

Univerzita Karlova v Praze  
Právnická fakulta

Kateřina Schenková

**OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ  
VE SVĚTLE JUDIKATURY EVROPSKÉHO  
SOUDNÍHO DVORA**

**Diplomová práce**

Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Luboš Tichý, Csc.

Katedra: Evropského práva

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 21. dubna 2009

„Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených.“

## OBSAH

1.	ÚVOD.....	5
2.	ZÁSADA AUTONOMIE .....	7
3.	ZÁSADA JEDNOTNOSTI .....	8
4.	ZÁSADA KOEXISTENCE .....	10
5.	ABSOLUTNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ ZÁPISU.....	12
5.1.	CHYBĚJÍCÍ ABSTRAKTNÍ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST .....	12
5.2.	CHYBĚJÍCÍ KONKRÉTNÍ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST .....	12
5.3.	POPISNÉ ÚDAJE.....	15
5.4.	ÚDAJE OBVYKLÉ V BĚŽNÉM JAZYCE NEBO OBCHODNÍM STYKU .....	17
5.5.	OZNAČENÍ PODMÍNĚNÁ TVAREM.....	17
5.6.	OZNAČENÍ V ROZPORU S VEŘEJNÝM POŘÁDKEM.....	18
5.7.	OZNAČENÍ KLAMAVÉ .....	19
5.8.	OZNAČENÍ OBSAHUJÍCÍ ZNAKY, EMBLÉMY A ERBY.....	19
5.9.	OZNAČENÍ PŮVODU NEBO ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ .....	19
5.10.	SHRNUTÍ.....	20
6.	RELATIVNÍ DŮVODY PRO ZAMÍTNUTÍ ZÁPISU .....	24
6.1.	STARŠÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY .....	25
6.1.1.	<i>Identita známek .....</i>	<i>27</i>
6.1.2.	<i>Nebezpečí záměny.....</i>	<i>28</i>
6.1.3.	<i>Ochrana dobrého jména.....</i>	<i>33</i>
6.2.	OCHRANA JINÝCH OZNAČENÍ .....	36
7.	ŘÍZENÍ PŘED SOUDY PRO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ.....	39
7.1.	OCHRANA ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ .....	39
7.1.1.	<i>Řízení o nároku na zdržení se užívání pozdějšího označení.....</i>	<i>40</i>
7.1.1.1.	Nebezpečí záměny .....	40
7.1.1.2.	Ochrana dobrého jména .....	46
7.1.1.3.	Porušující jednání .....	47
7.1.1.4.	Omezení účinků.....	49
7.1.1.4.1.	<i>Vyčerpání práv.....</i>	<i>52</i>
7.1.1.4.2.	<i>Strpění .....</i>	<i>54</i>
7.1.2.	<i>Řízení o nároku na přiměřenou náhradu .....</i>	<i>56</i>
7.1.3.	<i>Ostatní řízení .....</i>	<i>57</i>

7.1.3.1.	Sankce pro porušení známky Společenství.....	57
7.1.3.2.	Další nároky podle národního práva.....	60
7.2.	OCHRANA NÁRODNÍCH ZNÁMEK .....	62
7.2.1.	<i>Protinávrh proti známce Společenství .....</i>	<i>65</i>
7.2.2.	<i>Povinnost používání.....</i>	<i>66</i>
7.3.	OCHRANA OZNAČENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU.....	71
<b>8.</b>	<b>ZÁVĚR .....</b>	<b>73</b>
<b>9.</b>	<b>LITERATURA .....</b>	<b>76</b>
<b>10.</b>	<b>ZUSAMMENFASSUNG.....</b>	<b>77</b>
<b>11.</b>	<b>KLÍČOVÁ SLOVA/KEYWORDS .....</b>	<b>80</b>

## 1. ÚVOD

Předmětem této diplomové práce je komplexní pohled na ochrannou známku Společenství, pro kterou z jejího nadnárodního charakteru vyplývají určité odlišnosti od národních ochranných známek. Na zkoumání těchto odlišností se má soustředit tato práce.

Především je v rámci zkoumání předpokladů zápisné způsobilosti potřeba posoudit, jaké důsledky má její nadnárodní charakter pro interpretaci kritérií, která jsou stanovena shodně pro národní známky. Je otázkou, zda je potřeba přísnější hodnocení, vzhledem k tomu, že známka má působit ve všech členských státech a být tedy součet jednotlivých národních poloh, nebo zda má hodnocení vycházet ze zcela svébytného postavení známky. Potřeba brát ohled na jazykové odlišnosti, posuzování dobrého jména či popisnosti budou předmětem zkoumání.

Zápisem ochranná známka Společenství vstupuje do 27 národních známkových systémů a je v národním právním prostředí do určité míry asimilována s národními známkami. Základním bodem zkoumání je, do jaké míry je tato asimilace právně možná. Z hlediska priority v otázkách známkoprávních sporů je potřeba s nimi zacházet jako s národními známkami. Zda je totéž možné rovněž ohledně jejich klamavosti či zaměnitelnosti je otázkou. Specifika, která vyplývají pro ochranné známky Společenství pro případ známkoprávních sporů a zda se nároky z nich uplatněné rozšiřují před hranice členských států, má být prozkoumáno.

Posledním ohniskem pozornosti této práce je problém svěření ochrany národním soudům. Navázání na hraniční ukazatele podle nařízení nemusí být vždy zcela jasné z hlediska rozhodného práva a může umožňovat libovolnou volbu práva podle potřeb stran sporu.

Všechny výše uvedené tematické okruhy mají být prozkoumány s přihlédnutím k doktríně, rozhodování národních soudů a především

směrodatné judikatuře komunitárních soudních institucí, která je rozhodující pro další rozvoj a etablování nadnárodní ochranné známky ve Společenství.

Výchozím bodem snah o vytvoření ochranné známky Společenství byl poznatek, že ochrana práv k označením má při vytváření společného trhu klíčový význam. Známkoprávní ochrana je v Evropském Společenství chápána jako podstatná součást systému zaručujícího, že nedojde k narušení soutěže. Ochranné známky plní funkci „garanta původu“ označených výrobků nejsou překážkou volné soutěže, ale jsou zárukou pro její nenarušení.<sup>1</sup> Znamka zaručuje spotřebiteli nebo konečnému odběrateli identitu původu označeného výrobku tím, že mu umožňuje rozlišit tento výrobek bez nebezpečí záměny od výrobku jiného původu.<sup>2</sup> Smlouva o založení Evropského Společenství („SES“) však ve článku 30 uznává ochranu průmyslového nebo obchodního vlastnictví jako důvod pro omezení volného pohybu zboží.<sup>3</sup> Rozdíly mezi národními známkoprávními úpravami tak přes předchozí proklamace ve skutečnosti mohou představovat restrikcí svobodné soutěže. Evropský zákonodárce se proto rozhodl podpořit ustavení vnitřního trhu harmonizací známkového práva a současně jeho unifikací.

Harmonizace národních systémů známkových předpisů byla provedena prostřednictvím směrnice 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách („směrnice“). Směrnice upravila především hmotněprávní otázky týkající se práv k zapsaným známkám. Ani tato úprava však nedokázala překonat teritorialitu ochranných známek, jejichž omezená územní platnost může komplikovat výkon podnikatelské činnosti v rámci Společenství. Překonání teritoriality bylo možné pouze známkou, jejíž ochrana bude zaručena na celém území Společenství. Tato známka byla vytvořena nařízením Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství („nařízení“). Nařízení nebylo přijato společně se směrnicí kvůli sporům o sídlo Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu

---

<sup>1</sup> ESD z 23.5.1978, věc 102/77, Hoffmann-La Roche, marg. 7

<sup>2</sup> Pipková H., Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství, ASPI, Praha 2007, s. 90

<sup>3</sup> V ustálené judikatuře k čl. 30 SES Evropský soudní dvůr dovodil, že omezení volného pohybu zboží založené na tomto článku je možné jen tehdy, jsou-li ospravedlnitelné z hlediska zachování průmyslových práv, která tvoří specifický předmět tohoto vlastnictví.

(„Úřad“) a o úřední jazyky. Tyto politické otázky byly vyřešeny teprve na nejvyšší politické úrovni na setkání Evropské rady v Bruselu v roce 1993. Sídlem se stalo město Alicante ve Španělsku a jako významná výjimka ze zásady rovnosti všech jazyků bylo stanoveno pouze 5 úředních jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština).<sup>4</sup>

Ochranná známka Společenství je nástroj, který slouží cílům Společenství uvedeným v SES více než jakékoliv harmonizační opatření, neboť ruší překážky spočívající v národní ochraně, podporuje volný pohyb zboží a služeb a v oblasti ochranných známek vytváří poměry vnitřního trhu.<sup>5</sup> Zásada teritoriality práv duševního vlastnictví není odstraněna, pouze je rozšířeno území jejího uplatnění, které přesahuje hranice národního státu a vytváří jednotný prostor z hlediska posuzování vzniku, zániku a podmínek existence známky Společenství.

## **2. Zásada autonomie**

Nařízení o ochranné známce Společenství je koncipováno jako autonomní systém známkoprávní ochrany, což znamená, že ochranná známka v zásadě podléhá pouze předpisům nařízení. Národní předpisy mohou proto upravovat ochrannou známku Společenství pouze tehdy, pokud tak nařízení výslovně stanoví. Nařízení obsahuje ustanovení o vzniku, obsahu, rozsahu a zániku práv k ochranné známce Společenství. Většina těchto ustanovení je ve vztahu k národním známkám obsažena také ve směrnici. Nařízení upravuje samostatně otázky způsobilosti být vlastníkem ochranné známky, reprodukce ochranných známek ve slovnících a převodu ochranných známek.<sup>6</sup>

Některé otázky, které jsou součástí systému známkoprávní ochrany, však nařízení neupravuje. Jedná se především o následky porušení práv k ochranným známkám. Nařízení zná pouze nárok na zdržení v čl. 98 odst. 1

---

<sup>4</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 6

<sup>5</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 68

<sup>6</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s.69

nařízení. Soudy pro ochranné známky Společenství příslušné pro řízení o porušení jsou národní soudy, kterým nařízení v podstatě ukládá jen některé zvláštní úlohy.<sup>7</sup> Pokud soud pro ochranné známky Společenství zjistí porušení této ochranné známky, řídí se právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení známky, včetně mezinárodního práva soukromého. Rovněž není upraven zánik práva z ochranné známky Společenství v důsledku strpění používání mladší národní ochranné známky nebo jiných práv, ani neobsahuje ustanovení o promlčení nároku. Pro tyto otázky obsahuje čl. 14 nařízení ustanovení o doplňkovém použití vnitrostátních právních předpisů upravujících porušení národní ochranné známky. Princip autonomie je dále omezen ustanovením článku 14 odst. 2 nařízení, který připouští doplňkovou národní ochranu známky Společenství. Stanoví, že nařízení nevyklučuje podání žalob ve věci ochranné známky Společenství podle vnitrostátních předpisů členských států upravujících zejména občanskoprávní odpovědnost a nekalou soutěž. Z výše uvedeného vyplývá, že zásada autonomie ochranné známky Společenství je uskutečněna pouze omezené podobě, není tedy absolutní.<sup>8</sup> Spíše než o systém podřízený výhradně právu Společenství je potřeba zdůraznit primární platnost práva Společenství a chápat zásadu autonomie tak, že se přednostně použijí předpisy nařízení, které pro doplnění chybějících ustanovení obsáhle odkazují na národní právní řády.<sup>9</sup>

### 3. Zásada jednotnosti

Známce Společenství je poskytována ochrana na celém území Společenství; na rozdíl od mezinárodní známky není pouhým svazkem národních ochranných známek. Zásada jednotnosti spočívá v teritoriální nedělitelnosti práv k ochranné známce Společenství. Tato nedělitelnost je stanovena v čl. 1 odst. 2 nařízení, který stanoví, že *„ochranná známka má stejné účinky v celém Společenství, může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území*

<sup>7</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 8

<sup>8</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s.70

<sup>9</sup> Schaper E., Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2006, s. 3



*celého Společenství.*“ Zásada jednotnosti je však omezena výhradou podle věty třetí čl. 1 odst. 2, že nařízení může stanovit jinak. Odlišných úprav je přitom stanovena celá řada.

Výjimka je stanovena na příklad pro nárok na zdržení se používání ochranné známky Společenství na základě starší národní ochranné známky. Článek 106 nařízení výslovně stanoví, že právo existující na základě právních předpisů členských států v souvislosti s užíváním pozdější ochranné známky Společenství uplatnit nárok vyplývající z porušení starších práv, není nařízením dotčeno. Z principu teritoriality ochrany národních známek vyplývá, že tyto nároky na zdržení jsou omezeny pouze na území státu, kde je známce poskytována ochrana. V ostatních zemích může být ochranná známka Společenství dále používána. Tímto je také ve známkovém právu Společenství uznáno, že známka sice poskytuje výlučné právo ve vztahu ke třetím osobám, nikoli však absolutní právo uživací.<sup>10</sup>

Výjimku ze zásady jednotnosti představuje i udělení licence k ochranné známce Společenství pro část Společenství podle čl. 22 odst. 1 nařízení. Další výjimku představují žaloby pro porušení ochranných známek Společenství upravených nařízením. Pokud by nebyla připuštěna výjimka ze zásady jednotnosti, mohlo by být žalobě na zdržení vyhověno pouze pro území celého Společenství anebo by musela být zamítnuta. Nařízení tento problém neřeší a dovozuje se proto z dispoziční zásady, že žaloby pro porušení známky Společenství mohou být podány s účinky pouze pro část Společenství, a to přestože soud pro ochranné známky Společenství má příslušnost pro celé území Společenství. Dosah rozhodnutí, tedy povinnost zdržet se užívání, se vztahuje pouze na část Společenství, ve kterém dochází k porušení.

Také k zániku práv v důsledku strpění podle národních právních řádů dojde diferencovaně podle členských států a nikoli jednotně pro území Společenství v případě, kdy vlastník známky Společenství po dobu pěti po sobě jdoucích let strpěl užívání pozdější národní ochranné známky. Tehdy se uplatní zánik

---

<sup>10</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 9

práva na prohlášení pozdější národní známky za neplatnou nebo na zdržení se jejího užívání. Znamka Společenství zůstává na území mladší národní známky v platnosti. Jsou pouze omezeny její účinky vůči dotčené pozdější známce.<sup>11</sup>

Zápis a zrušení nebo neplatnost ochranné známky Společenství jsou oproti tomu zcela ovládány zásadou jednotnosti. V případě, že ochranná známka Společenství koliduje se starší národní ochrannou známkou, nemůže být známka Společenství zapsána s výhradou jen pro tento stát.

#### **4. Zásada koexistence**

Přestože systém ochranné známky Společenství představuje supranacionální známkoprávní řád, není známka Společenství od národních známkových systémů zcela oddělena. Národní právo se uplatní v celé řadě případů týkajících se ochrany známky Společenství.

Systémy národních známek a známek Společenství existují vedle sebe a vzájemně se doplňují. Není vyloučena ochrana téhož označení jako národní známky a jako známky Společenství. Původně Evropskou komisí navrhovaný zákaz dvojí ochrany nebyl proveden.<sup>12</sup> Za stanovených podmínek mohou být národní ochranné známky prosazeny proti pozdějším známkám Společenství. Čl. 8 nařízení upravuje relativní překážky zápisu, jimiž jsou starší ochranné známky, včetně nezapsaných známek. Čl. 52 odst. 1 a 2 nařízení upravuje relativní důvody neplatnosti ochranné známky Společenství, jimiž jsou vedle starších ochranných známek také další národní práva. Rovněž nárok na zdržení se užívání ochranné známky Společenství založený na starší národní známce podle čl. 106 nařízení podle předpisů národního práva je důsledkem zásady koexistence.

Podle čl. 34 a 35 nařízení může vlastník starší národní ochranné známky, který podá přihlášku totožné známky Společenství, uplatnit nárok, aby ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívější známky. Ochranná

---

<sup>11</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 9

<sup>12</sup> čl. 98 odst. 1 návrhu nařízení 1978, GRUR Int. 1978

známka Společenství, pro niž byla uplatněna seniorita národní známky, nezaniká v případě, že starší národní známka zanikne.

Procesní omezení zásady absolutní koexistence v případech dvojí ochrany vyplývají z čl. 105 nařízení, pokud jsou jedním vlastníkem současně před různými soudy uplatňovány nároky z porušení známky Společenství a totožné národní známky. Řízení koná soud, který obdržel věc jako první, přičemž pokud se jedná o identické známky pro identické zboží a služby je soud, který obdržel věc později, povinen žalobu odmítnout, příp. přerušit řízení, je-li příslušnost druhého soudu zpochybněna. Jedná-li se o podobné známky pro identické nebo podobné zboží nebo o identické známky pro podobné zboží může soud pouze přerušit řízení. Rovněž je uplatněna zásada *ne bis in idem*, pokud bylo vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci, za předpokladu že se jedná o identické známky pro identické zboží a služby.

Ke snížení pravděpodobné kolize slouží institut povinnosti užívání ochranné známky, který vede k tomu, že nejen známky Společenství, ale i národní známky mohou být prosazeny proti pozdější známce Společenství, pokud byly odpovídajícím způsobem používány. Dalším institutem sloužícím témuž účelu je institut zániku práv pro strpění, na jehož základě nemohou vlastníci starší národní známky uplatnit nároky na zdržení nebo prohlášení neplatnosti pozdější známky Společenství, jestliže po dobu nejméně pěti let vědomě strpěli na území daného členského státu užívání pozdější známky Společenství.<sup>13</sup>

Z výše uvedeného vyplývá, že evropský zákonodárce neusiloval o úplné nahrazení národních známkových systémů systémem ochranné známky Společenství. Pojem koexistence používaný pro vyjádření vztahu mezi známkami je však matoucí, protože v podstatě říká jen to, že konflikty mezi nimi jsou řešeny na základě principu priority. O skutečnou koexistenci se jedná pouze v případě zániku práva ze starší známky v důsledku strpění

---

<sup>13</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 11

užívání mladší známky.<sup>14</sup> Tehdy totiž ani jedna ze stran nemá právo domáhat se zákazu užívání druhé známky. Vlastník starší známky o tuto možnost přišel v důsledku strpění, vlastník mladšího kolidujícího označení sice nabyl právo užívání známky pro nečinnost vlastníka starší známky, jeho právo však nejde tak daleko, že by mohl zakázat užívání starší známky či domáhat se prohlášení její neplatnosti. Zásada priority je částečně potlačena v důsledku zásady *vigilantibus iura scripta sunt*, její účinky jako nejdůležitějšího klíče řešení kolize známkových práv však nejsou zcela odstraněny.

## 5. Absolutní důvody zamítnutí zápisu

### 5.1. Chybějící abstraktní rozlišovací způsobilost

Ochrannou známkou nemohou být označení, která nemohou být graficky ztvárněna. Kontroverzně diskutovaným je z tohoto pohledu zápis čichových známek nebo zvukových známek, jež mohou být graficky znázornitelné, avšak není tak zaručena jejich bezpečná identifikace. K jejich zápisu dosud v Společenství nedošlo.

### 5.2. Chybějící konkrétní rozlišovací způsobilost

Ochrannou známkou nemohou být označení, která nemají rozlišovací způsobilost. Jedná se především o znaky, které nemohou být chápány jako příznačné pro určitý podnik, na příklad základní barvy, jednotlivá písmena nebo číslice. Podle Úřadu chybí rozlišovací způsobilost také v zásadě kombinaci dvou písmen či číslic.<sup>15</sup> Pokud jde o ochrannou známkou složenou ze slov nebo ze slova a číslice, případná rozlišovací způsobilost může být dílem zkoumána pro každý pojem nebo prvek odděleně, ale musí v každém případě záviset na celku, který tvoří. Samotná okolnost, že každý z těchto prvků hodnocený samostatně je zbaven rozlišovací způsobilosti, totiž nevylučuje, že kombinace může vykazovat rozlišovací způsobilost.<sup>16</sup> Ačkoliv spojení SAT a .2 podle ESD v daném případě není neobvyklý, běžné používání slovního a číselného prvku v odvětví

---

<sup>14</sup> Schaper E., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke*, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2006, s. 5

<sup>15</sup> Mühlendahl/Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 28

<sup>16</sup> ESD přiznal konkrétní rozlišovací způsobilost označení SAT.2, ESD z 16.9.2004, věc C-329/02, SAT.1/Úřad, marg. 28

komunikace naznačuje, že známka nepostrádá rozlišovací způsobilost. Soud prvního stupně proto pochybil, když vycházel z toho, že prvky, které samostatně postrádají rozlišovací způsobilost, tuto nemohou vykazovat ani ve vzájemné kombinaci. Komplexní ochranná známka tedy představuje více nežli řadu prvků, z nichž je složena. Zápis označení není podmíněn konstatováním určité úrovně kreativity nebo jazykové či umělecké představivosti na straně vlastníka ochranné známky. Postačí splnění kritéria schopnosti identifikace původu.

V případě barvy jako takové je možné připustit existenci rozlišovací způsobilosti jen za výjimečných okolností, zejména pokud počet výrobků nebo služeb, pro které je požadován zápis známky, je velmi omezený a pokud je relevantní trh velmi specifický. V zásadě je totiž barva pouhou vlastností výrobku a s výjimkou výjimečných okolností nemá rozlišovací způsobilost *ab initio*.<sup>17</sup> Zájem veřejnosti vyžaduje, aby dostupnost barev pro ostatní účastníky, kteří uvádí na trh zboží a služby stejného druhu, nebyla monopolizací barvy neoprávněně omezována.

Evropský soudní dvůr se zabýval otázkou konkrétní rozlišovací způsobilosti ve vztahu k reklamním sloganům zapsaným jako ochranné známky. Z nedostatku konkrétní rozlišovací způsobilosti lze podle ESD vycházet za předpokladu, že předmětné slovní spojení je běžně užíváno v obchodních a zejména reklamních sděleních (kupříkladu slogan: „nejlepší kvalita“ či „nejnižší ceny“). Účelem posouzení rozlišovací způsobilosti je, aby všechny ochranné známky jakékoliv kategorie byly způsobilé identifikovat výrobek tak, že pochází od určitého podniku a odlišit jej od výrobků jiných podniků. Kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti jsou shodná pro všechny kategorie ochranných známek, avšak vnímání relevantní veřejností nemusí být nezbytně stejné pro všechny kategorie. V takovém případě může podle Evropského soudního dvora Úřad vzít v úvahu, že průměrní spotřebitelé nemají ve zvyku vyvozovat původ výrobků z reklamních sloganů.<sup>18</sup> Nicméně obtížnosti, se kterými může být spojeno u některých kategorií ochranných známek (tvořených reklamními slogany) prokázání jejich rozlišovací způsobilosti, neodůvodňují stanovení zvláštních kritérií, která by doplňovala nebo se odchylovala od kritéria rozlišovací

---

<sup>17</sup> ESD z 6.5.2003, C-104/01, Libertel Groep, marg.

<sup>18</sup> ESD z 21.10.2004, věc C-64/02, OHIM/Erpo Möbelwerk GmbH, marg. 35

způsobilosti podle ustálené judikatury. Soud proto zrušil rozhodnutí Úřadu, protože uložilo odlišné a přísnější kritérium, pokud jde o posouzení rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených reklamními slogany.<sup>19</sup> Úřad tak nebyl oprávněn stanovit u reklamních sloganů požadavek dodatečného prvku představitivosti či dodatečného prvku fantazie.

Kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek nejsou podle ESD odlišné od kritérií použitelných na ostatní druhy známek. V rámci použití těchto kritérií ale není vnímání relevantní veřejnosti nutně stejné v případě trojrozměrné ochranné známky tvořené vzhledem samotného výrobku jako v případě slovní nebo obrazové známky spočívající v označení nezávislém na vzhledu výrobků. Průměrní spotřebitelé totiž nevyvozují původ výrobků z jejich tvaru (nebo tvaru jejich obalu) v případě, že neexistuje jakýkoli grafický nebo textový prvek, a může se tedy jevit obtížnější prokázat rozlišovací způsobilost takové trojrozměrné ochranné známky. Pouze ochranná známka, která se podstatným způsobem odlišuje od normy nebo od zvyklostí odvětví, a v důsledku toho je způsobilá plnit svou základní funkci označení původu, nepostrádá rozlišovací způsobilost.<sup>20</sup> Čím více se ochranná známka podobá formě, ve které se přihlašované zboží nejčastěji vyskytuje, o to méně lze očekávat, že ochranná známka bude rozlišitelná. Tato judikatura je platná také pro obrazové ochranné známky, které jsou tvořeny dvojrozměrným ztvárněním označovaného výrobku, protože ani v tomto případě není podoba známky nezávislá na vzhledu výrobků, které označuje.

Při zkoumání existence této překážky se nezkoumá označení ve vztahu k určitému zboží. Je proto chybné udávat jako absolutní důvod zamítnutí zápisu pro nedostatek rozlišovací způsobilosti popisný údaj na příklad „víno“ pro víno.<sup>21</sup> Tato překážka se řadí pod níže uvedený důvod pro zamítnutí zápisu (popisné údaje).

---

<sup>19</sup> Pipková H., *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*, ASPI, Praha 2007, s. 99

<sup>20</sup> ESD z 29.4.2004, věc C-456/01 a C-457/01, Henkel/OHIM, marg. 38

<sup>21</sup> Kopecká, Světlana, *Ochranná známka Společenství, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002*, s. 7

### 5.3. Popisné údaje

Ochrannou známkou nemohou být označení, která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, která mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností. Výlučnost způsobilosti z důvodu popisnosti zohledňuje zájem obchodního styku na tom, aby tato označení byla volně k dispozici. Vztahuje se však na známky, které jsou tvořeny výlučně popisnými údaji. Kombinace dvou popisných údajů již může mít rozlišovací způsobilost. Případný popisný charakter ochranné známky musí být zjišťován nejen ve vztahu ke každému jednotlivému slovu posuzovanému odděleně, nýbrž i ve vztahu k celku, který je těmito prvky tvořen. Každá rozpoznatelná odchylka ve formulaci přihlašovaného slovního spojení od způsobu obvyklého vyjadřování dotčené skupiny spotřebitelů k pojmenování výrobků nebo služeb nebo jejich zásadních vlastností, která propůjčuje slovnímu spojení rozlišovací způsobilost, umožňuje jeho registraci jako ochranné známky.<sup>22</sup> Popisnost je nutno zkoumat konkrétně ve vztahu ke konkrétnímu zboží a službám, pro něž má být známka zapsána. V případě rozhodovaném ESD se jednalo o zápis ochranné známky „Baby dry“ pro plenky, jejíž znění vyjadřuje v každodenní obvyklé mluvě popis funkce dětských plenek. ESD však konstatoval, že zvláštní syntaktické spojení není obvyklé v anglickém jazyce pro pojmenování dětských plenek, ani pro popis jejich základních vlastností, a že tedy známka není popisná sama o sobě.<sup>23</sup> Samotný odkaz na funkci produktu v jeho názvu ještě nedovoluje učinit závěr o jeho popisnosti. Nelze ze zřetele ztrácet základní funkci výluky zápisu pro případy veřejného zájmu, který není dán, pokud veřejnost nemá zájem na udržení „volnosti“ daného označení. Pouze pokud by vlastník ochranné známky mohl monopolizovat označení běžně užívané a uplatňováním svých zápočetných známkových práv narušovat obchodní styk, je dána absolutní překážka zápisu. Toto hodnocení se uplatní také, pokud je překážka zápisu dána pouze v části Společenství. Zápis slovního spojení jako ochranné známky Společenství je vyloučen, pokud je již v jediném z jazyků užívaných v obchodním styku ve Společenství výlučně popisné.

---

<sup>22</sup> ESD z 20. 9. 2001, věc C-383/99, Procter & Gamble Company/OHIM, marg. 40

<sup>23</sup> Pipková H., Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství, ASPI, Praha 2007, s. 96

Popisný charakter u zeměpisných označení je nutno posuzovat ve vztahu ke zboží a službám, pro něž je přihlašováno. Popisnost je dána, pouze pokud by název vykazoval v očích veřejnosti spojitost s daným zeměpisným místem a na základě toho by veřejnost očekávala, že zboží či služby zde mají svůj původ. Zeměpisné označení však může být zapsáno, pokud veřejnosti není dané zeměpisné místo dostatečně známo nebo alespoň není známo jako označení místa a dále pokud není pravděpodobné, že by zboží a služby pocházely z místa obsaženého v názvu ochranné známky. Německé město Cloppenburg je na příklad veřejnosti málo známé, a pokud jí je známo, neočekává, že označuje původ oděvů opatřených touto známkou.<sup>24</sup> Pro označení zeměpisného původu kategorií výrobků, pro které je zápis požadován, existuje obecný zájem na zachování jejich dostupnosti zejména z důvodu jejich schopnosti odhalit jakost a další vlastnosti dotyčných kategorií, ale rovněž ovlivnit preference spotřebitelů tím, že spojením výrobků s daným místem může vyvolat pozitivní pocity.<sup>25</sup> Vyloučen je rovněž zápis zeměpisných názvů, pokud tyto názvy označují určitá místa proslulá v souvislosti s dotyčnou kategorií výrobků a zeměpisné názvy, které musí zůstat dostupné pro podniky nacházející se v dané oblasti jako označení zeměpisného původu jejich zboží a služeb. Tyto důvody souvisí s úvahami, pro něž byly konstruovány absolutní překážky zápisu podle čl. 7 odst. 1 j) a k) nařízení. Nemohou být zapsány ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisné označení zapsané v souladu s nařízením č. 2081/92 nebo z něj sestávající a dále známky pro vína nebo lihoviny obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, pokud vína nebo lihoviny tento původ nemají (viz 5.9). Samo o sobě (bez prokázání popisnosti či klamavosti popř. důvodu podle čl. 7 odst. 1 i) u vína či lihovin) není zakázán zápis označení chráněného jako označení původu či zeměpisné označení podle národních předpisů. Na základě těchto chráněných označení je však možno uplatnit námitky proti zápisu známky Společenství podle čl. 8 odst. 4 (viz 6.2).

V případech kombinace údajů může Úřad požadovat, aby pro prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, přihlašovatel prohlásil, že nebude

---

<sup>24</sup> Soud prvního stupně z 25.10.2005, T-379/03, Cloppenburg/Úřad

<sup>25</sup> ESD z 4.5.1999, C-108/97, Windsurfing Chiemsee, marg. 26



uplatňovat výlučné právo ve vztahu k tomuto prvku (disclaimer). Pojem, jehož popisný charakter je veřejností odhalen až po určité úvaze, není popisný a není překážkou zápisu.<sup>26</sup>

#### **5.4. Údaje obvyklé v běžném jazyce nebo obchodním styku**

Ochrannou známkou nemohou být označení, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních kruzích, tedy druhová označení. Tato překážka se částečně kryje s výše uvedenými popisnými údaji, které zahrnují i označení druhu a jakosti, avšak týkají se především údajů, jejichž popisnost je dána přirozeně od samého počátku. Výluka druhových označení se vztahuje také na znaky mající původně rozlišovací způsobilost, které tuto vlastnost ztratily svým druhovým užíváním. Nároky na konverzi známky v druhové označení jsou však poměrně vysoké, protože nelze trestat úspěch známky, jejíž obliba postoupila natolik, že je jí veřejností běžně označován určitý druh zboží. Dokud si je nikoliv zanedbatelná část dotčených zákaznických kruhů včetně odborníků a velko- či maloprodejců vědoma známkového charakteru předmětného označení, nejedná se o druhové označení.<sup>27</sup>

#### **5.5. Označení podmíněná tvarem**

Ochrannou známkou nemohou být označení tvořená výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, je nezbytný pro dosažení technického výsledku nebo dává výrobku podstatnou hodnotu. Trojrozměrné známky tedy mají v zásadě zápisnou způsobilost s výhradou tvarů, u nichž je zájem veřejnosti, aby byly volně k dispozici. Protože v tomto případě nemůže známka získat rozlišovací způsobilost užíváním jako v případě nedostatku konkrétní rozlišovací způsobilosti, popisných údajů a druhových označení, hovoří se zde o absolutním požadavku volné dispozice.<sup>28</sup> Pro rozhodnutí, zda je tvar podmíněn povahou samotného výrobku, je nutno rozhodnout, které výrobky jsou stejné povahy. Odpověď na tuto otázku vyplývá z toho, zda jsou jednotlivé výrobky při funkčním hodnocení na základě objektivní představy veřejnosti myslitelné pouze v konkrétním tvaru anebo se nabízí jiné smysluplné alternativy.

<sup>26</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 29

<sup>27</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 30

<sup>28</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 31

Spornou byla otázka, zda se v případě překážky zápisu z důvodu tvaru musí jednat pouze o tvar výrobku nebo se může jednat i o tvar balení. Rozlišení mezi těmito známkami vyplývá z demonstrativního výčtu druhů známek v čl. 4 nařízení, který uvádí balení jako zvláštní kategorii ochranné známky. V zásadě sice tvar balení kopíruje tvar výrobku, ale lze si představit také odlišné řešení. Již z jazykového výkladu čl. 7 odst. 1 písm. e bod i) nařízení však vyplývá, že důvod neplatnosti platí pro tvar podmíněný povahou výrobku a nejedná se tedy pouze o tvar výrobku jako takového.<sup>29</sup> Překážka zápisu se tedy plně vztahuje také na tvar obalů výrobků.

Tvar výrobku tvořící součást jeho technického řešení není vyloučen z ochrany podle druhé alternativy pouze tehdy, pokud může být svobodně zvolen a existují technicky i hospodářsky rovnocenné alternativy. Cílem nařízení není vytváření faktického monopolu a obcházení ochrany vynálezů prostřednictvím známkového práva.

Třetí alternativa vylučuje ochranu pro tvar, který dává výrobku jeho podstatnou hodnotu. Na rozdíl od předchozího případu jsou chráněny nikoliv technické, ale estetické hodnoty. Zda může být známka chráněna autorskoprávně nebo jako průmyslový vzor, je pro hodnocení splnění tohoto kritéria bez významu. U trojrozměrných tvarů však může jejich podstatná hodnota zakládat ochranu autorskoprávní (nebo ochranu průmyslového vzoru), přičemž ochrana známkoprávní bude z tohoto důvodu zapovězena. Proto v řadě ohledů dobrý nebo klasický design nedosáhne známkoprávní ochrany, neboť jeho podstatnou hodnotu netvoří nic jiného než daný tvar.

## **5.6. Označení v rozporu s veřejným pořádkem**

Ochrannou známkou nemohou být označení, která jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Tato výlučka se vztahuje na urážlivé nebo blasfemické výrazy nebo vyobrazení jako např. nadávky nebo rasistické výrazy. Znamky, jež jsou pouze nevkusné, ze zápisu vyloučeny nejsou.<sup>30</sup> Platí zásada podle čl. 7 odst. 2, že pro překážku zápisné způsobilosti postačí její existence

<sup>29</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 31

<sup>30</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 33

pouze v části Společenství. Může se tedy jednat také o výraz urážlivý pouze pro věřící regionálně vyznávaného náboženství. Měřítka, podle kterého se hodnotí, zda je určitý výraz v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, musí být stejné pro celé území Společenství; rozdílná úroveň morálky není slučitelná s jednotností známky Společenství. Nelze považovat obyvatelstvo Francie za tolerantnější či liberálnější než obyvatelstvo Irska, tyto národní předpoklady či stereotypy jsou při hodnocení dobrých mravů vyloučeny, neboť z hlediska posuzování této překážky tvoří Společenství jednotný kulturní a společenský prostor.

### **5.7. Označení klamavé**

Ochrannou známkou nemohou být označení, která by mohla klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby. Způsobnost klamat musí být posuzována podle průměrného cílového zákazníka, což má význam především pro výrobky, které nejsou určeny masové spotřebě. Pro vína a lihoviny platí speciální úprava. Rozdíl spočívá v tom, že známky označující vína nebo lihoviny nesmí nejen obsahovat, ale ani se skládat z výrazu, který obsahuje zeměpisný údaj, pokud z daného území víno nebo lihovina nepochází. V ostatních případech však platí zásada volné dostupnosti výrazů obsahujících geografické údaje, pokud nejsou klamavé. Výraz Capri tak na příklad není klamavý pro označení ovocných džusů, protože průměrně informovaný, pozorný a rozumný cílový zákazník neočekává, že se na ostrově Capri bude pěstovat ovoce pro výrobu džusů.<sup>31</sup>

### **5.8. Označení obsahující znaky, emblémy a erby**

Znaky, emblémy a erby podle čl. 6ter Pařížské úmluvy anebo tyto symboly nespádající pod uvedenou úmluvu, avšak na jejichž ochraně je veřejný zájem, mohou být zapsány pouze se souhlasem příslušných orgánů.

### **5.9. Označení původu nebo zeměpisná označení**

Označení původu nebo zeměpisná označení zapsaná podle nařízení č. 2081/92, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a

---

<sup>31</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 29

potravin nemohou být zapsány jako ochranná známka, pokud se týkají stejného druhu zboží. V zásadě tedy neexistuje možnost souběhu ochrany známky a chráněného označení původu či zeměpisného označení. Zvláštní úprava se vztahuje na víno a lihoviny, které za předpokladu, že nepochází z tohoto území, nesmí obsahovat zeměpisný údaj, a to i přesto, že tento údaj není chráněn jako zeměpisné označení či označení původu.

#### **5.10. Shrnutí**

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu podle článku 7 nařízení neslouží ochraně jednotlivců, ale naopak veřejnosti a liší se tak od relativních překážek zápisu, kterými jsou chráněny starší práva vlastníků označení ve Společenství. Zatímco relativní překážky se zohledňují pouze na základě námítky oprávněného, absolutní překážky zápisu vedou k odepření ochrany z moci úřední. Absolutní překážky zápisu odpovídají v zásadě důvodům zamítnutí zápisu národní známky podle směrnice. Centrálním požadavkem je, aby známka měla rozlišovací způsobilost a nejednalo se o popisné označení, které vzhledem k zájmu veřejnosti na volné dispozici s tímto označením nemá být monopolizováno jednotlivci.

Ze zásady jednotnosti vyplývá, že pro odmítnutí zápisu je dostačující, pokud je absolutní překážka dána pouze v části Společenství. Pro odmítnutí ochrany v celém Společenství tak stačí, že pojem je na příklad popisný ve finštině nebo klamavý v řečtině. Část Společenství přitom neznamená automaticky pouze členský stát, protože nařízení chápe Společenství jako jednotný prostor a nikoliv jako sumu členských států. Není proto vyloučeno, že budou brány v úvahu představy veřejnosti o určitém pojmu nebo jazykové zvláštnosti pouze určité části členského státu. Veřejnost nebo zákaznické kruhy, z jejichž pohledu je dána absolutní překážka, a především trh předmětné známky, však musí mít určitý význam pro společný trh.

Úřad při průzkumu uplatňuje určité rozumné evropské měřítko, co se týče popisného charakteru známky, klamavosti nebo rozporu s veřejným pořádkem, a zohledňuje zájmy přihlašovatelů, jejich konkurentů, jakož i spotřebitelů.

V žádném případě se nejedná o součet jednotlivých extrémních pozic.<sup>32</sup> Přílišné zohledňování partikularismů by v podstatě znemožnilo existenci evropského známkového systému jako celku. V zásadě platí, že čím menší je území, na němž by se mohly objevit problémy, tím větší nároky je nutno klást na prokázání nezpůsobilosti ochrany. Určitým znakem toho, že není dán absolutní důvod zamítnutí ochrany, je skutečnost, že daná známka je již v daném členském státě zapsána a prošla národní registrací, aniž by byla shledána absolutní překážka anebo je i bez zápisu dlouhou dobu bez využití jakýchkoliv právních postupů či námitek používána jako ochranná známka.<sup>33</sup>

Překážku zápisu spočívající v nedostatečné rozlišovací způsobilosti, popisnosti označení nebo jeho druhového charakteru je možno překonat, pokud známka získá užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis, rozlišovací způsobilost. Pro rozhodnutí o zápisu známky má značný význam otázka, zda musí získat zápisnou způsobilost již v okamžiku přihlášky nebo postačí, pokud nejsou dány žádné překážky v okamžiku zápisu. Ve prospěch posledně uvedeného řešení hovoří článek 51 odst. 2 nařízení, podle něhož nemůže být (již zapsaná) známka prohlášena za neplatnou, pokud po svém zápisu získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost. Také z důvodu procesní ekonomie by bylo vhodné upřednostnit toto řešení. Jistě není hospodárné odmítnout zápis známky pro překážku, která v době odmítnutí již neexistuje a přihlašovatel poté může znovu podat přihlášku, jíž bude vyhověno.

Na druhou stranu, den podání přihlášky je dnem, od kterého vzniká priorita známky vůči pozdějším známkám či označením třetích osob. Posunutí této priority do okamžiku zápisu není v právu Společenství upraveno. Třetí osoby, jejichž práva vznikla před nabytím rozlišovací způsobilosti ochranné známky, by tak nebyly dostatečně chráněny a zásada priority by byla do jisté míry popřena. Jejich zájmy by mohly být zohledněny pouze podle zásad všeobecné právní teorie o přednostním zacházení s tzv. meziprávy, které však nemají oporu v platném právu. Ve výsledku je z teoreticko-právního hlediska potřeba upřednostnit řešení vyžadující zápisnou způsobilost známky nikoli až v okamžiku zápisu, ale v okamžiku, který je určující pro vznik jejích účinků

---

<sup>32</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 26

<sup>33</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 27

vůči třetím osobám, tedy již v okamžiku podání přihlášky.<sup>34</sup> Ostatně, touto otázkou se již nepřímo zabýval také Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku C-192/03, když uvedl: *Je-li datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, datem rozhodným pro posouzení důvodu absolutní neplatnosti týkající se obvyklého charakteru známky, lze, aniž by došlo k rozporu v odůvodnění nebo k nesprávnému právnímu posouzení, zohlednit skutečnosti, které sice následovaly po datu podání přihlášky ochranné známky, nicméně umožnily učinit závěry o inkriminované věci k tomuto datu.*<sup>35</sup> Lze tedy uzavřít tuto otázku konstatováním, že rozhodným okamžikem pro posouzení nabytí rozlišovací způsobilosti je okamžik podání přihlášky. Evropský soudní dvůr se sice nezabýval problematikou střetu dvou časových okamžiků z hlediska bezpečné průkaznosti prosazení ochranné známky, jednoznačně však stanovil, že pozdější dokumenty jsou relevantní pouze, pokud se vztahují k datu podání přihlášky.

Je nutno rovněž konstatovat, že vlastní aktivní prostředky obrany vlastníků mezipráv nejdou tak daleko, že by mohli dosáhnout prohlášení neplatnosti známky, pokud existovala v době přihlášky absolutní překážka podle čl. 7 nařízení. Pokud zápisná způsobilost vznikne mezi okamžikem přihlášení a okamžikem zápisu, nemohou se bránit podle čl. 51 nařízení, protože toto řízení je vystavěno jako následné, může být zahájeno až po uskutečnění zápisu známky. Pokud dojde k pochybení Úřadu a známka bude zapsána přes existenci absolutních překážek, nemohou namítat nedostatek rozlišovací způsobilosti, protože ta již po zápisu existuje a v následném řízení v souladu s čl. 51 odst. 2 nelze po nabytí rozlišovací způsobilosti neplatnost konstatovat. Ačkoliv je tedy rozhodující okamžik podání přihlášky, poskytuje se tak pouze pasivní ochrana práv třetím osobám, protože jejich aktivní možnosti obrany proti známce Společenství jsou omezeny na následné řízení proti zápisu, kdy již není dána existence absolutních překážek. Není rovněž zcela jasně vyřešena problematika, zda se prioritá takové (chybně) zapsané známky Společenství bude počínat již od okamžiku přihlášky nebo ji soud stanoví v případném řízení podle čl. 51 nařízení od okamžiku nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním. Pokud by byla stanovena od okamžiku podání přihlášky, nebyli by vlastníci tzv. mezipráv

---

<sup>34</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 28

<sup>35</sup> ESD z 5.10.2004, věc C-192/03, Alcon, marg. 41

žádným způsobem chránění a užívání mezipráv by mohlo být zakázáno na základě známky Společenství, stejně tak by měli vlastníci známky Společenství právo na přiměřenou náhradu podle čl. 9 odst. 3 nařízení (viz 7.1.2). Pokud by se tedy vlastníci mezipráv domáhali prohlášení neplatnosti a soud by podle čl. 51 odst. 2 nemohl tuto neplatnost prohlásit, protože známka již rozlišovací způsobilost nabyla, měl by soud pro ochranu mezipráv stanovit odlišně okamžik priority. Tato možnost naráží na nedostatek pozitivněprávní úpravy v neprospěch vlastníků mezipráv.

Nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním se posuzuje na území, na němž překážka existovala. Ze zásady jednotnosti známky totiž vyplývá, že překážka zápisu nesmí existovat v žádné části Společenství. Míra nabyté rozlišovací způsobilosti je přímo úměrná významu zápisné překážky. Stupeň nabyté rozlišovací způsobilosti známky musí být tím vyšší, čím výraznější byla překážka pro její zápis. V případě jedné barvy nebo jediného čísla či písmena bude požadována vyšší rozlišovací způsobilost než u označení, které je popisné nanejvýš pro jednotlivé druhy zboží a služeb. Stanovení pevných procentních sazeb z tohoto hlediska není možné, ani žádoucí. Znamka musí získat rozlišovací způsobilost pro zboží a služby, pro něž je přihlášena, není však nutné, aby zákazníci byli schopni na základě známky rozpoznat, že se jedná o přihlašovatelovo zboží a služby. Postačí, pokud je dotčená veřejnost schopna spojit si známku s produkty určitého podniku.<sup>36</sup> Významným ukazatelem nabytí rozlišovací způsobilosti je podíl na trhu. Evropský soudní dvůr se zabýval ve své rozhodovací činnosti nabytím zápisné způsobilosti trojrozměrné ochranné známky představované vnější podobou výrobku (v daném případě ochranná známka představovaná tvarem bonbonu). Pro tyto případy platí výše uvedené kritérium, že se vnější podoba výrobku zapisovaná jako ochranná známka musí značně lišit od norem nebo zvyklostí odvětví (viz 5.2). Pokud tomu tak není a známce chybí rozlišovací způsobilost, je způsobilá získat schopnost od sebe odlišit zboží různých výrobců pouze v případě, že následkem jejího užívání výrobky, které jsou jí označené (resp. v podstatě představují danou ochrannou známku), zaujímají nezanedbatelný podíl na trhu dotčených výrobků.<sup>37</sup> Za určitých okolností je tedy možno chránit i zcela běžné tvary, pokud veřejnost

---

<sup>36</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 35

<sup>37</sup> ESD z 22.6. 2006, C-25/05, August Stock/Úřad, marg. 76

s nimi bude spojovat označení určitého původu. ESD tuto možnost uvádí jako potenciálně možnou, z hlediska stanovených kritérií se však jeví jako stěží splnitelná. V řešeném případě byla ochrana bonbonu Werther's Original odepřena z toho důvodu, že z údajů, které přihlašovatel ochranné známky Společenství předložil, nebylo prokázáno, že tato ochranná známka byla předmětem reklamních kampaní v některých členských státech. Vzhledem k tomu, že současně konstatoval, že známka nemá rozlišovací způsobilost *ab initio*, nemohl být zápis uskutečněn, protože v některých členských státech nebyl podán důkaz o nabytí rozlišovací způsobilosti.

Jako důkaz přicházejí v úvahu v zásadě všechny důkazní prostředky podle čl. 76 nařízení. Bude se jednat především o údaje o obratu a reklamních výdajích, době užívání či o přihláškách ochranných známek v členských státech. Průzkumy veřejného mínění jsou pouze jedním z možných prostředků a není důvod k jejich rutinnímu požadování, ačkoliv tak soudy často činí.

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu se v zásadě shodují s úpravou důvodů pro odmítnutí ochrany podle §4 zákona č. 441/2002, o ochranných známkách („zákon“). Zvláštním důvodem je potom podle §6 zákona odmítnutí ochrany v případě, že přihlašované označení je shodné se starší ochrannou známkou a je přihlašováno pro shodné zboží a služby. Podle českého zákona se jedná o absolutní důvod bránící zápisu známky, který Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá z moci úřední, podle nařízení však může být ochrana ze staršího práva prosazena až na základě námitky v řízení po zveřejnění přihlášky. Toho by si měli být vědomi především vlastníci starších označení, protože nařízení se v tomto případě spoléhá na jejich iniciativu a neposkytuje pasivní ochranu jako český zákon.

## **6. Relativní důvody pro zamítnutí zápisu**

Relativní důvody pro zamítnutí zápisu slouží pouze ochraně práv jednotlivce a Úřad je proto nezkoumá z úřední povinnosti, ale k námitce oprávněné osoby. Relativní důvody pro zamítnutí zápisu podle čl. 8 odst. 1, odst. 4 a odst. 5 nařízení musí být vlastníkem starší ochranné známky nebo jiného označení



uplatněny ve lhůtě tří měsíců po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství. Platnost starší národní ochranné známky, na níž je námitka založena, nemůže být v řízení o námitkách před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu uplatněna, protože otázka platnosti národní známky spadá do výlučné pravomoci národních úřadů. Úřad by však v tomto případě měl přerušit řízení.<sup>38</sup>

I po uplynutí tříměsíční lhůty jsou vlastníkům dány k dispozici prostředky, kterými se mohou bránit proti již zapsané kolidující známce Společenství. Za předpokladu, že nedošlo k vyčerpání práv, mohou uplatnit u Úřadu žalobu na prohlášení neplatnosti podle čl. 52 nařízení a u soudů pro ochranné známky Společenství žalobu na zdržení podle čl. 106. Přesto je ve veřejném zájmu, aby byly potenciálně kolizní situace řešeny co nejdříve. Výjimka platí pouze pro jiná práva podle čl. 52 odst. 2, která neumožňují podání námitek, ale až pozdější odstranění známky na základě žaloby na neplatnost.

### **6.1. Starší ochranné známky**

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení se přihlášená známka Společenství nezapíše na základě námitek vlastníka starší známky, pokud jsou známky a přihlášené zboží a služby totožné (lit. a) anebo pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti zboží a služeb existuje nebezpečí záměny (lit. b). Nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Podle čl. 8 odst. 5 nařízení se rovněž nezapíše známka Společenství, která by neprávem těžila z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. Relativním důvodem zamítnutí zápisu jsou rovněž práva ze starší nezapsané známky nebo jiného označení používaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní (čl. 8 odst. 4).

Starší ochranné známky jsou definovány podle čl. 8 odst. 2 nařízení a dělí se do tří skupin. Za prvé se jedná o zapsané známky Společenství, národní známky a známky Beneluxu, včetně mezinárodních známek zapsaných s účinky pro členský stát nebo Společenství. Za druhé se jedná o přihlášky

---

<sup>38</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 37

těchto známek, za předpokladu jejich zápisu, a za třetí o známky, které jsou v členském státu podle čl. 6bis Pařížské úmluvy obecně známé. Staršími ochrannými známkami jsou známky s dřívější prioritou než ochranné známky Společenství, tj. známky vzniklé přede dnem podání přihlášky známky Společenství. Přihlášky starších známek jsou kladeny na roveň zapsaným známkám s výhradou jejich zápisu, aby bylo zabráněno pozdějším žalobám na neplatnost z důvodu výše uvedeného zájmu o pokud možno včasné předcházení kolizním situacím. Pokud dojde Úřad k závěru, že je nutno námitce založené na přihlášce vyhovět, musí být řízení přerušeno a může pokračovat až po zápisu starší známky. Pokud proti zapsané starší národní známce byla podána námitka z důvodu existence relativních překážek, měl by Úřad vyčkat rozhodnutí o této námitce. Procesně sice mohou být zvýhodněny známky, jejichž národní právní úprava nezkoumá starší práva nebo zkoumá pouze povrchně absolutní překážky zápisu, v zásadě se ale nejedná o hmotněprávní výhodu, protože vlastník starší známky, na níž je založena námitka proti přihlášce známky Společenství, musí počítat, že přihlašovatel najde cestu, jak zaútočit na platnost jeho národní známky. Jak bylo uvedeno výše, také v těchto případech by měl Úřad přerušit řízení.<sup>39</sup>

Obecně známé známky podle článku 6bis Pařížské úmluvy jsou nezapsané známky s vysokým stupněm známosti. Protože nařízení Společenství neupravuje nezapsané známky s platností na území Společenství, bude se jednat vždy o národní známky. Skutečné užívání není předpokladem obecně známé známky, postačí její obecná známost. Vyžaduje se vyšší stupeň známosti než u nezapsaných označení podle čl. 8 odst. 4 (viz 6.2). Rozhodující je znalost známky dotčenými zákaznickými kruhy. S požadavkem vysokého stupně známosti (německá judikatura vyžaduje v zásadě nejméně 50%) by nebylo slučitelné hodnocení znalosti mezi veřejností jako celkem. Znalost u veřejnosti jako celku je vyžadována pouze u produktů, které jsou jí určeny.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 37

<sup>40</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 37

### 6.1.1. Identita známek

Ochrana identity starší známky v případě totožnosti přihlašované známky Společenství i zboží a služeb (čl. 8 odst. 1 lit. a) je koncipována jako absolutní. V tomto případě musí být shodné jak známky, tak zboží a služby (tzv. *double identity test*). Identitu je nutno chápat doslovně. Slovní známky jsou identické pouze při stejném způsobu psaní (stejném pořadí znaků). Velká či malá písmena nebo rozdílný druh písma nehrají roli. Slovní známky a obrazové či kombinované známky nejsou nikdy identické, a to ani při úplné shodě slovní součásti nebo při stejném významu. Identické nejsou ani znaky foneticky shodné.<sup>41</sup>

Evropský soudní dvůr kritérium identity mladšího označení a starší známky vykládá restriktivně a vychází z pohledu průměrně informovaného, pozorného a rozumného spotřebitele. Průměrný spotřebitel nemá možnost bezprostředního srovnání předmětných známek a záleží proto na jeho nedokonalé vzpomínce. Identita podle čl. 8 odst. 1 lit. a je u obrazových či kombinovaných označení proto dána pouze tehdy, pokud se mladší ochranná známka vyznačuje pouze tak nepatrnými rozdíly oproti starší známce, že si jich průměrný spotřebitel vzhledem ke své nedokonalé vzpomínce o obrazu starší známky nepovšimne.<sup>42</sup>

Zboží a služby musí být identické alespoň částečně. Pokud se zboží a služby překrývají, je zápis pozdější známky Společenství vyloučen. Identita zboží a služeb se nehodnotí podle doslovného znění soupisu, ale je nutno se orientovat podle jeho smyslu. Pokud soupis zboží a služeb pozdější známky obsahuje pojem, který je zařaditelný pod obecný pojem soupisu starší známky, jakož i v opačném případě, kdy obecný pojem v soupisu mladší známky, zahrnuje pojem v soupisu starší známky, je dána identita. Další položky soupisu spadající mimo rámec obecného pojmu se posoudí podle č. 8 odst. 1 lit. b.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 39

<sup>42</sup> ESD z 20.3.2003, C-291/00, LTJ Diffusion/Sadas Verbaudet, marg.50-54

<sup>43</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 40

### 6.1.2. Nebezpečí záměny

Pokud známky nebo zboží a služby nejsou identické, nýbrž pouze podobné (tj. není splněna podmínka dvojí identity) a existuje v důsledku toho nebezpečí záměny, uplatní se překážka zápisu podle čl. 8 odst. 1 lit. b nařízení. Soud musí brát v úvahu vizuální, fonetickou a pojmovou podobnost a provést srovnávací analýzu ochranných známek po všech těchto stránkách, aby bylo možno vyloučit, že ochranné známky nejsou podobné.<sup>44</sup> Nelze vyloučit, že by pouhá fonetická podobnost mohla vyvolat nebezpečí záměny, jak uvedl Evropský soudní dvůr v rozsudku C-342/97. Ovšem taková možnost je málo pravděpodobná, když soud sám naznačuje její neobvyklý charakter. Čím si jsou zboží a služby více podobné a čím větší je rozlišovací způsobilost starší známky, o to větší je pravděpodobnost záměny. Samotná fonetická podobnost je pak možná pouze v kombinaci těchto podmínek, aby odůvodnila nebezpečí záměny. Navíc, fonetická podobnost má jen malý význam, pokud se jedná o zboží a služby, které jsou uváděna na trh způsobem, při kterém zákaznické kruhy vnímají předmětné zboží pouze opticky.<sup>45</sup>

Je nutno provést celkové posouzení všech relevantních prvků a kolidujících výrobků. Za určitých okolností mohou na příklad pojmové rozdíly neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti mezi dotčenými označeními. Pro tuto neutralizaci je ale nezbytné, aby alespoň jedno z dotčených označení mělo z pohledu relevantní veřejnosti jasný a vymezený význam, takže jej veřejnost je schopna okamžitě zachytit.<sup>46</sup> Je bez významu, že druhé takové označení tento význam nemá a představuje pouze fantazijní výtvar. Bez významu je také, že toto pojmové označení nemá žádný vztah k vlastnostem výrobku, který označuje.<sup>47</sup> Z této analýzy ESD vyplývá implicitně vyšší nebezpečí záměny u vzhledové a současně fonetické podobnosti označení, která v daném případě představuje vždy situaci potenciální zaměnitelnosti (tedy je možno vycházet z presumpce zaměnitelnosti za dané konstelace), kterou je možno vyvrátit prokázáním odlišnosti pojmové, která je relevantními zákaznickými kruhy jasně vnímána.

---

<sup>44</sup> ESD z 12.10.2004, C-106/03, Vedral/OHIM, marg. 48

<sup>45</sup> Soud prvního stupně z 14. 10. 2003, T- 292/01, Philips Van-Heusen Corp./OHIM, marg. 54

<sup>46</sup> ESD z 12.1.2006, C-361/04, Ruiz Picasso a další/OHIM, marg. 56

<sup>47</sup> Soud prvního stupně z 14. 10. 2003, T- 292/01, Philips Van-Heusen Corp./OHIM, marg. 54

Evropský soudní dvůr vychází z toho, že nebezpečí záměny je nutno hodnotit s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu a že je potřeba vycházet z celkového dojmu přihlašované známky. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá známku jako celek a nezabývá se rozebráním jejích různých detailů.<sup>48</sup> Má jen zřídka šanci učinit přímé srovnání mezi různými známkami, nýbrž musí se spolehnout na nedokonalý dojem, který mu utkvěl v paměti.<sup>49</sup> Soud rovněž vymezil, z jaké úrovně pozornosti veřejnosti je možno vycházet v konkrétních situacích, přičemž bere v úvahu charakter zboží, pro které je známka chráněna. Vždy totiž nastane situace, kdy veřejnost věnuje dotčeným známkám pouze nízký stupeň pozornosti. Zohlednění nejnižšího stupně pozornosti, jež může veřejnost vykazat při setkání se známkou, by však vedlo k neodůvodněnému rozšíření ochrany starších známek. Pokud by byl brán v potaz pouze nejnižší stupeň pozornosti, popřela by tato skutečnost veškerou relevanci, kterou pro účely posouzení nebezpečí záměny má kritérium vycházející ze stupně pozornosti, který se mění v závislosti na kategorii výrobků. Pro účely posouzení nebezpečí záměny proto Evropský soudní dvůr bere v úvahu úroveň pozornosti průměrného spotřebitele v okamžiku, kdy připravuje a provádí svůj výběr mezi různými výrobky a službami. Skutečnost, že se veřejnost s danými výrobky a ochrannými známkami může setkávat i za jiných okolností než je koupě, kdy může případně vykazovat nižší stupeň pozornosti, není relevantní. Navíc je u některých výrobků, jako jsou na příklad automobily, stupeň pozornosti relevantní veřejnosti zvláště vysoký. Pokud je tedy z hlediska skutkového prokázáno, že objektivní vlastnosti daného výrobku znamenají, že průměrný spotřebitel si je zakoupí pouze po zvláště pozorném zkoumání, může taková okolnost snížit nebezpečí záměny ochranných známek vztahujících se k takovým výrobkům v klíčovém okamžiku, kdy dochází k výběru mezi těmito výrobky.<sup>50</sup> Stupeň pozornosti se přitom hodnotí na základě objektivních vlastností výrobku, nikoliv subjektivního stupně pozornosti spotřebitele v daném okamžiku.

Podle nařízení zahrnuje nebezpečí záměny také nebezpečí asociace se starší známkou. Pouhá myšlenková asociace, aniž by mezi známkami došlo

---

<sup>48</sup> ESD z 11.11.1997, C-251/95, Puma/Sabel, marg. 23

<sup>49</sup> ESD z 22.6.1999, C-342/97, Canon, marg. 26

<sup>50</sup> ESD z 12.1.2006, C-361/04, Ruiz Picasso a další/OHIM, marg. 40

k záměně nebo byla vytvořena představa o propojení mezi vlastníky, není důvodem pro konstatování existence nebezpečí záměny.<sup>51</sup> Mimo jiné soud uvedl, že „koncept pravděpodobnosti asociace není alternativou konceptu pravděpodobnosti záměny, nýbrž slouží k vymezení jejího rozsahu.“ Nebezpečí asociace je totiž chápáno více restriktivně než na příklad ve známkovém právu Beneluxu a představuje pouze podskupinu nebezpečí záměny. Pokud není dáno nebezpečí záměny, nemohou chráněné známky i přes nezávisle existující nebezpečí asociace spolu kolidovat.<sup>52</sup> Tuto svou interpretaci Evropský soudní dvůr potvrdil ve svém rozsudku ve věci C-425/98, kde konstatoval, že ani u známek majících dobré jméno nelze předpokládat nebezpečí záměny, pokud existuje pouze nebezpečí myšlenkové asociace v užším smyslu.<sup>53</sup> Znamka mající dobré jméno má sice vyšší rozlišovací způsobilost, tato skutečnost samotná ale neodůvodňuje nebezpečí záměny, když dochází jen k myšlenkovému propojení. Odlišně ale argumentuje starší literatura, která chápe ochranu ustanovení čl. 8 odst. 1 lit. b jako širší, když vedle funkce označení původu a odlišení zboží od jiných výrobců bere v potaz také funkci známky jako určité reklamy a záruky kvality zboží daného výrobce.<sup>54</sup>

Významným měřítkem rozsahu ochrany poskytované dané (starší) známce je již podle rozsudku C-251/95 rozlišovací způsobilost známky.<sup>55</sup> Čím distinktivnější je starší známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny.<sup>56</sup> Stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky není možno hodnotit pouze na základě určitého procentuálního podílu známosti mezi dotčenou veřejností.<sup>57</sup> Podle Evropského soudního dvora je nutno vzít v potaz podíl na relevantním trhu, intenzitu, územní rozšíření a dobu používání známky, marketingové/reklamní úsilí věnované propagaci známky, podíl zákaznických kruhů, který rozeznává zboží a služby na základě dané známky jako zboží pocházející z určitého podniku, jakož i vyjádření průmyslových a obchodních

---

<sup>51</sup> ESD z 11.11.1997, C-251/95, Puma/Sabel, marg. 26

<sup>52</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s.41

<sup>53</sup> ESD z 22.6.2000, C-425/98, Marca Mode/Adidas, marg. 41

<sup>54</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s.41

<sup>55</sup> ESD z 11.11.1997, C-251/95, Puma/Sabel, marg. 24

<sup>56</sup> Čermák K., Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce č. 3/2006, s.11

<sup>57</sup> ESD z 22.6.1999, C-342/97, Canon, marg. 24

komor nebo jiných oborových svazů.<sup>58</sup> Je třeba přihlédnout rovněž k inherentním vlastnostem známky, včetně toho zda obsahuje popisný prvek ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám, zhodnotit větší či menší schopnost známky identifikovat výrobky a služby, pro něž byla zapsána, jakožto pocházející od určitého podniku, a tak je rozlišit od výrobků a služeb jiných podniků. V judikatuře Evropského soudního dvora je tak vyjádřena skepse vůči právní praxi založené na přeceňování demografických průzkumů. Jako mylný je rovněž odmítnut názor, s kterým se občas lze opakovaně setkat, totiž, že vysoce distinktivní známka je méně zaměnitelná s jí podobnými označeními než jiné známky právě proto, že požívá vysokého stupně známosti, takže ji veřejnost „rozpozná“ od ostatních označení.<sup>59</sup> To by ve svém důsledku vedlo k tomu, že vlastníci distinktivnějších ochranných známek by byli paradoxně méně chráněni než vlastníci známek, jejichž úspěch u veřejnosti je nižší a znamenalo by v určitém smyslu „trestání úspěchu“. Tento přístup byl patrný především v judikatuře USA<sup>60</sup>, právní závěry Evropského soudního dvora však jdou opačným směrem.

V rozsudku ve věci C-39/97 se Evropský soudní dvůr zabýval otázkou podobnosti zboží a služeb jako předpokladem nebezpečí záměny a vliv rozlišovací způsobilosti na tuto podobnost. Jak již bylo uvedeno výše, podle ustálené judikatury vysoká rozlišovací způsobilost a dobré jméno zvyšují nebezpečí záměny. Nyní soud tuto argumentaci dále rozvedl v tom smyslu, že nebezpečí záměny je dáno při již malé podobnosti zboží, avšak vysokém stupni rozlišovací způsobilosti známky. *„Globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory.“*<sup>61</sup> Podobnost zboží přitom vychází z podobnosti produkčních míst, materiálů, účelu a použití, distribučních struktur či kanálů. Čím méně si jsou zboží a služby, pro něž jsou předmětná označení chráněna, podobná, o to větší musí být rozlišovací způsobilost starší národní známky, aby se mohla prosadit proti pozdější známce Společenství. A naopak, pokud se jedná o starší národní známku s nižší rozlišovací způsobilostí, bude

<sup>58</sup> ESD z 22.6.1999, C-342/97, Canon, marg. 23

<sup>59</sup> Čermák K., Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce č. 3/2006, s. 11

<sup>60</sup> Pattishall B., Hilliard D., Welch J.N.II., Trademarks and Unfair Competition, Matthew Bender, New York 1998, s. 159n.

<sup>61</sup> ESD z 29.9.1998, C-39/97, Canon, marg. 19

překážkou zápisu známky Společenství, pokud si je zboží více podobné. Pro posouzení podobnosti mezi dotčeným zbožím a službami je na místě zohlednit všechny relevantní faktory, které zahrnují jejich povahu, účel, užívání i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Pokud jde o konečné spotřebitele, nepatří mezi relevantní faktory, protože Evropský soudní dvůr zmínil nikoli konečného spotřebitele, ale „určení výrobků“ (Verwendungszweck).<sup>62</sup>

Nebezpečí záměny je možno předpokládat tam, kde veřejnost nabývá dojmu, že předmětné zboží a služby pochází ze stejného podniku nebo alespoň z hospodářsky propojených podniků. Nebezpečí záměny není vyloučeno tím, že u veřejnosti neexistuje nebezpečí záměny s ohledem na místo výroby nebo poskytnutí zboží a služeb.<sup>63</sup> Podstatné není to, že výrobky označené ochrannými známkami se vyrábějí na různých místech, nýbrž to, zda se mohou domnívat, že je - třeba i na různých místech - vyrábí tentýž podnik, případně různé podniky téhož koncernu. Rozhodující podle evropského známkového práva je tedy představa veřejnosti, zda ten samý podnik nebo hospodářsky propojené podniky jsou výrobci ne/zaměnitelného zboží.

Z výše uvedených judikátů vyplývá, že posouzení nebezpečí záměny platí tři kritéria: stupeň rozlišovací způsobilosti starší známky, podobnost známek a podobnost zboží.<sup>64</sup> Vzájemná interakce těchto měřítek je určující pro konstatování nebezpečí záměny.

Nebezpečí záměny je teritoriálně omezeno na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Přitom je potřeba vycházet ze skutečných poměrů v zemi, v níž je starší známka chráněna. Pokud tedy na příklad vlastník španělské ochranné známky „matrace“ zapsané pro matrace a lehátka podá námitku proti zápisu známky Společenství, je nutno posuzovat nebezpečí záměny podle poměrů ve Španělsku a vnímání známky španělskými

---

<sup>62</sup> Pipková H., Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství, ASPI, Praha 2007, s. 181

<sup>63</sup> ESD z 29.9.1998, C-39/97, Canon, marg. 29

<sup>64</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s.82



zákaznickými kruhy. Skutečnost, že má tato známka v českém či jiném jazyce popisný charakter hodnocení nebezpečí záměny neovlivňuje.<sup>65</sup> Z teritoriálního omezení však nevyplývá omezení pouze na jazyk, kterým se hovoří ve státu ochrany starší známky. Je potřeba vycházet ze znalosti dotčených zákaznických kruhů. V případě výrazů v známých jazycích (např. angličtina) lze tak podle judikatury připustit za splnění předepsaných podmínek nebezpečí záměny s německou národní známkou, přičemž samotná odlišnost jazyků zkoumaných označení nezabraňuje existenci nebezpečí záměny.<sup>66</sup>

Pokud je starší ochrannou známkou známka Společenství a je tedy chráněna na celém území Společenství, postačí, pokud je nebezpečí záměny konstatováno pouze v části Společenství. Nevyžaduje se nebezpečí záměny na celém území Společenství.<sup>67</sup> Je otázkou, zda postačí pro zamítnutí ochrany, že nebezpečí záměny existuje na území menším, než je členský stát. Je sice skutečností, že z hlediska nařízení představuje Společenství jednotný celek, ze smyslu a účelu úpravy ochranné známky Společenství však vyplývá, že překážkou pro její zápis nemohou být důvody, které by nebránily zápisu národní známky. Pokud by tomu bylo naopak, známka Společenství by byla slabší a méně atraktivní než národní známky. V zásadě je tedy postačující nebezpečí záměny v jednom členském státě nebo jedné jazykové oblasti, regionální nářečí by však měly zůstat mimo hodnotící rámec. Je zde také možné učinit paralelu k výrazu „nikoli místního významu“ podle čl. 8 odst. 4 nařízení (viz 6.2).<sup>68</sup>

### **6.1.3. Ochrana dobrého jména**

Zápis známky Společenství bude rovněž zamítnut na základě námítky vlastníka starší ochranné známky v případě, kdy si zboží a služby zapsané a přihlášené známky sice nebude podobné, ale starší ochranná známka bude mít dobré jméno na území, pro které je chráněna, a používání přihlašované známky Společenství by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo

---

<sup>65</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s.83

<sup>66</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s.42

<sup>67</sup> Soud prvního stupně z 9.3.2005, T-33/03, Shark/Hai, marg. 39

<sup>68</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s.42

dobrého jména nebo jim bylo na újmu (čl. 8 odst. 5). Podle Evropského soudního dvora ochrana dobrého jména podle čl. 8 odst. 5 nepředpokládá nebezpečí záměny.<sup>69</sup> Zda má určitá známka dobré jméno závisí na její známosti v dotčených zákaznických kruzích. V případě národní známky budou posuzovány zákaznické kruhy v daném státě, v případě známky Společenství zákaznické kruhy v podstatné části Společenství. Nebylo by účelné požadovat dobré jméno známky Společenství v každém jednotlivém státě Společenství, protože by se tím snižovala ochrana známky Společenství oproti národním známkám. Tento závěr je opět dán požadavkem, aby známka Společenství nebyla považována jako slabší než národní známka.

Přesný procentní podíl známosti pro posouzení dobrého jména nelze stanovit a soud se jím musí zabývat v jednotlivých případech. Aby byla starší ochranné známce přiznána ochrana vyhrazená známkám s dobrým jménem, musí ji rozeznávat podstatná část dotčené veřejnosti.<sup>70</sup> Kritéria posouzení dobrého jména jsou shodná s výše uvedenými kritérii pro posouzení rozlišovací způsobilosti známky (tj. podíl na relevantním trhu, intenzita, geografické rozšíření a doba používání, rozsah investic). Evropský soudní dvůr těmito závěry společně s poukazem na to, že nelze stanovit pevné procentní sazby, podstatně relativizoval význam demografických průzkumů veřejného mínění. Zda se jedná o známku s dobrým jménem, rozhoduje autonomně na základě práva Společenství Úřad, popř. Soud prvního stupně či Evropský soudní dvůr, nikoliv tedy podle národní judikatury nebo doktríny o známkách majících dobré jméno.

Pro ochranu podle čl. 8 odst. 5 nařízení je potřeba, aby mladší ochranná známka Společenství byla podobná nebo totožná se starší ochrannou známkou. Podobnost nebo totožnost je dána v případě, kdy dotčené zákaznické kruhy známky myšlenkově propojují a asociace mezi známkami vytváří představu o jejich vzájemné souvislosti. Myšlenková propojenost či souvislost mezi předmětnými známkami spočívá v tom, že prostřednictvím mladší ochranné známky je vyvolávána vzpomínka na starší ochrannou

---

<sup>69</sup> ESD z 11.11.1997, C-251/95, Puma/Sabel, marg. 20

<sup>70</sup> ESD z 14.9.1999, C-375/97, General Motors Corporation/Ypson, marg. 26

známku. Zatímco pro konstatování nebezpečí záměny podle čl. 8 odst. 1 lit. b tedy nestačí pouhá myšlenková asociace mezi známkami, těžení z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména podle čl. 8 odst. 5 nastává již při pouhém abstraktním propojení představ zákaznických kruhů. Dobré jméno popř. rozlišovací způsobilost známky s dobrým jménem je tedy chráněna již při myšlenkové asociaci v užším smyslu.

Z doslovného znění čl. 8 odst. 5 by vyplývalo, že ochrana starší známce, která má dobré jméno, je poskytována pouze, když mladší ochranná známka Společenství je přihlašována pro zboží a služby, které nejsou totožné, ani podobné zboží a službám, pro něž je zapsána starší ochranná známka. Vzhledem k tomu, že pro naplnění skutkové podstaty nebezpečí záměny podle čl. 8 odst. 1 lit. b nestačí pouhá myšlenková asociace, byl by doslovný výklad na újmu ochraně starších práv. V případě podobného nebo totožného zboží nebo služeb by tak při pouhé myšlenkové asociaci nemohlo být konstatováno nebezpečí záměny a pozdější známka Společenství by byla zapsána, zatímco v případě kdy by si zboží a služby podobné nebyly, by byla ochrana zamítnuta na základě čl. 8 odst. 5 nařízení. Proto Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku C-292/00 konstatoval navzdory jazykovému znění předmětného ustanovení, že ochrana známky mající dobré jméno se vztahuje také na podobné nebo totožné zboží a služby.<sup>71</sup>

Na tomto místě je nutno učinit poznámku k chybě v překladu čl. 8 odst. 5, jež podle českého jazykového znění poskytuje ochranu starším známkám majícím dobré jméno před neoprávněným těžením z jejich rozlišovací způsobilosti či jejich dobrého jména. Zatímco německá jazyková verze chrání známku požívající určitý stupeň známosti (*bekannte Marke*) a anglické znění čl. 8 odst. 5 se vztahuje na známky mající reputaci (*reputation*), český překladatel zvolil výraz s výrazně pozitivními konotacemi, stejně ale jako na příklad francouzský (*renoméé*). Tyto pojmy obsahující hodnotící aspekty však nemají oporu v ostatních jazykových zněních, ani není potřeba toto kladné hodnocení pro poskytnutí vyšší úrovně ochrany vyžadovat. V souladu s ustálenou judikaturou je nutno termín „dobré jméno“ vykládat ve smyslu společném všem jazykovým

---

<sup>71</sup> ESD z 9.1.2003, C-292/00, Davidoff

zněním.<sup>72</sup> Evropský soudní dvůr se přitom zajímá o zjištění známosti či reputace známky na základě povědomí zákaznických kruhů, rozsahu investic, geografického rozšíření, doby používání a dalších výše uvedených faktorů. Do svého průzkumu nezahrnuje zjištění, zda má známka skutečně „dobré“ jméno, tedy je-li v zákaznických kruzích spojena s představou kvalitního, ekologicky zodpovědného či jinak „dobrého“ výrobce.

Pouhé zjištění dobrého jména známky a její podobnosti s přihlašovanou známkou však nepostačuje pro zamítnutí ochrany pozdější známce Společenství. Je nutno rovněž prokázat, že by známka Společenství neoprávněně těžila z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší známky nebo jim byla na újmu, tj. že by bylo nekalým způsobem poškozeno právní postavení vlastníka známky s dobrým jménem.<sup>73</sup> Musí hrozit, že známka s dobrým jménem ztratí svou pozici na trhu, její hodnota bude rozmělněna užíváním na jiných (sousedních nebo vzdálených) trzích a ztratí na své hodnotě či by se snížil její „goodwill“. Kritérium neoprávněného těžení se neposuzuje subjektivně podle úmyslu užíváním mladší známky snížit její hodnotu nebo využít její pověsti, ale na základě objektivního zákazu parazitování na pověsti jiného podniku.

## **6.2. Ochrana jiných označení**

Předpokladem ochrany nezapsaných známek nebo označení používaných v obchodním styku je podle čl. 8 odst. 4 nařízení, že význam těchto označení nesmí být pouze místní, musí se jednat o označení, k nimž práva vznikla předem dnem podání přihlášky a která poskytují svým vlastníkům právo zakázat užívání pozdější ochranné známky. Takovými označeními jsou především firmy zapsané v obchodním rejstříku, označení podniku nebo organizační složky, zeměpisná označení a označení původu zapsaná podle nařízení č. 2081/92, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin nebo zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení (a na základě obdobných národních předpisů členů Společenství). Zda jsou splněny podmínky ochrany jiných označení podle čl. 8

---

<sup>72</sup> ESD z 12.11.1969, věc, 26/69, Stauder, kde ESD uvedl, že potřeba jednotného použití a tedy výkladu brání tomu, aby byly jednotlivá znění vykládána izolovaně a vyžaduje, aby právní předpisy byly vykládány podle skutečného úmyslu tvůrce a sledovaného účelu, především podle jejich znění ve všech jazykových verzích.

<sup>73</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s.45

odst. 4 nařízení, závisí na právu státu, v němž je označení chráněno. Podle národního práva se posuzuje vznik, vlastnictví, obsah i rozsah předmětného označení. Protože se ochrana staršího nezapsaného označení v každém ohledu posuzuje podle práva země ochrany, může být tato národní ochrana odepřena, pokud nejsou splněny podmínky pro jeho ochranu, např. pokud má vlastník ochranné známky Společenství v dané zemi jiné starší označení, které se prosadí vůči nezapsanému označení. Tato otázka totiž musí být zkoumána v rámci prověřování splnění podmínky, zda nezapsané označení poskytuje svému vlastníkovi právo zakázat užívání mladší ochranné známky Společenství.<sup>74</sup> Nevyžaduje se, aby vlastník staršího označení měl na jeho základě právo dosáhnout prohlášení neplatnosti starší známky.<sup>75</sup> Postačí, aby mu národní právní řád přiznával nárok na zdržení. Článek 8 odst. 4 nařízení neupravuje na rozdíl od čl. 8 odst. 1 a 5 kolizní skutkové podstaty, které musí být rovněž vyhledány podle národních právních řádů. Právo členských států ohledně práv k nezapsaným známkám sice není harmonizováno, lze však vycházet z toho, že v zásadě národní právní řády poskytují nezapsaným známkám stejnou ochranu jako zapsaným známkám. Rozdíly mohou plynout z úpravy ostatních označení nikoli místního významu. Podle českého práva vychází kolizní skutkové podstaty z úpravy obchodního zákoníku o nekalé soutěži, především §§46-48 o klamavém označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. Tato ustanovení chrání za stanovených podmínek označení zboží a služeb, firmu, název osoby nebo jiné zvláštní označení podniku nebo úpravu jeho výrobků.

Výjimkou ze zásady posuzování ochrany nezapsaného označení podle státu ochrany je kritérium nikoli pouze místního významu. Otázka, zda nezapsané označení nemá pouze místní význam ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení, musí být posuzováno z pohledu Společenství. Podle národního práva je ale nutno vyřešit předběžnou otázku, zda je nezapsané označení chráněno a na jakém území. Není bezpodmínečně nutné, aby se chráněné území nacházelo na území pouze jednoho členského státu. V zásadě by měla být podmínka nikoli pouze místního významu splněna, pokud se význam označení vztahuje na území celého

---

<sup>74</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 97

<sup>75</sup> Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 39

členského státu. Z toho nelze ale bez dalšího vyvozovat, že postačí část území většího členského státu velikostně odpovídající některému menšímu členskému státu. Celkově záleží spíše než na velikosti daného území především na jeho hospodářském významu.<sup>76</sup>

Dosud v rozhodovací praxi neřešenou otázkou je, která označení opravňují k podání námitek proti zápisu známky Společenství podle čl. 8 odst. 4 nařízení a která představují jiná starší práva ve smyslu čl. 52 odst. 2, o něž nelze opřít námitky a na jejichž základě lze pouze prohlásit ochrannou známku Společenství za neplatnou. Evropský zákonodárce demonstrativně uvádí práva na jméno, práva k vlastnímu portrétu, práva autorská a práva k průmyslovému vlastnictví. Do jaké kategorie se řadí názvy filmů, rozhlasových nebo divadelních her je sporné. Ale také v případě zeměpisných označení a označení původu nebyla nalezena shoda. Evropský soudní dvůr chápe tato označení jako označení nikoli místního významu<sup>77</sup>, zatímco německý Spolkový soud ve svém rozhodnutí z roku 1998<sup>78</sup> vyjadřuje pochybnosti ohledně charakteru zeměpisných označení jako označení ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení s tím, že nelze hovořit o určitém druhu práva duševního vlastnictví, protože jej nelze přiřadit žádnému konkrétnímu právnímu subjektu. I zde se ale uplatní výjimka ze zásady posuzování označení podle práva země ochrany; o rozlišení mezi označeními podle čl. 8 odst. 4 nařízení a staršími právy podle čl. 52 odst. 2 nařízení rozhoduje Úřad autonomně podle práva Společenství a rozhodující je tedy judikatura Evropského soudního dvora.

Označení pouze místního významu nemohou být namítána proti zápisu známky Společenství, mohou však podle čl. 107 nařízení bránit užívání pozdější známky Společenství na území, kde je toto právo chráněno podle předpisů členského státu. Jedná se o výjimku ze zásady jednotnosti ochrany známky Společenství.

---

<sup>76</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 38

<sup>77</sup> ESD z 4.3.1999, C-87/97, Gorgonzola/Cambozola, marg. 18

<sup>78</sup> BGH z 2.7.1998, GRUR Int. 1999, 70 – Warsteiner I podle Gerhard; Bastian, Eva-Marina; Knaak, Roland, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s.100

## **7. Řízení před soudy pro ochranné známky Společenství**

Nařízení nevytvořilo jednotný soudní systém pro otázky známek Společenství na úrovni Společenství. Pro žaloby pro porušení známky Společenství jsou příslušné soudy pro ochranné známky Společenství, což jsou národní soudy, jež byly označeny členskými státy podle čl. 91 nařízení. Podle § 39 odst. 2 zákona č. 6/2002, o soudech a soudcích je Městský soud v Praze příslušný v prvním stupni pro řízení ve věcech ochranných známek Společenství. Ve druhém stupni je potom podle řádného instančního postupu příslušný Vrchní soud v Praze. Tím český zákonodárce v podstatě vyhověl požadavkům nařízení označit co nejomezenější počet soudů.

Je potřeba zmínit, že rozhodovací praxe českých (československých) soudů se spory o označení zabývala zatím spíše příležitostně a na pozadí různých právních úprav. Není tedy k dispozici judikatura, kterou by bylo možno označit za komplexní, ustálenou a konzistentní. Publikovaná soudní rozhodnutí k otázkám sporů z označení pocházejí buď z období první republiky, nebo z období po roce 1989, a byla vesměs vydávána ve sporech z nekalé soutěže, nikoli ve sporech z porušení ochranných známek jako takových.<sup>79</sup> Pro rozhodování sporů soudy pro ochranné známky Společenství České republiky proto bude zásadní rozhodovací činnost evropských soudních instancí.

### **7.1. Ochrana známek Společenství**

Podle čl. 92 mají soudy pro ochranné známky Společenství výlučnou pravomoc ve věcech žalob pro porušení ochranných známek Společenství, žalob na určení, že nedochází k porušení známek Společenství nebo protinávrhů na zrušení ochranných známek Společenství nebo prohlášení jejich neplatnosti. Zjistí-li soud pro ochranné známky Společenství, že došlo k porušení známky Společenství nebo takové porušení hrozí, zakáže jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství podle čl. 98 nařízení. Zákaz porušujícího jednání je vedle nároku na přiměřenou náhradu podle čl. 9 odst. 3 jedinou sankcí upravenou v nařízení, v ostatních věcech se

---

<sup>79</sup> Čermák K., Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce č. 3/2006, s. 7

soud řídí národním právním řádem podle čl. 97 odst. 2, čl. 98 odst. 2 a čl. 14 odst. 2 nařízení.

#### **7.1.1. Řízení o nároku na zdržení se užívání pozdějšího označení**

Ochrana známek Společenství proti jejich porušování vychází z čl. 9 nařízení, které opravňuje vlastníka starších známek Společenství zakázat užívání mladších podobných či totožných označení pro podobné či totožné zboží a služby nebo nikoliv pro podobné zboží a služby, pokud má ochranná známka Společenství dobré jméno. Článek 9 odst. 1 lit. a nařízení upravuje identitu známek a zboží a služeb, článek 9 lit. b nebezpečí záměny a článek 9 odst. 1 lit. c ochranu dobrého jména a rozlišovací způsobilosti. Jedná se tedy o tytéž důvody, pro které mohou vlastníci kolidujících národních práv podat proti pozdější známce Společenství námitky nebo se domáhat prohlášení neplatnosti a platí tedy výše uvedené výkladové závěry.

Rozdíly mezi relativními důvody neplatnosti zápisu podle čl. 8 nařízení a důvody, jež opravňují k uplatnění práv podle čl. 9 nařízení v řízení o porušení práv ke známce Společenství, spočívají především v tom, že důvody podle čl. 8 neumožňují zápis známky a zůstávají v určitém smyslu důvody hypotetickými, zatímco důvody podle čl. 9 jsou důvody konkrétními. Aby tedy bylo možno konstatovat nebezpečí záměny podle čl. 9 odst. 1 lit. b nařízení, muselo by dojít ke konkrétnímu použití kolidujícího označení v obchodním styku a ne pouze k přihlášce kolidující známky podle čl. 8 odst. 1 lit. b.<sup>80</sup>

##### **7.1.1.1. Nebezpečí záměny**

Nebezpečí záměny je potřeba hodnotit především podle míry rozlišovací způsobilosti v závislosti na celkovém dojmu zanechaném známkou Společenství. Ze zásady jednotnosti vyplývá, že rozlišovací způsobilost je posuzována pro celý rámeček Společenství. Znamka Společenství poskytuje ochranu v celém Společenství a měřítkem její rozlišovací způsobilosti tak může být pouze celé Společenství, nikoli teritorium jediného členského státu. Ke konstatování vysoké rozlišovací způsobilosti proto nestačí zjištění intenzivního

---

<sup>80</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 92



používání pouze v jednom členském státě. Rozlišovací způsobilost známky Společenství nemůže být z tohoto důvodu ztotožněna s rozlišovací způsobilostí paralelně používané národní známky. Zjištění rozlišovací způsobilosti předpokládá zohlednění relevantních skutečností nejméně na podstatné části území Společenství. Vzhledem k tomu, že nebezpečí záměny se hodnotí rovněž podle celkového dojmu zanechaného u dotčené veřejnosti, zohledňuje se v případě známky Společenství, že území ochrany této známky zahrnuje celé Společenství.

Nebezpečí záměny však nemusí být dáno ve všech oblastech na celém území Společenství. Stejně tak nelze vycházet z toho, že nebezpečí záměny postačí v jakékoliv části nebo v jakémkoliv členském státě Společenství. Podle čl. 9 odst. 1 lit. b nařízení se v případě porušení ochranné známky Společenství musí posuzovat konkrétní použití označení v daném případě. Záleží tedy na tom, zda je za těchto okolností veřejnost na území užívání kolidujícího označení vystavena nebezpečí záměny. Toto hodnotící měřítko implikuje především zohlednění území, na kterém k danému použití dochází a kde má být známka Společenství porušována. Nebezpečí záměny má tedy teritoriální komponentu, která je imanentní článku 9 odst. 1 lit. b nařízení.<sup>81</sup> Otázka území, které je bráno v potaz pro hodnocení nebezpečí záměny, je tedy primárně teritorium, kde je pozdější známka používána a na kterém má být ochrana známky Společenství prosazena. Jak bylo uvedeno výše, nebezpečí záměny pro poskytnutí ochrany podle čl. 9 nařízení nemá hypotetický charakter jako u relativních překážek podle čl. 8 nařízení.

Zda nebezpečí záměny má být zkoumáno rovněž pro další území vedle teritoria, na kterém dochází k porušujícímu jednání, záleží na posouzení dosahu právních následků konstatování nebezpečí záměny. Poměrně kontroverzně diskutovanou a pro praxi zásadní otázkou je, na jakém území má být zakázáno používání pozdějšího kolidujícího označení na základě známky Společenství. V podstatě se jedná o otázku, zda nárok na zdržení založený na známce Společenství a tedy předmět sporu žaloby pro porušení vždy zahrnuje celé území Společenství

---

<sup>81</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 113

anebo musí být omezen na území, na kterém došlo ke konkrétnímu porušujícímu jednání.<sup>82</sup>

Ze zásady jednotnosti vyplývá zákaz užívání tohoto označení na celém území Společenství, protože známka Společenství představuje jednotný systém, jehož hlavním cílem je překonání teritoriality práv k označení a oddělení trhů členských států na základě ochrany průmyslového vlastnictví. Tomu odpovídá požadavek, aby se práva z této známky vyplývající vztahovala na celé Společenství a nebyla diferencovaně uplatňována pouze v jeho části. Pokud jsou tedy zjištěny odlišné představy veřejnosti o původu označení vedoucí k existenci nebezpečí záměny v části Společenství, měly by být tyto rozdíly v rámci celkového hodnocení saldovány a mělo by být rozhodnuto o nároku na zdržení se používání na celém území Společenství. Výhodou známky Společenství má být právě to, že vlastník známky Společenství se může jednou žalobou na zdržení bránit proti všem porušujícím jednáním stejného druhu na území Společenství. Této koncepci odpovídá také jurisdikce soudů pro ochranné známky Společenství pro území celého Společenství. Odporovalo by společnému trhu, pokud by musela být pro určení předmětu sporu u žaloby na zdržení proti užívání kolidující známky v celém Společenství zjišťováno, na kterém (dalším) území Společenství dochází nebo hrozí porušující jednání a jen pro toto území porušující jednání zakázat. Pokud by tak na určitém území na příklad nebezpečí záměny v důsledku odlišné výslovnosti dáno nebylo, musela by být žaloba (částečně) zamítnuta. V souladu se zásadou jednotnosti známky Společenství je však naopak řešení „všechno-nebo-nic“, tj. přiznání ochrany známce Společenství pouze pro celé území.

Na druhé straně by premisa, že předmět sporu zahrnuje vždy celé území Společenství a žalobě se vyhovuje pro celé jeho území, vedlo k závěru, že také v případech, kdy používání určitého označení na určitém území v rámci Společenství nezakládá nebezpečí záměny anebo také v případech, kdy nedochází k používání označení na jiném místě ani takové užívání nehrozí, bude vlastník známky chráněn v místech, kde jeho práva nejsou konkrétním jednáním porušována. Čl. 9 odst. 1 lit. b nařízení přitom vyžaduje kauzální souvislost mezi používáním a nebezpečím záměny.

---

<sup>82</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 46

Někteří autoři<sup>83</sup> řeší toto dilema pomocí tzv. flexibilního vymezení předmětu sporu, které představuje střední cestu mezi výše uvedenou zásadou „všechno-nebo-nic“. Podle nich je zásadně nutno vycházet z toho, že konkrétní území porušujícího jednání v rámci Společenství neomezuje předmět sporu. Vlastník, který se brání proti porušujícímu jednání ve více členských státech, tak nebude částečně neúspěšný, pokud se ukáže, že v určité části Společenství nebezpečí záměny neexistuje. Avšak ve zvláštních případech bude s přihlédnutím ke všem okolnostem případu nutno omezit předmět sporu. Pokud na příklad dochází k používání kolidujícího označení pouze na velmi omezeném území a hrozí pouze tam, a je zjištěno, že právě na tomto území nebezpečí záměny není dáno, ačkoliv by mohlo existovat na jiném území, především v jiných jazykových oblastech, bude předmět sporu omezen místem jednání. To by mělo za následek, že zamítavé rozhodnutí soudu pro ochranné známky Společenství by nebránilo žalobě pro stejné jednání na jiném území.<sup>84</sup>

Odpověď na tento spor se nabízí s přihlédnutím k legislativním pracím předcházejícím vydání nařízení. Ještě v návrhu z roku 1984 bylo obsaženo ustanovení, že při porušení známky Společenství musí být vydán příkaz ke zdržení se dalšího jednání pro celé území Společenství. Toto ustanovení bylo v dalším postupu přípravných prací vypuštěno.<sup>85</sup> Jediným opěrným bodem pro nutně jednotné posouzení nebezpečí záměny - jako předpoklad pro nárok na zdržení - tak zůstává čl. 1 odst. 2, ve kterém je řečeno, že užívání známky musí být zakázáno pouze pro celé území Společenství.<sup>86</sup> Pro jednotné posouzení nároku na zdržení při porušení (starší) známky Společenství proti označením, které nejsou známkou Společenství, neposkytuje toto ustanovení žádný argument. Jednotný nárok na zdržení se podle čl. 1 odst. 2 nařízení týká pouze nároku na zdržení se užívání známky Společenství, který je potřeba odlišit od nároku na zdržení pro porušení známky Společenství. Pokud je známka Společenství porušována pozdějším národním právem, může být jeho užívání zakázáno pouze na území jeho platnosti. Pokud pozdější známka Společenství

<sup>83</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998

<sup>84</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 47

<sup>85</sup> Změněný návrh nařízení Rady o ochranné známce Společenství, KOM (84) 470, Úřední věstník ES č. C 230 z 31. 8. 1984

<sup>86</sup> Schaper E., Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2006, s.215

porušuje starší národní právo, může být její užívání zakázáno pouze pro území platnosti národní známky, protože jinak by byl rozšiřován okruh ochrany národního práva, který je založen na zásadě teritoriality. Článek 106 a 107 nařízení stanovují, že užívání známky Společenství může být zakázáno také pouze omezeně na území ochrany staršího národního práva. Jednotné posouzení by tak přicházelo v úvahu pouze v případě zákazu užívání pozdější známky Společenství pro porušení starší známky Společenství, který podle znění čl. 1 odst. 2 může být proveden pouze pro celé Společenství. Avšak také v případech porušení známky Společenství přichází nárok na zdržení v úvahu pouze, když došlo k porušujícím jednáním a je potřeba vycházet z místa, kde k němu došlo (teritoriální komponenta čl. 9). To předpokládá, že nebezpečí záměny existuje právě na dotčeném území za zohlednění případných jazykových zvláštností. Někteří autoři vychází proto z toho, že vypuštění nároku na zdržení pro celé území Společenství obsaženého v návrhu nařízení z roku 1980 a ve změněném návrhu z roku 1984 bylo vedeno právě těmito úvahami a příslušná změna čl. 1 odst. 2 byla nedopatřením opomenuta.<sup>87</sup> Předpokladem nároku na zdržení pro porušení známky Společenství nemohou být posuzovány rozdílně podle toho, zda je mladší známka národní – a z nařízení tedy nevyplývá žádný jednotný nárok na zdržení – anebo je mladší známka Společenství, jejíž použití by mohlo být podle čl. 1 odst. 2 zakázáno pouze jednotně. V obou případech je předpokladem nároku na zdržení, že existuje nebezpečí záměny u „veřejnosti“. Může se jednat ale i o veřejnost pouze jednoho členského státu. K tomu přistupuje argument, že nutně jednotné posouzení nároku na zdržení pro území celého Společenství by vlastníkově starší známky Společenství poskytovalo v řízení o porušení známky Společenství více práv než v řízení o námitkách nebo o neplatnosti. V těchto řízeních postačí podle zásady jednotnosti nebezpečí záměny pouze v jednom členském státě, aby byl odepřen zápis známky Společenství. Přihlašovatel však má podle čl. 108 nařízení právo podat žádost o převod na přihlášku národní známky. Převod není možný pouze ve státech, kde na základě jazykových zvláštností existuje u veřejnosti nebezpečí záměny a je dán tedy důvod neplatnosti. V ostatních státech, ve kterých není nebezpečí záměny, by mohl dosáhnout ochrany prostřednictvím národní známky, aniž by tomu mohl vlastník starší známky Společenství zabránit. Ve výsledku by tedy

---

<sup>87</sup> Schaper E., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke*, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2006, s. 216

bylo značně rozporné, pokud by vlastníkově mladší známky Společenství mohlo být zakázáno používání na celém území Společenství a měl by tedy méně práv než vlastník odpovídajících národních známek.

Podle dosavadních zkušeností s judikaturou ve věcech porušení známek Společenství projednávají soudy pouze o porušení, ke kterému došlo na území členského státu soudu a nikoliv porušující jednání, ke kterému došlo mimo něj.<sup>88</sup> Zároveň je však nutno poukázat na to, že soudy jsou na základě zásady dispozice vázány návrhy účastníků a nemohou tedy samy rozšířit předmět řízení o jiné porušující jednání.

Při posuzování nebezpečí záměny v případech sporů z porušení známky Společenství nabývá na významu, zda je zaměnitelnost považována za otázku skutkovou nebo právní. Tuto otázku řeší soudy pro ochranné známky Společenství podle svých národních procesních pravidel, přičemž jsou povinny se řídit interpretačními pokyny judikatury ESD. Pokud by byla zaměnitelnost považována za otázku čistě právní, za jakou ji považuje prvorepubliková judikatura<sup>89</sup>, tížilo by strany sporu důkazní břemeno pouze potud, že žalobci přísluší práva k určitému označení a že fakticky dochází k užívání určitého jiného označení žalovaným; zda v důsledku užívání tohoto jiného označení dochází nebo může dojít k záměně s žalobcovým označením, by bylo již věci posouzení soudu a k této otázce jako takové není potřeba provádět důkazy. To by také znamenalo, že posouzení zaměnitelnosti není otázkou odbornou, k jejímuž zodpovězení by bylo potřeba určit znalce; znalec by nemohl v tomto směru nahrazovat rozhodovací činnost soudu. Žaloba by dále nemohla být zamítnuta z toho důvodu, že se žalobci nepodařilo zaměnitelnost prokázat.<sup>90</sup> Z podtextu judikatury řady rozhodnutí ESD ovšem vyplývá, že komunitární právo posuzování zaměnitelnosti za otázku čistě právní nepovažuje. Je to patrné z toho, že ESD zdůrazňuje povinnost soudů pro ochranné známky Společenství pravděpodobnost záměny vždy „zjistit“ a při tomto zjišťování přihlížet k řadě skutkových okolností. Evropský soudní dvůr také nikdy explicitně neodmítl

---

<sup>88</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 113

<sup>89</sup> rozhodnutí z 5.4.1932, R I 75/32, č. Vážného sbírky 11539, rozhodnutí z 11.10.1935, Rv II 550/35, č. Vážného sbírky 14620: „otázka zaměnitelnosti jest otázkou právní, jejíž zodpovězení nezáleží na tom, zda k záměně skutečně dochází.“

<sup>90</sup> Čermák K., Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce 3/2006, s. 8

praxi některých členských států, kde se pravděpodobnost záměny prokazuje např. statistickým průzkumem mezi spotřebiteli, odmítl ovšem jakékoliv snahy o technicistní přístup k hodnocení výsledků takových statistických výzkumů např. v podobě, že se vyžaduje zjištění záměny u určitého procentuálního podílu příslušné spotřebitelské veřejnosti.<sup>91</sup> Předmětem právního dokazování však není potencialita (jež z povahy věci prokázána být nemůže), nýbrž pouze aktualita, v případě zaměnitelnosti tedy nikoli pravděpodobnost záměny, ale samotná záměna. Nařízení nevyžaduje záměnu jako podmínku pro konstatování zaměnitelnosti, postačí její pouhá pravděpodobnost; na druhou stranu však je nutno důkaz o konkrétní záměně připustit: je-li totiž prokázáno např. průzkumem veřejného mínění, že k záměně mezi označeními již fakticky dochází, vyplývá z toho kategoricky, že označení jsou (i potenciálně) zaměnitelná.<sup>92</sup> Posuzování zaměnitelnosti je tedy především otázkou právní, protože potencialitu prokázat nelze; částečně však otázkou skutkovou s ohledem na posuzování samotné záměny, o níž je potřeba provést důkaz v případě, že k takové situaci skutečně došlo. Důkaz o aktuální záměně nemůže být proveden vždy a nelze jej tedy požadovat; pouze pokud jej některá ze stran navrhne, musí být připuštěn.

#### **7.1.1.2. Ochrana dobrého jména**

Čl. 9 odst. 1 lit. c nařízení chrání ochranné známky Společenství mající dobré jméno ve Společenství. Tyto známky jsou porušovány pozdějšími podobnými nebo totožnými označeními pro výrobky a služby, které nejsou totožné s výrobky a službami, pro které je zapsána známka Společenství, pokud neprávem těží z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo jim je na újmu. Na rozdíl od nebezpečí záměny obsahuje čl. 9 odst. 1 lit. c nařízení teritoriální element, protože vyžaduje dobré jméno ve Společenství. Tento předpoklad lze chápat jako dobré jméno v celém Společenství anebo v rámci Společenství, v jeho částech.<sup>93</sup> V rozhodnutí C-375/97 již Evropský soudní dvůr uvedl, že pro ochranu národní známky s dobrým jménem postačí dobré jméno

---

<sup>91</sup> Čermák K., Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce 3/2006, s. 13

<sup>92</sup> Pipková H., Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství, ASPI, Praha 2007, s. 91

<sup>93</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 116

v podstatné části daného členského státu.<sup>94</sup> Toto rozhodnutí se vztahuje na interpretaci Směrnice a, přestože vychází z toho, že území Beneluxu představuje území jednoho členského státu, připouští, aby dobré jméno existovalo jen v části jedné země tohoto území. Za použití stejné logiky by tedy v případě známky Společenství postačilo její dobré jméno v podstatné části Společenství. Podstatná část Společenství tak může být představována jen částí území členského státu, aniž by nutně zahrnovala celý členský stát. Z hlediska posuzování podmínek pro těžení z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti platí závěry uvedené u relativní překážky zápisu podle čl. 8 odst. 1 lit. c, především tedy skutečnost, že postačí pouhá myšlenková asociace mezi předmětnými známkami. V souvislosti se zkoumáním těžení z dobrého jména se klade také otázka, na jakém území musí docházet k tomuto neoprávněnému těžení, především u známek, které mají dobré jméno pouze v podstatné části Společenství. Podobně jako u nebezpečí záměny je nutno vycházet primárně z porušujícího jednání na území, kde k němu dochází. Na tomto území musí být konstatováno dobré jméno známky Společenství a těžení z dobrého jména pozdějším označením. Nestačí dobré jméno v jiné části Společenství, než ve které dochází k porušujícímu jednání, území se musí překrývat.<sup>95</sup> Podobně jako u nebezpečí záměny je nutno také vyřešit rozsah předmětu sporu a právních následků těžení z dobrého jména. Předmět sporu je potřeba i zde posuzovat flexibilně a umožnit řešení poskytující ochranu známce v části Společenství, v níž dochází k jejímu porušování. Rozšíření této ochrany by mohlo poskytovat příliš velkou ochranu známce Společenství mající dobré jméno v podstatné části Společenství také tam, kde třeba není vůbec používána.<sup>96</sup> S konečnou platností však může tuto otázku, stejně jako výše uvedené úvahy ohledně nebezpečí záměny rozhodnout jen Evropský soudní dvůr.

### **7.1.1.3. Porušující jednání**

Nárok na zdržení existuje také v případě pouze hrozícího porušení ochranné známky Společenství podle čl. 92a nařízení, pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy. Toto ustanovení je chybné v tom smyslu, že každý nárok na

---

<sup>94</sup> ESD z 14.9.1999, C-375/97, General Motors Corporation/Ypson, marg. 29

<sup>95</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s.117

<sup>96</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s.48

zdržení předpokládá nebezpečí určitého zakázaného jednání a je tak dán pouze v případě hrozícího porušení. Porušení známky Společenství přitom zakládá nebezpečí porušujícího jednání na celém území Společenství.<sup>97</sup> Článek 92a nařízení se tak týká pouze žalob, které byly podány pro případ nebezpečí prvního porušujícího jednání. Zda je takový nárok dán, záleží pouze na národním právu, přičemž ve většině členských států nároky na zdržení pro hrozící jednání existují, ačkoliv v některých pouze v podobě předběžných opatření. Pro soudy podle článku 99 odst. 1 platí předpisy členského státu pro národní ochrannou známku.

Na základě žaloby na zdržení je možno zakázat jednání v obchodním styku uvedené v čl. 9 odst. 2 nařízení. Jedná se o umístování označení na výrobky a jejich obaly, jejich nabízení a uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem, dovoz nebo vývoz a užívání v obchodních listinách a v reklamě. Jedná se pouze o demonstrativní výčet, který nevylučuje zákaz také jiného porušujícího jednání. Zahrnutím skladování do výčtu porušujícího jednání (podle německé a francouzské verze pak samotní držení) je vlastníkově známky Společenství usnadněna situace, protože nemusí vyčkávat „klasického“ porušujícího jednání, ani takové jednání nemusí dokazovat, ale může proti porušovateli postupovat již v přípravném stádiu.<sup>98</sup> Pojem dovozu a vývozu zboží ve smyslu čl. 9 odst. 2 byl Evropským soudním dvorem interpretován v případě skladování paralelně importovaných výrobků do celního skladu členského státu. Dovoz předpokládá dopravení zboží na území Společenství za účelem jejich uvedení do oběhu. Pro uvedení do oběhu musí být splněny podmínky celního propuštění do volného oběhu podle čl. 24 Smlouvy o založení Evropského společenství.<sup>99</sup> Pouhé dopravení zboží na celní území Společenství není dovozem a nemůže být zakázáno vlastníkem starší známky Společenství. Majitel ochranné známky nemůže bránit pouhému vstupu původního zboží označeného touto ochrannou známkou do Společenství v celním režimu vnějšího tranzitu nebo v celním režimu uskladňování v celním skladu. Majitel ochranné známky dále nesmí podřídit propuštění dotčeného zboží do celního režimu vnějšího tranzitu nebo uskladňování v celním skladu tím, aby v okamžiku vstupu zboží do

---

<sup>97</sup> Schaper E., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke*, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2006, s. 209

<sup>98</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, C.H.Beck, Mnichov 1998, s.49

<sup>99</sup> ESD z 18.10.2005, C-405/03, *Class International/Colgate Palmolive*, marg. 35



Společenství, již bylo stanoveno konečné místo určení ve třetí zemi, popřípadě sjednané na základě kupní smlouvy. Ve skutkové podstatě porušujícího jednání není zahrnut pouhý tranzit zboží přes území Společenství, který podle judikatury nespadá pod porušující jednání čl. 9 odst. 2<sup>100</sup>, ač v literatuře byl zastáván názor o potřebnosti postupu vlastníka i proti tomuto jednání.<sup>101</sup> Na druhou stranu, pojmy „nabídka“ a „uvedení na trh“ zboží podle čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení zahrnují nabídku, respektive prodej, původního zboží označeného ochrannou známkou a majícího celní status zboží, které není zbožím Společenství, pokud je nabídka učiněna nebo prodej uskutečněn v průběhu doby, kdy je zboží propuštěno do režimu vnějšího tranzitu nebo do režimu uskladňování v celním skladu. Majitel ochranné známky může bránit nabídce nebo prodeji takového zboží, pokud s sebou nezbytně nesou uvedení tohoto zboží na trh ve Společenství.<sup>102</sup>

Porušující jednání může být zakázáno pouze za splnění podmínek čl. 9 odst. 1, musí k němu tedy dojít v obchodním styku a označení musí být použito pro „výrobky a služby“. Může se přitom jednat i o použití, které neslouží jen označení výrobků a služeb. Lze zakázat také na příklad pouhé dekorativní použití známky na oblečení nebo jiných předmětech, které kladou důraz na její ornamentální charakter. Pouhá myšlenková asociace je pak chráněna ale pouze za podmínek čl. 9 odst. 1 písm. c v případech, kdy má známka Společenství dobré jméno, tytéž kritéria se zřejmě uplatní také u přenosu určitého image známky, aniž by byla vytvářena představa o obchodním nebo jiném spojení. Užití známky ve srovnávací reklamě se nelze podle čl. 9 odst. 2 bránit.

#### **7.1.1.4. Omezení účinků**

Články 12 a 13 nařízení stanovují omezení účinků známek Společenství spočívající v nemožnosti zakázat na základě známky Společenství používání jména nebo adresy, popisných označení nebo označení účelu produktu (čl. 12) a dále ve vyčerpání práv (čl. 13). Další omezení výlučného práva z ochranné známky představuje zánik práva uplatnit nároky z používání pozdějších ochranných známek v důsledku strpění.

---

<sup>100</sup> ESD z 23.10.2003, C-115/02, Rioglass, marg. 26

<sup>101</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s.49

<sup>102</sup> ESD z 18.10.2005, C-405/03, Class International/Colgate Palmolive, marg. 61

Účinky známky podle čl. 12 jsou omezeny pouze, pokud je užívání označení v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě, tedy jestliže není v rozporu s dobrými mravy soutěže. Samotné použití kolidujícího výrazu k označení, tj. využití jeho označovací funkce, není v rozporu s dobrými mravy; pouze pokud je známka poškozována více než je potřeba anebo vědomě užívána pro účely toho, který se odvolává na důvody článku 12, jedná se o zakázaný případ užití.<sup>103</sup> Totéž platí pro nebezpečí záměny. Samotnému nebezpečí záměny v případě užití popisných označení nebo jména, které je shodné se známkou, nelze zabránit. Samotné nebezpečí záměny proto není v rozporu s poctivými obchodními zvyky. Teprve když v jednotlivém případě přistoupí další okolnosti, které odůvodňují nekalosoutěžní jednání, jako je grafické zdůraznění problematických pojmů, jedná se o nepřipustné používání.

Omezení účinků z důvodu práva ke jménu se vztahuje nejen na jména fyzických osob, ale rovněž na obchodní jména osob právnických. Evropský soudní dvůr se necítil vázán Společným prohlášením Rady a Komise k přijetí směrnice, podle které se omezení účinků vztahuje pouze na jména fyzických osob, neboť tento restriktivní výklad podle něj nenalezl oporu ve znění směrnice. Tato výkladová východiska mohou být plně vztažena rovněž na nařízení.<sup>104</sup>

Co se týče popisných označení, je situace komplikovanější než u národních známek, protože počet úředních jazyků Evropského společenství po posledním rozšíření dosáhl čísla 22. Popisnost výrazu v některém jazykovém znění nemusí být dána u ostatních jazykových znění. Je otázkou, nakolik popisnost v některém jazyce z teritoriálního hlediska omezuje účinky známky Společenství. Zda je označení možno kvalifikovat jako popisné závisí na představě spojené s tímto pojmem u dotčené veřejnosti. Tato představa se v jednotlivých zemích může značně lišit. Vrchní zemský soud v Mnichově<sup>105</sup> na příklad řešil spor vlastníka známky Společenství „Mozart“ zapsané pro pečivo a cukrárenské zboží proti konkurentovi užívajícímu označení „Mozartův dort“.

<sup>103</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 53

<sup>104</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s.121

<sup>105</sup> OLG Mnichov z 26.7.2001, GRUR Int. 2001 Mozart podle Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s.122

Vrchní zemský soud považoval toto označení za popisné, přičemž vycházel ze situace v Německu a představy německé veřejnosti. Ochranu známky Společenství by však nebylo možno omezit bez teritoriálního omezení předmětu sporu na Německo, tedy v případě kdy by byla brána v potaz i představa průměrného spotřebitele v jiných členských státech. Otázka, jaké následky má odlišná představa veřejnosti jednotlivých členských států na omezení účinků z důvodu popisnosti označení, je dosud otevřená. S konečnou platností může být vyřešena pouze Evropským soudním dvorem. Lze však vyslovit závěr, že popisnost označení z povahy věci musí být zkoumána odděleně v jednotlivých jazykových oblastech a uplatňuje se zde tak výjimka ze zásady jednotnosti. Teritoriální diferenciaci jako jediná umožňuje, aby omezení účinků podle čl. 12 lit. b nařízení byl přiznán praktický význam a právní následky tak musí být rovněž teritoriálně omezeny. Nelze souhlasit s názorem, že představa veřejnosti má být zkoumána pro celé Společenství a právní následky mají být stanoveny pouze pro území, na němž dochází k porušení.<sup>106</sup>

Rovněž označení účelu výrobků nebo služeb, zejména u příslušenství a náhradních dílů, podle čl. 12 lit. c nařízení se stalo předmětem interpretace Evropského soudního dvora. Toto označení účelu musí být podobně jako ostatní omezení v čl. 12 nařízení v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodu. Podle rozhodnutí C-63/97 je tato podmínka splněna, pokud uživatel označení nejedná nekalosoutěžně v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka známky.<sup>107</sup> Takové používání musí být v souladu se zájmem zachovat soutěž konkurujících si produktů na relevantním trhu a informovat veřejnost srozumitelným způsobem o určení produktů.<sup>108</sup> V rozhodnutí C-228/03 Evropský soudní dvůr stanovil 4 podmínky, které musí splňovat označení určení výrobku, aby bylo v souladu se zásadami poctivého obchodního styku. Za prvé nesmí být vzbuzována představa o obchodním nebo jiném propojení mezi uživatelem a vlastníkem známky. Především nesmí být vzbuzována představa, že prodejce či poskytovatel služeb náleží do distribuční sítě vlastníka známky nebo mezi nimi existuje vztah exkluzivity. Za druhé nesmí být nekalosoutěžně těženo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména známky. Za třetí nesmí být

---

<sup>106</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 123

<sup>107</sup> ESD z 23.2.1999, C-63/97, BMW/Deenik, marg. 61

<sup>108</sup> ESD z 17.3.2005, C-228/03, Gillette, marg. 34

používáním známky snižována její hodnota, tedy nesmí způsobovat oslabení důvěry nebo hanobit uvedené ochranné známky. Za čtvrté nesmí být označené výrobky znázorňovány jako napodobeniny nebo imitace.<sup>109</sup> Výrobek v zásadě nesmí být představován tak, jako by měl stejnou kvalitu nebo rovnocenné vlastnosti jako výrobek opatřený uvedenou ochrannou známkou.

#### **7.1.1.4.1. Vyčerpání práv**

Vyčerpání práv z ochranné známky podle čl. 13 nařízení představuje další případ omezení účinků známky Společenství. Vlastník ochranné známky, který pod touto známkou uvede výrobky na trh ve Společenství nebo dá souhlas k takovému uvedení, nemůže zakázat její další užívání. Jakmile vlastník známky uvedl do oběhu výrobky označené jeho známkou, je jeho výlučné právo vyčerpáno a známka nemůže být v rozporu se svou funkcí užívána jako nástroj cenové či odbytové politiky, především k rozdělení trhů či kontrole distribučních cest. Uvedení na trh z pohledu Evropského soudního dvora nenastává již dovozem na území Společenství nebo nabídkou zboží ve Společenství, ale teprve až uskutečněním prodeje.<sup>110</sup> Souhlas musí být dán ke každému jednotlivému exempláři, pro který je uplatňováno vyčerpání, nikoliv pro jiné, i když identické kusy stejného zboží. Vyčerpání přitom nastává při uvedení zboží na trh pouze ve Společenství, členské státy nemohou z důvodu existence jednotného volného trhu ponechat v platnosti národní předpisy upravující mezinárodní vyčerpání, protože by to vedlo k vytváření bariér pohybu zboží a služeb, jak uvedl Evropský soudní dvůr ve významném rozhodnutí C-355/96. V důsledku příkazu striktně komunitárního vyčerpání bylo na příklad Německo nuceno změnit svou známkový zákon.

Souhlas k uvedení na trh v EHP může být i konkludentní, nemůže však spočívat v pouhé nečinnosti vlastníka. Konkludentní souhlas proto nevyplývá z toho, že vlastník nesdělí všem následným nabyvatelům výrobků uvedených na trh mimo EHP své námitky proti uvádění na trh v EHP nebo že neuvede zákaz uvedení na trh v EHP na výrobcích nebo že nestanoví smluvní omezení při převodu vlastnictví k výrobku označeného ochrannou známkou a podle práva

---

<sup>109</sup> ESD z 17.3.2005, C-228/03, Gilette, 42-45

<sup>110</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s.124

rozhodného pro smlouvu zahrnuje převedené vlastnické právo na neomezený další prodej<sup>111</sup> Vlastníku tedy nejsou ukládány žádné dodatečné povinnosti, kterými by musel zajišťovat, aby nemohl být vyvozen souhlas z jeho nečinnosti. Souhlas nelze odvodit z mlčení majitele ochranné známky, případné vyjádření zákazu uvedení na trh v EHP, jenž majitel nemusí uložit, a a fortiori převzetí tohoto zákazu do jedné nebo více smluv uzavřených v rámci distribučního řetězce není podmínkou zachování jeho výlučného práva.<sup>112</sup> Pro konstatování existence souhlasu musí tedy existovat další (pozitivní) skutečnosti (před nebo po prodeji), které jednoznačně prokazují vzdání se vlastníka svého práva bránit uvedení zboží na evropský trh. Je nepodstatné, že dovozce nevěděl, že vlastník známky nesouhlasí s jejím uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru.

Vyčerpání práv se však podle čl. 13 odst. 2 nařízení neuplatní, pokud má vlastník oprávněné důvody, aby se bránil odbytu výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil. Otázky z této problematiky vyplývající řešil Evropský soudní dvůr především při přebalování výrobků a novém značení u paralelních importů. Centrálním zájmem je především zachování kvality výrobku; na novém obalu pak musí být vždy uvedeno, že se jedná o přebalené zboží.<sup>113</sup> Vlastník ochranné známky se tak může neustále dovolávat svých práv s ní spojených, aby se bránil prodeji přebaleného zboží, pokud to je ospravedlněno nutností zachovat hlavní funkci ochranné známky, neboť z toho vycházející dělení trhů nemůže být v tomto případě shledáno umělým.<sup>114</sup> Cílem institutu vyčerpání práv z ochranné známky je zabránit vlastníkům ochranných známek oddělit vnitrostátní trhy a tak udržovat cenové rozdíly. V případě, kdy by došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží, je vlastníkovu umožněno zabránit paralelnímu dovozu. Změna či zhoršení stavu zboží je však pouze jedním z možných důvodů zachování práv vlastníka známky Společenství podle článku 13 odst. 2. Přebalování zboží se zapsanou ochrannou známkou je možno zakázat také v případě, že by hrozilo poškození pověsti vlastníka nebo jestliže by propagace přebaleného zboží mohla poškodit pověst ochranné známky. Evropský soudní dvůr zde uznává rovněž funkci

---

<sup>111</sup> ESD z 20.11.2001, C-414/99 až 416/99, Davidoff/Levi Strauss, marg. 60

<sup>112</sup> ESD z 20.11.2001, C-414/99 až 416/99, Davidoff/Levi Strauss, marg. 60

<sup>113</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s.56

<sup>114</sup> ESD z 11.6.1996, C-427/93, Bristol-Myers Squibb/Paranova A/S, marg. 57

známky jako nosiče reklamy pro zboží, které identifikuje. Vlastník ochranné známky nemůže bránit pozdějšímu odbytu zboží podle čl. 13 odst. 2 nařízení, pokud jsou kumulativně splněny následující podmínky:

1. Je prokázáno, že uplatnění známkových práv vlastníkem by s ohledem na jeho distribuční systém přispělo k umělému oddělení trhů mezi členskými státy.
2. Je prokázáno, že přebalení nemůže poškodit původní stav zboží.
3. Vlastník známky bude předem informován o nabídce prodeje přebaleného zboží.
4. Na novém balení je uvedeno, že bylo zboží přebaleno.<sup>115</sup>

Novější judikatura poté doplnila další podmínky, a to že na balení musí být uveden rovněž údaj o tom, kým byl výrobek přebalen a kdo je výrobcem. Další doplňující zboží musí být označeno způsobem, který vylučuje, že pochází od vlastníka známky. Přebalené zboží nesmí být upraveno tak, že by tím byla poškozena pověst známky a jejího vlastníka. Balení nesmí být chybné, špatné kvality nebo nepořádné. Vlastník známky je oprávněn obdržet na žádost vzorek přebaleného zboží. Nevyžaduje se však, aby na zboží bylo uvedeno, že bylo přebaleno bez souhlasu vlastníka.<sup>116</sup>

#### **7.1.1.4.2. Strpění**

Zánik práv v důsledku strpění nastává, pokud vlastník ochranné známky Společenství po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky. Po uplynutí této doby již nemůže podat žalobu na zdržení se užívání a návrh na výmaz. Článek 53 odst. 1 a odst. 2 chrání pozdější známku Společenství proti starší známce Společenství a starší národní známce. Omezení práv ze (starší) ochranné známky Společenství v důsledku používání pozdější národní známky není v nařízení upraveno, omezení práv ze známky Společenství vůči národním známkám tak vychází z částečně harmonizovaných národních právních řádů jako výjimka ze zásady autonomie. V čl. 4 odst. 2 směrnice je stanoveno omezení účinků starších práv v důsledku strpění mladší národní známky za stejných předpokladů jako nařízení. Staršími právy jsou výslovně i

<sup>115</sup> ESD z 23.5.1978, C-102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, marg. 14

<sup>116</sup> ESD z 11.6.1996, C-427/93, Bristol-Myers Squibb/Paranova A/S, marg. 79

starší známky Společenství. Níže uvedené výkladové závěry tak platí i pro pozdější národní známky.

Zánik práv v důsledku strpění předpokládá užívání mladší známky po dobu nejméně pěti let; toto období začíná až jejím zápisem a jakékoliv předchozí používání nelze brát v potaz. Zahrnuje objektivní podmínku, kterou představuje pětileté období používání, a subjektivní podmínku, kterou je vědomé strpění užívání, což znamená, že vlastník starší známky musel být obeznámen se skutečností užívání pozdější známky. Přitom postačí, pokud byla pozdější známka Společenství používána v kterékoliv části Společenství. Nestačí, pokud má vlastník známky vědomí o jejím zápisu. Aby byly účinky starší známky omezeny, musí vědět, že známka byla po dobu pěti let používána. Vyžaduje se tedy pozitivní konkrétní znalost, nepostačí, pokud vlastník o používání mohl a měl vědět. Ani v případě, kdy nevědomost vlastníka starší známky Společenství se zakládá na jeho hrubě nedbalém jednání, nezanikají jeho práva v důsledku strpění. V těchto případech by však mělo dojít k obrácení důkazního břemene. Pokud se vlastníkovi pozdější známky podaří dokázat, že určitou známost své známky a pětileté používání, bude vlastník starší známky Společenství povinen prokázat, že o používání mladší známky nevěděl.<sup>117</sup> Konečně, k omezení práv ze starší známky Společenství nemůže dojít, pokud přihláška pozdější známky nebyla podána v dobré víře. Nedostatek dobré víry není dán už v případě, kdy vlastník pozdější známky má znalost o existenci starší známky Společenství. Tím by byl v podstatě trestán přihlašovatel, který provedl důslednou rešerši. Musí přistoupit ještě další okolnosti, např. již před přihláškou existující spory mezi vlastníky známek nebo (těžko dokazatelný) úmysl poškodit vlastníka známky Společenství, aby byl odůvodněn nedostatek dobré víry. Nedostatek dobré víry musí být dokázán vlastníkem starší známky Společenství, který se brání proti námitce zániku práv v důsledku strpění. Omezení účinků starší známky Společenství za splnění podmínek zániku práv v důsledku strpění mladší známky se vztahuje pouze na zboží a služby, pro které byla pozdější známka používána.

Zánik práv v důsledku strpění však nejde tak daleko, že by vlastník pozdější známky mohl podat žalobu na zdržení se užívání starší známky Společenství. Starší známka Společenství nezaniká, její účinky jsou pouze omezeny, vztah obou

---

<sup>117</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s.58

označení je založen na koexistenci a jejich vlastníci nemají žádné právní prostředky obrany proti používání druhého označení. V tomto případě se jedná o skutečnou realizaci zásady koexistence ovládající systém národních známek a známek Společenství.

Podle směrnice není zákonodárce povinen upravit zánik práv v důsledku strpění nezapsaných známek a jiných označení. Český zákonodárce tak v §12 odst. 1 zákona o ochranných známkách upravil pouze zánik práv ze starších známek (Společenství) v důsledku strpění užívání pozdější podobné či shodné ochranné známky. Vůči nezapsaným známkám a jiným označením může vlastník starší známky Společenství postupovat bez ohledu na délku a znalost jejich používání. Vlastník mladší nezapsané známky se nemůže proti vlastníkovi starší známky bránit námitkou zániku práv, ledaže by byl čl. 12 odst. 1 zákona uplatněn analogicky i na případy strpění nezapsaných označení. Tento postup soudů by však byl vzhledem k jednoznačnému znění zákona značně sporný.

#### **7.1.2. Řízení o nároku na přiměřenou náhradu**

Vedle nároku na zdržení obsahuje nařízení ještě další sankční ustanovení. Jedná se o nárok na přiměřenou náhradu, který je stanoven pro případ porušujícího jednání před zápisem ochranné známky. Práva ze známky Společenství vznikají konstitutivním zápisem do rejstříku známek Společenství vedeného Úřadem a mohou být ve vztahu ke třetím osobám uplatněna až po zveřejnění zápisu. Aby byly nevýhody vzniku známky ke dni zveřejnění zápisu vyrovnány, poskytuje nařízení již po zveřejnění přihlášky určitou ochranu. Pozdější vlastník známky Společenství má nárok na přiměřenou náhradu za jednání uskutečněná po zveřejnění přihlášky, které by bylo po zveřejnění zápisu a na jeho základě zakázáno. Protože známka vzniká až zápisem, nejedná se o porušující jednání. Předpokladem je tedy pouze poškozující jednání v daném časovém období, nevyžaduje se ani znalost třetí osoby, ani zavinění. V důsledku této objektivní odpovědnosti mohou vznikat určité hodnotové rozpory oproti nárokům na náhradu škody pro porušení známky Společenství podle čl. 98 odst. 2 nařízení, které se řídí vnitrostátními právními předpisy. Pokud národní předpisy předpokládají zavinění, může být náhrada škody pro nezaviněné porušení



odepřena, zatímco pro to samé jednání před zveřejněním zápisu, bude zaplacená přiměřená náhrada.<sup>118</sup>

Výše přiměřené náhrady není v nařízení dále specifikována. Národní zásady pro stanovení škody nemohou být bez dalšího použity, protože se v případě přiměřenosti jedná o pojem práva Společenství, který musí být interpretován autonomně. Dřívější spory o možnosti použití zásady licenční analogie anebo vlivu zavinění na výši náhrady jsou dnes již přesvědčivě vyřešeny v důsledku přijetí směrnice 2004/48/ES, o vymáhání práv duševního vlastnictví (viz 7.2).

Přestože se nárok týká jednání učiněného před zveřejněním zápisu, rozhodnout ve věci lze teprve, až bude rozhodnuto, zda známka nabývá registrací platnosti. Předběžná opatření ve smyslu čl. 99 nařízení však nejsou vyloučena.

### **7.1.3. Ostatní řízení**

Zatímco účinky ochranné známky jsou upraveny výlučně nařízením, ustanovení na její ochranu jsou stanoveny primárně v právu členských států. Sankční ustanovení jsou obsaženy pouze v čl. 98 v podobě zákazu užívání (nárok na zdržení) a v čl. 9 odst. 3, který přiznává pro některé specifické případy nárok na přiměřenou náhradu. Podle článku 14 odst. 2 nařízení však nejsou vyloučeny v případě porušení známky Společenství vedle žaloby podle vnitrostátních právních předpisů, upravujících zejména vnitrostátní odpovědnost a nekalou soutěž.

#### **7.1.3.1. Sankce pro porušení známky Společenství**

Porušení ochranné známky Společenství se ve věcech neupravených nařízením se řídí podle ustanovení hlavy X (čl. 90 až 104) nařízení vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky. Článek 97 odst. 2 stanoví, že soud pro ochranné známky Společenství ve věcech neupravených nařízením aplikuje vnitrostátní hmotněprávní předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého. Kolizním kritériem je tedy podle čl. 97 odst. 2 *lex fori*. Příslušnost soudu se podle čl. 93 řídí sídlem žalovaného, popř. sídlem žalobce, a

---

<sup>118</sup> Schaper E., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke*, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2006, s. 220

pokud ani jedna ze stran nemá sídlo v členském státě, řídí se sídlem Úřadu. Čl. 98 odst. 2 nařízení dále stanoví, že sankce se kromě nároku na zdržení řídí právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení známky, včetně mezinárodního práva soukromého. Kolizním kritériem pro sankce je tedy *lex loci delicti (commissi)*, na rozdíl od nařízení Řím II<sup>119</sup>, který obsahuje jako obecnou zásadu *lex loci damni infecti*.

Jaké „ostatní věci“ spadají pod čl. 98 odst. 2 a jaké hmotněprávní otázky se posuzují podle čl. 97 odst. 2, který neodkazuje na právo státu, kde došlo k porušujícímu jednání, ale na právo státu soudu, je dosud otevřené. Věcný rozsah těchto dvou kolizních norem musí být rozhodnut Evropským soudním dvorem. V zásadě však sankce v případě porušení práv duševního vlastnictví podle národních právních řádů představuje výčet nároků uvedených ve směrnici 2004/48/ES, o vymáhání práv duševního vlastnictví (viz 7.2).

Odkaz čl. 98 odst. 2 na *lex loci delicti (commissi)* znamená, že pokud soud pro ochranné známky Společenství s příslušností pro celé Společenství zjistí, že k porušujícímu jednání došlo ve více státech, bude veškeré nároky s výjimkou nároku na zdržení posuzovat podle práva státu, kde k tomuto jednání došlo. Podle těchto předpisů se bude posuzovat předpoklady a rozsah nároku na náhradu škody a na bezdůvodné obohacení, přiměřené zadostiučinění, popř. i nárok na informace o rozsahu porušujícího jednání, původu zboží a distribučních cestách a nárok na zveřejnění rozsudku. Prosazení těchto nároků podle práva jiných členských států je spojeno s nezanedbatelnými obtížemi. Žalobce bude před zahájením řízení muset provést důslednou rešerši právního stavu v daném státě. Návrhy na sankce podle práva jiných členských států musí odpovídat různým národním ustanovením a musí být podány odděleně podle jednotlivých států.<sup>120</sup> Tyto zvýšené nároky zřejmě přispěly k tomu, dosud nebyl vydán žádný rozsudek soudu pro ochranné známky Společenství, který by rozhodl o sankcích podle čl. 98 odst. 2 podle práva jiného členského státu.

---

<sup>119</sup> Nařízení EP a Rady (ES) č. 864/2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy

<sup>120</sup> Schricker/Bastian/Knaak, *Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten*, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 144

Ve svém důsledku však rozdíl mezi „ostatními věcmi“ podle článku 97 odst. 2 a sankcemi podle článku 98 odst. 2 nařízení budou saldovány, neboť obě ustanovení jsou generální odkazující normou. Tato ustanovení neodkazují pouze na věcné normy státu, v němž došlo k porušení známky Společenství, popř. na právo státu soudu, ale rovněž na normy mezinárodního práva soukromého. V případech, kdy došlo k porušení známky ve více státech, musí soud určit právo rozhodné pro sankce a ohledem na mezinárodní právo soukromé států, v nichž došlo k porušujícímu jednání popř. pro ostatní věci s ohledem na právo státu soudu. Nařízení Řím II s účinností od 11. 1. 2009 souhrnně unifikuje kolizní právo pro oblast mimosmluvních závazků. Podle nařízení Řím II je rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z porušení jednotného práva duševního vlastnictví ES, v otázkách neupravených příslušným aktem ES právo země, ve kterém k tomuto porušení došlo. Nařízení Řím II vychází ze zásady *lex loci protectionis*, tedy práva místa, kde je poskytována ochrana, jinými slovy, z principu teritoriality, který je obecným principem platným v oblasti mezinárodní ochrany autorských a průmyslových práv.<sup>121</sup> Tento princip říká, že ochrana známky se řídí podle práva toho členského státu, pro jehož území je požadována ochrana. Na základě principu státu ochrany se nejprve dostaneme k právu Společenství, které neobsahuje žádné bezprostředně použitelné ustanovení o právních následcích. Teprve postup na úrovni členských států umožňuje při porušení známky Společenství navázat na právo státu, v němž je známka Společenství chráněna a na jehož území je požadována ochrana. Na tomto základě se uplatní sankce toho členského státu, kde došlo k porušení známky a v němž má být ochrana známky Společenství prosazena. V případě porušení ve více státech by to vedlo k navázání na právo více členských států. Ve sporech před českými soudy bude ve většině případů rozhodné české právo, neboť škoda způsobená porušením průmyslových práv v České republice zpravidla nastane na území České republiky a ochrana má být tedy prosazena na jejím území. Článek 8 odst. 3 nařízení Řím II pak dále uvádí, že rozhodné právo určené podle tohoto článku nelze vyloučit dohodou; není tedy připuštěna volba rozhodného práva

---

<sup>121</sup> Pauknerová M., Evropské mezinárodní právo soukromé, C.H.Beck 2008, Praha 2008, s. 291

### 7.1.3.2. Další nároky podle národního práva

Čl. 14 odst. 2 nařízení obsahuje doplňkové ustanovení o možnosti podat žaloby ve věci ochranné známky Společenství podle vnitrostátních předpisů, především upravujících občanskoprávní odpovědnost a nekalou soutěž. Vzhledem k tomu, že podle čl. 14 odst. 1 nařízení se účinky ochranné známky řídí výhradně nařízením, může ochrana známky Společenství podle národního práva přicházet v úvahu pouze mimo rámec čl. 9, který stanoví práva z ochranné známky Společenství. Čl. 9 odst. 1 a 2 nařízení upravují ochranu známky Společenství synchronně s ustanoveními čl. 5 odst. 1 až 3 směrnice. Na rozdíl od nařízení omezuje směrnice svůj rozsah platnosti v čl. 5 odst. 5, který stanoví, že *„směrnice se nedotýká ustanovení členského státu, která se týkají ochrany proti užívání označení k jinému účelu než je rozlišování zboží nebo služeb, pokud užívání tohoto označení bez řádného důvodu protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.“* Evropský soudní dvůr tuto ochranu vyhrazenou národnímu právu aplikoval na případy použití firemního označení.<sup>122</sup> Považoval tyto případy za použití označení k jiným účelům než pro rozlišení zboží a služeb. Jaký význam má předpoklad těžení z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti je dosud otevřené. Mohlo by to vést k závěru, že doplňková ochrana by mohla být poskytována pouze známkám s dobrým jménem. Ze současné judikatury Evropského soudního dvora vyplývá, že národní ochrana mimo rámec harmonizované úpravy Společenství je možná pouze podle čl. 5 odst. 5 směrnice. Z této zásady je nutno vycházet také při výkladu čl. 14 odst. 2 nařízení.<sup>123</sup> Doplňková národní ochrana známky Společenství musí být poměřována podle čl. 5 odst. 5 směrnice a je možná také pouze v mezích tohoto ustanovení. Znamky Společenství tak mohou být chráněny podle národního práva proti tomu, aby bylo označení užíváno k jiným účelům než rozlišení zboží a služeb a toto používání těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména známky Společenství nebo jim je na újmu. Především ochrana známky Společenství proti mladším označením, které jsou používány jako obchodní jméno, je vzhledem k judikatuře Evropského soudního dvora věcí doplňkové ochrany podle čl. 14 odst. 2.

<sup>122</sup> ESD z 16.11.2004, C-245/02, Anheuser Bush/Budejovický Budvar

<sup>123</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 147

Zda čl. 14 odst. 2 připouští ještě další doplňkovou ochranu podle národního práva mimo rámec čl. 5 odst. 5, je nejasné. Rozhodnutí Evropského soudu o předběžné otázce dosud neposkytlo uspokojivou odpověď.<sup>124</sup> V tomto případě se Evropský soudní dvůr zabýval případem uzurpace známky LIFE konkurentem, který k této známce připojil označení svého podniku „Thomson“. Generální advokát Jacobs ve svém stanovisku k předběžné otázce, zda je mezi označeními dáno nebezpečí záměny, uvedl další úvahy o doplňkové ochraně národní známky proti její uzurpaci prostředním práva proti nekalé soutěži. Tím by byla poskytnuta doplňková ochrana mimo rámec čl. 5 odst. 5 směrnice. Aspekt uzurpace známky neměl být posuzován v rámci hodnocení nebezpečí záměny, ale v rámci doplňkové ochrany známky proti nekalé soutěži. Evropský soudní dvůr ale tento závěr neakceptoval a rozšířil ustanovení o zásadách hodnocení nebezpečí záměny o skutkovou podstatu uzurpace známky.<sup>125</sup>

Žaloby pro porušení národních právních předpisů mimo rámec harmonizovaných právních předpisů nejsou žalobami ve smyslu čl. 92. Proto se uplatní čl. 14 odst. 2 o doplňkové ochraně, který neodkazuje na ustanovení hlavy X nařízení a neuplatní se tam uvedené kolizní ustanovení. Naopak pro tyto případy platí čl. 102 nařízení, který stanoví, že ve věcech žalob neuvedených v čl. 92 je dána příslušnost soudů ve členském státě, které by byly věcně a místně příslušné, kdyby se jednalo o žaloby ve věcech národních ochranných známek zapsaných do rejstříku tohoto státu. Pokud není podle tohoto ustanovení příslušný žádný soud ve věci ochranné známky Společenství, které nejsou uvedeny v článku 92, lze tyto žaloby projednat u soudů členského státu, kde má sídlo Úřad. Tato regulace by se tak uplatnila na příklad v případě žaloby pro porušení známky Společenství na obchodní označení, která nejsou používána pro určité zboží (využití jiné než označovací funkce známky).

Žaloby pro porušení známky Společenství podle čl. 92 nepředpokládají pro dodatečné nároky pro porušení ustanovení o občanskoprávní odpovědnosti a nekalé soutěži, že soud pro ochranné známky Společenství má příslušnost také

---

<sup>124</sup> ESD z 6. 10. 2005, C-120/04, Life/Thomson Life podle Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s.147

<sup>125</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s.148

podle čl. 102. Proto pokud je dána příslušnost soudu pro ochranné známky Společenství podle čl. 93 podle sídla žalovaného, žalobce či Úřadu, mohou být v žalobě pro porušení známky Společenství podle čl. 92 doplňkově uplatněny občanskoprávní nebo nekalosoutěžní nároky. Použitelné právo se posuzuje podle zásad čl. 97 odst. 2 nařízení; soud pro ochranné známky Společenství určí použitelné právo podle svého mezinárodního práva soukromého a podle toho posoudí tyto nároky.

## **7.2. Ochrana národních známek**

Podle čl. 106 odst. 1 nařízení mají vlastníci starších národních práv právo existující na základě národních právních předpisů uplatnit v souvislosti s užíváním mladší ochranné známky Společenství práva vyplývající z porušení starších práv. V právu Společenství neexistují bezprostředně použitelné sankční předpisy vztahující se na případy porušení známek prostřednictvím ochranných známek Společenství. Předpoklady a rozsah informačních nároků, nároků na náhradu škody, na odstranění závadného stavu nebo zveřejnění rozsudku vychází pouze z národního práva. Totéž platí pro nároky na zdržení.<sup>126</sup>

Směrnice 2004/48/ES, o vymáhání práv duševního vlastnictví („směrnice o vymáhání“) stanovila soukromoprávní sankce použitelné také pro případ porušení práv k ochranným známkám. V České republice byla tato směrnice provedena zákonem č. 221/2006, o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví („zákon o vymáhání“). Tento zákon obsahuje ustanovení o právu na informace, na zdržení, na náhradu škody, zveřejnění rozsudku a o nápravných opatřeních. Opatření k nápravě spočívají ve stažení výrobků porušujících nebo ohrožujících známková práva z trhu, trvalé zničení nebo odstranění těchto výrobků a stažení, trvalé zničení nebo odstranění materiálů, nástrojů nebo zařízení určených nebo převážně či výlučně používaných při činnostech porušujících nebo ohrožujících známkové právo. Za určitých okolností může soud na návrh porušovatele místo nápravných opatření přiznat zaplacení peněžního vyrovnání. Oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele. Oprávněná osoba má nárok na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, pokud byla způsobena

---

<sup>126</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 91

nehmotná újma. Náhrada škody, bezdůvodné obohacení a přiměřené zadostiučinění může být na návrh stanoveno také paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku. Pokud porušovatel nevěděl, ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje známkové právo, stanoví se paušální částka nejméně ve výši licenčního poplatku (objektivní odpovědnost).

Úprava českého zákona o vymáhání není zcela v souladu se směrnicí o vymáhání a vyplývají z ní určité pochybnosti, které by měly být překonány eurokonformním výkladem. Již v preambuli směrnice o vymáhání se uvádí, že při stanovení výše náhrady škody je potřeba aplikovat všechna příslušná hlediska, jako je ušlý zisk nositele práv nebo neoprávněné zisky porušovatele, jakož i zohlednit morální újmu způsobenou nositeli. Pod pojmem „náhrada škody“ komunitární zákonodárce rozumí jak škodu hmotnou, tak i tzv. morální újmu. Institut náhrady škody ve smyslu směrnice o vymáhání tak v podmínkách českého právního řádu zahrnuje jak institut náhrady škody, resp. odpovědnosti za škodu, tak i přiměřeného zadostiučinění za nemateriální újmu.<sup>127</sup> Směrnice o vymáhání rovněž předpokládá, že náhrada škody obojího druhu bude posuzována komplexně a že soudem určená výše náhrady škody bude stanovena s přihlédnutím k oběma těmto aspektům, nikoliv odděleně jak je tomu podle judikatury českých soudů. Podle soudní praxe je náhrada škody poskytována na základě přesně kvantifikované újmy, která je založena na zcela konkrétních skutkových okolnostech; na druhou stranu výše nehmotné újmy je plně na uvážení soudu. Toto dvojí měřítko směrnice o vymáhání nezná. Pod pojmem „náhrada škody“ směrnice rovněž rozumí odpovědnost za bezdůvodné obohacení ve smyslu českého právního řádu, neboť při určování výše náhrady škody dle směrnice o vymáhání mají soudní orgány povinnost přihlížet mimo jiné k neoprávněným ziskům porušovatele práv. Způsob implementace vycházející z tradičního rozlišování tří samostatných nároků na náhradu škody, bezdůvodné obohacení a přiměřené zadostiučinění, vyvolává řadu otázek. V první řadě je otázkou, zda český zákonodárce setrvá na striktním rozlišování mezi těmito nároky, s tím důsledkem, že by právo na náhradu škody v sobě nezahrnovalo odškodnění nemajetkové újmy a nepřihlíželo by se k neoprávněným ziskům porušovatele práv. Pokud však zákon o vymáhání implementuje směrnici, je třeba jej vykládat ve světle textu a cíle směrnice. To v daném případě znamená, že při rozhodování

---

<sup>127</sup> Čermák K., Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví, Právní rádce 9/2007, s. 6

o samotném právu na náhradu škody, bez ohledu na to, zda byl v řízení uplatněn nárok na vydání bezdůvodného obohacení nebo na přiměřené zadostiučinění, je třeba přihlížet ke všem odpovídajícím okolnostem včetně neoprávněných zisků porušovatele a morální újmy vlastníka. To ovšem vyvolává otázku, jakou úlohu má za těchto okolností plnit samostatné právo na vydání bezdůvodného obohacení a právo na přiměřené zadostiučinění.<sup>128</sup> Z výslovného znění zákona o vymáhání by bylo možno vyvodit, že odškodnění za neoprávněné zisky porušovatele práv a za nemajetkové újmy se vlastníkovi známkového práva může dostat hned dvakrát (pokud vlastník tyto nároky uplatní). Tento vlastní gramatický výklad je však zcela v rozporu s účelem a smyslem směrnice o vymáhání, která výslovně v preambuli uvádí, že jejím cílem není zavést právo na náhradu škody jako určitou formu trestu („*punitive damages*“). Pochybnosti vyvolává rovněž ustanovení umožňující uložit na návrh široce pojímanou náhradu škody (včetně bezdůvodného obohacení a odškodnění morální újmy) prostřednictvím paušální částky. Její výše je stanovena nejméně ve výši dvojnásobku hypotetického licenčního poplatku (nad rámec směrnice, která obsahuje požadavek paušálního odškodnění ve výši licenčního poplatku). Nejméně jednonásobek licenčního poplatku může být podle zákona o vymáhání stanoven pouze, pokud na straně porušovatele není zavinění ani ve formě nevědomé nedbalosti (porušovatel nevěděl a nemohl vědět, že porušuje známkové právo). Také tato úprava jde nad rámec směrnice o vymáhání, která umožňuje zakotvit objektivní odpovědnost s tím, že soudní orgány mohou nařídit náhradu zisků nebo škod, které mohou být předem stanoveny. Je otázkou, zda pouhá alternativní možnost stanovení náhrady škody paušální částkou (v případě, kdy nebude účelné nebo možné zjistit skutečnou výši) odpovídá požadavku předchozího určení náhrady. V souladu se směrnicí o vymáhání by bylo stanovení paušální výše náhrady v tomto případě v podobě licenčního poplatku jako pravidla. Ustanovení umožňující v případě subjektivní odpovědnosti stanovit paušální částku ve výši nejméně dvojnásobku licenčního poplatku, který tedy tvoří jakési minimální odškodnění, by nemělo být zcela libovolné, neboť je potřeba pamatovat na to, že směrnice o vymáhání výslovně vylučuje *punitive damages*. K určení hypotetického licenčního poplatku bude v soudním řízení zpravidla nutno přizvat znalce, který bude vycházet z objektivních poměrů na příslušném segmentu trhu.<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Čermák K., Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví, Právní rádce 9/2007, s. 8

<sup>129</sup> Čermák K., Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví, Právní rádce 9/2007, s. 14



### 7.2.1. Protinávrh proti známce Společenství

Podmínky vzniku a zániku ochranných známek Společenství jsou stanoveny výhradně nařízením. Není proto přípustné uplatnit v řízení o porušení národní ochranné známky nárok na výmaz mladší ochranné známky Společenství. Návrhy na zrušení nebo prohlášení neplatnosti známky Společenství podléhají výlučné příslušnosti Úřadu. Příslušnost národních soudů pro návrhy na výmaz ochranných známek Společenství zásadně není stanovena. Výjimkou je pravomoc soudů pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 odst. d) nařízení ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou. Pokud je tedy vlastník ochranné známky Společenství ve sporu vyplývajícím z porušení práv k známce Společenství s vlastníkem kolidující národní známky, je žalovaný vlastník národní známky oprávněn podat protinávrh na zrušení nebo prohlášení známky Společenství za neplatnou. Soud pro ochranné známky Společenství je vázán výhradně důvody pro zrušení nebo neplatnost uvedenými v nařízení. V případě rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti známky Společenství je národní soud povinen zaslat rozhodnutí po nabytí právní moci Úřadu, který rozhodnutí zapíše do rejstříku ochranných známek Společenství. Toto rozhodnutí má účinky *erga omnes*.<sup>130</sup>

Protinávrh na prohlášení neplatnosti však není přípustný proti žalobě vlastníka známky Společenství na určení, že nedochází k porušení starší národní známky mladší známkou Společenství. Nejedná se zde totiž o případ založení pravomoci soudů pro ochranné známky Společenství podle nařízení, které se vztahuje pouze na případy porušení známek Společenství nebo určení, že nedochází k porušení známek Společenství (čl. 92 nařízení). Protinávrh na prohlášení neplatnosti známky Společenství je tedy možno podat pouze, pokud je předmětem řízení porušení známky Společenství nebo určení, že známka Společenství není porušována starším národním právem; není však přípustný v řízení týkající se porušení či neporušení národní známky.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Schaper E., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke*, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2006, s. 11

<sup>131</sup> Schricker/Bastian/Knaak, *Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten*, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 92

V protinávrhu lze uplatnit veškeré důvody neplatnosti a zrušení známky Společenství, přičemž relativní důvody neplatnosti nemusí být založeny pouze na starších národních známkách, ale také na jiných starších právech podle čl. 52 odst. 2, které podle národního práva poskytují nárok na zdržení. Tato možnost představuje značné riziko v případech žalob pro porušení známky Společenství. Pokud je protinávrhu vyhověno, má (bývalý) vlastník pouze možnost převést známku Společenství pro státy, v nichž není důvod pro prohlášení neplatnosti nebo zrušení, na známku národní podle čl. 108-110 nařízení; známka Společenství jako taková je však vymazána. Někteří autoři argumentují, že z tohoto důvodu může být výhodnější postupovat na základě národní známky, čímž by však celá konstrukce systému známek Společenství ztrácela smysl.<sup>132</sup> Potenciálním řešením v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, podle které nejsou národní soudy oprávněny samostatně prohlašovat jednání orgánů Společenství za neplatné<sup>133</sup>, by byla povinnost položit předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru podle čl. 234 SES. To však není zcela v souladu se systematickou nařízením, které v čl. 96 právě tuto kompetenci národním soudům v určitých řízeních poskytuje. Předběžnou otázku je však potřeba zvážit především v případech, kdy Úřad na základě téhož důvodu neplatnosti nebo zrušení již rozhodoval a soud přesto chce protinávrhu vyhovět.<sup>134</sup> Tento postup se však neuplatní v případech podle čl. 96 odst. 2 nařízením, podle něhož soud zamítne protinávrh, pokud Úřad v téže věci (tj. na základě téhož důvodu neplatnosti nebo zrušení) mezi týmiž stranami již pravomocně rozhodl, že žádný důvod neplatnosti nebo zrušení není dán. Stejný postup bude zřejmě podle smyslu a účelu ustanovení možný také v případě, kdy se nejedná o stejné strany, ale o jejich právní nástupce. Soud je v tomto případě vázán rozhodnutím Úřadu.

### **7.2.2. Povinnost používání**

Ochraně národních známek proti známkám Společenství slouží institut povinnosti užívání ochranné známky Společenství. Nedostatek jejího užívání může být použit jako protinávrh v řízení o porušení ochranné známky Společenství pozdější národní známkou a známka Společenství může být zrušena. Jedná se o jeden

---

<sup>132</sup> Schaper E., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke*, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2006, s. 11

<sup>133</sup> ESD z 22.10.1987, věc 314/58, Foto-Frost, marg. 15-20

<sup>134</sup> Schaper E., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke*, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2006, s. 12

z případů výmazu známky Společenstvím rozhodnutím soudu pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 lit. d nařízení. Podle čl. 15 nařízení podléhá známka Společenství sankcím podle nařízení, pokud nebyla po nepřerušené období 5 let řádně užívána pro výrobky a služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. Povinnost užívání představuje prostředek omezení hospodářsky neodůvodněných známkoprávních konfliktů. Jejím účelem je zabránit zanášení rejstříku „mrtvými známkami“, aby se rejstříky neměnily ve „hřbitovy ochranných známek“ a takto fakticky nebránily hospodářské soutěži.<sup>135</sup> Užívání známky přitom musí být řádné, tj. nelze připustit zdánlivé užívání, které slouží pouze účelu předcházení sankcí nedostatku používání. Nezbytné je proto takové jednání, které podle svého druhu, rozsahu a trvání při objektivním posouzení představuje používání odpovídající normálním hospodářským podmínkám na daném trhu.<sup>136</sup> Z toho důvodu se ne u všech jednání podle čl. 9 odst. 2 (porušující jednání), která jsou vyhrazena pouze vlastníkovi, jedná o používání ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení. Proti skladování zboží s porušující známkou tak lze postupovat na základě žaloby proti porušení, zatímco označování produktů bez jejich skutečného uvedení na trh nepředstavuje dostatečné používání zabraňující zrušení známky. Naopak bez právního významu je, zda je používání v rozporu s právními předpisy. Řádné užívání ve smyslu čl. 15 ve spojení s čl. 50 nařízení tak může být i používání neoprávněné, které je v rozporu s předpisy trestního nebo soutěžního práva, popř. zasahuje do práv třetích osob.<sup>137</sup>

Závisí rovněž na velikosti podniku. Pokud je ochranná známka zapsána pro malý nebo střední podnik, nemůže být tato ochrana fakticky odepřena na základě povinnosti užívání; naopak u velkopodniku lze požadovat vysokou produkci. Není tedy možno *a priori* abstraktně stanovit, jaká kvantitativní mez by měla být použita pro určení toho, zda je užívání skutečné či nikoli. Pravidlo *de minimis*, které by neumožňovalo Úřadu popř. soudům posoudit veškeré okolnosti sporu, nemůže být stanoveno. I minimální užívání, pokud je obchodně odůvodněné, tak může být dostatečné k prokázání existence skutečného užívání.<sup>138</sup> Aby mohlo být užívání ochranné známky kvalifikováno jako skutečné, nemusí být ochranná

---

<sup>135</sup> Štros D., Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka, Právní rozhledy 4/2005, s. 131

<sup>136</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 62

<sup>137</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 62

<sup>138</sup> ESD z 11.5.2006, C-416/04, The Sunrider Corp./OHIM, marg. 72

známka přítomna na podstatné části území, na kterém je chráněna. Rozsah územního pokrytí je pouze jedním z prvků, které musejí být zohledněny při určení, zda užívání je skutečné, či nikoliv. Okolnost, že známka byla použita pouze pro prodej výrobků určených jedinému zákazníkovi, neumožňuje proto sama o sobě vyloučit skutečné užívání.

Známka musí být používána kdekoli na území Společenství, nelze však požadovat užívání známky ve více členských státech nebo v mezistátním obchodním styku, protože nařízení chápe Společenství jako celek. Zároveň je používání v jediném členském státě vždy používáním v podstatné části Společenství. V protokolu k čl. 15 nařízení se přitom pod č. 10 výslovně uvádí, že Rada a Komise jsou názoru, že řádné používání ve smyslu čl. 15 v jediném členském státě je řádným používáním ve Společenství.<sup>139</sup> Označení musí být užíváno jako známka, s využitím její označovací funkce. Pokud se shoduje známka s firmou vlastníka, nelze vycházet z toho, že každé užití označení představuje užití známky. Pokud užívání firmy má určitý vztah k předmětnému zboží, jedná se o použití jako známky. Totéž platí především pro služby, kde takové překrytí firmy a známky je nejčastější.<sup>140</sup>

Podle čl. 15 musí být známka používána vlastníkem známky anebo s jeho souhlasem. Podle čl. 15 odst. 3 nařízení se užívání se souhlasem vlastníka považuje za užívání vlastníkem ochranné známky. Souhlas nemusí být písemný, ale musí být dán předem. To vyplývá z toho, že udělený souhlas by měl mít účinky ex nunc. Je ale sporné, zda souhlas s užíváním musí být skutečně takto vyjádřen dopředu nebo zda souhlas lze dovozovat i z faktického jednání vlastníka ochranné známky ve vztahu k subjektu, který ochrannou známku užívá.<sup>141</sup> O užívání známky se souhlasem vlastníka se bude jednat především v případě držitelů licence. Pro účinnost souhlasu je však samo o sobě nepodstatné, zda je licenční smlouva neplatná. Ani zápis licence do rejstříku není předpokladem souhlasu s užíváním. Z udělení souhlasu se vychází především u společností náležejících do jednoho koncernu. Ve známkovém právu již totiž neplatí princip, že by vlastník ochranné známky musel být zároveň vlastníkem podniku, ke

<sup>139</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 69

<sup>140</sup> v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 66

<sup>141</sup> Štros D., Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka, Právní rozhledy 4/2005, s. 135

kterému by se ochranná známka musela vázat. Rozhodující je přičitatelnost užívání ochranné známky jejímu vlastníkov<sup>142</sup>. V praxi je poměrně častá situace, kdy je ochranná známka registrována pro jeden subjekt a ostatní společnosti v rámci koncernu tuto ochrannou známku užívají. Na tyto případy se uplatňuje domněnka, že souhlas byl dán, pokud onen subjekt odlišný od vlastníka ochranné známky je ve vztahu k vlastníkov<sup>142</sup> ochranné známky ve vztahu koncernové závislosti. Není potřeba prokazovat souhlas vlastníka ochranné známky, ale postačí prokázání koncernové závislosti mezi subjektem skutečně užívajícím ochrannou známku a mezi zapsaným vlastníkem ochranné známky.

Používání známky třetími osobami může za určitých okolností také prospívat vlastníkov<sup>142</sup> a to v případě, kdy je zboží, jím nebo s jeho souhlasem uvedené do oběhu, dále prodáváno. K tomu není podle zásady vyčerpání práv potřeba souhlasu vlastníka. V případech, kdy vlastník sice už zboží označené danou známkou nevyrábí, ale na sekundárním trhu je stále prodáváno a známka je spotřebiteli chápána jako náležející jeho vlastníkov<sup>142</sup>, mělo by takové používání prospívat vlastníkov<sup>142</sup> známky. Existují však i odlišné názory, podle nichž se vyžaduje, aby u třetího subjektu užívajícího ochrannou známku se souhlasem jejího vlastníka byla dána vůle ochrannou známku užívat ve prospěch jejího vlastníka; prostá skutečnost, že ochranná známka je užívána, nestačí a tato vůle musí být zřejmá také navenek vůči třetím osobám.<sup>143</sup> Evropský soudní dvůr však dovozuje souhlas vlastníka ochranné známky s užíváním ochranné známky třetí osobou pro účely udržení zápisu již z toho, že se vlastník ochranné známky tohoto užívání vůbec v řízení dovolává.<sup>144</sup> Stejně tak argumentuje Úřad v jiném rozhodnutí v námitkovém řízení, kdy vlastník namítané starší národní ochranné známky prokazoval její užívání ve smyslu čl. 43 odst. 2 nařízení.<sup>145</sup> V odůvodnění se Úřad opírá o čl. 15 odst. 3 nařízení, podle kterého se užívání ochranné známky Společenství se souhlasem vlastníka považuje za užívání vlastníkem. Přitom s ohledem na nutnost harmonizace známkového práva členských zemí

---

<sup>142</sup> Štros D., Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka, Právní rozhledy 4/2005, s. 135

<sup>143</sup> Štros D., Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka, Právní rozhledy 4/2005, s. 135

<sup>144</sup> ESD z 8.7.2004, věc T-203/02, The Sunrider Corp./OHIM, marg. 24: *Pokud strana, která podala námitky, uplatňuje užívání starší ochranné známky třetí osobou jakožto skutečné užívání ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, konkludentně tvrdí, že toto užívání bylo prováděno s jejím souhlasem.*

<sup>145</sup> OHIM z 31.10.2002, č. 3225/2002, NUSTAR/NOVASTAR

Společenství a komunitární úpravy známky Společenství je podle názoru Úřadu možno aplikovat čl. 15 odst. 3 nařízení na starší národní známky namítané v řízení analogicky. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí vyplývá, že předkladatel námitek nepředložil jakýkoliv důkaz o tom, že by namítaná ochranná známka byla užívána v daných zemích s jeho souhlasem. Přesto Úřad dovedl, že ze samotné skutečnosti, že předkladatel námitek předložil důkazy o tom, že ochranná známka byla užívána třetími stranami, lze dovést, že tato ochranná známka byla užívána s jeho souhlasem, když navíc tato skutečnost ani nebyla přihlašovatelem v řízení zpochybňována.<sup>146</sup>

Známka nemusí být používána v podobě, v jaké byla zapsaná, ale odlišné prvky nesmí ovlivňovat rozlišovací způsobilost známky. Nesmí být změněny její charakteristické rysy („distinctive character“). Zda se jedná o nepodstatnou odchylku od zapsaného znění, nelze posuzovat podle představy veřejnosti, protože veřejnost zapsanou známku nezná.

Přestože známka nebude po dobu pěti let užívána, nedojde k jejímu zrušení, pokud pro takové neužívání existují řádné důvody. Řádné důvody jsou vnější důvody působící na vlastníka, jejichž existence leží zcela mimo normální podnikatelské riziko. Neúspěch na trhu nebo nedostatečná poptávka jsou sice důvody působícími „zvnějšku“, jsou však součástí podnikatelského rizika. Totéž platí pro organizační chyby, nedostatek možností financování atd. Naopak případy vyšší moci nebo chybějící státní povolení jsou řádnými důvody. Chybějící státní povolení je významné např. pro léčiva, u nichž je potřeba uvést jejich název ještě před začátkem registračního řízení, užívat jej však samozřejmě lze až po jeho schválení. Existence řádných důvodů neznámá, že vlastník se ocitá ve stejném postavení, jako kdyby známku užíval, pouze se staví běh lhůty pěti let po dobu existence řádných důvodů. Po jejich odpadnutí běží původní lhůta dál.

Vedle protinávrhů na zrušení známky Společenství nebo neplatnost mohou vlastníci starších národních známek uplatnit také v řízení o porušení známky Společenství námitku zrušení nebo neplatnosti známky Společenství jinak než cestou protinávrhu podle čl. 95 odst. 3, pokud žalovaný namítá, že by práva

---

<sup>146</sup> Štros D., Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka, Právní rozhledy 4/2005, s. 135

vlastníka ochranné známky mohla být zrušena z důvodu nedostatečného užívání nebo že by ochranná známka mohla být prohlášena za neplatnou z důvodu existence staršího práva na straně žalovaného. Jinak než cestou protinávrhů, tedy v podobě námítky, je možno uplatnit pouze důvod nedostatečného používání a starší práva podle čl. 52. Rozhodnutí soudu pro ochranné známky Společenství ve věcech námitek na prohlášení neplatnosti nebo zrušení známky Společenství mají však účinky pouze mezi stranami řízení o porušení známky, jedná se o rozhodnutí inter partes na rozdíl od výše popsaného protinávru. O platnosti známky Společenství není pravomocně rozhodnuto. Ani Úřad, ani jiný soud pro ochranné známky Společenství nejsou v pozdějším řízení tímto rozhodnutím vázány, ačkoliv se připouští, že by v případě stejné konstelace mohla představovat důležitou prejudikovanou otázku.<sup>147</sup>

### **7.3. Ochrana označení místního významu**

Starší práva, která se uplatňují pouze v určitém místě, nejsou relativní překážkou zápisu podle čl. 8 nařízení, kterými jsou pouze zapsané známky a dále nezapsané známky a označení užívané v obchodním styku pouze za podmínky, jejichž význam není pouze místní. Nejsou ani důvodem neplatnosti podle čl. 52 nařízení, jimiž jsou vedle práv uvedených v čl. 8 také jiná starší práva jako právo na jméno, právo k vlastnímu portrétu, práva autorská a práva průmyslového vlastnictví. Na jejich základě není možno podat ani protinávrh na výmaz nebo zrušení v řízení o porušení známky Společenství.

Na základě čl. 107 odst. 1 nařízení může však vlastník staršího práva místního významu bránit užívání ochranné známky na území, kde je toto starší právo chráněno, umožňují-li to předpisy tohoto členského státu. Znamka Společenství tedy sama o sobě zůstává v platnosti. Přípustná je však námitka staršího práva v řízení o porušení známky Společenství podle čl. 107, nikoliv tedy námitka neplatnosti podle 95 odst. 3 nařízení.

Stejně jako u označení nikoliv místního významu podle čl. 8 odst. 4 a jiných starších práv podle čl. 52 odst. 2 nařízení odkazuje nařízení pro úpravu ochrany lokálních označení zcela na právní předpisy státu jeho ochrany. Národní právo

---

<sup>147</sup> Schaper E., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke*, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2006, s. 10

platí především pro otázku, zda a za jakých podmínek mohou tato lokální práva zakládat možnosti obrany proti pozdější starší známce. V konfliktu mezi starším lokálním právem a pozdější známkou je možné, že národní úprava dá přednost zájmu vlastníka známky na nerušeném používání jeho (mladší známky) před zájmem vlastníka staršího práva zakázat takové používání. Právním Společenství se řídí pouze otázka, kdy se jedná o starší právo místního významu a kde je hranice mezi lokálními právy a právy k označením nikoli místního významu.

Lokální práva mohou být, pokud to připouští vnitrostátní předpisy státu ochrany, prosazeny v řízení o jejich porušení, pouze na území, kde jsou chráněny. Mohou v něm být uplatněny nároky na zdržení, popř. další nároky jako na náhradu škody a informační nároky. V tomto řízení není podstatné, zda se jedná o práva místního či nikoli místního významu, pokud jsou nároky teritoriálně omezeny. Vymáhání práva z (nikoli) lokálních označení je stejné, řídí se buď čl. 106 odst. 1 nařízení pro označení nikoli pouze místního významu nebo 107 odst. 1 nařízení pro práva místního významu. Také časové omezení uplatnění těchto práv je stanoveno shodně, protože podle čl. 107 odst. 2 zanikají práva obrany z místních označení, pokud jejich vlastník po dobu pěti let vědomě strpěl užívání mladší známky Společenství. Námitka staršího lokálního práva v řízení o porušení známky Společenství však může být uplatněna i přes zánik práva z lokálního označení v důsledku strpění v souladu s čl. 107 odst. 3 nařízení. Strpění tedy nevede k převrácení vztahů priority a na základě mladší známky Společenství nesmí být bráněno užívání staršího lokálního práva.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 102



## 8. Závěr

Tato diplomová práce se zabývá ochrannou známkou Společenství z pohledu judikatury Soudu prvního stupně a Soudního dvora. Věnuje se jak otázkám společným s úpravou národních ochranných známek, jejichž podmínky, kritéria existence a známkoprávní charakter jsou v evropské právní úpravě harmonizovány, tak otázkám upraveným čistě na úrovni evropského práva nařízením, kterým se vytváří ochranná známka Společenství. Ochranná známka Společenství představuje nadnárodní známkoprávní systém, na základě kterého může být zapsána, zrušena, prohlášena za neplatnou nebo zakázáno její užívání pouze pro celé území Společenství. Tato zásada však neznamená, že se k ochranné známce Společenství přistupuje pouze z celoevropského hlediska. Existence absolutních i relativních překážek zápisu v zásadě postačí pouze v části Společenství, která sice není totožná s územím členského státu, ale zpravidla by existence překážky na území členského státu měla být dostatečné pro odepření ochrany. Rovněž paralelní importy, vyčerpání práv a strpění užívání mladší známky se posuzují podle stejných kategorií jako národní známky a pro právní důsledky je bez významu, zda se jedná o národní či evropskou známku. Jiné specifické podmínky však musí být interpretovány jednotně pro celé její území. Jedná se na příklad o hodnocení její rozlišovací způsobilosti či posuzování, zda se jedná o známku s dobrým jménem, existenci rozporu s veřejným pořádkem a hodnocení nikoli místního významu. Tyto aspekty známky Společenství je nutno interpretovat autonomně podle práva Společenství bez ohledu odlišné právní úpravy a jurisdikce členských států.

Je tedy možno odpovědět na první otázku stanovenou v rámci výzkumného záměru, že předpoklady pro zápisnou způsobilost nejsou součtem extrémních pozic jednotlivých členských států, který by nepřípustně ztěžoval její zápis. Pro pohled na ochrannou známku Společenství je možno použít analogie se známkou vnitrostátní přenesenou na celoevropskou úroveň. Zatímco překážky zápisu vnitrostátní známky postačí v části členského státu, u ochranné známky Společenství postačí část Společenství. Platí to pro těžení z dobrého jména, zaměnitelnost i klamavost a další překážky zápisné způsobilosti. Svěbytné postavení známky se projevuje také v autonomním hodnocení relevantních pojmů čistě podle nařízení. Nelze vycházet z toho, že členský stát považuje známku za

rozpornou s veřejným pořádkem. Je nutno aplikovat evropský pohled, který není zakotven v národním právu, není přenosem vnitrostátních hledisek na evropskou úroveň, ale nezávislým posouzením. Tato interpretace je problematická zejména v případech, kdy je ochrana svěřena národním soudům, které musí aplikovat dvoje měřítko pro národní a evropské známky.

Nejkontroverzněji diskutovanou je otázka, kterou může s konečnou platností vyřešit pouze Evropský soudní dvůr. Jedná se o otázku rozsahu nároku na zdržení pro případ porušení ochranné známky Společenství kolidujícím označením. Ze zásady jednotnosti vyplývá požadavek, aby práva ze známky Společenství byla jednotně upravována na celém území Společenství. Přesto však nelze rozšířit nárok na zákaz užívání kolidujícího označení na celé území Společenství, když na jeho území nejsou splněny podmínky zakládající porušení. Porušení ochranné známky Společenství má vždy určitou teritoriální komponentu a pouze tam, kde jsou splněny podmínky pro existenci nároku, je nárok také dán. Nelze rozšiřovat právní účinky zákazu užívání mimo teritorium, v němž jsou splněny podmínky pro vznik nároku na zákaz užívání.

Odpověď na další problém nastíněný v úvodním vymezení problému zní tedy tak, že nároky vyplývající z porušení ochranné známky Společenství se nerozšiřují před hranice území, na kterém k porušení došlo. Je nutno respektovat teritoriální komponentu porušujícího jednání a nevytvářet překážky dalšího užívání i na území ostatních členských států, kde překážka nemusí být vůbec dána.

Dalším problematickým bodem nařízení je otázka následků porušení známky Společenství, která s výhradou nároku na zdržení a přiměřenou náhradu pro období před zápisem odkazuje na národní právní řády. Navázání je rozlišeno podle sankcí, které se řídí podle právního řádu *lex loci delicti commissi* (čl. 98 odst. 2 nařízení), ostatní věci týkající se porušení ochranné známky (čl. 14 odst. 1 ve spojení s čl. 97 odst. 2 nařízení) se řídí podle *lex fori*. Obě ustanovení odkazují na vnitrostátní právo včetně mezinárodního práva soukromého, které je v Evropské unii unifikováno pro mimosmluvní závazky nařízením Řím II. To odkazuje v případech ochrany duševního vlastnictví na právo země, kde k tomuto porušení došlo. Podle čl. 14 odst. 2 mohou být podány také další žaloby ve věci ochranné známky Společenství podle vnitrostátních předpisů především ve věcech

nekalé soutěže a občanskoprávní odpovědnosti za škodu; tyto žaloby budou podávány u soudů států, na jejichž území je ochranná známka Společenství porušována. Soudy příslušné podle čl. 102 nařízení (soudy příslušné pro případ, kdyby se jednalo o národní známku) rozhodují podle věcných norem lex fori. V zásadě se tedy i přes toto trojí rozlišení způsobu navázání dospěje k právnímu řádu jednoho státu. Problematictější je však situace, kdy je známka Společenství porušována ve více státech. Soud pro ochranné známky Společenství s příslušností pro území celého Společenství pak bude nároky podle čl. 97 odst. 2 a 98 odst. 2 (nikoli však podle čl. 14 odst. 2) posuzovat diferencovaně podle odlišných právních řádů.

Poslední otázkou nastolenou v úvodu ohledně možnosti forum shopping je možno zamítnout s odkazem, že nařízení Řím II vedlo k unifikaci rozhodného práva také pro případy porušení evropské ochranné známky Společenství a odkazuje na právní řád, kde k tomuto porušení došlo. Rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z jednotného práva duševního vlastnictví Společenství, je v otázkách neupravených příslušným aktem Společenství právo země, kde k tomuto porušení došlo. Strany si v tomto případě nemohou zvolit právo, kterým se bude řídit jejich mimosmluvní závazkový vztah. Navázání tedy bude možné pouze na právní řád jednoho státu v souladu s teritoriální komponentou porušujícího jednání.

## 9. Literatura

- Čermák K.**, Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce č. 3/2006
- Čermák K.**, Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví, Právní rádce 9/2007
- Horáček/Čada/Hajn**, Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck, Praha 2005
- Horáček/Macek**, Sbíрка správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví, C.H.Beck, Praha 2007
- Horáček R. a kol.**, Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck, Praha 2004
- Kopecká, Světlana**, Ochranná známka Společenství, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002
- Malý J.**, Obchod nehmotnými statky, C.H.Beck, Praha 2002
- v. Mühlendahl/Ohlgart**, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998
- Pattishall B., Hilliard D., Welch J.N.II.**, Trademarks and Unfair Competition, Matthew Bender, New York 1998
- Pauknerová M.**, Evropské mezinárodní právo soukromé, C.H.Beck 2008, Praha 2008
- Pipková H.**, Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství, ASPI, Praha 2007
- Schaper E.**, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München 2006
- Schricker/Bastian/Knaak**, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006
- Slováková Z.**, Průmyslové vlastnictví, Orac, Praha 2003
- Štros D.**, Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka, Právní rozhledy

## 10. Zusammenfassung

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Gemeinschaftsmarke aus der Sicht der Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz und des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften. Sie befasst sich sowohl mit den Fragen, die den Regelungen der Gemeinschaftsmarke und der nationalen Marken gemeinsam sind, wobei Bedingungen, Kriterien für das Bestehen der nationalen Marken und ihr kennzeichnender Charakter in den europäischen Rechtsvorschriften harmonisiert sind, als auch mit den ausschließlich auf der europäischen Ebene durch die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke regulierten Fragen. Die Gemeinschaftsmarke bildet ein supranationales markenrechtliches System, auf dessen Grundlage sie nur für die ganze Gemeinschaft eingetragen werden kann, Gegenstand einer Entscheidung über Verfall oder Nichtigkeit sein kann oder ihre Benutzung nur für die ganze Gemeinschaft untersagt werden kann. Dieser Grundsatz bedeutet jedoch nicht, dass die Gemeinschaftsmarke nur aus der gesamteuropäischen Sicht beurteilt wird. Das Bestehen von absoluten oder relativen Eintragungshindernissen ist grundsätzlich nur in einem Teil der Gemeinschaft erforderlich. Ein Teil der Gemeinschaft ist zwar nicht mit dem Gebiet eines Mitgliedstaates identisch, grundsätzlich genügt aber die Existenz eines Eintragungshindernisses in einem Mitgliedstaat für die Verweigerung des Schutzes. Auch Parallelimporte, Erschöpfung und Duldung der Benutzung einer jüngeren Marke werden nach gleichen Kategorien wie nationale Marken beurteilt und für die Rechtsfolgen ist es ohne Bedeutung, ob es sich um eine nationale oder um eine europäische Marke handelt. Andere spezifische Bedingungen müssen einheitlich für das gesamte Gebiet der Gemeinschaften ausgelegt werden. Es handelt sich zum Beispiel um die Unterscheidungskraft der Gemeinschaftsmarke oder die Beurteilung, ob es sich um eine bekannte Marke handelt oder ob die Marke gegen die öffentliche Ordnung verstößt und die Beurteilung der mehr als lediglich örtlicher Bedeutung. Diese Aspekte der Gemeinschaftsmarke müssen autonom nach dem Gemeinschaftsrecht ausgelegt werden, unabhängig von unterschiedlichen Rechtsvorschriften und der Jurisdiktion der Mitgliedstaaten.

Eine der am meisten kontroversen Fragen ist eine Frage, die endgültig nur von dem Europäischen Gerichtshof entschieden werden kann. Es handelt sich um den

Umfang des Unterlassungsanspruchs im Falle der Verletzung der Gemeinschaftsmarke durch ein entgegenstehendes Zeichen. Aus dem Grundsatz der Einheitlichkeit folgt das Erfordernis, dass die aus der Gemeinschaftsmarke abgeleiteten Rechte einheitlich auf dem gesamten Gebiet der Gemeinschaft geregelt sind. Trotzdem ist es nicht möglich den Unterlassungsanspruch gegen das entgegenstehende Zeichen auf das ganze Gebiet der Gemeinschaft zu erweitern, wenn die Bedingungen für die Verletzung auf ihrem Gebiet nicht erfüllt sind. Die Verletzung der Gemeinschaftsmarke hat immer eine gewisse Territorialkomponente und nur dort, wo die Bedingungen für das Bestehen des Anspruchs erfüllt sind, ist der Anspruch auch gegeben. Die Rechtswirkungen des Unterlassungsgebots dürfen nicht außerhalb des Territoriums ausgedehnt werden, in dem die Bedingungen für das Entstehen des Unterlassungsanspruchs erfüllt sind.

Ein weiterer problematischer Punkt der Verordnung ist die Frage der Rechtsfolgen der Verletzung der Gemeinschaftsmarke, die mit Ausnahme des Unterlassungsanspruchs und des Anspruchs auf angemessene Entschädigung für Handlungen vor der Eintragung auf nationale Rechtsordnungen verweist. Die Anknüpfung unterscheidet unter Sanktionen, die sich nach dem *lex loci delicti commissi* (Art. 98 Abs. 2 der Verordnung) richtet und sonstigen Sachen bezüglich der Verletzung der Schutzmarke (Art. 14 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 97 Abs. 2 der Verordnung), die sich nach dem *lex fori* richten. Beide Regelungen verweisen auf das innerstaatliche Recht inkl. des internationalen Privatrechts, dass in der Europäischen Union für außervertragliche Schuldverhältnisse durch die Verordnung Rom II vereinheitlicht ist. Diese verweist für den Schutz des geistigen Eigentums auf das Recht des Staates, in dem es zur Verletzung gekommen ist. Gemäß Art. 14 Abs. 2 können auch weitere Klagen aus der Gemeinschaftsmarke aufgrund von nationalen Vorschriften erhoben werden, insbesondere in Sachen des unlauteren Wettbewerbs oder zivilrechtlicher Haftung; diese Klagen können bei Gerichten der Staaten eingereicht werden, auf dessen Gebiet die Gemeinschaftsmarke verletzt wird. Gerichte, die gemäß Art. 102 zuständig sind (Gerichte, die zuständig wären, wenn es sich um eine nationale Marke handeln würde), entscheiden gemäß dem materiellen Recht des *lex fori*. Grundsätzlich kommt man trotz dieser dreifachen Unterscheidung der Anknüpfung zu der Rechtsordnung eines Staates. Problematischer ist die Situation

allerdings, wenn die Gemeinschaftsmarke in mehreren Staaten verletzt wird. Das Gemeinschaftsmarkengericht mit Zuständigkeit für die gesamte Gemeinschaft wird dann Ansprüche aus Art. 97 Abs. 2 und Art. 98 Abs. 2 (jedoch nicht gemäß Art. 14 Abs. 2) differenziert nach unterschiedlichen Rechtsordnungen beurteilen.

## 11. Klíčová slova/Keywords

Ochranná známka Společenství ve světle judikatury Evropského soudního dvora

- Zásada autonomie, jednotnosti a koexistence
- Absolutní a relativní důvody zamítnutí zápisu
- Řízení před soudy pro ochranné známky Společenství

Community trade mark in the jurisdiction of the European Court of Justice

- principle of autonomy, uniformity and coexistence
- Absolute and relative grounds for refusal
- Procedure before Community trade mark courts