

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Eva Frnochová

Ochranná známka Společenství a její vztah k národní ochranné známce, zejména s ohledem na přístup České republiky k EU.

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Michal Růžička, CSc.

Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce: duben 2009

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

V Praze dne

Eva Frnochová

OBSAH

I. ÚVOD	5
II. PODSTATA A POJEM OZ SPOLEČENSTVÍ	7
2.1 Vývoj právní úpravy známkového práva na území Společenství.....	7
2.2 Pojem ochranné známky Společenství.....	9
2.3 Druhy ochranných známek	11
2.4 Funkce ochranných známek.....	13
2.5 Jednotná povaha ochranné známky Společenství.....	14
2.6 Vlastník ochranné známky Společenství	15
2.7 Ochranná známka Společenství jako předmět vlastnictví	17
2.7.1 Převod ochranné známky Společenství	17
2.7.2 Licence k ochranné známce Společenství.....	18
2.8 Kolektivní ochranná známka Společenství.....	19
2.9 Právo přednosti a výstavní priorita ochranné známky	21
2.9.1 Právo přednosti	21
2.9.2 Výstavní priorita	22
III. ŘÍZENÍ O ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ	23
3.1 OHIM – Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu.....	23
3.2 Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu	24
3.3 Relativní důvody pro zamítnutí zápisu	31
3.3.1 Řízení o námitkách	34
3.4 Systém rešerše.....	35
3.5 Zápis ochranné známky Společenství.....	37
IV. VZDÁNÍ SE, ZRUŠENÍ A NEPLATNOST OZ SPOLEČENSTVÍ	39
4.1 Vzdání se ochranné známky Společenství.....	39
4.2 Zrušení ochranné známky Společenství.....	39
4.3 Neplatnost ochranné známky Společenství	41
V. VZTAH NÁRODNÍ OZ A OZ SPOLEČENSTVÍ	43
5.1 Mezinárodní ochranná známka	43
5.2 Harmonizace českého známkového práva před vstupem do Evropské unie	45
5.3 Systém ochranné známky Společenství po rozšíření Evropské unie	46
5.4 Uplatňování seniority národní ochranné známky	49

5.5 Konverze ochranné známky.....	50
5.6 Odlišnosti české právní úpravy v oblasti známkového práva.....	52
5.7 Soudy pro ochranné známky Společenství	52
VI. ZÁVĚR	56
PŘÍLOHY	57
Příloha č.1 - 20 nejvýznamnějších evropských ochranných známek (2007).....	57
Příloha č.2 - Ceny ochranné známky Společenství.....	59
PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	60
POUŽITÁ LITERATURA	61
Knihy.....	61
Články.....	62
Internetové zdroje	62
RESUMÉ	63
KLÍČOVÁ SLOVA	64

I. ÚVOD

Užívání označení, která slouží k určení původu určitého zboží či služby má velice dlouhou tradici. Za nejdůležitější funkci tohoto označování se vždy považovalo odlišení zboží od různých výrobců. Po dlouhou dobu byla známkoprávní ochrana založena však jen na zásadě teritoriality. Označení byla chráněna pouze na území státu, který vydal předpis na jeho ochranu. Postupně však docházelo k částečnému překonání této zásady uzavíráním mezinárodních smluv, ale vyvrcholením snah se stalo až vytvoření ochranné známky Společenství nařízením Rady 40/94 z 20. prosince 1993. Ochranná známka Společenství je v dnešní době pojmem velice významným a často užívaným. Vlastníci těchto známek mají zaručenou ochranu na celém území Evropské unie, i kdyby jejich známky byly používány byť jen v jednom členském státě.

Dnem 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie a staly se tím i pro ní závazné právní akty Evropských společenství a Evropské unie. Zvláště v oblasti ochranných známek přineslo členství mnoho výhod. Před tímto datem byla na území České republiky omezena ochrana ochranných známek pouze na národní ochranu, registraci u Úřadu průmyslového vlastnictví, popřípadě na mezinárodní ochranu, registraci u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví (WIPO) v Ženevě. Přistoupením do EU byla ochrana rozšířena i na komunitární, zápisem známky Společenství u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) se sídlem v Alicante (Španělsko). Nespornou výhodou oproti ochraně mezinárodní je ta, že pro registraci ochranné známky Společenství není zapotřebí národní ochranné známky. Přihlášku lze podat přímo u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM). Další výhodou spočívá v jejím bezplatném a automatickém územním rozšiřováním při dalším rozšíření Evropské unie, a také to, že postačí prokázané povinné užívání této ochranné známky pouze v jednom členském státě EU. Ochranná známka Společenství bezesporu přináší zjednodušení a důležitý krok v postupné integraci Evropské unie.

Cílem mé práce je pokus o vytvoření uceleného přehledu o ochranné známce Společenství a zároveň o jejím vlivu na českou právní úpravu po vstupu České Republiky do Evropské unie.

První část je zaměřena na obecné instituty ochranné známky Společenství. Hlavní důraz je zde kladen na vymezení samotného pojmu ochranné známky Společenství.

Zabývám se zde také popisem druhů označení, funkcí, povahou, vlastníkem ochranné známky a dalšími základními pojmy, které jsou důležité pro pochopení ochranné známky Společenství. Další část je věnovaná samotnému procesu registrace známky od podání přihlášky až k jejímu samotnému zápisu. Podrobněji jsou zde vymezeny také případné překážky zápisné způsobilosti. Následující část má za úkol přiblížit možnost ukončení platnosti známky jejím vzdáním se, neplatností nebo zrušením a konečně závěrečná část je zaměřena na vztah národní ochranné známky a ochranné známky Společenství. Důraz je zde kladen na nutnost změn, které přineslo rozšíření Evropské unie v roce 2004, jak z pohledu České republiky, tak Evropské unie. Bylo to poprvé, kdy bylo zapotřebí řešit důsledky rozšíření ochranné známky Společenství i na území nově přistupujících států.

II. PODSTATA A POJEM OZ SPOLEČENSTVÍ

2.1 Vývoj právní úpravy známkového práva na území Společenství

Práva k průmyslovému vlastnictví byla vždy založena na zásadě teritoriality. To znamená, že ochrana těchto práv je poskytována pouze v rámci území státu, kde je příslušný zákon na jejich ochranu vydán. Snahy o překonání principu teritoriality vyústily ve sjednání mnohostranné mezinárodní smlouvy. Tato smlouva, která se stala nejvýznamnějším právním aktem v oblasti průmyslových práv, se nazývá **Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva)** a byla podepsána v roce 1883. Na základě Pařížské úmluvy byly postupně sjednávány další mezinárodní smlouvy v této oblasti. Všechny členské státy Evropské unie jsou Pařížskou úmluvou vázány a tudíž veškeré právní předpisy známkového komunitárního práva jsou s ní v plném souladu.

Úmluva vytvořila Unii na ochranu průmyslového vlastnictví, jejíž členové jsou země, na které se Úmluva vztahuje. K dnešnímu dni jich je asi 169. Úmluva dále obsahuje stěžejní zásady ochrany průmyslového vlastnictví. Jedna z nejdůležitějších zásad je **zásada priority**: Kdo řádně podá žádost o patent na vynález (příhlášku vynálezu), o užitný vzor, o průmyslový vzor nebo model, o tovární nebo obchodní známku v jedné z unijních zemí, nebo jeho právní nástupce, bude ve lhůtách níže uvedených požívat prioritního práva při podání příhlášky v ostatních zemích.¹

Mezi další její důležité části patří ustanovení týkající se ochrany spotřebitele, zavedení asimilačního režimu (tzn. ochrana podle vnitrostátního právního řádu členské země) a poskytování práv přímo na základě této úmluvy. Čl. 2 Úmluvy, který ve svých důsledcích znamená překonání principu teritoriality, přiznává občanům smluvních států stejná práva, když výslovně stanoví, že příslušníci každé unijní země požívají, pokud jde o ochranu průmyslového vlastnictví, ve všech ostatních unijních zemích týchž výhod, které příslušné zákony poskytují nebo poskytnou příslušníkům vlastního státu bez újmy práv zvláště stanovených touto Úmluvou. Budou tedy požívat téže ochrany jako tito státní příslušníci a týchž právních prostředků proti jakémukoliv porušování

¹ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z 20. března 1883, článek 4

jejich práv, s výhradou, že splní podmínky a formality, které ukládají předpisy příslušníkům vlastního státu.² Dále Pařížská úmluva obsahuje mnoho ustanovení o právech vlastníků ochranných známek a za svůj úkol si zadala také potlačování nekalé soutěže. Je nesporně oprávněně považována za základ mezinárodní úpravy průmyslových práv.

Ochranné známky byly jednou z prvních otázek z oblasti duševních práv, na kterou se Společenství zaměřilo. Mezi právními předpisy o ochranných známkách v členských státech Společenství existovaly zbytečné rozdíly. Za nejjednodušší řešení pro jejich sjednocení se navrhovalo přijetí předpisu, který by napomohl známkové právo v těchto státech co nejvíce sblížit. S porovnáním s právními předpisy, které upravovaly např. patentové právo se zde rozdíly nezdály být tak obrovské, a tudíž se nacházela snadná cesta pro dohodu států v této oblasti. Dne 21. prosince 1988 byla proto přijata tzv. první známková **směrnice 89/104/EHS**, jež sladila úpravu národních ochranných známek v jednotlivých členských státech. Každý členský stát byl povinen jí implementovat do 28. prosince 1991. Česká republika byla povinna tak učinit ke dni přístupu do Evropské unie – tzn. do 1.5. 2004. Přijetím zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách tak tato podmínka byla splněna. Nicméně směrnice měla jen harmonizační úlohu a tudíž nepřekonal překážku teritoriality. Neustále platilo, že každý přihlašovatel musel i nadále zaregistrovat svoji známku v každém členském státě zvlášť a platit poplatky za registraci v každém státě, kde chtěl mít svoji známku chráněnou. Jediným únikem z této komplikované registrace bylo použití mezinárodního systému registrace založeného Madridskou dohodou. Existovalo tedy neustále mnoho překážek pro jednodušší fungování vnitřního trhu Společenství. Také z těchto důvodů se postupně začala realizovat myšlenka vytvoření komunitární ochranné známky.

Komunitární ochranná známka byla nakonec vytvořena **nařízením Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství** ze dne 20. prosince 1993. Důvodem přijetí nařízení byla nutnost nejen odstranit v rámci vnitřního trhu překážky volného oběhu zboží a služeb, ale musely být také vytvořeny podmínky pro podniky, aby mohly rozšířit své aktivity na celé území ES a poskytnuty jim takové ochranné známky, které umožňují rozlišovat výrobky a služby stejnými prostředky v rámci celého ES bez

² Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském. Praha: ASPI, a.s., 2007, strana 39

ohledu na hranice. Systém má zatím nebývalý úspěch, již v prvním roce (od dubna 1996 do května 1997) byl počet podaných přihlášek třikrát větší, než se očekávalo (51 000 oproti předpokládaným 15 000).³

Důvod přijetí tohoto nařízení spočíval ve vytvoření systému jedné ochranné známky Společenství, kde na základě jediné přihlášky lze získat ochranu své ochranné známky na celém území Evropské unie. Tímto nařízením byl také zřízen Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM – Office for Harmonization of Internal Market), jehož sídlo se nachází v Alicante (Španělsko). Úřad vykonává administrativní činnost pro ochranné známky Společenství, spravuje jejich rejstřík, vydává Věstník ochranných známek Společenství a Úřední věstník Úřadu pro ochranné známky Společenství.

Posledním důležitým pramenem v oblasti známkového práva Evropské unie je přijetí **směrnice 2008/95/ES**, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla přijata 22. října 2008 a účinnou se stala 28.11.2008. Nahrazuje a zároveň zrušuje směrnici 89/104/EHS.

Z výše řečeného vyplývá, že základ ke sjednocení evropského průmyslového práva není obsažen v primárním právu – zakladatelských smlouvách, nýbrž platné jednotné známkové právo je obsaženo výlučně v sekundárních právních aktech Společenství.⁴

2.2 Pojem ochranné známky Společenství

Přímou definici ochranné známky Společenství nalezneme v nařízení Rady ES č.40/94 v článku 4, který jí definuje jako : *jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.* Téměř shodnou definici, kterou česká právní

³ Stránky Úřadu průmyslového vlastnictví :

<http://www.upv.cz/cs/informacni-zdroje/eurorubrika/ochranne-znamky-spolecenstvi.html>

⁴ Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském. Praha: ASPI, a.s., 2007, strana 73

úprava převzala v rámci harmonizace, nalezneme v zákoně o ochranných známkách - č. 441/2003.⁵

Ochranná známka je dnes hojně používaným, spolehlivým, mezinárodně uznávaným a státem garantovaným způsobem označení výrobků nebo služeb. Je to označení, pomocí něhož společnosti identifikují samy sebe, své výrobky nebo služby, a současně právním institutem se základní funkcí zaručit totožnost původu výrobku nebo služby, a tak je odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ.⁶ Může ale existovat vždy jen ve spojení s konkrétními výrobky či službami. Jen v tomto spojení je ochranná známka schopna ochrany.

Z výše uvedeného vyplývá, že označení ochranné známky musí splňovat dvě podmínky. Za prvé, označení musí mít rozlišovací způsobilost, to znamená, že jsou vyloučena označení nevýrazná, tvořená výlučně z údajů o původu, druhu, kvalitě, jakosti výrobků či služeb, názvy písmen, číslic, základními geometrickými obrazci – tedy označení druhová a popisná (např. boty, nábytek, stolní olej a další). Tato označení totiž postrádají způsobilost odlišit výrobky a služby jednoho podniku od jiného. *Dále se rozlišovací způsobilostí budu zabývat v kapitole 3.2 o absolutních důvodech zamítnutí zápisu ochranné známky.*

Druhou podmínkou označení je grafická znázornitelnost. Pojem “grafický“ se ale nevztahuje k samotnému označení, nýbrž k jeho způsobilosti být znázorněno. Z tohoto důvodu může být ochrannou známkou nejen označení grafické, ale i jakékoliv jiné, avšak za předpokladu, že existuje alespoň jeden způsob, jak toto označení může být graficky znázorněno.

Jako jeden příklad lze uvést i zvuková označení, která mohou být při splnění určitých podmínek zapsána jako ochranná známka. Tuto registrabilitu zvukových známek potvrdil i Evropský soudní dvůr v případě *Shield Mark v. Joost Kist* (C-283/01). Jednalo se o dvě zvukové ochranné známky registrované v Beneluxu, první se skládala z úvodních devíti not Beethovenovy skladby „Pro Elišku“ a druhá byla vyjádřena zvukem kokrhajícího kohouta pomocí holandské zvukomalby

⁵ Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. - ustanovení § 1, zákona 441/2003 Sb.

⁶ Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském. Praha: ASPI, a.s., 2007, strana 3

(„Kukelekuuuuu“). Evropský soudní dvůr uvedl, že obojí nesplňuje požadavek jasného, přesného, samostatného, snadno přístupného, srozumitelného, trvalého a objektivního grafického znázornění, protože v prvním případě šlo pouze o popis slovy a v druhém zase o grafické znázornění postrádající přesnost a jasnost, což neumožňuje určit rozsah žádané ochrany (zvukomalba může znít různě v jednotlivých jazycích členských států). Jako dostatečnou pro splnění požadavku grafické znázornitelnosti ale Evropský soudní dvůr uvedl hudební partituru obsahující přesné hodnoty jako hudební klíč, noty, pomlky, atd.⁷

Registrabilita byla řešena i u tzv. čichových ochranných známek rozhodnutím Evropského soudního dvora č. C-273/00, *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent – und Markenamt*, 2002. Výše zmíněný rozsudek výslovně stanovil, že čichové známky nesplňují požadavek grafické znázornitelnosti označení, zejména co se týká vyjádření jejich jasnosti a přesnosti, a to z toho důvodu, že se jedná pouze o popis takového označení (např. vůně čerstvě posekané trávy) a dále, že v nich není stanoven jejich rozsah (např., jak se liší vůně „čerstvě posekané trávy“, od „právě posekané trávy“). Na základě těchto skutečností Evropský soudní dvůr rozhodl, že čichovým označením nemůže být poskytnuta známkoprávní ochrana.⁸

2.3 Druhy ochranných známek

a) **slovní označení**: Zpravidla napsané běžným písmem, tvořené jménem či slovem, obvykle fantazijně vytvořeným a esteticky působícím. Toto označení by mělo být krátké, výstižné, snadno zapamatovatelné a vyslovitelné i v jazycích, kde bude používáno. Mezi takto vytvořené fantazijní ochranné známky lze zařadit – TONAK, KODAK. Ochranná známka slovní může být také tvořena z běžně používaných slov. Ale takto vytvořená známka je akceptovatelná jen v případě, že vybrané označení jen nepopisuje daný výrobek. Jeden z výborných příkladů je označení CAMEL (velbloud) pro cigarety. Předmětem registrace slovní ochranné známky může být také celý souhrn slov, popřípadě věta, a to v podobě určitého sloganu.

⁷ Průmyslové vlastnictví – vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení – Zuzana Slovákova, LexisNexis CZ s.r.o. 2006, strana 162

⁸ <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-rozlisovaci-zpusobilost-ve-svetle-soudni-judikatury-cast-i-41793.html>

b) obrazové označení (kresby): Toto označení je tvořeno kresbou beze slov, písmen a číslíc.

Typickým příkladem obrazového označení je známka Škody Plzeň, zapsána v mnoha mutacích:



c) kombinovaná označení slova a kresby (loga): Obvykle spojením slovní a obrazové známky v jeden celek. Její výhodou je, že může obsahovat i jeden prvek zápisu neschopný, tj. buď nedistinktivní nebo popisný ovšem za předpokladu, že druhý z údajů je dostatečně nosný a zajistí ochranné známce jako celku nutnou rozlišovací způsobilost.⁹ Kombinovaná známka je například Finlandia tvořená kombinací slova, typického písma a vyobrazení sobů.

d) prostorová označení: Představují tvar výrobku nebo jeho obalu v trojrozměrném provedení. Je to označení málo využívané – používá se hlavně pro tvar láhví na alkoholické nápoje. Prostorová označení někdy nahrazují nebo dochází k souběhu ochrany s ochranou průmyslového vzoru. Důvodem využívání ochrany prostorové ochranné známky na úkor průmyslového vzoru může být jeho omezená doba ochrany.

Ochranná známka může být přihlášena v černobílém nebo barevném provedení. Ochrana se vztahuje i na užití barvy a jejich uspořádání. Černobílé provedení totiž nechrání barvy ale pouze grafické ztvárnění tohoto označení. Pokud je toto označení zaregistrováno pouze jako černobílé, je ho možno používat v jakémkoliv barevném provedení.

⁹ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, strana 299

2.4 Funkce ochranných známek

Ochranné známky plní několik funkcí. Nejdůležitější jsou jejich funkce rozlišovací, ochranná, soutěžní, propagační a garanční. Funkcí ochranné známky a jejím cizojazyčným označením se též zabýval Evropský soudní dvůr ve věci *Matratzen Concord C-421/04*. Podle tohoto rozhodnutí funkce ochranné známky spočívá v identifikaci obchodního původu výrobků a služeb, které označuje. V tomto smyslu považuje judikatura evropských soudů názvy převzaté z cizího jazyka za arbitrární, náhodné a fantazijní, ledaže by vykazovaly podobnost s vnitrostátním výrazem, o kterém se předpokládá, že průměrný spotřebitel zná jeho význam, nebo ledaže by získal skutečný význam na vnitrostátním trhu.¹⁰

Rozlišovací funkce je považována za nejzákladnější. Je to vlastně základní důvod pro využívání ochranných známek. Spočívá v rozlišení výrobků téhož druhu od různých podnikatelů.

Funkce ochranná je dána tím, že určitou známkou může být označeno jen zboží a služby jednoho podnikatele, nikoliv jiného.

Garanční funkce ochranné známky zaručuje zákazníkům, že výrobky či služby touto známkou označené, budou mít vlastnosti, které se předpokládají od výrobků a služeb jejího vlastníka.

Propagační funkcí ochranných známek se výrobky dostávají do povědomí potencionálních zákazníků. Lidé se dozvídají o výrobcích a zvyšuje se tím poptávka po nich. Propagovat ochranné známky lze především jejich umístěním na výrobcích, nebo jejich obalech. Nejvýznamnější propagace je uskutečňována převážně prostřednictvím televize a tisku.

Soutěžní funkce spočívá v podpoře vlastníků ochranných známek k udržení určité pozice v hospodářské soutěži.

¹⁰ R. Horáček a kol. Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 62

2.5 Jednotná povaha ochranné známky Společenství

Asi nejdůležitější vlastností a zároveň největším přínosem ochranné známky Společenství je její jednotná povaha. Má stejné účinky pro celé Společenství. Jedinou přihláškou si vlastník ochranné známky zajistí ochranu na celém území Společenství bez výjimky. Dokonce postačí prokázat užívání této ochranné známky jen v jedné členské zemi. Tato známka může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství.¹¹

Výjimku z této zásady tvoří **licence**, která může být poskytnuta i jen pro část území Evropského společenství.

Další nespornou výhodou ochranné známky Společenství je ta, že nenahrazuje národní ochrannou známku, ale existuje vedle ní. Není na rozdíl od zápisu mezinárodní ochranné známky podle Madridské dohody závislá na zápisu národní ochranné známky. Existuje naprosto nezávisle na ní. To zajistí zjednoduší registrabilitu ochranných známek. Přihlašovatel může svojí známku přihlásit rovnou jako ochrannou známku Společenství.

Pro registraci této známky jsou stanoveny pouze jednoduché formální požadavky. Přihlašovatel si může dokonce vybrat k přihlášení jakýkoliv úřední jazyk používaný v Evropské unii. Přihláška tudíž může být podána i v českém jazyce.

Ale i s jednotnou povahou ochranné známky, která se jeví na první pohled jako naprosto výhodnou a bezproblémovou, můžou nastat určité problémy. Jde například o omezení používání ochranné známky na určitém území, kde se uplatňuje starší právo místního významu. Tuto problematiku řeší nařízení 40/94, když stanoví, že vlastník staršího práva, které se uplatňuje pouze v určitém místě, může bránit užívání ochranné známky Společenství na území, kde je toto právo chráněno, umožňují-li to právní předpisy dotyčného členského státu. Toto ustanovení ale nelze použít, pokud vlastník staršího práva vědomě strpěl užívání ochranné známky Společenství na území, kde je toto právo chráněno, po dobu pěti po sobě jdoucích let, ledaže přihláška ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře.¹²

¹¹ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 1 odstavec 2

¹² Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 107

2.6 Vlastník ochranné známky Společenství

Důvodem vzniku známkoprávní ochrany je především ochrana vlastníků¹³ těchto známek proti třetím osobám, které mohou záměrným používáním obdobných nebo téměř shodných či shodných označení vytvořit riziko záměny a uvést veřejnost v omyl, a tím získat výhody z pověsti, kterou získala tato známka již v minulosti.

Původní úprava nařízení 40/94 obsahovala taxativní výčet osob, které jsou způsobilé být vlastníky ochranné známky Společenství.¹⁴ Dne 19. února 2004 bylo však přijato nařízení Rady ES 422/2004, které významně změnilo nařízení 40/94. Rozšířilo možnost stát se vlastníkem ochranné známky Společenství na všechny osoby včetně veřejnoprávních subjektů.¹⁵ Podle tohoto nařízení by systém ochranné známky Společenství měl být zpřístupněn všem, bez jakéhokoli požadavku vzájemnosti, rovnocennosti nebo státní příslušnosti. Účelem změny nařízení bylo povzbuzení obchodu na světovém trhu.

Z uvedeného vyplývá, že přihlašovatel může být i z nečlenského státu Společenství. To dodává institutu ochranné známky Společenství neustále větší

¹³ Otázka, jaký použít pojem pro označení oprávněného z ochranné známky, je velice sporná. Před přijetím zákona č. 441/2003 Sb. o OZ byl upřednostňován termín „majitel ochranné známky“, ale po jeho přijetí se ustálil termín „vlastník ochranné známky“, který nesporně vychází z občanského práva. Nicméně v oficiálních překladech první směrnice 89/104/EHS a nařízení Rady č. 40/94 o OZS, jakož i v navazujících novelách se používá termín „majitel ochranné známky“. Pro účely mé práce jsem se rozhodla používat termín „vlastník ochranné známky“. Termín „majitel ochranné známky“ jsem ponechala jen pro účely přesné citace ustanovení nařízení Rady č. 40/94 o OZS.

¹⁴ Původní úprava nařízení Rady 40/94, článek 5, před přijetím nařízení Rady 422/2004, které změnilo tento článek, označovalo za vlastníky ochranné známky Společenství tyto osoby:

Majiteli ochranné známky Společenství mohou být tyto fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů:

- a) státní příslušníci členských států; nebo
- b) státní příslušníci jiných států, které jsou stranou Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, (dále jen "Pařížská úmluva"); nebo
- c) státní příslušníci států, které nejsou stranou Pařížské úmluvy, kteří mají bydliště nebo sídlo nebo skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku na území Společenství nebo státu, který je stranou Pařížské úmluvy; nebo
- d) státní příslušníci jiného státu, než který je uveden výše v písmenu c), který není stranou Pařížské úmluvy a který podle zveřejněného nálezu poskytuje státním příslušníkům všech členských států v oblasti ochranných známek stejnou ochranu jako svým vlastním státním příslušníkům a který v případě, že státní příslušníci členských států jsou povinni předložit důkaz o zápisu ochranné známky v zemi původu, uznává jako takový důkaz zápis ochranné známky Společenství.

¹⁵ Nařízení Rady ES 422/2004, článek 1:

1) Článek 5 se nahrazuje tímto:

Osoby způsobilé být majiteli ochranných známek Společenství:

Majiteli ochranné známky Společenství mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů."

význam. Jedinou výjimkou je institut zastoupení. Fyzické nebo právnické osoby, které nemají na území Společenství bydliště nebo sídlo, popřípadě skutečnou pobočku, musí být před Úřadem zastoupeny v každém řízení, s výjimkou podání přihlášky ochranné známky Společenství. Mohou být zastoupeni advokátem, se sídlem na území Společenství nebo kvalifikovaným zástupcem. Seznam kvalifikovaných zástupců vede Úřad pro tyto případy.

Z ochranné známky Společenství plynou jejímu vlastníkovu výlučná práva a dává mu výsadní postavení vůči třetím osobám. Svá práva prokazuje výpisem z rejstříku ochranných známek nebo osvědčením o zápisu ochranné známky. Vlastník je především oprávněn **zakázat** všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v

obchodním styku:

- označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána
 - označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou
 - označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu
- V těchto výše naznačených případech je **zakázáno**:

- umístování takové značky na zboží nebo jeho obal, nabízet výrobky pod tímto označením
- uvádět je na trh nebo je skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby
- dovážet nebo vyvážet pod tímto označením výrobky
- užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě¹⁶

¹⁶ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 9

Právem vlastníka ochranné známky Společenství je právo užívat známku na svých produktech a právo označovat je symbolem ®, který je zkratkou anglického výrazu „registered“. Díky této ochraně má možnost uplatňovat právo volného pohybu zboží v rámci celé Evropské Unie a rozšiřovat své aktivity na celém tomto území bez ohledu na hranice.

2.7 Ochranná známka Společenství jako předmět vlastnictví

V současném českém platném právu je celkem nepochybné, že vlastnickým právem Listina, občanský zákoník, jakož i většina jiných zákonů rozumí jen vlastnictví k hmotným předmětům. Pokud právní předpisy užívají pojem „průmyslového vlastnictví“ a pokud legislativa běžně pracuje s pojmem „duševní vlastnictví, nejde o vlastnictví, ani vlastnické právo ve smyslu občanského zákoníku, ale o specifické instituty, pro které by bylo vhodnější užívat termín „práva k nehmotným statkům“.

Duševní vlastnictví můžeme také chápat jako právní a ekonomickou abstrakci, tvořenou souhrnem různých objektivně vyjádřených nehmotných předmětů vnímatelných smysly, které jsou jako nehmotné majetkové hodnoty způsobilé být samostatnými předměty právních a ekonomických vztahů.

Ochranná známka Společenství je nehmotným statkem, se kterým lze však nakládat jako s předmětem vlastnického práva. Lze jí převádět, přechází na ní právní nástupce, může být poskytnuta jako zástava, může být předmětem nuceného výkonu práva, může být zahrnuta do konkurzního nebo obdobného řízení, může být předmětem licenční smlouvy atd.

2.7.1 Převod ochranné známky Společenství

Převod je dispozičním právem vlastníka ochranné známky, kterým se mění vlastnictví k ochranné známce. Nový vlastník ochranné známky vstupuje do veškerých

práv předchozího vlastníka tak, jak mu tato práva příslušela v době uskutečnění převodu, tedy včetně práva přednosti.¹⁷

Nařízení o ochranné známce Společenství upravuje její převod v ustanovení článku 17. Tato známka může být i nezávisle na převodu podniku převedena na všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo na některé z nich. Pokud se ale převádí celý podnik, dochází i automaticky k převodu ochranné známky Společenství, ledaže by v souladu s předpisy použitelnými na převod neexistovala dohoda nebo by to jasně nevyplývalo z okolností. Pro postoupení ochranné známky se vyžaduje písemná forma s podpisy smluvních stran pod sankcí neplatnosti. Obligatorní náležitostí pro převod ochranné známky je zápis této změny do rejstříku a zveřejnění. Dokud není převod zapsán v rejstříku, nemůže právní nástupce uplatňovat práva vyplývající ze zápisu ochranné známky Společenství. Nařízení ale stanoví i omezení zápisné způsobilosti převodu, a to tehdy, je-li z převodních listin zřejmé, že v důsledku převodu by ochranná známka Společenství mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána. V tomto případě OHIM převod nezapíše, ledaže by právní nástupce přistoupil na omezení zápisu ochranné známky Společenství pro výrobky nebo služby, ve vztahu k nimž klamání nehrozí.

2.7.2 Licence k ochranné známce Společenství

Licenční smlouva k ochranné známce Společenství umožňuje nabyvateli licence právo užívat tuto ochrannou známku pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla známka zapsána, popřípadě jen pro některé z nich. Na rozdíl od jednotné povahy zápisu ochranné známky Společenství, licence k ní může být poskytnuta i jen pro část území Společenství. Licence může být výlučná nebo nevýlučná. Zatímco nevýlučná licence umožňuje vlastníkovi ochranné známky jí i nadále užívat nebo jí poskytnout k užívání třetí osobě, výlučná licence může být udělena jen jednomu nabyvateli a navíc u ní dochází i k omezení užívacích práv vlastníka ochranné známky v rámci ustanovení

¹⁷ R. Horáček a kol. Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 159

licenční smlouvy. Poskytnutí nebo převod licence k ochranné známce Společenství se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní.

Vlastník ochranné známky Společenství se může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil některá ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o dobu trvání licence, po dobu, po kterou může být ochranná známka užívána, povahu výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka užívána nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence. Pokud dojde k zásahu do práv ochranné známky, pro kterou byla udělena licence, může nabyvatel licence zahájit řízení v této věci pouze se souhlasem jejího vlastníka. Vlastník výlučné licence však může zahájit toto řízení, pokud vlastník ochranné známky v přiměřené lhůtě po výzvě sám řízení ve věci porušení nezahájí. Do řízení ve věci porušení ochranné známky může vlastník licence vstoupit a nárokovat si náhradu škody, která mu náleží. Se zánikem ochranné známky dochází i k zániku licence. Pokud dojde k zániku ochranné známky v důsledku nečinnosti nebo naopak neoprávněné činnosti vlastníka známky nebo nabyvatele licence, není vyloučeno oprávnění druhé strany požadovat náhradu škody¹⁸

2.8 Kolektivní ochranná známka Společenství

Nařízení o ochranné známce Společenství také umožňuje zápis kolektivní ochranné známky.¹⁹ Tato ustanovení jsou i naplněním zásady stanovené Pařížskou úmlouvou, kterou jsou vázány všechny státy Evropské unie a komunitární známkové právo je s ní v naprostém souladu.²⁰

Je to známka zapsaná pro právnickou osobu nebo sdružení, která má odlišit výrobky nebo služby tohoto sdružení od jiných podnikatelů. Kolektivní ochranná známka zpravidla plní stejné funkce jako ochranná známka individuální, jejím účelem však není individualizovat výrobky či služby konkrétní osoby, ale deklarovat účast

¹⁸ Licence je upravena v Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 22

¹⁹ Nařízení Rady 40/94 o OZS, články 64 - 72

²⁰ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z 1883, článek 7bis: „Unijní země se zavazují připustit známky svazové, náležející sdružením, jejichž existence neodporuje zákonu země původu, a to i tehdy, když tato sdružení nemají průmyslový nebo obchodní závod.“

takové osoby jako člena či společníka v určité právnické osobě nebo sdružení.²¹ Funkcí je tedy odlišit výrobky či služby členů sdružení od výrobků a služeb jiných podnikatelů.

O zápis kolektivní ochranné známky Společenství mohou požádat sdružení výrobců, poskytovatelů služeb nebo obchodníků a na rozdíl od ostatních známek jí mohou tvořit i označení, která mohou v obchodě sloužit k označení zeměpisného původu výrobku nebo služby. Členové sdružení musí být způsobilí mít práva a povinnosti všeho druhu, uzavírat smlouvy a činit jiné právní úkony a musí mít způsobilost procesní. Přihlašovatel je navíc povinen předložit ve stanovené lhůtě pravidla pro její užívání. Tyto pravidla musí obsahovat osoby, které jsou oprávněny známkou užívat, podmínky pro členství ve sdružení a případné další podmínky pro užívání této kolektivní ochranné známky, včetně sankcí. Bez předložení pravidel nemůže být ochranná známka zapsána. Jakákoliv změna pravidel, po zapsání kolektivní známky, musí být neprodleně předložena Úřadu. Účinnost těchto změn nastává až jejich zápisem do rejstříku.

Každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i sdružení, zastupující výrobce, poskytovatele služeb, obchodníky nebo spotřebitele, může po zveřejnění přihlášky kolektivní známky Společenství zaslat Úřadu písemná vyjádření založená zejména na absolutních důvodech pro zamítnutí zápisu²², pro které nelze z úřední moci známkou zapsat. Vlastník kolektivní známky Společenství může jménem osob oprávněných užívat známkou uplatňovat náhradu škody, která jim vznikla v důsledku neoprávněného užívání známky. Vedle obecných důvodů zrušení se práva vlastníka kolektivní známky Společenství zruší na základě návrhu podaného u OHIMu nebo na základě protinávrhu ve sporu z porušení, jestliže: a) vlastník nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání známky; b) způsob, jakým byla známka vlastníkem užívána, měl za následek, že se stala způsobilou uvést veřejnost v omyl; c) změna pravidel pro užívání známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s ustanoveními nařízení o

²¹ R. Horáček a kol. Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 231

²² Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství jsou upraveny v ustanovení článku 7, nařízení 40/94 o OZS a je o nich v této práci pojednáno níže v kapitole 3.2

kolektivní ochranné známce, vyjma případu, kdy vlastník známky vyhoví požadavkům tam uvedeným novou změnou pravidel pro užívání známky.²³

Vedle obecných důvodů neplatnosti je kolektivní známka Společenství prohlášena neplatnou na základě návrhu podaného u OHIMu nebo na základě protinávru ve sporu z porušení, byla-li zapsána v rozporu s ustanoveními nařízení o kolektivní ochranné známce, s výjimkou případu, kdy vlastník známky vyhoví změnou pravidel pro užívání požadavkům tam uvedeným.²⁴

2.9 Právo přednosti a výstavní priorita ochranné známky

2.9.1 Právo přednosti

Ten, kdo řádně podal přihlášku ochranné známky v některém členském státě Pařížské úmluvy nebo jeho právní nástupce požívají pro účely podání přihlášky ochranné známky Společenství pro stejnou ochrannou známku pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je tato známka přihlášena, nebo v nich obsažené, právo přednosti po dobu šesti měsíců ode dne podání první přihlášky. Za podání, na jehož základě vzniká právo přednosti, se považuje každé podání, které je rovnocenné řádnému vnitrostátnímu podání podle vnitrostátních právních předpisů státu, ve kterém k němu došlo, nebo podle dvoustranných nebo mnohostranných smluv. Za první přihlášku, od jejíhož podání běží právo přednosti, se považuje i pozdější přihláška ochranné známky, která byla podána pro stejnou známku, pro totožné výrobky nebo služby a v témže členském státě nebo pro tentýž členský stát, jako dřívější první přihláška, pokud byla tato dřívější přihláška ke dni podání pozdější přihlášky vzata zpět, došlo ke vzdání se nebo byla zamítnuta, aniž byla předložena k veřejnému nahlédnutí, a nebylo jí dosud použito k uplatnění práva přednosti. Dřívější přihlášku nelze v tomto případě již použít k uplatnění práva přednosti.²⁵ Právo přednosti lze i

²³ Obecné důvody pro zrušení ochranné známky obsahuje ustanovení článku 50, nařízení Rady 40/94 o OZS a v této práci jsou přiblíženy v části IV, oddíl 4.2

²⁴ Obecné důvody neplatnosti ochranné známky obsahuje ustanovení článku 51a 52, nařízení Rady 40/94 o OZS a v této práci jsou přiblíženy v části IV, oddíl 4.3

²⁵ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 29

použit u přihlášek, které nebyly podány ve členských zemí Pařížské úmluvy, ale za podmínky, že tento stát přiznává právo přednosti se srovnatelným účinkem

Úřad průmyslového vlastnictví členského státu Pařížské úmluvy vyznačí na přijaté přihlášce datum a čas podání, neboť tímto okamžikem získává přihlašovatel právo přednosti před každým, kdo by si chtěl přihlásit stejné nebo obdobné označení pro stejné výrobky nebo služby. Tento Úřad také vydá přihlašovateli prohlášení o přiznání práva přednosti a uvede v něm veškeré informace o přihlášce. Pokud by chtěl přihlašovatel poté právo přednosti uplatnit, musel by předložit již zmíněné prohlášení o právu přednosti a kopii dřívější přihlášky. Není-li jazyk dřívější přihlášky jedním z jazyků OHIM, předloží přihlašovatel překlad dřívější přihlášky do jednoho z těchto jazyků.

2.9.2 Výstavní priorita

I ustanovení o výstavní prioritě bylo do nařízení o ochranné známce Společenství převzato z Pařížské úmluvy.²⁶ Vystaví-li totiž přihlašovatel ochranné známky Společenství výrobky nebo služby označené přihlašovanou známkou na úřední nebo úředně uznávané mezinárodní výstavě podle Úmluvy o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 naposledy zrevidované dne 30. listopadu 1972, může za podmínky, že podá přihlášku ve lhůtě šesti měsíců ode dne prvního vystavení výrobků nebo služeb označených přihlašovanou známkou, uplatňovat od tohoto dne právo přednosti. Rozhodne-li se však přihlašovatel právo priority uplatnit, musí za podmínek stanovených prováděcím nařízením předložit důkaz, že výrobky nebo služby byly na výstavě vystaveny a označeny přihlašovanou známkou.²⁷

²⁶ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883, článek 11 stanoví, že: „Unijní země podle svého vnitřního zákonodárství patentovaným vynálezům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo modelům, jakož i ochranným známkám udělí dočasnou ochranu pokud jde o výrobky, které budou vystaveny na mezinárodních výstavách úředních nebo úředně uznaných a pořádaných na území některé z uvedených zemí“

²⁷ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 33

III. ŘÍZENÍ O ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ

Přihlašovatel ochranné známky Společenství má několik možností, jak svojí známku zaregistrovat. Jednak lze přihlášku známky podat u OHIM (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu) nebo u úřadu průmyslového vlastnictví členského státu, případně u Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu. Přihláška takto podaná má stejné účinky, jako by byla podána ke stejnému datu u OHIM. Je-li přihláška podána u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo u Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu, učiní tento úřad veškerá nezbytná opatření, aby předal přihlášku OHIM ve lhůtě 14 dnů od podání. Může vyžadovat od přihlašovatele poplatek, který nepřevyšuje správní náklady spojené s přijetím a předáním přihlášky.²⁸ Přihlášku lze podat v kterémkoliv z úředních jazyků Společenství. Pokud však přihláška není podána v jednom z pěti úředních jazyků OHIM (angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština), je nutné, aby si přihlašovatel zvolil i druhý jazyk z těchto pěti.

Přihlašovatelem a vlastníkem ochranné známky Společenství mohou být všechny fyzické i právnické osoby.

3.1 OHIM – Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

OHIM je úředním orgánem Evropské unie pro ochranné známky Společenství a pro zapsané průmyslové vzory, se sídlem ve španělském Alicante. Stejně tak jako ochranná známka Společenství, byl OHIM zřízen nařízením Rady (ES) 40/94 o OZS. Úřad je nezávislý správní orgán s právní subjektivitou a výkonnou pravomocí, působícím v rámci komunitárního práva. Nezasahuje do činnosti jiných orgánů Společenství a je úplně finančně soběstačný.

OHIM má v zásadě dvojí funkci. V první řadě je agenturou Evropských společenství a zároveň úřadem pro průmyslové vlastnictví, který plní technickou funkci spočívající v registraci práv z průmyslového vlastnictví. Úřad začal přijímat přihlášky od 2.1.1996. Úřad provádí veškeré administrativní úkony spojené s registrací ochranných známek a průmyslových vzorů. Provádí průzkum zápisné způsobilosti,

²⁸ Petr Čech, Jan Dědič – Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?, 2. aktualizované vydání, 2004, strana 293

provádí námitkové řízení, na základě jehož může odmítnout přihlášku ochranné známky a zajišťuje další úkony spojené s platností ochranných známek. Po provedeném řízení zapisuje známky do rejstříků a tím zakládá jejich ochranu. Tento úřad je dvoustupňový orgán – zajišťuje ochranu prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí průzkumových referentů a jednotlivých oddělení Úřadu k odvolacímu senátu Úřadu. Jejich rozhodnutí může být dále přezkoumáno v řízení o žalobě Soudem první instance, který má pravomoc měnit a popřípadě i zrušit rozhodnutí těchto odvolacích senátů.

Specifické pro řízení u OHIM je jeho dvojitě zpoplatnění. Nejprve se zaplatí polovina správního poplatku a teprve v případě úspěšné registrace se doplácí další správní poplatek. Přihláška se u tohoto úřadu může podávat i v českém jazyce. Podmínka pěti úředních jazyků platí jen pro sporná řízení. Ovšem přihlašovatel vždy jeden z těchto pěti úředních jazyků (angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština) musí na své přihlášce označit jako druhý jazyk. Úřad zastupuje prezident a v dnešní době má okolo 660 zaměstnanců.

OHIM pravidelně vydává Úřední věstník OHIM-u, ve kterém jsou kromě jiného publikovaná důležitá rozhodnutí národních známkových soudů, důležitá rozhodnutí Soudu 1. stupně, Odvolacího senátu OHIM a informace týkající se aktivit mezinárodních organizací (WIPO, WTO). Dále vydává Věstník průmyslových vzorů a Věstník ochranných známek Společenství.

3.2 Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

Jedním z nejdůležitějším ustanovením nařízení 40/94 o OZS je článek 7, který obsahuje taxativní výčet důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky. Jsou to tzv. absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, které nelze překonat a Úřad k nim přihlíží ex offo. Příslušný pro přezkoumání přihlášky k zápisu pro každý výrobek nebo službu je OHIM. Tento Úřad zjišťuje přípustnost zápisu ochranné známky s ohledem na ustanovení článku a určuje, které ze známek se nezapišou.

Známky nezpůsobilé k zápisu jsou taková označení, která na podkladě platného právního ustanovení nemohou být zapsána do rejstříku ochranných známek. Podle materiálního rozsahu mohou být označení buď úplně nezpůsobilá k zápisu do rejstříku, tj. označení nemůže být zapsáno vůbec, nebo částečně nezpůsobilá k zápisu, tj.

označení může být zapsáno jen s určitou výhradou, omezením nebo na základě souhlasu třetí osoby.²⁹

Podle výše zmíněného ustanovení článku 7 se do rejstříků nezapíšou:

a) označení, která nesplňují podmínky čl. 4

Článek 4 obsahuje již výše zmíněnou samotnou definici ochranné známky Společenství. Z tohoto ustanovení vyplývá, že nic, co nesplňuje podmínky legální definice ochranné známky, nemůže být jako ochranná známka zapsáno. Například tyto podmínky nesplňuje označení, které není schopné grafické znázornitelnosti (vůně).

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost

Jak jsem se již zmínila výše, rozlišovací způsobilost je nejdůležitější a nejzákladnější funkcí ochranné známky. Aby bylo označení schopné rozlišení od jiného, musí být originální a mít takové individualizované znaky, aby byl spotřebitel schopný rozeznat jednotlivé výrobky a služby od jiných. Označení se posuzují jednotlivě a objektivně a vždy je důležité vzít celkový dojem, jakým působí toto označení jako celek, s přihlédnutím k povaze zboží či služeb. Existuje několik stupňů rozlišovací způsobilosti. Je však spornou otázkou, jak velkou rozlišovací způsobilost výrobek nebo služba musí mít, aby mohly být zapsány do rejstříku ochranných známek. Zvláště vysoký stupeň bude asi za potřebí u výrobků denní spotřeby. Mezi označení výrobků, které mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti lze zařadit např. fantazijní COCA COLA. Tuto způsobilost je vždy nutné posuzovat ke konkrétnímu výrobku, pro které má být označení použito. Velký význam to má u označení, na která jsou využita obvyklá slova používána v běžném jazyce. Například již výše zmíněné označení „CAMEL“. V běžném jazyce toto označení znamená „velbloud“, pro kterého by jako ochranná známka zajisté použito být nemohlo, ale pro druh cigaret má vysokou rozlišovací způsobilost. Jako další příklad se nabízí slovo „jablko“ (APPLE), které nelze zapsat pro skutečná jablka, ale ve vztahu k počítačům je to velice vhodné označení způsobilé pro odlišení od jiných výrobků.

Nedostatek rozlišovací způsobilosti (nedistinktivnost) má takové označení, které se pak především sestává z pouhých písmen, číslic, značek, z pouhého vyobrazení

²⁹ R. Horáček a kol. Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 68

výrobků nebo z označení vžitého pro ten který výrobek (zkřížená kladívka pro uhlí, ozubené kolo pro stroje), z běžného obalu výrobku nebo pouze z běžných geometrických obrazců, přímek, čárek, teček apod. Tato označení se obvykle považují za nedistinktivní a tedy zápisu neschopná.³⁰

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností

Tato označení jsou typická svojí popisnou funkcí. Taková označení neslouží svému účelu, jelikož nemají dostatečnou rozlišovací způsobilost. Jsou to označení, která jsou vytvořena pouze z údajů o času, místě, druhu, vlastnosti, jakosti, množství, způsobu výroby a ceně zboží či služby. (např. SELECTED). Dále nelze zaregistrovat označení pochvalného charakteru (např. PRIMA).

Dále jsou to označení druhová, která určují kategorii a běžný druh zboží. Jsou to všeobecná označení, která může používat kdokoli. Nespojujeme si je s určitým vlastníkem či výrobcem zboží, ale s určitým širokým druhem zboží (např. notebook pro stolní počítač, nábytek, káva). Nelze připustit, aby si tato označení někdo přivlastnil. Taktéž odkazy na zeměpisný původ postrádají rozlišovací způsobilost, pokud zde jde o souvislost výrobku s tímto zeměpisným místem. Výrobek byl zde vyroben, nebo odtud pochází přísady na jeho výrobu. Při použití zeměpisného označení mají rozlišovací způsobilost jen ty výrobky, u kterých by nikdo nepředpokládal, že by zde mohly být vyráběny nebo by měly jinou souvislost s tímto místem. Jedním příkladem může být označení SAHARA pro sušenky.

K problému rozlišovací způsobilosti a popisnému charakteru bylo vydáno několik rozsudků. Jako jeden příklad mohu uvést *rozsudek ESD C-383/99 P Procter & Gamble Copany v. OHIM (2001)*, ze kterého vyplynulo: 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 slovy tvořen. Každá rozpoznatelná odchylka ve formulaci přihlašovaného slovního spojení od způsobu obvyklého vyjadřování dotčené skupiny spotřebitelů k pojmenování výrobků nebo

³⁰ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, strana 307

služeb nebo jejich zásadních vlastností, která propůjčuje slovnímu spojení rozlišovací způsobilost, umožňuje jeho registraci jako ochranné známky.

V tomto rozsudku se jednalo o neobvyklé spojení BABY-DRY pro dětské pleny. ESD nakonec dospěl k závěru, že přihlašovanou slovní kombinaci lze v každodenní obvyklé mluvě používat k pojmenování funkce dětských plenek, přičemž tato slova jsou neobvykle syntakticky spojena, a že takovéto slovní spojení není obvyklý výraz v anglickém jazyce ani pro pojmenování dětských plenek a ani pro popis jejich základních vlastností, a že tedy přihlašovaná známka BABY-DRY není popisná sama o sobě, má rozlišovací způsobilost, a proto nelze její zápis zamítnout podle čl. 7 odst. 1. písm. c) nařízení 40/94.³¹

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

V tomto případě zde musí být zdůrazněno slovo „výlučně“, jelikož pokud by většina prvků tohoto označení neměla obvyklý charakter, nemohla by být ochranná známka odmítnuta. Tato slova mají povahu veřejnoprávní. Může je používat kdokoli. Jako příklad může být uvedeno slovo „web“, které se stalo obvyklé ve vztahu k internetu. Pro posouzení, zda údaj či označení můžeme podřadit pod „obvyklé“, je důležité posoudit ho s konkrétním výrobkem či službami.

e) označení, která jsou tvořena výlučně :

- i) *tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku*
- ii) *tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku*
- iii) *tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu*

Důvodem tohoto omezení zápisu je především odstranění kolize s výrobky, které jsou chráněny předpisy o průmyslových vzorech, popřípadě kolize s jinými předměty průmyslového vlastnictví. Zde se vychází z obecného principu, že tvar nelze monopolizovat jen pro jediného přihlašovatele. Tento tvar by musel být nějakým způsobem specifický nebo fantazijní a pak by záleželo na posouzení Úřadu, zda lze zapsat do rejstříku ochranných známek.

³¹ Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství – Hana Pipková, ASPI 2007, strana 95-96

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

Takováto výluka by se mohla uplatnit, např. v případě hanlivých, neslušných, nemorálních či pornografických označení. Z důvodu ochrany nekalé soutěže by se zde jednalo i o dobré mravy v této soutěži. Jedná se zde i o vyluku zápisu označení shodného se jmény významných státních činitelů, státních orgánů, politických stran a jiných veřejnoprávních institutů, z důvodu výhrady veřejného pořádku.

Soud prvního stupně se zabýval způsobem posouzení rozporu ochranné známky s veřejným pořádkem a dobrými mravy a dospěl k závěru, že: Účelem posouzení, zda je ochranná známka Společenství v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94, což může vést v souladu s čl. 51 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení k tomu, že bude prohlášena za neplatnou, je třeba zkoumat samotnou ochrannou známku, a sice označení vztahující se k výrobkům a službám obsaženým v zápisu ochranné známky. Z celkového výkladu jednotlivých pododstavců čl. 7 odst. 1 totiž vyplývá, že se tyto pododstavce týkají vnitřních vlastností ochranné známky, a nikoliv okolností jednání vlastníka ochranné známky.

Z toho vyplývá, že okolnost, že je vlastníkovi ochranné známky Společenství zakázáno nabízet služby, na které se vztahuje ochranná známka, v členském státě a dělat na ně reklamu, nemůže být posouzena tak, že se vztahuje k vnitřním vlastnostem této ochranné známky ve smyslu výše uvedeného výkladu. Není tudíž možné, aby ochranná známka byla v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy následkem této okolnosti.³²

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

Základním účelem tohoto ustanovení je ochrana veřejnosti. Pojem klamavost je dnes chápán velice široce. Klamavé označení může uvést spotřebitele v omyl pokud jde o původ, vlastnost, způsob zhotovení, vhodnost použití nebo množství výrobku. Toto označení může vést i k omylu, že jde o výrobek jiného výrobce. Klamavost musí vždy být posuzována jen k určitému přihlašovatelci ochranné známky nebo ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je daná známka registrována. O klamavost jde i tehdy, pokud existuje byť jen možnost klamání veřejnosti.

³² Rozhodnutí soudu 1. stupně, rozsudek T-140/02: Sportwetten v. OHIM – Ochranná známka Společenství – návrh na prohlášení neplatnosti (2005)

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

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

Ustanovení se vztahují rovněž na erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací, jichž je jedna nebo více unijních zemí členem, s výjimkou těch erbů, vlajek a jiných symbolických znaků, zkratek a názvů, jejichž ochrana byla již předmětem platných mezinárodních dohod.³³

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

Tímto ustanovením jsou zakázána označení, která by mohla být zaměnitelná s označeními mezivládních, mezinárodních a nevládních orgánů a organizací. Výjimku by znamenal pouze souhlas příslušného orgánu k jejich zápisu.

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

Toto ustanovení bylo přidáno nařízením Rady 3288/94 ze dne 22. prosince 1994, které se stalo účinným dnem 1. ledna 1996. Nařízení bylo přijato za účelem nutnosti zajištění souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs), která obsahuje podrobná ustanovení týkající se ochrany práv duševního vlastnictví. Tato dohoda byla přiložená k dohodě o WTO (Světové obchodní organizace), která byla podepsána jménem Společenství, a tudíž všechny příslušné právní předpisy Společenství musí být s touto dohodou plně v souladu.

³³ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z 20. března 1883, článek 6ter

k) ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisné označení zapsaného v souladu s nařízením (EHS) č. 2081/92 nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje čl. 13 uvedeného nařízení, a týkají se stejného druhu výrobku, za podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni, němuž byla Komisi podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení.

Tento poslední absolutní zákaz zápisu byl přidán až nařízením Rady ES 422/2004 ze dne 19. února 2004, který novelizuje nařízení o komunitární ochranné známce. Ustanovení zakazuje zápis ochranných známek, které by obsahovaly označení původu, které je chráněno nařízením 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin a zároveň by naplňovaly článek 13 tohoto nařízení.³⁴

Ke všem výše zmíněným absolutním zákazům registrace by se ještě hodilo dodat, že se aplikují i tehdy, pokud by důvod pro zamítnutí existoval jen v určité části Společenství. Postačí, pokud by existoval byť jen v jediné zemi Společenství.

Nicméně i z těchto taxativně vymezených absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky existuje několik výjimek. Převážně jde o ustanovení týkající se rozlišovací způsobilosti. Zákazy pod písmeny **b, c, d** (známka postrádá rozlišovací způsobilost, je popisná nebo má výlučně obvyklý charakter v běžném jazyce) se nepoužijí, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost. Tím se má na mysli, že se stala postupem času odlišitelnou na základě jejího používání ve vztahu k výrobkům a službám.

³⁴ Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992, článek 13:

Zapsaná označení jsou chráněna proti:

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

3.3 Relativní důvody pro zamítnutí zápisu

K relativním důvodům pro zamítnutí zápisu, které jsou zakotveny v ustanovení článku 8 nařízení Rady 40/94, se přihlíží pouze na základě námitek podaných vlastníkem starší ochranné známky nebo práva.

Staršími ochrannými známkami se rozumí:

a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:

- i) ochranné známky Společenství;
- ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo v případě Belgie, Lucemburska a Nizozemska u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu;
- iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát;

b) přihlášky ochranných známek uvedené v písm. a) s výhradou jejich zápisu;

c) ochranné známky, které jsou ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství nebo ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství "obecně známé" v členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy.³⁵

Na základě námitek vlastníka starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

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

V tomto ustanovení se požaduje jak totožnost označení, tak výrobků a služeb, pro které byla přihláška podaná. Nemusí zde být dokazována pravděpodobnost záměny, neboť u shodného označení je záměna nevyhnutelná. Je to objektivní skutečnost, která lze bez pochyb určit podle důkazního materiálu ve spise. Při zápisu totožné známky by došlo k popření všech práv vlastníka dříve zapsané známky a také ke klamání spotřebitele. Tento zápis by byl i v rozporu se základní funkcí ochranných známek, a to rozlišit výrobky a služby pocházející od různých osob.

³⁵ Nařízení Rady 40/94, článek 8

Za totožné se podle ustálené judikatury dají považovat i slovní ochranné známky, které jsou odlišené jen velkými a malými písmeny (např. SAVANNAH – savannah = totožné). To samé platí pro černobíle zapsané slovní označení, která se mohou používat v jakémkoli barevném provedení a nepřestanou tím být totožná. Shodná jsou i označení, ke kterým bylo pouze přidáno generické označení produktu nebo popisný termín, popřípadě údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby.

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

Při posouzení, zda existuje pravděpodobnost záměny se starší ochrannou známkou musíme vycházet z ochranné známky jako celku, z dojmu, který vyvolává u průměrného spotřebitele. Podobnost lze nalézt tam, kde rozdíly mezi označeními jsou tak malé, že existuje velké riziko, že by je běžný spotřebitel mohl zaměnit. Může se stát, že spotřebitel si ani nevšimne nebo si nezapamatuje jaké jsou rozdíly mezi těmito označeními, a tím dojde k snadné záměně ochranných známek. Pro rozhodování o podobnosti označení je důležitá řada aspektů. Musíme vzít v úvahu povahu výrobků a služeb, jejich složení a vzhled, shodné vlastnosti, účel k jakému jsou určeny a mnohé další.

c) pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známkou Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známkou, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.³⁶

Dobrá pověst ochranné známky Společenství je natolik důležitá, že dokáže odlišit jejího vlastníka bez ohledu na druh zboží či služeb. Široká veřejnost a průměrný spotřebitel si jí dokáží automaticky spojit s tradičně dobrou kvalitou výrobků a služeb,

³⁶ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 8

kteře jsou pod touto známkou poskytovány. Proto i později zapsaná totožná nebo podobná známka na jiný výrobek či službu by mohla těžit z tohoto dobrého jména starší známky, popřípadě jí i způsobit újmu.

Namítající ale v tomto případě musí doložit, že jeho známka toto dobré jméno na území Společenství skutečně získala. Za dostačující důkaz o dobrém jménu se obecně pokládá, když známku zná většina z dotazovaného vzorku náhodně vybraných občanů. Jestliže však uvedené šetření směřuje pouze na relevantní okruh spotřebitelů, je nezbytné, aby uvedenou ochrannou známku znala minimálně většina.³⁷

Újma může vzniknout tehdy, pokud namítaná ochranná známka je nově používána na výrobcích s výrazně nižší kvalitou a také v případě, pokud již veřejnost není schopná přiřadit určitý výrobek či službu jen k jednomu výrobcu či poskytovateli. Tím ochranná známka ztrácí svojí rozlišovací způsobilost.

Jelikož hranici podobnosti je velice obtížné určit, vydal OHIM v této oblasti již mnoho rozhodnutí. K povšimnutí si stojí za to připomenout rozhodnutí, kde se OHIM zabýval použitím zvláštního písma jako rozlišovacího prvku. Rozhodnutím č.7/1998, ve věci námítky B 1604 – BEAUTY FREE dospěl k závěru, že: Použití zvláštního písma v přihlášce ochranné známky Společenství podstatným způsobem neodlišuje toto označení od starší známky, jak tomu bývá často v případě, kdy je ke slovu přidán nezávislý obrazový prvek. Z tohoto pohledu použití zvláštního písma a barvy v napadené přihlášce neposkytuje dostatek rozlišovací způsobilosti, která by zabránila pravděpodobnosti záměny mezi oběma známkami, neboť průměrný spotřebitel obvykle vnímá známku jako celek a nerozebírá její jednotlivé drobnosti. Spotřebitel ve skutečnosti odkazuje na známku slovně, proto zvláštní tvar písmen nehraje v tomto případě při celkovém posouzení relevantních faktorů významnou úlohu. Proto figurativní prvky přidávané do přihlašovaného označení nemění nic na celkové podobnosti obou označení.³⁸

Námítky ale nemusí být vneseny jen na ochranu starší ochranné známky, nýbrž i na ochranu staršího práva.

³⁷ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, strana 353

³⁸ R. Horáček a kol. Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 115

Na základě námitek vlastníka nezapsané známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů Společenství nebo práva členského státu, které se na toto označení vztahují:

a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství;

b) toto označení poskytuje svému vlastníkovvi právo zakázat užívání pozdější ochranné známky³⁹

Mezi označení užívaná v obchodním styku, jejichž význam není pouze místní se nejobvykleji řadí obchodní jména.

Princip neregistrovaných ochranných známek odráží systém ve Velké Británii a také ve Spojených státech. Podle britského a amerického práva ochranné známky nemusejí být nezbytně zapsány, aby byly chráněny. Registrace samozřejmě přináší jejím vlastníkům určité výhody, ale jeden z nejdůležitějších požadavků je, že známka je užívána v obchodu nebo její vlastník má v úmyslu užívat onu známku v obchodu. Stojí zato dodat, že i podle německého práva je známka plně chráněna bez zápisu, pokud skrze její užívání získala rozlišovací způsobilost („Verkehrsgeltung“)⁴⁰

3.3.1 Řízení o námitkách

Námítka proti registraci ochranné známky mohou podat vlastníci starších ochranných známek nebo práv do tří měsíců od zveřejnění přihlášky. Námítka musí být podána písemně a být odůvodněna. Námítka bez odůvodnění je nepřipustná. Někdy lze ale odůvodnění vyvodit i z obsahu námítka. Za těchto okolností se námítka stane přípustnou. Pokud bylo sdělení o námitce obdrženo ve stanovené lhůtě, je při zahájení šetření nejprve nutné zjistit, zda byl uhrazen poplatek za podání námítka a zda byla námítka podána ve správném jazyce. Dále musí být ověřeno, zda sdělení o námitce neobsahuje nějaké další formální vady.

³⁹ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 8

⁴⁰ Charvát R.: Ochranná známka Společenství, Právní rádce 2004, číslo 8

Z rozsahu námítky musí být jasné, proti kterým výrobkům nebo službám tato námítka směřuje. Namítající může uvést, že jeho námítka směřuje proti všem výrobkům a službám přihlašované ochranné známky Společenství. Neuvede-li namítající nic, znamená to taktéž, že svojí námítkou směřuje proti všem těmto výrobkům a službám.

Po vypršení lhůty pro podání námítky a po uznání námítky za přípustnou, Úřad tyto skutečnosti sdělí přihlašovatel. Je-li proti jedné přihlášce ochranné známky Společenství vzneseno námitek několik, sdělí se přihlašovatel všechny najednou. Úřad jej vyzve, aby se k námítkám ve stanovené lhůtě vyjádřil. Namítajícímu je poskytnuta dvouměsíční lhůta na konečné doplnění důkazů do spisu. Po uplynutí této lhůty, nebo po předložení všech důkazů, začíná přihlašovatel běžet jeho dvouměsíční lhůta na odpověď k této námítce. Podle čl. 41 nařízení 40/94 mohou třetí strany podávat vyjádření ve smyslu absolutních důvodů pro nezapsání ochranné známky podle článku 7. Přihlašovatel k těmto vyjádřením může zaujmout stanovisko. Během řízení o námítce mohou strany kdykoliv požádat o ústní jednání, Úřad ale není povinen žádosti vyhovět. Úřad sám může z vlastní iniciativy předvolat strany k ústnímu slyšení, ale z převažující praxe dochází k ústním jednáním jen ve zcela výjimečných případech.

V průběhu řízení může namítající svou námítkou kdykoli vzít zpět. Úřad může vyzvat účastníky k uzavření smíru, považuje-li to za účelné. Úřad ovšem nemůže nahrazovat jednání účastníků. Účastníci se mohou dohodnout i na zpětvzetí námítky. Pro ukončení řízení před rozhodnutím Úřadu postačí, když mu účastníci předloží písemnou dohodu o ukončení sporu. Pokud nedojde k uzavření smíru, námítkové řízení končí buď zamítnutím námitek, nebo zamítnutím přihlášky. Úřad má také možnost zamítnout přihlášku jen pro část výrobků a služeb.

3.4 Systém rešerše

Rešerše je ve vztahu k ochranným známkám velice důležitá, jelikož si tím můžeme ověřit, zda přihlašované označení již nebylo někdy dříve zaregistrováno. Systém rešerše je upraven v nařízení Rady 40/94 o OZS a modifikován nařízením Rady 422/2004.

Přizná-li Úřad přihlášce ochranné známky Společenství den podání a zjistí-li, že přihlašovatel splňuje všechny formální náležitosti a neuplatní se žádný důvod pro

zamítnutí, následuje rešerše. Úřad vypracuje rešeršní zprávu Společenství, ve které jsou uvedeny starší ochranné známky Společenství nebo starší přihlášky ochranných známek Společenství, jejichž existence byla zjištěna a které by mohly být uplatňovány jako námitky pro relativní neplatnost vůči zápisu ochranné známky Společenství⁴¹, která je předmětem přihlášky.

Pokud přihlašovatel po přiznání dne podání požádá, aby byla rešeršní zpráva vypracována i ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států, a přitom zaplatí odpovídající poplatek za rešerši ve lhůtě pro zaplacení poplatku za podání, předá Úřad kopii přihlášky ústředním úřadům průmyslového vlastnictví všech členských států, které oznámily úřadu své rozhodnutí provádět rešerše přihlášek ochranných známek Společenství ve svém rejstříku ochranných známek. Každý tento ústřední úřad průmyslového vlastnictví předá Úřadu ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy obdržel přihlášku ochranné známky Společenství, rešeršní zprávu, která buď uvádí starší národní ochranné známky, nebo starší přihlášky národních ochranných známek, jejichž existence byla zjištěna, a které by mohly být uplatňovány jako námitky pro relativní neplatnost vůči zápisu ochranné známky Společenství, která je předmětem přihlášky, nebo konstatuje, že rešerše taková práva neodhalila.

Úřad zaplatí každému ústřednímu úřadu průmyslového vlastnictví za každou rešeršní zprávu určitou částku. Výši této částky, která je pro všechny úřady stejná, stanoví rozpočtový výbor rozhodnutím přijatým tříčtvrtinovou většinou zástupců členských států. Úřad předá neprodleně přihlašovatelovi ochranné známky Společenství rešeršní zprávu Společenství a na požádání také vnitrostátní rešeršní zprávy, které mu byly předány ve stanovené lhůtě. Po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, ke kterému nemůže dojít před uplynutím lhůty jednoho měsíce ode dne, kdy Úřad předal přihlašovatelovi rešeršní zprávy, informuje Úřad o zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství vlastníky starších ochranných známek Společenství nebo starších přihlášek ochranných známek Společenství uvedených v rešeršní zprávě Společenství.⁴²

⁴¹ Relativní důvody pro zamítnutí zápisu: nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 8
- viz níže: kapitola 3.3 této práce

⁴² Nařízení 40/94 o OZS ve znění nařízení 422/2004, článek 39

Takto zavedený systém rešerše začal být účinným až od 10. března 2008. Před tímto datem byl tento systém mnohem zdlouhavější. Národní rešerše ve členských státech, které oznámily Úřadu své rozhodnutí provádět rešerše, byly povinné. Úřad vždy musel předat také kopii přihlášky všem ústředním úřadům těchto států i bez požádání přihlašovatele. V roce 2003 Komise vypracovala zprávu o fungování rešeršního systému a poukázala na mnoho problémů, které přinesl. Hlavně poukázala na náklady a zdlouhavost procesu zasíláním rešeršních zpráv jednotlivým ústředním úřadům průmyslového vlastnictví členských zemí Společenství. Rada proto přijala nařízení 422/2004 ze dne 19. února 2004, které podstatným způsobem mělo modifikovat způsob provádění rešerší s účinností od 10. března 2008. Nařízení v preambuli stanoví, že v zájmu racionalizace postupu by měl být změněn systém rešerší. Měl by nadále zůstat pro ochranné známky Společenství povinný, ale měl by být nepovinný a podléhat zaplacení poplatku, pokud jde o rešerše v rejstřících ochranných známek těch členských států, které oznámily své rozhodnutí provádět takovou rešerši. Význam rešeršního systému je ale značně oslaben tím, že se Francie, Německo a Itálie rozhodly neúčastnit tohoto systému.

3.5 Zápis ochranné známky Společenství

Přihlašovatel je oprávněn kdykoliv vzít svojí přihlášku ochranné známky Společenství zpět, popřípadě omezit seznam výrobků a služeb, pro které má být registrována. Byla -li již přihláška zveřejněna, zveřejní se i toto zpětvzetí či omezení. Jiné změny v přihlášce mohou být provedeny jen na žádost přihlašovatele a to pouze za účelem opravy jména a adresy přihlašovatele, chyb ve formulaci nebo přepisu a nebo zjevných nesprávností. Nesmí být ale touto opravou změněna podstata známky nebo rozšířen seznam výrobků a služeb. Pokud by došlo ke změnám vyobrazení známky nebo ke změně seznamu výrobků a služeb po zveřejnění přihlášky, zveřejní se přihláška tak, jak byla změněna.

Pokud přihláška splňuje všechny požadavky a nebyly již podány žádné námitky, popřípadě byly již vyřešeny, zapíše se přihlašované označení do rejstříku jako ochranná známka Společenství. Přihlašovatel ale ještě musí zaplatit poplatek za zápis, který je složen ze základního poplatku a z poplatku za každou třídu převyšující tři, pro kterou

má být známka zapsána. Pro klasifikaci výrobků a služeb do tříd se použije obecná klasifikace uvedená v článku 1 Niceské dohody o mezinárodním třídění zboží a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. Klasifikace výrobků a služeb slouží výlučně ke správním účelům. Výrobky a služby proto nelze považovat za podobné na základě toho, že patří do stejné třídy podle Niceské klasifikace, a výrobky a služby nelze považovat za odlišné proto, že patří do odlišných tříd podle Niceské klasifikace.⁴³

Zápis ochranné známky do rejstříku je zápisem konstitutivním. Tímto okamžikem se přihlašovatel známky stává jejím vlastníkem a plynou mu z ní výlučná práva. Ochranná známka je poté zveřejněna ve Věstníku a zároveň OHIM vydá vlastníkovvi známky osvědčení o jejím zápisu. Doba ochrany této zapsané známky trvá, stejně tak jako ochrana národní ochranné známky, 10 let ode dne podání přihlášky a zápis posléze může být obnoven, a to vždy na dalších 10 let. Za každé obnovení zápisu se platí další poplatek. Doba 10ti let se v průběhu praxe stala dostačující na to, aby se ochranná známka buď na trhu uchytila či nikoliv. Při prodloužení doby ochrany na dalších 10 let, Úřad již jen zkoumá formální náležitosti přihlášky. Není zapotřebí přezkoumávat, zda je tato známka způsobilá k zápisu.

⁴³ Nařízení Komise č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, článek 1, pravidlo 2

IV. VZDÁNÍ SE, ZRUŠENÍ A NEPLATNOST OZ SPOLEČENSTVÍ

4.1 Vzdání se ochranné známky Společenství

Ochranné známky Společenství se lze vzdát ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám, pro které byla zapsána, nebo k některým z nich.⁴⁴ Z tohoto ustanovení vyplývá, že je výlučně na vlastníkově, jestli se vzdá práv k známce v celém rozsahu nebo jen částečně k určitým výrobkům a službám. Pokud se ale rozhodne vzdát se jen určitých výrobků a služeb, musí být přesně specifikovány, aby zde byla absolutní jistota, pro které výrobky a služby toto vzdání se platí. Tato změna v právech vlastníka ochranné známky musí být Úřadu podána pouze písemně a účinnou se stává až po zapsání do rejstříku. Vzdání se práv k ochranné známce může být do rejstříku zapsána pouze se souhlasem vlastníka. Nařízení ve své úpravě nezapomnělo ani na ochranu práv nabyvatelů licence. Vlastník ochranné známky, ke které byla v rejstříku zapsána licence, je povinen oznámit vzdání se práv k známce i tomuto nabyvateli licence, jinak nelze změnu zapsat do rejstříku a vzdání se neproběhne. Ale ani tato informační povinnost nic nemění na tom, že konečné rozhodnutí je vždy jen na vlastníkově. Je to jen jeho dispoziční oprávnění.

4.2 Zrušení ochranné známky Společenství

Řízení o zrušení ochranné známky Společenství se zahajuje vždy na návrh. Tento návrh může podat každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i skupina nebo subjekt vytvořené k zastupování zájmů výrobců, poskytovatelů služeb, obchodníků nebo spotřebitelů, mají-li podle ustanovení příslušných předpisů procesní způsobilost.⁴⁵ Stejně tak jako u práva vzdání se, i tady může být návrh na zrušení podán pouze pro určité výrobky a služby. Nařízení upravuje 4 důvody pro podání návrhu na zrušení ochranné známky.

⁴⁴ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 49, odstavec 1

⁴⁵ Nařízení Rady 40/91 o OZS, článek 55, odstavec 1, písmeno a

Ke zrušení práv vlastníka ochranné známky, na základě podaného návrhu dojde:

a) pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; nikdo však nemůže dát návrh na zrušení ochranné známky Společenství, pokud v období mezi uplynutím této lhůty a podáním návrhu nebo protinávrhu vlastník začal ochrannou známku řádně užívat nebo v užívání pokračoval; k zahájení užívání nebo k pokračování v užívání, k němuž došlo ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu nebo protinávrhu, přičemž tato lhůta počíná běžet nejdříve po uplynutí nepřerušného období pěti let neužívání, se však nepřihlíží, pokud přípravy pro započítání užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh nebo protinávrh⁴⁶

Toto zrušení je bráno jako sankce za neužívání ochranné známky, přičemž užívat ochrannou známku nemusí jen vlastník sám, ale postačí užívání této známky třetí osobou, pokud se tak děje se souhlasem samotného vlastníka. Vlastník musí ochrannou známku užívat veřejně a ve vztahu k chráněným výrobkům nebo službám, ale není přitom nutné, aby známka byla užívána nepřetržitě po celou dobu pěti let. Zboží, popřípadě jeho obal nebo doprovodný dokumenty by měly být touto známkou řádně označeny.

b) ke zrušení také dojde, pokud se ochranná známka stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána⁴⁷

Pokud nastane situace, že ochranná známka již není schopná rozlišit výrobky a služby jednoho podnikatele od výrobků a služeb jiného podnikatele, dochází k naplnění důvodu pro zrušení této známky. Aby mohla být známka z tohoto důvodu zrušena, musí být předloženy takové důkazy, z nichž není pochyb, že veřejnost považuje tuto známku za zdruhovělou a v obchodě obvyklou.

c) za další důvod pro zrušení ochranné známky považuje nařízení situaci, kdy by v důsledku užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které

⁴⁶ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 50, odstavec 1, písmeno a

⁴⁷ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 50, odstavec 1, písmeno b

je zapsána, ochranná známka mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb⁴⁸

Tato dodatečná klamavost, která může vzniknout převodem ochranné známky nebo poskytnutím licence k jejímu užívání, může vést až k jejímu zrušení.⁴⁹ Klamavost může uvést veřejnost v omyl. Omyl může spočívat v přesvědčení spotřebitele, že výrobek pochází z určité oblasti, ze které ale ve skutečnosti vůbec nepochází. Klamavost se vždy posuzuje ve vztahu k vlastníkovi ochranné známky a k určitým výrobkům a službám.

Účinky zrušení ochranné známky nastávají ex nunc, tzn. ode dne podání návrhu na zrušení. Na žádost účastníka může být v rozhodnutí uveden jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.

4.3 Neplatnost ochranné známky Společenství

Stejně tak jako u řízení na zrušení ochranné známky, návrh na prohlášení neplatnosti této známky může písemně podat v podstatě kdokoli. I zde lze prohlásit za neplatnou ochrannou známku pouze pro určité výrobky či služby. Důvody pro prohlášení neplatnosti dělí nařízení na absolutní a relativní.

Za absolutní důvody lze považovat zapsání ochranné známky do rejstříku v rozporu s ustanovením článku 7 nařízení Rady o OZS nebo pokud přihlašovatel v době zápisu nebyl v dobré víře. Byla-li ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. **b**, **c** nebo **d** (známka postrádá rozlišovací způsobilost, je popisná nebo má výlučně obvyklý charakter v běžném jazyce), nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.⁵⁰

Jako relativní důvody pro prohlášení neplatnosti se považují existence starších ochranných známek nebo práv, jejichž vlastník nedal souhlas k zapsání pozdější ochranné známky a existence ochranných známek, pokud jejich přihlášku podal

⁴⁸ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 50, odstavec 1, písmeno c

⁴⁹ Pojem klamavost je vysvětlen v této práci v kapitole 3.2 v souvislosti s absolutními důvody pro zamítnutí zápisu OZS

⁵⁰ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 51. Článek 7 nařízení o OZS vymezuje absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, o kterých bylo pojednáno již výše v kapitole 3.2

jednatel nebo zástupce vlastníka ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu vlastníka. Ochranná známka Společenství se rovněž prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u Úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, může-li být podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů, kterými se ochrana řídí, její užívání zakázáno na základě jiného staršího práva, zejména: práva na jméno, práva k vlastnímu portrétu, práva autorského, práva k průmyslovému vlastnictví.⁵¹ Účinky prohlášení ochranné známky za neplatnou nastávají ex tunc, tzn. pohlíží se na ně, jako kdyby nikdy nebyly zapsány.

⁵¹ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 52, odstavec 2

V. VZTAH NÁRODNÍ OZ A OZ SPOLEČENSTVÍ

Nařízením Rady ze dne 20. prosince 1993 č. 40/1994 o ochranné známce Společenství byl vytvořen systém ochranných známek Evropských společenství. Tyto známky mají platnost na celém území vnitřního trhu Evropského společenství.

Přihlašovatel komunitární ochranné známky ale nemusí být nutně občanem členské země Evropské unie. Podle článku 5 nařízení 40/94 o OZS ve znění nařízení 422/2004, vlastníci ochranné známky Společenství mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů. I před vstupem České republiky do Evropské unie zde byla možnost zaregistrovat si ochrannou známku Společenství i pro český subjekt.⁵² Tato ochrana se ovšem nevztahovala na území České republiky, kde si museli přihlašovatelé podat přihlášku národní ochranné známky. Vedle této možnosti ochrany se zde ještě nabízel a stále nabízí mezinárodní systém ochrany na základě Madridské dohody a jejího Protokolu, který před vstupem České republiky do Evropské unie byl nejlepší a nejjednodušší alternativou pro ochranu známek na mezinárodním poli.

5.1 Mezinárodní ochranná známka

Zápis mezinárodních ochranných známek upravují dvě mnohostranné mezinárodní smlouvy, a to Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (Madridská dohoda) a Protokol k této dohodě. Madridská dohoda a její Protokol umožňují přihlašovatelům ze smluvních států získat pro své známky ochranu v ostatních smluvních státech. Účastníky této dohody mohou ale být pouze unijní země Pařížské úmluvy. Česká republika je členem jak této dohody, tak jejího Protokolu.

Madridská dohoda umožňuje příslušníkům smluvních zemí zajistit si ochranu svých ochranných známek ve všech ostatních smluvních zemích jedinou přihláškou

⁵² Jelikož nařízení Rady 422/2004 vstoupilo v platnost až v roce 2004, musely být k registraci OZS splněny i předpoklady pro způsobilost být vlastníkem OZS. Před rokem 2004 nemohl být vlastníkem každý, ale byl taxativně vymezen okruh možných vlastníků v nařízení Rady 40/94 o OZS v článku 5. Občané ČR tuto podmínku splňovaly, jelikož stačilo, aby vlastníkem byl státní příslušník státu, který je stranou Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. ČR stranou je.

podanou u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě prostřednictvím příslušného zápisného úřadu původu přihlašovatele. Není podmínkou žádat ochranu ve všech těchto zemích, přihlašovatel si může vybrat jen několik zemí, kde bude tuto ochranu využívat. Madridská dohoda přitom vychází ze zásady, že mezinárodní přihláška má ve smluvních zemích účinky podané národní přihlášky a účinky mezinárodního zápisu se rovnají účinkům zápisu národního. Získání ochranných známek ve smluvních zemích Madridské dohody se tím podstatně zjednodušilo, neboť příslušníci smluvních zemí nemusí podávat samostatné přihlášky v ostatních smluvních zemích. Protokol k této dohodě umožňuje příslušníkům smluvních států podat mezinárodní přihlášku již na základě podané přihlášky ochranné známky u příslušného úřadu země původu, nikoliv až na základě zapsané ochranné známky, jak to vyžaduje Madridská dohoda

Jako poklad pro zápis mezinárodní ochranné známky je existence národní ochranné známky, buď již zapsané nebo přihlašované. Žádost o zápis lze tedy podat v průběhu doby platnosti zápisu nebo během přihlašování národní ochranné známky. Nejdříve lze ale zažádat o mezinárodní zápis v okamžiku podání přihlášky národní ochranné známky. V okamžiku podání přihlášky lze zažádat o mezinárodní ochranu téže známky pouze na území států, které nejsou členy Madridské dohody, ale pouze jejího Protokolu. Jako příklad takovéto země lze uvést Velkou Británii.

U přihlášky ochranné známky u Mezinárodního úřadu lze uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice za předpokladu, že mezinárodní přihláška bude u Mezinárodního úřadu podána do šesti měsíců od podání přihlášky v České republice a ochranná známka již bude zapsána do rejstříku ochranných známek České republiky, pokud jsou v mezinárodní přihlášce uvedeny smluvní státy Madridské dohody.⁵³

Po přihlášení se mezinárodní ochranná známka zapíše do mezinárodního rejstříku, vedeného u Mezinárodního úřadu. Zápis úřad poté oznámí všem členským státům Madridské dohody a jejího Protokolu. Mezinárodní ochranu této známky mohou smluvní země odmítnout, odporuje-li jejich vnitrostátním předpisům, ale jsou omezeni časovou lhůtou jednoho roku od data mezinárodního zápisu. Doba ochrany činí 10 let a

⁵³ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, strana 371

lze být obnovována opětovně na dalších 10 let. Tento mezinárodní zápis je však závislý prvních 5 let na existenci zápisu národní ochranné známky dříve zapsané v zemi původu. Pokud během této lhůty národní ochranná známka zanikne, zanikne i její mezinárodní zápis a ochranná známka bude vymazána z mezinárodního rejstříku.

V případě zrušení mezinárodního zápisu z důvodu jeho závislosti na základním národním zápisu nebo na základní národní přihlášce je jeho vlastník oprávněn ve lhůtě tří měsíců od data zrušení požádat o přeměnu mezinárodního zápisu na národní přihlášky ochranných známek ve vyznačených smluvních státech. O přeměnu se žádá přímo u zápisných úřadů jednotlivých států, které jsou v takovém případě povinny uznat datum mezinárodního zápisu ochranné známky jako datum podání národní přihlášky.⁵⁴

Pokud by chtěl přihlašovatel známky její mezinárodní ochranu ve státě, který není členem Madridské dohody anebo jejího Protokolu, lze to provést pouze tzv. národní cestou. Přihlašovatel musí přihlášku podat přímo u Úřadu průmyslového vlastnictví tohoto státu prostřednictvím místního zástupce a řízení o zápis probíhá výlučně podle předpisů této země.

5.2 Harmonizace českého známkového práva před vstupem do Evropské unie

Před vstupem České republiky do Evropské unie byla nutnost harmonizovat předpisy i v oblasti známkového práva. Byla tedy přijata nová známková úprava – zákon č.441/2003 Sb., o ochranných známkách s účinností od 1.4. 2004, s výjimkou některých taxativních ustanovení, která se stala účinná až dnem vstupu do Evropské unie – 1.května 2004.

Zákon o ochranných známkách recipoval pojetí známkové ochrany, které vyplývalo ze Směrnice Rady Evropských společenství č. 89/104 ze dne 21.12.1988, ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách, a je s ním plně slučitelná. Do návrhu zákona byla transformována nejen ta ustanovení Směrnice, jejichž převzetí do vnitrostátního práva je obligatorní, ale návrh zákona jde v některých případech dokonce nad rámec požadavků Evropské unie tím, že převzal úpravu Směrnice i v ustanoveních,

⁵⁴ <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochrana-znamka/moz-obecne-informace.html>

která jsou fakultativní. Návrh zákona byl připravován zejména se záměrem propojení národního a evropského systému ochranných známek a připravení národního právního prostředí na skutečnost, že po přistoupení České republiky k Evropské unii budou v České republice účinné i známky Společenství udělené v souladu s Nařízením Rady Evropských společenství č. 40/94 o ochranné známce Společenství.⁵⁵

Zákonom oproti dřívější úpravě⁵⁶ posílil postavení vlastníka a přihlašovatele ochranné známky a rozšířil jejich ochranu. Vlastníkem ochranné známky se od přijetí nového zákona může stát i nepodnikatel. Další výrazné změny v nové úpravě bychom mohli spatřovat v možnosti přihlášení známky tvořené pouze barvou. Tím došlo k rozšíření znaků, které mohou tvořit ochranou známku, nadále však ponechal podmínku grafické znázornitelnosti, která je plně v souladu s evropským známkovým právem. Nová úprava také zavedla pojem ochranné známky s dobrým jménem a zúžila vymezení všeobecně známé ochranné známky. Všeobecně známá ochranná známka již nepoživá ochrany ve vztahu ke všem výrobkům a službám, ale pouze pro ty výrobky a služby, které se stali veřejnosti všeobecně známé.

K důležitým změnám patří také možnost odmítnutí zápisu ochranné známky, která nebyla přihlášena v dobré víře, odlišné vymezení relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti a zavedení institutu připomínek jako neformálního podnětu k přezkoumání přihlašovaného označení.

V neposlední řadě je nutností zmínit asi tu nejzásadnější změnu, a to je bezesporu poskytování ochrany ochranné známce Společenství na území České republiky.

5.3 Systém ochranné známky Společenství po rozšíření Evropské unie

Dne 1. května 2004 došlo k rozšíření Evropské unie o 10 nových zemí, včetně České republiky. Bylo to v podstatě první rozšíření za existence ochranné známky Společenství. Důvod lze spatřovat v tom, že OHIM sice začal ve svém sídle pracovat již 1.9. 1994, ale přijímat přihlášky na registraci ochranných známek Společenství začal

⁵⁵ Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách a o změně zákona o soudech a soudcích. Obecná část, 15.4. 2003

⁵⁶ Před vstupem ČR do EU bylo známkové právo upraveno zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách

až 2.1. 1996. Jelikož poslední státy před rozšířením v roce 2004 vstoupily do Evropské unie již 1.1. 1995, nemohl zde nastat žádný rozpor mezi ochrannou známkou Společenství a národními ochrannými známkami těchto zemí.

Pro řešení možných konfliktů mezi komunitárními a národními ochrannými známkami po vstupu 10 nových zemí do Evropské unie byl přijat nový článek 142a nařízení Rady 40/94 o OZS. Tento článek byl vložen na základě Přílohy II, Smlouvy o přistoupení ČR (a dalších 9 států) k EU podepsané 16. dubna 2003 v Athénách. Článek 142a⁵⁷ je složen z pěti odstavců, které upravovaly důsledky vstupu nových zemí do EU v oblasti známkoprávní ochrany.

Z prvního odstavce tohoto článku plyne, že vlastník ochranné známky Společenství bude mít napříště i proti porušovatelům na území ČR stejná práva, jako měl dosud v jiných členských zemích Evropské unie. Tato práva však nemůže uplatnit ve vztahu k jednání, němuž došlo v období před vstupem do EU. To platí pro známky, které byly ke dni přístupu již zapsány, které byly ke dni přístupu teprve přihlášeny k ochraně a zapsány po přístupu, a které byly sice přihlášeny po přístupu, uplatňují však právo přednosti z doby před přistoupením. K rozšíření účinků dojde automaticky, tj. bez jakéhokoli projevu vůle či administrativního úkonu ze strany vlastníka ochranné známky.

⁵⁷ Článek 142a nařízení Rady 40/94 obsahuje tato ustanovení:

1. Ode dne přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen „nový(é) členský(é) stát(y)“ se ochranná známka Společenství zapsaná nebo přihlášená podle tohoto nařízení přede dnem přistoupení rozšíří na území těchto členských států tak, aby měla stejné účinky v celém Společenství.
2. Zápis ochranné známky Společenství, která byla ke dni přistoupení předmětem přihlášky, nesmí být zamítnut na základě absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1, pokud se tyto důvody uplatní pouze z důvodu přistoupení nového členského státu.
3. Pokud byla přihláška ochranné známky Společenství podána v době šesti měsíců přede dnem přistoupení, mohou být podle článku 42 podány námitky, pokud jiná starší ochranná známka nebo jiné starší právo ve smyslu článku 8 byly nabyty v novém členském státě před přistoupením, za podmínky, že byly nabyty v dobré víře a že den podání, případně den práva přednosti nebo den nabytí starší ochranné známky nebo staršího práva v novém členském státě předchází dni podání, případně dni práva přednosti přihlášené ochranné známky Společenství.
4. Ochranná známka Společenství uvedená v odstavci 1 nesmí být prohlášena za neplatnou:
-podle článku 51, pokud se důvody neplatnosti staly použitelnými pouze v důsledku přistoupení nového členského státu
-podle čl.52 odst. 1 a 2, pokud starší vnitrostátní právo bylo zapsáno nebo bylo přihlášeno nebo bylo nabyto v novém členském státě přede dnem přistoupení
5. Užívání ochranné známky Společenství uvedené v odstavci 1 může být zakázáno podle článků 106 a 107, pokud starší ochranná známka nebo jiné starší právo byly zapsány nebo byly přihlášeny nebo byly nabyty v dobré víře v novém členském státě přede dnem přistoupení uvedeného státu, případně pokud právo přednosti k nim vzniklo přede dnem přistoupení tohoto státu.

Ustanovení druhého odstavce by se dalo vyložit tak, že některé absolutní důvody zamítnutí ochranné známky Společenství jsou „staré“ – byly aplikovatelné bez ohledu na členství ČR v EU, např. zápis našeho státního znaku by musel být zamítnut podle čl. 6 ter Pařížské úmluvy již před přistoupením. Jiné důvody jsou „nové“, vzniknou např. v důsledku toho, že čeština se stane jedním z úředních jazyků EU. Zápis označení, která nemají v češtině rozlišovací způsobilost nebo slouží v ČR k označení druhu, množství, jakosti apod., jakož i označení, která by mohla v ČR klamat veřejnost, bude zamítán až v případě přihlášek ochranných známek Společenství, podaných po přístupu ČR do EU.

Podle ustanovení třetího odstavce tohoto článku se právo podat námitky přiznává i vlastníkům starších národních práv platných v nových členských státech, a to s jistou retroaktivitou vůči přihláškám, které byly podány kdykoli během šesti měsíců předcházejících přístupu.

Z následujícího odstavce článku vyplývá, že nelze zamítnout přihlášku ochranné známky Společenství na základě „nových“ absolutních důvodů, které vznikly např. proto, že čeština se stala novým úředním jazykem EU a ochranná známka Společenství nemá v češtině rozlišovací způsobilost. Druhá část tohoto odstavce se zabývá existencí starších práv, které jsou obecně důvodem prohlášení ochranné známky Společenství neplatnou, to ale neplatí, jde-li o starší práva „předpřístupová“, tedy práva, která byla získána v době, kdy ČR ještě nebyla členem EU, takže tato práva nebyla z hlediska zápisu ochranné známky relevantní.

Poslední odstavec článku 142a stanoví, že vlastník staršího práva, které bylo získáno v době před přistoupením, se sice nemůže domáhat toho, aby na základě tohoto jeho práva byla ochranná známka Společenství prohlášena za neplatnou (viz výše), bude však mít významné oprávnění zakázat užívání této známky na území České republiky, pokud tato známka bude v kolizi s jeho právem. Přitom není rozhodné, zda toto „starší“ právo je skutečně starší než právo vlastníka ochranné známky Společenství, tj. zda je prioritně starší. Důležité je, že toto právo vzniklo v době před přistoupením ČR do EU.⁵⁸

⁵⁸ <http://www.upv.cz/cs/informacni-zdroje/eurorubrika/pristupova-smlouva/ochrana-prum-vlastnictvi.html>

Automaticky rozšířené ochranné známky Společenství představují od data rozšíření v nových členských státech starší práva vůči jakémukoliv zápisu ochranné známky nebo přihlášce s datem podání (nebo datem vzniku práva přednosti) k datu rozšíření nebo po tomto datu.

5.4 Uplatňování seniority národní ochranné známky

Seniorita znamená nárok na vstup do práv ze starší ochranné známky. Tento institut upravuje nařízení o ochranné známce Společenství ve svých člancích 34 a 35. Každý z nich sice reaguje na jinou vzniklou situaci, ale konečné důsledky jsou shodné.

Článek 34 se zabývá vztahem mezi starší ochrannou známkou, zapsanou v některém členském státě, včetně známky zapsané pro území Beneluxu, nebo starší známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s účinkem pro některý členský stát a následnou přihláškou pro registraci ochranné známky Společenství. Rozhodne-li se vlastník dřívější národní či mezinárodní (madridské) ochranné známky pro zápis totožné známky jako ochranné známky Společenství, může uplatnit nárok, aby ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívější známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána. I v případě, kdy se vlastník ochranné známky Společenství vzdá starší známky nebo ji nechá zaniknout (neobnoví ji), je oprávněn nadále požívat stejných práv, jaká by byl měl, kdyby starší známka byla i nadále zapsána. V tomto případě, na rozdíl od článku 35, může vlastník ochranné známky nárokovat senioritu již v přihlášce pro zápis ochranné známky Společenství.

Článek 35 se zabývá situací, kdy si vlastník ochranné známky Společenství zaregistruje také totožnou národní či mezinárodní ochrannou známku. I v tomto případě může uplatnit nárok na vstup do práv starší známky ve vztahu k členskému státu, ve kterém nebo pro který byla zapsána.

Pro přiznání vstupu do starších práv je podmínkou totožnosti národní ochranné známky s přihláškou či zapsanou ochrannou známkou Společenství shoda nejen co do

znění či vyobrazení ochranné známky, ale i co do rozsahu výrobků či služeb, chráněných takovými ochrannými známkami.⁵⁹

V obou případech (čl.34 i čl.35) uplatněná seniorita pro ochrannou známku Společenství zanikne, pokud jsou před zápisem ochranné známky Společenství práva vlastníka starší ochranné známky, do jejichž práv nárokoval vstup, zrušena nebo je známka prohlášena za neplatnou nebo se jí vlastník vzdá.

5.5 Konverze ochranné známky

Nařízení o ochranné známce Společenství stanoví podmínky, za kterých lze již zapsanou komunitární ochrannou známku nebo přihlášku pro komunitární ochrannou známku přeměnit (konverze) na přihlášku pro národní ochrannou známku.⁶⁰ O konverzi lze požádat, byla-li přihláška ochranné známky Společenství zamítnuta, vzata zpět nebo považována za vzatou zpět nebo zanikly-li účinky ochranné známky Společenství.

Konverze se však neuskuteční, byla-li práva vlastníka ochranné známky zrušena pro neužívání, ledaže by ve členském státě, ve vztahu k němuž se změna požaduje, byla ochranná známka užívána způsobem, který lze považovat za skutečné užívání podle právních předpisů tohoto členského státu a také z důvodu pro účely ochrany v členském státě, ve kterém se podle rozhodnutí úřadu nebo vnitrostátního soudu použijí ve vztahu k přihlášce nebo ochranné známce Společenství důvody zamítnutí nebo neplatnosti.

Žádost o převod se podává u OHIM a musí v ní být uvedeny členské státy, ve kterých má být provedeno řízení o zápisu národní ochranné známky. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku za převod. Byla-li přihláška ochranné známky Společenství zveřejněna, zapíše se přijetí každé takové žádosti do rejstříku ochranných známek Společenství a žádost o převod se zveřejní. Úřad ověří, zda žádost o převod splňuje náležitosti stanovené v nařízení a další formální náležitosti. O přípustnosti žádosti přísluší rozhodovat výhradně Úřadu OHIM, což má za následek usnadnění práce národních úřadů a zároveň zajištění jednotnosti ve zkoumání přípustnosti žádosti. Jsou-li všechny náležitosti splněny, postoupí OHIM tuto žádost o

⁵⁹ R. Horáček a kol. Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 272

⁶⁰ Nařízení Rady 40/94, článek 108 - 110

převod úřadům průmyslového vlastnictví států, které jsou v ní uvedeny. Každý ústřední úřad průmyslového vlastnictví, kterému byla žádost o převod postoupena, může získat od Úřadu veškeré doplňující informace ohledně žádosti, které tomuto úřadu umožní přijmout rozhodnutí o národní ochranné známce vyplývající z převodu.

Poté, co národní Úřad průmyslového vlastnictví obdrží od OHIM žádost o projednání přihlášky ochranné známky národní cestou, vyzve přihlašovatele, aby splnil formální náležitosti žádosti o zápis ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem. Lhůta 2 měsíců, kterou Úřad přihlašovatelům ke splnění zákonných požadavků stanoví, lze prodloužit, a byly-li zde vážné důvody, lze prominout i její zmeškání.⁶¹ Přihlašovatel do 2 měsíců od doručení výzvy je povinen zaplatit vnitrostátní správní poplatek, předložit překlad žádosti a jejích příloh do některého z úředních jazyků dotčeného státu, uvést adresu pro doručování v dotčeném státě a předložit znění nebo vyobrazení ochranné známky v počtu stanoveném předpisy dotčeného státu.

V české právní úpravě je problematika konverze upravena v zákoně o ochranných známkách 441/2003 Sb., konkrétně v ustanovení §50. Zákon převzal ustanovení článku 110 nařízení Rady 40/94, které upravuje zkoumání náležitostí, které musí splňovat vlastník nebo přihlašovatel ochranné známky, která má být převedena. Správní poplatek, který je nutno zaplatit za podání konvertované přihlášky ochranné známky, je totožný s poplatkem za národní přihlášku ochranné známky a je stanoven v Sazebníku správních poplatků. Ustanovení § 50 nestanoví, co má Úřad učinit v případě, že žadatel ve dvouměsíční lhůtě buď nesplní žádný formální požadavek uvedený výše, nebo vyhoví jen některému z nich. V takové situaci by se nejspíše za použití analogie aplikoval § 21 zákona a došlo by k odmítnutí žádosti (přihlášky), popř. při neuhrazení správního poplatku by se tato považovala za nepodanou.⁶²

Mimo datum podání je přihlášce vzniklé na základě konverze přiznáno rovněž právo přednosti z původní přihlášky ochranné známky Společenství. Podmínkou přiznání práva přednosti je jednak shoda přihlašovaného označení s přihláškou ochranné známky Společenství, popřípadě zapsanou ochrannou známkou Společenství,

⁶¹ R. Horáček a kol. Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 268-269

⁶² Charvát Radim, Nové změny v nařízení o ochranné známce ES, Právní rádce 5/2005, strana 14
§ 21 zákona 441/2003 Sb. se zabývá zkoumáním náležitostí přihlášky ochranné známky a případně jejím odmítnutím při neodstranění nedostatků.

a jednak shoda ve výrobcích a službách. Právo přednosti však lze uplatnit i jen pro část výrobků a služeb, pro něž by národní ochranná známka na základě konvertované přihlášky měla být zapsána.⁶³

5.6 Odlišnosti české právní úpravy v oblasti známkového práva

Nikoliv všechna ustanovení české právní úpravy v oblasti známkového práva se naprosto shodují s úpravou komunitární. Úkolem této krátké kapitoly je poukázat na dvě odlišnosti, které považuji za nejvýznamnější.

První odchylka v české známkoprávní úpravě je posouzení zápisné způsobilosti shodných ochranných známek. Podle českého práva, konkrétně zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, se do rejstříku nezapiše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby. K tomuto důvodu podle české právní úpravy Úřad průmyslového vlastnictví přihlédne z moci úřední, tedy *ex offio*. Oproti tomu OHIM při zápisu ochranné známky Společenství k tomuto důvodu přihlédne jen na základě námitek podaných vlastníkem starší ochranné známky.

A konečně druhý rozdíl, na který bych ráda poukázala, bychom našli ve vymezení absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu označení. Česká právní úprava, na rozdíl od úpravy Společenství, navíc ještě nepovoluje zápis označení: které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol; jehož užívání se přiči ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, a nakonec, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

5.7 Soudy pro ochranné známky Společenství

Nařízení o ochranné známce Společenství ve svém článku 91 stanoví požadavek členským státům, aby na svém území určili co nejomezenější počet soudů prvního a

⁶³ R. Horáček a kol. Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2. podstatně doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 271

druhého stupně plnicí funkce svěřené jim tímto nařízením. Tento seznam soudů byly členské státy povinny sdělit Komisi do tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost, tzn. do 15.3. 1997. Nově přistoupiční státy v roce 2004 tuto podmínku musely splnit ke dni přístupu do Evropské unie. Česká republika proto do nového zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách vložila ustanovení §55, kde v odstavci druhém je stanoveno, že Městský soud v Praze rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství. Jelikož bylo nutné, aby byl počet soudů co nejomezenější, rozhodli se čeští zákonodárci, že určí pouze jeden soud a vycházeli z toho, že spory z práv průmyslového vlastnictví posuzovali v té době v rámci své příslušnosti soudy krajské, proto ustanovily jako soud pro ochranné známky Společenství Městský soud v Praze. Tento soud posuzuje porušování práv z ochranné známky v souladu s Nařízením o ochranné známce Společenství. Nařízení ale upravuje subsidiaritu vnitrostátních právních předpisů, když stanoví, že ve všech otázkách, které nejsou upraveny tímto nařízením, se řídí soud pro ochranné známky Společenství vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého. Novým zákonem 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví⁶⁴, který byl přijat v rámci zpracování směrnice 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví, byla však působnost Městského soudu v Praze rozšířena. S účinností od 1. 1. 2008 se Městský soud v Praze stává i soudem prvního stupně ve sporech o nárocích z práv k průmyslovému vlastnictví a pro tyto účely se zřizují specializované senáty složené z předsedy a dvou soudců.

Nařízení o ochranné známce Společenství v následujícím článku 92 určuje soudní pravomoc ve věci porušení a platnosti. Podle tohoto ustanovení mají Soudy pro ochranné známky Společenství výlučnou příslušnost:

a) ve věcech všech žalob pro porušení, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení ochranné známky Společenství;

⁶⁴ Účelem zákona 221/2006 Sb. je upravit práva vlastníků či majitelů průmyslových práv, popřípadě jiných oprávněných osob v případě, že jejich práva byla porušena.

Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména: stažením výrobků z trhu, trvalým odstraněním nebo zničením výrobků a stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.

- b)** ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, pokud je přípouští vnitrostátní právní předpisy;
- c)** ve věcech všech žalob podaných na základě skutečností uvedených v čl. 9 odst. 3 druhé větě (tzn. jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které by bylo po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství a na jeho základě zakázáno)
- d)** ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou;

Řízení se na základě těchto žalob a protinávrhů vedou před soudy členského státu, na jehož území má žalovaný své bydliště, nebo, nemá-li bydliště na území některého členského státu, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku. Nemá-li žalovaný na území některého z členských států ani bydliště ani pobočku, vedou se tato řízení před soudy členského státu, na jehož území má bydliště žalobce, nebo, nemá-li bydliště na území některého členského státu, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku. Nemají-li žalovaný ani žalobce bydliště ani pobočku na území některého z členských států, vedou se tato řízení před soudy členského státu, kde má sídlo Úřad. Účastníci se také mohou dohodnout na pravomoci jiného soudu pro ochranné známky Společenství. Řízení na základě žalob a protinávrhů zmíněných výše, s výjimkou žalob na určení, že nedochází k porušení ochranné známky Společenství, mohou být rovněž vedena před soudy členského státu, na jehož území k porušení došlo nebo hrozí dojít, nebo na jehož území došlo k jednání uvedenému v čl. 9 odst. 3 druhé větě (viz výše).⁶⁵

Zjistí-li soud pro ochranné známky Společenství, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství nebo že její porušení ze strany žalovaného hrozí, vydá, pokud tu nejsou zvláštní důvody pro to, aby tak nečinil, příkaz, kterým mu zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství. Přijme rovněž podle vnitrostátních právních předpisů příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.

Proti rozhodnutím soudů pro ochranné známky Společenství prvního stupně vydaným ve věci žalob a protinávrhů uvedených v článku 92 lze podat opravný prostředek k soudům pro ochranné známky Společenství druhého stupně. Podmínky, za

⁶⁵ Nařízení Rady 40/94 o OZS, článek 93

kterých lze podat odvolání k soudu pro ochranné známky Společenství druhého stupně, stanoví vnitrostátní právní předpisy členského státu, na jehož území má tento soud sídlo. V České republice se za druhý stupeň pro řízení ve věcech průmyslového vlastnictví považuje Nejvyšší správní soud. Odvolání však v České republice na úseku správního soudnictví není možné. Lze jen podat mimořádný opravný prostředek, a to kasační stížnost. Kasační stížností se lze domáhat nápravy jak v hmotněprávních otázkách, tak nápravy vadného procesu. Může být tedy podána jak proti rozhodnutí ve věci samé, tak i proti velké části procesních rozhodnutí, ale vždy jen z některého důvodu, který zákon vypočítává a přesně vymezuje. Soudní řád správní za tyto důvody v ustanovení §103 taxativně vymezuje nezákonnost, vady řízení, zmatečnost a nepřezkoumatelnost.

VI. ZÁVĚR

Systém registrace ochranných známek Společenství funguje od 2. ledna 1996, kdy Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu začal přijímat první přihlášky. Již v prvním roce (1996 – 1997) byl počet přihlášek třikrát větší než se vůbec předpokládalo. Bylo jich okolo 51 000. Systém ochranné známky Společenství má zatím nebyvalý úspěch. Funguje vedle národních systémů ochranných známek a má jednotnou povahu. Počet zájemců o registraci této známky neustále stoupá a především s každým dalším rozšířením Evropské unie nabývá tento systém stále na větší významu.

Ochranná známka Společenství prošla od svého vzniku velkým vývojem. Tento systém byl postupně zdokonalován a nyní můžeme říci, že největší překážky pro jeho fungování byly již překonány. Jedním z největších pokroků je podle mého názoru změna v systému rešerší. Od 10. března 2008 byl zjednodušen tento systém natolik, že již není povinná národní rešerše ochranných známek. Povinná je jen rešerše na úrovni Společenství. Národní rešerše od této chvíle je prováděna jen na základě žádosti přihlašovatele a je zpoplatněna. Tím došlo k urychlení procesu registrace ochranné známky Společenství, jelikož se již nemusí čekat na to, až budou národní rešerše vyhotoveny a poslány Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Další velký pokrok spatřuji ve vymezení okruhu vlastníků této známky. V dnešní době může být vlastníkem naprosto kdokoliv.











I nadále by úprava ochranné známky Společenství měla směřovat ke zjednodušení a zrychlení registračního procesu. Zároveň je nutné, aby Evropa ochránila své inovace a zůstala i nadále konkurenceschopnou ve světové ekonomice. Ochranné známky jsou totiž také naprosto zásadní pro hospodářskou soutěž, neboť umožňují spotřebiteli odlišovat produkty a služby jednotlivých podniků. Díky ochranným známám si spotřebitelé vytváří obraz o jednotlivých podnikatelích a kvalitách jejich výrobků. V poslední době se také neustále zvyšuje počet udělovaných licencí, tudíž právní úprava by měla účinně působit i proti jejich nesprávnému udělování či jejich neoprávněnému užívání. Evropský systém práv k průmyslovému vlastnictví by měl být proto vysoce kvalitní. V dalším vývoji evropského známkového práva bude proto důležitá integrovaná činnost.

PŘÍLOHY

Příloha č.1 - 20 nejvýznamnějších evropských ochranných známek (2007)⁶⁶

RANK	BRAND	INDUSTRY	COUNTRY	BRAND VALUE
1		IT&Technology	Finland	32.332
2		Luxury	France	29.831
3		Consumer goods	U.K.	25.136
4		Telco	Spain	23.858
5		Telco	U.K.	22.550
6		Automotive	Germany	20.483
7		Telco	Germany	18.269
8		Automotive	Germany	17.298
9		Telco	France	17.068
10		Consumer goods	Belgium	16.873

⁶⁶ Zdroj: <http://study.eurobrand.cc/valueranking2007>

11		Financial services	Germany	16.835
12		Consumer goods	U.K.	15.582
13		Media & Entertainment	Germany	15.313
14		Consumer goods	The Netherlands	13.846
15		Consumer goods	Switzerland	13.711
16		Media & Entertainment	France	13.527
17		Automotive	Germany	13.121
18		Consumer goods	U.K.	12.743
19		Automotive	Italy	12.294
20		Financial services	U.K.	12.078

Příloha č.2 - Ceny ochranné známky Společenství⁶⁷

Ceny ochranné známky Společenství		
Poplatek za podání CTM	Základní přihlašovací poplatek (pro 1 až 3 třídy výrobků a služeb)	900 EUR
	Dodatkový poplatek (za každou další třídu výrobků a služeb)	150 EUR
Poplatek za registraci CTM	Základní poplatek za registraci	850 EUR
	Dodatkový poplatek (za každou další třídu výrobků a služeb)	150 EUR
Ostatní poplatky	Za návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti	700 EUR
	Obnova	1500 EUR
	Dodatkový poplatek (za každou další třídu výrobků a služeb)	400 EUR
	Odvolání	800 EUR
	Konverze	200 EUR
	Převod přihlášky CTM i registrované CTM	200 EUR
Zápis licence	200 EUR	

⁶⁷ Zdroj: <http://www.podnikatel.cz/clanky/ochranne-znamky-spolecenstvi>

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Nařízení Rady č. 40/94/ES o ochranné známce Společenství

Významné novely:

Nařízení Rady č. 3288/94/ES, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola

Nařízení Rady č. 422/2004/ES, kterým se mění nařízení ES č. 40/94 o ochranné známce Společenství

Nařízení Rady č. 1992/2003/ES, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, aby nabylo účinku přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatému v Madridu dne 27. června 1989

Nařízení Komise č. 2868/95/ES, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (*původně 89/104/EHS*)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví

Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

Zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví

POUŽITÁ LITERATURA

Knihy

Dědič J., Čech P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?, 2. vydání, Polygon 2005

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

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

Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, 1. vydání, C. H. BECK 2005

Jakl L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví 1999

Jakl L. a kol.: Ochranné známky a označení původu, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví 2002

Pipková H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známky v Evropském společenství, 1. vydání, ASPI, a.s. 2007

Slováková Z.: Průmyslové vlastnictví. Vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení, 2. vydání, LexisNexis CZ s.r.o. 2006

Články

Čermák Karel jr.: Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, Právní rádce 2003, číslo 11

Charvát R.: Nové změny v nařízení o ochranné známce ES, Právní rádce 2005, číslo 5

Charvát R.: Právní řešení možných konfliktů mezi národními ochrannými známkami a ochrannými známkami Společenství po rozšíření EU, Bulletin advokacie 2005, číslo 2

Charvát R.: Ochranná známka Společenství, Právní rádce 2004, číslo 8

Kupka P.: Nová právní úprava ochranných známek, Právní rádce 2004, číslo 2

Vláda ČR: Důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách a o změně zákona o soudech a soudcích ze dne 15.04.2003

Internetové zdroje

www.upv.cz - *Stránky Úřadu průmyslového vlastnictví*

www.oami.europa.eu - *Stránky OHIMu*

<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-rozlisovaci-zpusobilost-ve-svetle-soudni-judikatury-cast-i-41793.html>

<http://www.podnikatel.cz/clanky/ochranne-znamky-spolecenstvi/>

<http://www.ochranne-znamky.info>

<http://eur-lex.europa.eu>

Community trade mark and its relation to a national trade mark, in particular with respect to the accession of the Czech Republic to the EU. (RESUMÉ)

The purpose of my thesis is to show some aspects of the Community trade mark and its influence on the Czech national trade mark. The reason for my research is to show how important community trademark can be. A trade mark can become one of the most important assets of a company. It is a sign which serves to distinguish the goods and services of one organisation from those of another.

The thesis is composed of six chapters. The first chapter is only introductory and contains some basic facts about the community trade mark.

Chapter two on the other hand is subdivided into eight parts. This chapter deals with some basic facts and describes and explains conception of the community trade mark. This chapter subsumes kinds of trade mark, its function, community collective mark, some history and describes the rights of the owner of the trademark.

Chapter three is subdivided into five parts and concentrates on the registration process of the community trade mark and explains some problems that can arise from this process.

Chapter four focuses on surrender, revocation and invalidity of the community trade mark. It is subdivided into three parts and each part deals with one of these problems.

Chapter five concentrates on problems resulting from accession of the Czech Republic to the European Union. This chapter also examines changes in the Czech legislation in the area of trade mark after accession to the Union and also deals with some problems that arose in the European Union after its enlargement in 2004.

The last chapter contains conclusions and some of my ideas about community trade mark. I think that Community trade mark is really important part of our business life. It is an exclusive right that protects distinctive signs, valid across the EU, registered directly with OHIM in Alicante in accordance with the conditions specified in the CTM Regulations. My suggestion is that the registration process should be more simple for regular people.

KLÍČOVÁ SLOVA

Ochranná známka

Trade mark

Evropská unie

European Union