

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

RIGORÓZNÍ PRÁCE

Ochranná známka – předmět známkoprávní ochrany
Trademark – the subject of trademark protection

Konzultant: JUDr. Michal Růžička, CSc.

Zpracovala: Mgr. Barbora Frantová

2009

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

V Praze dne 30.6.2009

podpis

Za odborné vedení rigorózní práce, ochotnou pomoc a podnětné rady děkuji mému konzultantovi rigorózní práce JUDr. Michalovi Růžičkovi, CSc. Zvláštní poděkování za odborné rady a praktické informace patří zaměstnanci Úřadu průmyslového vlastnictví Ing. Josefovi Drozdovi.

1 Obsah

1	Obsah.....	1
2	Seznam zkratk	6
3	Úvod.....	7
4	Seznámení se s právem průmyslového vlastnictví.....	12
4.1	Duševní a průmyslové vlastnictví (průmyslové vlastnictví, průmyslová práva).....	12
4.2	Průmyslové vlastnictví a vlastnické právo	17
5	Průmyslové vzory	20
5.1	Pojem průmyslového vzoru	21
5.2	Zápisná nezpůsobilost	23
5.3	Rozsah ochrany a její doba trvání.....	24
5.4	Původce, přihlašovatel, zadavatel a vlastník průmyslového vzoru.....	26
5.5	Odnětí ochrany, zánik a výmaz průmyslového vzoru	27
6	Úvod do známkového práva.....	29
6.1	Obecná historie a vývoj ochranných známek a jejich ochrany	29
6.2	Vývoj ochrany ochranných známek na území České republiky	31
6.2.1	Agenda průmyslových práv.....	34
7	Ochranná známka jako předmět právních vztahů	35
7.1	Pojem ochranné známky podle platné právní úpravy.....	35
7.2	Druhy ochranných známek	38
7.3	Funkce ochranných známek	42
8	Netradiční ochranné známky.....	44
8.1	Vymezení pojmu netradičních ochranných známek.....	44
8.2	Zápisná způsobilost netradičních ochranných známek.....	45
8.2.1	Čichové ochranné známky.....	45
8.2.2	Zvukové ochranné známky	51
8.2.3	Barva jako ochranná známka.....	54
8.2.4	Trojrozměrné ochranné známky (3D známky)	57
8.2.5	Hologram – nepadělatelná ochranná známka	58

9	Práva a povinnosti plynoucí z ochranných známek.....	61
9.1	Ochrana práv	63
9.1.1	Rozsah ochrany ochranných známek.....	64
9.1.2	Doba ochrany a její prodloužení	70
9.2	Absolutní a relativní důvody odmítnutí ochrany	71
9.2.1	Některé důvody odmítnutí ochrany – soukromoprávní a veřejnoprávní prvek.....	71
9.3	Omezení práv a jejich vyčerpání.....	75
9.4	Vzdání se práv k ochranné známce.....	77
10	Řízení ve věcech ochranných známek	78
10.1	Řízení o udělení ochrany	78
10.1.1	Přihláška ochranné známky a řízení o ní	78
10.1.2	Připomínkové řízení	80
10.1.3	Námitkové řízení	81
10.1.4	Zápis ochranné známky.....	84
10.2	Sporná a jiná návrhová řízení	85
10.2.1	Řízení o návrhu na prohlášení známky za neplatnou	85
10.2.2	Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky.....	87
10.3	Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví podle zákona o ochranných známkách.....	89
11	Uplatňování práv plynoucích z ochranných známek a jiného průmyslového vlastnictví.....	92
11.1	Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví	93
11.1.1	Zhodnocení právní úpravy v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví	97
11.2	Předběžná opatření a zajištění důkazu ve věcech průmyslového vlastnictví	99
12	Závěr	100
13	Shrnutí (resume).....	108
14	Seznam použité literatury	109

2 Seznam zkratk

ObchZ - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZVPPV - Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZOZ - Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů *

O.S.Ř. - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

ZPV – Zákon č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech, ve znění pozdějších předpisů

* Není-li v textu u konkrétního ustanovení zákona uvedeno označení příslušného právního předpisu, je tím míněno příslušné ustanovení zákona o ochranných známkách.

3 Úvod

Výběr tématu mé rigorózní práce vychází z mého dlouhodobějšího zájmu o oblast průmyslového vlastnictví, resp. o problematiku ochranných známek, kterou již několik let sleduji, a to především o jejich právní ochranu, význam obchodních značek a jejich užívání, potažmo zneužívání. Již v průběhu studia na právnické fakultě, jsem měla zájem dozvědět se o této dynamické oblasti podrobnější informace, než nabízely přednášky a semináře této problematice věnované a vzhledem k tomu, že jsem se o této oblasti chtěla získat i potřebné praktické zkušenosti, zájem o ochranné známky mě přivedl až k absolvování studijní stáže na Úřadu průmyslového vlastnictví, kde se mi díky vstřícnému a profesionálnímu přístupu zaměstnanců podařilo získat mnoho cenných údajů, praktických informací a rad týkajících se především zápisného řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Tato stáž byla možností seznámit se s jednotlivými částmi známkoprávního řízení a rovněž možností detailně se seznámit s činností Úřadu průmyslového vlastnictví na úseku ochranných známek.

Absolvovanou stáží a postupným seznamováním s problematikou ochranných známek jsem získala informace pouze zprostředkované, informace, které nabyly jiné osoby a tyto mi je ochotně poskytly, avšak vlastní zkušenost s vytvořením ochranné známky a jejího zápisného řízení mi přinesla až právní praxe po absolvování právnické fakulty, kdy jsem měla možnost získat vlastní informace týkající se zápisného řízení. S ohledem na tyto osobní zkušenosti jsem se rozhodla, že svou rigorózní práci věnuji právě problematice ochranných známek a to tak, že v rámci této práce se pokusím poskytnout nikoliv vyčerpávající informace o ochranných známkách, neboť tato oblast je poměrně široká a zdaleka přesahuje rámec rigorózní práce, ale spíše se vynasnažím poskytnout ucelený přehled o tom, co to vlastně ochranná známka je, jaký má význam pro svého vlastníka a také jaké jsou možnosti její ochrany (proto jsem název své rigorózní práce pojala poněkud obecněji tak, aby odpovídal zamýšlenému pojetí rigorózní práce) a pochopitelně se v rigorózní práci zaměřím i na problematiku samotného zápisného řízení a dalších sporných a návrhových řízení, která se před Úřadem

průmyslového vlastnictví vedou, neboť ani tato řízení není možné od problematiky ochranných známek odtrhnout, ale naopak jsou to řízení, která mohou postihnout každého vlastníka ochranné známky.

Vzhledem k tomu, že ochranné známky jsou právní teorií řazeny do oblasti duševního vlastnictví, a to konkrétně do oblasti průmyslového vlastnictví, považuji za vhodné ihned v úvodu rigorózní práce nastínit problematiku a stručný přehled průmyslových práv v jejich vztahu k právu duševního vlastnictví tak, aby z tohoto stručného seznámení se s průmyslovým vlastnictvím vyplynuly vzájemné souvislosti duševního vlastnictví, průmyslových práv, ochranných známek a dalších nehmotných statků. V následujících kapitolách rigorózní práce se zaměřím již jen na problematiku ochranných známek (s výjimkou kapitoly věnující se okrajově průmyslovým vzorům, kterou jsem se do rigorózní práce rozhodla zařadit ve spojitosti s problematikou netradičních ochranných známek a jejich zápisnou způsobilostí, v tomto případě především v souvislosti se zápisnou způsobilostí trojrozměrných (prostorových ochranných známek), a to s ohledem na tu skutečnost, že prostorovým výrobkům je tak poskytována duplicitní ochrana v oblasti průmyslových práv). S vědomím, že ne všichni odborníci na problematiku ochranných známek spatřují jejich počátek ve znacích a značkách z doby kamenné zahajují svou rigorózní práci o ochranných známkách právě pohledem do daleké historie jejich vývoje, ze které je dobře patrný stoupající hospodářský a ekonomický význam ochranné známky (či „pouze“ značky) a s tím ruku v ruce krácející tendence zajistit její efektivní ochranu na všech trzích, tj. tuzemských i zahraničních.

Ještě dříve než v kapitolách navazujících na obecný úvod a historický vývoj ochranné známky budu pojednávat o samotných právech, která z ochranné známky vyplývají, jednotlivých prostředcích jejich ochrany a době trvání ochrany poskytované zápisem do rejstříku ochranných zámeck, považuji za vhodné objasnit ono neurčité spojení slov „předmět známkoprávní ochrany“ v názvu rigorózní práce, tedy objasnit, co je to ochranná známka, resp. jaké označení se může ochrannou známkou stát, a které nikoliv a proč je v České republice nemožné zapsat do rejstříku ochranných známek čichovou ochrannou známkou. V této souvislosti se zaměřím na ustanovení zákona o ochranných známkách, jenž

upravuje tzv. negativní vymezení ochranné známky a vedle toho působící relativní překážky zápisné způsobilosti. Problematikou zápisné způsobilosti některých typů ochranných známek se budu podrobněji zabírat v samostatné kapitole jako zvláštní části mé rigorózní práce. Jedná se o problematiku zápisné způsobilosti tzv. netradičních ochranných známek. Této problematice věnuji samostatnou kapitolu z toho důvodu, že tato oblast se jeví jako okrajová a autory, kteří se věnují problematice ochranných známek, poněkud opomíjená. Já se však domnívám, že tato oblast má před sebou velký rozvoj, protože nabízí vlastníkům ochranných známek nové možnosti, jak na své výrobky a služby potencionální spotřebitele upozornit a nalákat je na něco nového. Netradiční ochranná známka je jistě prvkem, který na spotřebitele mnohem více zapůsobí, více si takovou ochrannou známku zapamatuje a její vlastník tak získá velmi výraznou konkurenční výhodu.

Ochranná známka je ve své podstatě označení zboží a služeb, které náleží k nehmotným statkům a často bývá tím nejhodnotnějším prvkem podniku, protože kolikrát znamená úspěch zboží na trhu. Je-li ochranná známka správně užívána a podpořena kvalitní reklamou, usměrňuje spotřebitele v jeho výběru zboží a v konečném důsledku vždy znamená zvýšení obchodního obratu. Především z těchto důvodů požadují vlastníci ochranných známek rychlou a účinnou ochranu svých práv a stát má povinnost jim tuto ochranu zajistit. Aby přihlašovatelé dosáhli pro své označení požadované ochrany, musí splnit řadu podmínek stanovených zákonem o ochranných známkách a být úspěšní v řízení o udělení ochrany. Ve své rigorózní práci se proto zaměřím také na problematiku tohoto řízení a řízení na něj navazující, neboť na jeho základě je přihlašovanému označení přiznána formální ochrana a proveden zápis do rejstříku ochranných známek. Řízení o udělení ochrany je možné rozdělit do několika fází, které zahrnují řízení o přihlášce, během kterého dochází k jejímu formálnímu a věcnému průzkumu, připomínkové řízení a námitkové řízení. Úřad průmyslového vlastnictví, který má výlučnou působnost rozhodovat ve věcech přiznání ochrany určitému označení, rozhoduje ovšem i o zániku přiznané ochrany, jestliže k ní má dojít na základě návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou a nebo na základě návrhu na zrušení ochranné známky. Obě tato řízení jsou řízeními spornými. Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví končí řízení před správním úřadem,

avšak veškerá rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví je možné napadnout opravným prostředkem, a to žalobou ve správním soudnictví. Vzhledem k nedílné součásti správního soudnictví jako ochrany poskytované ochranným známkám a jejím vlastníkům, je část rigorózní práce, která je věnována formální ochraně poskytované zákonem o ochranných známkách (a mezinárodními smlouvami) zakončena právě kapitolou o opravných prostředcích proti rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví.

Další kapitola rigorózní práce se zaměřuje na situaci, kdy práva přiznaná podle zákona o ochranných známkách jsou porušena nebo ohrožena jednáním ze strany třetích osob. Ještě v nedávné době tuto problematiku upravoval sám zákon o ochranných známkách. Od roku 2006 je právní řád České republiky bohatší o novou zákonnou úpravu věnovanou právě problematice vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, jež byla přijata, aby bylo učiněno zadost povinností spojených s členstvím České republiky v Evropské unii. Tato kapitola je ve svém úvodu zaměřena na situaci v oblasti vymáhání práv z průmyslového vlastnictví ještě před přijetím nového zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a dále jsou v ní rozváděny důvody pro přijetí této nové právní úpravy a jednotlivé právní instituty, které mají zajišťovat potřebnou ochranu. Považuji za nutné vyzvednout klady zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ale rovněž není možné přehlédnout i nedostatky, které tuto úpravu doprovázejí, a které doposud nebyly odstraněny.

V souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví byla přijata i novela občanského soudního řádu týkající se předběžných opatření a zajištění důkazů, resp. předmětu důkazů, a proto je i této úpravě věnována část kapitoly.

Cílem mé rigorózní práce je především ukázat ochranné známky jako institut, který může mít velmi vysokou majetkovou hodnotu a právo platné na území České republiky umožňuje zajistit tomuto nehmotnému statku požadovanou ochranu. Rovněž cílem mé rigorózní práce je upozornit na možná úskalí, která se mohou vynořit před budoucím vlastníkem ochranné známky a poskytnout těmto osobám informace, které jim umožní se těmto úskalím vyvarovat a možná je i

navést k zamyšlení se nad možným využitím netradičních ochranných známek pro své výrobky a služby.

Při zpracování tématu rigorózní práce vycházím především z analýzy jednotlivých úprav a jejich institutů a metodou komparace je porovnávám a vyhodnocuji. Rovněž využívám metody abstrakce a dedukce. V některých kapitolách je začleněna i soudní judikatura a některá rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví tak, aby byla lépe demonstrována problematika, jíž se v dané kapitole věnuji a přiblížena rozhodovací praxe institucí, jež poskytují ochranu ochranným známkám.

Sběr veškerých pramenů, ze kterých jsem čerpala informace pro zpracování rigorózní práce, jsem ukončila k 1.3.2009. Z tohoto důvodu nejsou případné pozdější změny právního řádu v rigorózní práci zachyceny.

4 Seznámení se s právem průmyslového vlastnictví

Již v úvodu rigorózní práce jsem uvedla, že ochranné známky jsou průmyslovým statkem. Co se pod pojmem „průmyslový statek“ v právní terminologii skrývá a do jaké širší skupiny práv lze pojem „průmyslový statek“ podřadit, je nastíněno v této kapitole. I když se pojem „průmyslový statek“ v právní teorii a praxi příliš nepoužívá, a to s ohledem na kritiku známějšího pojmu nehmotné statky (hmotné statky), domnívám se, že se jedná o pojem vhodný, známý a mnohem příhodnější než neprávní termín „předmět“, který dle mého názoru spíše v každé osobě evokuje hmatatelnou věc – hmotný předmět.

Tato kapitola si neklade za cíl podrobně se seznamovat s právem duševního vlastnictví a ani s podmnžinou průmyslových práv, ale je nanejvýš vhodné se o obou právních kategoriích zmínit tak, aby tato kapitola splnila svůj účel obecného úvodu do problematiky ochranných známek. Tato kapitola si ani neklade za cíl řešit (vyřešit) disputece ohledně (ne)vhodného označování tvůrčí a netvůrčí lidské činnosti a jejich přesného lingvistického významu.

S ohledem na právě uvedené autorka používá dále v textu rigorózní práce pojmy „duševní vlastnictví“, „nehmotné statky“, „průmyslová práva“, „průmyslové vlastnictví“, „statek“, „předmět“ apod. v uvedených dvojicích synonymně.

4.1 Duševní a průmyslové vlastnictví (průmyslové vlastnictví, průmyslová práva)

Pojem duševní vlastnictví (ang.-am. intellectual property) resp. pojem práva duševního vlastnictví se v našem právním řádu objevuje kolem r. 1990 právě ve spojení s právem průmyslového vlastnictví. Do této doby figurovaly tyto pojmy pouze ve vztahu k překladům mezinárodních smluv. „Skutečnost, že mezi práva duševního vlastnictví patří i řada tzv. „netvůrčích práv“¹, byla dlouhou dobu opomíjena, a to z důvodu úplné absence trhu s nehmotnými statky a dále

¹ Mezi tzv. netvůrčí práva lze zařadit práva na označení (ochranné známky, zeměpisná označení, práva označení původu výrobku a práva k obchodní firmě), dále práva související s podnikem (práva k obchodní firmě, právo obchodního tajemství a jiná práva obdobného charakteru, která však na území České republiky nepožívají zvláštní právní ochrany, tj. např. know – how). Oproti tomu do skupiny tvůrčích práv řadíme právo patentové, právo průmyslových vzorů, právo autorské apod.

z důvodu patřičného nedocení jejich hospodářské povahy.“² Teprve poté, co změna politického režimu umožnila této skupině práv progresivní rozvoj v prostoru tržní ekonomiky, bylo zřejmé, že pojem dušení vlastnictví bude veřejností (a nikoliv jen její odbornou částí) vnímán častěji.

Duševní vlastnictví lze pojímat jako právní a ekonomickou abstrakci, která je tvořena souhrnem různých objektivně (tj. smysly vnímatelných) vyjádřených ideálních (tj. nehmotných) předmětů, které nejsou věcmi v právním smyslu, ani právy, nýbrž jako nehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými předměty právních a ekonomických vztahů.³ Tyto předměty duševního vlastnictví jsou výsledkem buď duševní tvůrčí činnosti fyzických osob, pak hovoříme o tvůrčích právech, a nebo jsou výsledkem netvůrčí činnosti fyzických nebo právnických osob, a pak hovoříme o netvůrčích právech (viz poznámka pod čarou č.1).

Ovšem jak vyplývá z již uvedeného, ne každý nehmotný statek je způsobilý být samostatným předmětem právních a ekonomických vztahů. Proto, aby bylo možné považovat nehmotný statek za předmět průmyslového vlastnictví, je zapotřebí, aby vykazoval tyto znaky:

- a) duševní povaha nehmotného statku a jeho vnímatelnost lidskými smysly, přičemž jeho použitelnost či využitelnost není spojena s hmotným předmětem (materiální věcí), ve kterém (na kterém) je hmotný statek zachycen navenek;
- b) nehmotný statek je způsobilý být samostatným předmětem právních a ekonomických vztahů, i když není zachycen na hmotném nosiči;
- c) časová a prostorová neomezenost.

Nicméně na oblast duševního vlastnictví lze nazírat dvojím způsobem – širším a užším. Z užšího úhlu pohledu termín „duševní vlastnictví“ představuje souhrn práv k autorským dílům jako k individuálně ztvárněným výsledkům tvůrčí

² Telec, I., Bejček, J., Hajn, P. Právo průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže. VUT Brno, 1993, str. 4

³ Telec, I. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. MU Brno, Doplněk, 1994, str. 20 (in Kopecká, S. Ochrana průmyslového vlastnictví v evropské unii. 2. doplněné vyd., ÚPV, 2000)

duševní činnosti a k nehmotným statkům, které se k nim váží. Jedná se o práva výkonných umělců, zvukovým záznamům, televiznímu vysílání apod. Ze širšího úhlu pohledu pod pojem duševní vlastnictví zahrnujeme práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, ochranným známkám, obchodním jménům, práva k nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké, což zahrnuje i know-how, obchodní tajemství atd.

Pojem průmyslové vlastnictví⁴ (ang.-am. industrial property) je pojmem užším, zahrnujícím pouze určitou výseč duševního vlastnictví (duševního vlastnictví chápaného v širším slova smyslu), jehož legální definici také nikde nenalezneme (jde o pojem používaný spíše v právní teorii a praxi) a nezbyvá, než nechat právní nauku, aby obsah tohoto pojmu vytvořila. Ohledně terminologického názvu celé skupiny není doposud v právní teorii jednoty a používá se jak názvu „průmyslové vlastnictví“ - „práva průmyslového vlastnictví“, tak „průmyslová práva“. Používání těchto dvou pojmů je spojeno s dobou a politickou a ekonomickou ideologií. Pojem „průmyslová práva“ navazuje na německou právní terminologii a používal se především v době centrálního řízení ekonomiky, kdy s ohledem na politickou situaci nebylo žádoucí používat pojem „průmyslové vlastnictví“, které evokovalo něco nežádoucího. Pojem „průmyslové vlastnictví“ zahrnuje zvláštní absolutní subjektivní práva ke specifickým výsledkům duševní činnosti, která představují souhrn oprávnění určité fyzické osoby nebo právnické osoby chovat se určitým způsobem, jejichž meze jsou dány normami objektivního práva. I zde lze hovořit o tzv. vlastnické triádě, kdy vlastník věci, předmětu průmyslového práva, je oprávněn s věcí nakládat (ius disponendi), užívat jí (ius utendi), požívat z ní plody (ius fruendi) a věc zničit (ius abutendi). Tento pojem má spíše charakterizovat ekonomickou podstatu předmětu a imateriální povahu.

Základním pojmovým znakem této skupiny práv je slovo „průmyslové“, což značí průmyslovou využitelnost těchto práv. Průmyslové vlastnictví má pochopitelně svá specifika, která jsou dána jednak historickým vývojem a jednak průmyslovou oblastí, ostatně jak již vyplývá ze samotného názvu.

⁴ někteří autoři (např. P. Vojčák) se domnívají, že se nejedná o vhodně zvolené označení skupiny práv, nicméně je přijímají, neboť se jedná o termín vžitý a používaný v řadě mezinárodních smluv a zahraničních právních úpravách.

Sama průmyslová práva jsou druhem nehmotných statků (starší, avšak obsahově obdobný pojem s pojmem duševního vlastnictví), ke kterým se váží určitá práva k ochraně vlastních hospodářských zájmů. Jsou to práva, která mají určitou informační hodnotu a často jsou nejcennějším majetkem jejich vlastníka. Vytvoření průmyslových práv není záležitostí vůbec jednoduchou, často uplynou roky výzkumů a nezdarů, než se podaří vytvořit kvalitní výsledek, jenž pak obstojí v náročném přihlašovacím procesu a definitivně tak získá konkrétní zařazení v kategorii průmyslových práv. Lze říci, že jejich vytvoření není ani nikterak levnou záležitostí. Z těchto (a jiných) důvodů je na místě, aby vlastníci průmyslových práv o svá práva náležitě a soustavně pečovali, protože v případě opomíjení jejich ochrany je lze velmi snadno a rychle ztratit, v některých případech i nenávratně.

Průmyslová práva (jako všechna práva duševního vlastnictví) se vyznačují dvěma charakteristickými znaky : 1) tím, že se užíváním nespotřebovávají a jejich kvalita se užíváním nesnižuje (tento charakteristický znak se v právní teorii označuje jako tzv. potenciální ubiquita) ⁵ a 2) tím, že je lze užívat nezávisle na čase a místě – jsou tedy efemérní.

Právní nauka řadí průmyslová práva, resp. průmyslové vlastnictví do práva soukromého, byť s četnými veřejnoprávními prvky (rovněž ale nelze opominout názor, a to především u úpravy ochranných známek, že jde o předpis veřejnoprávního charakteru). Veřejnoprávní prvky jsou patrné zejména v normách upravujících vznik, dobu trvání a zánik jednotlivých práv a také v normách procesních upravujících správní řízení ve věcech jednotlivých průmyslových předmětů. Oproti tomu ryze soukromoprávní charakter je patrný v ochraně soukromých zájmů majitele/vlastníka (terminologická nejednotnost v předpisech upravujících průmyslová práva) průmyslového práva, a to v úpravě licenčních smluv, převodů průmyslových práv, právních prostředcích ochrany atd. V případě, že tuto soukromoprávní oblast neupravují jednotlivé zvláštní předpisy, použije se pro jejich úpravu subsidiárně občanský zákoník. ⁶ Právní úprava občanského zákoníku řadí předměty průmyslového vlastnictví mezi tzv. jiné majetkové hodnoty

⁵ název pochází od švýcarského právního teoretika A. Trollera (in Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M. Práva k nehmotným statkům. 1. vyd., Praha: Kodex, 1994, str. 12)

⁶ Slovákova, Z. Průmyslové vlastnictví, vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení. Praha : LexisNexis, 2006, str. 14-15

se všemi důsledky, které toto zařazení má. Bohužel platná a účinná právní úprava vlastnictví výslovně nestanovuje, zda jsou předměty průmyslového vlastnictví předmětem vlastnického práva v obecném slova smyslu a zda se na ně plně vztahuje úprava vlastnictví, kdy předmětem vlastnického práva jsou pouze věci v materiální podobě. Tuto nejednoznačnost v právní úpravě pomáhá překonávat právní teorie a některé zvláštní právní předpisy, které na nehmotné předměty průmyslového vlastnictví nahlížejí stejně, jako na materiální věci, čímž dochází k narušování pohledu na předměty průmyslového vlastnictví jako na jiné majetkové hodnoty. Je ovšem logické, že ne všechny instituty, které známe z obecné úpravy vlastnického práva věcí, lze beze všeho aplikovat i na předměty průmyslového vlastnictví.

Do práv průmyslového vlastnictví řadíme práva k vynálezům a zlepšovacím návrhům, užitným a průmyslovým vzorům, topografiím polovodičových výrobků, práva k novým rostlinným odrudám a plemenům zvířat a k ochranným označením – ochranné známky, označení původu výrobku a obchodní jména, atd. Pro předměty průmyslového vlastnictví je převážně vyžadován formální zápis do veřejnoprávních rejstříků, aby tímto zápisem byla konstituována výlučná práva k nim. Některé předměty průmyslového vlastnictví (goodwill, know-how) však nejsou chráněny podle zvláštních právních předpisů, nevyžaduje se jejich zápis do příslušných rejstříků a přesto jsou předmětem mnoha společenských vztahů a jejich ochrana je zajišťována v rámci obecných předpisů především soukromého práva.

Okruh průmyslových práv (stejně tak i celý okruh práva duševního vlastnictví) není vzhledem k dynamickému rozvoji této oblasti uzavřený, ale stále se rozšiřuje. Nemožnost přesně stanovit obsah průmyslových práv je zřejmá dokonce i z mezinárodních smluv, které vymezují předmět průmyslových práv odlišně.

Nicméně lze shrnout, že předměty průmyslového vlastnictví se vyznačují těmito znaky:

- a) předmětům průmyslového vlastnictví se uděluje samostatná právní ochrana

- b) ochrana je udělována subjektem veřejné moci (Úřad průmyslového vlastnictví)
- c) udělená právní ochrana se zapisuje do příslušných veřejnoprávních rejstříků
- d) řízení o udělení právní ochrany je správním řízením podle jednotlivých právních předpisů za použití obecné úpravy zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
- e) licenční smlouvy k jednotlivým předmětům se zapisují do příslušných rejstříků
- f) podmínky udělení právní ochrany a její trvání jsou stanoveny právními předpisy
- g) udělená právní ochrana má teritoriální vymezení
- h) lze však udělit i mezinárodní právní ochranu
- i) jsou předmětem řady mezinárodních úmluv

Základní principy právní ochrany průmyslového vlastnictví byly zakotveny v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská unijní úmluva“) z roku 1883. Jde o mnohostrannou mezinárodní úmluvu, jejímž členem je i Česká republika, a principy v této smlouvě obsažené se staly podkladem pro uzavření celé řady navazujících mezinárodních smluv i vytvoření jednotlivých národních úprav.

4.2 Průmyslové vlastnictví a vlastnické právo

Na závěr této kapitoly, která se zabývá obecným úvodem do problematiky duševního vlastnictví a průmyslových práv, bych se ještě několika slovy zmínila o vzájemném vztahu všeobecného vlastnického práva, tj. vlastnického práva upraveného dle ust. § 123 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a průmyslového vlastnictví. S ohledem na totožné jazykové znění i jazykový význam slova „vlastnictví“, které se zde vyskytuje, a i s ohledem na některé odkazy na úpravu vlastnického práva, uvedené shora, by se snad mohlo zdát, že se jedná o totožné právní instituty, které pouze odlišuje slovo „průmyslové“ jako výraz specifické oblasti, které se v tomto konkrétním případě

vlastnictví týká. Na druhou stranu (a to i s ohledem na právě již zmíněné odkazy na obecnou úpravu vlastnického práva a hmotné věci) však lze již tušit, že se o stejné právní instituty nejedná.

Již jsem uvedla, že v oblasti průmyslového vlastnictví se jedná o absolutní práva, absolutní panství nad nehmotnými statky tak, jako je tomu v případě vlastnictví k věcem, tzv. absolutní panství nad věcí. Obě (řekněme) vlastnictví vycházejí ze stejné podstaty. V obou případech se zde aplikuje teorie právního panství nad věcí, a to absolutní, když vlastnické právo směřuje vůči všem (erga omnes). Vlastnické právo k věcem je charakteristické přisvojením si věci vlastní mocí a ve vlastním zájmu, kdežto obsahem průmyslového vlastnictví je nikoliv projev přisvojovací, ale aplikace, uplatňování práv vlastní mocí a ve vlastním zájmu na jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví. Uplatňovat práva na předměty průmyslového vlastnictví je tak mnohem náročnější a de facto je zde onen mocenský prvek seznatelný pouze z výlučného uplatňování práv na ochranu, na nakládání s předmětem průmyslového vlastnictví. Vzhledem k tomu, že vlastnické právo zde nedopadá na konkrétní hmatatelný prvek – věc, je mnohem jednodušší průmyslové vlastnictví porušit.

Předmětem obecného vlastnického práva jsou věci. Žádný právní předpis však nevymezuje, co pod pojem „věc“ přesněji zařazuje. Jedná se tak o velmi široké vymezení předmětu vlastnického práva. Oproti tomu v případě průmyslového vlastnictví právní předpis vždy explicitně stanovuje, co je jeho předmětem, popř. právní předpis jiným způsobem tento okruh vymezí. Zásadním rozdílem v charakteristice těchto dvou vlastnických práv je, že předmět obecného vlastnického práva může vždy ve stejný okamžik užívat pouze jedna osoba, resp. spoluvlastníci, je-li to vzhledem k povaze věci možné. Oproti tomu předmět průmyslového vlastnictví může ve stejném okamžiku užívat neomezený počet osob, aniž by tyto měly předmět průmyslového vlastnictví fakticky v držení, což dokládá, že průmyslové vlastnictví není vázáno na existenci věci a s jejím zánikem nezaniká průmyslové vlastnictví. Obecné vlastnické právo je na existenci věci vázané a právě s věcí zaniká. Žádné z vlastnických práv se nepromlčuje, nicméně tak, jak zaniká vlastnické právo v souvislosti se zničením věci nebo jejím spotřebováním, průmyslové vlastnictví nezaniká, ale pouze zaniká jeho ochrana,

např. uplynutím lhůty pro její trvání. Předměty průmyslového vlastnictví nelze spotřebovat, zničit, ztratit ani opustit, zato je však lze utajovat. Co se týká způsobů nabývání vlastnického práva tak i v případě průmyslového vlastnictví rozlišujeme nabývání vlastnictví dvěma způsoby: originárně a derivativně. Originárním vlastníkem je v tomto případě pouze ten, kdo předmět průmyslového vlastnictví vytvořil (původce či první zapsaný vlastník ochranné známky). Žádný jiný způsob originárního nabytí vlastnického práva již z povahy věci nepřichází v úvahu. Převodem průmyslového vlastnictví na rozdíl od převodu věci nepřecházejí na nového vlastníka všechna práva a povinnosti (např. původcovství popř. autorství nelze převést žádným způsobem). Při nabývání vlastnického práva k věcem obecně platí, že nabývá bez dalšího, že k jeho nabytí není třeba žádných formálních předpokladů, popř. nějakého vrchnostenského aktu. U převodu průmyslového vlastnictví je kladen vysoký důraz právě na splnění formálních předpokladů a především k samotnému vzniku ochrany průmyslového vlastnictví je zapotřebí jeho registrace v příslušném veřejnoprávním rejstříku.

5 Průmyslové vzory

Ještě dříve, než se v této rigorózní práci naplno zaměřím na problematiku ochranných známek, dovolím si malé odbočení od tohoto hlavního tématu a zaměřím se na problematiku průmyslových vzorů. Zařazení této kapitoly hned na úvod práce jsem učinila pro bližší porovnání problematiky průmyslových vzorů a ochranných známek, a to především ve vztahu k netradičním ochranným známkám (pochopitelně mám na mysli prostorové ochranné známky) a požadavkům na rozlišovací způsobilost.

Jak jsem uvedla v kapitole o seznámení se s průmyslovými právy, a ostatně jak naznačuje i sám název kapitoly této, náležejí do skupiny průmyslových práv i průmyslové vzory. Průmyslové vzory, byť jsou tradičně zařazovány hned vedle vynálezů a užitných vzorů, vykazují jisté specifické znaky, kterými se od právě zmíněných, spíše technických předmětů, odlišují. Především proto, že jde o výsledek tvůrčí činnosti designerů a jiných výtvarníků, pro které technická stránka předmětu ustupuje do pozadí.

Průmyslové vzory představují vnější úpravu a vzhled průmyslových výrobků. Jejich cílem není nabízet technická řešení, ale naopak řešit estetickou úpravu výrobků tak, aby působily na lidské smysly (samozřejmě v tom pozitivním významu), především na zrak a hmat. Proto se v odborné literatuře můžeme setkat i s pojmem vkusový vzor. Průmyslové vzory tedy nechrání technická řešení, postupy ani konstrukce, chrání „pouze“ vnější vzhled. Prostřednictvím průmyslových vzorů je možné chránit různé dekorativní vzory, potisky, ale např. též jejich prostorové ztvárnění – tvary výrobků od tuby na zubní pastu přes moderní sofa až po vzhled automobilové karoserie či brilantového náhrdelníku. Tedy každý vzhled výrobků, které ve svém okolí můžeme spatřit, může být předmětem ochrany jako průmyslový vzor.

Problematiku právní úpravy průmyslových vzorů upravuje na území České republiky stále ještě poměrně novotou zářící zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o průmyslových vzorech“), tento právní předpis byl vytvářen s ohledem na připravovaný vstup České republiky do Evropské unie a vychází z nařízení Rady č. 6/2002 ze dne 12.12.2001 a nařízení Komise č. 2245/2002 ze dne 21.10.2002, které je provádí.

Oproti předchozí právní úpravě obsažené v zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (kdy právní úprava průmyslových vzorů nebyla ještě upravena v samostatném právním předpise), tato nová právní úprava vymezuje přesně dobu právní ochrany tak, aby její celková doba nepřesáhla 25 let ode dne podání přihlášky a také obsahuje úpravu týkající se průmyslových vzorů vzniklých v průběhu pracovního či obdobného poměru. Rovněž obsahuje novou legální definici průmyslového vzoru.

5.1 Pojem průmyslového vzoru

Zákon o ochraně průmyslových vzorů ve svém ustanovení § 2 stanovuje, co se průmyslovým vzorem rozumí ⁷ (opět se jedná o demonstrativní výčet znaků, což způsobuje těžkosti při posuzování, co může být průmyslovým vzorem a co nikoliv, neboť demonstrativní výčet může být praxí a judikaturou rozšiřován) a dále v jeho ust. § 3 určuje, jaká kritéria musí vzhled výrobku splnit, aby mohl být považován za průmyslový vzor a patřičně chráněn. K tomu, aby mohl být průmyslový vzor chráněn musí splnit tři kritéria:

- a) kritérium předmětu ochrany
- b) kritérium novosti
- c) kritérium individuální povahy ⁸

Při splnění těchto kritérií je průmyslový vzor schopen zápisu do rejstříku průmyslových vzorů. Všimněme si, že i zde se uplatňuje registrační princip vzniku ochrany průmyslových vzorů (stejně jako u ochranných známek), toliko typický pro kontinentální systém práva. Žádné další hmotněprávní podmínky není třeba

⁷ ust. § 2 písm. a) průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení

⁸ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2005, str. 223

splňovat, nezkoumá se, jaká je estetická míra toho kterého průmyslového vzoru, ale zkoumá se, nakolik byl jeho tvůrce omezen faktickými technickými prvky daného výrobku nebo jeho částí (při posuzování zápisné způsobilosti se tak neposuzují ty prvky, které jsou ovlivněny technickými skutečnostmi).

Vedle průmyslových vzorů, které požívají ochrany v závislosti na zápisu průmyslového vzoru do příslušného rejstříku, požívají ochranu i tzv. nezapsané vzory Společenství. Ochrana těchto nezapsaných vzorů je poskytována v souladu s nařízením Rady 6/2000 a je zaměřena na ta výrobní odvětví, která se vyznačují výraznou dynamikou a relativně krátkou životností svých výrobků (módní průmysl). Pro tato odvětví ztrácí zápis průmyslového vzoru smysl, neboť zpravidla než přihlašovaný vzor získá požadovanou ochranu - registrací, přestane být na jeho ochraně zájem. Z tohoto důvodu je ochrana nezapsaným vzorů poskytována obdobně jako např. u ochranných známek v Americe, a to od okamžiku prvního uvedení průmyslového vzoru do známosti veřejnosti. Tato ochrana pak trvá tři roky ode dne prvního zveřejnění.

Za zpřístupnění veřejnosti se považuje oznámení, vystavování nebo obchodní použití ve Společenství. Za zpřístupnění se však nepovažuje seznámení průmyslového vzoru se třetí osobou, jestliže tato je zavázána ochranou obchodního tajemství.

K tomu, aby mohl být průmyslový vzor zapsán, se vyžaduje jeho novost, a to novost absolutní tzv. celosvětová. Absolutní novostí se rozumí, že před nabytím práva přednosti nebo přede dnem podání přihlášky přihlašovaného průmyslového vzoru, nebyl dříve veřejnosti zpřístupněn shodný vzor (takový, jehož znaky se liší pouze nepodstatně). Jedná se o objektivní kritérium. Zákon o průmyslových vzorech však připouští ze zákazu zpřístupnění veřejnosti přede dnem podání přihlášky průmyslového vzoru výjimku. Jde o tzv. institut ochranné lhůty. Jedná se o situaci, kdy zveřejnění připustil přímo sám původce nebo jeho právní nástupce a došlo k němu v průběhu dvanácti měsíců před podáním přihlášky průmyslového vzoru nebo vzniku práva přednosti. Tento institut ochranné lhůty je možné uplatnit také v případě, kdy ke zveřejnění průmyslového vzoru došlo v důsledku zneužití třetí osobou.

Dalším nezbytným znakem pro zápis do rejstříku průmyslových vzorů je individuální povaha přihlašovaného průmyslového vzoru. Individuální povahu má takový vzor, který u konečného uživatele vyvolá celkový dojem odlišný od celkového dojmu jiných průmyslových vzorů. Oproti požadavku novosti se v tomto případě jedná o subjektivní kritérium zápisné způsobilosti. Hledisko individuální povahy je posuzováno z pohledu informovaného uživatele. Informovaný uživatel je osobou, která je zběhlá v oblasti průmyslových vzorů tak, že má určitou znalost a podvědomí o průmyslových vzorech. V případě posuzování individuální povahy průmyslových vzorů je tak z mého úhlu pohledu nastaveno přísnější hledisko zápisné způsobilosti než je tomu při posuzování zápisné způsobilosti ochranných známek. U ochranných známek je určujícím hlediskem hledisko průměrného spotřebitele, což je naprosto odlišná osoba od informovaného uživatele v případě posuzování zápisné způsobilosti průmyslových vzorů. Je zřejmé, že informovaný uživatel je všímavější a obezřetnější než běžný uživatel, popřípadě průměrný spotřebitel. To, že předmětem ochrany podle zákona o ochraně průmyslových vzorů je především vzhled výrobku, potvrzuje i skutečnost, že pro posouzení zápisné způsobilosti se v případě průmyslového vzoru nevyžaduje jeho průmyslová využitelnost.

5.2 Zápisná nezpůsobilost

V předchozí kapitole jsem vymezila znaky, které určují, jaký průmyslový vzor může být zapsán do rejstříku průmyslových vzorů a může mu tak být poskytnuta vyšší ochrana. Tak jako v případě ochranných známek i zde existují průmyslové vzory, které, byť splňují všechna uvedená kritéria pro zápis do rejstříku průmyslových vzorů (předmět ochrany, novost i individuální povahu), jsou ze zápisu do rejstříku průmyslových vzorů vyloučena, jedná se o případy absolutní zápisné nezpůsobilosti, neboť jejich vyloučení ze zápisu není možné zhojit. Jedná se o průmyslové vzory, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.⁹

Dobré mravy zde představují kritérium veřejnoprávní povahy, podle kterého se posuzuje soulad přihlašovaného průmyslového vzoru s obecnou morálkou ve

⁹ viz ust. § 8 zákona č. 207/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

společnosti, etikou, neposuzuje se zde rozpor s dobrými mravy ve vztahu nepoctivého získání či vytvoření takového průmyslového vzoru a ani se nejedná o dobré mravy soutěže (obdobně v případě posuzování zápisné způsobilosti ochranných známek – viz kapitola 9.2.1). Jedná se o průmyslové vzory pornografické, hanlivé či jinak neslušné, tedy takové, které mohou veřejnost pohoršovat.

Průmyslové vzory, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem, jsou takové, které představují zakázané zbraňové systémy nebo takové, které odporují péči o životní prostředí či jinak porušují právní předpisy.¹⁰

Do rejstříku průmyslových vzorů stejně tak nebude zapsán průmyslový vzor, jestliže již je v České republice zapsán shodný průmyslový vzor s dřívějším právem přednosti. Toto ustanovení má zabránit kolizi stařích a nových shodných průmyslových vzorů. Zákon o průmyslových vzorech nezná, na rozdíl od zákona o ochranných známkách, institut souhlasu majitele staršího zapsaného průmyslového vzoru s tím, aby byl do rejstříku zapsán stejný průmyslový vzor s mladším právem přednosti.

5.3 Rozsah ochrany a její doba trvání

Tak jako je tomu u ochranných známek i zde počíná běžet doba ochrany nikoliv od zápisu průmyslového vzoru do rejstříku, ale již od okamžiku podání přihlášky a trvá po dobu pěti let s možností obnovy. Narozdíl od ochranných známek je doba ochrany průmyslového vzoru časově omezená, a to maximální délkou 25 let od data podání přihlášky. Po této době ochrana průmyslového vzoru automaticky zaniká. Stejně tak jako je tomu v případě ochranných známek, obsahuje i úprava průmyslových vzorů šestiměsíční poshověcí lhůtu (grace period) pro případ, že vlastník opomene včas podat žádost o obnovu zápisu. V takovém případě je za svou nepozornost opět potrestán zaplacením správního poplatku za obnovu ve dvojnásobné výši.

Právní ochrana je poskytována průmyslovému vzoru v té podobě, v jaké je průmyslový vzor vyobrazen v rejstříku průmyslových vzorů, s výjimkou těch znaků, které jsou výrazem technické funkce výrobku a s výjimkou znaků, které musí být

¹⁰ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2005, str. 231

nutně reprodukovány v přesném tvaru a rozměrech, aby mohl výrobek, v němž je průmyslový vzor ztělesněn, nebo na kterém je aplikován, být mechanicky spojen s jiným výrobkem nebo umístěn do jiného výrobku, kolem něj nebo proti němu tak, aby oba výrobky mohly plnit svou funkci.¹¹ Výrobek, na kterém je průmyslový vzor aplikován, nebo ve kterém je zachycen, je zapotřebí uvést v přihlášce průmyslového vzoru svým názvem, a to názvem obecným, který zachycuje věcnou podstatu výrobku (židle, kabelka ...), nikoliv výrobním označením či zkratkou.

Hodnotícím kritériem, jenž se uplatňuje při posuzování rozsahu ochrany, je i míra volnosti, kterou měl původce průmyslového vzoru při jeho vývoji. Je zřejmé, že u výrobků, kde původce musel respektovat řadu technických omezení, bude podobnost porovnávaných průmyslových vzorů vyšší než tomu bude v případě, kdy původce nebyl omezován žádnými limitujícími faktory. Pro rozsah ochrany je také důležité, v jakém barevném provedení je průmyslový vzor v přihlášce vyobrazen (průmyslový vzor musí být především vyobrazen tak, aby z něho byla patrná jeho podstata a vyobrazení bylo reprodukovatelné), protože v černobílém provedení, je chráněn především jeho samotný tvar. Na rozdíl od ustálené právní praxe v oblasti ochranných známek, že ochranná známka, je-li zapsána v barevném provedení, tak je chráněna jen a výlučně v takovém provedení, v jakém byla přihlášena k ochraně, se právní názory v případě barevného provedení průmyslového vzoru a jeho ochrany různí. Osobně se domnívám, že vzhled výrobku je neodmyslitelně spojen jak s tvarem, tak i s jeho barvou, a proto by si měl přihlašovatel zvážit, jaký rozsah ochrany má pro něho největší přínos a podle toho zvolit barevné provedení přihlašovaného vzoru, který do přihlášky uvede. Pro rozsah ochrany je také velmi důležité jaká forma vyobrazení průmyslového vzoru je do přihlášky zvolena, zda se jedná „pouze“ o schématický náčrtek (jenž nutně nemusí být zápisným úřadem akceptovatelný beze všeho) nebo se jedná o fotografie či počítačem vyhotovené grafické znázornění zobrazující průmyslový vzor z každého úhlu se všemi detaily tak, že jsou patrné veškeré linie, obrysy, barvy, struktura materiálu atd. Žádný právní předpis nestanovuje, jaký způsob vyobrazení musí přihlašovatel v přihlášce průmyslového

¹¹ viz ust. § 9 zákona č. 207/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vzoru uvést. Je na něm, aby zvážil, do jaké míry přesné a kvalitní vyobrazení do přihlášky uvede. Nelze než doporučit, aby se každý přihlašovatel nad konkrétními způsoby vyobrazení zamyslel a zvážil, zda je pro něho výhodnější nechat si vytvořit profesionální grafický výstup z počítače či profesionální fotografie, nebo riskovat, že Úřadu nebude jím předložené, méně kvalitní vyobrazení postačovat a přihlášku bude považovat za nepodanou z důvodu chybějícího vyobrazení přihlašovaného vzoru.

Zákon o ochraně průmyslových vzorů obsahuje institut, který zákon o ochranných známkách nezná. Jedná se o tzv. odklad zveřejnění průmyslového vzoru. Tento institut umožňuje přihlašovatelovi již v přihlášce průmyslového vzoru požádat Úřad o odložení zveřejnění průmyslového vzoru, které nepřesáhne 30 měsíců od data podání přihlášky nebo ode dne vzniku práva přednosti.¹² V takovém případě Úřad po zápisu průmyslového vzoru do rejstříku průmyslových vzorů průmyslový vzor nezveřejní. V takovém případě Úřad ve Věstníku pouze oznámí, že došlo k odkladu zveřejnění průmyslového vzoru a sdělí, o jakou dobu bylo zveřejnění odloženo. V tomto případě tak dochází k situaci, kdy přihlašovatel získal ochranu průmyslového vzoru dle právních předpisů a získal i právo přednosti, nicméně doposavad nikde nejsou uvedeny skutečnosti o průmyslovém vzoru, což zvyšuje jeho ochranu a přihlašovatel tak získává zjevnou konkurenční výhodu. Mám za to, že takový postup není zcela správný, neboť ostatní soutěžitelé jistě také vytvářejí nové průmyslové vzory v domnění, že takový průmyslový vzor ještě neexistuje a může se stát, že jejich investice a vložená energie nedojde naplnění, neboť pro svůj průmyslový vzor již nezískají žádnou ochranu.

5.4 Původce, přihlašovatel, zadavatel a vlastník průmyslového vzoru

Původce, přihlašovatel, zadavatel a vlastník jsou čtyři subjekty, jimž náleží určitá práva plynoucí z průmyslového vzoru. Primárním a tedy nejdůležitějším subjektem (od kterého průmyslový vzor vychází) je, jak napovídá již samotný název, původce. Původce je osoba, která má k průmyslovému vzoru právo, tedy ten, kdo průmyslový vzor vytvořil. Původcem může být z logiky věci pouze fyzická

¹² viz ust. § 34 odst. 4 ZPV

osoba. Tato osoba je pak oprávněna podat u Úřadu přihlášku průmyslového vzoru a usilovat o zápis do rejstříku průmyslových vzorů – v této fázi řízení se jedná o přihlašovatele. Protože však průmyslové vzory vznikají i při plnění úkolů vyplývajících z pracovněprávního nebo jiného obdobného poměru, obsahuje zákon o průmyslových vzorech ve svém ustanovení § 13 zvláštní úpravu tzv. zaměstnaneckého průmyslového vzoru. Toto ustanovení odlišně konstruuje osobu, jíž náleží práva k průmyslovému vzoru. Touto osobou není původce, byť průmyslový vzor vytvořil, ale je to osoba, která původci vytvoření průmyslového vzoru zadala, jestliže se strany takového poměru nedohodnou na jiné úpravě. Zaměstnanci, který průmyslový vzor vytvořil tak zůstává pouze holé původcovství. Pouze v případě, že zadavatel neuplatní do tří měsíců ode dne, kdy jej původce vyrozuměl o vytvoření průmyslového vzoru, své právo k průmyslovému vzoru, přechází toto právo zpět na původce a ten je následně oprávněn s průmyslovým vzorem disponovat. Každý původce má právo, aby byl v přihlášce průmyslového vzoru uveden a zapsán do rejstříku. Zápisem průmyslového vzoru do rejstříku průmyslových vzorů se z přihlašovatele stává vlastník.

5.5 Odnětí ochrany, zánik a výmaz průmyslového vzoru

Jestliže dojde k zápisu vlastníka přihlášeného průmyslového vzoru do rejstříku průmyslových vzorů a poté je v určovacím soudním řízení určeno, že osobě zapsané v rejstříku jako vlastníkově nesvědčí právo na průmyslový vzor, Úřad na návrh oprávněné osoby (té, jíž svědčí právo na průmyslový vzor potvrzené pravomocným rozhodnutím soudu) odejme zapsanému vlastníku ochranu a přepíše nového vlastníka. V případě, že není osvědčeno, kdo je novým vlastníkem zapsaného vzoru, Úřad takový průmyslový vzor bez návrhu vymaže z rejstříku.

Jiným způsobem, jak končí ochrana průmyslového vzoru, je zánik ochrany. K zániku ochrany může dojít dvěma způsoby:

- a) uplynutím doby ochrany
- b) vzdáním se ochrany průmyslového vzoru jeho vlastníkem.

V případě zániku ochrany průmyslového vzoru jejím vzdáním se, nastávají účinky vzdání se ochrany až dnem, kdy došlo k zápisu této skutečnosti do rejstříku průmyslových vzorů, nikoliv okamžikem, kdy toto vzdání se ochrany bylo doručeno Úřadu, jako je tomu v případě ochranných známek.

Zákon o ochraně průmyslových vzorů stanovuje¹³ taxativní výčet případů, kdy dochází k výmazu průmyslového vzoru (např. jestliže průmyslový vzor neodpovídá pojmu průmyslového vzoru dle ust. § 2 nebo je-li průmyslový vzor již přihlášen nebo chráněn s účinky v České republice jako starší průmyslový vzor, avšak byl veřejnosti zpřístupněn po dni vzniku práva přednosti napadeného průmyslového vzoru atd.) a v některých případech zákon i přesně určuje, kdo je oprávněn takový návrh na výmaz podat. Návrh na výmaz může navrhovatel podat a Úřad průmyslový vzor z rejstříku průmyslových vzorů vymazat i poté, kdy průmyslový vzor již zanikl, a to v tom případě, kdy navrhovatel na takovém postupu prokáže právní zájem. Důvody, pro které navrhovatel navrhuje výmaz průmyslového vzoru nemohou být po podání návrhu měněny. Připomínám, že řízení o výmazu průmyslového vzoru není výlučně návrhovým řízením, ale v případě, že Úřad zjistí některý z důvodů pro výmaz průmyslového vzoru z rejstříku, postupuje ex officio. Dojde-li k výmazu průmyslového vzoru z rejstříku, hledí se na něho, jako by nikdy v rejstříku průmyslových vzorů nebyl zapsán. Účinky výmazu tak nastávají ex tunc.

¹³ viz ust. § 27 zákona o ochraně průmyslových vzorů

6 Úvod do známkového práva

6.1 Obecná historie a vývoj ochranných známek a jejich ochrany

Touha lidí v nějaké podobě označovat a zachycovat své nápady a věci, ke kterým mají vytvořený určitý vztah, doprovází lidstvo od nepaměti. S existencí různých znaků a značek se setkáváme již velmi brzy, když ty nejstarší dochované značky pocházejí z doby kamenné a věnují se náboženským účelům a jevům přírody. S vývojem společnosti se objevují i značky patřící významným osobám ve společnosti. Pochopitelně k nejdůležitějším osobám ve společnosti patřili panovníci, a tak jejich značky často sloužily k nahrazení jejich vlastnoručního podpisu (nejen tehdy, když sami neuměli psát). Nejstarší, tzv. kartuše pocházejí z doby starého Egypta. Právě zmíněné značky a symboly jsou značky mimohospodářské povahy, jenž se nacházejí ve vykopávkách a jsou dokladem historického vývoje společnosti, nicméně je nelze považovat za značky mající sloužit k označení výrobků a služeb a jejich tvůrců, tím spíše ne za ochranné známky.

Skutečnými předchůdci ochranných známek v dnešní podobě jsou však až značky z doby otrokářské, které se vztahují k vlastníkovi a výrobkům pocházejících od konkrétních výrobců. V této době se značky razily do zbraní, vypalovaly do kůže nebo se vyřezávaly do dřeva.

S rostoucím objemem obchodu a stále většímu střetávání výrobků, které pocházejí od různých národů, na tržišti, samozřejmě rostla i snaha o ochranu těchto značek a o jejich nedotknutelnost. Ve starém Římě byli první, kdo se o určitou, byť dočasnou, formu ochrany pokusili a každého, kdo tuto ochranu nerespektoval, trestně stíhali.

K podstatnému rozšíření a uplatnění značek dochází přibližně ve 12. století hlavně ve spojení se šlechtickými erby při různých rytířských turnajích. Erby se tak v této době objevovaly na všem, co patřilo jejich majiteli. A protože právo na užívání vlastního znaku nebylo nikterak omezováno a protože pěkný a efektní erb přitahoval patřičnou pozornost, začali v hojné míře podobných znaků užívat i řemeslníci a kupci v podobě tzv. cechovních znaků. Cechovní znaky a značky byly

viditelným symbolem ochrany a v podstatě výrobcům ukládaly povinnost vyrábět výrobky dobré kvality typické pro ten který cech. Nedodržení kvality nebo zneužití značky bylo opět tvrdě trestáno.

V 16. století vznikají, jako reakce na vzrůstající produktivitu práce a potíže s cechovními řády, manufaktury. S rozšiřováním manufaktur se rozšiřuje množství výrobků a s tím i používání značek, a to především u plátenického a sklářského zboží.

Až do 18. století bylo užívání značek výhradně funkční záležitostí, ale poté dochází ke změně v chápání významu jednotlivých značek a do popředí zájmu se dostává i estetické hledisko a s ním ruku v ruce lepší propagace a tím i vyšší zisky výrobců (prodejců). Jednotliví výrobci propagují své výrobky prostřednictvím reklamy a sami se tak snaží zapůsobit na spotřebitele. Když se toto podaří a spotřebitelé si uvědomí spojitost určité značky s konkrétním výrobcem a jeho zbožím dobré kvality a nadále vyžadují pouze zboží této značky, hrozí, že pracně vydobytá pozice na trhu bude v případě zneužití této značky jiným výrobcem oslabena, ne-li přímo ztracena. Tlakem výrobců a obchodníků tak dochází k výraznému pokroku v oblasti ochrany těchto značek, a to jejich registrací. Registrací se rozumí zapsání značky do příslušných rejstříků a tímto zdánlivě jednoduchým úkonem se ze značky stává ochranná známka.

První právní úpravy v podobě zákonů na ochranu ochranných známek vznikají ve vyspělých obchodních státech již v polovině 19. století (ve Francii 1857, Bavorsku 1862, USA 1881¹⁴).

Na tomto stručném vývoji můžeme tedy demonstrovat, jak se ochranná známka vyvinula do významu, v jakém ji chápeme dnes, z původního jednoduchého označení, převážně kontrolního charakteru, a později charakteru rozlišovacího, obranného a likvidačního. Za tímto dlouhým vývojem lze spatřit již výše zmíněnou pradávnu a přirozenou touhu (potřebu) původce přiznat se ke svému autorství, resp. k výrobě konkrétního výrobku, jenž se vyznačuje typickou kvalitou, tvarem a provedením.

Nikdo nepochybuje o možnosti použití jako označení celého názvu výrobce či jeho jména na všech výrobcích, avšak v praxi by tento záměr narazil na několik

¹⁴ Häckl, B., Špunda, M. Ochranné známky a značky, chráněné vzory. 1. vyd., Praha: Úřad pro patenty a vynálezy, 1964, str. 17

závažných překážek, jež by mohly zapříčinit neznalost výrobce mezi relevantními spotřebiteli. Aby se ochranná známka stala orientační pomůckou pro spotřebitele (pro ně je totiž primárně určena a jim má sdělit informace, které nese), musí být především snadno zapamatovatelná, stručná a výstižná tak, aby byla vhodná ke každodennímu styku s veřejností. Nesmíme také zapomenout na praktický požadavek schopnosti umístit ochrannou známku na jakýkoliv povrch o jakékoliv ploše. Z těchto několika zmíněných požadavků vidíme, že uvedení firmy výrobce, nota bene, když se často jedná o dlouhá slovní spojení, která mohou být různě krkolomná, takovéto požadavky nespĺňuje.

Na tomto místě bych ještě pro lepší pochopení významu ochranných známek a objasnění rozdílu mezi značkou a ochrannou známkou uvedla rozlišení mezi těmito typy označení tak, jak je rozlišuje Häckl „.....značka je jednoduché, obsahem i formou snadno zapamatovatelné a zcela typické označení, které má dobrou rozlišovací způsobilost a dovoluje tak mnohostranné praktické využití...“ oproti tomu ochranná známka „má tytéž charakteristické znaky, avšak na základě způsobilosti je zapsána v rejstříku ochranných známek a požívá tudíž právní ochrany...“¹⁵

Z těchto charakteristik lze dovodit, že značka se častěji uplatní v neobchodní sféře, příp. tam, kde se neuvažuje o jejím dlouhodobém užívání a není nutné ji poskytnout lepší právní ochranu resp., majitel pouhého označení neuvažuje o možnosti využít vyšší právní ochrany. Společným znakem značky a ochranné známky je skutečnost, že obě jsou nositeli informací určených potencionálnímu spotřebiteli, označeními, která mají spotřebitele upozornit na výrobce či poskytovatele služeb a být pro spotřebitele určitým vodítkem usnadňujícím proces rozhodování při obstarávání životních potřeb.

6.2 Vývoj ochrany ochranných známek na území České republiky

Také na našem území má ochrana práv na označení dlouhodobou historii a vychází z kontinentálního systému ochrany nehmotných statků. České země již v 19. století byly významnou průmyslovou oblastí, a proto byla výchozí pozice pro

¹⁵ Häckl, B. Ochranné známky a značky. 1. vyd., UK Praha, 1976, str. 8

ochranu průmyslového vlastnictví velmi příznivá. K ochraně průmyslových práv přispěla i vysoká úroveň zákonné úpravy v této oblasti.

Ochranné známky upravoval již zákon č. 230 na ochranu průmyslových známek a jiných označení – císařský patent ze 7.12.1858, který vymezoval pojem ochranné známky jako zvláštního označení, které slouží v obchodním styku k rozlišení výrobků různých výrobců. Již v této době se ochrana získávala zápisem do rejstříku a pro majitele ochranné známky znamenala výlučné právo k ní a případnému porušiteli hrozil postih z jejího zneužívání - necelý rok po jeho platnosti byla zapsána naše první ochranná známka Pilsner beer. V roce 1890 došlo k novelizaci zákonem č. 19 o ochraně známek, který převzal definici ochranné známky z předchozího zákona (ochranná známka byla zvláštním znamením), výlučné právo k ní a upravil též její negativní vymezení (ochrannou známkou nemohlo být zapsáno znamení, jenž vyobrazovalo Císaře Pána a členy rodiny, znamení, které pohoršovalo nebo bylo v rozporu s veřejným pořádkem, bylo druhové a nebo obsahovalo státní znaky, čísla). Užívání ochranné známky bylo fakultativní, ale ministr obchodu byl oprávněn nařídit, aby určité druhy výrobků byly povinně označeny ochrannou známkou.¹⁶ Zajímavé bylo, že tento zákon spojoval existenci ochranné známky s existencí podniku, což je koncepce, která byla nynějším zákonem odmítnuta a to i přesto, že v jiných národních úpravách tento koncept je¹⁷. Toto byl zákon, který rovněž chránil jak majitele (zákon upravoval i postup při porušení práva z ochranné známky – přečiny a náhradu škody) ochranné známky, tak i spotřebitele před klamáním o výrobním původu výrobku. Dílčími novelizacemi tohoto právního předpisu byla upravena možnost uplatnění práva předchozího uživatele nezapsaného označení, desetiletá doba ochrany a její obnova atd. Rovněž bylo upraveno přihlašování zahraničních ochranných známek a negativní vymezení bylo doplněno o zákaz užívání úřední, zkušební, záruční nebo puncovní značky. Nově byla vymezena ochrana znaků státní svrchovanosti = státních symbolů.

K nové právní úpravě došlo až zákonem č. 8/1952 Sb., který i přes svou stručnost obsahuje některé zásady, jež jsou dodnes základem známkoprávní

¹⁶ Čada, K. Průmyslověprávní informace. 1. vyd. UK Praha, 2002, str. 8

¹⁷ srov. poz. 20

ochrany. Poprvé v tomto zákoně byl použit pojem „ochranná známka“. Zákonu jsou však vytýkány i některé nedostatky, typické pro socialistické období, v němž byl význam ochranných známek znevažován a ochranné známky byly pokládány za přežitek kapitalismu. Především tento zákon nestanovoval podmínku užívání ochranné známky a podnik tak mohl mít i několik tzv. zásobních známek. Vedle zásobních známek podniky zapisovaly i známky blokážní. Tento institut se ukázal jako špatný, protože tak docházelo k blokování celé řady označení a v rejstříku ochranných známek se vyskytovalo mnoho „mrtvých známek“.

Další právní úprava v této oblasti byla provedena zákonem č. 174/1988 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.1989 a byl prováděn vyhláškami upravující průběh řízení. Již v této době se objevovaly tendence směřující k ekonomické přeměně, a proto bylo zřejmé, že tento zákon je pouze dočasného charakteru a je třeba jej nadále novelizovat v souladu s měnící se ekonomickou a společenskou situací. Proto již na počátku 90. let bylo započato s harmonizací českého práva na ochranu průmyslového vlastnictví s právem v jednotlivých členských státech Evropské unie. Od roku 1995 platil zákon č. 137/95 Sb. Tímto zákonem byly odstraněny překážky spojené s nakládáním s ochrannými známkami, bylo posíleno postavení vlastníka ochranné známky a zavedení námitkového řízení před zápisem práv ze známky do veřejnoprávního rejstříku. Česká republika tak v jistém časovém předstihu splnila požadavky vyplývající z Evropské dohody. Proces harmonizace průmyslových práv byl v ČR dokončen v roce 2004 přijetím nového zákona o ochranných známkách. Takto byla završena harmonizace hmotného práva průmyslového.

Při realizaci ochrany práv průmyslového vlastnictví resp. při jejich uplatňování vplynuly na povrch značné rozdílnosti v jednotlivých právních úpravách, a proto bylo přistoupeno k harmonizaci práva EU i v oblasti uplatňování průmyslových práv, tedy na úrovni procesní. Podrobněji k této problematice pojednávám níže (viz kapitola 11.).

6.2.1 Agenda průmyslových práv

V roce 1919 byl zřízen Patentní úřad a Patentní soud a od téhož roku se Československá republika stává členem všech významných mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví.

Jak je zmíněno výše, ochranu označení získávalo zápisem do příslušného rejstříku, a proto se od počátku usilovalo o vytvoření řádného systému ve známkové agendě. Instituce, které se známkovou agendou zabývaly, byly různé a měnily se s politickou situací v zemi.

Nejprve měly na starost známkovou agendu tehdejší obchodní a živnostenské komory, ale též Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, jako orgán odvolací. V období 2. světové války bylo správcem známkové agendy Ministerstvo spravedlnosti. Územně však pod něho spadalo pouze území Čech a Moravy a slovenské území spadalo pod Úřad na ochranu živnostenského vlastnictví v Bratislavě.¹⁸ Do roku 1948 došlo v souvislosti se společenskými změnami k podstatným změnám i v oblasti ochranných známek a jejich agendy, jež byly realizované konfiskačními a znárodnovacími dekrety a zákony. Velký význam měl i zákon č. 125/1945 Sb., který se týkal zavedení přesné evidence známkových práv, přeregistrování bývalých slovenských známek a očištění od říšskoněmeckých známek vztahujících se na naše území z období okupace. Do tohoto období spadá též Neuchatelská dohoda (1947), která, byť byla dočasného charakteru, měla obrovský význam, neboť zaručovala členům Pařížské unijní úmluvy a Madridské dohody (viz níže) zachování jejich práv z doby před 2. světovou válkou.¹⁹ Po roce 1948 opět došlo ke změně ve vedení agendy, kdy ji krátkou dobu vedly krajské národní výbory a od roku 1950 byl touto agendou pověřen Patentní úřad v Praze (dnešní Úřad průmyslového vlastnictví).

¹⁸ Häckl, B. Ochranné známky a značky. 1. vyd., UK Praha, 1976, str. 56

¹⁹ tamtéž

7 Ochranná známka jako předmět právních vztahů

7.1 Pojem ochranné známky podle platné právní úpravy

Pojem ochranné známky není ve známkovém právu jednotný. V některých právních úpravách se můžeme setkat s pojmem obchodní známka (trade mark, registred trademark), v Pařížské unijní úmluvě najdeme označení tovární a obchodní známka (tj. značky, kterými výrobce, popř. prodávající označuje zboží, které vyrobil – tovární značka, nebo které prodává – obchodní značka), atd.

Stěžejním právním předpisem upravujícím problematiku ochranných známek v České republice je zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách) a vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

Tento zákon nepodává definici pojmu ochranná známka, ale pouze stanovuje, v ustanovení § 1, které označení je způsobilé stát se ochrannou známkou. Jedná se o tzv. pozitivní vymezení²⁰.

Obecně může být ochranou známkou to označení, které splňuje dvě základní podmínky stanovené zákonem. Takové označení musí být graficky znázornitelné (nevyžaduje se grafické znázornění samotného označení, ale jeho způsobilost být převedeno do grafické podoby) a musí mít rozlišovací způsobilost (distinktivnost). V žádném právním předpise však nenalezneme, co to ona rozlišovací způsobilost je, její definici. Pouze se uvádí, že označení musí být schopno rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby, musí být schopné individualizovat zboží určitého subjektu. Zákon o ochranných známkách demonstrativně uvádí, která označení lze graficky

²⁰ Česká právní úprava je ve směru výčtu znaků ochranné známky specifická oproti jiným národním právním úpravám i nařízení č. 40/94 ES, protože tyto váží definici ochranné známky k existenci podniku. Na tuto konstrukci česká právní úprava nepřistoupila, a proto česká právní úprava neváže existenci ochranné známky na podnik (definice podniku vymezená v ust. § 5 ObchZ není použitelná pro úpravu ochranných známek), ale na mnohem širší pojem „osoby“, což má za následek přihlašování ochranných známek i subjekty, které nejsou přímými výrobci či prodejci výrobků, či poskytovateli služeb.

znázornit. Jsou to zejména slova, osobní jména, písmena, číslice, barvy, kresby, tvar výrobku či jeho obal, popř. jejich kombinace.

Za povšimnutí stojí, že se v tomto výčtu objevuje i barva, donedávna nemožné vyjádření označení, jenž nepožívalo ochrany.

Nyní je tedy možné přihlásit k ochraně označení tvořené výhradně barvou, s výjimkou barev základních, které jsou omezené a musí zůstat volně k dispozici i ostatním soutěžitelům. Vybraný specifický odstín barvy musí mít pro přihlašované výrobky rozlišovací způsobilost, proto nelze požadovat zápis např. zelené barvy pro zahradní techniku, neboť ta je pro tyto výrobky používána běžně.

Známkoprávní ochranu lze poskytnout pouze přesně vymezenému odstínu barev, který musí být uveden již v přihlášce pomocí čísla odstínu podle vzorníku barev (PANTONE, CMYK, RAL) ²¹ a nejlépe i jejího popisu. Vlastník ochranné známky pak musí známku užívat výhradně v odstínu zapsaném v rejstříku (viz kombinovaná ochranná známka Milka). Oproti tomu, podá-li přihlašovatel přihlášku s označením v černobílé barevné kombinaci, je pak chráněna známka v jakémkoliv (!) barevném provedení a její majitel není při jejím používání omezen určitou barevnou kombinací. Ovšem za podmínky, je-li způsobilá rozlišit výrobky a služby.

Problematické co do grafického znázornění zůstávají známky zvukové (znělky, signály), čichové (vůně) či hologramové nebo světelné (projekce). Hovoříme o tzv. netradičních ochranných známkách - toto jsou označení, která podle české právní úpravy, resp. rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jako „Úřad“ nebo „ÚPV“) vesměs nelze zapsat jako ochranné známky.

Námitka, že zvukové ochranné známky Úřad zapisuje, podle mého názoru neobstojí a to proto, že známky zvukové lze zapsat pouze ve formě jejich přepisu do notové osnovy nebo grafického zachycení zvukové frekvence, což de facto není zápis zvukové známky, ale obrazové. ESD (Evropský soudní dvůr) judikoval, že aby mohla být zvuková ochranná známka zapsána, nestačí, že jednotlivé noty budou umístěny na notové osnově, ale musí být zároveň vyznačena stupnice,

²¹ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví., 1. vyd., Praha: C.H.BECK, 2005, str. 307

takty, včetně pomlk a dalších značek.²² Ani tímto se ale neodstraňuje problém s interpretací zvuku a s posuzováním zaměnitelnosti těchto ochranných známek relevantním spotřebitelem, nikoliv hudebním znalcem.

Je však bez pochyby, že i znělky a signály mají rozlišovací způsobilost a lze je zachytit na hmotný nosič.

Čichové známky jsou ještě více problematické, neboť jsou velmi ovlivňovány subjektivními pocity a časem vyprchávají, což by mohlo mít za následek ztrátu rozlišovací způsobilosti. Rovněž čichovou ochrannou známku nelze žádným způsobem graficky zaznamenat. Námitka, že je to možné pomocí chemického vzorce byla Evropským soudem odmítnuta s tím, že chemický vzorec nereprezentuje vůni, ale látku jako takovou (C-273/00, Ralf Sieckmann v Deutsches Patent – und Markenamt). Těžko si běžný spotřebitel pod jemu nicneříkajícím chemickým vzorcem vybaví směs vůní a na základě jejího vyhodnocení ji přiřadí k určitému výrobku.

Nicméně nelze říci, že by vůně neměly rozlišovací způsobilost. Např. parfém No. 5 značky Chanel jistě pozná jen podle vůně každá žena. Tedy relevantní spotřebitel pro nabídku parfémů.

Takto pojatá úprava podmiňující grafickou znázornitelnost přihlašovaného označení obsažená v českém právním předpise je umožněna díky Dohodě TRIPS, na jejímž základě je Česká republika oprávněna vyžadovat, aby ochranné známky byly rozpoznatelné zrakem. Rovněž směrnice Rady č. 89/104, ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách vyžaduje, aby označení bylo schopné grafického ztvárnění.

Nicméně toto vysvětlení ještě neobjasňuje, proč Úřad doposud nezapisuje, resp. ještě nezapsal žádnou ochrannou známku v podobě hologramu.

O problematice zápisné způsobilosti hologramu a jiných netradičních ochranných známek však bude ještě pojednáno v samostatné kapitole. Je překvapující, že postoje zápisných úřadů k zápisům netradičních ochranných známek jsou (dle mého osobního názoru) tak konzervativní. Domnívám se, že všechny druhy ochranných známek, včetně zmíněných netradičních ochranných známek, mají přece stejný smysl a účel. Jejich podstatou je rozlišování výrobků a

²² Rozsudek ESD z 27.11.2003 ve věci C-283/01 SHIELD MARK BV

služeb pocházejících od jednoho subjektu od výrobků a služeb subjektu druhého. Jakým způsobem je tak činěno, je-li tak činěno v souladu se zákonem a základními principy volného trhu, by mělo být ponecháno na vůli, schopnostech a prostředcích jednotlivých výrobců a především na samotných spotřebitelích. Právě pro spotřebitele jsou ochranné známky vodítkem, interpretační pomůckou a zdrojem informací o výrobku a jeho výrobcí. I netradiční ochranné známky tuto funkci splňují, některé samy o sobě (svou originalitou) a jiné za pomoci důsledné a dlouhodobé propagace výrobků, které označují. Podmínkou je, aby pro spotřebitele bylo vždy srozumitelné, co ona ochranná známka chrání, k jakému výrobku a výrobcí náleží.

7.2 Druhy ochranných známek

Tak jako každý jiný předmět právních vztahů můžeme i ochranné známky členit podle různých hledisek do několika skupin, přičemž i toto členění prošlo a stále prochází určitým vývojem, proto některé skupiny ochranných známek dnes již neexistují, resp. se takové zařazení nepoužívá, a v jiných skupinách se naopak zařazení ochranných známek může překrývat.

Smyslem této kapitoly není podat vyčerpávající přehled třídění ochranných známek, ale poskytnout alespoň základní přehled umožňující lepší orientaci v dané problematice a přispět k objasnění situace kolem problematického zapisování netradičních ochranných známek.

K základním tříděním ochranných známek patří třídění na:

a) *slovní* – slovní ochranné známky (jak už vyplývá ze samotného názvu) jsou tvořeny pouze slovem, jménem, prostým poskládáním písmen, jenž může být součástí slovní zásoby nebo naopak může jít o slovo plně fantazijní bez jakéhokoliv významu. I zde platí, že zvolené slovo musí mít rozlišovací způsobilost a nesmí být ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž je určeno, popisného charakteru. Je nanejvýš vhodné, aby šlo o slovo originální (není vhodné „Star“, „Standard“, „Super“), snadno zapamatovatelné a snadno vyslovitelné, aby nedocházelo k jeho komolení a případným nejasnostem ve vztahu k výrobkům, službám či vlastníku ochranné známky. Slovní ochranné známky lze dále rozlišit

na *slovní v běžném písmu* (což je typ písma Times New Roman velikost 12) a na *slovní ve zvláštním typu písma*, rukopis, sklon apod. V tomto případě se již hovoří o *grafické ochranné známce*, protože písmo má určitou grafickou podobu a ochranná známka je pak chráněna přesně v tomto zobrazení. Ke slovním ochranným známkám lze zařadit i slogany doprovázející určitou značku (např. McDonald's - I'm lovin' it, Nokia – Connecting people nebo ŠKODA – Simply clever).

b) obrazová – obrazová ochranná známka je tvořena kresbou, obrázkem. Je důležité, aby vybraný obrázek byl pro konkrétní služby a výrobky jednoznačný, aby potencionálnímu spotřebiteli stačil letmý pohled na určení, o jakou ochrannou známku jde. Pro obrazovou ochrannou známku je nezbytné, aby při jejich velikostních úpravách a přenosech na různé materiály byla zachována čitelnost a jasnost.

c) kombinovaná – kombinovaná ochranná známka je tvořena kombinací dvou výše uvedených druhů. Jde o ochrannou známku tvořenou jak slovem, tak obrázkem, tzv. loga. Výhodou této ochranné známky je i možnost zakomponovat do ní prvek, jenž by sám o sobě nebyl zápisuschopný. Zde za předpokladu, že „zbytek“ přihlašovaného označení je způsobilý se stát ochrannou známkou a schopen zajistit rozlišovací funkci konkrétní ochranné známky jako celku.

d) prostorová – jde o ochrannou známku trojrozměrnou tvořenou tvarem výrobku nebo obalem (typicky láhev Coca-Coly nebo Becherovky). Seznam trojrozměrných ochranných známek není příliš široký, zejména proto, že 3D ochranné známky jsou náročnější na úpravy a zachycení na hmotných nosičích, a také proto, že zde dochází k duplicitě ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.²³ I o této oblasti bude ještě pojednáno v rámci samostatné kapitoly. Jsem toho názoru, že právě problematika trojrozměrných ochranných známek, resp. jejich rozlišovací funkce neodpovídá

²³ srovnej poz. č. 7

smyslu a účelu ochranné známky. U 3D ochranných známek není totiž zřejmé, o čem tato ochranná známka vypovídá, který výrobek či službu prezentuje a chrání. Taková ochranná známka musí chránit výrobek, pro který je zapsána v rejstříku ochranných známek, a toto z ní musí být zřejmé na první pohled každému spotřebiteli. Spotřebitel nesmí být na pochybách, zda 3D známka chrání obal (typicky u lahve Coca-Coly nebo Becherovky) či zda chrání nápoj v ní obsažený, tedy výrobek, pro jehož ochranu byla do rejstříku ochranných známek zapsána. Tato nejednoznačnost pro spotřebitele není z pohledu smyslu a účelu ochranné známky vhodná, nicméně ji lze překonat masivní marketingovou podporou.

Dalším kritériem pro třídění ochranných známek může být barva, kdy ochranné známky dělíme na :

a) černobílé – černobílé ochranné známky jsou známky, které mohou být chráněny v této barevné kombinaci, jak byly zapsány, tak i v jakýchkoliv dalších barevných variantách.

b) barevné – takovéto ochranné známky jsou chráněny pouze v té barevné kombinaci, v jaké byly zapsány, v žádné jiné. Chráněny jsou však i samotné použité barvy a jejich uspořádání. Přesto je jejich ochrana užší než ochrana černobílých ochranných známek.

Ochranné známky lze dělit i z hlediska účelu jejich užití:

a) výrobní – výrobní ochranné známky se váží jen ke konkrétnímu podniku a jeho výrobkům, které vyrábí. Jsou jeho trvalou hodnotou a těžko se převádějí, např. ochrannou známkou MERCEDES BENZ si těžko kdy půjde představit v jiné oblasti než v automobilovém průmyslu.

b) obchodní – obchodní ochranné známky se primárně váží ke zboží a následně k podniku. Jde o zboží, které daný podnik nemusí vyrábět, ale postačí jeho prodej. Tyto ochranné známky se používají na vnitřním trhu u prodejních domů (např. označení EURO Shopper pro levnější výrobky v obchodním řetězci Albert či clever pro výrobky v řetězci Billa, MAKRO atd.).

c) služeb

d) *zásobní* – tyto ochranné známky se registrují předem bez vazeb na existující výrobky pro případ rozšiřování výroby.

e) *blokážní* – blokážní ochranné známky jsou v rejstříku ochranných známek nežádoucím jevem, protože jejich registrace byla provedena za účelem zabránění jinému subjektu si takovou značkou označit své zboží. Tyto ochranné známky nemají rozlišovací funkci, protože se pod nimi neskrývají konkrétní výrobky ani služby. Nebo jen v omezeném rozsahu, zpravidla proto, aby Úřad nemohl takové ochranné známky zrušit pro jejich neuvádění.

f) *certifikační* - to jsou ochranné známky, které náš ZOZ nezná, resp. nezná tento pojem jako normativní. Jde o puncovní, úřední, zkušební a záruční značky, které se sice mohou stát ochrannou známkou nebo její částí, ale jen se souhlasem příslušného orgánu. Česká republika stejně jako jiné státy nemá speciální úpravu certifikačních známek.

Ochranné známky dělíme také na:

a) *individuální* – individuálních ochranných známek je zaregistrována drtivá většina.

b) *kolektivní* - tyto ochranné známky se objevují jen výjimečně. Kolektivní ochranná známka je známka zapsaná pro právnickou osobu nebo sdružení, kterou mohou v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o jejím užívání užívat pouze členové nebo společníci této právnické osoby nebo sdružení pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána.²⁴ Tuto ochrannou známku nemůže užívat sama právnická osoba nebo sdružení a její funkcí není odlišit výrobky nebo služby konkrétních osob, ale reprezentuje účast člena v dané právnické osobě či sdružení.

²⁴ Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1.vyd., Praha : C.H.Beck, 2004, str. 189

7.3 Funkce ochranných známek

Pakliže jsem se v předchozí kapitole věnovala třídění ochranných známek podle druhů, je nezbytné, abych obecnou charakteristiku ochranných známek doplnila i o některé z funkcí, které ochranné známky musí splňovat, aby plnily svůj účel a bylo tak více zřejmé, proč i netradiční ochranné známky jsou plnohodnotnými ochrannými známkami.

Mezi stěžejní funkce ochranné známky patří dozajista funkce rozlišovací (individualizační), identifikační, propagační a ochranná.

a) rozlišovací funkce – jak jsem již uvedla, jedná se o základní funkci ochranných známek. Tuto funkci měla ochranná známka, resp. označení již od svého počátku, když jejím smyslem je odlišit výrobky jednoho subjektu od výrobků a služeb subjektu druhého. Tato základní funkce ochranné známky splývá se zákonným vymezením pojmu ochranné známky. V případě, že označení postrádá rozlišovací způsobilost, je tedy nedistinktivní, nemůže být takové označení zapsáno do rejstříku ochranných známek.

b) identifikační funkce – tato funkce je některými autory nazývána rovněž jako funkce garanční.²⁵ Ochranná známka spotřebiteli značí, že od výrobku s určitým označením lze očekávat určitou kvalitu a ochranná známka tak působí jako ukazatel kvality a původu výrobku, kterou spotřebitel na základě své předchozí zkušenosti očekává. Ochranná známka má tak i zpětnou vazbu na jejího vlastníka, neboť ho neustále nutí zachovat určitou kvalitu svých výrobků služeb. Na rozdíl od dřívějších zákonných úprav neobsahuje současné znění zákona o ochranných známkách její výslovné uvedení.

c) propagační funkce – ochranná známka slouží jako propagace výrobků a služeb, jež prezentuje, potažmo jejího vlastníka. Ochranná známka se objevuje na všech výrobcích, jejich obalech, propagačních materiálech tak, aby informovala

²⁵ Lochmanová, L. Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. 1.vyd., Praha : Orac, 1997

spotřebitele a vešla tak v co nejširší známost. Ochranné známky, které jsou v podvědomí široké spotřebitelské veřejnosti, jsou svými vlastníky vysoce ceněné, neboť výrobky a služby označené takovou ochrannou známkou bývají dražší než výrobky, jejichž ochranná známka není tak známá či výrobky bez jakéhokoliv označení. S trochou nadsázky lze říci, že výrobky se známou ochrannou známkou se prodávají samy, a to s ohledem pouze na značku, která je prezentuje – viz sportovní potřeby s ochrannou známkou NIKE apod.

d) ochranná funkce – tato funkce znamená, že ochranná známka, která je registrována pro určité výrobky a služby, náleží jen jedinému subjektu. Žádný další subjekt nemůže ochrannou známkou užívat pro tytéž výrobky a služby.

e) ostatní funkce ochranné známky – soutěžní, stimulační apod.

8 Netradiční ochranné známky

V návaznosti na všechny shora uvedené informace, které vycházely ze znalostí a problematiky ochranných známek v tom tradičním slova smyslu, se v následující kapitole zaměřím na problematiku netradičních ochranných známek. Již nyní však upozorňuji na skutečnost, že vše, co bylo řečeno shora o tradičních ochranných známkách (a bude řečeno i v kapitolách následujících), se vztahuje i na problematiku ochranných známek netradičních, o nichž jsem se již výše v jednotlivých kapitolách zmiňovala.

I v oblasti ochranných známek – jejich legislativní úpravě platí, že právo reaguje až na změny ve společnosti, upravuje vztahy ve společnosti ex post, tak jak se společnost vyvíjí. Je proto pochopitelné, že rozvoj trhu, vzrůstající nabídka služeb a zboží a stále vyspělejší technologie umožňující převést fantazijní myšlenky lidí do reálné podoby podporuje snahu přihlašovatelů ochranných známek přihlašovat stále novější a kurióznější označení tak, aby právě jejich výrobky a služby byly odlišeny od výrobků a služeb ostatních výrobců a spotřebitel je s ostatními nemohl zaměnit. A je pochopitelně nutné, aby na tento vývoj trhu reagovala i právní úprava či alespoň rozhodovací praxe zápisných úřadů a soudů.

8.1 Vymezení pojmu netradičních ochranných známek

Již v kapitole 7. jsem uváděla, že přesnou definici pojmu ochranné známky v právních předpisech nenalezneme, že právní předpisy pouze určují, které označení může být jako ochranná známka zapsáno, splní-li určité podmínky, a zároveň obsahují příkladný výčet označení, která lze jako ochranné známky zapsat. Rovněž i tento příkladný výčet se v průběhu let rozšiřuje, jak si vyžaduje praxe, např. o již zmíněnou možnost zápisu označení, jenž je tvořeno výlučně barvou.

Právě takové ochranné známky, jež nelze jednoznačně zařadit pod tradiční ochranné známky (slovní, obrazové, kombinované) a jež je velmi často obtížné zapsat vzhledem k přísně posuzovaným požadavkům především na grafické

znázornění a rozlišovací způsobilost, jsou možnou alternativou, jak úspěšně prorazit s ochrannou známkou na trhu. Tyto ochranné známky se pro svoji specifičnost nazývají netradičním ochrannými známkami (ang.-am. non-conventional trademark nebo nontraditional trademark). To, že je obtížné domoci se jejich ochrany prostřednictvím zápisu do seznamu ochranných známek však neznamená, že tato označení, nejsou způsobilá rozlišit výrobky a služby jednoho subjektu od výrobků a služeb subjektu druhého a plnit tak základní funkci ochranných známek.

Mezi netradiční ochranné známky řadíme ochranné známky zvukové (znělky, signály), čichové (vůně), hologramové nebo světelné (projekce), pohybové apod. Dokonce se objevily i snahy o zapisování ochranných známek chuťových. Vesměs se tedy jedná o ochranné známky, jež mají působit i na jiné smysly než jen zrak, neboť i pomocí ostatních smyslů je spotřebitel schopen odlišovat od sebe výrobky a služby. Chápání pojmu ochranné známky se tak v poslední době značně rozšířilo.

8.2 Zápisná způsobilost netradičních ochranných známek

Na netradiční ochranné známky se vztahují stejné požadavky na zápisnou způsobilost jako na kterékoliv jiné ochranné známky. Musí být dle čl. 2 směrnice Rady č. 89/104 i dle ust. § 1 ZOZ označením schopným grafického znázornění, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho subjektu od výrobků nebo služeb jiného subjektu.

Zapisování netradičních ochranných známek je spojeno s těžkostmi právě při posuzování schopnosti grafického znázornění. Většina přihlášek netradičních ochranných známek je zamítnuta již na počátku přihlašovacího procesu zápisným úřadem či je následně vzata zpět přihlašovatelem. Některé případy zamítnutých přihlášek těchto známek rozhodoval i Evropský soudní dvůr (ESD), jenž ve svých, nutno říci nepočtených rozhodnutích, stanovil určitá pravidla pro posuzování zápisné způsobilosti netradičních ochranných známek. A vymezil je velice přísně.

8.2.1 Čichové ochranné známky

Již tradičně zmiňovaným rozsudkem ESD v oblasti problematiky zápisné způsobilosti čichových ochranných známek je již shora uvedený rozsudek ve věci

Ralf Sieckmann v Deutsches Patent – und Markenamt, C-273/00 ze dne 12.12.2002. Pan Sieckman si chtěl nechat zapsat čichovou ochrannou známku (smell trademark, olfactory trademark), kterou popsal takto: „*je to čichová známka čisté chemické látky methylcinnamátu (tzn. methylester kyseliny skořicové), jejíž vzorec je C₆H₅-CH=CHCOOCH₃ a uvedl, že vzorky této čichové známky lze získat v místních laboratořích uvedených ve zlatých stránkách Deutsche Telekom AG nebo např. u firmy E. Merck v Darmstadtu*“. Zároveň vůni popsal jako balzámově ovocnou s lehkým přídechem skořice.

Pan Sieckman v této přihlášce uvedl popis své ochranné známky tak, aby byla splněna podmínka grafické znázornitelnosti ochranné známky a odlišitelnosti.

Před podáním přihlášky pana Sieckmana byla již jedna čichová ochranná známka zapsána (The smell of fresh cut grass – vůně čerstvě posekané trávy pro tenisové míčky) s tím, že není absolutně vyloučeno, aby nemohla být zaregistrována ochranná známka čichová, a že slovní popis „vůně čerstvě posekané trávy“ je dostatečně distinktivní, a že na čichové ochranné známky nemohou být aplikována přísnější pravidla než na ochranné známky zvukové, protože zápis pomocí hudebních not je ve své podstatě také jenom popisem hudby.²⁶ Přesto pan Sieckman nebyl se svou ochrannou známkou úspěšný, neboť v jeho případě ESD rozhodl, že sice čichové ochranné známky nejsou a priori vyloučeny ze zápisu, protože výčet označení, která mohou být ochrannou známkou, je demonstrativní, ale že v daném případě není požadavek grafického znázornění naplněn. Grafické znázornění označení, jenž sama o sobě nejsou vizuálně vnímatelná, musí být jasné, přesné, samostatné, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.²⁷ Toto vymezení nesplňuje ani chemický vzorec, slovní popis, uložení vzorku s příslušnou vůní a ani jejich kombinace.

S tímto názorem ESD jistě nelze než souhlasit. Je zřejmé, že popis vůně pomocí chemického vzorce bude srozumitelný jen pro malou skupinku lidí s chemickým vzděláním, a i tak se domnívám, že ani tito nebudou schopni vybavit si pod chemickým vzorcem zrovna onu konkrétní chráněnou vůni, ale pouze chemickou látku. Chemický vzorec není v žádném případě vyjádřením vůně.

²⁶Rozhodnutí OHIM z 11.2.1999 ve věci R 156/1998-2
http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1998/EN/R0156_1998-2.pdf [24.3.2008]

²⁷ Rozsudek ESD ve věci Sieckmann, č. C-273/00

Slovní popis vůně jako „balzámově ovocné s lehkým příděchem skořice“ určitě není jasný a přesný. Osoba, která se s touto vůní doposud nesešla, si na základě tohoto popisu nebude schopna vůni vybavit. Zcela určitě si (ale pouze na základě své předchozí zkušenosti) vybaví vůni skořice, což je jen jedna z více složek přihlašovaného označení. Rovněž tento slovní popis není objektivní, neboť každý může uvedenou vůni vnímat jinak. Domnívám se, že ani vzorek vůně ve spojení s uvedenými způsoby popisu vůně a látky není dostatečný, a to z toho důvodu, že tento vzorek není snadno přístupný potenciálnímu spotřebiteli a také, že vůně vyprchávají, mění své rozložení a obecně vzato, jsou tedy nestálé a jejich rozlišovací způsobilost je kolísavá.

Mám za to, že i když z uvedeného rozhodnutí vyplývá možnost přihlášení čichové ochranné známky, podmínky, jež by toto označení muselo splňovat, jsou v současné době nesplnitelné a de facto jsou čichové ochranné známky ze zápisu do rejstříku ochranných známek nadobro vyloučeny.

Jiným, zajímavým rozhodnutím z oblasti zápisné způsobilosti čichových ochranných známek je rozhodnutí OHIM č. R 711/1999-3 ze dne 5.12.2001²⁸. Toto rozhodnutí se týká přihlašovaného označení „scent of raspberries“ (vůně malin) a přihlašovatel požadoval udělení ochrany tohoto označení pro pohonné látky. Průzkumný referent (též označován jako examinátor) odmítl přihlašovanému označení udělit ochranu z několika důvodů. Především proto, že podaná přihláška neobsahovala žádné vyobrazení přihlašovaného označení a nemohla tak být považována za řádně podanou přihlášku CTM. Uvedl, že základním principem je grafická znázornitelnost přihlašovaného označení a v této přihlášce byl uveden pouze slovní popis: „Ochranná známka se sestává z vůně malin, přihlášená pro uvedené výrobky“ a podotkl, že v případě jiných, než slovních ochranných známek musí být jejich vyobrazení na samostatném archu papíru. Své rozhodnutí examinátor uzavřel konstatováním, že požadavek na grafickou znázornitelnost není speciálně vymezen pro čichové ochranné známky. Stejně, jako jiná označení, musí být i toto úplné, jasné, určité a objektivní i z důvodů technických požadavků na provedení zápisu do rejstříku ochranných známek. Pro zápisnou způsobilost ochranných známek je třeba stanovit taková objektivní kritéria, aby každý (!) -

²⁸ http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1999/EN/R0711_1999-3.pdf [18.3.2008]

zvýrazněno autorkou - mohl bez pochybností poznat, jaké ochranné známce je poskytována ochrana. Přihlašované označení tato kritéria nesplňuje, neboť úplnost, jasnost, určitost a objektivnost se zřídka vyskytují u čichových ochranných známek zároveň tím spíše, když jsou vůně tvořeny množstvím různých chemických složek a jsou vnímány subjektivně.

Proti zamítavému rozhodnutí podal přihlašovatel opravný prostředek. Odvolací orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že naopak vůně malin nezůstává vágní a neurčitá, ale je vždy rozpoznatelná ve vztahu k ovoci. Zároveň se domnívá, že slovní popis vůni dostatečně reprezentuje a že vůně malin je jedinečná a čistá vůně. Spotřebitel se s touto vůní běžně setká narozdíl od vůně ve shora uvedené věci, se kterou se spotřebitel musí nejprve někde seznámit, aby napříště věděl, že právě takto voní ona „balzámově ovocná s lehkým příděchem skořice“. Odvolací orgán se neztotožnil s argumentem examinátora, že vůně nemá definitivní podobu, protože může být vnímána různě díky mnoha faktorům, jako je vůně, koncentrace a množství, teplota a subjektivní prvky. Tyto argumenty mohou být uplatňovány i u jiných druhů ochranných známek. Podobně smysl slovních nebo zvukových ochranných známek se může měnit podle kontextu nebo interpretace.

Současně uvedl, že požadavky na vyobrazení ochranné známky vycházejí z tradičních druhů ochranných známek a nyní musí být přizpůsobeny a vykládány tak, aby vyšly vstříc i novým druhům ochranných známek. Opětovně dospěl k závěru, že čichové ochranné známky jsou tedy teoreticky zápisuschopné, neboť nejsou z možnosti zápisu výslovně vyloučeny, o čemž svědčí i slovo „jakékoliv“ označení uvedené v čl. 2 směrnice, jenž také musí být vykládáno co nejširším způsobem.

Na základě moderně pojatého výkladu odvolací orgán konstatoval překvapivý závěr, že ke splnění podmínky grafické znázornitelnosti postačuje schopnost nepřímého znázornění označení, tedy, že může být přímo zobrazeno pomocí písmen nebo obrazců, a v daném případě plně postačuje slovní popis přihlašovaného označení.

Po tomto závěru si odvolací orgán nejspíše uvědomil absurdnost svých vlastních úvah a uzavřel, že přihlašované označení není zápisu schopné pro

nedostatek konkrétní rozlišovací způsobilosti. Kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti přihlašovaných označení jsou stejná u ochranné známky čichové jako u jiných druhů ochranných známek s tím, že ochranná známka musí vystupovat především jako ukazatel původu a rozlišovat výrobky nebo služby jednoho subjektu od výrobků a služeb jiného subjektu. Vztah mezi ochrannou známkou a zbožím, které tato ochranná známka reprezentuje musí být stabilní a trvalý v čase. K chybějící konkrétní rozlišovací způsobilosti uvádí, že navíc již existují vonné svíčky, které, když se zapálí, voní po malinách.

Ve vztahu k pohonným hmotám, pro něž je ochrana požadována, mají tyto svoji specifickou a výraznou vůni, jež může být vnímána jako nepříjemný zápach a přidání vůně malin bude mít malý nebo žádný efekt na vnímání spotřebitelů, a že tyto spotřebitelé budou vůni malin vnímat spíše jako prostředek ke zmírnění zápachu, nikoliv jako rozlišující znak a ukazatel původu. Odvolací orgán shrnul, že takové označení nemůže spotřebiteli zajistit informace o původu zboží a neumožňuje mu identifikovat ochrannou známku nezávisle na zboží.

Mám za to, že toto rozhodnutí je nežádoucím jevem v rozhodovací praxi OHIM, neboť na jedné straně se snaží vyjít vstříc snahám o zápisnou způsobilost čichových ochranných známek, na druhou stranu je z něho patrné, že čichové ochranné známky nemohou zcela a bez problémů plnit své funkce ochranné známky, a proto byl odvolací orgán nucen ve svém rozhodnutí vytvářet takovéto nešťastné teoretické konstrukce o malinovědi slové vůni a vytvořit naprosto neprofesionální a nezaujaté rozhodnutí. V každém případě nemohu souhlasit se závěrem odvolacího orgánu, že ke grafickému ztvárnění čichové ochranné známky postačuje pouhý slovní popis. Slovní popis vůně nikdy nemůže obsáhnout jemné odlišnosti mezi vůněmi a jejich postupné uvolňování a rozvíjení.

O tom, že o zápis čichových ochranných známek není vzhledem ke shora uvedeným těžkostem zájem ze strany přihlašovatelů, svědčí i statistiky OHIM, který za rok 2007 neregistruje žádnou podanou přihlášku čichové ochranné známky (v období 1996 – 2006 bylo podáno celkem sedm přihlášek čichové ochranné známky a zapsána byla pouze jediná, výše uvedená „vůně čerstvě posekané trávy“, jejíž ochrana je již propadlá). V databázi národních ochranných

známek Úřadu průmyslového vlastnictví nenajdeme ani jednu podanou přihlášku čichové ochranné známky.

I přes tato nepříjemná úskalí je přeci jen možné, že se časem dočkáme většího množství zápisu čichových ochranných známek a možná se podaří zápisné úřady přesvědčit o jejich zápisné způsobilosti, za pomoci nejmodernější techniky. Neboť se již podařilo vytvořit počítačovou simulaci vůně a tato by měla být připravena k rozšíření ke komerčnímu využití. Tato počítačová simulace má fungovat jako jakýsi elektronický nos vůní, jenž by měl přispět k tomu, aby jednoduše nedocházelo ke smíchávání vůní každodenního života s čichovými ochrannými známkami. Výběr vůně ochranné známky bude jednoduchý jako kliknutí na ikonu nebo použití odkazu tak, že získáme lehký závan vůně obsažené v každé ochranné známce. Přesto si však nejsem jistá, zda je reálné, aby každá osoba měla možnost získat lehký závan vůně, protože se mi uvedené doposud jeví tak, že by každý musel mít doma u osobního počítače malou laboratoř.²⁹ Jako alternativu či spíše doplnění k takovéto simulaci je možné použít grafickou (popisnou) charakteristiku vůně nebo výstup z plynové chromatografie vůně vytvořené právě za pomoci technologie elektronického nosu.

Stejně jako v případě problematiky vyčerpání možných barevných odstínů u ochranných známek v podobě barvy, o nichž bude pojednáno podrobně v kapitole 8.2.3, které jsou průměrní spotřebitelé schopni od sebe odlišit, vyvstává tento problém i u ochranných známek čichových. Celkové množství vůní, které jsou srozumitelné pro většinu lidské populace za pomoci jasného a zřetelného popisu, a které jsou zároveň vhodné pro identifikaci výrobků, je omezené. Je tedy zřejmé, že stejně jako v případě ochranných známek v podobě barvy budou zápisné úřady nadále odmítat zápisy těch vůní, které musejí zůstat volné všem soutěžitelům na trhu. Patrně pomocí rozhodovací praxe zápisných úřadů dojde k výběru základních vůní (jako jsou základní barvy), které nepůjde zapsat do seznamu ochranných známek. Domnívám se, že mezi prvními „volnými vůněmi“ bude nejspíš vanilková vůně, jahodová vůně aj.

²⁹ Podrobnější informace o fungování elektronického nosu se mi nepodařilo v dostupné literatuře dohledat, avšak dle posledních veřejně přístupných informací je získání lehkého závanu vůně prozatím nereálné.

8.2.2 Zvukové ochranné známky

Další skupinou netradičních ochranných známek jsou zvukové ochranné známky (sound trademark, aural trademark). I u těchto ochranných známek není zcela jednoznačně naplněn požadavek grafické znázornitelnosti přihlašovaného označení, ale na rozdíl od známek čichových ESD svou judikaturu v tomto směru ustálil a zvukové ochranné známky je možné registrovat k ochraně.

Nejčastěji zmiňovaným rozsudkem, který řeší zápisnou způsobilost zvukové ochranné známky, je rozsudek ve věci SHIELD MARK B.V., č. C – 283/01 ze dne 27.11.2003.

Nizozemská společnost SHIELD MARK B.V. byla vlastníkem několika zvukových ochranných známek, jež se sestávaly z prvních devíti not Beethovenovy skladby „Pro Elišku“. U některých byl uveden dovětek „hráno na klavír“ nebo „ochranná známka sestává z popsané melodie“, jiné byly tvořeny sledem not „e, dis, e, dis, e, h, d, c, a“ a připojen popis „zvukové známky, které sestávají z popsaného sledu not“.³⁰ Společnost rovněž vlastnila ochranné známky sestávající z označení „Kukelekuuuuu“, což je onomatopoeie (zvukomalba) charakterizující v holandštině kokrhání kohouta. U této ochranné známky bylo uvedeno, že „ochranná známka sestává z onomatopoeie napodobující kokrhání.“ Společnost SHIELD MARK zahájila rozhlasovou reklamní kampaň, kde každý její reklamní spot začínal úryvkem prvních devíti not Beethovenovy skladby Pro Elišku. Společnost vydávala i software pro právníky a marketingové specialisty, při jehož spuštění se ozvalo kokrhání.

Pan Kist o dva roky později během své reklamní kampaně použil také úryvek prvních devíti not Beethovenovy skladby Pro Elišku a zároveň prodával počítačový program, při jehož spuštění se také ozývalo zakokrhání.

Společnost SHIELD MARK podala proti panu Kistovi žalobu o porušování práv z ochranné známky a nekalosoutěžního jednání. Této žalobě bylo soudem vyhověno, co se týká občanskoprávní odpovědnosti, za nepřípustnou byla označena z hlediska známkoprávního práva s odůvodněním, že „je vůlí vlád členských států Beneluxu uznat zvuky za neschopné zápisu do rejstříku

³⁰ rozsudek ESD ve věci SHIELD MARK B.V. v Joost Kist h.o.d.n. Nemex, č. C-283/01

ochranných známek.³¹ Společnost podala odvolání, v jehož rámci se řešily prejudiciální otázky týkající se zápisné způsobilosti zvuků včetně podoby, v jaké má být zvuk přihlašován (notový záznam, popisem v podobě onomatopoeie, grafické vyobrazení např. sonogramem, zvukovým záznamem připojeným k přihlášce či digitálním záznamem přístupným na internetu...).

V odůvodnění ESD využil argumentace z případu Sieckmann a uvedl, že čl. 2 směrnice ve své podstatě vyjmenovává označení, jenž jsou vizuálně vnímatelná. Zároveň uvedl, že tento výčet je neúplný a výslovně nevylučuje zvuky ze zápisné způsobilosti, což znamená, že jednotlivé členské státy nemohou vylučovat zápis zvukových ochranných známek, pakliže tyto mají rozlišovací způsobilost a jsou graficky znázornitelné. Na zvuky je nutné aplikovat stejné požadavky na grafické ztvárnění, jako na známky čichové, tzn., že musí být jasné, přesné, samostatné, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.

Následně se soud zabýval jednotlivými formami grafického ztvárnění jednotlivých ochranných známek, tak jak je měla společnost SHIELD MARK registrované. Soud se odmítl zabývat jinými formami možného zápisu zvukové ochranné známky, neboť by šlo pouze o hypotetické úvahy bez jakékoliv relevance. Mám za to, že takto formalistický způsob nahlížení na formulaci prejudiciálních otázek, navíc v případě, kdy je nezbytné jasně určit pravidla pro registrabilitu označení, jenž nejsou sama osobě vizuálně vnímatelná, není správný. Primárním úkolem ESD při posuzování prejudiciálních otázek je výklad komunitárního práva, který je nutný pro vydání rozhodnutí národním soudem. V daném případě šlo o zmíněný čl. 2 směrnice a tohoto se položené otázky týkaly. Jistě by pro samotné odůvodnění rozhodnutí ESD i národního soudu a následnou jednotu při rozhodování v obdobné věci bylo přínosnější, kdyby se ESD vypořádal s problémem zvukových ochranných známek celkově, jednou pro vždy.

Soud tak pouze stanovil, že použitím psaného jazyka k popisu označení, není primárně splněna podmínka grafického ztvárnění. Popis „prvních devět not skladby Pro Elišku“, „onomatopoeie napodobující kokrhání“ není přesný a jasný a nemůže tak být považován za ochrannou známku.

³¹ rozsudek ESD ve věci SHIELD MARK B.V. v Joost Kist h.o.d.n. Nemex, č. C-283/01

Pokud jde o onomatopoi, soud uvedl, že mezi vyslovenou onomatopoií a skutečným zvukem není dostatečná shoda (citoslovce „kykyryký“ nezní stejně jako kokrhání kohouta) a není tedy zřejmé, zda je chráněna onomatopoeie jako taková, nebo skutečný zvuk. Navíc onomatopoeie může znít různě v jednotlivých státech i v rámci jediného státu.

Soud vychází z obecného principu, že notový zápis je běžným způsobem popisu zvuku, nicméně jednoduchý sled not bez dalšího není přesný a jasný, neboť z něho není patrna délka trvání zvuků a jejich výška, tedy to, co tvoří parametry pro jeho rozpoznání spotřebitelem. Tzn., že notový zápis opatřený stupnicí a rozdělený na takty s vyznačením hudebních značek a pauz je věrným vyjádřením melodie. Soud zároveň připustil, že takové ztvárnění nemusí být snadno pochopitelné, ale lze podle něho přesně určit, pro které označení je zápis požadován.

S tímto závěrem soudu se neztotožňuji, neboť je třeba mít především na zřeteli základní funkci ochranné známky a komu je ochranná známka určena. Nikdo nepochybuje o tom, že i zvuky mají svou rozlišovací způsobilost a spotřebitel si, když uslyší známou znělku, vybaví, jaké výrobky či služby, event. vlastník je touto znělkou reprezentován. Nutno ale zmínit, že tak spotřebitel činí na základě zvukového vjemu. Jsem toho názoru, že průměrný spotřebitel nebude schopen si pod takto ztvárněným zvukovým označením (ve formě notové osnovy se všemi hudebními značkami) vybavit konkrétní ochrannou známku a konkrétní výrobky či subjekt. Pro spotřebitele bude taková notová osnova nic neříkajícím sledem hudebních not. Ochranná známka obecně musí být vlastníkem užívána v takové podobě, v jaké je zapsána a především se s ní musí spotřebitelé v dané podobě na trhu setkávat. Žádný spotřebitel se však na trhu neseťká se zvukovou ochrannou známkou v podobě notové osnovy, ale výhradně ve formě znělky. Z ochranné známky zapsané ve formě notové osnovy nevyplývá, jakým hudebním nástrojem je konkrétní ochranná známka zahrána. Spotřebitel zvukovou ochrannou známkou vnímá výlučně v tom provedení, v jakém měl možnost se s ní seznámit, a proto by k přihlášce zvukového označení měl být připojen zvukový záznam melodie v digitální podobě, který je trvalý a pro spotřebitele snadno dostupný.

O tom, že samotné grafické ztvárnění zvukové ochranné známky, ji dostatečně nereprezentuje, svědčí i skutečnost, že přihlašovatel je ve své přihlášce povinen uvést, že označení přihlašuje jako zvukovou ochrannou známku. V opačném případě by byla ochranná známka zapsána jako známka obrazová!

Stejně vnímám i problematiku zápisu zvukové ochranné známky v podobě záznamu zvukové frekvence.

Tento pohled soudu a následně i zápisných úřadů neřeší problematiku zápisu jiných zvukových známek než melodií, protože existuje mnoho zvuků a hluků, jenž mají vysokou rozlišovací způsobilost, avšak nelze je vyjádřit ve formě notové osnovy.

Závěrem tohoto pojednání o zvukových ochranných známkách bych ještě doplnila, že o zápis zvukových ochranných známek je mezi přihlašovatelem větší zájem než o zápis čichových ochranných známek a to jak v podobě notové osnovy, tak i v podobě záznamu zvukové frekvence.

8.2.3 Barva jako ochranná známka

Tak jako není sporu o tom, že i znělky, signály a vůně mohou mít rozlišovací způsobilost, nelze přehlédnout, že i barvy hrají v obchodě svou nezastupitelnou roli a mohou být pro spotřebitele určitým vodítkem při orientaci v nepřeberném množství služeb a výrobků, se kterými se dnes a denně setkávají. Ovšem, zda poskytnout barvám ochranu a v jakém rozsahu, je častým dilematem soudní praxe, neboť jejich spektrum je přeci jen omezené.

Co se týká zápisné způsobilosti ochranných známek tvořených výhradně barvou nebo barevnou kombinací, je nejznámějším rozsudkem v této problematice rozsudek LIBERTEL č. C – 104/01 ze dne 25.9.2002, ve kterém holandská společnost poskytující služby v oblasti mobilních telekomunikací podala přihlášku ochranné známky, vyobrazené obdélníkem oranžové barvy a doplněné popisem přihlašovaného označení: „oranžová“ bez jakéhokoliv odkazu na barevný kód. Známkový úřad zamítl přihlášku této ochranné známky s tím, že společnost měla prokázat, že toto označení získalo svým užíváním rozlišovací způsobilost, neboť sama o sobě tuto rozlišovací způsobilost postrádá.

Společnost proti takovému rozhodnutí podala opravný prostředek a v rámci jeho projednávání se před ESD řešily prejudiciální otázky zápisné způsobilosti ochranné známky tvořené výlučně barvou.

Nejprve se soud zabýval tím, zda vůbec barva jako taková může tvořit ochrannou známku. Tedy, zda je schopná být označením, být graficky ztvárnitelná a mít rozlišovací způsobilost.

Obecně se má za to, že barva sama o sobě nemůže být označením věcí, neboť je většinou jen jejich vlastností. Přesto, s ohledem na její konkrétní použití a celkový kontext může označením být. ESD opět poukázal na svou ustálenou judikaturu ohledně grafické znázornitelnosti přihlašovaných označení pomocí obrazců, čar, linií a znaků, je-li takové ztvárnění jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvanlivé a objektivní. Těmto stanoveným podmínkám však neodpovídá přihláška barvy pouze s přiloženým vzorkem barvy bez jakéhokoliv odkazu na mezinárodně uznávanou klasifikaci barev (viz kapitola 7.1.) spolu s jejím slovním popisem. ESD ve svém odůvodnění především upozorňuje na nestálost barvy zachycené na papírovém nosiči ve světle času. Samotný slovní popis je sice formou grafického ztvárnění, ale není dostatečný (nevystihuje přesný odstín a není objektivní). Podle názoru ESD je proto vhodné vyjádřit přihlašované označení kombinací vzorku barvy a slovního popisu a raději i odkazem na mezinárodní kód barvy, jenž je přesný a trvalý. Rozlišovací způsobilost barva může mít, jestliže je schopna nést určité informace, především informaci pro spotřebitele o původu výrobků nebo služeb. Z využívání barev především v reklamě je zřejmé, že barva sama o sobě je způsobilá sdělovat informace, ale vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelé v barvě zboží primárně nespátřují informaci o původu zboží, v zásadě nemá barva sama o sobě rozlišovací způsobilost.

Jednou z položených otázek v rámci prejudiciálního řízení bylo, zda musí být při posuzování zápisné způsobilosti přihlašovaného označení brán zřetel na obecný zájem na její všeobecné dostupnosti a ESD i k tomuto konstatoval, že v současné době existuje nepřeborné množství barev, ale vzhledem k okruhu spotřebitelů, kterým je určeno zboží, jenž má být ochrannou známkou chráněno, je nutné uplatnit hledisko průměrného spotřebitele s průměrnou pamětí,

průměrnou obezřetností a informovaností, který nemá možnost zároveň porovnat ochranné známky různých subjektů, a proto je počet barev, které mají pro spotřebitele skutečnou rozlišovací způsobilost, velmi omezený. V komunitárním známkovém právu tedy existuje veřejný zájem na volném přístupu k barvám pro ostatní soutěžitele.

Jinými příklady rozhodovací praxe ESD týkající se zápisné způsobilosti barvy (barevné kombinace) jako ochranné známky jsou rozsudek ESD ve věci Viking³², rozsudek ESD ve věci Stihl³³ a rozsudek ve věci Heidelberger Bauchemie³⁴. Přihlášky těchto ochranných známek (oproti přihlášce ochranné známky ve věci Libertel) obsahovaly jak barevné vyobrazení přihlašovaného označení, tak i číselný kód barvy podle mezinárodně uznávané klasifikace barev.

Tato rozhodnutí se shodují v tom, že relevantní okruh spotřebitelů nemusí přiznat barvě okamžitou identifikaci obchodního původu výrobku, tak jak to činí u slovních a obrazových ochranných známek, protože barvu v tomto případě spotřebitelé vnímají jako část vzhledu výrobku, jenž má přitáhnout jejich pozornost. Shodně uvádějí, že přihlašovaná označení nemají rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům, pro než je ochrana požadována, neboť barvy, které označení tvoří, nejsou ve vztahu k přihlašovaným výrobkům ničím neobvyklým. Oranžová barva slouží k upozornění na nebezpečné části nářadí (motorové pily a jiné řezací nástroje, atd.) a šedivá barva je barvou kovů a plastů, z nichž je nářadí vyrobeno, a jako taková nemá žádný zvláštní atribut, který by umožňoval dospět k závěru, že se nejedná o přirozenou barvu materiálu nebo jeho prosté zbarvení. Zelená barva přihlašovaná pro zahradní techniku (nůžky na živé ploty, sekačky na trávu...) bude také spíše vnímána jako dekorační prvek a navíc je to barva běžně používaná v souvislosti se zahradničením, a proto ani tato nebude obsahovat informaci o původu výrobku.

Ve věci Heidelberger Bauchemie byla předmětem zkoumání barevná kombinace modré a žluté přihlašovaná pro stavební výrobky (lepidla, rozpouštědla, maziva). V tomto případě se soud nezabýval tím, zda jde o neobvyklé barvy ve vztahu k přihlašovaným výrobkům, ale tím, zda je možné

³² Rozsudek ESD ze dne 25.9.2002 ve věci T-316/00

³³ Rozsudek ESD ze dne 9.7.2003 ve věci T-234/01

³⁴ Rozsudek ESD ze dne 24.6.2004 ve věci C-49/02

k ochraně přihlásit ochrannou známku vyobrazenou abstraktně a bez obrysů (přiložené vyobrazení tvořil arch papíru, kdy jeho horní polovina byla modrá a dolní žlutá a doprovázel ji slovní popis: „přihlašovaná ochranná známka se skládá z firemních barev přihlašovatele, které jsou užívány ve všech představitelných podobách, zejména na balení a etiketách“). ESD dospěl k závěru (opětovně), že grafické ztvárnění ochranné známky musí být přesné a stálé, a proto označení, které je tvořeno dvěma nebo více barvami, a které jsou popsány abstraktním způsobem a bez obrysu, musí být systematicky uspořádány tak, aby barvy byly určeny předem a stálým způsobem.

Tuto podmínku nespĺňuje prosté postavení dvou a více barev vedle sebe nebo pouhá zmínka o dvou nebo více barvách „ve všech představitelných podobách“. Takové ztvárnění pak umožňuje četné různorodé kombinace, které by spotřebiteli neumožnily pojmout a zapamatovat si určitou kombinaci, aby pak mohl s jistotou opakovat nákupní zkušenost, a ani by neumožnily příslušným orgánům a hospodářským subjektům rozpoznat dosah chráněných práv majitele ochranné známky.³⁵

Ve všech těchto případech chtěli přihlašovatelé jediné, a to získat právo na výlučné užívání jedné nebo více barev pro své výrobky a služby. Uvědomme si, že získá-li toto právo jeden, za pár okamžiků se o totéž pokusí jiný přihlašovatel např. s jinou barevnou kombinací a seznam barev (těch, které je průměrný spotřebitel schopen rozlišit a zapamatovat si) se tak brzy vyčerpá. Ano, barva je perfektně vyhovující znak ochranných známek, ale tehdy, když je používána v kombinaci s jinými rozlišujícími prvky.

8.2.4 Trojrozměrné ochranné známky (3D známky)

Trojrozměrné ochranné známky nebo též 3D ochranné známky (shape trademarks, three-dimensional trademarks) představují snahu přihlašovatelů těchto ochranných známek o získání ochrany pro tvar svých výrobků a to v těch případech, kdy mají za to, že tvar jejich výrobků je výjimečný. Zápisná způsobilost trojrozměrných ochranných známek není tak problematická jako je tomu v případě kontroverzních známek čichových či barev, ale přesto v rámci zkoumání jejich

³⁵ Rozsudek ESD ze dne 24.6.2004 ve věci C-49/02

zápisné způsobilosti nelze vždy zcela bez obtíží prokázat rozlišovací způsobilost pro dané výrobky, a to z toho důvodu, že spotřebitelé spíše věnují pozornost etiketám umístěných na produktech, než tvaru výrobku, protože tomu přisuzují spíše funkci obalu.

Podle judikatury ESD je posuzování zápisné způsobilosti trojrozměrných ochranných známek založeno na stejných kritériích jako posuzování zápisné způsobilosti jiných ochranných známek.

Známým soudním případem, který se zabýval zápisnou způsobilostí trojrozměrných ochranných známek je případ společnosti Procter & Gamble,³⁶ která přihlásila k ochraně tvar a barvu tablet do myček nádobí. Při posuzování zápisné způsobilosti soud konstatoval, že veřejnost není zvyklá rozlišovat výrobky podle barvy nebo tvaru nebo jejich balení, a proto prokázat rozlišovací způsobilost tvaru výrobku je tím těžší, čím bližší je vztah mezi přihlašovaným a nejpravděpodobnějším tvarem výrobku na trhu. Tzn., že pouze známka, která se výrazným způsobem odlišuje od běžné normy (míněno od běžného tvaru výrobku), je dostatečně způsobilá poskytnout spotřebiteli informaci o původu výrobku. Taková 3D ochranná známka musí vykazovat nějaký zvláštní a snadno identifikovatelný prvek, jež by jí odlišoval od běžných tvarů dostupných na trhu a který by jí dodal funkci údaje o původu výrobku.³⁷ Ale i tehdy, jestliže přihlašované označení je tvořeno tvarem, který vykazuje neobvyklé charakteristické prvky, je nutné prokazovat, že právě tento tvar má rozlišovací způsobilost, resp., že ji mají tyto neobvyklé prvky.

8.2.5 Hologram – nepadělatelná ochranná známka

Dalším typem netradičních ochranných známek je ochranná známka v podobě hologramu. Hologram není neznámým ochranným prvkem, ale naopak se stále zvyšující se kvalitou padělaných ochranných známek nebo značek a s přibývajícím množstvím padělků veškerého zboží, stoupá i snaha výrobců zboží a vlastníků ochranných známek, co nejvíce padělatelům ztížit možnost padělání výrobků a ochranných známek a neváhají investovat do ochrany svých práv nemalé finanční prostředky. Právě hologram v současné době zajišťuje nejvyšší

³⁶ Rozsudek ESD ze dne 29.4.2004 ve věci C-468/01

³⁷ Rozsudek ESD ze dne 25.10.2007 ve věci C-238/06

možnou míru ochrany, a proto se s ním setkáváme tam, kde plní funkci zabezpečujícího prvku (např. na kreditních kartách, elektronice, softwarových produktech, hardware, bankovkách, dokumentech, dálničních známkách, kolcích apod.).³⁸

Hologram je opticky proměnlivý prvek, který mění vlastnosti dopadajícího světla. Ohýbáním vůči směru dopadajících světelných paprsků vytváří hologram pohyblivý obraz, a to včetně trojrozměrného obrazu v různých barevných kombinacích a tzv. „flip-flop“ obrazy (dva nebo více obrazů umístěných na hologramu – tyto nemohou být zapsány jako ochranné známky v USA, jelikož zde se vyžaduje zobrazení pouze jediného obrazu). Pro zvýšení jeho zabezpečovací funkce lze do hologramové fólie zapracovat další bezpečnostní prvky. Pro hologram, resp. pro samolepící hologramovou fólii je charakteristické, že jejím stržením z podložky dojde k destrukci hologramu a ten tak není vícekrát použitelný (nepřenositelnost ochranné známky zachycené jako hologram). Druhotným znakem hologramu, který zvyšuje jeho ochrannou funkci, je jeho náročné technologické zpracování a nákladovost a rovněž skutečnost, že hologram není možné běžnými tiskařskými a kopírovacími stroji zaznamenat a ani kopírovat, neboť se jedná o systém čar, velmi jemných vrypů utvořených laserem do povrchu hologramu. Takto vytvořený hologram lze pomocí holografické fólie nalepit jako samolepku na jakýkoliv produkt a nebo je možné hologram vtisknout horkou ražbou přímo na povrch předmětu a hologram se tak stane nedílnou součástí předmětu, jehož pravost garantuje. Tento postupu je používán především při tisku bankovek. Nicméně i přes finanční nákladovost a technickou náročnost již byly zaznamenány případy, kdy se v USA objevily padělané hologramy. V těchto případech se jedná o hologramy umístěné na předmětech tak, že jsou viditelné pouhým okem a je z nich jednoduše rozpoznatelný obsah. Přesto ve snaze chránit výrobky a poskytnout potenciálnímu padělateli co nejmenší příležitost k tomu, aby uspěl, a v případě, že padělatel vyrobí falsifikát, tak aby tento byl snadno rozpoznatelný, existují tzv. kolové destruktivní samolepky, tzv. doty (tečky), neboť jejich velikost je 0,1 mm, na jejichž povrchu je vlastní hologram. Tyto doty nejsou

³⁸ Dokonce na dokladu povolující pobyt na území České republiky by měla být do hologramu - jako další bezpečnostní prvek - vepsána Ústava České republiky (<http://www.essentia.cz/index.php?obsah=32&id=42> [22.2.2008])

pouhým okem viditelné a na předmět, který mají chránit se nanášejí ve spreji, v aerosolu, v lepidle apod., navíc každý dot obsahuje alfanumerický kód či podpis, aby byla maximalizována jeho ochrana.³⁹

V návaznosti na to, co bylo nyní uvedeno o hologramech se domnívám, že není žádného důvodu brojit proti podávání přihlášek ochranných známek v podobě hologramu, pakliže tyto jsou způsobilé řádně plnit funkci ochranných známek, tj. rozlišovat výrobky a služby jednoho subjektu od výrobků a služeb subjektu druhého a co víc, bez potíží splňují i podmínku grafického znázornění přihlašovaného označení, protože řekneme-li to jednoduše, hologramy jsou vlastně v převážné většině obrázky. Trochu rozpačtěji nahlížím na hologramy pohyblivé a flip flop, neboť u těchto typů musí potenciální spotřebitel vynaložit již větší úsilí k tomu, aby podle hologramu rozlišil výrobky nebo služby různých výrobců, jelikož v tomto případě musí spotřebitel pečlivěji zkoumat vyobrazení na hologramu, tj. do jaké míry se hologramy různých výrobců od sebe liší, tj. zda jejich odlišnost spočívá nebo nespočívá pouze v jediném ze tří vyobrazených obrázků, popř. v nepatrné odlišnosti v pohybu. Je však na jednotlivých zápisných úřadech, aby v rámci své rozhodovací praxe vymezily podmínky, za jakých je možné přiznat ochranu hologramům s více vyobrazeními.

³⁹ tamtéž

9 Práva a povinnosti plynoucí z ochranných známek

Práva plynoucí z ochranných známek lze vnímat jako nejširší výlučná práva absolutní povahy, která spočívají v především v právu vlastníka ochranné známky užívat ji a nakládat s ní (možnost poskytnout k ní licenci, převést ochrannou známku, zastavit ji), a to ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž byla zapsána. Česká právní úprava oblasti ochranných známek v řadě svých ustanoveních vymezuje práva jednak pozitivně, tj. výčtem činností, které je vlastník ochranné známky oprávněn vykonávat, a jednak negativně, tj. výčtem činností, které je vlastník ochranné známky oprávněn zakázat, jde o tzv. záповědní právo.⁴⁰ Práva plynoucí z ochranných známek náležejí vesměs pouze vlastníku ochranné známky a jsou účinná vůči všem (erga omnes).

Na druhé straně těmto právům odpovídá povinnost třetích osob do práv k ochranné známce nijak nezasahovat a případně i další právo (již však nenáležícímu výhradně vlastníkovi) oprávněné osoby domáhat se zákazu rušení těchto práv ze strany třetích osob (podrobněji viz kapitoly následující). Zákaz třetích osob porušovat práva vlastníka ochranné známky vzniká přímo ex lege zápisem ochranné známky do rejstříku a není odvislý od jeho uplatnění vlastníkem.

Své právo, ochrannou známku užívat ve spojení s výrobky a službami, pro něž byla zapsána, vlastník ochranné známky prokazuje výpisem z rejstříku ochranných známek, příp. osvědčením o zápisu, které jsou veřejnými listinami. Vlastník ochranné známky je oprávněn spolu s ochrannou známkou užívat i speciální značku ®. Přítomnost značky ® nebo ™ nebo © či zmínky, že daný výrobek je chráněn patentem nebo, že známka, jež je na výrobku, je registrována, slouží k ochraně, informování a vlastně i k varování osob. Její přítomnost však nemůže být podmínkou ochrany jako takové. Užívat tuto speciální značku však není vlastník ochranné známky povinen, což znamená, že porušitel práv z ochranných známek se nemůže vyvinut pouhou skutečností, že ochranná

⁴⁰ Slováková, Z. Průmyslové vlastnictví, vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení. Praha : LexisNexis, 2006, str. 147

známka takto nebyla označena. Toto pojetí však neplatí bezvýjimečně ve všech státech. Například v USA je opomenutí uvedení takové značky či adekvátní informace o ochraně předmětného označení sankcionováno nemožností požadovat náhradu škody za porušování chráněných práv do doby, než je informace o registraci sdělena porušiteli.⁴¹ Oproti tomu v případě, že značka ® bude užita ve spojení s označením, které není zapsanou ochrannou známkou, může být tento jev považován za nekalosoutěžní jednání a osoba, jež takto nepravdivě a klamavě označuje své výrobky, potrestána.

Jestliže právní řád vymezuje práva, je nepochybné, že druhou stranou téže mince jsou zákony uložené povinnosti.

Povinnosti vlastníkům ochranných známek jsou ukládány z důvodu ochrany veřejných zájmů.⁴² K několika málo povinnostem vlastníka patří především povinnost ochrannou známkou užívat, a to způsobem, kterým byla zapsána do rejstříku. Jedná se o tzv. řádné užívání ochranné známky. Smyslem této povinnosti je zabránit hromadění ochranných známek v rejstříku, jež užívány nejsou a pouze brání jiným subjektům, aby si dané označení mohly přihlásit pro své výrobky a služby. Znamky, které užívány nejsou, se někdy označují jako mrtvé známky.

Zákon výslovně nestanovuje, zda užívání musí být skutečné nebo postačuje-li fiktivní užívání. Obecně se vychází z předpokladu, že postačuje užívání fiktivní, jestliže k němu dochází na území těch států, pro něž byla ochrana poskytnuta. Rovněž z jednání majitele musí být patrné, že má nadále v daném státě zájem o udržení ochrany. Za fiktivní užívání praxe považuje užívání v reklamě, katalozích, v prospektech, obchodní korespondenci, atd. Pouze na intenzitě fiktivního užívání nezáleží. Povinnost užívat ochrannou známkou má vedle vlastníka také nabyvatel licence a toto užívání se považuje za užívání vlastníkem. Povinnost užívat ochrannou známkou není absolutní a vlastníku ochranné známky je dle § 13 zákona o ochranných známkách umožněno, aby její neužívání ospravedlnil a nepostihly jej tak za neužívání ochranné známky sankce (zrušení ochranné známky). Důvody ospravedlňující její neužívání nenajdeme v zákoně o

⁴¹ Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje. ÚPV, 2004 str. 87, přeloženo z Intellectual property as a resource for quality development.

⁴² Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M. Práva k nehmotným statkům, Kodex, 1994, str. 207

ochranných známkách stanoveny ani demonstrativním způsobem, pouze z rozhodovací praxe lze za liberační důvody uznat jen takové okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli vlastníka ochranné známky nebo nevznikly jeho chybou či nedbalostí. Liberační důvody posuzuje Úřad průmyslového vlastnictví vždy individuálně a jen pro konkrétní výrobky nebo služby.

Vedle již zmíněné povinnosti ochrannou známkou užívat, ukládá zákon vlastníkovi ochranné známky i další povinnosti spíše administrativního charakteru. Jde především o povinnost oznamovací, kdy je vlastník ochranné známky povinen žádat o zapsání změny jména a příjmení, názvu, obchodní firmy, adresy a sídla... tak, aby údaje uvedené v rejstříku odpovídaly skutečnosti. S touto povinností souvisí i povinnost poplatková.

K dalším povinnostem vlastníka ochranné známky podrobněji v kapitole 9.3.

9.1 Ochrana práv

Česká republika patří podle právní teorie ke státům, kde je zaveden kontinentální systém práva, a pro tento systém je charakteristický registrační princip vzniku ochrany práv z průmyslového vlastnictví (např. pro USA, kde se uplatňuje common-law systém, je tradiční, že ochranné známky a jakákoliv jiná práva na označení jsou založena na principu prvního a nepřetržitého užívání). Znamkové právo není výjimkou a zapsaná ochranná známka je chráněna před užitím stejného nebo podobného označení pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby dnem zápisu do rejstříku. Toto pojetí znamená, že předmětem známkoprávní ochrany není absolutní ochrana označení jako takového. Z tohoto důvodu může být v rejstříku ochranných známek zapsáno několik stejných ochranných známek, ale vždy pro jiné výrobky nebo služby.

Výjimku ze vzniku ochrany registračním principem představují všeobecně známé známky. V roce 2002 bylo v Ženevě přijato Společné doporučení Shromáždění Pařížské unie a Valného shromáždění WIPO, které se týkalo ochrany všeobecně známých známek.⁴³ Důvodem jejich ochrany je poskytnout ochranu i známkám, které z nějakého důvodu nemohly nebo nebyly přihlášeny

⁴³ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví., 1. vyd., Praha: C.H.BECK, 2005, str. 349

nebo zapsány do příslušných veřejnoprávních rejstříků. Známkové právo k těmto známkám vzniká neformálním získáním všeobecné známosti na území České republiky, nikoliv zápisem. Všeobecně známá známka je na území České republiky chráněna jen pro ty výrobky a služby, pro něž se všeobecně známou stala v relevantní části veřejnosti (v dřívější právní úpravě byla všeobecně známá známka chráněna pro všechny výrobky a služby, pro které byla užívána).

K tomu, aby byla všeobecně známé ochranné známce poskytnuta ochrana ve vztahu ke všem výrobkům, je zapotřebí, aby všeobecně známá známka získala i dobré jméno. Všeobecně známá známka s dobrým jménem požívá nejvyšší právní ochrany.

Všeobecnou známost i dobré jméno ochranné známky je třeba prokazovat v každém řízení, v němž jsou namítány. Úřad průmyslového vlastnictví tak v podstatě určí, zda je konkrétní známka všeobecně známou a zařadí ji do seznamu všeobecně známých známek (např. ROLEX, JAGUAR, KOFOLA). Podotýkám, že zařazení známky do tohoto seznamu není automatické a nezbavuje vlastníka této známky opětovně prokazovat všeobecnou známost. Seznam všeobecných ochranných známek má tak spíše pomocný význam.

9.1.1 Rozsah ochrany ochranných známek

Základní zásadou známkového práva (stejně tak i ostatních průmyslových práv) je zásada teritoriality, která znamená, že ochranná známka požívá ochrany jen v tom státě, který jí poskytl ochranu. Uplatnění této zásady znamená, že vztahy vyplývající ze známkového práva se řídí pouze právním řádem tohoto státu (zákon země ochrany – *lex loci protectionis*).⁴⁴ Z tohoto důvodu, chtěl-li majitel ochranné známky, aby známka byla chráněna ve více státech, bylo nutné v každém státě absolvovat zápisné řízení a splnit jednotlivé národní podmínky, včetně příslušných poplatkových povinností. Takovýto postup byl značně zdlouhavý a finančně nákladný. Protože však neustále dochází ke vzájemnému propojování trhů jednotlivých států a dochází tak ke střetávání ochranných známek na různých územích, bylo nutné vytvořit systém, jenž by celý proces usnadnil a zlevnil. De facto tak došlo k prolomení zásady teritoriality.

⁴⁴ Týč, V. Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv. 1.vyd., MU Brno, 1993, str. 7

Prvním počinem v této oblasti bylo vytvoření již výše uvedené Pařížské unijní úmluvy coby nejobecnějšího mezinárodního dokumentu v oblasti průmyslových práv. Tento dokument stanovuje národní (asimilační) režim pro cizince v řízeních o udělení známkoprávní ochrany, stanovuje také právo přednosti (priority), upravuje i telle – quelle známku (každá známka, které byla v zemi původu řádně zapsána, bude přihlášena a chráněna v ostatních unijních zemích v té podobě, v jaké byla zapsána v zemi původu) a rovněž ukládá unijním státům povinnost zřídit speciální státní instituci zabývající se průmyslovým vlastnictvím.

Sama Pařížská unijní úmluva, vědoma si své přílišné obecnosti, předpokládá vznik dalších mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví.

System, který skutečně celý proces zjednodušil, je tzv. Madridský systém, který představuje možnost, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, resp. ve všech státech Zvláštní unie pro mezinárodní zápis známek na základě jediné přihlášky podané u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví v Ženevě (prostřednictvím národního zápisného úřadu). Tento systém tvoří Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze 14. dubna 1891 a Protokol k této dohodě z roku 1989. Oba tyto dokumenty působí současně a vzájemně se doplňují. Oba dokumenty poskytují státům Unie možnost odmítnout ochranné známce ochranu a rovněž majitel ochranné známky se může v jakémkoliv státě Unie vzdát práva ochrany.

Další dohodou v rámci Pařížské unijní úmluvy je Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek z roku 1958, která byla přijata z důvodu potřeby sjednotit způsoby třídění výrobků a služeb. Tato dohoda stanovila členům povinnost, zvolit si tento systém třídění jako hlavní (to je případ i České republiky) nebo jako systém pomocný, a uvádět ve všech dokumentech odpovídající čísla mezinárodního třídění. Z tohoto důvodu již přihláška ochranné známky musí obsahovat seznam výrobků a služeb, pro něž má být ochrana poskytována, s uvedením přesných čísel podle listiny tříd. V současné době je účinná již 9. verze (účinná od 1.1.2007), která třídí výrobky do 34 a služby do 11 tříd. V případě chybného zatřídění již v podané přihlášce Úřad

průmyslového vlastnictví výměrem vyzve přihlašovatele k jejímu opravení, případně sám chybu odstraní a přihlašovatele na tuto změnu upozorní.

Třídění slouží k usnadnění zápisu ochranných známek a rešeršní činnosti při porovnávání podobnosti jednotlivých ochranných známek. Pro usnadnění rešeršní činnosti bylo rovněž vytvořeno Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek, které je známé jako Vídeňská dohoda či Vídeňské třídění obrazových prvků ochranných známek (1967). Je ovšem nutné poznamenat, že Česká republika k dnešnímu dni není jejím členem, avšak v praxi je toto třídění používáno, zejména pro usnadnění rešerší na mezinárodní úrovni. Protože v České republice je třídění záležitostí výhradně administrativní a fiskální záležitostí (od počtu tříd se odvíjí výše přihlašovacího poplatku), nemá zatřídění výrobků a služeb žádný vliv na rozsah poskytované ochrany.

Do výše uvedeného výčtu mezinárodních smluv zajišťujících rozsah ochrany ochranných známek je nutné zahrnout Smlouvu o známkovém právu a Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dohoda TRIPS“), která spolu s dalšími mnohostrannými dohodami tvoří nedílnou součást Dohody o zřízení Světové obchodní organizace.

Smlouva o známkovém právu je svým charakterem spíše úpravou procesní, neboť jejím hlavním úkolem je harmonizace a zjednodušení přihlašovacího řízení ochranných známek. Tato smlouva stanovuje maximální možné požadavky, které mohou zápisné úřady klást na přihlašovatele, resp. majitele ochranných známek. Žádné další požadavky než ty, jež předpokládá smlouva, nemohou být požadovány.

Za povšimnutí stojí, že byť přes stále rostoucí tendence přihlašovat k ochraně známky čichové, zvukové a hologramové, vztahuje se Smlouva o známkovém právu pouze na ochranné známky sestávající se z viditelných značek. Tímto jsou tedy z její působnosti vyňaty známky čichové a zvukové. Hologramy jsou oproti tomu vyloučeny z působnosti Smlouvy o známkovém právu explicitně.

Dohoda TRIPS, jak už vyplývá ze samotného názvu, se zabývá ochranou duševního vlastnictví obecně. Členské státy se zavázaly, že budou poskytovat právům k duševnímu vlastnictví stejnou, minimální úroveň ochrany. Oproti předchozím mnohostranným mezinárodním smlouvám, jsou v Dohodě TRIPS

zakotvena i ustanovení, která se týkají vynucování práv k duševnímu vlastnictví. Je známou skutečností, že tato ustanovení byla do Dohody TRIPS zapracována vlivem ekonomického tlaku autorů a vlastníků ochranných známek (zejména těch všeobecně proslulých), aby nedocházelo k pirátství a k jejich padělání hlavně v zemích Asie a Latinské Ameriky.⁴⁵

V oblasti ochranných známek stanovuje Dohoda povinnost chránit jakákoliv označení či kombinace označení, která jsou způsobilá odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiných podniků. Rovněž stanovuje povinnost zveřejnit každou ochrannou známku a poskytnout přiměřenou možnost pro podání návrhu na výmaz ochranné známky a také neumožňuje povolování nucených licencí.

V březnu roku 2006 se v Singapuru konala diplomatická konference, na které byla uzavřena Singapurská smlouva o známkovém právu (26.3.2006), která reviduje Smlouvu o známkovém právu z roku 1994. Česká republika se stala signatářem této smlouvy, avšak s výhradou ratifikace, ke které doposud nedošlo. Singapurská smlouva ponechává Smlouvu o známkovém právu v platnosti a nemění její podstatu. Týká se pouze formálních a procedurálních záležitostí ve vztahu se známkovým řízením. Hmotné známkové právo zůstává nedotčeno, i když v čl. 2 je rozšířena působnost Smlouvy o známkovém právu i na známky nesestávající se z viditelných označení, jako jsou zejména ochranné známky zvukové a čichové, pokud podle předpisů smluvních stran jsou tyto také předmětem zápisu u jejich známkových úřadů.⁴⁶ Hlavním přínosem smlouvy je zavedení možnosti elektronické komunikace včetně elektronického podávání přihlášek ochranných známek a jiných podání. V době stále vzrůstající elektronické komunikace jde o velmi příznivý počín, což ukazují i statistiky Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, kde počet přijatých přihlášek ochranných známek prostřednictvím e-filing v roce 2007 představoval 67% všech přijatých přihlášek ochranných známek Společenství⁴⁷. Rovněž ÚPV přijímá elektronické přihlášky ochranných známek od roku 2007.

⁴⁵ www.mpo.cz/dokument6336html, 28.12.2006

⁴⁶ Hujerová, M. Singapurská smlouva o známkovém právu. Průmyslové vlastnictví 5-6/2007, ÚPV, str. 89-91

⁴⁷ http://oami.europa.eu/pdf/office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks_2007.pdf, 20.2.2008

Od 1.5.2004 (den, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie) jsou pro Českou republiku závazná nařízení a směrnice vztahující se k problematice ochranných známek. Ochranné známky byly jedním z prvních průmyslových práv, která ES upravila svými právními předpisy.

Především se jedná o směrnici Rady (ES) č. 89/104 ze dne 21.12.1988 (dále jen „známková směrnice“), která sjednotila národní známkovou úpravu v jednotlivých členských státech EU, a kterou Česká republika do svého právního řádu implementovala zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a nařízením Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20.12.1993 o ochranné známce Společenství. Účelem tohoto nařízení bylo vytvoření systému jedné ochranné známky Společenství (CTM), který přihlašovatelům umožňuje na základě jedné podané přihlášky získat ochranu ve všech členských státech EU. Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu a stejné účinky ve všech státech EU, což znamená, že může být zapsána, převedena, zrušena, atd. pouze pro celé území Společenství (výjimku představují licence, které lze udělit pouze pro některé státy Společenství).⁴⁸ Současně byl tímto nařízením zřízen Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) se sídlem ve španělském Alicante.

Dalším velmi významným právním předpisem Společenství, jenž poskytuje, resp. vynucuje známkoprávní ochranu, je směrnice č. 2004/48/ES ze dne 29.4.2004, o dodržování práv duševního vlastnictví. O této směrnici bude v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví podrobněji pojednáno v kapitole 11.

Celé toto pojednání o rozsahu známkoprávní ochrany je v podstatě obsaženo přímo v samotném zákoně o ochranných známkách, a to v ustanovení § 2. Z výše uvedeného, a v souladu se zákonnou úpravou, vyplývá, že na území České republiky se v současné době střetává ochrana čtyř skupin ochranných známek.

Jedná se o :

⁴⁸ informační materiály ÚPV – Ochranná známka Společenství.Community Trade Mark.

- a) ochranné známky zapsané v rejstříku ochranných známek ÚPV na základě národního známkového řízení
- b) ochranné známky zapsané na základě mezinárodních řízení podle Madridského systému
- c) ochranné známky Společenství
- d) všeobecně známé známky ve smyslu 6bis Pařížské úmluvy a čl. 16 TRIPS.

Považuji za nejvýše vhodné na tomto místě poznamenat, že byť Česká republika poskytuje ochranu i ochranným známkám Společenství, dochází zde dle mého názoru k nevyváženému vztahu mezi národními ochrannými známkami a známkami Společenství, a to v oblasti netradičních ochranných známek. Je nutné si uvědomit, že OHIM připouští, resp. připustil zápis i ochranných známek čichových. Ochranné známky čichové však v národním rejstříku ochranných známek zapsány nejsou a s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu (a stávající praxi už i OHIM) nelze očekávat, že by byla zapsána čichová známka do národního rejstříku ochranných známek. Z uvedeného tak zřetelně vyplývá, že Úřad by určitý typ ochranné známky nezapsal (nepovažuje jej za zápisuschný), ale vzhledem k tomu, že k zápisu došlo v rámci ochranné známky Společenství, je povinen upřednostnit tuto formální ochranu a označení, které sám nepovažuje za hodné formální ochrany, chránit. Je tedy bez pochyby, že ZOZ jí poskytuje formální ochranu průmyslového vlastnictví na základě právních předpisů ES automaticky.

Jsem však toho názoru, že zapsaná známka Společenství, pakliže by takové ochranné známce neposkytl ochranu národní úřad, by neměla požívat formální ochrany dle národního známkového práva, a proto by se její vlastník měl případnému porušení svých práv bránit prostřednictvím trestního zákona a nebo prostřednictvím žaloby proti nekalé soutěži, nikoliv prostřednictvím známkového práva.⁴⁹

⁴⁹ Uvedený právní názor vyjadřuje postoj autorky k ochranným známkám Společenství, které byly zapsány do rejstříku ochranných známek Společenství před vstupem České republiky do Evropské unie a ochrana těchto známek se rozšířila i na území České republiky. Na nově zapisující se ochranné známky Společenství platí, že jejich ochranu musí poskytnout každý národní zápisný úřad, tj. negativní stanovisko národního úřadu brání zápisu ochranné známky Společenství.

9.1.2 Doba ochrany a její prodloužení

Již výše bylo uvedeno, že známkoprávní ochrana v České republice spočívá na formálním, registračním principu vzniku ochrany práv k ochranné známce. Z tohoto důvodu je zápis ochranné známky platný 10 let ode dne podání přihlášky u zápisného úřadu. Takto dlouhá doba ochrany byla zvolena jako optimální, protože je to dostatečně dlouhá doba na to, aby se známka na trhu uchytila nebo nikoliv. Stejně dlouhá doba ochrany byla navíc zavedena ve většině evropských zemích.⁵⁰ Po uplynutí této doby (v případě, že nedojde k obnově zápisu) dochází k zániku práv k ochranné známce a označení se stává volným pro další přihlašovatele. K zániku dochází ex lege marným uplynutím lhůty pro podání žádosti o obnovu zápisu a tak není potřeba vydávat úřední rozhodnutí.

Má-li však vlastník ochranné známky zájem, aby jeho zavedená známka požívala ochranu i nadále, musí u Úřadu podat žádost o obnovu zápisu. Žádost se podává na předepsaném formuláři nejdříve 12 měsíců před uplynutím doby ochrany, avšak nejpozději v den skončení platnosti ochranné známky a lze ji rovněž podat elektronicky spolu se zaručeným elektronickým podpisem. V této době rovněž Úřad upozorňuje vlastníka ochranné známky, že jeho ochrana již brzy skončí. V této fázi dochází v praxi k častému omylu, neboť majitelé ochranných známek se domnívají, že lhůta jejich ochrany končí až za 10 let ode dne zápisu. Avšak jak jsem již zmínila, není tomu tak. Lhůta běží ode dne podání přihlášky ochranné známky. Vzhledem k tomu, že zápisné řízení je někdy velmi zdlouhavé, uplyne mnoho měsíců mezi podáním přihlášky a skutečným zápisem do rejstříku. I z tohoto důvodu (a z důvodu plnění závazků z Pařížské unijní úmluvy) je v zákonné úpravě zakotven institut „grace period“ - lhůty, která umožňuje vlastníku ochranné známky, který zapomněl včas podat žádost o obnovu zápisu, aby tak učinil dodatečně v šestiměsíční lhůtě. Toto opomenutí je však sankcionováno povinností zaplatit dvojnásobnou výši poplatku za obnovu zápisu. Obnova zápisu ochranné známky se provádí vždy na dalších 10 let a počet obnovení není omezen.

⁵⁰ Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vyd., Praha : C.H.Beck, 2004, str. 168

9.2 Absolutní a relativní důvody odmítnutí ochrany

Jednotlivé státy neposkytují ochranu každému označení, které jejich vlastník k ochraně přihlásí. Státy v souladu se svými národními úpravami uplatňují různé důvody odmítnutí ochrany.

Důvody odmítnutí ochrany rozlišujeme na absolutní a relativní. Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany, tzv. absolutní překážky (výluky) zápisné způsobilosti, jsou veřejnoprávního charakteru a Úřad průmyslového vlastnictví k těmto překážkám přihlíží *ex offo* před zveřejněním přihlášky ochranné známky, eventuelně je Úřad zkoumá na základě připomínek, které může podat každý. Jsou to překážky, které zpravidla nelze překonat a zákon o ochranných známkách je vyjmenovává taxativně v ust. § 4 jako označení vyloučená ze zápisu do rejstříku ochranných známek. Někdy se hovoří o tzv. negativním vymezení ochranné známky. Toto ustanovení je zpracováno v souladu se směrnicí Rady (ES) 89/104 a oproti předchozí úpravě je rozšířeno o princip dobré víry, který významně posiluje ochranu vlastníka ochranné známky.

Relativní důvody odmítnutí ochrany jsou naopak soukromoprávního charakteru a jde o označení, která kolidují s právy třetích osob. Úřad k těmto důvodům přihlíží až na základě podnětů v konkrétním řízení (zpravidla v námitkovém řízení), s výjimkou kolize se starší shodnou ochrannou známkou jiného vlastníka zapsanou pro stejné výrobky nebo služby, což Úřad zkoumá *ex offo* dle ust. § 6 zákona o ochranných známkách. Zákon o ochranných známkách stanovuje relativní překážky zápisné způsobilosti v ustanovení § 7, kdy i tento výčet je taxativní. Relativní překážky zápisné způsobilosti lze uplatnit pouze na základě podaných námitek.

9.2.1 Některé důvody odmítnutí ochrany – soukromoprávní a veřejnoprávní prvek

Z rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví vyplývá, že ne vždy je snadné určit, který z důvodů odmítnutí ochrany je veřejnoprávního nebo soukromoprávního charakteru. Např. *klamavost označení* je možnou překážkou zápisné způsobilosti dle ustanovení § 4 písm. g) a stejně tak může být „*klamavost*“ překážkou dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Pro *klamavost* podle ust. § 4

písm. g) nezapíše Úřad označení, které může spotřebitele uvést v omyl např. co se týká povahy poskytovaných služeb. Z tohoto důvodu nezapíše označení „GLOBAL CAR SERVICE“ ve vztahu k nárokovaným službám autobazar, marketing, sjednávání leasingových smluv, uzavírání pojistek, protože tyto služby nespádají do služeb obecně poskytovaných v autoservisech.⁵¹

Ještě patrněji vyplývá složitost určení konkrétní překážky v případě *nedostatku dobré víry*, která může být veřejnoprávním důvodem zápisné nezpůsobilosti dle ustanovení § 4 písm. m), tak i důvodem soukromoprávním dle ustanovení § 7 odst.1 písm. k) citovaného zákona. V konkrétním případě je vždy nutné zkoumat rozsah práv či zájmů, které by byly nedobrou vírou dotčeny, stejně tak i okruh osob oprávněných dané důvody vznést. Veřejnoprávní hledisko je pojmem širším, protože chrání zájem širší veřejnosti a té se musí týkat. Soukromoprávní hledisko se dotýká konkrétní osoby a ta je uplatňuje na základě námitek. Nástrojem zjišťování je dle ust. § 4 písm. m) **zjevnost** nedobré víry, která musí být zřejmá. Oproti tomu podle ust. § 7 odst. 1 písm. m) **nemusí** být pro Úřad nedobrá víra evidentní. Zde je nutné, aby navrhovatel (namítatel) přesně uvedl, v čem spatřuje nedobrou víru a vše doložil důkazy.

Pakliže dojde k podání připomínek a přitom jde o důvod, jenž je soukromoprávní povahy, Úřad tyto připomínky odmítne a nebude k nim nadále přihlížet s poukazem na ustanovení § 24 zákona o ochranných známkách, kde je uvedeno, že připomínky nelze podat z důvodů podle ustanovení § 7. Toto odmítnutí může mít nepříznivé následky, v případě, že navrhovatel nestihne v zákonné lhůtě podat opravené podání ve formě námitek.

Vedle těchto - v praxi běžně zaměnitelných – důvodů odmítnutí ochrany, obsahuje ZOZ celou řadu dalších důvodů, které je Úřad, ať už na návrh nebo i bez něj, povinen zkoumat. Z absolutních důvodů zápisné způsobilosti je jedním z nejvíce uplatňovaných důvod uvedený v ustanovení § 4 pod písm. b) *označení, které nemá rozlišovací způsobilost* (nedistinktivnost). Aby mělo označení rozlišovací způsobilost, nestačí, že je odlišné od jiných označení, ale musí být originální a musí dostatečně individualizovat zboží, které jím má být označeno. Označení jsou vždy posuzována samostatně s přihlédnutím ke konkrétním

⁵¹ rozhodnutí předsedy ÚPV O - 359985

podmínkám toho kterého případu (Proto se mívá účinkem odkazovat na předchozí rozhodnutí Úřadu v obdobné věci, přestože Úřad při rozhodování vychází ze své ustálené praxe, nebo na obdobná rozhodnutí před OHIM. I když na tomto místě je nutné se zabývat otázkou, nakolik je takový postup Úřadu v souladu se základními zásadami správního řízení, explicitně vyjmenovanými v úvodních ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je Úřad – až na určité výjimky- povinen postupovat.), kdy je nutno vzít v úvahu dojem, jakým označení působí jako celek s přihlédnutím k povaze přihlašovaných výrobků a služeb. Každé označení se posuzuje z hlediska průměrného spotřebitele, což jsou současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží (z rozhodnutí ÚPV O – 422025). Hledisko průměrného spotřebitele vychází z předpokladu, že tato osoba nemá možnost zároveň porovnávat více označení, porovnává s obrazem v paměti na základě předchozího vizuálního kontaktu, a že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail.

Stejně tak nelze zapsat označení popisná, obsahující výchozí surovinu nebo tvořená pouhými písmeny, číslicemi nebo označení, která jsou druhová. Úřad nezapíše do rejstříku ochranných známek ani *označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy* dle ust. § 4 písm. f) - dobré mravy zde nejsou otázkou dobrých mravů v rámci hospodářské soutěže, ale jedná se o obecné morální zásady dané společnosti v dané době. Proto Úřad nezapíše taková označení, která by mohla veřejnost pohoršovat. Takovými označeními jsou označení hanlivá, pornografická nebo jinak neslušná. Např. zamítnutá přihláška prostorové ochranné známky, když přihlašované označení je tvořeno lahví, která představuje sevřenou pěst se vztyčeným prostředním prstem, coby hrdlem.⁵²

Některé ze zákonem stanovených překážek zápisné způsobilosti uvedené v ust. § 4 písm. b) až d)⁵³ lze v řízení o přihlášce překonat tím, že se přihlašovatel podaří prokázat, že přihlašované označení získalo užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost. Prokázání získání rozlišovací způsobilosti je právem

⁵² rozhodnutí ÚPV, sp.zn. O-435128

⁵³ jde o ty případy, kdy (b) označení nemá rozlišovací způsobilost; (c) označení je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností; (d) označení je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech

přihlašovatele označení, pakliže z výsledku věcného průzkumu vyplyne, že přihlašované označení není zápisuschopné dle právě uvedeného ustanovení, nikoliv jeho povinností a především prokázání získání rozlišovací způsobilosti není závislé na rozhodnutí Úřadu, že prokázání získání rozlišovací způsobilosti připouští, resp. je možné.

Ze soukromoprávních důvodů odmítnutí ochrany na tomto místě uvedu jen nejčastěji namítaný a na další příklady z rozhodovací praxe Úřadu odkazuji na kapitolu 10.1.3., kde je pojednáno o námitkovém řízení a jeho významu.

Nejčastějším námitkovým důvodem je důvod uvedený v ust. § 7 pod písm. a), kdy přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu podaných *vlastníkem starší ochranné známky*, pokud z důvodu shodnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a starší ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Úřad zde nejprve zkoumá z rejstříkových údajů, zda namítaná ochranná známka je starší ochrannou známkou, a pro které výrobky či služby je zapsána. Poté Úřad zjišťuje existenci pravděpodobnosti záměny, tzn. zda označení jsou natolik shodná nebo podobná, že mohou spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků nebo služeb. Pravděpodobnost záměny se posuzuje z hlediska podobnosti vizuální, fonetické a sémantické. Postačuje i podobnost pouze v jediném hledisku (zaměnitelnost ochranné známky se však posuzuje jako celek, nesmí být vytržen jen některý z prvků označení, neboť průměrný spotřebitel na označení také nahlíží jako na celek) a zohledňuje se i vztah k okruhu subjektů, u nichž může být dojem záměny vyvolán. Dospěje-li Úřad k závěru, že přihlašované označení je shodné nebo podobné se starší ochrannou známkou a ke shodnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, je možné tuto zápisnou nezpůsobilost překlenout získáním souhlasu s jejím zapsáním do rejstříku ochranných známek od vlastníka starší ochranné známky (Tento postup, ač se zdá logický a mělo by být výhradně na vůli vlastníka starší ochranné známky a přihlašovatele nového označení, zda udělí souhlas k užívání stejné ochranné známky, není automatický ve všech právních úpravách, např. v USA udělení

souhlasu vlastníka starší ochranné známky není možný. Existence ochranné známky jednou pro vždy brání zápisu druhé stejné ochranné známky⁵⁴).

Je namístě uvést, že jedná-li se o přihlášení slovní ochranné známky, posuzuje se zaměnitelnost nejpřísněji, a to z toho důvodu, že tato známka by následně požívala nejširší právní ochranu (lze ji používat v jakékoliv barevné kombinaci či v jakémkoliv grafickém provedení). Porovnávají-li se výrobky a služby, jsou shodnými nebo podobnými ty, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky. Jejich podobnost není nutně podmíněna zařazením do stejné známkové třídy, protože toto zařazení má pouze administrativní a pomocnou povahu.⁵⁵

9.3 Omezení práv a jejich vyčerpání

Podle současné právní úpravy není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat určitá jednání, která by jinak mohla být považována za porušování jeho práv k ochranné známce. Vzhledem ke způsobu jednání, příp. k osobě jednajícího však takovéto jednání není porušením práv k ochranné známce. V tomto přístupu se odráží již výše zmíněná skutečnost, že práva vlastníka ochranné známky nejsou vykonávána absolutně. Vlastník má vedle řady práv i řadu povinností a jednou z nich je povinnost strpět určitá jednání třetích osob uvedená v ust. § 10 zákona o ochranných známkách (můžeme se setkat s pojmem zákonná licence⁵⁶).

Vlastník ochranné známky tak nemůže třetím osobám zakázat v obchodním styku používání identifikačních údajů, údajů týkajících se druhu, jakosti, množství, účelu výrobku, atd. (zákon podává taxativní výčet údajů, jejichž užívání musí vlastník ochranné známky strpět), jsou-li užívána v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy (míněno dobré mravy mezi účastníky vztahu) a pravidly hospodářské soutěže. Posouzení, zda dochází k jejich užívání v souladu s dobrými mravy, se stalo měřítkem pro vymezení zneužití práva, přičemž je lhostejné, zda ke zneužití práva došlo vědomě či nikoliv. V takovémto pojetí lze spatřovat tendence směřující k posunu známkoprávní ochrany do sféry

⁵⁴ Matheisl, J. Řízení o přihlášce ochranné známky před patentovým a známkovým úřadem USA. Průmyslové vlastnictví č. 2/2008, ÚPV, str. 48-49

⁵⁵ rozhodnutí ÚPV O – 421527 ve věci MAITRE TRUFFOUT

⁵⁶ Slovácová, Z. Průmyslové vlastnictví, vynálezy, užitné vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení. Praha : LexisNexis, 2006, str. 150

nekalosoutěžního práva podle ust. § 44 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kde doposud převažovala ochrana nezapsaných označení v souladu se závazky vyplývajícími z Pařížské unijní úmluvy.

Vlastník je rovněž povinen strpět užívání shodného či obdobného nezapsaného označení, pakliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky pozdější ochranné známky a jestliže toto označení získalo pro jeho držitele rozlišovací způsobilost pro stejné nebo obdobné výrobky nebo služby. Také je vlastník ochranné známky povinen strpět označení podniků a institucí, které byly zavedeny přímo právními předpisy.

Vedle omezení práv upravuje zákon o ochranných známkách i institut vyčerpání práv tzv. konzumpci. Tento institut je především významný z hlediska tzv. paralelních dovozů. Jde o situaci, kdy vlastník ochranné známky nemůže zakázat třetím osobám její (uvedení) užívání na výrobcích, které byly s touto ochranou známkou uvedeny na trh toho samého státu jím samotným nebo s jeho souhlasem, které tak činní bez jeho souhlasu. Tyto výrobky musí být uvedeny na trh v České republice nebo na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořící Evropský hospodářský prostor. Vyčerpání práv je věcné povahy a představuje konkrétní využití práva z ochranné známky ve vztahu k určité jednotlivé věci. Nedochozí proto k druhovému vyčerpání práva. Po uvedení řádně označeného výrobku na trh se vlastník ochranné známky v zásadě nemůže bránit dalšímu nakládání s výrobkem. Bránit se může pouze v tom případě, že má oprávněné důvody zakázat další obchodní využití výrobků uvedených na trh. Oprávněným důvodem je například změna stavu výrobku po uvedení na trh.

Vedle věcného vyčerpání práv existuje rovněž i institut územního vyčerpání, kdy vlastník ochranné známky musí souhlasit s uvedením výrobku na trh v každém jednotlivém státě (tzv. princip národního vyčerpání), kde je ochranná známka chráněna. Protože je Česká republika členem Evropské unie, uplatňuje se zde princip tzv. komunitárního vyčerpání práv, ke kterému dojde vždy pro celé území Společenství uvedením výrobku na trh v kterémkoliv členském státě.⁵⁷

⁵⁷ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví., 1. vyd., Praha: C.H.BECK, 2005, str. 358-359

9.4 Vzdání se práv k ochranné známce

Vzdání se práv k ochranné známce je jedním ze způsobů zániku ochranné známky (vedle uplynutí doby platnosti, zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou), ke kterému dochází ještě před uplynutím doby platnosti ochranné známky. Tak jako bylo svobodným uvážením majitele přihlásit své označení k ochraně, je i jeho svobodným uvážením tuto ochranu ukončit, tj. vzdát se práva na ochranu.

Jedná se o jednostranný právní úkon vlastníka ochranné známky, z něhož plyne vůle vzdát se práv k ochranné známce. Tento právní úkon nemá žádné zvláštní formální požadavky a je „pouhým“ prohlášením, které musí být v písemné podobě adresováno Úřadu. Jakékoliv prohlášení před jiným orgánem nezakládá účinky vzdání se práv k ochranné známce. Prohlášení o vzdání se práv nelze vzít zpět a rozhodným okamžikem je den doručení prohlášení Úřadu. Ten o vzdání se práv k ochranné známce nevydává žádné rozhodnutí, pouze je vyznačí do rejstříku a oznámí ve Věstníku.

Vlastník ochranné známky má možnost vzdát se práv k ochranné známce v celém rozsahu nebo pouze pro část výrobků nebo služeb, pro něž byla ochranná známka zapsána. Rovněž má možnost vzdát se práva ochrany v některých zemích, v nichž byla ochranná známka přihlášena k ochraně (toto je možné jen v případě mezinárodního zápisu ochranné známky).

Nově je také zavedena možnost vlastníka ochranné známky vyloučit z ochrany prvek (část) ochranné známky, který postrádá rozlišovací způsobilost, avšak je nadále součástí ochranné známky, hovoříme pak o tzv. disclaimer.

10 Řízení ve věcech ochranných známek

Předchozí část rigorózní práce byla zaměřena na označení, které je předmětem známkoprávní ochrany, tedy na ochrannou známku jako takovou. Nyní je na místě zmínit se právě o způsobu, kterým se z označení stává ochranná známka. Již několikrát bylo zmíněno, že se tak děje formálním způsobem – registrací. Následující kapitola je věnována řízením jejichž prostřednictvím ke vzniku právní ochrany ochranné známky dochází a nebo naopak, jejichž prostřednictvím tato ochrana zaniká.

Řízení ve věcech ochranných známek – mezi něž řadíme řízení o přihlášce, řízení o připomínkách, řízení o námitkách, opravná řízení a další, která se vedou před Úřadem průmyslového vlastnictví, jsou zvláštními správními řízeními s řadou výjimek, a proto se na úpravu těchto řízení použije obecný právní předpis - správní řád - pouze subsidiárně v těch případech, kdy zákon o ochranných známkách danou problematiku neřeší. Zákon o ochranných známkách je tedy lex specialis vůči správnímu řádu, který je tak právním předpisem lex generalis.

10.1 Řízení o udělení ochrany

10.1.1 Přihláška ochranné známky a řízení o ní

Přihláška ochranné známky je jednostranný právní úkon, kterým se před Úřadem zahajuje správní řízení o povolení ochrany. V podstatě se jedná o žádost o zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek a tato vůle musí být z učiněného podání patrná.

Přihláška musí být písemná a podává se na předepsaném tiskopise (není však podmínkou). V současné době je možné podat přihlášku ochranné známky i elektronicky. Přihláška ochranné známky musí obsahovat zákonem a prováděcí vyhláškou stanovené náležitosti (obchodní firmu, sídlo nebo jméno a adresu přihlašovatele, znění nebo vyobrazení přihlašované ochranné známky ve velikosti A8-A4, seznam výrobků nebo služeb atd.), které jsou následně předmětem tzv. formálního průzkumu přihlášky. V případě, že přihláška nesplňuje tyto požadavky, vyzve Úřad k jejich doplnění a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu ne kratší než 15

dní. Obsahuje-li přihláška takové nedostatky, pro které nelze pokračovat v řízení o ní, Úřad přihlášku odmítne. Každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky a po jejím podání ji nelze měnit ani jinak doplňovat. Přihlašovatel však může vzít přihlášku zpět, a to i částečně, či ji převést na jiný subjekt.

S podáním přihlášky ochranné známky je spojena poplatková povinnost, kterou je přihlašovatel povinen splnit do jednoho měsíce po podání přihlášky. Nesplní-li tuto povinnost, přihláška se považuje za nepodanou, což znamená, že Úřad k jejímu splnění nevyzývá a je věcí přihlašovatele, aby si sám ověřil, zda byl příslušný poplatek uhrazen, a zda je jeho přihláška považována za podanou. Výše správního poplatku se odvíjí od počtu tříd výrobků a služeb, pro něž je zápis ochranné známky požadován. Jestliže dojde k zaplacení nesprávné výše poplatku, po uplynutí měsíční lhůty k jeho zaplacení Úřad vyzve přihlašovatele k jeho doplacení a nedojde-li k doplacení, uplatní se vyvratitelná domněnka, podle které se přihláška považuje za podanou jen pro tolik tříd, kolik jich zahrnuje zaplacený poplatek postupně od nejnižší požadované třídy. Z dikce zákona tak jednoznačně pro přihlašovatele vyplývá, že je pro něho výhodnější uhradit alespoň část správního poplatku, než se mylně domnívat, že Úřad požadovaný poplatek správě vypočítá (a přihlašované výrobky či služby roztrídí do správných tříd) a k jeho úhradě přihlašovatele vyzve, protože i nesprávnou úhradou se považuje přihláška za podanou a začíná z ní plynout právo priority (ne tak u přihlášky, kde ke splnění poplatkové povinnosti vůbec nedošlo). Část uhrazeného poplatku musí být ve výši alespoň 5.000,- Kč (u individuální ochranné známky), což je minimální správní poplatek spojený s podáním přihlášky a zahrnuje v sobě tři třídy výrobků nebo služeb.

Je nutné si uvědomit, že seznam výrobků a služeb není možné následně rozšířit (bylo by nutné podat novou přihlášku a absolvovat celé řízení znovu). Vždy je však možné seznam výrobků a služeb zúžit (viz výše uvedený institut vzdání se práva).

Po obdržení přihlášky Úřadem se na ni vyznačí datum a čas přijetí a číslo spisu. Od tohoto okamžiku přihlašovatel požívá tzv. právo přednosti (priority) před každým, kdo následně podá přihlášku stejného nebo podobného označení pro stejné výrobky nebo služby. O právu přednosti může Úřad na požádání vydat

potvrzení tzv. prioritní doklad. Tento doklad slouží jako potvrzení pro uplatnění priority u jiného zápisného úřadu v rámci mezinárodního zápisu ochranné známky. Tuto prioritu však lze uplatnit pouze v omezeném čase v tzv. prioritním intervalu. U ochranných známek je tato lhůta šestiměsíční a počíná běžet následujícím dnem ode dne podání přihlášky. Uplatnění priority je potom přihlašovatel povinen ve lhůtě tří měsíců doložit, neučiní-li tak v této době, zápisný úřad k prioritě nepřihlédne. Prioritní doklad u jiného zápisného úřadu nepodléhá již žádné formální kontrole, vychází se z jeho správnosti.

Pakliže přihláška obsahuje všechny předepsané náležitosti, provede Úřad tzv. věcný průzkum přihlášky, ve kterém zjišťuje, zda je přihlašované označení způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek. Věcný průzkum se provádí pomocí známkové rešerše v databázích ochranných známek (národních, mezinárodních i známek Společenství), která je zaměřena na vyhledávání starších ochranných známek, které obsahují prvky jako přihlašované označení, což by následně mohlo vyvolat nebezpečí jejich záměny. Někdy hovoříme o tzv. průzkumu na starší práva.⁵⁸ Úřad zde zkoumá plnou shodnost výrobků a služeb! Zjistí-li Úřad, že označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku, informuje o tom přihlašovatele a stanoví mu lhůtu, aby se k důvodům zamítnutí vyjádřil, popř. odstranil překážku, která zápisu brání. Jde-li o překážku, kterou nelze překonat, Úřad přihlášku rozhodnutím zamítne. Přihlášku lze rovněž zamítnout i pro část výrobků nebo služeb, pro něž je požadována ochrana. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky Úřad zveřejňuje ve Věstníku.

Řízení o přihlášce končí (není-li přihlašované označení nezpůsobilé zápisu do rejstříku) zveřejněním přihlášky ve Věstníku, jenž je veřejně přístupný v listinné i elektronické podobě.

10.1.2 Připomínkové řízení

Připomínkové řízení je oproti předchozí právní úpravě novým institutem, který komukoliv umožňuje, aby se vyjádřil ke zveřejněné přihlášce. De facto jde o upozorňování na okolnosti, které by mohly vést k zamítnutí přihlášky ochranné známky, a tím i usnadnění věcného průzkumu. Připomínky mají značně

⁵⁸ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví., 1. vyd., Praha: C.H.BECK, 2005, str. 329

neformální povahu, vyžaduje se pouze jejich písemná podoba a věcné odůvodnění, a lze je podávat až do zápisu ochranné známky do rejstříku. Připomínky jsou založené zejména na důvodech uvedených v ust. § 4 a ust. § 6 zákona o ochranných známkách, a v jednom podání lze uplatnit více připomínek najednou. Je nutné zmínit, že Úřad jimi není vázán a ani osoba, která připomínky podala, se nestává účastníkem řízení o udělení ochrany. K řádně uplatněným připomínkám Úřad pouze přihlíží ve svém rozhodování. O podání připomínek a o výsledku jejich posouzení je informován jak sám podatel, tak také přihlašovatel označení. Jsou-li připomínky shledány jako nedůvodné, nevydává o tom Úřad žádné rozhodnutí, jde o pouhé sdělení, které tudíž není možné napadnout opravným prostředkem. Vyhoví-li Úřad připomínkám, zpracuje nový věcný průzkum a doručí jej přihlašovatel, aby se k němu ve stanovené lhůtě vyjádřil.

Zákon z důvodu neobcházení poplatkové povinnosti výslovně zakazuje uplatňování připomínek z těch důvodů, pro které lze podat námitky. Shledá-li Úřad, že připomínky mají charakter námitek, vyrozumí o tom podatele a zároveň jej poučí o možnosti podat ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky odůvodněné námitky.

10.1.3 Námitkové řízení

Proti zápisu přihlášeného a zveřejněného označení mohou oprávněné osoby podat v prekluzivní tříměsíční lhůtě od zveřejnění přihlášky námitky. Jejich podáním tak dochází k zahájení námitkového řízení, které je tudíž ovládáno zásadou dispoziční a rovněž projednací. Úřad projednává námitky jen v tom rozsahu, v jakém byly uplatněny.

Podle právní teorie není zcela zřejmé, jakou právní povahu toto řízení vykazuje, neboť v něm nalezneme jak prvky řízení o předběžné otázce, tak i velmi výrazně dominující prvky řízení sporného. Nicméně je nepochybné, že námitky jsou základním procesním nástrojem ochrany práv stanoveného okruhu osob a lze se jimi účinně bránit proti zápisu ochranné známky. Zároveň je to však i ochrana samotného přihlašovatele, který tak získá jistotu, že jeho nově přihlášená ochranná známka nebude v nejbližší době vymazána. Osoba, která podala námitky, se stává účastníkem řízení o námitkách.

Oproti připomínkám jsou na formu námitek kladeny určité požadavky, které stanovuje zákon i prováděcí vyhláška. Především je třeba podat námítka písemně, řádně je odůvodnit a podložit důkazy a v podání uvést, čeho se namítatel domáhá.

V řízení o námitkách se uplatňuje koncentrace řízení, což znamená, že ve stanovené tříměsíční lhůtě již musí být uplatňované námítka odůvodněna a doložena důkazy, které umožňují jejich projednání. Námítka, která bude podána po této lhůtě a nebo nebude ve lhůtě podložena důkazy, nebo bude podána neoprávněnou osobou (okruh oprávněných osob je taxativně vymezen v ust. § 7 zákona o ochranných známkách), Úřad zamítne.

O zahájení námitkového řízení informuje Úřad přihlašovatele a stanoví mu lhůtu pro vyjádření se k námitkám. V dřívější úpravě platilo, že v případě nevyjádření se, bylo řízení zastaveno, což se jevílo jako příliš tvrdé opatření a proto dnešní úprava vychází z povinnosti Úřadu rozhodnout o námitkách podle obsahu spisu.⁵⁹ Úřad proto vždy zkoumá, zda přihlašované označení nezasahuje do starších práv třetích osob. Nezasahuje-li přihlašované označení do starších práv třetích osob, Úřad námítka zamítne a provede zápis ochranné známky.

Řízení o námitkách může tedy skončit rozhodnutím o zastavení řízení, vzali-li namítatel své námítka zpět, rozhodnutím o zamítnutí námitek, nejsou-li důvodné, a následným zápisem ochranné známky do rejstříku, rozhodnutím o vyhovění námitkám a následnému zamítnutí přihlášky ochranné známky. Rozhodnutí o zamítnutí námitek a rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky Úřad zveřejňuje ve Věstníku.

Narozdíl od připomínek je námitkové řízení zpoplatněno a není-li příslušný správní poplatek uhrazen spolu s podáním námitek, na námítka se hledí, jako by nebyly podané. I v tomto případě Úřad nevyzývá namítatele k jeho zaplacení.

To, že institut podávání námitek proti zápisu ochranných známek je opravdu užitečným a hojně využívaným právním prostředkem ochrany ochranných známek dosvědčuje i bohatá rozhodovací praxe Úřadu v této problematice, ze které jsem na ukázkou vybrala další zajímavá rozhodnutí, resp. jejich části:

⁵⁹ Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vyd., Praha : C.H.Beck, 2004, str. 158

O-424999 Podle ust. § 7 odst.1 písm. g) zákona o ochranných známkách se nezapíše do rejstříku na základě *námitek* proti zápisu ochranných známek *podaných uživatelem nezapsaného označení* užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky. Toto ustanovení tak poskytuje ochranu označení, které nebylo zapsáno do rejstříku a ani není k jeho zápisu přihlášeno. Namítatel je povinen prokázat, že toto označení užíval před podáním přihlášky a rovněž musí prokázat, že užívání nemá jen místní rozsah. Mělo by jít o trvalé a kontinuální užívání.

Také dle písm. i) se nezapíše přihlašované označení na základě *námitek* podaných *osobou, které náleží práva k autorskému dílu*, pokud toto právo může být dotčeno. V tomto případě Úřad rozhodl, že namítateli se nepodařilo prokázat, že nezapsané označení v obchodním styku užíval a ani se mu nepodařilo prokázat jakýkoliv vztah mezi osobou Jakuba Šofara a namítajícím V.T. tedy, že nebyl předložen doklad, jenž by dokazoval, že jméno Jakub Šofar je pseudonymem. Pouhé jeho tvrzení a předložení dvou článků, toho není důkazem. Rovněž slovo „šofar“ nepovažuje Úřad za autorské dílo, neboť postrádá originalitu, když jde o označení hudebního nástroje. Z těchto důvodů Úřad námitky zamítl.

Z toho rozhodnutí vyplývá, že Úřad rozhoduje pouze na základě předložených důkazů, kterými je nutno podpořit svá tvrzení a uspět tak ve snaze zabránit zápisu shodného nebo podobného přihlašovaného označení.

Přestože nejvíce námitek podaných u Úřadu směřuje do námitkových bodů pod písm. a) – shoda se starší ochrannou známkou a k) – přihláška podaná v nedobré víře, ještě bych zmínila ještě rozhodnutí Úřadu ve vztahu k ochranné známce s dobrým jménem, ze kterého jsem vybrala pouze vymezení pojmu „známka s dobrým jménem“.

O-198993 Podle ust. § 7 odst. 1 písm. b) se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě *námitek* podaných *vlastníkem starší ochranné známky*, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, ale jde o ochrannou známku, která má v *České republice dobré jméno* a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo

dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Z dikce zákona tak vyplývají tři podmínky, které musejí být splněny kumulativně: shodnost nebo podobnost napadeného označení, dobré jméno namítané ochranné známky v České republice a možný zásah do práv v podobě nepoctivého těžení či újmy. Závěr o dobrém jménu činí Úřad pouze na základě důkazů předložených namítajícím, možnost nepoctivého těžení či hrozící újmy se konstatuje na základě proběhlého správního řízení a namítající je povinen uvést, v čem ji spatřuje. Dobré jméno musí ochranná známka získat ještě před podáním přihlášky napadeného označení. Jde o jakousi „nálepku“ danou spotřebiteli a její vybudování vyžaduje delší souvislé období a vždy se posuzuje k jednotlivým výrobkům či službám.

Protože v případě dobrého jména jde o vlastnost, která není neměnná v čase, je nutné ji vždy prokazovat. Konstatování, zda tu dobré jméno je či není, tak není výsledkem zkoumání objektivně existujících skutečností, nýbrž posouzení důkazní síly předložených dokladů. Dobré jméno, pověst je důkazem, že veřejnost si s danou ochrannou známkou spojuje dobré vlastnosti výrobků a služeb a již předem je očekává. Takováto „nálepka“ má za následek zvýšenou hodnotu ochranné známky a je jí poskytována i zvýšená ochrana.

10.1.4 Zápis ochranné známky

Jak jsem již několikrát zmínila, ochrana ochranných známek je v České republice založena na registračním principu, kdy rozhodou právní skutečnosti, aby mohla být ochranná známka chráněna, je zápis do rejstříku ochranných známek. Jde o tzv. jiný správní úkon Úřadu, a protože se jím zakládají práva a povinnosti, jde o úkon konstitutivní povahy s účinky ex nunc. Konstitutivní princip zvyšuje právní jistotu přihlašovatele a zřetelněji tak odlišuje známkové právo od práva soutěžního.⁶⁰

K tomu, aby mohla být ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek, což je veřejný seznam, do něhož se zapisují všechny rozhodné skutečnosti týkající se ochranné známky samotné či jejího vlastníka, je nutné, aby přihláška ochranné známky splňovala všechny zákonem stanovené skutečnosti a proběhlo o ní výše popsané řízení. Zápis ochranné známky s uvedením dne, ke kterému došlo k zápisu ochranné známky do rejstříku (k zápisu ochranných

⁶⁰ Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vyd., Praha : C.H.Beck, 2004, str. 167

známek do rejstříku dochází ve většině případech ke konci kalendářního měsíce), Úřad zveřejní ve Věstníku. Okamžikem zápisu vzniká známkové právo a z přihlašovatele ochranné známky se stává její vlastník. O zápisu ochranné známky vydává Úřad vlastníkovu ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku. Toto osvědčení je úředním dokladem, kterým vlastník ochranné známky prokazuje svá práva k ochranné známce. Vedle osvědčení může svá práva prokazovat rovněž samotným výpisem z rejstříku.

Na tomto místě je rovněž nutno připomenout, že takto úspěšně zapsaná ochranná známka je platná pouze na území České republiky. V případě, že přihlašovatel bude chtít zajistit ochranu i v jiných státech, nezbývá, než podat národní přihlášku u vybraného Úřadu, případně podat žádost o mezinárodní zápis ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Ve vztahu k Evropské unii je potřeba podat přihlášku u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a usilovat o ochranu v rámci celého Společenství.

10.2 Sporná a jiná návrhová řízení

10.2.1 Řízení o návrhu na prohlášení známky za neplatnou

Prohlášení známky za neplatnou je jedním ze způsobů zániku ochranné známky, ke kterému dochází na základě rozhodnutí Úřadu, a to s účinky ex tunc, tzn. již od počátku. Na známku, která byla prohlášena za neplatnou se tedy hledí, jako by nikdy nebyla zapsána. Toto řízení umožňuje odstranit nežádoucí stav, který nastal tím, že ochranná známka byla do rejstříku zapsána, ačkoliv nebyly pro její zapsání splněny zákonné podmínky. Jde především o situace, kdy k zápisu došlo v rozporu s ustanoveními § 4 a § 6 zákona o ochranných známkách s výjimkou, kdy ochranná známka byla zapsána v rozporu s ust. § 4 písm. b), c), d), jestliže v důsledku svého užívání ochranná známka získala rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro něž byla zapsána.

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z uvedených důvodů může podat kdokoli, aniž by musel osvědčovat právní zájem (třetí osoba, která podala návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se stává účastníkem řízení) a rovněž může být řízení zahájeno i z vlastního podnětu Úřadu. Protože řízení může být zahájeno i ex offo, nepovažuje se toto řízení za plně návrhové.

Úřad může ochrannou známku prohlásit za neplatnou i z důvodů uvedených v ust. § 7, ale to pouze v případě, že návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podá oprávněná osoba uvedená ve zmíněném ustanovení. I kdyby návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podala oprávněná osoba (např. vlastník starší ochranné známky), Úřad ochrannou známku za neplatnou neprohlásí, jestliže tento vlastník starší ochranné známky svou známku řádně neužíval ve smyslu ustanovení § 13, tj. nezačal užívat ochrannou známku nejpozději do 5 let od zápisu a nebo její užívání přerušil nejméně na nepřetržitou dobu 5 let a neexistují pro to řádné důvody.

Další výjimkou, kdy Úřad neprohlásí ochrannou známku za neplatnou je situace, ve které vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení strpěl užívání napadené ochranné známky po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by ochranná známka byla zapsána v nedobré víře. Jde o tzv. institut ztráty prosaditelnosti práva. Zákon tímto pojetím sankcionuje nedbalost vlastníka starší ochranné známky (popř. uživatele označení) v zajištění dostatečné ochrany pro svou známku. Na druhou stranu je však chráněn i tento „nedbalý vlastník“, protože zákon rovněž zakazuje vlastníkovi pozdější ochranné známky bránit v užívání ochranné známky starší nebo navrhopat její prohlášení za neplatnou z důvodu koexistence. Právě stanovení subjektivní lhůty 5 let od dne, kdy se vlastník starší ochranné známky dozvěděl o užívání pozdější ochranné známky působí v praxi potíže. Během řízení musí dojít k prokázání okamžiku, kdy měl navrhovatel možnost dozvědět se o užívání napadené ochranné známky, tedy jde o okamžik, kdy měl možnost se s touto ochrannou známkou setkat na trhu. Ovšem lhůta se nepočítá dříve než od doby zápisu ochranné známky do rejstříku.

Prohlásit ochrannou známku za neplatnou lze i tehdy, když se jí vlastník vzdal a nebo již uplynula doba platnosti. Okamžikem doručení prohlášení o vzdání se práva Úřadu a okamžikem uplynutí doby platnosti, zanikají vlastníkovi ochranné známky všechna práva k ochranné známce (účinky tedy nastávají ex nunc). Přesto se vlastník ochranné známky může domáhat svých práv ve sporech o práva plynoucí z ochranné známky za dobu, kdy byla jeho ochranná známka v rejstříku zapsána. Pro tato řízení (především jde o řízení ve sporech

z nekalosoutěžního jednání) může mít význam určení doby, do kdy ochranná známka platila.

Z uvedeného vyplývá, že je tedy z právního hlediska výhodnější nechat prohlásit ochrannou známku za neplatnou, jelikož zde nastávají účinky ex tunc, tedy známka jakoby nikdy nebyla zapsána a tudíž z ní nikdy nemohla vzniknout práva k ochranné známce.

Ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou i pro část výrobků nebo služeb, pro něž byla zapsána.

10.2.2 Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky

Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky je řízením výlučně návrhovým a návrh na jeho zahájení může podat kdokoliv, aniž by musel prokazovat právní zájem (osoba, která podala návrh na zrušení ochranné známky se stává účastníkem řízení). Ke zrušení ochranné známky dochází na základě zákonem stanovených skutečností, jejichž taxativní výčet je uveden v ust. § 31 zákona o ochranných známkách a jež nastaly po zápisu ochranné známky do rejstříku. Rozhodnutí Úřadu o zrušení ochranné známky má účinky ex nunc, tj. ode dne právní moci rozhodnutí.

Důvody, pro které lze zrušit ochrannou známku jsou následující:

a) neužívání ochranné známky, pakliže ochranná známka nebyla po dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro něž byla zapsána a pro její neužívání neexistují řádné důvody. K povinnosti vlastníka užívat ochrannou známku se vyjadřuji výše v kapitole 9. Pouze dodávám, že v tomto případě se musí jednat o užívání veřejné, tedy takové, při kterém se může spotřebitel s daným výrobkem (službou) setkat na trhu. Aby napadená známka nebyla zrušena zcela, postačí, je-li užívána jen pro některé výrobky a služby, pro které byla zapsána. V tomto případě pak zůstane známka zachována i pro výrobky a služby podobné. Nepřihlíží se k užívání ochranné známky, které započalo až poté, co se vlastník ochranné známky dozvěděl o možnosti jejího zrušení. S odkazem na toto ustanovení Úřad vždy zkoumá, zda je návrh na zrušení ochranné známky podán v souladu se zákonem, protože z dikce zákona vyplývá, že jej lze podat

nejdříve po uplynutí pěti let od zápisu ochranné známky do rejstříku. Do této doby je neužívání ochranné známky tolerováno z jakéhokoliv důvodu.

b) zdruhovění ochranné známky, které má za následek, že dané označení v obchodním styku není schopné odlišit výrobky jedné osoby od výrobků osoby druhé. Ke zrušení ochranné známky z tohoto důvodu dojde tehdy, je-li z předložených dokladů patrné, že veřejnost předmětnou ochrannou známkou chápe jako označení obvyklé. Ke zrušení ochranné známky nedojde v tom případě, když se vlastníkovi ochranné známky podaří prokázat, že proti zdruhovění ochranné známky učinil patřičná opatření (na výrobcích uvádí ®, uvádí informaci o tom, že je vlastníkem ochranné známky, neposkytuje licence, apod.)⁶¹

c) klamavost ochranné známky, která však nastala až po jejím zápisu do rejstříku z důvodu nesprávného užívání a může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb. Klamavost se posuzuje vždy z pohledu průměrného spotřebitele. Definicí průměrného spotřebitele se Úřad zabývá ve velkém množství svých rozhodnutí především při zkoumání shodnosti nebo podobnosti namítaných označení a existence pravděpodobnosti vyvolání záměny. (např. O 142629 ve věci Maister či O-184242 ve věci FLEXIT ...“průměrným spotřebitelem se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá.“)

d) užití ochranné známky je nedovoleným soutěžním jednáním. Jde o důvod, který předpokládá podání návrhu na zrušení ochranné známky do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí soudu, podle něhož užití ochranné známky bylo nekalosoutěžním jednáním. V tomto případě Úřad zruší ochrannou známkou aniž by zkoumal zákonné podmínky (viz zrušení ochranné známky ve znění „bohemia MODELS“).⁶²

Stejně jako lze prohlásit ochrannou známkou za neplatnou jen pro část výrobků nebo služeb, lze ji také zrušit pro část výrobků nebo služeb.

⁶¹ Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. I. vyd., Praha : C.H.Beck, 2004, str. 177

⁶² rozhodnutí ÚPV zn.sp. : O-189839

Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou a řízení o zrušení ochranné známky zahajované na návrh jsou řízeními spornými. Návrhy na zahájení těchto řízení se podávají písemně a musí být odůvodněny a doloženy důkazy. Vše musí být podáno ve dvou vyhotoveních. Obě řízení jsou zpoplatněna podle Sazebníku správních poplatků a z tohoto důvodu se návrhy na jejich zahájení považují za podané, až po zaplacení příslušného správního poplatku. Úřad k jeho zaplacení nevyzývá!

Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost podle zákona účinného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem (tzn. zákonem č. 441/2003 Sb.)⁶³

10.3 Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví podle zákona o ochranných známkách

Podle zákona o ochranných známkách lze proti rozhodnutím Úřadu v prvním stupni podat řádný opravný prostředek, kterým je rozklad. Lze jej podat proti rozhodnutím jakékoliv povahy (meritorní, procesní...). Rozklad je nutné podat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení napadeného rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek, nemá však účinek devolutivní, a to z toho důvodu, že nad Úřadem průmyslového vlastnictví jakožto ústředním orgánem státní správy neexistuje nadřízený správní orgán, který by mohl o opravném prostředku rozhodnout. Lhůtu pro jeho podání nelze prodloužit a její zmeškání rovněž nelze prominout. Z tohoto důvodu je třeba mít na zřeteli tu skutečnost, že i rozklad je považován za podaný teprve poté, co je uhrazen příslušný správní poplatek. Ode dne podání rozkladu musí být ve lhůtě jednoho měsíce rozklad věcně odůvodněn. Ze znění zákona lze tedy dovodit, že se připouští podání tzv. blanketního rozkladu, jenž je věcně odůvodněn následně.

O rozkladu rozhoduje předseda Úřadu průmyslového vlastnictví na návrh odborné komise (rozkladová komise), kterou také ustanovuje. V případě ustanovení rozkladové komise se předseda Úřadu neřídí správním řádem, je na

⁶³ ust. § 52 zákona o ochranných známkách

jeho vlastní vůli, kolik členů bude komise mít a v jakém odborném složení bude rozhodovat. Úřad vede svůj vlastní seznam osob, které byly ochotny se na činnosti rozkladové komise podílet. Osobám, které byly pro konkrétní řízení vybrány se zasílá oslovovací dopis, v němž jsou seznámeny s problémem a vyzvány, aby se vyjádřily, zda se zúčastní rozhodování komise. Veškeré spisy jsou naskenované a potřebné informace se členům komise zasílají prostřednictvím poštovního doručovatele.

Rozkladem musí být vždy napadán výrok rozhodnutí, nelze jej směřovat pouze do odůvodnění a nelze jej podat proti rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty nebo v případě, že se účastník tohoto práva vzdal.

Z obsahu podání musí vyplynout, kdo jej činí, čeho se týká a co navrhuje. Je možné v něm uvádět nové skutečnosti a důkazy, avšak jen ty, které účastník nemohl uplatnit v prvním stupni, což musí být v rozkladu řádně odůvodněno, případně Úřad sám provede doplnění dosavadního řízení. Podaný rozklad Úřad zašle ostatním účastníkům řízení a vyžádá si od nich vyjádření, k čemuž stanoví přiměřenou lhůtu. Na základě zjištěných skutečností vypracuje rozkladová komise odůvodněný návrh rozhodnutí a předá jej předsedovi Úřadu. Ten může prvoinstanční rozhodnutí změnit, zrušit a vrátit k novému projednání (princip vázanosti právním názorem obsaženým v rozhodnutí o rozkladu) anebo rozklad zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Eventuelně lze zamítnout i opožděný nebo nepřipustný rozklad, kdy se nevydává žádné rozhodnutí o potvrzení napadeného rozhodnutí. Rozhodnutí o rozkladu musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o konečnosti tohoto rozhodnutí a nemožnosti podat proti němu odvolání. Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je možné podat žalobu ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. K jejímu projednání je v prvním stupni příslušný Městský soud v Praze.

Na řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví se subsidiárně použije správní řád, v těch situacích, kdy zákon o ochranných známkách neupravuje danou problematiku výslovně. Z tohoto důvodu jsou proti rozhodnutím Úřadu možné i opravné prostředky (řádné i mimořádné) tak, jak je upravuje správní řád. Zákon v ust. § 45 stanovuje výjimky, kdy se správní řád nepoužije ani subsidiárně.

V řízeních před Úřadem se uplatňuje institut tzv. povinného zastoupení pro osoby, které nemají na území České republiky podnik, trvalý pobyt nebo sídlo. Tyto osoby je před Úřadem oprávněn zastupovat pouze patentový zástupce nebo advokát. Povinné zastoupení se nevztahuje na osoby, které jsou státními příslušníky jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou na území České republiky usazeny nebo zde poskytují služby (viz ust. § 46 odst. 2). Tyto osoby jsou povinny si zvolit adresu pro doručování úředních písemností v České republice.

Na tomto místě je vhodné se pozastavit nad skutečností, že od okamžiku podání přihlášky ochranné známky přes řízení v prvním stupni až po řízení odvolací (rozkladové) se tato řízení uskutečňují v rámci jednoho subjektu, tedy že o všech úkonech je rozhodováno Úřadem průmyslového vlastnictví, a to jeho referenty nebo samotným předsedou Úřadu v případě rozhodování o opravném prostředku. I když nepochybuji o skutečnosti, že osoby, jež vydávají rozhodnutí a činní správní úkony, jsou dostatečnými profesionály a zaručují nezávislý, nestranný a objektivní výkon práva, domnívám se, že je v zájmu zachování transparentnosti a objektivitě vhodné, aby o opravných prostředcích nerozhodoval předseda Úřadu, jehož osoba i administrativní aparát sídlí v téže budově, jakožto nadřízený všech referentů vydávajících jednotlivá rozhodnutí, ale aby např. o opravných prostředcích rozhodoval subjekt zcela personálně odlišný, tedy např. ministr průmyslu a obchodu a funkce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví byla vyňata z rozhodovací pravomoci Úřadu, popř. aby mu byl udělen poradní hlas v rámci rozkladové komise, jež by připravovala podklady pro rozhodnutí o opravném prostředku ministrovi průmyslu a obchodu.

11 Uplatňování práv plynoucích z ochranných známek a jiného průmyslového vlastnictví

V předchozích kapitolách jsem se ve stručnosti pokusila nastínit vznik práv k ochranné známce, jejich ochranu a také jejich zánik tak, jak je upravuje nyní účinný zákon o ochranných známkách. Zákon o ochranných známkách je zvláštním zákonem z oblasti veřejného práva, který poskytuje ochranným známkám formální ochranu na základě zákonem stanovených skutečností. Vedle prostředků ochrany uplatňovaných v průběhu zápisného řízení (průzkum přihlášky, institut připomínek a námitek, prohlášení známky za neplatnou či zrušení ochranné známky), obsahoval zákon o ochranných známkách v ust. § 8 odst. 4 a násl. další právní prostředky ochrany, které mohl vlastník ochranné známky uplatnit v případě, že došlo k neoprávněnému zásahu do jeho práv ze strany třetích osob, u soudu. Zákon o ochranných známkách tak zaváděl prostředky ochrany soukromoprávní povahy.

Je nutno uvést, že i ostatní předměty průmyslového vlastnictví měly své vlastní prostředky ochrany jak ve zvláštních právních předpisech, tak i v obecných předpisech soukromého a veřejného práva. Z tohoto pohledu se zdála národní právní úprava zbytečně roztříštěná. Vedle „vnitrostátní právní“ roztříštěnosti existovala jistá roztříštěnost právní úpravy této oblasti v rámci Evropské unie (doposud se harmonizace práva duševního vlastnictví týkala pouze hmotněprávní úpravy), a proto bylo přistoupeno k pracím na směrnici, jež by tyto rozdíly pomohla překonat a de facto tak významně usnadnila ochranu průmyslových práv v mezinárodním měřítku a přispěla k řádně fungujícímu vnitřnímu trhu. Na základě směrnice bylo nutné přijmout taková opatření v národní úpravě, aby Česká republika dostála závazkům ze směrnice vyplývajících ve stanovené lhůtě.

Protože oblast průmyslových práv obecně je upravena především v zákonné podobě, a aby nedocházelo k dalšímu tříštění právní úpravy v podzákoně předpisy, bylo rozhodnuto, že vymáhání práv z průmyslového vlastnictví bude upraveno jediným zákonem.

11.1 Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Dne 29.4.2004 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování (někde se hovoří o vymáhání event. dodržování) práv duševního vlastnictví (č. 2004/48/ES) jako výsledek snahy o odstranění rozdílů mezi jednotlivými členskými státy v prostředcích sloužících k vymáhání práv duševního vlastnictví. Přijetí směrnice bylo rovněž motivováno snahou o odstranění padělatelství, pirátství a jiného porušování práv duševního vlastnictví. Jejím cílem je zajistit vysokou, rovnocennou a homogenní úroveň ochrany duševního vlastnictví ve vnitřním trhu ⁶⁴.

Za tímto účelem stanovuje členskými státům obecnou povinnost zajistit opatření, řízení a prostředky (measures, procedures and remedies, mesures, procédures et réparations, Massnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe) nutné k zajištění výkonu práv k duševnímu vlastnictví. Tato opatření, řízení a prostředky mají být rovná, spravedlivá, nikoli nezbytně komplikovaná nebo nákladná a nesmějí být spojena s nepřiměřenými lhůtami nebo nedůvodnými prodlevami. Současně musejí být efektivní, přiměřená a odrazovat od porušování práv. ⁶⁵

Směrnice jakožto prostředek harmonizace ukládá jednotlivým členskými státům povinnost přijmout a uvést v platnost do 29.4.2006 příslušné právní předpisy a o jejich aplikaci bezprostředně informovat Komisi. Tato směrnice nachází své opodstatnění přibližně ve třech okruzích právní úpravy:

- a) v občanském soudním řádu,
- b) v autorském právu a
- c) v oblasti průmyslových práv.

Pro všechny předměty průmyslového vlastnictví stanovuje směrnice jednotný rozsah práv, které může ten, jenž byl zásahem do svých práv poškozen, uplatnit.

Povinnost uložená směrnicí, aby byly přijaty příslušné právní předpisy ve stanovené lhůtě, byla ze strany České republiky dodržena s vypětím všech sil, kdy snaha o implementaci směrnice vyústila v přijetí zákona č. 221/2006 Sb., o

⁶⁴ Čermák jr., K. Prosazování práv k duševnímu vlastnictví v ČR v kontextu směrnice EU. ASPI

⁶⁵ tamtéž

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) ze dne 25. dubna 2006. Tento zákon vychází z principů zakotvených ve směrnici a podle této se nedotýká pravidel hospodářské soutěže. Rovněž zůstávají směrnici nedotčeny i existující prostředky vymáhání práv duševního vlastnictví v jednotlivých členských státech, jsou-li pro nositele těchto práv příznivější.⁶⁶

Účelem zákona je, jak již vyplývá ze samotného názvu, upravit práva vlastníků či majitelů průmyslových práv, popřípadě jiných oprávněných osob v případě, že jejich práva byla porušena. Vítanou změnou je rozšíření okruhu osob oprávněných vymáhat práva a bránit se proti protiprávním zásahům do těchto práv ze strany třetích osob. Nově do tohoto okruhu, vedle vlastníka (majitele), náleží i osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví. Licenciát bude oprávněn tato práva uplatňovat svým jménem a na svůj účet, avšak jen se souhlasem vlastníka (není třeba, je-li sám vlastník nečinný). Jde tedy o osoby, které mají na věci přímý zájem.

Oprávněné osoby mohou vyžadovat informace k prosazení svých práv od osob, které za účelem hospodářského prospěchu držely zboží nebo poskytovaly služby způsobující porušení nebo ohrožení práva. Povinnost poskytnout informace mají i osoby, které se na výrobě, zpracování, distribuci takového zboží podílely. Není-li informace poskytnuta dobrovolně, lze se jí v řízení o porušení práva domáhat u soudu (viz § 3 ZVPPV). Tato úprava informační povinnosti významně posiluje ochranu vlastníka, protože se dotýká celé řady osob, o jejichž existenci vlastníka ani nemusel zpočátku vědět, avšak tyto osoby se podílejí na porušování jeho práv. Rovněž konkrétní informace o množství vyrobeného, skladovaného, prodaného, atd. množství zboží a o ceně, která byla za toto zboží obdržena, jsou velmi důležité z hlediska přesného vyčíslení výše způsobené škody či bezdůvodného obohacení.

Oprávněné osoby se mohou u soudu domáhat zdržení se jednání, kterým dochází k porušování či ohrožování práva, a odstranění následků ohrožení nebo

⁶⁶ Faladová, A. Příprava hodnocení směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Právo průmyslového vlastnictví, č. 5-6/2006, str. 65

porušení, několika opatřeními. Jde zejména o: a) stažení výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva (*stažení z obchodních kanálů*), může jít i o b) trvalé odstranění nebo zničení těchto výrobků (*konečné odstranění z obchodních kanálů*) nebo o c) stažení, trvalé odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo (*zničení*) – viz ust. § 4 ZVPPV. Jestliže použití jednotlivých opatření postihuje výrobky, materiály, nástroje, jejichž vlastníkem není sám porušitel práva, soud přihlédne k zájmům třetích osob jednajících v dobré víře.

Soud zničení nenařídí v případě, kdy lze porušení práva odstranit jiným způsobem a provedení zničení by bylo vzhledem k porušení práva nepřiměřené. Stažení výrobků soud nařídí tehdy, jestliže lze očekávat uzavření dohody mezi vlastníkem a případným porušitelem o oprávněném užívání předmětného práva. Naproti tomu trvalé odstranění bude aplikováno tehdy, nepřichází-li uzavření takovéto dohody v úvahu. Uvedená opatření je možné naříditi i vůči osobě, která sice není přímo porušitelem, ale svou činností umožňuje, aby právo porušovaly třetí osoby.⁶⁷

Namísto jednotlivých opatření může soud na návrh porušitele rozhodnout o peněžitém vyrovnání, a to za předpokladu, že porušitel nejednal úmyslně, ani z nedbalosti, a že tato opatření by mu způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní vyrovnání se jeví jako dostatečný způsob náhrady za porušování práv.

Stejně, jako tomu bylo i v zákoně o ochranných známkách, přichází v úvahu odstranění označení nebo padělané ochranné známky z výrobků před uvedením na trh jen zcela výjimečně. Je to především z toho důvodu, že i po odstranění označení nebo padělané ochranné známky zůstává tento výrobek tzv. napodobeninou, protože stále (zpravidla) jsou na něm patrné charakteristické znaky původního výrobku, který je napodobován a pochází od jiného výrobce – soutěžitele a může tak dojít i k naplnění zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže dle ust. § 47 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - vyvolání nebezpečí záměny.

⁶⁷ Důvodová zpráva k návrhu zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví umožňuje oprávněným osobám požadovat náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma, které může spočívat i v penězích. Rovněž zákon umožňuje osobě, které bylo v soudním řízení vyhověno, aby byl rozsudek uveřejněn na náklady porušitele.

Náhrada škody se tedy poskytuje každé osobě, která byla oprávněna předmět ochrany užívat a při jejím vyčíslení musí soud vycházet ze skutečně způsobené škody i ušlého zisku poškozených osob a nekalých zisků na straně porušitele. V případě zisků na straně porušitele je možné uplatňovat nárok na vydání bezdůvodného obohacení, a v případě nemajetkové újmy, jejímž účelem je nahradit těžko vyčíslitelné ztráty nemajetkové povahy, požadovat přiměřené zadostiučinění. Za nemajetkovou újmu se má na mysli zejména poškození dobrého jména ochranné známky.

Je třeba si uvědomit, že směrnice nechápe náhradu škody jako trest, ale jako přiměřené odškodnění na základě objektivně zjištěných okolností.

Protože s vyčíslováním a prokazováním přesné výše uvedených nároků jsou spojeny nemalé těžkosti (v České republice k této problematice není ani dostatek judikatury), umožňuje nynější zákonná úprava (v souladu se směrnicí), aby soud na návrh určil paušální částku určenou k náhradě, nejméně však ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl v době zásahu do chráněného práva obvyklý při získání licence k tomuto právu, nebo ve výši licenčního poplatku v případě, že porušitel nevěděl a ani vědět nemohl, že dochází k porušování práva. Tento způsob určování náhrady škody má usnadnit situaci poškozenému, jenž byl vždy nucen přesně vyčíslit výši způsobené škody položku po položce.

Nicméně i výše jednotlivých licenčních poplatků může být různá, protože každý si svého práva cenní jinak. V reálné situaci bude nejspíše vyčíslení daného licenčního poplatku předmětem znaleckého posudku. I při určení paušální částky znaleckým posudkem je nutné vždy vycházet z konkrétní situace a reálných možností porušitele.

V tomto ustanovení (§ 5 ZVPPV) jde tedy o stejné soukromoprávní nároky, které již obsahovaly jednotlivé zvláštní zákony upravující oblast průmyslových

práv. Je pouze na oprávněných osobách, zda a v jaké výši budou své nároky uplatňovat, event. prokazovat.

11.1.1 Zhodnocení právní úpravy v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Přínosem nové úpravy v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je především :

- 1) zajištění vysoké, rovnocenné a stejnorodé úrovně ochrany všech předmětů průmyslového vlastnictví, aniž by bylo dotčeno používání pravidel hospodářské soutěže;
- 2) zajištění co nejširší oblasti působnosti tohoto zákona tak, aby zahrnoval všechna práva průmyslového vlastnictví;
- 3) umožnění, aby oprávněnými osobami požadující přijetí opatření proti zásahům do průmyslových práv nebyli pouze vlastníci těchto práv, ale i ostatní osoby, které mají na věci přímý zájem;
- 4) umožnění přiznání finančního vyrovnání poškozené straně jako alternativní opatření.

Vedle zmíněných pozitiv, které tento zákon přinesl, zejména co se týká sjednocení úrovně ochrany průmyslových práv jednotlivých členských států a jednoty v rámci jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví, je možné v tomto zákoně nalézt i nedostatky. Z mého pohledu (i z pohledu některých osob z praxe) se tento zákon jeví jako přehledné shrnutí zákonné úpravy doposud obsažené ve zvláštních předpisech. Vzhledem k tomu, jak již bylo zmíněno, že Česká republika je členem řady mezinárodních smluv na ochranu průmyslového a jiného duševního vlastnictví, ze kterých plynou závazky implementovat smluvně ujednaná opatření k ochraně práv do svých právních řádů, a které Česká republika plní, a vzhledem k tomu, že i uvedená směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví z těchto dohod vychází (zejména Dohoda TRIPS), nepřináší tento zákon žádná převratná nová, jenž by náš právní řád v rámci ochrany průmyslového vlastnictví neumožňoval již dříve. Pochopitelně s výjimkou

stanovení výše náhrady uplatňovaných nároků paušální částkou v minimální výši licenčního poplatku, event. v minimální výši dvojnásobku licenčního poplatku, případně stanovení finančního vyrovnání, které se jeví dostatečným.

Co se týká práva na informace o původu zboží, množství, atd., byl tento institut zakotven i v zákoně o ochranných známkách a stejně, jako je tomu podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v případě, že povinná osoba tyto informace neposkytne dobrovolně, nezbývalo oprávněné osobě jiné možnosti, než se obrátit se žalobou na soud. Obdobně je tomu i v případě opatření k nápravě, která, byť v modifikované podobě, znal i zákon o ochranných známkách. I ten umožňoval stáhnout z trhu a zničit výrobky (materiál, nástroje), které ohrožovaly nebo porušovaly práva z ochranné známky (viz zrušené ust. § 8 odst. 7). Byť toto zákon umožňoval, nebylo této možnosti v praxi příliš využíváno, neboť soudy neměly dostatečné personální ani finanční prostředky pro realizaci takových opatření. Jde však o jediný skutečně efektivní nástroj, jak zabránit poškozování práv k duševnímu vlastnictví a proto je velmi důležité, aby jeho úprava byla precizní a vysoce účinná. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví v tomto směru nic nového nepřináší. Z jeho úpravy není zřejmé, kdo bude hradit náklady spojené s přijatými opatřeními, ani kdo tato opatření bude provádět.⁶⁸

Na tomto místě bych ještě poukázala na nepřesnost v implementaci směrnice do národní úpravy, která se týká pojmu náhrady škody. V rámci komunitární úpravy se pod pojmem „náhrada škody“ chápe i nárok na přiměřené zadostiučinění za nemateriální újmu, a proto by soud neměl tyto dva instituty posuzovat nezávisle, tak jako se děje doposud při rozhodování sporů o náhradu škody při porušování duševního vlastnictví před českými soudy. Sama směrnice na rozdíl od ZVPPV nezachází ani s pojmem právo na vydání bezdůvodného obohacení. Všechny shora uvedené nároky (náhrada škody, přiměřené zadostiučinění a vydání bezdůvodného obohacení) byly do národní úpravy zapracovány nad rámec směrnice tak, aby byla zachována kontinuita a jednotnost českého právního řádu jako celku, který uvedené nároky od sebe odlišuje a nezahrnuje je pod jednotný pojem „náhrada škody“.

⁶⁸ obdobně Pomaizlová, K. Implementace Směrnice k uplatňování práv z průmyslového vlastnictví. Sborník z konference o uplatňování práv z průmyslového vlastnictví ve vztahu k padělkům a napodobeninám

11.2 Předběžná opatření a zajištění důkazu ve věcech průmyslového vlastnictví

Téměř současně s přijetím ZVPPV byla přijata i novela O.S.Ř., jež je také důsledkem implementace směrnice o dodržování práv z duševního vlastnictví. Tato směrnice se promítla do právní úpravy předběžných opatření a zajištění důkazů, což je další krok, jak poskytnout účinnou ochranu nejen právům z průmyslového vlastnictví.

Již před účinností této novely soudy při ochraně práv z průmyslového vlastnictví předběžná opatření nařizovaly, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo byla-li obava, že by byl výkon soudního rozhodnutí ohrožen. Vedle předběžných opatření soudy na návrh nařizovaly zajištění důkazů, byla-li obava, že později je nebude moci provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi. Zajištění důkazů však nebylo nařizováno příliš často, protože navrhovatelům se ve velké většině případů nepodařilo prokázat, že důkaz nebude možno provést později nebo jen s velkými obtížemi.

Současná právní úprava stanovuje pro případ, že poškozený neprokáže nutnost zajištění důkazu, navrhnout ještě před zahájením řízení ve věci samé zajištění předmětu důkazního prostředku, čímž je :

- a) zboží (nebo přiměřený vzorek)
- b) materiál a nástroje použité k výrobě nebo rozšiřování zboží
- c) dokumenty týkající se zboží.⁶⁹

Toto pojetí znamená, že při zajišťování předmětu důkazu nedochází k jeho provedení. Samotné provedení důkazu bude přicházet v úvahu až při řízení ve věci samé (narozdíl od zajišťování důkazu, kdy se důkaz přímo provede).

⁶⁹ viz ust. § 78b O.S.Ř.

12 Závěr

Jak jsem uvedla již v úvodu rigorózní práce, bylo mým cílem za pomoci této rigorózní práce zobrazit ochranné známky jako institut, který má pro svého vlastníka velký význam, především z ekonomického hlediska, a ze kterého mu plyne řada výlučných práv (a povinností), jenž je nezbytné chránit. Stát má povinnost, která v oblasti průmyslových práv plyne především z řady mezinárodních smluv, tuto ochranu zajistit.

Předtím, než jsem se začala zabývat tím, v jaké podobě stát tuto ochranu ochranným známkám poskytuje, věnovala jsem se obecnému úvodu do problematiky průmyslových práv a jejich vztahu k právu duševního vlastnictví. Ochranné známky nejsou jediným předmětem průmyslového vlastnictví a ani jeho předmětový okruh není uzavřen, naopak se neustále rozšiřuje a přizpůsobuje se tak rychlému vývoji lidské duševní činnosti. Je pochopitelné, že právní úprava je většinou „o krok pozadu“, co se týká jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví, a proto existují i předměty, které nejsou chráněny zvláštními právními předpisy a nevyžaduje se, jako je tomu u ochranných známek, jejich konstitutivní zápis do příslušného rejstříku. Neznamená to však, že tato práva nemají žádnou ochranu, mají, ale pouze v rámci obecných právních předpisů především soukromého práva. Naproti tomu ochrana zapsaných předmětů průmyslového vlastnictví je komplexnější a troufám si tvrdit, daleko přísnější.

Po obecném úvodu do problematiky ochranných známek jsem do rigorózní práce zařadila kapitolu, která je věnována tématu průmyslových vzorů, a to pouze okrajově tak, aby při seznámení se s problematikou ochranné známky a především s problematikou 3D ochranných známek byl zřejmý můj postoj k 3D ochranným známkám, neboť v návaznosti na kapitolu o netradičních ochranných známkách mám za to, že v případě přihlašování 3D ochranných známek zde dochází k duplicitnímu poskytování právní ochrany a k obcházení ochrany průmyslových vzorů prostřednictvím známkoprávní ochrany, neboť 3D tvary je možné přihlásit jako ochrannou známku, tak rovněž jako průmyslový vzor. 3D ochranná známka je totiž vždy představována tvarem výrobku a průmyslový

vzor rovněž (ne vždy) a obojí má za cíl působit na lidské smysly a odlišit výrobky různých výrobců. Ovšem ochrana průmyslového vzoru má omezenější rozsah, a to především v délce trvání ochrany. Jsem však toho názoru, že 3D tvary by měly přihlašovatelé přihlašovat výlučně jako průmyslové vzory, protože se jedná o tvar výrobku, jeho vlastnost. Smyslem ochranné známky je zboží označit, kdežto smysl průmyslového vzoru nespočívá v označení zboží, ale v prezentaci právě jeho tvaru, vzhledu a působením na smysly spotřebitelů.

Snaha o poskytnutí ochrany označením užívaných v obchodním styku sahá do dávné doby minulé, avšak ochrana, tak jak ji chápeme dnes, má své počátky v době převratných vynálezů a rozmachu průmyslových technologií, když první zákony o ochranných známkách vznikaly v 50. letech 19. století. České země nijak nezaostávaly v trendu přijímání zákonů na ochranu ochranných známek, a tak i na našem území se těší jejich ochrana dlouhé historii, po vzniku samostatné Československé republiky podpořené účastí v řadě mezinárodních smluv.

Stěžejní úpravu ochranných známek obsahuje zákon o ochranných známkách, který samotný pojem nevymezuje, pouze stanovuje, které označení je způsobilé se stát ochrannou známkou. Česká republika v tomto směru využila možnosti výhrady k Dohodě TRIPS a nadále požaduje, aby označení bylo rozpoznatelné zrakem (v souladu s právem ES). Z tohoto důvodu je velmi problematické, před některými zápisnými úřady až nemožné, docílit zápisu čichové a zvukové ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Zato dnes již není problémem zapsat známky v jakékoliv grafické úpravě a jakékoliv barvě. Je dokonce možné přihlásit k ochraně pouze barvu ve specifickém odstínu, určeném podle mezinárodně uznávaného vzorníku barev – např. PANTONE. Přihlásit k ochraně pouze barvu, není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát a přihlášky barevného označení jsou ve velké většině zamítány, a to především z toho důvodu, že přihlášený odstín barvy nemá rozlišovací způsobilost ve vztahu k přihlašovaným výrobkům či službám, neboť barva je považována za vlastnost výrobků. Aby tedy přihláška barvy jako ochranné známky byla úspěšná, musí její přihlašovatel prokázat, že přihlašovaný odstín barvy získal rozlišovací způsobilost. Podle informací, které jsem získala, je pro přihlašovatele nejvýhodnější přihlásit černobílou slovní ochrannou známkou, protože toto

označení pak požívá nejširší právní ochrany. Lze jej totiž používat v různém grafickém provedení i v různých barvách. Tato široká ochrana je vykoupena vysokými požadavky na rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení. Doporučuji proto nepodceňovat při vytváření ochranné známky známkovou rešerši a být maximálně originální, protože jen tak Úřad průmyslového vlastnictví přizná takovému označení právní ochranu a jeho majiteli z něj vzniknou výlučná práva, do kterých nesmí být zasahováno třetími osobami (zákaz třetích osob tato práva nějakým způsobem rušit vzniká ex lege a zákon o ochranných známkách spolu s dalšími právními předpisy umožňuje vlastníku ochranné známky (jiné oprávněné osobě) se těmto zásahům bránit).

Je smutným jevem, že v národním rejstříku ÚPV není doposud ani jedna zapsaná barevná ochranná známka, resp. ochranná známka ve formě barvy (byť o přihlašování barevných ochranných známek se přihlašovatelé snaží a nyní je dokonce možné, že i v rejstříku ÚPV se vyskytne první ochranná známka barvy). V národním rejstříku ochranných známek není rovněž zapsána ani jedna známka čichová, zvuková či hologramová. Je nutné ovšem poznamenat, že přihlašovatelé nemají o zápisy těchto netradičních ochranných známek zájem, a proto v této oblasti neexistují ani žádná zamítavá rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví. Domnívám se, že je škoda, že přihlašovatelé (patrně z obavy z náročného zápisného řízení těchto ochranných známek) o ochranu takových označení neusilují.

Ochrana poskytovaná na území ČR vychází z principů kontinentálního systému práva a pro její vznik je nezbytná registrace, ke které dojde tehdy, splní-li přihlašované označení všechny formální požadavky. Účelem takto vzniklé registrace je zajistit vlastníkově ochranné známky, aby žádný jiný subjekt nemohl mít zapsanou stejnou nebo podobnou ochrannou známku pro stejné nebo podobné výrobky či služby. Z takto pojaté ochrany vyplývá, že není absolutní, a proto můžeme v rejstříku ochranných známek nalézt stejné ochranné známky, ale zapsané vždy pro různé výrobky či služby. Ochrana poskytovaná ochranným známkám se vyznačuje rovněž svým teritoriálním omezením, což je jev, který v době stále užšího propojování trhů jednotlivých států omezuje jeho bezproblémové fungování, neboť vlastníci ochranných známek požadují zajištění

ochrany svých práv ve všech státech, kde své výrobky a služby poskytují. Tuto situaci se podařilo prolomit uzavíráním mezinárodních smluv, kde se státy zavazovaly požadovanou ochranu poskytnout.

Na území České republiky se střetává ochrana známek národních, známek zapsaných na základě mezinárodního zápisu a známek Společenství, a k tomu přístupující ochrana všeobecně známých ochranných známek, pro něž se nevyžaduje žádná registrace. V současné době je na území České republiky v platnosti 740 000 ochranných známek, jejichž největší část zaujímají ochranné známky společenství, tj. 510 000 platných ochranných známek, oproti tomu národních ochranných známek je registrováno na 110 000.⁷⁰ Z uvedeného vyplývá, že o ochranné známky je mezi obchodníky a výrobci skutečný zájem, a to i přesto, že oproti předcházejícímu roku 2007 lze pozorovat snižující se trend zápisu národních ochranných známek. Osobně se domnívám, že se jedná o projev stále větší začleněnosti České republiky do systému Evropských společenství, kdy přihlašovatelé ochranných známek se snaží v rámci expanze na celounijní trh zajistit svým ochranným známkám co nejširší možnou teritoriální ochranu.

Již výše jsem zmínila, že ochrana poskytovaná zapsaným označením je komplexnější a přísnější, proto zákon klade na přihlašované označení nemalé nároky a ne každé přihlašované označení tyto nároky splňuje a není tak následně zapsáno jako ochranná známka do rejstříku. O tom, které označení se stane ochrannou známkou, rozhoduje Úřad průmyslového vlastnictví v řízení o udělení ochrany, což je jeho výlučnou pravomocí a žádný soud do tohoto řízení nemůže zasáhnout (tento názor však není sdílen veškerou odbornou veřejností a vedou se diskuse o možnosti soudu zakázat předběžným opatřením podání přihlášky u Úřadu, pakliže v jejím podání lze spatřovat nekalosoutěžní jednání). Řízení o udělení ochrany se zahajuje podáním přihlášky, kterou Úřad zkoumá v řízení o přihlášce po formální i věcné stránce. Věcná stránka průzkumu spočívá především v rešerši prováděnou databázemi ochranných známek. Úřad nepřiznává ochranu označení pro absolutní překážky zápisné způsobilosti (lze je uplatnit i ve formě

⁷⁰ Čada, K. Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2008. Průmyslové vlastnictví č.1 /2009, ÚPV

připomínek) nebo pro relativní překážky zápisné způsobilosti, které Úřad zkoumá v rámci námitkového řízení výlučně na návrh.

Přes pečlivě provedenou rešerši se může stát, že je do rejstříku zapsána ochranná známka, která pro zápis nesplňovala zákonem stanovené podmínky. Je zřejmé, že tento nežádoucí stav je třeba odstranit, což se děje buď na návrh kohokoliv a nebo z úřední povinnosti v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Na takovou známku se pak hledí, jako by nikdy nebyla zapsána. Osoba, která podala návrh na její prohlášení za neplatnou, resp. osoba, které byla užíváním této ochranné známky způsobena újma, a není to vlastník ochranné známky nebo licenciát (profesní organizace ochrany práv), se musí pro uplatnění svých nároků obrátit na soud a tyto nároky uplatňovat v rámci nekalosoutěžního práva. Ostatní mají možnost domáhat se náhrady podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Dalším řízením (tentokrát výlučně návrhovým), kterým lze odstranit z rejstříku ochranné známky, které nesplňují zákonem stanovené požadavky, je řízení o zrušení ochranné známky. Narozdíl od řízení o prohlášení známky za neplatnou se zde uplatňují důvody, které nastaly až po zápisu ochranné známky do rejstříku. Tyto důvody zákon taxativně vyjmenovává.

Téměř proti každému rozhodnutí Úřadu je možné podat řádný opravný prostředek, kterým je rozklad. Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy, a proto o opravném prostředku nerozhoduje nadřízený orgán, ale předseda Úřadu na základě návrhu předloženého rozkladovou komisí. Pro rozkladovou komisi Úřadu platí výjimky ze správního řádu. Její členové mohou být i zaměstnanci Úřadu a rovněž ji tvoří i odborníci na danou problematiku. Je jen na vůli předsedy Úřadu, kolik členů komise bude mít a kdo ji bude tvořit.

Všechna řízení ve věcech ochranných známek jsou zvláštními správními řízeními s řadou výjimek, na která se subsidiárně použije správní řád.

Ještě jednou zdůrazňuji, že zákon o ochranných známkách poskytuje ochranným známkám formální ochranu, ve které spatřuji určitou prevenci, jejímž účelem je zabránit situaci, aby jiný subjekt požíval stejná práva plynoucí ze zapsané ochranné známky, jako už požívá někdo jiný. Tato ochrana, jak jsem již uvedla, se promítá především v řízení o přihlášce, námitkovém či připomínkovém řízení, event. v řízeních o prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo o

zrušení ochranné známky. Zákon o ochranných známkách nyní neobsahuje žádné prostředky, kterými se vlastník může bránit porušování práva a ani nároky, které mu z tohoto deliktního jednání vyplývají.

V případě porušení nebo ohrožení práv z ochranné známky se oprávněná osoba musí obrátit na soud a domáhat se ochrany podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Tento zákon je výsledkem snahy o odstranění rozdílů, které existovaly mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie při vymáhání práv v oblasti duševního vlastnictví. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady o dodržování práv duševního vlastnictví (bohužel se v odborné literatuře setkáváme s mnoha překladovými mutacemi), která je snahou o harmonizaci procesního práva v této oblasti. Tento zákon sjednotil dříve roztržitou úpravu obsaženou v jednotlivých zvláštních zákonech a zavedl některé nové instituty usnadňující obdržení adekvátní náhrady za porušení práva a také rozšířil okruh oprávněných osob, které se mohou domáhat opatření a náhrady újmy podle tohoto zákona. Zákon sám o sobě nepřináší nijak výjimečné novinky, až na možnost soudu přiznat náhradu uplatňovaných nároků paušální částkou odvozenou od výše licenčního poplatku. Téměř všechny prostředky ochrany, které obsahuje tento zákon, byly obsaženy i v předchozích úpravách, včetně možnosti zničení zboží. Soudy však k této alternativě příliš často nepřistupovaly, protože neměly dostatečné personální ani finanční zajištění. Ostatně, kdo a jakým způsobem bude opatření realizovat, a kdo ponese náklady na jejich realizaci, není upraveno ani v novém zákoně.

Téměř současně s přijetím zákona o vymáhání práv průmyslového vlastnictví byla přijata i novela O.S.Ř. týkající se předběžných opatření a zajištění důkazů. Nově je zde upravena možnost zajištění předmětu důkazu ve věcech průmyslového vlastnictví. Dříve bylo možno provést jen zajištění důkazu, avšak navrhovatelé nebyli s to dostatečně prokázat, že důkaz nebude možno provést později, a tak jejich návrhům nebylo často vyhověno. Nyní je pro ně situace příznivější a významně usnadňuje jejich břemeno důkazu.

V souladu s tím, co bylo uvedeno v rigorózní práci se domnívám, že zvláštní zákony na ochranu průmyslového vlastnictví nemohou samy zajistit

komplexní ochranu těchto práv. Tyto zvláštní zákony poskytují ochranu nehmotným statkům jako takovým, a to absolutně vůči každému, nicméně tyto zákony je nezbytné vykládat ruku v ruce s principy hospodářské soutěže a podmínkami nekalosoutěžního práva.

Ochrana průmyslového vlastnictví obecně je v České republice na velmi vysoké úrovni, resp. její zákonný podklad, který ji umožňuje, a je tak srovnatelná s úrovní ochrany v Evropské unii. Nevýhodu, kterou spatřuji v současném nastavení právní ochrany, je nutnost uplatňovat nároky, které vzešly z porušení práv, před obecnými soudy a domnívám se, že ani současný výběr jediného soudu, který bude řešit spory vzniklé z porušování práv průmyslového vlastnictví, není nejvhodnější volbou. Je obecně známým faktem, že soudy jsou zahlceny agendou, a že průměrné soudní řízení trvá 1500 dní. Vzhledem k tomu, jak je pro každého vlastníka ochranná známka důležitá, hlavně jde-li o dobře zavedenou ochrannou známku, o které je známo, že se „prodává sama“, považuji za nejdůležitější faktor v celé právní ochraně rychlost, jakou se oprávněnému dostane jeho požadované ochrany. Je třeba si rovněž uvědomit, že celý systém ochrany ochranných známek je v konečném důsledku i ochrannou spotřebitele, kterého tak chrání před klamáním.

Z pohledu právní úpravy de lege ferenda a v souladu se sílícími tendencemi zapisovat tzv. netradiční ochranné známky se domnívám, že by bylo vhodné, aby zákonná právní úprava výslovně umožňovala zápis zvukových ochranných známek a hologramů a aby příslušné zápisné úřady přijaly taková opatření a technické zajištění, aby bylo možné tyto ochranné známky zpřístupnit široké veřejnosti obdobně, jako je tomu v případech běžných ochranných známek, tedy i za pomoci dálkového přístupu. To, že hologram není možné podle naší právní úpravy přihlásit k ochraně, nemá podle mého názoru odpovídající zákonný podklad, protože i hologram je schopen splnit všechny zákonem stanovené požadavky, včetně grafického znázornění. Vrypy, které jej tvoří, jsou schopné při správném úhlu pohledu poskytnout dokonalý obraz kresby, slova, čísla i tvaru výrobku. Je nutné si uvědomit, že stále více společností se snaží zvýšit ochranu svých výrobků před padělatelstvím právě umístěním originálního hologramu, jenž je označován jako „nepadělatelná ochranná známka“. Podle mého názoru není ani

důvod nezapisovat zvukové ochranné známky. V době moderních technologií by jistě nebylo problémem k přihlášce takové ochranné známky vedle notového zápisu připojit hmotný nosič, na kterém by byla znělka zachycena a utvořit součástí databáze ochranných známek i registr znělek, které zvukové ochranné známky reprezentují.

13 Shrnutí (resume)

Úvod do práva průmyslového vlastnictví a úvod do známkového práva včetně vývoje ochranné známky. Pojem ochranné známky, netradiční ochranné známky a práva a povinnosti z ochranných známek. Rozsah ochrany a důvody odmítnutí ochrany. Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Řízení ve věcech ochranných známek a opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví. Uplatňování práv z ochranných známek podle směrnice ES a zákona vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Úvod do problematiky průmyslových vzorů.

Klíčová slova: duševní vlastnictví, námitky, netradiční ochranné známky – čichová ochranná známka, zvuková, barva, prostorová, hologram - nezapsané označení, ochrana vlastníků ochranných známek, ochranná známka, průmyslové vlastnictví, průmyslový vzor, přihláška ochranné známky, připomínky, Úřad průmyslového vlastnictví, známkové právo.

Introduction to industrial property law and introduction to trademark law including historical development of trademark. The definition of trademark, untraditional trademarks and rights and duties of trademarks. Extend of protection and grounds for refusal of this protection. International treaties on the protection of industrial property. Proceedings in trademarks causes and remedial measures against decisions of the Industrial Property Office. Exercising rights of trademarks according to the EC Directive on the enforcement of intellectual property rights and Act on enforcement of industrial property rights. Introduction to industrial design area.

Key words: intellectual property, opposition (námitky), un – registered signs – olfactory trademarks, sound trademarks, color trademarks, three-dimensional trademarks, holograms, protection of trademarks owners, trademark, industrial property, industrial design, application to register trademarks, observations, Industrial Property Office, trademark law.

14 Seznam použité literatury

- 1) Häckl, B. Ochranné známky a značky. 1.vyd., UK v Praze, 1976
- 2) Häckl, B., Špunda, M. Ochranné známky a značky, chráněné vzory. 1.vyd., Praha: Úřad pro patenty a vynálezy, 1964
- 3) Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice. Praha: ÚPV
- 4) Špindler, K. Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví, 1.vyd., LexisNexis CZ s.r.o., 2007
- 5) Dvořáková, K. Právní úprava ochranných známek na našem území do vzniku ČSR. Průmyslové vlastnictví, č. 1-2/2006, ÚPV
- 6) Dvořáková, K. Právní úprava ochranných známek na našem území v letech 1919-1995. Průmyslové vlastnictví, č. 3-4/2006, ÚPV
- 7) Čada, K. Průmyslověprávní informace. UK v Praze, 2002
- 8) Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví.1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2005
- 9) Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M. Práva k nemotným statkům. 1. vyd., Praha: Kodex, 1994
- 10) Vojčák, P. Právo priemyselného vlastníctva. 1. vyd., IURA EDITION spol. s r.o., 1998
- 11) Růžička, M. Několik poznámek k vymezení pojmu průmyslové vlastnictví, Průmyslové vlastnictví č. 1/1991, Federální úřad pro vynálezy
- 12) Hák, J. Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví? Průmyslové vlastnictví č. 4/2008, ÚPV
- 13) Munková, J., Jakl, L., Landferman, H.G., Renner, C. Prosazování práv z duševního vlastnictví – učební texty. 1. díl, sešit 1, 1. vyd., ELSO group, 2007
- 14) Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje., přeloženo z Intellectual property as a resource for quality development., Praha: ÚPV, 2004
- 15) Kopecká, S. Ochrana průmyslového vlastnictví v evropské unii. 2. doplněné vyd., ÚPV, 2000

- 16) Knap, K., Kunz, O., Opltová M. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. 1. vyd., Praha: Accademia, 1988
- 17) Boháček, M., a kol. Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví. 1. vyd., VŠE v Praze, 1994
- 18) Lochmanová, L. Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. 1.vyd., Praha : Orac, 1997
- 19) Munková, J. Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž. 1. vyd., Praha : ÚPV, 2000
- 20) Hujerová, M. Singapurská smlouva o známkovém právu. Průmyslové vlastnictví č. 5-6/2007, ÚPV
- 21) Slováková, Z. Průmyslové vlastnictví, vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení. 2. rozš. vyd., Praha : Lexis Nexis, 2006
- 22) Jakl, L., Kupka, M., Marešová, J. a další. Ochranné známky a označení původu. Praha : ÚPV, 1997
- 23) Dobřichovský, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. 1. vyd., Praha: Linde, 2004
- 24) Sborník z konference o uplatňování práv z průmyslového vlastnictví ve vztahu k padělkům a napodobeninám. 1. vyd., Praha : VŠVSMV, 2006
- 25) Telec, I., Bejček, J., Hajn, P. Právo průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže. 1. vyd. VUT Brno, 1993
- 26) Hofbauer, K. Duševní vlastnictví – práva k nemotným statkům – patenty, ochranné známky, autorské právo. 1. vyd., Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1998
- 27) Horáček, R., Macek, J., Sběrka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2007
- 28) Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení). Komentář. 1.vyd., Praha : C.H.Beck, 2004
- 29) Týč, V. Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv. 1.vyd., MU Brno, 1993

- 30) Trojan, O. Ochrana a vymahatelnost práva v souvislosti s netradičními ochrannými známkami. Bulletin advokacie, 2/2006
- 31) Polák, P. Mnohostranné mezinárodní smlouvy v oblasti ochranných známek. ASPI
- 32) Marešová, J. Změny v systému mezinárodního zápisu ochranných známek. ASPI
- 33) Informační materiály ÚPV – Ochranná známka Společenství. Community Trade Mark.
- 34) Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, 2.přepr.vyd., Praha : ÚPV, 2006
- 35) Matheisl, J. Řízení o přihlášce ochranné známky před patentovým a známkovým úřadem USA. Průmyslové vlastnictví č. 2/2008, ÚPV
- 36) Kolářová, J. Vliv nového správního řádu na řízení o opravných prostředcích před Úřadem průmyslového vlastnictví. Průmyslové vlastnictví, č. 11-12/2005, ÚPV
- 37) Čermák jr., K. Prosazování práv k duševnímu vlastnictví v ČR v kontextu směrnice EU. ASPI
- 38) Jakl, L. Úvod do systémů právní ochrany průmyslového vlastnictví. 1.vyd., VŠE v Praze, 2006
- 39) Důvodová zpráva k návrhu zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. ASPI
- 40) Faladová, A. Příprava hodnocení směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Právo průmyslového vlastnictví, č. 5-6/2006, ÚPV
- 41) Slováková, Z. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví podle nové právní úpravy. Právní zpravodaj, č. 7/2006
- 42) Telec, I., Tůma, P. Přehled práva duševního vlastnictví 2. Česká právní ochrana. 1.vyd., Brno: Doplněk, 2006
- 43) Pipková, H., Malíř, J. Vybrané komentované rozsudky Soudního dvora Evropských společenství II. 1.vyd., Justiční akademie, 2006
- 44) Munková, J. Ochrana nehmotných statků a její právní úprava. ASPI

- 45) Frantová, B. Ochranné známky – ochrana poskytovaná prostřednictvím známkového a nekalosoutěžního práva, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007
- 46) Čermák jr., K. Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví. Právní rádce, č. 9/2007
- 47) Hansel, M. Zvuková ochranná známka v právu ES. Právní rádce č. 1/2005
- 48) Pattishall, B.W., Hilliard, D.C, Welch, J.N. Trademarks and unfair competition. New York, 1998
- 49) Čada, K. Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2008, Průmyslové vlastnictví č. 1/2009, ÚPV

Elektronické zdroje:

- 1) <http://www.mpo.cz>
- 2) <http://www.upv.cz>
- 3) <http://eur-lex.europa.eu>
- 4) intranet ÚPV
- 5) <http://oami.europa.eu>
- 6) <http://www.optaglio.cz>
- 7) <http://www.essentia.cz>

Právní předpisy a mezinárodní smlouvy

- 1) Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883
- 2) Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891
- 3) Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 27. června 1989
- 4) Smlouva o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) ze dne 15. dubna 1994
- 5) Smlouva o známkovém právu ze dne 27. dubna 1994
- 6) Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

- 7) Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
- 8) Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách
- 9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví
- 10) Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
- 11) Směrnice Rady ES 89/104 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách
- 12) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
- 13) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- 14) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník