zápisu. Mnoho členských států tento požadavek vnímá jako velmi přísný, protože důvody pro zamítnutí přihlášky ve státě původu nemusí existovat v ostatních vyznačených zemích. Úpravu nalezneme v ustanovení čl. 6 odst. 3 Protokolu k Madridské dohodě, ze kterého vyplývá, že ochrany plynoucí z mezinárodního zápisu se nelze dovolávat, jestliže před uplynutím pěti let od data mezinárodního zápisu bylo vydáno konečné rozhodnutí o zamítnutí, zrušení, výmazu nebo neplatnosti pro všechny výrobky a služby uvedené

³⁵ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. 4. 189, revidovaná v Bruselu dne 14. 12. 1900, ve Washingtonu dne 2. 6. 1911, v Haagu dne 6. 11. 1925, v Londýně 2. 6. 1934, v Nice dne 15. 6. 1957 a ve Stockholmu dne 14. 7. 1967 a změněná roku 1979 vyhláškou č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

³⁶ Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu 27. 6. 1989

v mezinárodním zápisu nebo pro některé z nich. Zjednodušenou, nicméně obdobnou úpravu poskytuje také Madridský protokol v ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4, který pojednává o tzv. „konečném rozsudku“. Madridská dohoda i Protokol k ní stanoví úřadům země původu notifikační povinnost vůči Mezinárodnímu úřadu, jakmile dojde během pětileté lhůty k vydání konečného rozhodnutí o zamítnutí základní přihlášky, zrušení, výmazu nebo neplatnosti základního zápisu nebo pokud řízení, která byla zahájena v této době, skončí až po uplynutí doby vázanosti.³⁷

Je-li přihláška zamítnuta jen pro část seznamu přihlašovaných výrobků nebo služeb, tak i mezinárodní zápis ochranné známky bude zrušen pouze pro část seznamu výrobků nebo služeb a pro zbylé části zůstanou platné.

Dojde-li k zápisu mezinárodní ochranné známky, je Mezinárodní úřad povinen oznámit tuto skutečnost všem smluvním státům Madridské dohody nebo Protokolu k dohodě, k nimž je ochranná známka přihlašována. Do jednoho roku od oznámení mohou smluvní státy odmítnout ochranu mezinárodní ochranné známky, která byla přihlášena na jejich území, pokud odporuje jejich vnitrostátním předpisům. Smluvní státy Protokolu mohou mít tuto lhůtu prodlouženou na osmnáct měsíců. Pokud je některý ze států smluvním členem Madridské dohody i Protokolu může pro své území odmítnout ochranu ve lhůtě jednoho roku. Doba ochrany je deset let a je možné ji obnovit na dalších deset let. Díky institutu tzv. následného vyznačení během platnosti je možné známku přihlásit i do dalších smluvních států. Pokud vlastník chce přihlásit ochrannou známku ve státě, který není smluvní stranou Madridské dohody ani Protokolu, musí jít cestou národní, tzn. musí se obrátit přímo na příslušný úřad průmyslového vlastnictví toho kterého státu a v každé zemi podat samostatnou přihlášku a zaplatit příslušný poplatek.

3.4 Niceská dohoda

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb je další mezinárodní úmlouvou, která vytváří společná pravidla týkající se postupu registrace ochranných známek. Niceská dohoda byla vzorem pro vytvoření niceského způsobu třídění výrobků a služeb, podle kterého se řídí především mezinárodní zápisy ochranných známek, ale v nemalé míře se využívají také při zápisu národních ochranných známek a ochranných

³⁷ Slovákova, Z.: Notifikace zániku účinků mezinárodní ochranné známky, jejíž zemí původu je Česká republika. Průmyslové vlastnictví 02/2016, str. 49

známek EU. Popis Niceského třídění je dostupný v Mezinárodním třídění výrobků a služeb a každý národní úřad jej má k dispozici. Podle niceského třídění jsou výrobky a služby rozděleny do tříd, 34 tříd je určeno pro výrobky, 11 je pro služby. Přihlašovatel musí přesně určit, na jakou třídu výrobků nebo služeb se má ochrana vztahovat. Ochrana se následně vztahuje pouze na určené třídy výrobků nebo služeb. Z tohoto důvodu lze připustit existenci obdobné nebo shodné ochranné známky, pokud se liší třídy výrobků a služeb.

3.5 TRIPS

Celým názvem Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Trade Related Intellectual Property Rights) je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO – World Trade Organisation). Tato dohoda existuje od roku 1994 a navazuje na Pařížskou úmluvu. Význam této dohody spočívá především na rozšíření předmětu ochrany u všeobecně známých ochranných známek. Ustanovení TRIPS nejsou i v právu Evropské unie přímo aplikovatelná, a to i přes to, že EU je smluvní stranou této dohody.³⁸ TRIPS je součástí komunitárního práva, nemá ovšem bezprostřední účinek, proto se jednotlivci nemohou dovolávat u soudů členských států. Subjekty EU se mohou obracet se svými stížnostmi na porušování TRIPS ke Komisi EU, která má pravomoc iniciovat řešení sporu u WTO. Tento postup umožnilo přijetí *nařízení Rady 94/3286/ES, o komunitárních postupech ve společné obchodní politice k výkonu mezinárodních pravidel.*

3.6 Ženevská smlouva

Ženevská smlouva o známkovém právu byla uzavřena v roce 1994. Smlouva stejně jako předchozí zmíněné sjednocuje formální požadavky a postupy v procesu registrace. V roce 2006 byla smlouva revidovaná prostřednictvím Singapurské smlouvy o známkovém právu WIPO. Došlo k zahájení provozu elektronických podání a začaly se zapisovat netradiční označení, která před revizí Ženevská smlouva neumožňovala, typicky čichová nebo zvuková ochranná známka. Česká republika spolu s dalšími státy podepsala Singapurskou smlouvu v roce 2006. Singapurská smlouva umožnila

³⁸ Seville C., EU Intellectual Property Law and Policy, str. 220

smluvním státům zápis netradičních označení, nicméně ponechává na vůli smluvních států, resp. národních úřadů průmyslového vlastnictví.³⁹

³⁹ Hujerová M., Singapurská smlouva o známkovém právu, Průmyslové vlastnictví, 2007, č.5-6, str. 89-89

4 Ochranná známka Evropské unie podle nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství ve znění nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2015/2424

Podstatou ochranné známky Evropské unie je dosažení jednotné úpravy s teritoriální platností pro celou Evropskou Unii.

4.1 Historický úvod a relevantní právní předpisy

Úprava ochranných známek EU se vyvíjela postupně a jednalo se o velmi složitou oblast především kvůli různorodosti právních řádů jednotlivých členských států. Prvním krokem bylo přijetí harmonizační Směrnice č. 89/104/EEC dne 21. prosince 1988, která měla sblížit národní právní úpravy v oblasti ochranných známek. Po přijetí harmonizační směrnice se přistoupilo k zavedení jednotného systému úpravy ochranné známky Společenství prostřednictvím Nařízení č. 40/94/EC o ochranné známce Společenství dne 20. prosince 1993. Nařízení bylo následně několikrát novelizováno v rámci přistoupení nových členských států. O rozsáhlejší novelizaci se jednalo v souvislosti s přistoupením k Madridskému protokolu, který doplňuje Madridskou dohodu. Nařízení opět proklamuje jednotný režim a účinky pro celé Společenství. Nařízením došlo ke zřízení nezávislého orgánu, který spravuje veškerou agendu ve věcech ochranných známek Společenství, Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu OHIM (dnes EUIPO). V roce 2009 bylo přijatou nové nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Nařízení platilo do března letošního roku, kdy bylo novelizováno nařízením 2015/2424, o kterém se podrobněji rozepisji v následující podkapitole. Ochranná známka Společenství požívá ochrany v celé Evropské unii a po přijetí Lisabonské smlouvy má EU v rukou pravomoc spravovat oblast duševního vlastnictví. Jednou ze zajímavostí je, že v případě národní právní úpravy se úřady nebo soudy členských států mohou sami přímo obracet na Soudní dvůr EU, v případě ochranné známky Společenství je Soudní dvůr EU odvolací instancí proti rozhodnutí OHIM.

4.2 Novela v oblasti ochranných známek Společenství

Než se začnu blíže věnovat evropské úpravě, ráda bych zmínila nejaktuálnější změnu na poli ochranných známek, ke které došlo dne 23. března 2016. Vstoupilo v účinnost *nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/2424, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)*. Nařízení přineslo změny, které se mohou zdát na první pohled zásadními, ve skutečnosti jde ale spíše o drobnější změny, které uživatele zasáhnou jen nepatrným způsobem. Nicméně bych je ráda zmínila i z důvodu, že přineslo i nové instituty, doposud neupravené. Jednoduchost podání přihlášky zůstává zachována, stejně tak i samotné řízení. Jedná se o změny ve třech oblastech:

- 1) Institucionální změny,
- 2) Procedurální,
- 3) Změny ve výši poplatků.

První změnou, kterou toto nařízení přineslo, je změna názvu největší (decentralizované) agentury EU, Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). Nově, od 23.3.2016, nese název *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (European Union Intellectual Property Office – EUIPO)*. Úřad je financován z vlastních zdrojů v plném rozsahu. Evropská unie mu nepřiděluje ze svých zdrojů žádné prostředky. V čele úřadu stojí nyní *výkonný ředitel*, dříve prezident. Úřad má na starost správu ochranných známek EU a průmyslové vzory EU. K rukám Úřadu přijde ročně více než 1,3 milionu přihlášek ochranných známek ve 23 jazycích Evropské Unie.⁴⁰ Úřad také spolupracuje s partnerskými úřady na úrovni vnitrostátní i regionální v důsledku zavedení právního rámce pro užší spolupráci.

Ke změně názvu došlo také u názvu samotné ochranné známky. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se dřívější název stal obsoletním. Nebudeme nadále hovořit o ochranné známce Společenství, ale o *ochranné známce Evropské unie*, v anglickém znění *European Union trade mark*. Dne 23.3.2016 se tedy všechny

⁴⁰ Novela nařízení o ochranné známce Společenství – (R)evoluce v duševním vlastnictví, Marek Bednář, Jan Metelka, e-pravo.cz

ochranné známky Společenství staly automaticky ochrannými známkami Evropské unie. Změna se bude týkat jak známek nově zapsaných, tak i známek, které již byly zapsány. Zásadní vliv změna názvu mít nebude, jde spíše o „kosmetickou“ úpravu. Z hlediska pochopitelnosti institutu pro laickou veřejnost jde rozhodně o kladnou změnu.

Z hlediska procedurálních změn došlo k posunu v řízení o zápisu ochranné známky. Nyní lze registrovat ochrannou známku do jediné třídy a snižuje se poplatek.

Byly rozšířeny *absolutní* a *relativní důvody* pro zamítnutí přihlášky. Přihlášku už nadále není možné podat prostřednictvím národních úřadů průmyslového vlastnictví, jako tomu bylo doposud. Je potřeba přihlášku podat přímo u EUIPO.

Došlo ke zpřesnění lhůty, do které mohou třetí osoby podávat svá vyjádření k (ne)existenci absolutních zápisných překážek. Tato lhůta běží do konce lhůty pro podání námitek. V případě, že byly námitky podány, pak do pravomocného rozhodnutí o námitkách.

Ke změně došlo i v zařazení výrobků a služeb. Novým zařazením došlo k potvrzení pravidel, která byla na základě judikatury Soudního dvora EU fakticky používána. Dle Nicejského třídění existovalo 45 tříd (34 tříd výrobků a 16 tříd služeb). V každé třídě je abecedně seřazen seznam výrobků a služeb, podle kterého přihlašovatel vybírá, kterou konkrétní třídu vybere pro zařazení své přihlášky. Často přihlašovatelé užívali pouze obecnější pojmy, které jsou uvedeny v záhlaví, aby se vyhnuli zdlouhavému užívání konkrétních výrobků v seznamu. Konkrétní výrobek nebo službu mohli užít, pokud byla dostatečně jasná a přesná. V případě, že přihlašovatel použije pouze obecný název ze záhlaví, musí výslovně uvést, zda požaduje ochranu pro celou třídu výrobků nebo pouze pro konkrétní výrobek nebo službu. Majitelé ochranných známek, které byly zapsány před 22.6.2012, mohou předložit žádost Úřadu, aby tuto skutečnost zohlednil. Musí tak učinit nejpozději do 24.9.2016.

Další novinkou je možnost nechat si zapsat barvu nebo zvuk, pokud bude zachována způsobilost rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků a bude vyjádřena způsobem, který bude umožňovat veřejnosti a orgánům jasně určit předmět ochrany. Tedy v případě zvukové ochranné známky se nabízí možnost zápisu skrze notový zápis. Problematice zvukových ochranných známek se podrobněji věnuji výše ve 2. kapitole.

Pokud označení splňuje určitá kritéria, je možné, aby instituce udělila výrobci nebo dodavateli tzv. *certifikační ochrannou známku*. Certifikační ochranná známka doposud upravena nebyla, jedná se o zcela nový institut. Vypadá obdobně jako standardní ochranná známka, ale má navíc certifikovány některé vlastnosti, především materiál.⁴¹ Její zápis probíhá standardním způsobem. Vlastníkem této známky může být právnická osoba veřejného práva, soukromá právnická osoba, ale i jednotlivec.

K další změně došlo v oblasti *poplatků*, např. poplatku za základní přihlášku nebo poplatku za obnovení ochranné známky.⁴² Došlo ke snížení velké většiny poplatků. Základní poplatek za podání přihlášky ochranné známky EU je nyní stanoven na 1 000 EUR. Pokud podáváme přihlášky elektronicky, je poplatek ještě nižší, 850 EUR. Poplatek při podání námitek činí 350 EUR. Konečnou výši poplatků si může přihlašovatel nebo osoba podávající námítka spočítat na online kalkulačce na internetových stránkách EUIPO. Oproti dřívější úpravě, máme nyní možnost zaregistrovat ochrannou známku v mezích jediné třídy a se sníženým poplatkem.⁴³ Nařízení dále rozšiřuje absolutní důvody zamítnutí přihlášky. Všechny výše zmíněné změny budou platit již od účinnosti nařízení tzn. od března 2016.

Další novinkou, která ovšem jako jediná vstoupí v platnost až v září 2017 bude zrušení požadavku na grafické vyobrazení pro možnost registrace ochranné známky.

4.3 Pojem a podstata ochranné známky Evropské unie a jednotlivé druhy ochranných známek

Definici ochranné známky nalezneme v článku 4 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2424: „*Ochrannou známkou EU může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud je toto označení způsobilé:*

a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků; a

b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek Evropské unie (dále jen „rejstřík“) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně

⁴¹ <http://pravopropodnikatele.cz/ochranne-znamky-eu-zmeny-dle-narizeni-2015-2424/>

⁴² www.pravoit.cz/novinka/vyznamna-zmena-tykajici-se-ochrannych-znamek-spolecenstvi

⁴³ <http://pravopropodnikatele.cz/ochranne-znamky-eu-zmeny-dle-narizeni-2015-2424/>

*určit předmět ochrany, která je poskytována majiteli ochranné známky.*⁴⁴

Obdobnou definici přejal vnitrostátní zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Z výše uvedeného a z čl. 4 nařízení lze dovodit dva znaky, které označení musí splňovat, aby mohlo být zapsáno jako ochranná známka EU. Prvním z nich je rozlišovací způsobilost a druhým grafická znázornitelnost. Grafická zázornitelnost se vztahuje ke způsobilosti být znázorněno, nikoli přímo k samotnému označení.

Podstata ochranné známky EU tkví na třech principech:

- 1) Unitární charakter,
- 2) Autonomní charakter,
- 3) Koexistence ochranné známky EU a národních ochranných známek.

Ochranná známka EU má jednotnou povahu, má stejné účinky ve všech členských státech Evropské unie i za předpokladu, že se prokáže užívání pouze v jednom členském státě EU. Podstatou komunitárního systému ochranných známek je vybudování jednotného práva, jediné právo z ochranné známky, které má platnost na celém území EU. Zápis, převod, vzdání se, prohlášení ochranné známky za neplatnou, zrušení, zákaz užívat ochrannou známku vyvolává účinky na celém území EU.

Jinak je tomu v případě licence, kterou lze poskytnout i pouze pro část území EU. Výhodou ochranné známky je EU beze sporu to, že může existovat nezávisle na tom, zda byla zapsána jako národní ochranná známka.

K problematice tzv. skutečného užívání ochranné známky Společenství se váže rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 18. dubna 2013 ve věci ***C-12/12 Colloseum Holding AG proti Levi Strauss & Co.*** Rozhodnutí se týká výkladu čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství. V tomto rozhodnutí Soudní dvůr EU specifikoval podmínky skutečného užívání. Tato podmínka podle čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94 může být splněna, pokud zapsaná ochranná známka, která získala rozlišovací způsobilost užíváním jiné ochranné známky kombinované, ve které představuje jeden z prvků, je užívána pouze prostřednictvím další kombinované ochranné známky nebo pokud je užívána společně s jinou ochrannou známkou a samotné spojení těchto známek je poté zapsáno jako ochranná známka.

Dalším rozsudkem Soudního dvora EU ze dne 18. července 2013 ve věci ***C-552/12 Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers Optical Group Ltd,***

⁴⁴ Nařízení Evropského Parlamentu č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015

Specsavers Optical Superstores Ltd proti Asda Stores Ltd, ve které soud řešil otázku pravidel pro užívání ochranné známky Společenství registrované černobílé a užívané v barevném provedení.

Čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství je nutné vykládat v tom smyslu, že podmínka řádného užívání ve smyslu těchto dvou ustanovení může být splněna, pokud je ochranná známka Společenství užívána pouze společně se slovní ochrannou známkou Společenství, která je umístěna přes ni a kombinace obou ochranných známek je zapsána jako ochranná známka Společenství za předpokladu, že rozdíly v podobě, ve které byla známka užívána a v podobě, ve které byla zapsána, nezpůsobují zhoršení rozlišovací způsobilosti.

Další bod tohoto rozhodnutí se vztahoval k čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009, které je potřeba vykládat tak, že není-li ochranná známka Společenství zapsána v určité barvě, ale její majitel ji ve velké míře užívá v konkrétní barvě nebo v kombinaci více barev tak, že ji významná část veřejnosti začala spojovat s touto barvou nebo s kombinací barev, je barva/barvy které třetí strana užívá pro označení, které je napadáno z důvodu, že porušuje práva k uvedené známce, relevantní v rámci globálního posouzení neoprávněného prospěchu ve smyslu tohoto ustanovení.

Závěrem lze říci, že obě výše zmíněná rozhodnutí jsou podstatná z důvodu posouzení, zda je ochranná známka Společenství používána, aby nedošlo k jejímu zrušení. Z obou rozhodnutí plyne závěr, že pro splnění podmínky řádného užívání stačí, když je ochranná známka užívána pouze prostřednictvím jiné kombinované ochranné známky nebo pokud je užívána pouze spolu s jinou ochrannou známkou a jejich spojení je navíc zapsáno jako ochranná známka a jsou zároveň splněny dvě podmínky:

1) rozdíly v podobě, ve které je ochranná známka Společenství užívána, a v podobě, ve které je zapsána do rejstříku, nezhoršují rozlišovací způsobilost tak, jak byla zapsána,

2) zapsaná ochranná známka, která je užívána jako součást kombinované ochranné známky nebo spolu s jinou ochrannou známkou, je nutné dale vnímat jako označení původu dotčeného výrobku.⁴⁵

⁴⁵ Rozhodnutí Soudního dvora EU jsou zveřejněna na jeho internetových stránkách www.curia.europa.eu

4.3.1 Druhy ochranných známek EU a vlastnictví ochranné známky

Jako ochrannou známku je možné přihlásit následující označení:

Slovní označení – především slova psaná běžným písmem, písmena, číslice, pseudonym, rodová jména, kombinace slov, slogany, hesla, zkratky apod. Označení musí být dobře vyslovitelné i v jiných jazycích, krátké, výstižné a dobře zapamatovatelné. Často bývají používána smyšlená označení jako např. „KODAK”. Označení nesmí popisovat daný výrobek nebo službu. Registrovat lze nejen jednotlivé slovo, ale i více slov, především věta ve formě sloganu.

Obrazová označení – tvoří jej kresba bez slova. Především loga, etikety, holography, emblémy, reliéfy.

Kombinace kresby a slov.

Barvy – barvy nebo jejich kombinace.

Trojrozměrná označení – tvary výrobků, obaly výrobků.

Spor o *zvuková označení* – znělky, melodie, v přihlášce musí být grafické znázornění přihlašovaného zvuku (ideálně notový záznam).

Pro *kolektivní ochranné známky*, které má ve vlastnictví obvykle sdružení, jsou vyžadovány stejné požadavky. Ochranná známka nesmí být popisná ani druhová. Přihláška ochranné známky musí obsahovat označení, které není v konfliktu s ochrannou známkou EU dříve přihlášenou nebo ochrannou známkou přihlášenou v některé zemi.

Konflikt nastává, pokud jsou ochranné známky podobné nebo shodné a pokud jsou chráněny pro stejné výrobky nebo služby. Tento aspekt si přihlašovatel musí sám zkontrolovat a pohlídat, EUIPO jej nezkoumá z moci úřední. Vlastník starší ochranné známky poté má možnost podat námitky.

Aby přihlašovatel předešel konfliktu se starší ochrannou známkou může před podáním přihlášky provést *online rešerši* nebo si od specializovaného soukromého poskytovatele služeb rešerši objednat. Pokud přihlašovatel podává přihlášku zcela nového označení, je dobré, aby se předtím poradil s odborníkem nebo využil služeb reklamních agentur nebo profesionálních grafiků, kteří pomohou s tím, aby označení fungovalo jako propagační a komunikační nástroj a dokázalo identifikovat výrobky a služby firem. V oblasti ochranných známek dále působí konzultanti jako pomoc, aby proces registrace proběhl úspěšně.

Ochrannou známku EU si může nechat zaregistrovat každý, osoby fyzické, osoby právnické, okruh přihlašovatelů není omezen. Vlastníkem může být i veřejnoprávní subjekt.⁴⁶

Přihlašovatel může mít bydliště kdekoli na světě. Občané EU a právnické osoby, které mají sídlo na území EU mají právo jednat přímo s EUIPO. Pokud má přihlašovatel bydliště nebo sídlo mimo území EU, musí mít pro jednání a řízení před EUIPO speciálního zástupce. Ochranná známka EU se tímto otevírá širokému okruhu potencionálních přihlašovatelů. Přihlašovatel nemusí být podnikatelem, může to být její tvůrce, který ji později může převést. Přihlašovatelem dále může být firma nebo soukromé sdružení, kteří budou ochrannou známku sami používat, holdingové společnosti pro firmy, které ovládají. Pokud v době podání přihlášky chybí na straně přihlašovatele dobrá víra, může dojít ke zrušení ochranné známky.

Hlavním důvodem ochrany v podobě ochranných známek je ochrana vlastníka⁴⁷ proti třetím osobám, které by prostřednictvím užití shodného nebo podobného označení mohli těžit např. z dobrého jména ochranné známky.

Ochranná známka dává svému vlastníkovu *výlučná práva*, který je prokazuje výpisem z rejstříku. Majitel má právo zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku bez jeho souhlasu označení totožné s ochrannou známkou EU pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je známka zapsána. Dále označení, u něhož z důvodu totožnosti případně podobnosti výrobků nebo služeb může dojít k záměně. A naposledy označení, které je totožné s ochrannou známkou EU nebo jí podobné pro výrobky nebo pro služby, které požívá dobrého jména.⁴⁸

4.3.2 Licence k ochranné známce EU

Vlastník ochranné známky může poskytnout prostřednictvím *licenční smlouvy* nabyvateli právo užívat ochrannou známku pro všechny výrobky nebo služby, pro něž

⁴⁶ Čl. 5 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství

⁴⁷ K terminologii vlastníka ochranné známky. S ohledem na nejednotné užití tohoto pojmu. Před přijetím zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách se používal pojem „majitel ochranné známky“. Pozdější praxe upřednostňovala pojem „vlastník ochranné známky“, který více reflektoval terminologii občanského zákoníku. Naproti tomu oficiální překlady směrnice 89/104 EHS a nařízení Rady (EU) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství hovoří opět o majiteli. Kde ve své práci používám označení „majitel“, zabývám se především Nařízením č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. V ostatních případech se držím terminologie občanského zákoníku.

⁴⁸ Čl. 9 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění)

byla zapsána nebo pouze pro vybrané výrobky nebo služby. Rozlišujeme dva druhy licence výlučnou a nevýlučnou. V případě *nevýlučné licence* je vlastník ochranné známky nadále oprávněn ochrannou známkou užívat a poskytnout užívání i další osobě. *Výlučnou licence* lze poskytnout pouze jednomu nabyvateli a vlastník má nadále omezená dispoziční práva k ochranné známce.

Pro oblast ochranných známek (a duševnímu vlastnictví obecně) je přesnějším a výstižnějším termínem “právo k nehmotným statkům” oproti vlastnictví ochranné známky, jelikož se jedná natolik specifický institut, že pojem vlastnictví by nevystihl veškerá specifika ochranné známky jakožto nehmotného statku.

4.4 EUIPO – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

EUIPO (European Union Intellectual Property Office), dříve Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (Office for harmonization in the Internal Market - OHIM) je jak již bylo řečeno výše největší decentralizovanou agenturou EU v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů. Úřad byl zřízen dne 20. prosince 1993 nařízením Rady ES č. 40/94, o ochranné známce Společenství. Přijetí tohoto nařízení bylo zásadním krokem k vytvoření společného trhu. Úřad ochranné známky spravuje od roku 1994 a průmyslové vzory od roku 2003. Obě uvedená práva duševního vlastnictví jsou platná ve všech 28 členských státech Evropské unie.⁴⁹

Přihlášky ochranných známek začal Úřad přijímat v roce 1996 a přihlášky průmyslových vzorů v roce 2003. Hlavní funkcí úřadu je *funkce registrační*. Počet zapsaných ochranných známek se každým rokem zvyšuje. K dnešnímu dni má největší počet zapsaných přihlášek USA, Německo a Velká Británie. Přihlášky jsou většinou podávány v anglickém jazyce. EUIPO vede správu veřejně přístupného rejstříku ochranných známek a vydává Věstník. Úřad je dvojinstančním nezávislým orgánem, kde odvolací senát funguje jako druhá instance proti rozhodnutí o námitkách. Pokud nevyhoví námitce odvolací senát, vzniká přihlašovatelovi právo domáhat se žalobou u prvostupňového soudu, který může rozhodnutí zrušit nebo změnit. Řídí se tedy principem apelace. Proti rozhodnutí prvostupňového soudu je možné se dále odvolat k Soudnímu dvoru EU. Soudní dvůr rozhodnutí přezkoumává z právního hlediska

⁴⁹ Stav k červnu 2016

a rozhoduje podle principu kasace. EUIPO poskytuje národním úřadům průmyslového vlastnictví neustále svoji součinnost.

4.5 Situace před zavedením ochranné známky EU (Společenství)

Než došlo k zavedení institutu ochranné známky Společenství, resp. dnes ochranné známky Evropské unie, byla ochrana poskytována pouze na úrovni národní a později i na úrovni mezinárodní. *Národní cestou* byla ochrana poskytnuta tak, že bylo nutné přihlášku podat nezávisle na podání národní přihlášky, v jedné nebo více zemích EU a zaplatit příslušný poplatek. Touto cestou získal přihlašovatel jednu či více národních ochranných známek, na něž se vztahuje všechna procesní ustanovení platná v konkrétních státech.

Mezinárodní cestou se přihlašovatel domáhal mezinárodní registrace, kterou provádí Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě. Registrovaná známka poté měla stejné účinky jako národní ochranná známka s tím, že stačilo jediné přihlašovací řízení.

Ochranná známka Evropské unie existuje na trhu s více než 400 miliony spotřebiteli, kteří žijí na vysoké životní úrovni. Platnost ochranné známky je deset let a lze ji obnovovat. Lze ji zapsat, převést nebo zrušit pouze pro celé území EU. Ochranu poskytuje svému majiteli prostřednictvím jediného registračního procesu. Díky tomu je postup přihlašování ochranné známky jednodušší a náklady jsou podstatně nižší než v případě, že by přihlašovatel přihlašoval známku v každé zemi separátně.

4.6 Podání přihlášky a proces registrace

Přihlašovatel může podat přihlášku osobně přímo u EUIPO nebo za použití on-line systém e-filing nebo může k podání použít fax nebo poštovního doručovatele. Před novelou nařízením č. 2015/2424 bylo možné přihlášku podat také prostřednictvím národních úřadů. Tato možnost se ovšem ukázala jako málo využívaná, protože 96,3 % přihlášek bylo podáváno přímo u EUIPO s převahou online podání.

Přihláška se podává na formuláři, kde přihlašovatel uvede seznam výrobků služeb, pro které žádá ochranu a k přihlášce je potřeba přiložit vyobrazení ochranné známky. Díky *nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/2424* došlo ke snížení velké většiny poplatků. Nejlevnějším a nejjednodušším způsobem je online podání e-filing. Poplatky musí být zaplacený do jednoho měsíce od doručení přihlášky. Poté,

co je podepsaná přihláška podána a poplatky byly zaplacený, obdrží přihlašovatel od Úřadu číslo a potvrzení přihlášky a datum podání.

Novela nařízením 2015/2424 zavedla povinnost EUIPO, aby bez prodlení vydal přihlašovatelí potvrzení o tom, že byla přihláška podána. S vyznačením data a času podání. Došlo tedy ke zvýšení právní jistoty na straně přihlašovatele.

Firmy bez zaměstnanců s odbornými znalostmi v oblasti ochranných známek často využívají odborných rad a cenných zkušeností specializovaných zástupců, aby předešly obtížím při přihlašování známky. Specializovaný zástupce musí mít právnické vzdělání, být advokát kvalifikovaný k provádění praxe v některém členském státě EU nebo být uveden v seznamu profesionálních zástupců, který vede EUIPO. Do seznamu profesionálních zástupců Úřad zapíše toho, kdo získal speciální kvalifikaci jako známkový zástupce u centrálního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu EU nebo ti, kteří mají pětiletou praxi v oblasti ochranných známek. Seznam profesionálních zástupců je uveřejněn na webových stránkách v záložce community trade mark-agent.

Formální požadavky přihlášky přezkoumává průzkumový referent EUIPO. Pokud některý údaj chybí nebo je nesprávný, vyzve přihlašovatele k jeho odstranění nebo opravě. Dále zkoumá zařídění výrobků a služeb. Národním úřadům průmyslového vlastnictví, které vypracovávají národní rešeršní zprávy, je přihláška zaslána. EUIPO sám provede rešerši ohledně možného konfliktu se starší ochrannou známkou. Rešerše poté budou zaslány přihlašovatelí.

4.6.1 Jazyk podání přihlášky

Přihlášku je možné podat v kterémkoli oficiálním jazyce EU, přičemž musí být uveden ještě druhý jazyk, který vybere z pěti jazyků (španělština, němčina, angličtina, francouzština, italština) EUIPO. Případné námitky, návrhy na zrušení nebo prohlášení neplatnosti musí být podáno ve stejném jazyce jako přihláška nebo ve druhém zvoleném jazyce EUIPO. Není-li přihláška podána v žádném z těchto jazyků, bude se jako jazyk pro řízení užívat jazyk EUIPO. S podrobnějšími informacemi týkajícími se jazyka se přihlašovatelé mají možnost seznámit v Rejstříku a Věstníku ochranných známek EU.

4.6.2 Důvody zamítnutí přihlášky

EUIPO může přihlášku zamítnout z *absolutních* nebo z *relativních* důvodů.

Přihlašované označení nesmí:

1) být popisné – popisovat kvalitu, jakost, množství, hodnotu, zeměpisný původ (ust. čl. 7 odst. 1 písm. c nařízení č. 207/2009/EC). Popisnost ochranné známky bývá pro jejího majitele zpravidla výhodná, a to v tom, že spotřebitelům dává jistotu, sděluje jim informaci o produktech, pro které je ochranná známka přihlášená. Naproti tomu stojí veřejný zájem, který naopak vidí v popisnosti nebezpečí, že známka nebude schopna plnit své základní funkce. Je proto důležité, aby byla vytyčena určitá hranice, která by říkala, kdy je označení už natolik popisné, že jej nelze zapsat do rejstříku.⁵⁰ Tyto hranice se snaží vytyčit judikatura Soudního dvora EU a Tribunálu. Mnohdy ale dochází k rozporům mezi rozhodnutími, které se týkají absolutního důvodu posle písmene c) a odpověď není vždy zcela jasná. Aby bylo označení klasifikováno jako popisné, musí vztah mezi označením a výrobky nebo službami, pro které má být zapsáno, být dostatečně přímý a určitý, a být srozumitelný bez zapotřebí další logické myšlenkové operace. Za popisné označení se podle č. 7 odst. 1 písm. c) považuje zeměpisný původ.

K problematice uvedení zeměpisného označení v ochranné známce se váže rozhodnutí Soudního dvora EU ve spojeném řízení ve věci *C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions und Segelzubehör Walter Huber und Franz Attenberger*, ve které šlo o spor, zda lze užít název německého jezera v ochranné známce pro sportovní oblečení. Podle názoru generálního advokáta Cosmase obsaženém ve stanovisku k tomuto rozhodnutí musí být ochranná známka tvořena výlučně zeměpisným označením, aby byla nezpůsobilá k zápisu. Označení musí být způsobilé sloužit jako označení původu a původ musí být spojován s vlastností výrobku.⁵¹ Dále advokát uvedl, že za označení původu nelze považovat označení mytická, smyšlená nebo ta, která si průměrný spotřebitel nespojí s výrobkem, pro který je ochranná známka přihlašována. Soudní dvůr EU se v tomto rozhodnutí zabýval problematikou veřejného zájmu pro absolutní důvod zápisné způsobilosti podle písmene c). Bylo řečeno, že určitá označení musejí zůstat dostupná všem. K zamítnutí přihlašovaného označení dojde vždy, když je dané označení původu v mysli relevantní veřejnosti spojováno s přihlašovanými výrobky nebo službami nebo pokud se taková

⁵⁰ Pfeiffer T., Descriptive trade marks: the impact of the baby Dry case considered. *European Intellectual Property Review*, 2002. Volume 24(7), str. 373

⁵¹ Stanovisko generálního advokáta Cosmase v řízení před Soudním dvorem EU ve věci C-108/97 a 109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions und Segelzubehör Walter Huber und Franz Attenberger*, bod 30, vydané 5. května 1998

asociace dá předpokládat postupem času. Proto také pokud není místo, které bylo použito v označení není známé, lze jej použít při zápisu ochranné známky. Obdobně lze naopak použít známé zeměpisné označení, jako např. „*Mont Blanc*“, pro výrobky, např. parfémy, nebo služby, které si průměrný spotřebitel neasociuje s tímto místem. Pokud dojde k zamítnutí zápisu z důvodu, že je tvořena zeměpisným označením, lze známku zapsat pouze na podkladě získané rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky s přihlašovanými výrobky podle č. 7 odst. 3.

Pokud chce přihlašovatel nechat zapsat ochrannou známku tvořenou kombinací více popisných výrazů, je k úspěšnému zápisu potřeba, aby u relevantní veřejnosti vyvolala odlišný dojem, než vyvolává pouze spojení výrazů. V případě, že přihlašovatel podává přihlášku s upravenými slovy, např. slova, ve kterých se nachází pravopisná chyba nebo jsou vynechána či přidána písmena, je k úspěšnému zápisu nutné, aby označení bylo neobvyklé, překvapivé a nápadité.

Podobně jako nelze zapsat slovní popisná označení, nelze zapsat ani označení obrazová, která zobrazují skutečnou podobu ani označení, které představuje symbolické vyobrazení přihlašovaných výrobků nebo služeb. Absolutní důvod pro zamítnuté podle písmene c) lze překonat získáním rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky ve vztahu k přihlašovaným výrobkům nebo službám.⁵²

2) *mu chybět rozlišovací způsobilost – schopnost fungovat jako označení obchodního původu,*

3) *být generickým označením, které se používá v běžné mluvě.*

K absolutním důvodům pro zamítnutí Úřad přihlíží ex offa a tyto důvody nelze překonat. Absolutní důvody pro zamítnutí ochranné známky způsobují její nezpůsobilost k zápisu do rejstříku ochranných známek. Nezpůsobilost může být částečná, tzn. označení lze zapsat pouze s výhradou nebo se souhlasem třetí osoby nebo úplná tzn. nelze ji vůbec do Rejstříku zapsat. Absolutní důvody pro zamítnutí nalezneme v čl. 7 Nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

Absolutní důvody jsou následující:

a) *označení, která nesplňují podmínky čl. 4*

V článku 4 nalezneme definici ochranné známky EU. Z toho tedy vyplývá, že

⁵² Beránková A., Popisný charakter označení jako důvod pro zamítnutí ochranných známek Společenství dle čl. 7 odst. 1 písmeno c) Nařízení v judikatuře Soudního dvora EU, Průmyslové vlastnictví 3/2015, str. 77

pokud označení nevyhovuje této definici, nemůže být zapsáno do rejstříku.

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost

Rozlišovací schopnost, tzv. distinktivnost je jednou z hlavních a nejdůležitějších funkcí ochranné známky. Musí být schopna rozlišit výrobky a služby. Při posuzování toho, zda označení má rozlišovací schopnost nebo ne, se vždy bere v potaz celkový dojem. Nedostatkem rozlišovací schopnosti budou zpravidla trpět označení, která jsou tvořena písmem nebo pouhým vyobrazením výrobku.

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označením 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

Jedná se především o označení druhová a označení popisná. Spotřebitel si je nedokáže spojit s konkrétním vlastníkem nebo výrobcem zboží nebo poskytovatelem služby.

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označením nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech

e) označení, které jsou tvořena výlučně: tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, tvarem výrobku, který je nezbytný k dosažení technického výsledku nebo tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu

Toto ustanovení se snaží předejít případné kolizi s předpisy o průmyslových vzorech.

f) ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy

Ustanovení míří na označení hanlivá, nemorální nebo neslušná nebo označení, která jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže.

g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost, zeměpisný původ výrobku nebo služby

Označení je klamavé, pokud existuje i pouhá možnost klamání veřejnosti. Účelem tohoto ustanovení je tedy primárně chránit veřejnost.

h) ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být zamítnuty podle článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví

Jako ochrannou známku nelze zapsat podle tohoto ustanovení vlajky, erby a jiné

znaky státní svrchovanosti členských států EU nebo znaky mezinárodních organizací.

i) ochranné známky, které obsahují znaky, emblem a erby jiné než ty, které jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy, a jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejich zápisu

Ustanovení zakazuje znaky mezivládních a nevládních organizací jako označení.

j) ochranné známky pro vína obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, určený k identifikaci vín, anebo ochranné známky pro lihoviny obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, určený k identifikaci lihovin, přičemž tato vína nebo lihoviny tento původ nemají

k) ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisné označení zapsaného v souladu s nařízením Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin nebo se z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje článek 13 uvedeného nařízení, a týkající 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.⁵³

Pokud se jedná o označení, které získalo rozlišovací způsobilost v běžné mluvě, umožňuje to překonat výhrady výše uvedené s tím, že přihlašovatel musí prokázat, že veřejnost dokáže výrobky a služby rozlišit pouze na základě užívání jejich označení.

Relativní důvody pro zamítnutí zápisu jsou ty, které majitel starší ochranné známky uplatní formou námitek:

a) ochranná známka se nezapíše, pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna

b) nezapíše se ochranná známka pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna, nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou

Vždy vycházíme z celkového dojmu na spotřebitele. Pro posouzení, zda je ochranná známka zaměnitelná, vezmeme v potaz povahu výrobku nebo služby, složení, vzhled a také účel, kterému slouží nebo mají sloužit.

⁵³ Absolutní důvody pro zamítnutí převzaty z článku 7 Nařízení Rady (ES) ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění).

Starší ochrannou známkou se rozumí pro účel ustanovení (a) (b) ochranná známka EU, ochranná známka některého členského státu zapsaná v tomto státě nebo v případě Belgie, Lucemburska a Nizozemska u Úřadu Beneluxu, ochranná známka zapsaná mezinárodní přihláškou s účinky pro některý členský stát, která má dřívější datum podání přihlášky k registraci s přihlédnutím k právu přednosti. Dále známka, která je ke dni podání přihlášky považována za obecně známou. Ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy.

c) Relativními důvody jsou dále ty, kdy na základě námitek majitele ochranné známky se známka nezapíše, pokud byla přihláška podána jednatelem nebo zástupcem majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by jednatel nebo zástupce řádně zdůvodnil své jednání.

d) Na podkladě námitek majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není jen místní, se označení nezapíše tehdy, kdy podle právních předpisů EU nebo podle předpisů členských států, která se vztahují na označení: práva k tomuto označení vznikla dříve než byla podána přihláška ochranné známky EU nebo přede dnem práva přednosti, které bylo uplatněno ve vztahu k přihlášce ochranné známky, nebo toto označení dává majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.⁵⁴

Nezapsané ochranné známky jsou typické pro oblast Velké Británie a pro Spojené státy americké. Pod označeními užívanými v obchodním styku, jejichž význam není pouze místní si lze představit obchodní jména.

Třetí osoby dále mají právo podat k EUIPO žádost o zrušení ochranné známky.

Přihlašovatel má právo podat odvolání proti rozhodnutí EUIPO o zamítnutí přihlášky.

4.6.3 Zveřejnění a registrace přihlášky, námitkové řízení

EUIPO uveřejní přihlášku ve Věstníku ve všech oficiálních jazycích EU poté, co nebyla zamítnuta z absolutních důvodů. Třetí osoby mohou ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky podat *námítky* proti zápisu a tím usilovat o zamítnutí přihlášky jako celku nebo části přihlášky. Námítky musí být písemné a musí být odůvodněny. Neodůvodněné námítky nejsou přípustné. Námítky jsou dále oprávněni podat majitelé

⁵⁴ Relativní důvody zamítnutí zápisu převzaty z čl 8 Nařízení Rady (ES) ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění)

starších ochranných známek. O podaných námitkách EUIPO informuje přihlašovatele, který má dvouměsíční lhůtu k tomu, aby buď vzal svoji přihlášku zpět, dohodl se s majitelem starší ochranné známky nebo aby na své původní přihlášce trval v nezměněné podobě. Po uplynutí této lhůty, také nazývané jako *cooling period*, začne řízení. Cooling period je možné prodloužit na 24 měsíců, pokud obě strany souhlasí. Po uplynutí lhůty strany předloží svá stanoviska a mají možnost se vyjádřit. Namítající je úspěšný, pokud je majitelem staršího práva, které je v konfliktu s přihlašovaným označením. Starší právo nemusí být jen ochranná známka EU, ale také národní ochranná známka, mezinárodní registrace s vyznačením Evropské unie nebo členského státu EU, obchodní jméno nebo nezapsané právo podle zákonů členského státu.

Do konfliktu se dostane ochranná známka, která je shodná nebo podobná a chrání shodné nebo podobné výrobky a díky tomu hrozí nebezpečí záměny. Starší právo lze uplatnit proti přihlášce, i pokud si výrobky nebo služby nejsou podobné, ale starší právo má „dobré jméno“ a pokud by užívání nově přihlašovaného označení mohlo získat neoprávněnou výhodu z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména starší ochranné známky.

V případě, že námitky podá majitel známky starší než pět let, může přihlašovatel žádat, aby majitel starší ochranné známky prokázal skutečné užívání svojí známky během pěti let předcházejících uveřejnění přihlášky ochranné známky, proti které jsou podány námitky. Majitel starší ochranné známky musí uvést důkaz na podporu svých námitek, v opačném případě bude EUIPO námitky zamítnout. Pokud je schopen dokázat jen část výrobků nebo služeb, starší ochranná známka bude zohledněna jen pro tuto část výrobků nebo služeb.

Existence starších práv je velmi důležitou skutečností, která se objevuje velmi často v řízení. V řízení o námitkách se nevyžaduje osobní přítomnost účastníka ani jejich zástupců.

Výsledkem námitkového řízení je buď vyloučení výrobků a služeb z registrace nebo zamítnutí námitek a registrace ochranné známky EU. Proti rozhodnutí o námitkách lze podat odvolání.

Po ukončení procesu registrace zapíše EUIPO veškeré informace o ochranné známce do Rejstříku ve všech oficiálních jazycích EU. Prostřednictvím zápisu ochranné známky do Rejstříku je zajištěna její vynutitelnost.

V Rejstříku nalezneme jak veškeré důležité informace o ochranné známce, tak o jejím majiteli, o převodech a přechodech vlastnictví, licencích.

Na internetových stránkách EUIPO uveřejňuje Bulletin, který obsahuje informace z Rejstříku včetně barevného vyobrazení ochranných známek EU. Již během procesu registrace EUIPO zveřejňuje dostupné informace na internetových stránkách community trade mark-online.

4.6.4 Zápis do Rejstříku

Pokud přihláška vyhovuje požadavkům Nařízení č. 207/2009 o ochranné známce EU a nikdo z oprávněných nepodal ve lhůtě námitky, zapíše se známka do Rejstříku jako ochranná známka EU, pokud byl včas zaplacen poplatek. Pokud přihlašovatel ve lhůtě nezplatí poplatek, je přihláška považována za vzatou zpět.⁵⁵

Přihlašovatel má právo kdykoliv vzít svou přihlášku zpět nebo omezit seznam výrobků a služeb, pro které chce označení registrovat. Další opravy, především formálních vad ve jméně nebo adrese přihlašovatele nebo jiných zjevných nesprávností, v přihlášce lze provést na žádost přihlašovatele. Zápis ochranné známky je zápisem konstitutivním. Okamžikem zápisu se přihlašovatel stane vlastníkem. Ochranná známka je publikována ve Věstníku a vlastník obdrží osvědčení o zápisu. Ochrana je poskytnuta na deset let od data podání přihlášky. Zápis je možné obnovovat vždy o dalších deset let.

4.7 Vzdání se, zrušení a neplatnost ochranné známky EU

Ochranné známky EU se lze *vzdát* jako celku tzn. ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám nebo pouze k některým z nich.⁵⁶ V případě částečného vzdání se musí být přesně definováno, pro které výrobky nebo služby vzdání platí. Účinnost vzdání se nastane dnem zápisu změny v rejstříku a je podmíněna souhlasem vlastníka a tuto skutečnost je také nutno oznámit nabyvateli licence.

Ke *zrušení* práv majitele ochranné známky může dojít pouze na podkladě návrhu u úřadu nebo na základě protinávru v řízení vedeném o porušení:

a) pokud po nepřerušené období 5 let nebyla ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují důvody. Nikdo

⁵⁵ Nařízení č. 207/2009 o ochranné známce EU

⁵⁶ čl. 50 Nařízení č. 207/2009 o ochranné známce EU

ovšem nemůže podat návrh na zrušení ochranné známky EU, pokud v období mezi uplynutím lhůty a podáním návrhu nebo podáním protinávrhu začal majitel ochrannou známku řádně užívat nebo pokračoval v jejím užívání. K zahájení užívání nebo k pokračování v užívání, k němuž došlo ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu případně protinávrhu, tato lhůta běží nejdříve po uplynutí nepřerušeno období pěti letn neuzívání, se však nepřihlíží, pokud přípravy pro započítání užívání nebo pokračování v užívání nastily až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh nebo protinávrh.⁵⁷

b) pokud v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele ochranné známky se ochranná známka stala označením, které se stalo označením obvyklým,⁵⁸

c) pokud by ochranná známka v důsledku svého užívání svým majitelem nebo se souhlasem majitele mohla být klamavá pro veřejnost, zejména pokud se jedná o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána.⁵⁹

Pokud se důvod zrušení týká pouze některých výrobků nebo pouze některých služeb, pro které je zapsána, práva majitele se zruší pouze ve vztahu k těmto některým výrobkům nebo službám.

Ve věci zrušení ochranné známky Společenství bylo Vrchním soudem v Praze vydáno usnesení dne 22. listopadu 2011 sp.zn. 3 Cmo 276/2011, ve kterém bylo řečeno, že není v rozporu s procesními zásadami a není odepřením práva na spravedlivý proces, pokud podle ustanovení čl. 100 odst. 7 Nařízení rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství soud pro ochranné známky Společenství, který projednává žalobu majitele ochranné známky Společenství, po podání protinávrhu na její zrušení právě probíhající řízení přeruší a vyzve žalovaného, aby v určené lhůtě podal návrh na zrušení u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu. Pokud takový návrh nebude podán, bude soud v řízení pokračovat a protinávrh bude považován za vzatý zpět.

Návrh na *prohlášení neplatnosti* ochranné známky EU může podat téměř kdokoliv stejně jako v případě návrhu na prohlášení neplatnosti národní ochranné známky. Důvody neplatnosti jsou absolutní a relativní a najdeme je v čl. 52 a v čl. 53 nařízení 207/2009 o ochranné známce Společenství.

Absolutními důvody jsou:

⁵⁷ čl. 52 písmeno a) Nařízení 207/2009 o ochranné známce Společenství

⁵⁸ čl. 52 písmeno b) Nařízení 207/2009 o ochranné známce Společenství

⁵⁹ čl. 52 písmeno c) Nařízení 207/2009 o ochranné známce Společenství

a) *Byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s čl. 7.* Tedy pokud byly v době zápisu dány absolutní důvody pro zamítnutí zápisu.

b) *Chybí-li na straně přihlašovatele dobrá víra*

Výjimku tvoří případy, kdy ochranná známka byla zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písmene b), c) nebo d), ale v důsledku užívání získala po svém zápisu dostatečnou rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána. V případě, že existují důvody pro zrušení ve vztahu k některým výrobkům nebo některým službám, bude ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

Relativní důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou:

Na základě návrhu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a) *existuje-li ochranná známka uvedená v čl. 8 odst. 2 a dále jsou-li splněny podmínky čl. 8 odst. 1 nebo odst. 5,*

b) *existuje-li ochranná známka uvedená v čl. 8 odst. 3 a jsou-li splněny ostatní podmínky v tomto odstavci,*

c) *za předpokladu, že existuje starší právo uvedené v čl. 8 odst. 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky v tomto odstavci.*

4.7.1 Komunitární vyčerpání práv k ochranné známce EU, paralelní dovozy do Evropské unie v judikatuře Soudního dvora EU

Paralelním dovozem se rozumí dovoz výrobků a zboží označených ochrannou známkou, který je uskutečňován bez souhlasu majitele práva k ochranné známce. Jinými slovy, jedná se o dovoz, ke kterému dochází mimo autorizované distribuční síť majitele ochranné známky a mimo kontrolu kvality zboží, prodeje a servisu. Tímto způsobem se zboží označené ochrannou známkou dostane až ke konečnému spotřebiteli. Příčinami paralelních dovozů jsou nejčastěji rozdílné podmínky jednotlivých států v rámci určitého trhu. Jedná se především o cenu výrobků a služeb, ale také o další požadavky na výrobek ze strany zákazníků. Rozdílnosti požadavků a cenových hladin využívají paralelní dovozci, kteří dovážejí výrobky ze zemí s nižší cenovou hladinou do zemí s vyšší cenovou hladinou.⁶⁰ K paralelním dovozům často dochází také kvůli změnám ve směných kurzech jednotlivých měn a díky tomu tomu vzniká prostor pro

⁶⁰ Paralelní dovozy do EU a ochranné známky. www.pravoit.com, Liberda A.

zisk paralelních dovozců. Paralelní dovozy v konečném důsledku poškozují výrobce a autorizované obchodníky především tím, že paralelní dovozci prodávají své zboží za nižší ceny, které ve třetí zemi nakoupili za nižší cenu, anebo i z důvodů, že nevynakládají náklady na reklamu.

K problému paralelních dovozů se váže i problematika vyčerpání práv k ochranné známce EU. Ve 3. kapitole jsem zmiňovala národní koncept vyčerpání práv, které poskytuje nejširší ochranu majiteli ochranné známky. Dále existuje koncept mezinárodního vyčerpání práv k ochranné známce, které naopak poskytuje nejmenší ochranu majitelům ochranných známek.

Komunitární vyčerpání práv k ochranné známce se řadí pod tzv. regionální koncept a zahrnuje region EU a EHP (European Economic Area). Vyčerpání práv majitele ochranné známky znamená konkrétní užití práva z ochranné známky, při jehož výkonu dojde ke spotřebování (konzumpci) konkrétního práva užití a ke spotřebování i dalších práv s tímto užitím spojených. K vyčerpání práv z ochranné známky dojde vždy ve vztahu ke konkrétnímu výrobku, s nímž je spojen předmět ochrany. Hovoříme o tzv. věcném vyčerpání. Podle typu relevantního trhu rozlišujeme také různý rozsah ochrany práv k ochranným známkám proti paralelním dovozům. Ten, který koncept slouží k tomu, aby bylo rozhodnuto, do jaké míry se majitelé ochranných známek mohou bránit proti paralelním dovozům vlastních výrobků označených ochrannou známkou ze třetích zemí.

Článek 7 První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21.12.1988, o sblížení právních předpisů v oblasti ochranných známek uvádí definici komunitárního vyčerpání práv k ochranné známce následovně:

Vyčerpání práv z ochranné známky

1) Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.

2) Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.

Podle čl. 36 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství zákazy nebo omezení dovozů mezi členskými státy EU, které jsou chráněny jako

průmyslové vlastnictví nebo obchodní vlastnictví jsou přípustné, pokud nezakládají svévolnou diskriminaci nebo skryté omezení obchodu mezi členskými státy a nedochází k omezení základních svobod vnitřního trhu, tedy volného pohybu zboží, služeb, osob a kapiálu.⁶¹

Národní právní řády některých členských států (např. Německo, Rakousko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Benelux) původně poměrně hojně obsahovaly úpravu mezinárodního vyčerpání práv. Úpravu měl podle původního návrhu obsahovat Komise EU. Hospodářský a sociální výbor nakonec přijal koncept komunitárního vyčerpání práv k ochranné známce a zdůvodnil jej následovně: „Zakotvení principu mezinárodního vyčerpání práv by vedlo k narušení obchodu, jelikož některé třetí státy neuznávají mezinárodní princip vyčerpání práv, a proto by návrh Komise vedl k diskriminaci podniků ve Společenství.“⁶²

Důležitým pramenem ve věcech komunitárního vyčerpání práv je judikatura Soudního dvora EU. Princip komunitárního vyčerpání práv k ochranné známce byl odvozen právě z rozhodovací a interpretační praxe Soudního dvora EU.

Důležitým rozhodnutím Soudního dvora EU ve věci vyčerpání práv k ochranné známce je rozhodnutí *Silhouette International Schmied GmbH & Co. C/Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH (C-355/96)* ze dne 16. 7. 1998, ve kterém soud judikoval, že princip tzv. mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky je územně omezen na teritorium EU a EHP. Díky tomuto rozhodnutí byl princip komunitárního vyčerpání práv z ochranné známky potvrzen.

Dále Soudní dvůr EU vyloučil možnost, aby členské státy zakotvily tzv. princip mezinárodního vyčerpání práv, kdy k vyčerpání práva majitele ochranné známky dojde ve chvíli, kdy je výrobek uveden na trh kdekoli na světě, ve svých právních řádech. Tento princip je v rozporu se směrnicí č. 89/104/ES a členské státy tento princip nesmějí ve svých právních řádech zakotvit.

Druhým klíčovým rozhodnutím ve věcech paralelních dovozů a vyčerpání práv z ochranné známky EU je rozhodnutí *Davidoff*, ve kterém Soudní dvůr EU řešil otázku odvození souhlasu vlastníka ochranné známky Společenství a záporně vymezil situaci, kdy není možné za souhlas považovat implicitní souhlas, mlčení, skutečnost, že na

⁶¹ Matej M., Institut vyčerpání práv v judikatuře Evropského soudního dvora. Průmyslové vlastnictví 3-4/2003, str. 49

⁶² COM (80), ÚL 351/1, Návrh První směrnice

zboží není umístěno varování se zákazem prodeje zboží na trhu nebo skutečnost, že majitel ochranné známky převedl své vlastnické právo k chráněným výrobkům bez smluvního omezení.

5 Srovnání – vztah národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie, výhody a nevýhody obou institutů, rozdíly v obou úpravách

5.1 Koexistence ochranné známky Evropské unie a národních ochranných známek

Nařízením č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, které nahradilo původní nařízení č. 40/1994, se vytvořil systém ochranných známek, jejichž platnost je po celém území EU. Přihlašovatelem nemusí být nutně občan některého z členských států, což nám dokládá čl. 5 Nařízení 207/2009 o ochranné známce Společenství, které stanoví, že majiteli ochranné známky Společenství mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních osob. Ochrannou známku Evropské unie je možné zapsat bez ohledu na to, zda má majitel stejnou ochrannou známku zaregistrovanou u národního úřadu. Ochranná známka ke své registraci nevyžaduje zrušení dřívější národní nebo mezinárodní ochrany. Naopak ochranu vylepšuje, posiluje a usnadňuje správu portfolia ochranných známek konkrétních společností. Národní ochranná známka tedy zůstává v platnosti do té doby, dokud přihlašovatel platí poplatky za obnovu.

5.1.1 Existující ochranné známky Společenství a seniorita

V důsledku automatického rozšíření se ochranné známky Společenství po datu přistoupení staly řádnými ochrannými známkami Společenství, pokud není v předchodných ustanoveních stanoveno něco jiného. Čl. 142a nicméně žádné přechodné ustanovení týkající se práva přednosti neobsahuje. Obecně se proto uplatní pravidla pro přihlášené a registrované ochranné známky Společenství. Ode dne přistoupení lze vznést nároky na uznání práva přednosti (tzv. právo seniority) podle Pařížské úmluvy, pokud přihláška národní ochranné známky byla podána v předcházejících šesti měsících před podáním přihlášky k EUIPO založené na dřívějších národních registracích v jakémkoli přistupujícím státě. Pokud dvouletá lhůta k uplatnění práva přednosti podle čl. 6(2) prováděcího nařízení již v okamžiku přístupu k EU uplynula, nelze lhůtu prodloužit nebo znovu otevřít jako následek přístupu. V této

chvíli je možné uplatnit právo přednosti až po zápisu. K problému může dojít ve chvíli, kdy se uplatňované právo přednosti vztahuje k národní ochranné známce v novém státě, které časově předchází přístupu, ale je pozdější než je datum přihlášení rozšířené ochranné známky Společenství. Články 34 a 35 nařízení o ochranné známce Společenství stanovují požadavek starší národní registrace.

Pokud si majitel národní ochranné známky (včetně známky zapsané pro území Beneluxu nebo známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s účinkem pro některý ze členských států) přihlásí stejnou známku u EUIPO, je oprávněn nárokovat senioritu dané známky tzn. požadovat, aby ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívější známky. Toto právo mu zajistí se následně vzdát národní známky při udržení svých dřívějších práv tak, jako by národní známka dál právně existovala. Seniorita uplatněná pro ochrannou známku Společenství zanikne, pokud jsou před zápisem známky majitele starší ochranné známky, do jejichž práv nárokoval vstup, zrušena, je prohlášena za neplatnou nebo se jí její majitel vzdá. Díky právu seniority dochází k šetření nákladů a usnadnění správy portfolia ochranných známek.

Dalším institutem je tzv. *konverze*. Pokud je přihláška ochranné známky EU s konečnou platností zamítnuta, vzata zpět nebo dojde k prohlášení neplatnosti, zrušení registrace nebo se jí její majitel vzdá nebo neobnoví její zápis, je možné podat žádost o konverzi. Konverze znamená, že se přihláška ochranné známky EU přemění na přihlášku národní ochranné známky v těch zemích, ve kterých neexistují důvody pro zamítnutí přihlášky.

Nově vzniklé národní ochranné známky mají své původní datum podání nebo datum seniority, což umožní ochranu investic nebo dobrého jména.

Konverzi nelze provést, pokud byla práva vlastníka ochranné známky zrušena z důvodu jejího neužívání, ledaže by ve členském státě byla ochranná známka užívána způsobem, který by bylo možné považovat za skutečné užívání podle předpisů daného členského státu.

V případě nových ochranných známek Společenství tato situace nevyvolává problémy, v případě již existujících dochází k problémům, které datum je rozhodující pro přiznání práva přednosti v novém členském státě, zda priorita ochranné známky Společenství nebo až datum rozšíření. Obecně má ochranná známka Společenství

jednotné datum přednosti pro celé území EU nebo starší pro území konkrétních států.⁶³

Žádost o převod se podává u EUIPO a je potřeba přesně vymezit členské státy, ve kterých má být provedeno řízení o zápisu ochranné známky a zaplatit příslušné poplatky. EUIPO tuto žádost uveřejní a následně zkoumá, zda žádost obsahuje všechny obligatorní náležitosti. EUIPO přísluší rozhodnout o tom, zda je žádost přípustná, díky čemuž dochází ke zjednodušení a jednotnosti rozhodnutí. EUIPO o této žádosti obeznámí všechny národní úřady členských států, kterých se žádost dotýká. Národní úřady mají právo na informace od EUIPO, které považují za důležité pro své rozhodnutí. EUIPO poté národnímu úřadu průmyslového vlastnictví postoupí žádost o projednání přihlášky. Ten následně zkoumá splnění formálních náležitostí, a pokud splněny nejsou, vyzve přihlašovatele, aby ve lhůtě dvou měsíců přihlášku doplnil nebo opravil nedostatky, zaplatil vnitrostátní poplatek, uvedl adresu pro doručování a předložil vyobrazení nebo znění ochranné známky.

Institut konverze nalezneme v české právní úpravě v § 50 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Zákon převzal evropskou právní úpravu. Mezeru ve výše zmíněném zákoně lze spatřovat v tom, že neupravuje následky nesplnění požadavků (nebo vyhovění pouze některému z nich) v dvouměsíční lhůtě. Lze usuzovat, že by podle § 21 došlo k odmítnutí žádosti. V přihlášce vzniklé na základě konverze bude zachováno právo přednosti z dřívější přihlášky ochranné známky Společenství. Aby bylo možné právo přednosti přiznat, je potřeba zachovat shodu přihlašovaného označení a výrobků nebo služeb. Právo přednosti je možné uplatnit ve vztahu ke všem výrobkům a službám nebo jen pro některé z nich.

K zásadním spojníkům mezi národními úřady duševního vlastnictví a EUIPO se řadí Madridský protokol, kterému se blíže věnuji v kapitole 4. Madridský protokol patří k základním nástrojům ochrany známek po celém světě. Představuje mezinárodní registrační systém, který spravuje Světová organizace duševního vlastnictví WIPO. EU přistoupila k Madridskému protokolu 1.10.2004 a majitelé ochranných známek díky tomu mají dvě nové možnosti. V mezinárodní přihlášce je nyní možné vyznačit EU nebo mezinárodní přihlášku podat přímo k EUIPO, tedy úřadu země původu na základě přihlášky ochranné známky společenství nebo registrované ochranné známky

⁶³ Vztah národních ochranných známek a ochranných známek Společenství. Hipšrová A., Průmyslové vlastnictví 11/2004, str. 200

společenství. U mezinárodních přihlášek, ve kterých je vyznačena EU, EUIPO znovu uveřejní přihlášku (nyní bez seznamu výrobků nebo služeb). Po uveřejnění následuje přezkoumání přihlášky s ohledem na absolutní důvody neplatnosti a ve lhůtě 9 měsíců od uveřejnění proti ní mohou být podány námitky. Naproti tomu už nepřezkoumává zařídění, které již bylo vytvořeno WIPO. EUIPO je oprávněna ve lhůtě 18 měsíců oznámit prozatímní odmítnutí. Pokud během prvních šesti měsíců nedojde k zamítnutí ochranné známky z absolutních důvodů, vydá EUIPO první osvědčení o udělení ochrany. Pokud ve zbývajících lhůtě nepodá nikdo námitky, vydá EUIPO druhé prohlášení o tom, že známka bude k danému datu chráněna jako ochranná známka EU. Většinou je ochrana poskytnuta dříve než za 18 měsíců od data podání přihlášky. Díky postupu, který umožňuje Madridský protokol, dochází ke snížení poplatků oproti přímé přihlášce ochranné známky EU. Mezinárodní přihlášky jsou stejně jako ochranné známky EU zařazeny do elektronického systému.

Vyznačení EU v mezinárodní přihlášce má i další výhodu pro přihlašovatele a to tzv. *zpětnou opci*. Zpětná opce je obdobou konverze, ale je jednodušší. Pokud se nepodaří mezinárodní přihlášku registrovat, může přihlašovatel použít původní registrační číslo a původní datum podání přihlášky a určit, ve kterých státech EU by chtěl národní ochranu navázanou na registraci podle Madridského protokolu. Mezinárodní přihlášku ochranné známky podávané u EUIPO je možné podat v kterémkoli oficiálním jazyku EU na oficiálním formuláři. U běžných přihlášek ochranných známek EU se oficiální formulář nevyžaduje. V případě podání v jiném než úředním jazyce, zajistí EUIPO překlad do jednoho týdne prostřednictvím Překladatelského centra v Lucemburku.

5.1.2 Z rozhodovací praxe českých soudů ve vztahu zákona o ochranných známkách a nařízení o ochranné známce Společenství

V následující podkapitole se zaměřím na vybrané rozsudky z aktuální rozhodovací praxe českých soudů, ze kterých lze lépe pochopit vztah mezi oběma systémy ochranných známek.

Popis skutkového děje a rozhodnutí soudu prvního stupně

Městský soud v Praze zamítl rozsudkem dne 25. srpna 2008 žalobu s návrhem, aby se žalovaná zdržela výroby, propagace a uvádění na trh teplovzdušných kamen,

jejichž tvar je tvořen válcově uspořádanou spalovací komorou, kterou vedou konvenční trubky uspořádané symetricky střídavě z obou stran způsobem, že osy kamen z obou stran obklopují spalovací komoru přes polovinu obvodu směrem nahoru a lze rozpoznat jejich hřebenovité uspořádání s vnějšími otvory podél spodního a horního okraje, přičemž úseky stěn nalézajících se mezi konvenčními trubkami jsou zahrnuty stejným způsobem jako konvenční trubky, a aby žalovaná vyrobená kamna stáhla z trhu, a aby je zničila, a zároveň, aby na své náklady uveřejnila výrokovou část rozsudku s identifikačními údaji stran formou inzerátu o rozměru ¼ strany v celostátních vydáních Hospodářských novin, Mladé Fronty DNES a Práva, a aby rozhodl o nákladech řízení. Nárok žalobkyně opírala o titul majitele dvou ochranných známek Společenství (ochranné známky č. 3723822 a č. 3763224).

Soud prvního stupně na základě znaleckého posudku znalce profesora Ing. F.H.,CSc. ze dne 27.3.2008 rozhodl, že žalované svědčí právo předchozího uživatele podle § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, protože předmětná kamna uváděla na trh před právem přednosti obou těchto známek. Dále soud rozhodl, že podanou žalobou se žalobkyně snažila bránit žalované v užívání volného technického řešení, které bylo dříve chráněno americkým patentem, a omezit tak konkurenci. Spekulativní registrace ochranné známky, nikoli v dobré víře je obcházením zákona a je v rozporu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku a z toho důvodu nemůže požívat soudní ochrany, protože byť i formálně nabyté právo nelze použít v rozporu se zásadami spravedlivé a rovné soutěže a poctivého styku. Ve shodě se znaleckým posudkem dospěl soud prvního stupně k závěru, že tvar kamen, které jsou předmětem sporu, jejichž tvar vychází z původního amerického patentového řešení, které je dnes již k volnému užití, je determinován předem stanovenými požadavky na dosažení technického výsledku a nutné hodnoty kamen a že práva k výsledkům technického řešení nelze chránit prostorovou ochrannou známkou na dobu časově neomezenou, když žalobkyně neprokázala, že by žalovaná umísťovala označení žalobkyně na výrobky nebo jejich obaly, nabízela, dovážela nebo užívala v listinách nebo v reklamě pod sporným označením. Soud prvního stupně žalobu zamítl v plném rozsahu.

Rozhodnutí odvolacího soudu

Odvolací soud, Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 18. května 2009 **č.j. 3**

Cmo 378/2008-328, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Vrchní soud odmítl tvrzení žalobkyně, že uplatněné nároky jsou take nároky z nekalé soutěže podle § 53 obchodního zákoníku, jelikož považoval uplatnění nových nároků za nepřipustné podle § 216 odst. 2 občanského soudního řádu. Tvrzené porušení práv k ochranné známce započalo po přistoupení ČR k EU, vycházel odvolací soud z nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství a v záležitostech, které nařízení neupravovalo, podle čl. 97 odst. 1 nařízení z vnitrostátní úpravy, tedy včetně zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Z právní úpravy i z judikatury Soudního dvora EU vyplývá, že trojrozměrný tvar výrobku je způsobilý být ochrannou známkou, pokud je zároveň schopný grafického znázornění a je schopný rozlišit výrobky a služby jiného podniku.

Z toho plyne tedy závěr, že žalobkyně má podle č. 9 nařízení právo jako vlastník obou ochranných známek známku užívat a třetím osobám takové užívání zakázat. Bylo by tedy nadbytečné zabývat se okolnostmi, které tvrdila žalobkyně k důvodům zápisné nezpůsobilosti daných označení, nedostatku dobré víry žalobkyně při přihlášení ochranných známek a jejího jednání v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže.

Podle Vrchního soudu neodpovídá formulace žalobního návrhu vymezení skutku, žalobnímu tvrzení, neodpovídá povaze práva, jež tvrdila žalobkyně. Podle ustálené judikatury Soudního dvora EU je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu zboží nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu umožní odlišit zboží od zboží s jiným původem. Ochranné známky chrání tvar a pouze pro tvar mohou být poměřovány pro zjištění, zda se jedná o tvar totožný, podobný nebo rozdílný a je zcela nedůležité, co vytváří souhrn prvků v celku spojených do určitého konečného tvaru, který jediný je chráněn. Z výpisu registru plyne, že zde je chráněn určitý výsledný tvar produktu, který je prostorově určen geometrickými hledisky a veličinami a poměr velikostí. Žalobkyně ve svém petitu vymezila popis funkčního řešení a ne tvar, pro který je vlastní funkce jednotlivých částí, z nichž je výrobek složen a to je zcela nepodstatné. Z toho důvodu nelze vyhovět požadavkům žalobkyně. Ze závěru odvolacího soudu vyplývá, že žalovaná má v řízení právo vznést námitku neplatnosti mimo jiné z důvodů vlastních prioritně starších práv podle čl. 52 odst. 1 písmene c) a čl. 8 odst. 4 nařízení.

Ze závěru odvolacího soudu vyplývá, že pro jednání žalované chybí způsobilost

vyvolat nebezpečí záměny či klamnou představu o účastnících nebo jejich produkci a z toho důvodu nelze dovést jednání v rozporu s dobrými mravy a tím pádem i s právem. Soud uzavřel věc s tím, že práva žalobkyně k ochranným známkám nebyla žalobou porušena, proto potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.

Rozhodnutí dovolacího soudu

Žalobkyně napadla rozsudek odvolacího soudu dovoláním přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) a podle § 241a odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu. Podle dovolatelky jsou usazení českého práva aplikovatelná jen co do známkové ochrany, ne co se týče prosazování práva z národní ochranné, nezapsaného označení známky proti ochranné známce Společenství. Toto právo by se mělo řídit nařízením o ochranné známce Společenství, konkrétně ustanovením čl. 52, čl. 95 a čl. 96 nařízení. Odvolacím soudem byl tento výčet rozšířen o ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, čímž mělo dojít k porušení komunitárního práva. Podle nařízení je možné přistoupit k aplikaci vnitrostátních předpisů pouze tehdy, pokud situace není řešena v nařízení. Otázka omezení účinků ochranné známky je upravena v nařízení. Dovatelka požadovala, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí a rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Žalovaná namítala, že dovolání je nepřípustné, protože otázka práva přednostního uživatele stojícího proti právu vlastníka ochranné známky je řešena judikaturou českých soudů. Žalovaná prokázala, že označení užívala před 1.5.2004, kdy na území České republiky začaly platit ochranné známky Společenství žalobkyně. Žalovaná v řízení opakovaně uplatnila námitku prioritního práva k předmětnému označení vůči ochranným známkám, které uplatňovala žalobkyně.

Ve věci vztahu nařízení o ochranné známce Společenství a vnitrostátního zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách žalovaná uvedla, že je potřeba použít oba předpisy, nařízení i vnitrostátní zákon, protože nařízení neobsahuje úpravu práva předchozího uživatele. Žalobkyně dále uvedla, že Úřad průmyslového vlastnictví prohlásil dne 16.3.2009 identickou prostorovou ochrannou známku žalobkyně za neplatnou podle § 4 písm. e) zákona o ochranných známkách z důvodu rozporu se zákonem, protože je pouze vyobrazením tvaru výrobku, který vyplývá z povahy tohoto výrobku a je nezbytný k dosažení technického výsledku. Žalovaná namítá, že pokud žalobkyně požaduje zákaz užívání označení, pak jejím požadavkem nemůže být zákaz

používání popsané konstrukce tohoto výrobku. K vyhlášení rozsudku odvolacího soudu došlo před 1.7.2009, kdy nabyla účinnost novela o.s.ř., která byla provedena zákonem č. 7/2009 Sb. Nejvyšší osud ČR projednal a rozhodl o dovolání podle o.s.ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009 podle přechodných ustanovení.

Ze závěru dovolacího soudu

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, a že odvolací soud nesprávně posoudil vztah zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a nařízení Rady č. 40/94, o ochranné známce Společenství, a dale nesprávně aplikoval § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Žalobkyně se domáhala práv z prostorových ochranných známek Společenství č. 3723822 a č. 3763224, které byly účinné na území ČR od 1. 5. 2004. Práva a povinnosti z ochranných známek Společenství upravovalo nařízení 40/94, které bylo pro ČR účinné taktéž od 1.5.2004. Nařízení bylo poté dne 13.4.2009 nahrazeno nařízením č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Práva a povinnosti z národních ochranných známek jsou naopak upravena vnitrostátním zákonem o ochranných známkách. Spornou se v řízení stala otázka vztahu těchto dvou právních předpisů. Podle názoru odvolacího soudu nařízení č. 40/94 neobsahuje úpravu omezení práva vlastníka ochranné známky právem držitele nezapsaného označení a z toho důvodu aplikoval vnitrostátní právní předpis. Rozsah použití nařízení upravuje čl. 14 odst. 1, když stanoví, že účinky ochranné známky Společenství jsou výlučně upraveny nařízením. V ostatních případech se porušení ochranné známky řídí podle vnitrostátního předpisu upravující porušení národní ochranné známky. Nařízení úpravu vztahu ochranné známky Společenství a dřívějšího nezapsaného označení obsahuje. Čl. 53 odst. 2 nařízení 40/94, resp. 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009 stanoví: „Majitel starší národní ochranné známky Společenství uvedené v čl. 8 odst. 4, který po dobu pěti let po sobě jdoucích vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství v členském state, ve kterém tato starší ochranná známka nebo jiné starší označení požívá ochrany, není již oprávněn nabrhnout prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější ochranné známky na základě starší ochranné známky nebo jiného staršího ve vztahu k výrobkům a službám, pro které došlo k užívání pozdější ochranné známky, ledaže by pozdější přihláška nebyla podána v dobré víře.“ Podle čl. 53 odst. 3 nařízení č. 40/94 respektive čl. 54 odst. 3 nařízení

č. 207/2009 platí, že v případech, které jsou uvedeny v odstavci 1, resp. 2 nemůže majitel pozdější ochranné známky Společenství bránit užívání staršího práva, i když toto právo nemůže být již vůči pozdější ochranné známce uplatněno.

Článek 8 odst. 4 stanoví, že na základě námitek majitele nezapsané známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů členského státu, které se na toto označení vztahují: práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství nebo přede dnem práva přednosti, které bylo uplatněno ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství nebo toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky. Pro posouzení, zda se jedná o chráněné nezapsané označení ve smyslu nařízení je nutné zkoumat, zda byly naplněny podmínky podle čl. 8 odst. 4 písm. a) a b) nařízení. Dovolací soud rozhodl, že odvolací soud věc nesprávně právně posoudil a dospěl k závěru, že řízení je stíženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné právní posouzení ve věci. Nejvyšší soud se ztotožnil se závěrem soudu odvolacího, že to co žalobkyně uvedla v petitu žaloby, je popis funkčního technického řešení, ne tvaru chráněného prostorovou ochrannou známkou, že těm označením, jež jsou zachycena v osvědčení o zápise a je možné je vizuálně seznat, popis užití žalobkyní k určení závadného žalovanou užívaného tvaru výrobku žádným způsobem nekoresponduje a žalobní formulace proto neopovídá vymezenému skutku a žalobnímu tvrzení.

Shrnutí

Důsledkem je závěr, že podání je neurčité. Neurčité podání není důvodem pro zamítnutí, ale pro postup podle § 43 o.s.ř. Odvolací soud měl rozsudek soudu prvního stupně zrušit podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a vrátit mu ho k dalšímu řízení, ve kterém by soud prvního stupně vyzval žalobkyni k odstranění vad v žalobě, aby bylo možné v řízení řádně pokračovat. Pokud v soudem určené lhůtě nebylo podání opraveno, měl předseda senátu podání odmítnout, nikoli zamítnout. Nejvyšší soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž bude soud prvního stupně vázán právním názorem Nejvyššího soudu ČR.⁶⁴

Dalším rozhodnutím, které v tomto případě řeší otázku kolize (shoda nebo

⁶⁴ Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.7.2012 sp.zn. 23 Cdo 4909/2009

podobnost) obrazové ochranné známky Společenství žalovaného „**MANUFACTURE PRIM 1949**” s grafickou slovní ochrannou známkou žalobce „**PRIM**”, je usnesení Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 21. listopadu 2012 **sp.zn. 3 Cmo 227/2012**.

Skutkový děj případu

Soud prvního stupně zamítl žalobu s návrhem, aby byl žalovanému uložen zákaz užívat na území ČR ochrannou známkou Společenství s číslem: 003531662 ve znění Manufacture PRIM 1949 pro označování výrobků hodinek, hodin, budíků apod. (výrok č. I), dale žalobu zamítl take pro označování elektronických, vědeckých, námořních a dalších hodinek (výrok II.) a o nákladech řízení.

Soud se ztotožnil s uplatňovaným nárokem žalobce, který uvedl, že je vlastníkem ochranné známky ve znění PRIM, která byla zapsána dne 24. dubna 1985 pro třídu 9 a 14 výrobků a služeb. A přihláška byla podána v dobré víře dne 11. září 1984, tedy dlouho před tím než ČR vstoupila do EU. Žalobce tvrdil, že žalovaný je vlastníkem ochranné známky Společenství, která je zaměnitelná s národní ochrannou známkou žalobce. Žalobce dale tvrdil, že obě ochranné známky jsou zapsány pro výrobky a služby, které jsou zaměnitelné z hlediska jejich povahy. A dále podle tvrzení žalobce nebyl žalovaný v době podání přihlášky v dobré víře, protože věděl, že silný prvek „PRIM” v grafickém znázornění je chráněn ochrannou známkou, jejímž vlastníkem je jiná společnost v České republice a na Slovensku. Žalobce přitom odkazoval na ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a tvrdil, že mu svědčí tzv. předpřístupová priorita k silnému prvku „PRIM” a ze strany veřejnosti existuje nebezpečí záměny a pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Žalovaný se k věci vyjádřil tak, že je vlastníkem výše uvedené ochranné známky Společenství „**MANUFACTURE PRIM 1949**”, ale neztožnil se s tvrzením žalovaného, že by přihlášku nepodal v dobré víře. Označení „PRIM” podle tvrzení žalobce vzniklo v průběhu vyčlenění národního podniku ELTON z národního podniku Chronotechna Štenberk již v roce 1969 a jeho autorem byl pan J. Ž., jež byl zaměstnancem národního podniku ELTON. Žalovaný je univerzálním nástupcem národního podniku ELTON a od roku 1969 do začátku 90. let v Novém Městě nad Metují vyráběl hodinky. Navrhl soudu, aby byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta,

protože má za to, že mu svědčí samostatné právo k označení PRIM.

Soud prvního stupně konstatoval, že ochranná známka Společenství „Manufacture PRIM” obsahuje označení slovní i grafické národní ochranné známky. Soud dále uvedl, že pokud by vycházel pouze z formálního výkladu ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, musel by vyhovět žalobě. Soud ale dále vyložil, že § 51 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., je třeba vykládat v souvislosti s ostatními ustanoveními tohoto zákona, konkrétně v souvislosti s § 10 zákona č. 441/2003 Sb., protože během řízení bylo prokázáno, že žalovanému historicky náleží práva k označení. Soud žalobu zamítl v celém rozsahu.

Rozhodnutí odvolacího soudu

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně podal v celém rozsahu odvolání žalobce z důvodů podle § 205 odst. 2 písm. b), c), d), e), f) a g) o.s.ř. s tím, že rozhodnutí soudu prvního stupně je dle jeho názoru nepřezkoumatelné a neurčité, a že není zřejmé na základě jakého titulu mají žalobci svědčit práva k slovně-grafickému označení. Žalobce dále namítal skutečnost, že soud prvního stupně nevzal v potaz důkazy, které žalobce navrhl, a které dokazují, že nedošlo k přechodu průmyslových ani žádných jiných práv z právního předchůdce žalovaného na žalovaného.

V průběhu odvolacího řízení došlo k částečnému zpětvzetí odvolání co do II. výroku, tedy v části kdy žalobce požadoval uložení zákazu žalovanému užívat ochrannou známku Společenství na území ČR.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I. a III. a vycházel při tom ze zjištění soudu prvního stupně. Podle ustanovení § 51 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách *vlastník ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před přístupem ČR k Evropské unii, popřípadě dovozuje svoje právo přednosti z doby před přístupem k EU, má právo zakázat v České republice užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území České republiky na základě přístupu ČR k EU, jestliže z důvodu shodnosti či podobnosti takové národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství a shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s národní ochrannou známkou*. Jediná subjektivní okolnost, která je předmětem zkoumání a podmínkou aplikace zákonné úpravy, je zda byla přihláška národní ochranné známky podána

v dobré víře. Rozhodnutí soudu prvního stupně je nesprávné, protože se zabývá otázkou, která pro řízení není podstatná, proto je potřeba toto rozhodnutí zrušit.

V případech posuzování podobnosti ochranných známek se obvykle vychází z běžně užívaných hledisek, většinou hledisko vizuální, fonetické, sémantické a celkový dojem, kterým předmětné označení působí na průměrného spotřebitele.

Dále se posuzuje nebezpečí zaměnitelnosti z pohledu průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem se rozumí současný nebo potenciální spotřebitelé konkrétního druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Toto pojetí vychází z rozsudku Soudního dvora EU C-210/96 ve věci „Gut Springenheide, Rudolf Tusky vs. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung. V tomto rozhodnutí bylo řečeno, že při posuzování, zda označení je schopné klamat, je potřeba brát v úhvu *pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele*. Srovnání s rozhodovací praxí českých soudů, rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 4046/2010 ze dne 28. 8. 2012. Otázku zaměnitelnosti a shodnosti soud prvního stupně vynechal s pouhým konstatováním toho, že ochranná známka Společenství ve vlastnictví žalovaného v sobě na první pohled zahrnuje prvky slovní i grafické ve znění „PRIM”.

Závěr odvolacího soudu

Odvolací soud řízení uzavřel s tím, že nárok žalobce je nutné posoudit ze všech hledisek, což soud prvního stupně v řízení neučinil a sám tak jako soud odvolací učinit nemůže, proto rozsudek ve výrocích I. a III. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení podle § 219a a § 221 o.s.ř.

5.2 Harmonizace českého práva ochranných známek před vstupem České republiky do Evropské unie

Předtím než Česká republika vstoupila do EU, nastala nutnost harmonizovat českou právní úpravu s úpravou evropskou. Evropské známkové právo zahrnuje systém ochranné známky Společenství, který byl vytvořen 20. prosince 1993 nařízením Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství a spravuje jej OHIM (dnes EUIPO) a dále zahrnuje částečně harmonizovaný 25 národními systémy v 27 členských státech EU. Základem pro harmonizaci národního práva byla První směrnice 89/104/ES ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných

známkách. Výše zmíněné nařízení i směrnice byly v roce 2008 a v roce 2009 nahrazeny kodifikovanou verzí.

Trvání obou systémů bylo doplněno v roce 2004 ještě přistoupením EU k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.⁶⁵

Příslušným národním právním předpisem je *zákon č. 441/2003 o ochranných známkách*, který je účinný od 1.4.2004 (některá ustanovení vstoupila v účinnost až se vstupem do EU). Národní zákon o ochranných známkách převzal pojetí ochranné známky a je plně slučitelný s evropskou právní úpravou. Hlavním účelem zákona bylo dle důvodové zprávy od počátku propojení národního systému ochranných známek se systémem evropským a snaha připravit české právní prostředí na skutečnost, že po vstupu České republiky do EU budou na jejím území účinné ochranné známky EU podle nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Oblast ochranných známek před vstupem České republiky do EU upravoval zákon č. 137/1995 o ochranných známkách. Nový zákon o ochranných známkách dává přihlašovatelům a vlastníkovi větší ochranu a posiluje jejich postavení. Vlastníkem nově může být i osoba nepodnikající. A k výrazné změně došlo i v tom, že lze zaregistrovat barvu jako ochrannou známku. Lze odmítnout registraci ochranné známky z důvodu chybějící dobré víry na straně přihlašovatele. Došlo k upřesnění relativních důvodů nezpůsobilosti k zápisu a k možnosti podat připomínky. Ale především nejvýznamnějším posunem je to skutečnost, že ochranná známka EU požívá ochrany na území české republiky.

5.3 Dopad přistoupení nových členských států na ochrannou známku Evropské unie

Česká republika přistoupila k Evropské unii 1. května 2004 spolu s dalšími devíti státy (Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Polsko). Za trvání ochranné známky Společenství se jednalo o první velké rozšíření. Do té doby byla EU rozšířena celkem čtyřikrát o nové členské státy, a to v roce 1973 o Dánsko, Irsko a Velkou Británii, podruhé v roce 1981 o Řecko, potřetí v roce 1986 o Španělsko a Portugalsko a počtvrté v roce 1995 o Rakousko, Finsko a Švédsko. Výhodu lze spatřovat v tom, že díky tomu, že OHIM přijímal přihlášky ochranných

⁶⁵ Rozhodnutí Rady č. 2003/793/ES ze dne 27. 10. 2003, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatému v Madridu dne 27. 6. 1989.

známek až od ledna 1996 a poslední přistupivší státy přistoupily 1. ledna 1995, nemohlo dojít k rozporům mezi ochrannou známkou Společenství a národními ochrannými známkami zemí. Přistoupení nových členských států k EU reflektuje čl. 165 v závěrečných ustanoveních nařízení 207/2009 o ochranné známce Společenství. Tento článek stanoví, že po rozšíření EU v roce 2004, kdy nově přistoupilo deset nových států, včetně České republiky, se ochranná známka Společenství zapsaná nebo přihlášená dle tohoto nařízení přede dnem účinnosti přistoupení automaticky rozšíří na území těchto států tak, aby její účinky byly ve všech těchto nově přistoupených státech stejné. Většina nově přistupujících států se shodla na řešení, že platnost všech existujících ochranných známek Společenství⁶⁶ včetně jejich přihlášek se rozšíří dnem přistoupení k EU na území nových členských států, stávající přihlášky ochranných známek Společenství nebude možné přezkoumat na nové absolutní důvody zápisné způsobilosti, stávající přihlášky ochranných známek Společenství se nestanou předmětem pro uplatnění námitek na základě nových staších práv mimo situace, kdy byly podány 6 měsíců před přístupem, stávající ochranné známky Společenství nebudou předmětem prohlášení neplatnosti z nových absolutních nebo relativních důvodů, starší práva, která byla platně nabytá v novém státě před datem přístupu lze vymáhat proti rozšíření ochranných známek Společenství na území toho kterého člena.

Tedy okamžikem přístupu k EU, musela ČR přijmout právo ES jako celek a má stejná práva jako ostatní členové, v rozsahu výjimek vyjednaných v rámci negociací a odsouhlasených zúčastněnými stranami v přístupových smlouvách (zde si žádný z nově přistupujících států nevyjednal žádné výjimky nebo přechodná ustanovení). Současně se součástí *acquis communautaire* stanou pravidla sekundární legislativy (tedy v oblasti známkového práva Nařízení o ochranné známce Společenství a ostatní související a prováděcí předpisy) bezprostřední součástí právního řádu České republiky a český zákon o ochranných známkách musí být plně v souladu s evropskou úpravou. V důsledku toho jsou tedy všechna výše zmíněná pravidla práva ES přímo aplikovatelná bez jakýchkoli přechodných ustanovení a zároveň i individuální práva, v tomto případě práva k ochranné známce, jejichž ochrana vznikla ještě před přistoupením nových

⁶⁶ Pod pojem existující ochranná známka Společenství se řadí všechny ochranné známky Společenství, včetně všech přihlášek podaných přede dnem rozšíření EU, tedy před 1.5.2004, které jsou stále v řízení nebo byly zaregistrovány teprve po přístupu. Přihlášku ochranné známky Společenství podanou po 30.4.2004, ale nárokuje právo přednosti před rozšířením, nelze považovat za „existující“ ochrannou známku Společenství, ale za novou OZ Společenství.

členských států, platí v těchto nově přístupivších zemích taktéž. Od počátku bylo ovšem zřejmé, že je potřeba rozlišit ochranné známky nové, tedy ty, které byly přihlášeny po přístupu k EU a těmi, které již existovaly před přistoupením. K přijetí existujících ochranných známek došlo za platnosti hmotněprávních a procesních podmínek, které zůstaly stejné i po přistoupení nových států, faktické podmínky, které byly relevantní pro ochranné známky Společenství se ale významně odlišovaly od situace po přistoupení.

Z hlediska sjednocení evropské a české úpravy ochranných známek bylo potřeba do českého zákona zejména promítnout definici označení způsobilého být ochrannou známkou, včlenit starší ochranné známky Společenství mezi tzv. relativní důvody pro zamítnutí přihlášky národní ochranné známky, upravit zásadu komunitárního vyčerpání práv, apod.

Registrace ochranné známky Společenství, která v době přistoupení nových členských států byla předmětem přihlášky, nesmí být zamítnut z absolutních důvodů uvedených v čl. 7 odst. 1, pokud by se měly tyto důvody uplatnit pouze z důvodu přistoupení nového člena. Byla-li přihláška k zápisu ochranné známky Společenství podána v době šesti měsíců přede dnem přistoupení, lze podle čl. 41 podat námitky, pokud jiná ochranná známka nebo jiné starší právo ve smyslu čl. 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 státě předchází dni podání, případně dni práva přednosti přihlášené ochranné známky Společenství.⁶⁷ Ochranná známka Společenství uvedená v čl. 165 odst. 1 nařízení 207/2009 nesmí být prohlášena za neplatnou podle čl. 52 tohoto nařízení, pokud se důvody neplatnosti staly použitelnými pouze v důsledku přistoupení nového členského státu a podle čl. 53 odst. 1 a 2, pokud starší vnitrostátní právo bylo zapsáno nebo přihlášeno nebo bylo nabyto v novém členském státě přede dnem přistoupení. Užívání ochranné známky podle odstavce 1 lze zakázat podle článků 110 a 111, pokud starší ochranná známka nebo jiné starší právo byly zapsány v dobré víře v nově přístupivším členském státě přede dnem přistoupení uvedeného státu nebo pokud právo přednosti k nim vzniklo přede dnem přistoupení tohoto státu.

⁶⁷ čl. 165 odst. 3 nařízení 207/2009 o ochranné známce Společenství

5.4 Procesněprávní aspekty ochranné známky Společenství v českém právním řádu

Nařízení o ochranné známce Společenství stanoví řadu povinností vyplývajících České republice jako členskému státu, především Úřadu průmyslového vlastnictví. Před novelou prostřednictvím nařízení 2015/2424, byl Úřad průmyslového vlastnictví také úřadem, kde bylo možné podat přihlášku ochranné známky Společenství. Jednou z povinností ukládané členskými státy je také stanovit co nejomezenější počet soudů pro ochranné známky Společenství prvního a druhého stupně. Tato povinnost vyplývá z čl. 95 Nařízení 207-2009. Tímto soudem je Městský soud v Praze, což odpovídá i evropskému trendu označit za soud ve věcech průmyslového vlastnictví soud pověřený obchodněprávní agendou.

5.5 Rozdíly mezi českou právní úpravou a úpravou evropskou

System národních ochranných známek existuje vedle systému ochranných známek EU a tyto dva oddělené systémy se vzájemně prolínají. Pojem ochranné známky Společenství je institutem relativně novým, jehož základem je princip autonomie, jednotnosti a nezávislosti. Ochranná známka EU se řídí jinými ustanoveními než systém národních ochranných známek. Hlavní rozdíl mezi oběma systémy lze spatřovat v územním rozsahu ochrany. Národní ochranné známky požívají ochranu pouze na území daného státu, ochranná známka EU poskytuje ochranu na celém území Evropské unie. Výhodou ochranné známky EU jsou nízké náklady na registraci s účinky pro všechny členské státy EU oproti jednotlivým poplatkům v konkrétních členských zemích. Ochranná známka EU je schopna udržet svoji platnost i v případě reálného užívání pouze v jednom z 27 členských států. Ochranná známka EU je rozhodně nejsilnějším prostředkem ochrany zboží a služeb s dalekosáhlým územním rozsahem. Oproti národnímu systému ochranných známek poskytuje evropský systém mnoho výhod. Pro představu uvedu následující:

- *ochranná známka EU přináší zjednodušení správy, protože pro celé území EU vytváří jediný právní titul*
- *podporuje a napomáhá volnému pohybu zboží na jednotném trhu*
- *poskytuje přihlašovatelům tzv. právo konverze již existující národní ochranné známky do ochranné známky EU*

- nebrání nijak existenci národní ochranné známky, kterou je možné si ponechat pro lokální potřeby regionálních trhů⁶⁸

I přesto, že vnitrostátní zákon o ochranných známkách je plně v souladu s evropskou úpravou, není ve všem zcela totožný. Rozdíl můžeme spatřovat v posuzování způsobilosti zápisu ochranných známek do rejstříku. Úřad průmyslového vlastnictví v České republice nezapíše do rejstříku označení, které je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášená nebo zapsaná pro jiného vlastníka nebo přihlašovatele pro stejné výrobky nebo služby. K tomu Úřad průmyslového vlastnictví přihlíží ex offio. Stejný důvod zápisné nezpůsobilosti nalezneme i v evropské úpravě, ale s tím rozdílem, že EUIPO k těmto důvodům nepřihlíží z moci úřední, je potřeba, aby oprávněná osoba, tedy vlastník starší ochranné známky, podala námitky.

Další rozdíly mezi českou a evropskou úpravou najdeme v absolutních důvodech pro zamítnutí zápisu. Česká úprava nepovoluje zápis znaku, který má vysokou symbolickou hodnotu, nepovoluje zápis přihlášky, která nebyla podána v dobré víře a nakonec nepovoluje zápis označení, jehož užívání je v rozporu s ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv.

5.5.1 Vliv evropské judikatury na rozhodování českých soudů

Po vstupu České republiky do EU nastala pro české soudy změna v tom, že při svém rozhodování musejí kromě českých zákonů aplikovat také evropské právo, ve kterém hraje důležitou roli judikatura Soudního dvora EU, a ta je také pro české soudy závazná. Rozhodnutí Soudního dvora EU by měla být sjednocujícím prostředkem na celém území EU. Národní soudy mají povinnost výklad Soudního dvora EU respektovat. Evropská judikatura ovlivňuje také interpretaci národních zákonů v České republice. Obdobně jako rozhodování soudů, shodným způsobem by měl rozhodovat ve správním řízení také Úřad průmyslového vlastnictví. Pokud Úřad průmyslového vlastnictví nerespektuje judikaturu Soudního dvora, může dojít až ke zrušení tohoto rozhodnutí prostřednictvím soudního přezkumu. Proto je velmi důležité pro dosažení jednotnosti v rozhodovací praxi, aby se národní orgány snažily respektovat vliv judikatury Soudního dvora EU.

⁶⁸ Malý J., Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. 1. vydání, Praha, C.H.Beck, str. 235

5.6 Soudnictví ve věcech ochranných známek EU

Každý členský stát má na svém území stanovit co nejomezenější počet soudů prvního a druhého stupně, které budou příslušné plnit funkce, které jim svěří nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Seznam soudů musejí členské státy sdělit do tří let Komisi po vstupu nařízení v platnost. Státy, které přistoupily do EU v roce 2004, musely tuto skutečnost sdělit ke dni svého přistoupení. Z toho důvodu byl do § 55 zákona o ochranných známkách vložen druhý odstavec, který stanoví, že v ČR rozhoduje jako soud prvního stupně pro ochranné známky EU Městský soud v Praze. Během připomínkového řízení bylo vypuštěno určení Vrchního soudu v Praze jako soudu druhého stupně ve věcech ochranných známek Společenství. Tato působnost je stanovena v zákoně o soudech a soudcích, nicméně čl. 96 výslovně ukládá povinnost určit soudy pro ochranné známky Společenství a je tedy otázka, zda tato povinnost je splněna, pokud je určen pouze soud prvního stupně a soud druhého stupně je určen vnitrostátním předpisem.

Převzaté informace o soudech Komise sdělí členským státům a uveřejní ve Věstníku. Hlavní funkcí soudu má být posuzování porušování práv z ochranných známek. Vnitrostátní předpisy členských států o ochranných známkách se použijí subsidiárně, pokud některou otázku neupravuje nařízení o ochranné známce Společenství. Působnost Městského soudu v Praze byla rozšířena zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Od 1. ledna 2008 se působnost rozšířila také na spory o nárocích z ostatních práv průmyslového vlastnictví a k tomu byly vytvořeny specializované senáty, které rozhodují spory ve složení předsedy senátu a dvou soudců. Soudy pro ochranné známky Společenství mají výlučnou příslušnost:

a) ve věcech žalob pro porušení a pro hrozící porušení, připouští-li to vnitrostátní předpisy,

b) ve věcech žalob, ve kterých má být určeno, že k porušení nedochází, připouští-li je vnitrostátní předpisy,

c) ve věcech žalob, které byly podány na základě skutečností uvedených v čl. 9 odst. druhé větě, tedy požadovat náhradu za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky, které by bylo po zveřejnění zápisu zakázáno,

d) ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení známky za neplatnou z důvodů čl. 100.

Řízení se vede před soudem členského státu, na jehož území má žalovaný bydliště nebo na jehož území má pobočku. Pokud na území některého z členských států nemá ani bydliště ani pobočku, vede se řízení před soudem členského státu, na jehož území má bydliště nebo pobočku žalobce. Pokud dojde k situaci, kdy nemá ani žalobce ani žalovaný bydliště ani pobočku na území některého členského státu, vede se řízení před soudem členského státu, kde má sídlo Úřad. Na základě dohody účastníků je možné vést řízení u jiného soudu.

Dojde-li soud k závěru, že žalovaný porušil ochrannou známku, nebo že hrozí porušení ze strany žalovaného, vydá příkaz, kterým zakáže žalovanému pokračovat v jednání, které porušuje ochrannou známku. Dále přijme opatření k dodržování tohoto příkazu. Proti rozhodnutí soudu prvního stupně je možné podat opravný prostředek k soudu druhého stupně. Soudem druhého stupně je na území České republiky Nejvyšší správní soud, ke kterému lze podat kasační stížnost a domáhat se nápravy hmotněprávních i procesních pochybení.

Závěr

Cílem mé diplomové práce bylo nastínit úpravu ochranných známek na národní úrovni a na úrovni Evropské unie a vyzdvihnout výhody a nevýhody obou úprav. Především jsem myšlenku, že ochranné známky jsou veřejností často přehlíženy, což není dnes už zcela pravda díky rozvoji práv průmyslového vlastnictví na evropské úrovni a propojení s národní ochranou.

Nespornou výhodou ochranné známky EU je, že pro registraci ochranné známky EU není potřeba existence národní ochranné známky. Další výhodou evropské úpravy oproti národní právní úpravě je automatické a bezplatné rozšiřování v případě přistoupení nových členských států, a také to, že postačí, pokud přihlašovatel prokáže povinné užívání ochranné známky pouze v jednom z členských států. Ačkoli národní zákon o ochranných známkách je plně v souladu s úpravou evropskou, není ve všech otázkách zcela totožný. Prvním rozdílem je otázka zápisné (ne)způsobilosti shodných ochranných známek. Podle české platné právní úpravy nelze do rejstříku zapsat označení, které je shodné se starší zapsanou nebo přihlášenou ochrannou známkou pro shodné výrobky nebo služby. Tento důvod posuzuje Úřad průmyslového vlastnictví ex offo. EUIPO k tomuto důvodu nepřihlíží z moci úřední, ale je potřeba podat námitky. Dalším rozdílem mezi národní a evropskou úpravou je úprava absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti. Podle české právní úpravy nelze zapsat označení, které obsahuje „znak vysoké symbolické hodnoty“, především náboženský symbol, jehož symbol je v rozporu s ustanovením jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky, které České republice vyplývají z mezinárodních smluv a na závěr, pokud je zřejmé, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Další výhodou ochranné známky EU představuje systém rešerší. Od 10. 3. 2008 došlo ke zjednodušení a nyní není povinná národní rešerše ochranných známek. Rešerše na národní úrovni je nadále prováděna pouze na základě žádosti přihlašovatele a platí se za ni poplatek. Díky tomu došlo ke zrychlení celého registračního procesu ochranných známek EU, protože se nemusí dále čekat, až Úřad průmyslového vlastnictví zašle hotovou rešerši EUIPO.

Dalším velkým kladem ochranné známky EU je okruh osob, které mohou být jejími vlastníky, protože okruh vlastníků není nijak omezen. I v následujících letech by

ochranná známka EU měla směřovat k postupnému zjednodušování a zrychlení procesu registrace za současné ochrany inovace a konkurenceschopnosti.

Další výhodou ochranné známky EU oproti národní ochranné známce je její finanční nákladnost. Pokud porovnáme poplatky za registraci národní ochranné známky a ochranné známky EU, jeví se na první pohled ochranná známka národní finančně příznivější. Tento pohled ale nemusí být zcela objektivní, pokud vezmeme v potaz, že národní ochranná známka neposkytuje ani zdaleka takovou ochranu, kterou může poskytnout ochranná známka EU. Národní ochranné známky jsou územně omezeny pouze na stát, ve kterém byly registrovány. Ochranná známka EU poskytuje ochranu na celém území EU a není nutné registrovat známku v každém státě zvlášť, proto méně nákladně vyjde ochranná známka EU.

Ochranná známka EU je oproti národní ochranné známce obecně výhodnější pro přihlašovatele, už jen kvůli jednoduchosti zápisu, ochraně, kterou přihlašovatel poskytuje na území celé EU a také kvůli vyšší ekonomicko – politické síle EU.

Dále jsem se zaměřila na novelu v oblasti ochranných známek EU prostřednictvím *nařízení 2015/2424*, změny, které tato novela přinesla. Novela je účinná od 23. března 2016 mimo ustanovení o zrušení požadavku na grafické vyobrazení ochranné známky EU, které bude účinné od září 2017. Jaký dopad bude toto nařízení mít, ještě ukáže čas. Zatím si trůfám říct, že pro laickou veřejnost se jedná o změnu k lepšímu ve smyslu pochopení institutu a ve smyslu snížení poplatků za registraci a celkovému zjednodušení procesu registrace. Celkový vývoj v oblasti ochranných známek EU má tendenci zjednodušovat postup registrace pro přihlašovatele, šetřit náklady a čas.

Příčiny vzrůstajícího počtu přihlášek lze spatřovat ve větším množství vyráběných výrobků a větším množství nabízených služeb na trh. Systém ochranných známek má velký vliv na hospodářskou soutěž z důvodu, že spotřebiteli pomáhá odlišovat produkty různých výrobců, tedy orientovat se na trhu. Zvyšuje se také počet udělených licencí.

Systém registrace ochranných známek Společenství byl zahájen 2. ledna 1996. Právě tehdy OHIM začal přijímat první přihlášky k registraci. Byl zaznamenán velký úspěch, přihlášek bylo podáno trojnásobně více než se původně předpokládalo. Tyto tendence přetrvávají i nadále a zájem o registraci neustále stoupá i s každým dalším

rozšířením EU o nové členské státy.

Dochází postupně ke zdokonalování celého systému a odbourávání nedostaků, což dokazuje i nejnovější nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/2424.

Seznam použitých zkratek

ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví
EUIPO	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
WTO	Světová obchodní organizace
Pařížská úmluva	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
Niceská úmluva	Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek z roku 1957
SD EU	Soudní dvůr Evropské unie
EU	Evropská unie
Nařízení	Nařízení Rady Evropských společenství č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
SFEU	Smlouva o fungování Evropské unie
INTA	Mezinárodní asociace ochranných
GATT	Všeobecná dohoda o clech a obchodu

Seznam použité literatury a pramenů

Knižní zdroje:

1. HORÁČEK R., ČADA K., HAJN P.: *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání, C. H. BECK 2005
2. PIPKOVÁ, H.: *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. ASPI, a.s. Praha 2007
3. DĚDIČ J., ČECH P.: *Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?* 2. vydání, Polygon 2005
4. HORÁČEK R. a kol.: *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. BECK 2008
5. JAKL L.: *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví 1999
6. DOBŘICHOVSKÝ T.: *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví*. Linde 2004
7. HORÁČEK, MACEK: *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. C.H.Beck
8. SCHINDLEROVÁ H.: *Ochranná známka Společenství*. Praha 2006
9. KOPECKÁ S.: *Ochranná známka Společenství*. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002
10. SLOVÁKOVÁ Z., *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání, LexisNexis s.r.o.
11. SEVILLE C., *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law
12. MALÝ J., *Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. 1. vydání, C. H. Beck, 2002

Internetové zdroje:

1. <http://www.ochranne-znamky.info>
2. <http://www.ochranne-znamky.com/> odborné články: 1) Zaměnitelnost ochranných známek, 2) Barva jako ochranná známka, 3) Tendence v ochraně ochranných známek s dobrým jménem, 4) Ochranná známka Společenství – výhodná ochrana označení v celé EU, 5) Nebezpečí pro majitele a přihlašovatele ochranných známek Společenství
3. <http://eur-lex.europa.eu>

4. Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz
5. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-in-the-european-union>
6. Světová organizace duševního vlastnictví www.wipo.int
7. <http://curia.europa.eu>
8. <http://pravniradce.ihned.cz/c1-15548100-zvukova-ochranna-znamka-v-pravu-es>
odborný článek Zvuková ochranná známka v právu ES
9. http://pravniradce.ihned.cz/2-13669020-F00000_d-28 odborný článek Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva
10. <http://www.akrul.cz/de/publikation/esd-k-vymezeni-pojmu-ochranna-znamka-pozivajici-dobreho-jmena/> odborný článek k vymezení pojmu ochranná známka používající dobrého jména
11. <http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/ochranna-znamka-urcitost-podani-85860.html> odborný článek Ochranná známka, určitost podání
12. <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-rozlisovaci-zpusobilost-ve-svetle-soudni-judikatury-cast-ii-41794.html> odborný článek Ochranné známky a jejich rozlišovací způsobilost ve světle soudní judikatury
13. <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-vseobecne-znamych-znamek-12657.html>
14. <http://www.holec-advokati.cz/cs/publikace/232> odborný článek advokátní kanceláře Holec, Zuska & Partneři Ochranná známka jako předmět exekuce
15. <http://www.epravo.cz/top/clanky/vycerpani-prav-k-nekterym-prumyslovym-pravum-soucasna-pravni-uprava-a-ocekavane-zmeny-v-dusledku-vstupu-do-eu-cast-i-22882.html>
16. <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html> odborný článek na téma Historický vývoj ochranných známek
17. www.pravoit.cz/novinka/vyznamna-zmena-tykajici-se-ochrannych-znamek-spolecenstvi - odborný článek od Mgr. et Mgr. Petra Mališe na téma aktuálních změn u ochranných známce EU
18. <http://www.epravo.cz/top/clanky/evropska-ochranna-znamka-39047.html>
19. <http://pravopropodnikatele.cz/ochranne-znamky-eu-zmeny-dle-narizeni-2015-2424/> - článek, který pojednává o novele v oblasti ochranných známek EU (Společenství)

Právní předpisy:

1. Nařízení č. 207/2009 - o ochranné známce Společenství (kodifikované znění, které nahrazuje původní Nařízení č. 40/1994)
2. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2424
3. Nařízení č. 1992/2003 - o přístupu ES k Protokolu k Madridu
4. Nařízení č. 2868/1995 - prováděcí nařízení, Provádí Nařízení č. 40/1994 o ochranné známce Společenství
5. Nařízení č. 216/1996, (kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů OHIM (ochranné známky a vzory)
6. Směrnice Rady č. 2008/95, (kodifikované znění, které nahrazuje původní Směrnici č. 89/104 (EHS))
7. Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách
8. Zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví

Odborné články:

1. K některým kritickým aspektům k ochranné známce Společenství a vzorům Společenství, Dobřichovský T.
2. Novela nařízení o ochranné známce Společenství – (R)evoluce v duševním vlastnictví? Mgr. Marek Bednář, Jan Metelka, e-pravo.cz
3. Řádné užívání ochranných známek, Pavel Koukal, Právní rádce 04_2006
4. Jak se bránit zneužití starší ochranné známky? Jiří Hrádek, Právní rádce 2_2015, str 48-49
5. Starší právo k autorskému dílu jako relativní důvod pro odmítnutí zápisu ochranné známky, Vladimír Lajsek, Právní rozhledy 7_2015
6. Trojrozměrná ochranná známka tvořená výlučně tvarem výrobku, Richard Pomahač, Právní rozhledy č. 11-12_2014
7. Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku, Karin Hajná-Steinerová, Právní rozhledy č. 23-24_2013
8. Ochranná známka v českém právním řádu, Košťál V., Právní rádce 2003
9. Ochranná známka Společenství a vstup Česka do EU, Právní rádce 2003, roč. 11, č. 2, Čermák K.

10. Rozšíření EU a ochranná známka Společenství, Průmyslové vlastnictví 2003, č. 5-6
11. Vztah národních ochranných známek a ochranných známek Společenství, Průmyslové vlastnictví 2004, č. 11-12
12. The Community Trade Mark- ochranná známka Společenství- informační brožura z Úřadu průmyslového vlastnictví
13. K možnosti úspěšné obrany napadeného označení vůči ochranné známce s dobrým jménem ve sporném řízení. Peřinová Eva, Průmyslové vlastnictví 4/2016, str. 127
14. Notifikace zániku účinků mezinárodní ochranné známky, jejíž zemí původu je Česká republika. Slováková Zuzana, Průmyslové vlastnictví 2/2016, str. 49
15. Popisný character označení jako důvod pro zamítnutí ochranných známek Společenství dle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení v judicature Soudního dvora EU. Beránková Alena, Průmyslové vlastnictví 3/2015, str. 77.
16. Descriptive Trade marks: the impact of the baby Dry case considered. Pfeiffer T., European Intellectual Property Review, 2002. Volume 24(7), str. 373
17. Institut vyčerpání práv v judicature Evropského soudního dvora. Matej M., Průmyslové vlastnictví 3-4/2003, str. 49
18. Singapurská smlouva o známkovém právu, Hujerová M., Průmyslové vlastnictví č. 5-6/2007

Seznam příloh

Příloha 1 Vyobrazení některých ochranných známek	94
Příloha 2 Statistika přihlášek ochranných známek Společenství a způsob podání v letech 1996 – 2011	96
Příloha 3 Zapsané ochranné známky	97

Příloha 1 Vyobrazení některých ochranných známek

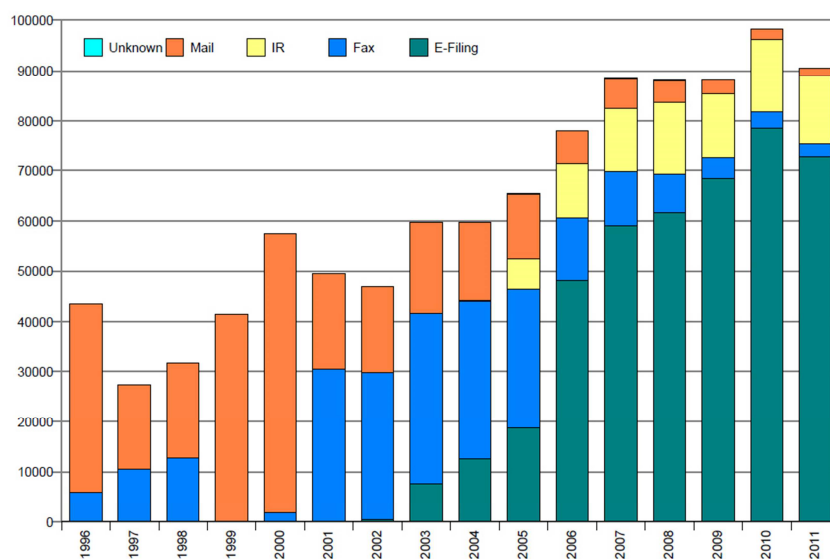
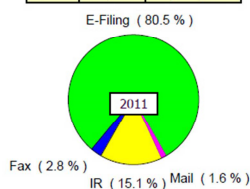


i'm lovin' it™



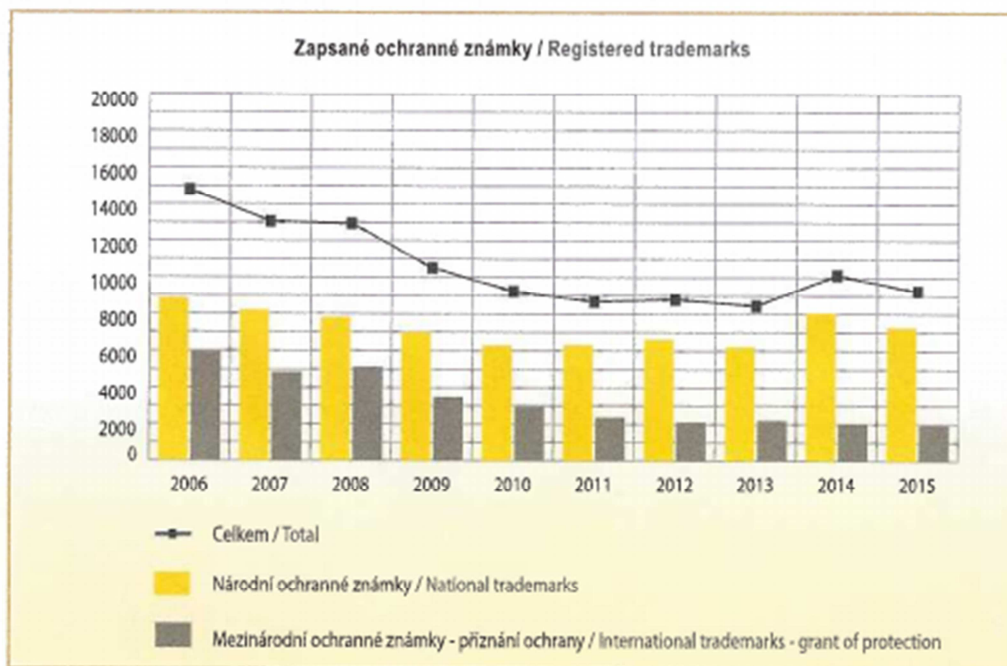
Příloha 2 Statistika přihlášek ochranných známek Společenství a způsob podání v letech 1996 – 2011

	CTMAs	+
1996	43,521	43,521
1997	27,403	70,924
1998	31,704	102,628
1999	41,410	144,038
2000	57,615	201,653
2001	49,519	251,172
2002	46,977	298,149
2003	59,726	357,875
2004	59,826	417,701
2005	65,390	483,091
2006	78,037	561,128
2007	88,502	649,630
2008	88,054	737,684
2009	88,206	825,890
2010	98,297	924,187
2011	90,466	1,014,653



Zdroj: <http://www.epubbud.com/read.php?g=U73MPDAX&p=1>

Příloha 3 Zapsané ochranné známky



Zdroj: Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2015

RESUMÉ

A comparison of national trade mark with Community trade mark.

The purpose of this thesis is to provide fundamental information about trademarks and their legal regulation. The reason why I decided to write a research about trademarks is that they are one of the most popular and widely used method of labeling products and services. I would like to show influence on the czech national trade mark after European union accession. In my thesis I focus on the amendment of European union trade mark through regulation European Parliament and Council (EU) 2015/2424. There are the most important changes in three areas: institutional, procedural and changes in the level of charges. This regulation is step forward in the development of trade marks. Thie regulation provides for simplification of the registration process.

My thesis is composed of six chapters plus introduction and conclusion. In the first chapter I discuss about concept of trade mark in general. It is about meaning trade marks on market share, about function, types of trade marks. About differences between concepts sign and trade mark and about well know trade marks.

Chapter two is about legislation national of trade mark in Czech republic. About historical development, legislation, characteristic, categories of trade mark, about registration process and invalidity and revocation. About office of intellectual property.

In chapter three I focus on international trade mark registration through Madrid`s protocol and other internatinal conventions. In chapter four I wrote about European Union trade marks concept. About regulation European Parliament and Council (EU) 2015/2424 and changes which this regulation brought. About process of registration and function of European Union Intellectual Property Office – EUIPO. Finally the aim of last chapter is focus on advantages and disadvantages national trade marks and European Union trademarks. Very important part of this work is practices of the national courts and of the European Court of Justice.

My conclusion is that the process of registration will be more simple in future for people.

Klíčová slova

Ochranná známka

Trade mark

Evropská unie

European Union