

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Jakub Čech

Ochrana prostorových ochranných známek a průmyslových vzorů

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Michal Růžička, CSc.

Katedra: Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): Srpen 2011

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

Jakub Čech

Tímto bych chtěl poděkovat JUDr. Michalu Růžičkovi, CSc. za cenné rady a za odborné vedení při psaní této diplomové práce.

Ďalej by som chcel poďakovať mojej rodine za pomoc a podporu, bez ktorých by som nemohol študovať na vysokej škole a Nelke za jej podporu a trpezlivosť.

Obsah

OBSAH	
POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY	
ÚVOD	1
1. OCHRANNÉ ZNÁMKY	3
1.1 DEFINICE A HISTORIE PROSTOROVÝCH OCHRANNÝCH ZNÁMEK	3
1.2 ABSOLUTNÍ DŮVODY ZÁPISNÉ NEZPŮSOBILOSTI	5
1.2.1 Ochranná známka ve smyslu ustanovení §1 zákona o ochranných známkách	5
1.2.2 Rozlišovací způsobilost prostorové ochranné známky	7
1.2.3 Tvar zboží	10
1.2.4 Dobrá víra	15
1.3 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL	18
2. PRŮMYSLOVÝ VZOR	19
2.1 DEFINICE A DRUHY PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ	19
2.2 PODMÍNKY OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ	21
2.2.1 Předmět ochrany	21
2.2.2 Novost	21
2.2.3 Individuální povaha	23
2.2.4 Technická funkce a vzájemné propojení	27
3. PRŮNIK ZNÁMKOVÉ A VZOROVÉ OCHRANY	31
3.1 FUNKCE ZNÁMKOVÉ A VZOROVÉ OCHRANY	31
3.2 SROVNÁNÍ ZNÁMKOVÉ A VZOROVÉ OCHRANY	33
3.2.1 Technická funkce	34
3.2.2 Informovaný uživatel versus průměrný spotřebitel	36
3.2.3 Individuální charakter průmyslového vzoru versus podobnost ochranné známky	38
3.3 KONKURENCE ZNÁMKOVÉ A VZOROVÉ OCHRANY	47
ZÁVĚR	52
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	54
CITOVANÁ LEGISLATIVA	60
CITOVANÉ JUDIKÁTY, STANOVISKA A ROZHODNUTÍ	61
BIBLIOGRAFIE	64
RESUMÉ	67
KLÍČOVÁ SLOVA	69

Použité zkratky a pojmy

Česká republika

UPV - Úřad průmyslového vlastnictví

ZOZ - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.

ZOPV – Zákon o ochraně průmyslových vzorů č. 207/2000 Sb.

Spojené království

Odvolací soud - Court of Appeal of England and Wales – soud rozhodující ve druhém stupni

Sněmovna lordů - House of Lords – bývalý nejvyšší soud Spojeného království tvořený vybranými členy Sněmovny lordů

Vrchní soud – High Court Chancery Division – soud rozhodující případy práva průmyslového vlastnictví v prvním stupni

UKIPO - *United Kingdom Intellectual Property Office* – Úřad průmyslového vlastnictví Spojeného království

TMA - *Trade Marks Act 1994* – Zákon o ochranných známkách z roku 1994

CDPA – *Copyright, Designs and Patents Act 1988* – Zákon o právu autorském, průmyslovém a patentovém z roku 1988

RDA – *Registered Designs Act 1949* – Zákon o zapsaných průmyslových vzorech

Evropská unie

SDEU – Soudní dvůr Evropské unie – SDEU zahrnuje vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 Soudní dvůr, Tribunál a Soud pro veřejnou službu

Soudní dvůr – bývalý Evropský soudní dvůr (pro zjednodušení je heslo *Soudní dvůr* používán i pro Evropský soudní dvůr, kterého název byl změněn vstupem Lisabonské smlouvy v platnost)

Tribunál – bývalý Soud první instance (pro zjednodušení je heslo *Tribunál* používán i pro Soud první instance, kterého název byl změněn vstupem Lisabonské smlouvy v platnost)

OHIM - Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

Úvod

Aktuální právní úprava umožňuje ochranu některých předmětů duševního vlastnictví více než jedním institutem ochrany. Tato práce se věnuje tvarům výrobků, které mohou být v některých případech chráněny pouze institutem prostorové ochranné známky, v některých případech prostorovými ochrannými známkami i průmyslovými vzory a v některých případech pouze průmyslovými vzory.

Prostorové ochranné známky sice svým výskytem patří do okrajové kategorie ochranných známek, ale svým významem, ekonomickou hodnotou a zejména úrovní ochrany, kterou poskytují svému vlastníkovvi, tvoří nedílnou součást každého známkového portfolia. Primární funkcí známkové ochrany sice zůstává určení původu zboží, ale rozvoj konzumní společnosti se stal motorem legislativních změn, judikatury a rozhodovací praxe, které zavedly nové formy ochranných známek a rozšířily jejich funkci a rozsah práv.

Průmyslové vzory se vyvinuly z čistě technické formy průmyslového vlastnictví typu patentů na formu ochrany, která je více a více srovnatelná s ochrannými známkami. Tvar výrobků se stal předmětem obou forem ochrany, čímž poskytl potenciálním vlastníkům možnost výběru institutu, který je pro daný tvar výhodnější. Tato možnost výběru ale v některých případech způsobila střet těchto dvou světů a soudy jsou jen na začátku formování vzájemných hranic působení ochranné známky a průmyslového vzoru.

První část této práce se zabývá otázkami zápisu prostorových ochranných známek, sníženou rozlišovací způsobilostí prostorové ochranné známky a zákonným omezením zápisu tvaru zboží jako ochranné známky. Druhá část této práce se zabývá novostí a individuální povahou jako základními podmínkami zápisu průmyslového vzoru a výjimkou technické funkce. Třetí část srovnává účel známkové a vzorové ochrany, vybrané podmínky zápisu a úroveň ochrany, kterou oba instituty poskytují. Tato práce se snaží zodpovědět otázku, jaké konkrétní vlastnosti musí mít označení nebo vzhled výrobku pro splnění podmínek zápisu či porušení práva z ochranné známky a průmyslového vzoru. Na závěr jsou ve třetí části popsány dva případy střetu neboli průniku práva vyplývajícího z ochranné známky a z průmyslového vzoru, kdy u

totožných nebo podobných výrobků konkurentů došlo jak k zápisu ve formě ochranné známky, tak k zápisu ve formě průmyslového vzoru.

1. Ochranné známky

1.1 Definice a historie prostorových ochranných známek

Ochranné známky se vyvinuly z označení, kterými výrobci, popřípadě výrobní cechy označovaly zboží, a jako forma samostatného průmyslového práva jsou tato označení chráněna a registrována přibližně od poloviny 19. století. Na území České republiky byly ochranné známky chráněny ještě dříve, a to císařským patentem č. 230/1858 ř.z., o ochraně průmyslových známek¹. Možnost zápisu prostorových ochranných známek byla zavedena již v zákoně č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. Ustanovení §2 odst. 1 tohoto zákona uváděl: „Ochrannými známkami mohou být slova, vyobrazení a jiné značky plošné i prostorové.“ První zapsaná prostorová ochranná známka na území České republiky byla do Rejstříku vedeného UPV zapsána roku 1957 a jedná se o tvar láhve majitele R. Jelinek Group SE².

Na území Spojeného království zahájil Registr ochranných známek svoji činnost roku 1875 a první zákon byl přijat roku 1883. Definice ochranné známky se v legislativní úpravě objevila až v zákoně o ochranných známkách z roku 1905³. Prostorové ochranné známky nebyly výslovně zahrnuty v legislativě Spojeného království a zákon o ochranných známkách z roku 1938 (*Trade Marks Act 1938*), který předcházela dnešní platné úpravě, zahrnoval v ustanovení §68 odst. 1 mezi označení [způsobila registrace] „*nástroj, značku, nadpis, etiketu, lístek, jméno, podpis, slovo, písmeno, číslici nebo jakoukoliv jejich kombinaci*“⁴. Tvar láhve Coca-Cola byl v roce 1986 zamítnut jako ochranná známka a Sněmovna lordů ve svém rozhodnutí⁵ definovala význam slova označení, které „*podle svého běžného významu i podle legální definice je způsobilé popsat pouze něco, co odlišuje zboží, spíše než zboží samotné.*

¹ Slovákova Z.: Průmyslové vlastnictví, druhé, doplněné a rozšířené vydání, LexisNexis CZ s.r.o., Praha, str.121

² www.upv.cz, číslo přihlášky 7540

³ <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-what-is/t-history.htm>

⁴ §68 odst. 1 zákona o ochranných známkách z roku 1938 (*Trade Marks Act 1938*): „*mark* includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, or any combination thereof“

⁵ In re Coca-Cola Co., Sněmovna lordů, 8. květen 1986, [1986] 1 W.L.R. 695 [698]

*Láhev je obal nikoliv označení.*⁶ Prostorová označení byla výslovně zařazena mezi označení schopná zápisu až zákonem o ochranných známkách z roku 1994 (*Trade Marks Act 1994*), který byl harmonizován směrnicí 89/104/EHS, nahrazenou od 28. listopadu 2008 směrnicí 2008/95/ES.

Definice ochranné známky je v obou zmíněných zemích⁷ identická a byla harmonizována podle článku 2 směrnice 2008/95/ES, který stanoví: „Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.“ Z této definice ochranné známky vyplývají tři základní atributy neboli podmínky zápisu. Ochranná známka musí být tvořena (i) označením, které je (ii) schopné grafického znázornění a (iii) způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

⁶ „The word “mark” both in its normal meaning and in its statutory definition is apt only to describe something which distinguishes goods rather than the goods themselves. A bottle is a container not a mark.“

⁷ §1 odst. 1 zákona o ochranných známkách 1994 (*Trade marks Act 1994*):

„(1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.“

§1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách:

„Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“

1.2 Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti

Kritéria zápisu prostorových ochranných známek jsou odlišná od jiných forem označení. Známkový úřad⁸ zkoumá u prostorových ochranných známek zejména: (i) jestli označení může tvořit ochrannou známku ve smyslu ustanovení §1 ZOZ (článek 2 směrnice 2008/95/ES); (ii) jestli má označení inherentní, nebo získanou rozlišovací způsobilost; a (iii) jestli označení není tvořeno pouze tvary, které tvoří předběžnou překážku zápisné způsobilosti. Ostatní absolutní důvody zápisné způsobilosti jsou z pohledu prostorových ochranných známek neaplikovatelné, nebo jejich interpretace nevyvolává žádné otázky.

1.2.1 Ochranná známka ve smyslu ustanovení §1 zákona o ochranných známkách

Označení a jeho grafické znázornění

Seznam označení uvedený v ustanovení §1 ZOZ není taxativní, ale podle osmého bodu odůvodnění směrnice 2008/95/ES se jedná jen o příkladný seznam označení, která mohou tvořit ochrannou známku. Ochrannou známkou tedy mohou být buď označení, která spadají do jedné z vyjmenovaných kategorií, nebo i jakékoliv jiné označení, které je schopné grafického znázornění.

Podmínka grafického znázornění označení ale podle judikatury SDEU neznamená, že označení jako takové musí být viditelné. Soudní dvůr rozhodl v případě *Sieckmann*, který se zabýval zápisem čichové ochranné známky v Německu, následovně: „*ochrannou známku může tvořit označení, které samo o sobě nemůže být vnímáno vizuálně, za podmínky, že může být předmětem grafického ztvárnění, zejména prostřednictvím obrázků, čar nebo znaků, a že se jedná o ztvárnění, které je jasné, přesné, samostatné, snadno dostupné, trvalé a objektivní*“⁹. V daném případě Soudní dvůr rozhodl, že tyto podmínky nejsou splněny u čichových ochranných známek tvořených chemickým vzorcem dané sloučeniny, popisem vůně, vzorkem dané vůně a ani kombinací těchto elementů. Tyto podmínky zápisu označení, tedy jasnost, přesnost,

⁸ Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu a Úřad průmyslového vlastnictví Spojeného království

⁹ C-273/00 Ralf Sieckmann, [55]: „*trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually, provided that it can be represented graphically, particularly by means of images, lines or characters, and that the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, durable and objective*“

samostatnost, dostupnost, trvalost a objektivnost tvoří základ přezkumu u všech typů známek, tedy i u prostorových ochranných známek.

Prostorové ochranné známky jsou graficky znázorněny zejména dvojdimenzionálním ztvárněním daného výrobku nebo obalu a ve většině případů i rozšiřujícím slovním popisem samotného označení. Podle manuálu UKIPO „*je nepravděpodobné, že by pouhý popis tří-dimenzionálního předmětu někdy byl dostatečně přesný, aby splňoval požadavky zákona*“¹⁰, ale v některých případech může být rozhodující pro přijetí nebo zamítnutí zápisu označení, jako tomu bylo v případě *Dyson Ltd proti Registrar of Trade Marks*¹¹.

Společnost Dyson Ltd, která je předním výrobcem vysavačů, podala ve Spojeném království přihlášku ochranné známky, v níž byly graficky ztvárněny dva vysavače (Obrázek 1.1), a popis v přihlášce zněl: „*Ochrannou známku tvoří průhledná sběrná nádoba nebo komora, která je součástí vnějšího povrchu vysavače, jak je znázorněna na obrázku.*“¹² Tato přihláška byla zamítnuta a v následujícím soudním řízení podal *Vrchní soud pro Anglii a Wales* (soud v prvním stupni) předběžné otázky Soudnímu dvoru, které se ve své podstatě týkaly podmínek, za nichž může označení získat rozlišovací způsobilost. Soudní dvůr se nevyjádřil k otázce rozlišovací způsobilosti, protože v rámci svého přezkumu zjistil, že přihláška se vůbec netýká označení ve smyslu článku 2 směrnice 2008/95/ES. Z grafického ztvárnění (na kterém jsou vyobrazeny dva odlišné vysavače) a z popisu vyplývá, že se nejedná o určitý druh průhledné sběrné nádoby, která je součástí vnějšího povrchu vysavače, ale obecně i abstraktně o všechny představitelné tvary takové sběrné nádoby¹³. Soudní dvůr rozhodl, že toto označení je „neurčité“, protože se nevztahuje na konkrétní sběrnou nádobu, ale cílem je zápis průhlednosti všech sběrných nádob jako takových.

¹⁰ Manual of trade marks practice, UKIPO, <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-manual.htm>, New Applications, [4.4.3]: „*It is unlikely that a mere description of a three-dimensional article would ever be sufficiently precise to meet the requirements of the Act.*“

¹¹ C 321/03 Dyson Ltd proti Registrar of Trade Marks

¹² Case details for Trade Mark 2118079, <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2118079>, „*The mark consists of a transparent bin or collection chamber forming part of the external surface of a vacuum cleaner as shown in the representation.*“

¹³ C 321/03 Dyson Ltd proti Registrar of Trade Marks, [35]: „*particular type of transparent collecting bin forming part of the external surface of a vacuum cleaner, but rather, in a general and abstract manner, all the conceivable shapes of such a collecting bin.*“

Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví¹⁴ neposkytují zatím žádné vysvětlení ohledně grafického znázornění prostorových ochranných známek. Naproti tomu UKIPO ve svém *Manuálu praxe ochranných známek* stanoví, že v přihlášce by mělo být několik ztvárnění daného označení s popisem (zpředu, zleva, atd.) a přihláška může obsahovat i slovní popis, co přesně tvoří předmět ochrany, zejména v případech, kdy není chráněn celý předmět, ale jen jeho část, jak tomu bylo například v případě *Dyson Ltd proti Registrar of Trade Marks*.

Způsobilost odlišit výrobky nebo služby

Třetí podmínkou stanovenou v §1 ZOZ je způsobilost odlišit (*distinguish*) výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Způsobilost odlišit výrobky nebo služby různých výrobců je základní funkcí ochranné známky, kterou garantuje původ zboží. Tato základní funkce je stanovena v jedenáctém bodě odůvodnění směrnice 2008/95/ES: „ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejímž cílem je především zajistit ochranné známce funkci označení původu“ a byla vymezena i v judikátech Soudního dvora: „základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu zboží nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu umožní, aby bez možnosti záměny odlišil toto zboží nebo službu od zboží nebo služby, které mají jiný původ; [...] musí být zárukou, že všechno zboží nebo služby, které označuje, bylo vyrobeno nebo byly poskytnuty pod dohledem jediné osoby, které může být přisouzena odpovědnost za jejich jakost“¹⁵. Schopnost odlišit zboží a služby různých osob ale neznamená, že ochranná známka musí sdělovat přesné informace o totožnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb. „Stačí, že ochranná známka umožňuje členům dotčené veřejnosti odlišit zboží nebo službu, které označuje, od těch, které mají jiný obchodní původ.“¹⁶

1.2.2 Rozlišovací způsobilost prostorové ochranné známky

Naproti způsobilosti odlišit zboží nebo služby různých osob je podle ustanovení §2 písm. b) ZOZ (článek 3 odst.1 písm. b) směrnice 2008/95/ES) absolutním důvodem

¹⁴ <http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-řízení-před-upv/metodicke-pokyny.html>

¹⁵ C-299/99 Philips proti Remington, [30]

¹⁶ C-456/01 Henkel proti OHIM [43]: *It is sufficient that the mark enables members of the public concerned to distinguish the product or service that it designates from those which have a different trade origin*“

odmítnutí ochrany absence rozlišovací způsobilosti (*distinctive character*). Vztah těchto dvou ustanovení, tedy rozlišovací způsobilosti a způsobilosti odlišit zboží nebo služby, se opakovaně objevuje v předběžných otázkách adresovaných Soudnímu dvoru a nedá se říct, že by jeho interpretace nebyla problematičtá.

V případě *Philips proti Remington*, který se týkal zapsané ochranné známky společnosti Philips, chránící tvar tříhlavého holicího strojku, a společnosti Remington, která začala na trh ve Spojeném království dovážet holicí strojky identického tvaru a bránila se neplatností zapsané ochranné známky. *Odvolačí soud* položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku ohledně vztahu pojmů „způsobilá odlišit“ a „rozlišovací způsobilost“, respektive jestli existuje kategorie ochranných známek, které mají rozlišovací způsobilost, ale nemohou odlišit zboží nebo služby různých osob. Generální advokát Ruiz-Jarabo Colomer ve svém stanovisku uvedl, že: „*označení, které není schopné odlišit [výrobky nebo služby různých osob], logicky nemůže mít rozlišovací charakter, [...] rozlišovací charakter, který ochranná známka získala užíváním, znamená, že [tato známka] je schopná identifikovat zboží [jedné osoby] a v důsledku toho je schopna odlišit toto zboží [od zboží] jiné osoby.*“¹⁷ Soudní dvůr ve svém rozhodnutí potvrdil interpretaci rozlišovací způsobilosti ve věci *Windsurfing Chiemsee* a rozhodl, že „neexistuje kategorie ochranných známek, které mají inherentní rozlišovací způsobilost, nebo tuto způsobilost získaly užíváním, a které by nebyly schopny odlišit zboží nebo služby ve smyslu článku 2 směrnice [2008/95/ES]“¹⁸.

Úroveň rozlišovací způsobilosti jednotlivých označení se liší a daný úřad, který o zápisu ochranné známky rozhoduje, musí určit v každém jednotlivém případě, jestli označení splňuje podmínku rozlišovací způsobilosti. Prostorové ochranné známky mají ve všeobecnosti nižší rozlišovací způsobilost než slovní nebo obrazové známky, zejména proto, že spotřebitelé nutně nevnímají tvar výrobku jako informaci o jeho původu. V případě *Henkel proti OHIM* se jednalo o zapsání prostorové ochranné známky pro tablety do myčky nádobí, která byla tvořena tvarem samotné tablety a barevnou kombinací (Obrázek 1.2). Tribunál ve svém rozhodnutí potvrdil, že kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti prostorových ochranných známek se neliší

¹⁷ C-299/99 Philips Electronics proti Remington, stanovisko generálního advokáta [44]

¹⁸ C-299/99 Philips Electronics proti Remington, [39]

od kritérií použitelných na ostatní kategorie ochranných známek, ale „*zatímco veřejnost je zvyklá okamžitě vnímat posledně uvedené ochranné známky [slovní a obrazové] jako označení identifikující zboží, není tomu tak nutně, pokud je označení neodlišitelné od vzhledu samotného zboží.*“¹⁹

Rozlišovací způsobilost není rozdílná jen u různých druhů označení, ale liší se i v závislosti od průměrného spotřebitele v rámci dané kategorie/třídy zboží nebo služeb. Ve věci *Henkel proti OHIM 2004* se jednalo o přihlášku prostorové ochranné známky, která byla tvořena tvarem plastové nádoby čisticího prostředku. Zboží, pro které byl zápis požadován, patřilo do tříd 3 a 20 podle Niceské dohody²⁰. Tribunál rozhodl, že „subjekty přítomné na trhu pracích a čisticích prostředků, který je charakteristický silnou soutěží, jsou konfrontovány s technickou nutností obalů pro uvedení uvedených výrobků na trh a jsou podřízeny nezbytnému opatřování těchto výrobků etiketami. Za těchto podmínek jsou subjekty silně motivovány, aby své výrobky učinily rozpoznatelnými ve vztahu k výrobkům soutěžitelů, zejména pokud jde o vzhled a koncepci jejich obalu, aby upoutaly pozornost spotřebitelů. Jeví se tak, že průměrný spotřebitel je plně způsobilý vnímat tvar dotýčných výrobků jako údaj o obchodním původu, pokud tento tvar vykazuje vlastnosti dostatečné pro zachycení jeho pozornosti.“²¹ Tribunál se dále ve svém rozhodnutí nevyjádřil k tomu jaké vlastnosti jsou „dostatečné“ pro zachycení pozornosti, ale význam této podmínky byl do jisté míry objasněn rozhodnutím Soudního dvora ve věci *Develey proti OHIM*.

Společnost Develey, která měla v Německé spolkové republice zaregistrovanou prostorovou ochrannou známku pro tvar láhve (Obrázek 1.3) podala v roce 2002 žádost

¹⁹ T-335/99 *Henkel proti OHIM* [45]: „*the perception of the relevant section of the public is not necessarily the same in relation to a three-dimensional mark consisting of the shape and the colours of the product itself as it is in relation to a word mark, a figurative mark or a three-dimensional mark not consisting of the shape of the product. Whilst the public is used to recognising the latter marks instantly as signs identifying the product, this is not necessarily so where the sign is indistinguishable from the appearance of the product itself.*“

²⁰ Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957:

- třída 3: „mýdla; bělicí přípravky a další čisticí látky; čisticí a lešticí prostředky; výrobky na oplachování s vůní; chemické přípravky pro čištění porcelánu, kamene, dřeva, skla, kovů a plastů“;
- třída 20: „plastové nádoby na tekuté, želatinové a mazlavé výrobky“.

²¹ T-393/02 *Henkel proti OHIM* [34]

o zápis ochranné známky Společenství pro třídy zboží 29, 30 a 32²². OHIM odmítl v obou stupních zápis ochranné známky Společenství na základě absence jakéhokoliv dodatečného rysu, který by odlišoval tento tvar láhve od běžného tvaru a tím by umožnil spotřebiteli zapamatovat si tento tvar jako údaj o původu zboží. Tribunál ve svém rozhodnutí identifikoval čtyři samostatné rysy tvaru, které jsou běžné pro dané zboží a odvětví, a jeden rys, který nebyl běžný. Tribunál však rozhodl, že tento rys nebyl dostačující k tomu, aby ovlivnil celkový dojem vyvolaný přihlašovanou ochrannou známkou.²³ Soudní dvůr potvrdil rozhodnutí Tribunálu a uzavřel věc s tím, že pouze ochranná známka, která se značným způsobem odlišuje od normy nebo od zvyklostí daného odvětví, nepostrádá rozlišovací způsobilost²⁴.

Dalším důležitým aspektem testu rozlišovací způsobilosti označení, které je tvořené tvarem výrobku nebo jeho obalu, je celkový dojem, vyvolaný tvarem jako celkem. V případě *Nestlé proti OHIM* požádala společnost Nestlé o zápis ochranné známky společenství pro láhev minerální vody. Tribunál rozhodl, že Odvolací senát OHIM pochybil, když přezkoumal jednotlivé rysy samostatně a v každém jednotlivém případě dospěl k závěru, že tyto rysy nemají rozlišovací způsobilost. Tribunál rozhodl, že „za účelem zjištění, zda [tento] tvar láhve může být vnímán veřejností jako označení původu, musí být analyzován celkový dojem vyvolaný tímto vzhledem“²⁵ a ne (pouze) jednotlivé aspekty daného tvaru.

1.2.3 Tvar zboží

Mezi absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti patří i ustanovení týkající se výlučně povahy tvaru prostorové ochranné známky. V ustanovení §4 písm. e) ZOZ,

²² Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957:

- třída 29: „Maso, ryby, drůbež a zvířina; masové výtažky; ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené; želé, džemy; vejce, mléko a mléčné výrobky; oleje a tuky jedlé.
- třída 30: „Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky; mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, sirup melasový; droždí, prášky do těsta; sůl, hořčice; ocet, nálevy (k ochucení); koření; led pro osvěžení.
- třída 32: „Piva; minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické; nápoje a šťávy ovocné; sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů.

²³ T-129/04 *Develey Holding proti OHIM* [53]

²⁴ C-238/06 *Develey Holding proti OHIM* [81]

²⁵ T-305/02 *Nestlé proti OHIM* [39]: „*In order to ascertain whether the shape of the bottle at issue may be perceived by the public as an indication of origin, the overall impression produced by the appearance of that bottle must be analysed.*“

vycházejícího z článku 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95/ES, jsou ze zápisné způsobilosti vyloučeny tvary, které jsou (i) tvořeny povahou samotného výrobku, (ii) jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku, nebo které (iii) dodávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu.²⁶ Tyto překážky zápisné způsobilosti byly legislativně zařazeny na unijní i národní úrovni až za podmínku rozlišovací způsobilosti, Soudní dvůr je však označil za „předběžné překážky“ zápisné způsobilosti.

Ve spojených případech *Linde, Winward a Rado* byly různé prostorové ochranné známky zamítnuty Německým úřadem průmyslového vlastnictví (*Das Deutsche Patent- und Markenamt*) na základě nedostatku rozlišovací způsobilosti. *Federální soud (Bundesgerichtshof)* položil Soudnímu dvoru předběžné otázky ohledně interpretace a vztahu článků 3 odst. 1 písm. b), c) a e) směrnice 2008/95/ES. Soudní dvůr rozhodl, že označení musí nejprve překonat předběžné překážky pro některé kategorie tvarů (článek 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95/ES) a až pak musí být rozhodnuto o tom, jestli má dané označení rozlišovací způsobilost. Soudní dvůr rozhodl, že „jelikož článek 3 odst. 1 písm. e) [směrnice 2008/95/ES] je předběžnou překážkou, která může zabránit zápisu označení tvořenému výlučně tvarem výrobku, vyplývá z toho, že pokud některé z kritérií uvedených v tomto ustanovení je splněno, označení nemůže být zapsáno jako ochranná známka a ani nemůže někdy v budoucnu získat rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu článku 3 odst. 3 [směrnice 2008/95/ES].“²⁷

Povaha samotného zboží

Povaha samotného zboží znamená, že není možný zápis prostorových ochranných známek, jejichž tvar by byl totožný se základním tvarem zboží, pro které je zápis požadován. Mýdlo nebo láhev na nápoj ve tvaru baterky by překonaly překážku povahy samotného zboží, ale žádost o zápis tohoto označení pro běžnou baterku by byla zcela jistě zamítnuta.

²⁶ Článek 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95/ES:

označení, která jsou tvořena výlučně

i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku,

ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku,

iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;

²⁷ C-53-55/01 *Linde, Winward a Rado* [44]: „*Since Article 3(1)(e) of the Directive is a preliminary obstacle that may prevent a sign consisting exclusively of the shape of a product from being registered, it follows that if any one of the criteria listed in that provision is satisfied, the sign cannot be registered as a trade mark. Nor, furthermore, can it ever acquire a distinctive character for the purposes of Article 3(3) through the use made of it.*“

V případě *Mag Instrument proti OHIM*, podala společnost Mag Instrument žádost o zápis pěti různých ochranných známek Společenství pro tvary kapesních svítilen. OHIM zamítl tyto žádosti pro nedostatek rozlišovací způsobilosti a rozhodl, že všechny přihlášky obsahují tvary běžně užívané ostatními výrobci na trhu, které neposkytují spotřebiteli údaj o výrobku jako takovém a neumožňují spojit jej s určitým obchodním původem. Soudní dvůr souhlasil s nálezy OHIM a rozhodnutím Tribunálu a konstatoval, že „čím více se tvar, jehož zápis jako ochranné známky je požadován, přibližuje nejpravděpodobnějšímu tvaru, který má dotčený výrobek, tím je pravděpodobnější, že tento tvar postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu článku 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [článek 3 odst. 1 písm e) směrnice 2002/95/ES].“²⁸

V případě *P&G proti OHIM*²⁹ podala společnost Procter & Gamble žádost o zápis ochranné známky Společenství pro tvar mýdla³⁰ (Obrázek 1.4). OHIM ve svém zamítavém stanovisku rozhodl, že označení „*se podobá běžnému tvaru kostky mýdla a vyplývá z běžného používání výrobku, skládá se výlučně z tvaru, který vyplývá z povahy samotného zboží.*“³¹ Tribunál s touto aplikací práva nesouhlasil a rozhodl, že OHIM pochybil, když ve svém zamítavém stanovisku spoléhal na článek 7 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení 40/94 (článek 3 odst. 1 písm e) bod i) směrnice 2002/95/ES), protože předmětný tvar mýdla se neskládal „*výlučně*“ z tvaru, který vyplývá z povahy samotného zboží, protože „*je všeobecně známo, že na trhu existují i jiné tvary kostek mýdla bez předmětných rysů.*“³²

Překážku zápisu ochranné známky vyplývající z povahy samotného zboží překoná takové označení, které se nepřibližuje nejpravděpodobnějšímu tvaru dotčeného výrobku, a které se značně odlišuje od normy užívání v daném odvětví. Čím větší je

²⁸ C-136/02 *Mag Instrument proti OHIM*, [31]

²⁹ T-122/99 *The Procter & Gamble Company proti OHIM*

³⁰ Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957:

– třída 3: „mýdla; bělicí přípravky a další čisticí látky; čisticí a lešticí prostředky; výrobky na oplachování s vůní; chemické přípravky pro čištění porcelánu, kamene, dřeva, skla, kovů a plastů“;

³¹ T-122/99 *The Procter & Gamble Company proti OHIM* [18]: „*shape resembles the usual shape of bars of soap and results from normal use of the product, it consists exclusively of the shape which results from the nature of the goods themselves*“

³² T-122/99 *The Procter & Gamble Company proti OHIM* [55-56]: „*It is common ground that there are other shapes of soap bar in the trade without those features.56 The Board of Appeal therefore erred in law in relying, as an absolute ground for refusal, on the idea that the mark consists exclusively of a shape which results from the nature of the goods themselves*“

svoboda, neboli možnosti výrobce daného zboží (např. výrobci mýdla nebo čokolády mohou pro své zboží zvolit téměř jakýkoliv tvar), tím větší je šance, že označení tvořené takovým tvarem výrobku unikne výše popsané překážce zápisu.

Technický výsledek

Technický výsledek je nejdůležitější předběžná překážka v oblasti prostorových ochranných známek, protože nejvíce zdůvodňuje existenci samotného článku 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95/ES, což potvrdil i Soudní dvůr ve svém rozhodnutí *Linde, Winward a Rado*, kde připomněl, že „*zdůvodnění překážek zápisu stanovených v článku 3 odst. 1 písm. e) je zabránit vlastníkově ochranné známky získání monopolu na technická řešení nebo užité vlastnosti výrobku, které může spotřebitel hledat u zboží jeho soutěžitelů.*“³³ V případě *Lego proti OHIM*, ve kterém společnost Lego požádala o zápis ochranné známky Společenství ve tvaru typické červené kostky na hraní typu *Lego* (Obrázek 1.5), Soudní dvůr upozornil, že zákonodárce inkorporoval do tohoto ustanovení slova „výlučně“ a „nezbytný“, protože tato slova zajišťují, „aby byl zamítnut zápis jen tvarů výrobku, které v sobě pouze zahrnují technické řešení a jejichž zápis jako ochranné známky by tedy skutečně bránil využívání tohoto technického řešení jinými podniky.“³⁴

Nejznámějším rozhodnutím v této oblasti je *Philips proti Remington*, kterého okolnosti jsou popsány výše v části Rozlišovací způsobilost ochranné známky. Předběžná otázka, kterou Soudnímu dvoru položil *Odvolací soud* ohledně technického výsledku, byla Soudním dvorem shrnuta: „[Jestli] článek 3 odst. 1 písm. e) bod ii) směrnice [2008/95/ES] musí být vykládán v tom smyslu, že označení tvořené výlučně tvarem zboží nemůže být na základě tohoto ustanovení zapsáno, pokud se prokáže, že základní funkční vlastnosti tohoto tvaru lze přičíst pouze technickému výsledku. Předkládající soud se rovněž táže, zda se lze vyhnout uplatnění důvodu pro zamítnutí nebo neplatnosti zápisu obsaženému v uvedeném ustanovení, pokud se prokáže, že existují jiné tvary umožňující dosáhnout stejného technického výsledku.“³⁵ Společnost

³³ C-53-55/01 *Linde, Winward a Rado* [72]: „*the rationale of the grounds for refusing registration laid down in Article 3(1)(e) is to prevent trade mark protection from granting its proprietor a monopoly on technical solutions or functional characteristics of a product which a user is likely to seek in the products of competitors*“

³⁴ C-48/09 *Lego proti OHIM* [48]

³⁵ C-299/99 *Philips Electronics proti Remington* [66]

Philips se bránila, že existují i jiné tvary, které jsou schopny dosáhnout stejného technického výsledku – jiné druhy holicích strojků. Soudní dvůr však odpověděl na otázku základní funkční vlastnosti, že cílem tohoto ustanovení je vyloučit zápis ochranné známky, která by „bránila možnosti konkurentů nabízet zboží mající takovou funkci nebo přinejmenším jejich svobodné volbě technického řešení, které si přejí přijmout, aby jejich zboží bylo vybaveno takovou funkcí.“³⁶ Existence jiných technických tvarů, které by mohly tvořit stejný technický výsledek, není podle názoru Soudního dvora relevantní, protože pokud je tvar zboží přičitatelný výlučně technickému výsledku, je zápis tohoto označení vyloučen bez ohledu na to, zda existuje i jiné technické řešení.

Podstatná hodnota

Jediný případ, ve kterém se Soudní dvůr zabýval čistě otázkou tvaru, který dává zboží podstatnou hodnotu, byl případ *Benetton proti G-Star*. Společnost G-Star měla od roku 1997 v Beneluxu zapsány dvě prostorové ochranné známky chránící tvar a provedení džínových kalhot. Společnost Benetton vyrobila a uvedla na trh kalhoty se stejnými prvky a žalobu od společnosti G-Star zpochybnila z důvodu, „že dotčené tvary v široké míře určují tržní hodnotu výrobků svou krásou nebo originalitou“³⁷, a požadovala výmaz těchto ochranných známek. *Nejvyšší soud Nizozemska (Hoge Raad der Nederlanden)* položil Soudnímu dvoru otázku, jestli může být jako ochranná známka zapsán tvar, který dává zboží podstatnou hodnotu, pokud tuto vlastnost společně s rozlišovací způsobilostí získal tvar v důsledku reklamní kampaně, a tedy nevyplyvá ze samotné podstaty tvaru.

Soudní dvůr, který tímto potvrdil rozhodnutí ve věci *Philips proti Remington*, rozhodl, že „článek 3 odst. 1 písm. e) bod iii) směrnice [95/2008/ES] musí být vykládán v tom smyslu, že tvar zboží, který dává zboží podstatnou hodnotu, nemůže tvořit ochrannou známku na základě článku 3 odst. 3. této směrnice, jestliže před podáním přihlášky k zápisu získal přitažlivost z důvodu své obecné známosti jakožto rozlišujícího označení v důsledku reklamních kampaní propagujících zvláštní vlastnosti dotčeného zboží.“³⁸ Jinými slovy, pokud bylo označení zapsáno na základě získání

³⁶ C-299/99 Philips Electronics proti Remington [79]

³⁷ C-371/06 Benetton proti G-Star [11]

³⁸ C-371/06 Benetton proti G-Star [28]

rozlišovací způsobilosti reklamní kampaní, díky které ale dané označení dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu, takovéto označení dále nesplňuje podmínky zápisné způsobilosti.

1.2.4 Dobrá víra

Mezi absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti patří i nedostatek dobré víry. Ustanovení §4 písm. m) ZOZ, vycházející z článku 3 odst. 2 písm. d) směrnice č. 2008/95/ES, stanoví, že do rejstříku se nezapíše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Nedostatek dobré víry se vyskytuje zejména v případech, (i) kdy přihlašovatel ví o konkurující ochranné známce (resp. práv z ní plynoucích), nebo žádosti o zápis takové ochranné známky; (ii) žadatel je zaměstnancem potenciálního majitele ochranné známky; (iii) žádost je podána v rozporu s existujícím smluvním vztahem; nebo (iv) když je žádost podána na základě starší ochranné známky, ke které se stále váže reziduální pověst (*goodwill*).³⁹

Nejvyšší správní soud, který se zabýval problematikou dobré víry ve známkovém právu, uvedl ve svém rozsudku 1 As 3/2008-195, že „dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) není předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze z vnějších okolností[...], tj. ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci ochranné známky namítatele.“⁴⁰

Soudní dvůr se zabýval otázkou dobré víry ve známkovém právu ve svém rozhodnutí ve věci *Lindt proti Franz Hauswirth*. Společnost Lindt měla od roku 2000 zapsanou prostorovou ochrannou známku Společenství ve tvaru zlatého (čokoládového) zajíce s červenou stuhou a zlatou rolničkou. Rakouská společnost Franz Hauswirth dodávala na trh obdobné čokoládové zajíce před zápisem této ochranné známky a bránila se proti společnosti Lindt, která začala podnikat kroky proti výrobcům, o nichž jí bylo známo, že vyrábí podobné výrobky zaměnitelné s jejich ochrannou známkou. Rakouský soud (*Oberster Gerichtshof*), položil Soudnímu dvoru několik předběžných otázek ohledně výkladu dobré víry společnosti Lindt v době podání přihlášky dotčené trojrozměrné ochranné známky. Soudní dvůr konstatoval, že je nutné přihlídnout ke

³⁹ H. MacQueen, Ch. Waelde, G. Laurie, A. Brown: *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, 2. vydání, Oxford University Press 2010, [14.88]

⁴⁰ Pipková H., Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky, *Jurisprudence* 5/2009, str.18

všem relevantním faktorům daného případu, ale zejména k otázkám: (i) jestli v době přihlášky existovalo na trhu totožné nebo obdobné označení, (ii) jestli byl úmysl přihlašovatele zabránit v užívání tohoto označení a (iii) úroveň právní ochrany těchto označení a požadované ochranné známky.

Fakt, že přihlašovatel si je vědom, nebo si musí být vědom existence totožného, nebo podobného označení, „nepostačuje sám o sobě k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele.“⁴¹ Kromě vědomosti přihlašovatele tedy musí namítateli hrozit (nebo mu musí být způsobena) určitá újma, nevýhoda nebo zásah do jeho práv. Úmysl přihlašovatele v rozhodné době musí být určen na základě objektivních okolností projednávaného případu a podle vyjádření Soudního dvora může být za určitých okolností úmysl v zabránění dodávání výrobků na trh charakteristický pro neexistenci dobré víry. Na druhou stranu ale může být tento úmysl přihlašovatele oprávněný, např. „když si je přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu vědom, že třetí osoba, která vstoupila na trh teprve nedávno, má v úmyslu dosáhnout zisku z uvedeného označení napodobováním jeho vzhledu, což přihlašovatele vede k tomu, aby označení přihlásil za účelem zabránění užívání tohoto vzhledu.“⁴²

V případě, kdy jediným účelem zápisu ochranné známky je nekale soutěžit s konkurentem, který užívá označení, které již získalo určitou úroveň právní ochrany (§10 odst. 2 ZOZ), může být toto jednání v rozporu s požadavkem dobré víry. Soudní dvůr ale dodává, že „když několik výrobců na trhu užívalo totožná nebo podobná označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelná s označením, jehož zápis je požadován, může přihlašovatel sledovat zápisem tohoto označení legitimní cíl.“⁴³ Generální advokátka Eleanor Sharpston ve svém stanovisku uvádí, že u prostorových ochranných známek je vyšší pravděpodobnost dokázání neexistence dobré víry, pokud je označení tvořeno tvarem samotného výrobku (jako tomu bylo u uvedeného označení), protože majitel ochranné známky je ve skutečnosti schopen zabránit konkurentům nejen v používání podobné ochranné známky, ale také v uvádění srovnatelného výrobku na trh.⁴⁴

⁴¹ C-529/07 Lindt proti Franz Hauswirth [40]

⁴² C-529/07 Lindt proti Franz Hauswirth [49]

⁴³ C-529/07 Lindt proti Franz Hauswirth [48]

⁴⁴ C-529/07 Stanovisko Generální advokátky Eleanor Sharpston [66]

Prostorové ochranné známky, které jsou tvořeny tvarem samotného výrobku, znamenají velice silnou ochranu pro jejich majitele, protože mohou vést k zabránění uvádění výrobků na trh, zejména v případech, kdy je omezena svoboda výběru tvaru daného výrobku. Na druhou stranu je poměrně obtížné dokázat nedostatek dobré víry, protože nestačí vědomost o existenci podobného označení a i úmysl v zabránění užívání daného označení může být legitimní.

1.3 Průměrný spotřebitel

Pojem průměrný spotřebitel se nevyskytuje v národní ani unijní právní úpravě a jako takový ho vynalezl SDEU. Účelem tohoto právního institutu je zejména poskytnout hypotetického spotřebitele jako výchozí pozici pro určení rozlišovací způsobilosti ochranné známky, ale SDEU nevyločil v individuálních případech ani možnost použití spotřebitelského průzkumu nebo znaleckého posudku. Průměrný spotřebitel se zpočátku vyskytoval jen v rozhodnutích zabývajících se ustanoveními soutěžního práva a klamavé reklamy a až později se dostal do oblasti práva ochranných známek.⁴⁵

Soudní dvůr ve svém rozhodnutí *Gut Springenheide proti Amt für Lebensmittelüberwachung*, které se týkalo klamavé reklamy, definoval průměrného spotřebitele jako osobu, která je „*přiměřeně dobře informovaná a přiměřeně pozorná a obezřetná*“⁴⁶. Soudní dvůr ve svých dalších rozhodnutích doplnil, že „*úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb*“⁴⁷, a vždy se musí brát v úvahu celkový dojem, který ochranná známka způsobí, protože „*průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily*“⁴⁸.

Prostorové ochranné známky, tak jak bylo uvedeno výše, nejsou nevyhnutelně vnímány jak označení původu zboží. Tribunál ve svém rozhodnutí *Henkel proti OHIM 2004*, kterého okolnosti jsou popsány výše, však uvedl, že „*průměrný spotřebitel je plně způsobilý vnímat tvar dotčených výrobků jako údaj o obchodním původu, pokud tento tvar vykazuje vlastnosti dostatečné pro zachycení jeho pozornosti*“⁴⁹.

⁴⁵ J. Davis, *Locating the average consumer: his judicial origins, intellectual influences and current role in European trade mark law*, Intellectual Property Quarterly, 2005, [184]

⁴⁶ C-210/96 *Gut Springenheide proti Amt für Lebensmittelüberwachung*, [37]: „*an average consumer who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect*“

⁴⁷ C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik proti Klijsen Handel*, [26]: „*average consumer's level of attention, which is likely to vary according to the category of goods or services in question*“

⁴⁸ C-251/95 *Sabel proti Puma*, [23]: „*average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.*“

⁴⁹ T-393/02 *Henkel proti OHIM* [34]

2. Průmyslový vzor

2.1 Definice a druhy průmyslových vzorů

Průmyslové vzory byly na území České republiky poprvé chráněny rakouským zákonem č. 237/1858 ř. z., tj. od stejné doby jako ochranné známky. Na území Spojeného království byly průmyslové vzory chráněny od konce 18. století a registrace byla poskytována zejména vzorům různých látek. Od přijetí nového zákona o registraci průmyslových vzorů (*Design registration act 1839*) byla ochrana poskytována i třídimenzionálním tvarům a předmětům a doba ochrany byla od jednoho do tří let⁵⁰. Od konce 80. let minulého století začala Evropská unie připravovat společnou legislativu pro průmyslové vzory s cílem odstraňování obchodních překážek a budování společného trhu. Tyto snahy vyvrcholily přijetím směrnice 98/71/ES, která harmonizuje legislativu členských států a nařízení 6/2002, které obdobně jako u ochranných známek zavádí společný průmyslový vzor Společenství pro celou Evropskou unii. Z důvodu harmonizace se tato práce bude věnovat podmínkám registrace a ochrany průmyslových vzorů společně pro Českou republiku, Spojené království a průmyslovému vzoru Evropské unie.

Průmyslový vzor je v ustanovení §2 písm. a) ZOPV definován jako „vzhled výrobku, nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení“. Průmyslový vzor chrání vzhled výrobku a představuje předmět průmyslového vlastnictví, který je výsledkem tvůrčí činnosti zejména v oblasti výtvarnictví a návrhářství. Vzhled průmyslového vzoru může být plošný i třídimenzionální a zákonodárce nezavedl žádné estetické požadavky, kromě zjistitelnosti vzhledu zrakem nebo popřípadě i hmatem.

Průmyslový vzor je úzce spjatý s výrobkem, ve kterém je ztělesněn. Výrobkem se podle ustanovení §2 písm. b) ZOPV rozumí „průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástí určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů.“ Průmyslově i řemeslně vyrobený předmět znamená, že je možná ochrana nejen hromadně vyráběných předmětů, ale i individuálně určený (jediný) předmět svého

⁵⁰ H. MacQueen, Ch. Waelde, G. Laurie, A. Brown: *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, 2. vydání, Oxford University Press 2010, [8.10]

druhu, například umělecké dílo. Výrobek je tedy ve smyslu průmyslových vzorů nutné chápat v širším smyslu, protože legální definice výslovně zahrnuje i grafické symboly a typografické znaky. Tato práce se však zaměřuje zejména na vzhled samotného výrobku, a to z důvodu průniku ochrany poskytované institutem ochranné známky a průmyslovým vzorem.

2.2 Podmínky ochrany průmyslových vzorů

Podmínky registrace, které musí průmyslový vzor splnit, je možné rozdělit na pozitivní a negativní. Mezi pozitivní kritéria patří (i) kritérium předmětu ochrany; (ii) kritérium novosti; a (iii) kritérium individuální povahy. Naopak průmyslový vzor nesmí být tvořen jen znaky, (i) které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru; (ii) které musí být přesně reprodukovány pro zabezpečení zapojení nebo mechanické spojení s jinými výrobky; a (iii) nesmí být v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.

2.2.1 Předmět ochrany

Legální definice průmyslového vzoru se usiluje pokrýt všechny formy designu výrobku. Podle Metodických pokynů pro řízení před UPV se tato definice „snaží vyjádřit mnohotvárnost něčeho tak obtížně slovy vyjádřitelného, jako je okolnost, v čem všem může spočívat design prostorových a plošných výrobků, v čem všem může spočívat vzhledová složka (jakožto vlastnost) výrobku, jinak řečeno souhrn vizuálně vnímatelných vzhledových znaků ztělesněných ve výrobku nebo na něm aplikovaných.“⁵¹ V přihlášce o zápis průmyslového vzoru musí být možné poznat podstatu průmyslového vzoru a přihlašovatelé zpravidla vyobrazují vzhled výrobku obdobně jako je to u prostorových ochranných známek, tedy fotografie nebo kresba vzhledu, o který je žádán zápis z různých úhlů pohledu. Na rozdíl od ochranných známek je ale u průmyslových vzorů v rámci jedné žádosti možný zápis několika vzájemně příbuzných průmyslových vzorů (např. několik příbuzných tvarů osvěžovačů vzduchu – číslo zápisu 29572 v rejstříku UPV obsahuje několik provedení závěsného osvěžovače vzduchu ve tvaru bukového listu).

2.2.2 Novost

Průmyslový vzor je podle ustanovení §4 ZOPV, vycházejícího z článku 4 směrnice 98/71/ES, považován za nový, „nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor.“ Za zpřístupnění veřejnosti se podle ustanovení §6 ZOPV, vycházejícího z článku 6 směrnice 98/71/ES, považuje: (i) zveřejnění v rámci zápisu do rejstříku, (ii) vystavení

⁵¹ <http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-řízení-před-upv/metodicke-pokyny.html> [Část E, 3.1.1.1.1]

nebo (iii) užívání v obchodním styku, s výjimkou situace, kdy toto užívání nemohlo vejít ve známost v rámci kruhů činných ve Společenství. Za zpřístupnění veřejnosti se na druhou stranu nepovažují případy, (i) kdy byla třetí osoba seznámena s průmyslovým vzorem pod podmínkou důvěrnosti; (ii) pokud byl průmyslový vzor zpřístupněn veřejnosti během 12 měsíců před podáním přihlášky nebo vzniku práva přednosti; nebo (iii) do 12 měsíců od zveřejnění v důsledku porušení důvěrnosti. V rámci dokazování zpřístupnění veřejnosti přijalo Zrušovací oddělení OHIM různé důkazní materiály včetně výsledků vyhledávače *Google*, ale jen v případě kdy je možné toto zveřejnění na internetu datovat.⁵²

V případě *Crocs proti Holey Soles* došlo ke sporu ohledně novosti průmyslového vzoru. Společnost Crocs, která vyrábí gumové sandály ve tvaru dřeváků, požádala o zápis průmyslového vzoru Společenství se dnem vzniku práva přednosti 28. května 2004 a společnost Holey Soles požádala o zrušení tohoto zápisu na základě nedostatku novosti a individuální povahy (Obrázek 2.4). Společnost Crocs uvedla, že v období předcházejícím 12 měsíců před vznikem práva přednosti (i) prodala 10 000 párů sandálů, (ii) vystavovala je na výstavách a (iii) zobrazovala je na svojí webové stránce, ale tvrdila, že tyto skutečnosti nemohly vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství ve smyslu článku 7 nařízení 6/2002 (článek 6 směrnice 98/71/ES). Odvolací senát OHIM nesouhlasil se společností Crocs a rozhodl, že „*Vystavování nového produktu na veletrhu, jeho nahrání na internet a prodej na trhu - tyto činnosti, které byly navíc prováděny po dobu několika měsíců - jsou přesně ten druh činností, které mohly vejít ve známost 'v obchodním styku' komukoliv činnému ve stejném oboru.*“⁵³

Za shodný průmyslový vzor se podle věty druhé ustanovení §4 ZOPV považuje takový průmyslový vzor, který se liší od stávajícího průmyslového vzoru pouze nepodstatně. Otázka shodnosti ve smyslu novosti průmyslového vzoru vyvstala i v případě *Procter & Gamble proti Reckitt Benckiser*. Společnost Procter & Gamble

⁵² H. MacQueen, Ch. Waelde, G. Laurie, A. Brown: Contemporary Intellectual Property Law and Policy, 2. vydání, Oxford University Press 2010, [8.36]

⁵³ Rozhodnutí Odvolacího senátu OHIM R 9/2008-3 Crocs , INC. proti HOLEY SOLES HOLDINGS LTD., [60]: „*Exhibiting a new product at a fair, uploading it on the Internet and selling it on the marketplace – these activities having been furthermore carried out over a period of several months – are precisely the sort of activities that may become known 'in the course of business' to anybody active in the same field.*“

měla zapsaný průmyslový vzor Společenství pro nádobu na sprej proti pachům *Febreze* a tento výrobek uváděla na trh v několika členských zemích Evropské unie. Společnost Reckitt Benckiser uvedla na trh výrobek *Air Wick Odour Stop* v obdobné nádobě (pro srovnání obou nádob: Obrázek 2.1). Soudce Lewison *Vrchního soudu*, který rozhodoval případ v prvním stupni, citoval mimo jiné z rozhodnutí Bruselského soudu prvního stupně, který rozhodoval ten samý spor v Belgii. Bruselský soud rozhodl, že tyto dvě nádoby jsou pro účely nařízení 6/2002 shodné: „*AIR WICK ODOUR STOP* osvěžovač vzduchu má stejný šikmý, skloněný a oválný tvar nahoře na pokrytí sprejové pistole a stejný ochranný kryt, který pokračuje na zadní straně sprejové pistole, a který spočívá na nádobě. Oba osvěžovače vzduchu jsou také zúženy na spoušti sprejové pistole. Tyto vlastnosti okamžitě upoutají pozornost, když se podíváme na výkresy konstrukce osvěžovače vzduchu *FEBREZE* jak je uvedeno v osvědčení o registraci [...], a proto jsou rozhodující pro celkový dojem, který je vyvolán.“⁵⁴

2.2.3 Individuální povaha

Nejdůležitější podmínkou zápisu průmyslového vzoru je individuální povaha. Podle ustanovení §5 odst. 1 ZOPV, který koresponduje s článkem 5 směrnice 98/71/ES, má průmyslový vzor individuální povahu jestliže celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti. Základními atributy individuální povahy jsou (i) celkový dojem, (ii) informovaný uživatel a (iii) míra volnosti původce průmyslového vzoru. Celkový dojem se podle třináctého bodu odůvodnění směrnice 98/71/ES musí „významně“ lišit a rozhodujícím faktorem je charakter výrobku jako takového a průmyslové odvětví, do kterého spadá.

Celkový dojem

V případě *Procter & Gamble proti Reckitt Benckiser*, kterého okolnosti jsou popsány výše, představil soudce Lewison *Vrchního soudu* postup, který má soud použít

⁵⁴ Procter & Gamble proti Reckitt Benckiser, [2006] EWHC 3154 (Ch) [60]: *"The "AIR WICK ODOUR STOP" air freshener has the same slanting, sloping and oval form at the top to cover the spray pistol and the same protective cap which continues at the backside of the spray pistol and which rests on the container. Both air fresheners are also narrowed at the trigger of the spray pistol. These characteristics immediately attract attention when one looks at the drawings of the design of the "FEBREZE" air freshener as pictured in the registration certificate [...], and are therefore decisive in the general impression that is given."*

pro zjištění celkového dojmu ve smyslu rozsahu ochrany práva k průmyslovému vzoru. Soud by měl: „(i) porovnat průmyslové vzory, pokud jde o jejich různé rysy samostatně a ve vztahu k vážnosti (nebo významu) těchto různých rysů podle jejich vlivu na celkový dojem; (ii) identifikovat podobnosti a rozdíly; (iii) identifikovat nejdůležitější vizuální rysy těchto dvou průmyslových vzorů, protože informovaný uživatel zaměřuje svou pozornost především na tyto rysy; a (iv) pokud nejdůležitější vizuální rysy daných průmyslových vzorů nedávají odlišný celkový dojem, pak je nutno zvážit, zda ostatní části průmyslového vzoru jsou dostatečně různé ve vzhledu nebo významu pro změnu dojmu vyvolaného hlavními rysy [průmyslového vzoru].“⁵⁵ Informovaný uživatel tedy nesrovnává jednotlivé rysy průmyslových vzorů, ale všímá si a identifikuje jednotlivé rysy a pak srovnává celkové dojmy, které průmyslových vzorů jako celků. *Vrchní soud* v daném případě rozhodl, že oba průmyslové vzory vyvolávají u informovaného uživatele stejný celkový dojem, který je tvořen aspekty vzhledu, které nejsou určeny technickou funkcí a nevycházejí ani z omezení volnosti původce průmyslového vzoru. *Odvolací soud*, na čele se soudcem Lordem Jacobem, který vypracoval hlavní rozsudek, nesouhlasil se závěry soudce Lewisona a rozhodl, že se jedná o dva odlišné celkové dojmy.

Lord Jacob shledal nesprávnost postupu soudce Lewisona v šesti bodech, a to zejména (iv) v nesprávném použití podmínky „významné odlišnosti“ pro porušení práva z průmyslového vzoru; a (vi) v nesprávném přístupu k „nejdůležitějším vizuálním rysům“ průmyslového vzoru (*dominant features*).⁵⁶

Soudce Lewison ve svém rozhodnutí konstatoval, že test individuální povahy pro potřeby zápisu průmyslového vzoru je totožný s testem pro potřeby určení porušení práva z průmyslového vzoru a vycházel z textu čtrnáctého bodu odůvodnění nařízení 6/2002 (třináctý bod odůvodnění směrnice 98/71/ES), který stanoví: „Posouzení, zda má (průmyslový) vzor individuální povahu, by mělo být založeno na tom, zda celkový

⁵⁵ Procter & Gamble proti Reckitt Benckiser, [2006] EWHC 3154 (Ch) [51]: „i) Compare the designs in respect of their various features taken individually and in respect of the weight (or importance) of the various features according to their influence on the overall impression; ii) Identify similarities and differences; iii) Identify the most important features of the two designs because the informed user focuses his or her attention primarily on such features; iv) If the most important visual parts of the designs at issue do not give a different overall impression, then consider whether the other parts of the designs are sufficiently different in appearance or importance to change the impression given by the main elements“

⁵⁶ Procter & Gamble proti Reckitt Benckiser, [2007] EWCA Civ 936, [59]

dojem, který na informovaného uživatele pohled na nový (průmyslový) vzor učiní, jej významně odliší od dojmu, který na něj učiní stávající (průmyslový) vzor jako celek.“ Soudce Lewison sice výslovně neuvedl, že k porušení práv z průmyslového vzoru dojde, pokud se celkový dojem nebude „významně“ lišit od staršího průmyslového vzoru, ale podle názoru Lorda Jacoba, musel soudce Lewison z tohoto bodu odůvodnění vycházet, protože jinak by nemohl dojít k závěru, že oba vzory vyvolají u informovaného uživatele stejný celkový dojem. Podle některých komentátorů ale postup *Odvolacího soudu* nebyl správný a soudce měl položit *Soudnímu dvoru* předběžnou otázku. Podle A. Carboni: „*V případě, kdy je text článku 10 [nařízení 6/2002] symetrický s článkem 6 (v rozsahu platnosti/individuální povahy), interpretace ve smyslu, že tyto ustanovení nejsou symetrické, je daleko od acte clair a určitě vyžaduje vysvětlení od Soudního dvora, pokud se k tomu ještě nevyjádřil.*“⁵⁷

Otázka individuální povahy průmyslového vzoru byla položena i v případě *Crocs proti Holey Soles*. Společnost Holey Soles vyráběla obdobné sandály jako společnost Crocs a tvrdila, že vzhled sandálů Crocs (pro který byl požadován zápis) nevyvolávají u informovaného uživatele jiný celkový dojem než sandály společnosti Holey Soles. Společnost Crocs přiznala, že jediným odlišujícím znakem jejich sandálů je pásek přes patu, který sandály společnosti Holey Soles nemají. Odvolací senát OHIM ale souhlasil se společností Holey Soles a rozhodl, že „*informovaný uživatel bude vnímat pásek přes patu jako to, co to skutečně je: příslušenství, jehož jediným 'raison d'être' je, aby byla noha pevně uvnitř sandálu. [] Pásek přes patu je ve skutečnosti volitelné příslušenství - tedy něco, co se někdo nosící sandály může, nebo nemusí rozhodnout použít - a lze ho jen stěží označit za 'významnou část průmyslového vzoru'.*“⁵⁸

⁵⁷ Carboni A., *Design validity and infringement: feel the difference*, European Intellectual Property Review, 2008 [115]; „*In circumstances where the wording of Art.10 (as to infringement) is symmetrical to that of Art.6 (as to validity/individual character), an interpretation to the effect that there is no such symmetry in the meaning of the provisions is far from acte clair and surely requires guidance from the court where none has been given before.*“

⁵⁸ Rozhodnutí Odvolacího senátu OHIM R 9/2008-3 Crocs proti Holey Soles, [103]; „*The informed user will perceive the strap for what it clearly is: an accessory whose only 'raison d'être' is to keep the foot firmly inside the clog. [] The heel strap is, in fact, an optional accessory – i.e. something that anybody wearing the clog may decide to use or not – and may hardly be qualified as 'a significant part of the design'*“

Informovaný uživatel

Pojem informovaný uživatel není totožný s pojmem průměrný spotřebitel ze známkoprávní ochrany. Informovaný uživatel je osoba, která má více zkušeností a více vědomostí než průměrný spotřebitel. Soudní dvůr ve svém rozhodnutí *Shenzhen Taiden Industrial proti OHIM* vycházel z pojmu „uživatel“ jako osoby, která výrobek, v němž je průmyslový vzor ztělesněn, užívá v souladu s účelem, ke kterému je tento výrobek určen. Informovanost této osoby znamená, že aniž by tato hypotetická osoba byla návrhářem či technickým odborníkem, zná různé průmyslové vzory existující v dotyčném odvětví, má určitý stupeň znalostí, pokud jde o prvky, které tyto průmyslové vzory obvykle obsahují a v důsledku svého zájmu o dotyčnou výrobku vykazuje při jejich užívání relativně vysoký stupeň pozornosti.⁵⁹

V jednotlivých případech neexistuje vždy jen jeden informovaný uživatel, ale může jich být i více. Tribunál ve věci *Grupo Promer Mon Graphic proti OHIM*, ve které šlo o herní prvky známé jako „pogy“ rozhodl, že informovaným uživatelem může být jak dítě (ve věku 5-10 let), které hračku používá, tak marketingový ředitel společnosti, pro kterého „pogy“ znamenají propagační materiály.⁶⁰

Dalšími vědomostmi, které se u informovaného uživatele ohledně průmyslového vzoru předpokládají, jsou jeho znalost míry volnosti původce průmyslového vzoru a technické aspekty resp. omezení samotného tvaru. Informovaný uživatel si tedy „méně všímá těchto aspektů při posuzování celkového dojmu [a] proto tam, kde funkční požadavky omezují svobodu původce průmyslového vzoru, mohou menší rozdíly u průmyslového vzoru být dostačující, aby vytvořily odlišný celkový dojem.“⁶¹

Míra volnosti původce průmyslového vzoru

Na základě ustanovení §5 odst. 2 ZOPV je individuální povaha samotného vzoru posuzována ve světle míry volnosti, kterou má původce vzoru při vývoji tohoto vzoru. Čím je volnost původce omezenější, tím spíše budou individuální rysy nebo vlastnosti,

⁵⁹T-153/08 Shenzhen Taiden Industrial proti OHIM [48-49]

⁶⁰T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic proti OHIM [64]

⁶¹Brazell L., *Egyptian Goddess Inc v Swisa Inc: Is design law in the US and EU converging? The Egyptian Goddess faces up to the snake*, European Intellectual Property Review, 2009 [577]: „to discount these constraints when assessing overall impression. Thus, where functional considerations limit the designer's freedom, smaller differences in design can be enough to create a different overall impression.“

kteře mají za následek drobné rozdíly v daném průmyslovém vzoru, postačovat k tomu, aby na informovaného uživatele působily odlišným celkovým dojmem. Stupeň volnosti původce je vymezen technickou funkcí daného výrobku, právními předpisy zabezpečující například bezpečnost výrobku nebo také cena, omezující výrobní náklady. Informovaný uživatel si podle názoru *Odvolacího soudu* ve věci *Procter & Gamble proti Reckitt Benckiser* uvědomuje, že míra volnosti původce průmyslového vzoru může být omezena. Informovaný uživatel z tohoto důvodu vnímá více podobnosti zanedbatelných a rozdílnosti nevyhnutelných částí vzhledu výrobku.

V případě *Grupo Promer Mon Graphic proti OHIM*, rozhodl Odvolací senát OHIM, že původce měl velice malou míru volnosti a v bodě 18 svého rozhodnutí konstatoval, že pro tento druh výrobku se „paradigma omezuje na plochý nebo téměř plochý kotouček, na kterém mohou být vytištěny barevné obrázky, [a] tento kotouček je často směrem do středu vypouklý, tak aby při stlačení středu kotoučku dětským prstem zazněl zvuk“⁶². Tribunál dále konstatoval, že výrobek, který takové vlastnosti nemá, má jen velmi malou šanci prosadit se na trhu, a proto rozhodl, že nedošlo k porušení práva z průmyslového vzoru, i když si byly dané výrobky velice podobny.

2.2.4 Technická funkce a vzájemné propojení

Při posuzování zápisné způsobilosti vzhledu výrobku a při posuzování samotného průmyslového vzoru není brán ohled na vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny technickou funkcí, nebo které jsou nezbytné pro zapojení nebo vestavění do jiného výrobku. Tyto výjimky jsou zakotveny v ustanovení §7 ZOZ a jejich účelem je podle čtrnáctého bodu odůvodnění směrnice 98/71/ES podpora technologické inovace a podpora propojitelnosti výrobků různých značek.

Průmyslové vzory dané technickou funkcí

Text českého znění článku 7 odst. 1 směrnice 98/71/ES je „Právo k (průmyslovému) vzoru se nevztahuje na vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny jejich technickou funkcí.“ Od ostatních jazykových verzí směrnice se česká verze liší, protože chybí slovo „pouze“, tj. „podmíněny pouze jejich technickou funkcí“. Anglická verze obsahuje výraz „*solely dictated*“, francouzská verze „*exclusivement*“

⁶² T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic proti OHIM [68]

imposées“ a slovenská verze „určené výlučne“. Čtrnáctý bod odůvodnění směrnice 98/71/ES nicméně výraz „pouze“ obsahuje: „vzhledem k tomu, že technologické inovaci by nemělo být bráněno poskytováním ochrany takovým znakům podmíněným pouze technickou funkcí.“ Implementace tohoto ustanovení vychází z českého znění směrnice, a protože se v České republice v rozhodnutích soudů otázka technické funkce průmyslových vzorů ještě neobjevila, bude se tato práce zabývat rozhodnutími soudů Spojeného království a Evropské unie vycházejících z odlišného znění směrnice 98/71/ES a nařízení 6/2002 obsahujících výraz „pouze“.

V případě *Landor & Hawa International proti Azure Designs* dovážela společnost Landor & Hawa International na trh ve Spojeném království kufry se zipovým mechanismem, který umožňoval navýšení kapacity zavazadla. Společnost Landor & Hawa International si nárokovala u soudu práva vyplývající mimo jiné z nezapsaného průmyslového vzoru Společenství. Společnost Azure Designs tvrdila, že zipový mechanismus je čistě technickým řešením, které na základě článku 8 odst. 1 nařízení 6/2002 (článek 7 odst. 1 směrnice 98/71/ES) nemůže být chráněno průmyslovým vzorem. *Odvolací soud* souhlasil se soudem v prvním stupni a soudce Lord Neuberger vysvětlil, že „není jasné, jestli se výjimka uvedená v článku 8 odst. 1 [nařízení 6/2002] vztahuje jenom na průmyslové vzory, které jsou jedinými možnými řešeními, které mohou splnit tuto funkci, nebo zda [tato výjimka] platí v případech, kdy je průmyslový vzor fakticky výlučně podmíněn technickou funkcí výrobku, i když to není jediný průmyslový vzor, který je schopen plnit tuto [technickou] funkci.“⁶³ Lord Neuberger souhlasil s návrhem žalujících (Landor & Hawa International), že na základě desátého bodu odůvodnění nařízení 6/2002 (čtrnáctý bod odůvodnění směrnice 98/71/ES) je nutno výjimku technické funkce vzhledového znaku průmyslového vzoru interpretovat úzce a „vykládat tak, že [tato výjimka] nepřiměřeně neomezuje dostupnost ochrany pro neestetické (tj. funkční) průmyslové vzory.“⁶⁴ *Odvolací soud* rozhodl, že

⁶³ Landor & Hawa International proti Azure Designs, 2006 EWCA Civ 1285, [38] : „it is not clear whether the exclusion in Article 8.1 "will only apply to a design that is the only design by which the product in question could perform its function or whether it operates whenever a design was as a matter of fact dictated solely by the function of the product even though it was not the only design that was capable of allowing that function to be performed.“

⁶⁴ Landor & Hawa International proti Azure Designs, 2006 EWCA Civ 1285, [38]: „construed in a way that does not unduly restrict the availability of protection for non-aesthetic (i.e. functional) designs“

tento mechanismus/průmyslový vzor není jediným možným řešením pro navýšení kapacity zavazadla, a proto není vyloučen ze zápisné způsobilosti.

Odvolací senát OHIM ve svém rozhodnutí v případě *Lindner Recyclingtech proti Franssons Verkstäder* poskytl odlišnou interpretaci technické funkce průmyslového vzoru spočívající v širší interpretaci této výjimky. Odvolací senát OHIM rozhodl, že průmyslový vzor je schopný zápisu, pokud technická funkce není jeho jediným relevantním faktorem a pokud estetické hledisko daného vzhledu výrobku je úplně zanedbatelné. Odvolací senát OHIM zdůraznil, že se nejedná o „zavedení požadavku estetického přínosu do legislativy. To je prosté uznání toho, že když je vzhled zcela irelevantní v tom smyslu, že nikoho nezajímá, zda výrobek vypadá dobře, špatně, ošklivě nebo hezky, a vše na čem záleží je, že výrobek funguje dobře, není nic, co by mohlo být chráněno v rámci průmyslových vzorů.“⁶⁵ Odůvodnění skrývající se za tímto rozhodnutím Odvolacího senátu OHIM je, že čistě technická řešení patří do oblasti ochrany podle patentového práva a pokud nějaký výrobek nesplňuje požadavky patentové ochrany, ochrana na základě průmyslových vzorů mu nemůže poskytnout technickým řešením monopolní postavení na relevantním trhu.⁶⁶

Průmyslové vzory vzájemného propojení

Znaky výrobku, které jsou nezbytné pro mechanické zapojení, nebo vestavění do jiného výrobku nemohou být chráněny průmyslovým vzorem. Tyto znaky jsou v anglické terminologii označovány jako *must fit elements* a příkladem těchto znaků může být například závit žárovky, USB-konektor paměťové jednotky nebo vidlice na konci kabelu elektrospotřebiče. Identifikace těchto znaků je nevyhnutná při posuzování individuální povahy, protože jak bylo uvedeno výše, tyto vzhledové znaky omezují míru volnosti původce vzoru, a proto tyto znaky nejsou relevantní pro posuzování individuální povahy průmyslového vzoru jako takového.

⁶⁵ R 690/2007-3 Rozhodnutí Odvolacího senátu OHIM Lindner Recyclingtech proti Franssons Verkstäder [35]: „This is not, it must be stressed, tantamount to introducing a requirement of aesthetic merit into the legislation. It is simply recognition of the obvious fact that when aesthetics are totally irrelevant, in the sense that no one cares whether the product looks good, bad, ugly or pretty, and all that matters is that the product functions well, there is nothing to protect under the law of designs.“

⁶⁶ Howell C., *Trade marks, registered designs and the monopolisation of functional shapes: a consideration of Lego and Dyson*, European Intellectual Property Review, 2011, [62]

Další kategorií znaků vycházející z anglického práva, která ale není součástí článku 7 směrnice 98/71/ES a nebyla transponována do české právní úpravy, jsou tzv. *must match elements*. Tato kategorie zahrnuje výrobky, resp. součástky složeného výrobku, které musí mít určitý tvar, aby tvořili nedílnou součást předmětného výrobku⁶⁷, např. dveře od automobilu, nebo náhradní díly všeobecně. Účelem této výjimky je zabránění v monopolizaci trhu s náhradními díly a z tohoto důvodu je v rámci přechodných ustanovení směrnice 98/71/ES v článku 14 uvedeno, že „členské státy zachovají v účinnosti své stávající právní předpisy týkající se užití průmyslového vzoru vztahujícího se na součást použitou k opravě složeného výrobku, aby byl zachován jeho původní vzhled, a změní tyto předpisy pouze v zájmu liberalizace obchodu s těmito součástmi.“

Znaky, které by jinak byly vyloučeny na základě jejich nezbytnosti pro mechanické zapojení, nebo vestavění, ale které umožňují „sestavení nebo propojení několika vzájemně zaměnitelných výrobků v rámci jednoho stavebnicového systému“, nejsou vyloučeny na základě výjimky stanovené v článku 7 odst. 3 směrnice 98/71/ES. Tato výjimka vychází zejména z lobbingu dánské vlády a společnosti Lego, kvůli ochraně jejich systému propojitelných stavebnicových dílů.⁶⁸ Patnáctý bod odůvodnění směrnice 98/71/ES, vysvětluje, že mechanické příslušenství modulových výrobků může přesto představovat důležitý prvek inovačních znaků těchto výrobků a marketingový přínos, a měly by tedy být způsobilé pro ochranu. Rozsah této výjimky však zůstává pro nedostatek judikatury stále nejasný.

⁶⁷ CDPA 1988, §213(3)(b)(ii) : „*Design right does not subsist in—(b)features of shape or configuration of an article which—(ii)are dependent upon the appearance of another article of which the article is intended by the designer to form an integral part,*“

⁶⁸ H. MacQueen, Ch. Waelde, G. Laurie, A. Brown: *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, 2. vydání, Oxford University Press 2010, [8.69]

3. Průnik známkové a vzorové ochrany

V minulosti byl rozdíl mezi průmyslovými vzory a ochrannými známkami poměrně jasný a základ tvořil požadavek industriálního využití výrobku v případě průmyslových vzorů a nemožnost, resp. velice úzká možnost zápisu tvaru samotného výrobku jako ochranné známky. Transpozice předpisů Evropské unie a zavedení nových podmínek registrace a definic ochranné známky a průmyslového vzoru vedou k vzájemnému průniku těchto forem ochrany. Třetí část této práce srovnává účel neboli funkci ochranné známky a průmyslového vzoru, vybrané podmínky jejich zápisu a úroveň ochrany, kterou poskytují, a jejich vzájemnou konkurenci neboli střet práv z nich vyplývajících.

3.1 Funkce známkové a vzorové ochrany

Primární funkcí ochranné známky je určit původ výrobku. Výrobky označené ochrannou známkou poskytují spotřebitelům jednoduchou a jasnou informaci o tom, kdo vyrobil daný výrobek a garantují jeho kvalitu. Tento účel se však s globalizací a s rozvojem konzumní společnosti rozšiřuje a širší ochrana byla potvrzena i v kontroverzním rozhodnutí *L'Oréal proti Bellure*, ve kterém Soudní dvůr rozhodl, že mimo funkce zaručení původu zboží mají ochranné známky „i další funkce, jako je zejména funkce zaručení kvality tohoto výrobku či této služby, anebo funkce sdělovací, investiční či reklamní.“⁶⁹ Z pohledu majitele ochranné známky je tedy nejdůležitější funkcí ochranné známky ochrana investic vložených do reklamy a budování *značky* – „*brandu*“. Tyto *značky* vyvolávají ve spotřebiteli pocity, které se samotným zbožím nijak nesouvisí, ale dovolují mu identifikovat se se samotnou *značkou* a tedy jejich „*účelem je, že pokud si spotřebitel dané značkové zboží zakoupí, může mít stejné zážitky, životní styl nebo úspěch, který je s nimi svázaný.*“⁷⁰

Průmyslové vzory chrání vzhled samotného výrobku. Pokud jsou splněny podmínky novosti a individuální povahy tak jak byly popsány výše, pro vlastníka průmyslového vzoru to znamená, že je chráněna jeho investice do vývoje nového,

⁶⁹ C-487/07 L'Oréal SA proti Bellure NV, [58]

⁷⁰ MacQueen H., Waelde C., Laurie G., Brown A., 2010, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy* (Druhé vydání), Oxford University Press, [13.18]: „*The message is that if you purchase a this particular product, you too can have these experiences, this lifestyle and this success.*“

originálního vzhledu výrobku. Z pohledu spotřebitele neboli společnosti jako takové, je účelem průmyslového vzoru podpora inovace a efektivní hospodářské soutěže – tím, že daný vzhled je chráněn před kopírováním a je chráněn jen na časově omezenou dobu. Odvolací senát OHIM ve svém rozhodnutí definoval dva základní prvky tvořící průmyslový vzor: „výrobek musí vykonávat svou funkci, a měl by být příjemný na pohled. V případě některých výrobků, jako jsou obrázky a zdobení, jejich jediná funkce je příjemný vzhled. V případě jiných produktů, jako jsou vnitřní výrobní části stroje, je jejich vzhled irelevantní. To je důvod, proč vzorové právo Společenství neposkytuje ochranu součástkám, které nejsou viditelné při běžném užívání.“⁷¹ Průmyslový vzor tedy chrání vzhled samotného výrobku a nechrání takové výrobky, u kterých je vzhled irelevantní a důležitá je jen jejich technická funkce.

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k účelu známkové a vzorové ochrany ve svém rozhodnutí 7 As 53/2008-158, ve kterém došlo k rozporu mezi právy vlastníka starší ochranné známky (Obrázek 2.2) a zápisem nového průmyslového vzoru, který byl této ochranné známce podobný (Obrázek 2.3). Účelem známkové ochrany je podle Nejvyššího správního soudu „možnost výrobky takto označené [ochrannou známkou] uvádět do oběhu a naopak domáhat se zákazu užívání označení shodného či obdobného na jiných výrobcích, které by byly z pohledu spotřebitele zaměnitelné s výrobky nesoucími ochrannou známku či by svým označením asociovaly výrobek vlastníka ochranné známky, a de facto by tak těžily ze známosti, oblíbenosti nebo např. dobré pověsti výrobků vlastníka ochranné známky.“ Vzorová ochrana slouží podle Nejvyššího správního soudu „k ochraně tvůrčí práce designéra při vytvoření zcela nového originálního vzhledu výrobku. Jedním z jeho obsahových charakteristik je ochrana před kopírováním takto chráněného vzhledu výrobku, neboť by konkurent bez vynaložení potřebné tvůrčí činnosti těžil z úsilí vlastníka průmyslového vzoru.“ Nejvyšší správní soud po srovnání účelu známkové a vzorové ochrany dospěl k názoru, že obě formy ochrany zabezpečují ten samý cíl – možnost vlastníka zabránit výrobě nebo uvádění výrobků porušujících práva z průmyslového vzoru nebo ochranné známky na trh.

⁷¹ R 690/2007-3 Rozhodnutí Odvolacího senátu OHIM Lindner Recyclingtech GmbH proti Franssons Verkstäder AB [33]: „*Good design involves two fundamental elements: the product must perform its function and it should be pleasant to look at. In the case of some products, such as pictures and ornaments, their very function is to please the eye. In the case of other products, such as the internal working parts of a machine, the visual appearance is irrelevant. That is why the Community design legislation denies protection to component parts that are not visible in normal use*“

3.2 Srovnání známkové a vzorové ochrany

V první a druhé části této práce byly podrobně popsány požadavky, které musí splnit označení, a které musí splnit vzhled výrobku, aby mohly být zapsány jako ochranná známka, resp. jako průmyslový vzor. Požadavky zákona pro zápis ochranných známek jsou náročnější než ty, které musí splnit průmyslový vzor. Tento fakt vyplývá jak z povahy samotné ochrany, tak z odlišného účelu ochrany, kterou tyto instituty poskytují. Ochranná známka může poskytovat ochranu neomezenou v čase, naproti tomu průmyslové vzory (podobně jako patenty) jsou časově omezené. Zatímco tvar je vlastností, která je nedílnou součástí „vzhledu výrobku“, u ochranných známek častokrát stěží působí na spotřebitele jako údaj označení původu. Generální advokát Ruiz Jarabo-Colomer ve svém stanovisku k případu *Philips proti Remington* uvedl, že zákonodárce má menší zájem o vzájemné vymezení patentové a vzorové ochrany, protože oba tyto instituty chrání výrobek jako takový, zatímco ochranné známky chrání informaci o původu zboží. Tato rozdílnost ve vnímání ochranných známek a průmyslových vzorů kromě toho usnadňuje poskytování ochrany průmyslovým vzorům, které kombinují funkční a estetické vlastnosti.⁷²

Hlavním cílem neboli účelem těchto institutů průmyslového vlastnictví je poskytnout vlastníkově možnost zabránit v uvádění stejného nebo podobného zboží na trh. Úroveň této ochrany je však u ochranných známek a průmyslových vzorů odlišná. Zatímco vlastník ochranné známky má právo na základě ustanovení §8 odst. 2 ZOZ zabránit v užívání označení, které je (i) shodné nebo (ii) podobné s ochrannou známkou a z tohoto důvodu existuje pravděpodobnost záměny, nebo asociace na straně veřejnosti; nebo které by (iii) nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Vlastník průmyslového vzoru má právo zabránit užívání průmyslového vzoru, který u informovaného uživatele nevyvolává odlišný celkový dojem. Tato práce je v rámci srovnání podmínek zápisu a úrovně známkové a vzorové ochrany zaměřena na (i) výjimku technické funkce u obou institutů; (ii) srovnání průměrného spotřebitele a informovaného uživatele; a (iii)

⁷² C-299/99 Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Limited, Stanovisko Generálního advokáta Ruize-Jarabo Colomera [37]: „*In that sense, it is entirely logical that the legislature is less concerned by the strict delimitation between designs and patents than by that which ought to exist between the latter and trade marks. Moreover, this makes it easier to give protection to designs that combine functional and aesthetic features.*“

srovnání pojmů individuální povahy průmyslového vzoru a podobnosti ochranné známky.

3.2.1 Technická funkce

Tvary nezbytné pro dosažení technického výsledku tvoří podle ustanovení §4 písm. e) ZOZ předběžnou překážku zápisné způsobilosti ochranných známek. Naproti tomu u průmyslových vzorů se nepřihlíží ke znakům, které jsou předurčeny jejich technickou funkcí (pozn. odlišné české znění směrnice - *pouze* technickou funkcí – více v části 2.2.4 této práce). Generální advokát Ruiz-Jarabo Colomer ve svém stanovisku k případu *Philips proti Remington* srovnal text směrnice 2008/95/ES o ochranných známkách a směrnice 98/71/ES o průmyslových vzorech a dospěl k závěru, že rozdílnost formulace není bezdůvodná: „Vzhledem k tomu, že první směrnice [98/71/ES] odmítá uznat vnější znaky „které jsou podmíněny svojí technickou funkcí“, ta druhá [směrnice 2008/95/ES] vylučuje poskytnout ochranu „označení, které jsou tvořeny výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“. Jinými slovy, úroveň „funkčnosti“ musí být větší u průmyslových vzorů, aby ji bylo možné posoudit jako důvod pro odmítnutí zápisu; dotčený rys musí být nejen potřebný, ale zásadní pro dosažení určitého technického výsledku: forma následuje funkci. To znamená, že funkcionalistický průmyslový vzor může být nicméně způsobilý získat ochranu, pokud lze prokázat, že stejné technické funkce by mohlo být dosaženo i jiným způsobem.“⁷³ Ze stanoviska generálního advokáta vyplývá, že v případě vzhledu výrobku, který zahrnuje i technické rysy, má žadatel o zápis větší šanci uspět s průmyslovým vzorem, protože mu stačí prokázat, že stejný výsledek je možné dosáhnout i jiným technickým řešením, což potvrdil i *Odvolací soud* v případě *Landor & Hawa International proti Azure Designs*, který je popsán výše v části 2.2.4 této práce. Pokud je technické řešení jediným relevantním faktorem vzhledu daného výrobku,

⁷³ C-299/99 Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Limited, Stanovisko Generálního advokáta Ruize-Jarabo Colomera [34]: „The wording used in the Designs Directive for expressing that ground for refusal does not entirely coincide with that used in the Trade Marks Directive. That discrepancy is not capricious. Whereas the former refuses to recognise external features ‘which are solely dictated by its technical function’, the latter excludes from its protection ‘signs which consist exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result’. In other words, the level of ‘functionality’ must be greater in order to be able to assess the ground for refusal in the context of designs; the feature concerned must not only be necessary but essential in order to achieve a particular technical result: form follows function. This means that a functional design may, none the less, be eligible for protection if it can be shown that the same technical function could be achieved by another different form“

vzhled výrobku není způsobilým pro zápis jako průmyslový vzor. Odvolací senát OHIM rozhodl v případě *Lindner Recyclingtech proti Franssons Verkstäder*⁷⁴, že nejdůležitějším faktorem je, zda se jedná o čistě technické řešení, tedy jestli je technické řešení jediným relevantním faktorem. V případě absolutní irelevantnosti vzhledu výrobku, není takový vzhled způsobilý pro zápis jako průmyslový vzor. Odvolací senát OHIM však ve svém rozhodnutí zdůraznil, že touto interpretací se nesnaží zavést nový požadavek estetického hlediska u průmyslových vzorů, ale snaží se zabránit zápisům čistě technických řešení, pro která je relevantní formou ochrany patent.

U ochranných známek nestačí, aby mohlo být dosaženo stejné technické funkce jiným způsobem, ale ostatní výrobci musí mít možnost svobodné volby technického řešení, které si přejí přijmout, aby jejich zboží mohlo být vybaveno touto funkcí. V případě *Philips proti Remington*, společnost Philips namítala, že stejného výsledku – oholení, je možné dosáhnout i jinými tvary, resp. uspořádáním hlav holicích strojků. Soudní dvůr rozhodl, že důkaz existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku nemůže vyloučit uplatnění důvodu pro zamítnutí nebo prohlášení neplatnosti zápisu obsaženého v článku 3 odst. 1 písm. e) bod ii) směrnice 2008/95/ES, protože pokud jsou „základní funkční vlastnosti přičitatelné pouze technickému výsledku, vylučuje toto ustanovení zápis označení tvořeného uvedeným tvarem, i když může být dotčený technický výsledek dosažen jinými tvary.“⁷⁵

Ze srovnání technické výjimky ochranných známek a průmyslových vzorů vyplývá, že pokud výrobek plní pouze technickou funkci, tak není zapsatelný ani jako ochranná známka, ani jako průmyslový vzor. Pokud výrobek neplní jen technickou funkci a jedná se o kombinaci vzhledových faktorů a technického řešení, zápis se odvíjí od úrovně důležitosti technického prvku a možnosti soutěžitelů použít jiné technické řešení – (i) pokud je technický prvek zásadní, tj. pokud „forma následuje funkci“, tento tvar nebude zapsatelný jako ochranná známka, ale může být zapsán jako průmyslový vzor v případě, že vzhled výrobku není zcela irelevantní; (ii) pokud technický prvek není zásadní, ale soutěžitelé by byli omezeni ve volbě technického řešení, tvar nemůže být zapsán jako ochranná známka, ale v zásadě je zapsatelný jako průmyslový vzor; na

⁷⁴ R 690/2007-3 Rozhodnutí Odvolacího senátu OHIM Lindner Recyclingtech proti Franssons Verkstäder

⁷⁵ C-299/99 Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Limited,[81] a [83]

závěr (iii) pokud technický prvek není zásadní a soutěžitelé mají svobodnou volbu technického řešení, takový tvar je zapsatelný jako ochranná známka i jako průmyslový vzor.

3.2.2 Informovaný uživatel versus průměrný spotřebitel

Informovaný uživatel a průměrný spotřebitel jsou legálními termíny, které používají soudy a úřady, aby mohly určit, jestli dané označení nebo vzhled výrobku splňují nebo porušují některou z podmínek stanovených v právních předpisech. Nicméně jak bylo uvedeno výše v částech 1.3 a 2.2.3, vlastnosti informovaného uživatele a průměrného spotřebitele se značně liší. Průměrný spotřebitel je pouze „běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný“⁷⁶ a na základě ochranné známky musí být schopen „rozlišit dotyčný výrobek od výrobků jiných podniků, aniž by přistoupil k analýze a aniž by prokazoval zvláštní pozornost.“⁷⁷ Stupeň jeho pozornosti a analýzy však vyplývá z úlohy, kterou ochranná známka plní – určit původ zboží. Tuto úlohu známka splní i v případě kdy neidentifikuje konkrétního výrobce, ale stačí pokud „odliší zboží nebo službu, které označuje, od těch, které mají jiný obchodní původ.“⁷⁸

Informovaný uživatel naproti tomu sice není expertem v dané průmyslové oblasti, ale ve srovnání s průměrným spotřebitelem vykazuje vyšší stupeň pozornosti a uvědomuje si hranice vzhledu výrobku v rámci technické funkce i v oblasti míry volnosti původce průmyslového vzoru. Zrušovací oddělení OHIM ve svém rozhodnutí *Eredu proti Armet* dokonce konstatovalo, že informovaný uživatel „si uvědomuje předchozí stav (prior art) [portfolia průmyslových vzorů], který je známý v rámci běžného obchodu ve specializovaných kruzích dané oblasti“⁷⁹ a tento přístup byl potvrzen i v rozhodnutí Tribunálu ve věci *Grupo Promer Mon Graphic proti OHIM*⁸⁰.

Soudce *Odvolacího soudu* Lord Jacob v případě *Procter & Gamble proti Reckitt Benckiser* srovnal tyto dvě hypotetické osoby a dospěl k závěru, že „informovaný

⁷⁶ C-342/97 Lloyd Schuhfabrik proti Klijsen Handel, [26]: „*easonably well-informed and reasonably observant and circumspect*“

⁷⁷ C-136/02 Mag Instrument proti OHIM, [32]

⁷⁸ C-456/01 Henkel proti OHIM [43]: „*It is sufficient that the mark enables members of the public concerned to distinguish the product or service that it designates from those which have a different trade origin*“

⁷⁹ ICD 000000024 Eredu proti Armet, Rozhodnutí zrušovacího oddělení OHIM [18]: „*is aware of the prior art known in the normal course of business to the circles specialised in the sector concerned*“

⁸⁰ T 9/07 Grupo Promer Mon Graphic proti OHIM [62 a 64]

uživatel sleduje problematiku průmyslových vzorů a je více informovaný než průměrný spotřebitel. Z tohoto důvodu skutečnosti, které mohou vést k porušení práva z ochranné známky, nemohou porušit korespondující průmyslový vzor.“⁸¹ Rozhodujícím faktorem v této oblasti je nedokonalá vzpomínka průměrného spotřebitele. V oblasti průmyslových vzorů je pro kupujícího (informovaného uživatele) rozhodující jaký vzhled má výrobek když si ho kupuje nebo se na něj dívá a případně ho srovnává s jiným výrobkem, ale nespolehá se na nedokonalý obraz, který si zapamatoval. Naopak u ochranných známek se průměrný spotřebitel spoléhá na vzpomínku, nebo představu, které v něm evokují nějaké pocity, a které pro něj určují (jen) původ daného zboží.⁸² Celkový dojem tedy ostře kontrastuje s nedokonalou vzpomínkou na ochrannou známku („*imperfect recollection*“), na kterou se průměrný spotřebitel musí spoléhat, protože jen zřídka má možnost přímo porovnat jednotlivé ochranné známky.⁸³

Od informovaného uživatele se tedy očekává mnohem vyšší míra pozornosti, vědomostí a jisté „expertízy“, která u průměrného spotřebitele chybí. Tento přísnější přístup vede k tomu, že u průmyslových vzorů postačují k jejich vzájemnému odlišení, tedy k vyvolání odlišného celkového dojmu, menší rozdíly jak je tomu u ochranných známek. Výsledkem tohoto odlišného přístupu je snazší zápis podobných průmyslových vzorů a je těžší dokázat porušení práva ze staršího průmyslového vzoru novějším, podobným průmyslovým vzorem. Na druhou stranu je náročnější zapsat prostorovou ochrannou známku, ale je jednodušší vyvolat na straně průměrného spotřebitele pravděpodobnost záměny nebo asociace se starší ochrannou známkou. Vyšší úroveň ochrany poskytované ochrannou známkou, která plyne z nízkých očekávání od průměrného spotřebitele, tedy vzniká na základě splnění náročnějších kritérií u zápisu. Na druhou stranu zdánlivě nižší úroveň ochrany poskytované průmyslovým vzorem vyplývá z poměrně vysokých očekávání kladených na informovaného uživatele, ale vzniká na základě splnění méně náročných požadavků při zápisu.

⁸¹ Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd, [2007] EWCA Civ 936, [28]: „*the informed user is alert to design issues and is better informed than the average consumer in trade mark law. Things which may infringe a registered trade mark may not infringe a corresponding registered design.*“

⁸² Brazell L., *Egyptian Goddess Inc v Swisa Inc: Is design law in the US and EU converging? The Egyptian Goddess faces up to the snake*, European Intellectual Property Review, 2009 [578]

⁸³ T-149/06 Castellani SpA proti OHIM [44]

3.2.3 Individuální charakter průmyslového vzoru versus podobnost ochranné známky

Vlastník ochranné známky a vlastník průmyslového vzoru mají na první pohled obdobnou úroveň ochrany – mohou zastavit kohokoliv, kdo v obchodním styku používá stejné nebo podobné označení resp. vzhled výrobku. U průmyslových vzorů se jedná o takový vzhled výrobku, který nevyvolá u informovaného uživatele odlišný celkový dojem – tzn. jakákoliv kopie nebo jiný podobný výrobek. U ochranných známek je na jednu stranu poskytnuta nižší ochrana vzhledem k tomu, že musí dojít k totožnosti nebo podobnosti ochranné známky i k totožnosti nebo podobnosti zboží nebo služeb, pro které je tato ochranná známka zapsána; na druhou stranu však ochranné známky, které mají v České republice dobré jméno (v případě ochranné známky Společenství v rámci Evropské unie) jsou chráněny v rámci všech kategorií zboží nebo služeb proti nepoctivému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména takové ochranné známky. Tato část diplomové práce se zaměří na úroveň ochrany, kterou poskytuje prostorová ochranná známka a průmyslový vzor z pohledu shodnosti nebo podobnosti a individuální povahy a pokusí se tyto dva instituty v rámci těchto kategorií srovnat.

Podobnost ochranné známky

Vlastník ochranné známky má na základě ustanovení §8 odst. 2 ZOZ výlučné právo užívat tuto ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami pro něž je chráněna a nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka užívat (i) označení, které je shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána; nebo (ii) označení, u něhož z důvodu shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou; nebo (iii) označení, které je shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak ochranná známka má dobré jméno v České republice, a toto označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Případy týkající se porušení práva z prostorové ochranné známky jsou většinou zaměřeny na otázku platnosti zápisu dané ochranné známky, tedy na otázku absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, jak byly popsány

výše v části 1.2 (zejména případy *Philips proti Remington*, *Henkel proti OHIM*, nebo *Lego proti OHIM*). Otázka relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, neboli porušení práva z prostorové ochranné známky se v judikatuře objevuje více sporadicky.

V případě shodnosti ochranné známky a zároveň shodnosti zboží nebo služeb nemusí vlastník starší ochranné známky dokazovat pravděpodobnost záměny, ale musí se jednat o absolutní shodnost. Soudní dvůr rozhodl⁸⁴, že shodnost označení a ochranné známky musí být vykládána restriktivně, protože ze samotné definice shodnosti vyplývá, že dva srovnávané elementy by měly být stejné ve všech ohledech a absolutní ochrana, která je zaručena článkem 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95/ES (§8 odst. 2 písm. a) ZOZ), nemůže být rozšířena na situace, které jsou zvláště chráněné podle článku 5 odst. 1 písm. b) této směrnice (§8 odst. 2 písm. b) ZOZ), tedy na situace, kdy se nejedná o shodnost, ale o podobnost označení a ochranné známky.

V případě *Kraft Foods Schweiz AG proti Cocachoc se Bruselský obchodní soud* zabýval otázkou podobnosti zapsané prostorové ochranné známky společnosti Kraft pro tvar čokolády Toblerone a čokolády Alpine choc od belgické společnosti Cocachoc. Společnost Cocachoc namítala neplatnost zápisu prostorové ochranné známky Toblerone, protože podle jejího názoru toto označení (i) bylo tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá ze samotné povahy zboží; (ii) nemá rozlišovací způsobilost; a (iii) není nové. *Bruselský obchodní soud* zamítl všechny námitky, protože (i) zjevně existovaly i jiné možné tvary čokolády; (ii) tato ochranná známka byla zapsána (tj. musela splnit podmínku rozlišovací způsobilosti); a (iii) novost není podmínkou platnosti ochranné známky a společnost Cocachoc ani neposkytla žádné důkazy, že by na trhu existovaly před zápisem této ochranné známky jiná totožná označení, která by mohla být základem případného zrušovacího řízení.⁸⁵

⁸⁴ C-291/00 LTJ Diffusion SA proti Sadas Vertbaudet SA, [50]: „*The criterion of identity of the sign and the trade mark must be interpreted strictly. The very definition of identity implies that the two elements compared should be the same in all respects. Indeed, the absolute protection in the case of a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered, which is guaranteed by Article 5(1)(a) of the directive, cannot be extended beyond the situations for which it was envisaged, in particular, to those situations which are more specifically protected by Article 5(1)(b) of the directive.*“

⁸⁵ Janssens M-C., The "Toblerone" chocolate bar case in Belgium, *European Intellectual Property Review* 2004, [556-557]

Co se týče samotného porušení práva z ochranné známky, tedy podobnosti čokolády Toblerone a Alpin choc soud se zaměřil na otázky: (i) jestli je tvar Alpin choc podobný s tvarem Toblerone; (ii) jestli se jedná o shodné nebo podobné výrobky; a (iii) jestli existovala pravděpodobnost záměny, včetně pravděpodobnosti asociace mezi danými tvary. Co se týče podobnosti, soud bez většího zkoumání konstatoval, že po vizuální stránce jsou si tyto tvary velice podobné a jediný rozdíl, kterým je odlišný „vršek“ čokolády v případě obou tvarů není dostačující nato, aby převážil nad jejich zjevnými podobnostmi. Otázkou totožnosti zboží se soud rovněž velice nezabýval, protože se podle jeho názoru jedná zjevně o stejné zboží. V případě existence pravděpodobnosti záměny *Bruselský obchodní soud* rozhodl, že došlo jak k přímé pravděpodobnosti záměny, tj. na straně veřejnosti mohlo dojít k domnění, že výrobky pocházejí od stejného podniku, tak i k nepřímé pravděpodobnosti záměny, tj. na straně veřejnosti mohlo dojít k domnění, že výrobky sice dodaly různé podniky, ale že tyto podniky patří do stejné skupiny, nebo jsou ekonomicky propojeny. Rozhodujícími faktory, ze kterých soud vycházel, byly zejména: (i) vysoký stupeň podobnosti ochranné známky a označení, (ii) rozpoznávací schopnost ochranné známky mezi spotřebiteli, (iii) vysoká rozlišovací způsobilost ochranné známky a (iv) úplná totožnost výrobků, ke kterým se označení a ochranná známka vztahují. *Bruselský obchodní soud* senicméně vůbec nevypořádal s otázkou do jaké míry má předmětný tvar rozlišovací způsobilost bez ohledu na celkové barevné schéma, typický obal a slovní ochrannou známku, které jsou k němu připojeny, a tedy do jaké míry by průměrný spotřebitel byl opravdu schopný vnímat samotný tvar jako informaci o původu zboží.⁸⁶

Odvolací soud se zabýval otázkou podobnosti prostorové ochranné známky v případě *Whirlpool proti Kenwood*. Společnost Whirlpool, která byla vlastníkem ochranné známky Společenství pro tvar kuchyňského mixéru *KitchenAid* (Obrázek 3.3), se domáhala porušení práv z této ochranné známky společností Kenwood, která začala na trh Spojeného království dovážet podobné zboží pod názvem *kMix* (Obrázek 3.4). *Vrchní soud* i *Odvolací soud* zamítly bez obsáhlejšího zdůvodnění porušení podle článku 9 odst. 1 písm. (a) nařízení č. 40/1994⁸⁷, protože se v daném případě nejednalo o

⁸⁶ Janssens M-C., The "Toblerone" chocolate bar case in Belgium, *European Intellectual Property Review* 2004, [558]

⁸⁷ Článek 9 odstavec (1) nařízení č. 40/1994 - Práva z ochranné známky Společenství

shodné označení a ochrannou známkou, vzhledem k tomu, že i „relativně malý rozdíl ve vzhledu KitchenAid je dostačující pro odlišení tohoto [mixéru] od jiných mixérů v očích průměrného spotřebitele.“⁸⁸ Co se týče porušení podle článku 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/1994, tedy nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou z důvodu jejich totožnosti nebo podobnosti, se *Odvolací soud* ztotožnil s interpretací soudce Hobbse Q.C. *Vrchního soudu*, který zkonstatoval, že sice na straně veřejnosti existuje pravděpodobnost asociace mezi označením – *kMix* a ochrannou známkou – *KitchenAid*, ale že tato asociace nevede k pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti a tedy, že v tomto případě nedošlo k porušení práva z ochranné známky. Pouhá pravděpodobnost asociace není samostatným testem, který by mohl vést k porušení práva z ochranné známky, ale vždy musí být přítomen aspekt pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, co potvrdil i Soudní dvůr ve věci *Puma proti Sabel*⁸⁹. Rozhodujícím faktorem ve věci *Whirlpool proti Kenwood* však nebyla nedostačující podobnost prostorové ochranné známky společnosti Whirlpool s výrobkem společnosti Kenwood ale samotný fakt, že na předmětném výrobku byla viditelná textová ochranná známka Kenwood, takže žádný průměrný spotřebitel nemohl být, podle vyjádření soudu, zmaten ohledně původu tohoto zboží.

U prostorových ochranných známek je pro použití ustanovení §8 odst. 2 písm. a) ZOZ nutná absolutní totožnost daného zboží, tedy kopie, jinak soud odmítne ochranu na základě tohoto ustanovení uznat. Pro použití ustanovení §8 odst. 2 písm. b) ZOZ je nutná taková podobnost, která může způsobit pravděpodobnost záměny, včetně

1. Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

c) označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známkou, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

⁸⁸ Whirlpool proti Kenwood, [2009] EWCA Civ 753, [88]: „relatively small amount of variation from the appearance of the KitchenAid Artisan would be sufficient to differentiate another mixer from the KitchenAid Artisan in the minds of relevant average consumers.“

⁸⁹ C-251/95 Sabel proti Puma, [26]

pravděpodobnosti asociace mezi daným výrobkem a prostorovou ochrannou známkou. V případě podobnosti daných tvarů, ale bude rozhodující, jestli je na daném výrobku uvedena např. textová nebo obrazová ochranná známka, která identifikuje výrobce resp. vlastníka daného prostorového označení. Soudní dvůr se ve věci *Marca Mode proti Adidas* vyjádřil, že „nebezpečí záměny lze nalézt, a to i přes nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami v případě, že označení jsou si velmi podobné a starší ochranná známka, zejména její dobré jméno, má vysokou rozlišovací schopnost [...] ochranné známky s vysokou rozlišovací schopností, zejména díky svému dobrému jménu, poskytují větší ochranu než ochranné známky s menší rozlišovací schopností.“⁹⁰ Čím je ochranná známka známější, tím větší ochranu poskytuje jejímu vlastníkovu a tím pravděpodobnější je, že soud rozhodne v její prospěch. V případě srovnatelné známosti a rozlišovací schopnosti obou ochranných známek, např. *Whirlpool proti Kenwood*, soud odmítne ochranu, protože na straně veřejnosti nemůže v takovém případě dojít k nebezpečí záměny, jenom k asociaci, která sama o sobě nezakládá porušení práva z ochranné známky.

K porušení ustanovení §8 odst. 2 písm. c) ZOZ dojde, pokud někdo v obchodním styku bez souhlasu vlastníka používá označení, které je shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak ochranná známka má dobré jméno v České republice, a toto označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

V první řadě se toto ustanovení nevztahuje jen na výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, ale na všechny výrobky nebo služby. Soudní dvůr v případě *Davidoff proti Gofkid* zodpověděl otázku, jestli se článek 4 odst. 4 písm. a) a článek 5 odst. 2 písm. b) vztahují i na situace, kdy se jedná o totožné zboží nebo služby. Soudní dvůr rozhodl, že členské státy mají možnost poskytnout ochranu ochranným známkám s dobrým jménem v případech, kdy pozdější

⁹⁰ C-425/98 *Marca Mode proti Adidas*, [40, 41]: „...likelihood of confusion may be found, despite a lesser degree of similarity between the goods or services covered, where the marks are very similar and the earlier mark, in particular its reputation, is highly distinctive [...]marks with a highly distinctive character, in particular because of their reputation, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character. Nevertheless, the reputation of a mark does not give grounds for presuming the existence of a likelihood of confusion simply because of the existence of a likelihood of association in the strict sense.“

označení totožné nebo podobné s ochrannou známkou je používáno nebo zapisováno pro zboží nebo služby, které jsou shodné nebo podobné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána.⁹¹ Co se týče nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky je momentálně rozhodující autoritou kontroverzní rozhodnutí Soudního dvora ve věci *L'Oréal proti Bellure*, ve kterém Soudní dvůr zásadně rozšířil ochranu poskytovanou ochrannými známkami s dobrým jménem a rozhodl, že „co se týče pojmu „protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, označovaného rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“, zmíněný pojem se neváže na újmu, kterou utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožného nebo podobného označení třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo podobným označením, jedná o jasné vykořisťování jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem.“⁹² Pro vlastníka prostorové ochranné známky je však náročné dokázat jak protiprávní těžení, tak újmu na rozlišovací způsobilosti ochranné poznámky, protože průměrní spotřebitelé nutně nevnímají tvar výrobku jako informaci o jeho původu, jak bylo uvedeno výše v části - 1.2.2 Rozlišovací způsobilost prostorové ochranné známky. V případě *Whirlpool proti Kenwood*, si soudce Hobbs Q.C. položil otázku, jestli pravděpodobnost asociace mixéru Kenwood s mixérem Whirlpool může způsobit újmu rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu tvaru mixéru Whirlpool a rozhodl, že „*připomenutí [v myslí průměrného spotřebitele] nechává rozlišovací způsobilost a dobré jméno ochranné známky ztělesněné ve tvaru mixéru Whirlpool úplně nedotknuté.*“⁹³

⁹¹ C-292/00 Davidoff proti Gofkid [30]: „Articles 4(4)(a) and 5(2) of the Directive are to be interpreted as entitling the Member States to provide specific protection for registered trade marks with a reputation in cases where a later mark or sign, which is identical with or similar to the registered mark, is intended to be used or is used for goods or services identical with or similar to those covered by the registered mark.“

⁹² C-487/07 L'Oréal SA proti Bellure NV, [41]

⁹³ Whirlpool proti Kenwood, [2008] EWHC 1930 (Ch), [80]: „*I think the mnemonic effect I have described should be taken to involve 'the establishment of a link'. (a) Is it a link which is liable to take unfair advantage of the distinctive character or repute of the trade mark represented by the bodywork of the Artisan mixer? (b) to be detrimental to the distinctive character of repute of the represented by the bodywork of the Artisan mixer? I cannot see that it is. The reminder appears to me to leave the distinctive character and repute of the trade mark represented by the bodywork of the Artisan mixer completely untouched.*“

Individuální povaha průmyslového vzoru

Vlastník průmyslového vzoru má na základě ustanovení §19 ZOPV výlučné právo užívat průmyslový vzor a bránit třetím osobám v jeho užívání, čímž se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům. Co se týče rozsahu ochrany, kterou průmyslový vzor poskytuje, tak na základě ustanovení §10 odst. 1 ZOPV spadá do rozsahu ochrany vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru každý průmyslový vzor, který u informovaného uživatele nevyvolá odlišný celkový dojem.

U průmyslového vzoru neexistuje rozdíl mezi individuální povahou ve smyslu zápisu průmyslového vzoru - ustanovení §5 ZOPV a ve smyslu porušení práva z průmyslového vzoru ustanovení §10 ZOPV. Soudce Lord Jacob v případě *Procter & Gamble proti Reckitt Benckiser*, ale konstatoval, že celkový dojem, který je vyvolán u informovaného uživatele, musí být více odlišný pro potřeby zápisu, než pro potřeby porušení práva z průmyslového vzoru. Podle jeho názoru by mělo být těžší zapsat průmyslový vzor, který se minimálně odlišuje od současného stavu techniky (*prior art*), protože by zápisy průmyslových vzorů mohly vést ke vzniku vzorových monopolů, které by omezovaly rutinní úpravy a modifikace designu. Naproti tomu je důležité, že u soutěžících průmyslových vzorů stačí menší odlišení pro únik potencionálnímu porušení práva z průmyslového vzoru⁹⁴, což podporuje efektivní soutěž ve vývoji nových výrobků. Tato interpretace Lorda Jacoba ale zatím nebyla potvrzena SDEU a více komentátorů ho v tomto směru kritizuje pro nepoložení předběžné otázky v dané věci.

V prvním stupni soudce Lewison rozhodl, že došlo k porušení práva z průmyslového vzoru. Soudce Lewison vycházel mimo jiné z toho, že i když má výrobek společnosti Reckitt Benckiser (srovnání vzhledu výrobků Reckitt Benckiser a Procter & Gamble Obrázek 2.1) méně kvalitní dizajn, není možné, aby to umožnilo únik před porušením práva z průmyslového vzoru. V takovém případě by nedocházelo k porušení z práva průmyslového vzoru nekvalitní kopií, i když by způsobila ten samý

⁹⁴ Procter & Gamble v Reckitt Benckiser, [2007] EWCA Civ 936, [19]

celkový dojem⁹⁵. Lord Jacob s tímto závěrem nesouhlasil a rozhodl, že: „V tomto případě rozhodujeme ohledně monopolů v rámci průmyslových vzorů a ne v rámci ochranných známek. Pokud imitace „nízké kvality“ nezprostředkuje stejný dojem jako „originál“, tak selže ve své podstatě. Pokud však zprostředkuje stejný „celkový dojem“, tak nemůže jít o „imitaci nízké kvality“ a bude stejně úspěšná jako „originál“⁹⁶. Lord Jacob tímto vyjádřil základní rozdíl mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a průmyslovým vzorem. Zatímco u ochranné známky může dojít k nepoctivému těžení z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, nebo jím být na újmu, u průmyslového vzoru k tomu nemůže dojít, protože průmyslový vzor není těmito vlastnostmi „nadán“. Podle názoru Lorda Jacoba tedy nekvalitní kopie neporuší práva z průmyslového vzoru, protože u informovaného uživatele vyvolá jiný celkový dojem.

V případě *Procter & Gamble proti Reckitt Benckiser* byly minimální rozdíly dostačující k tomu, aby byly vyvolány dva odlišné celkové dojmy. Hlavní úlohu v tomto případě sehrála velice omezená svoboda původce průmyslového vzoru a poměrně vysoké požadavky neboli očekávání, které jsou kladeny na informovaného uživatele. OHIM ve své rozhodovací praxi (např. v případech *Crocs proti Holey Soles* a *Eredu proti Armet*, které jsou popsány výše v části - 2.2 Podmínky ochrany průmyslových vzorů) klade vyšší důraz na individuální povahu průmyslového vzoru a požaduje vyšší stupeň odlišení jako *Odvolací soud*. Tímto přístupem poskytuje ochranu, která je srovnatelnější s ochrannými známkami, protože je těžší zapsat nový průmyslový vzor a méně náročné dokázat porušení z práva průmyslového vzoru výrobkem, který nevyvolá odlišný celkový dojem.

Srovnání úrovně ochrany poskytnuté ochrannou známkou a průmyslovým vzorem

Při srovnání úrovně známkové a vzorové ochrany dochází ke třem základním situacím. V první řadě, pokud dochází k totožnosti prostorového označení a totožností výrobků nebo služeb na jedné straně a k totožnosti dvou vzhledů výrobků na straně

⁹⁵ H. MacQueen, Ch. Waelde, G. Laurie, A. Brown: *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, 2. vydání, Oxford University Press 2010, [8.90]

⁹⁶ *Procter & Gamble v Reckitt Benckiser*, [2007] EWCA Civ 936, [60]: „We are here considering monopolies in designs, not trade marks. A „poor quality“ imitation if it does not convey the same impression as the „original“ will fail on its own merits, or rather the lack of them. If it conveys the “same impression” then it can hardly be a “poor quality imitation” and will succeed for the same reason as the “original”.

druhé, poskytují jak ochranná známka, tak průmyslový vzor stejnou úroveň ochrany a umožňují jejich vlastníkům zabránit ve výrobě a uvádění daného zboží na trh.

V případě podobnosti ochranné známky a podobnosti nebo totožnosti zboží nebo služeb se bude úroveň ochrany odvíjet zejména od rozlišovací způsobilosti ochranné známky a úrovně podobnosti zboží nebo služeb. Čím větší je rozlišovací způsobilost ochranné známky a její známost a čím větší je podobnost daného zboží nebo služeb, tím je pravděpodobnější, že na straně veřejnosti dojde k pravděpodobnosti záměny, včetně pravděpodobnosti asociace. Pokud však ochranná známka nemá vysokou rozlišovací způsobilost, tzn. průměrný spotřebitel si s daným tvarem zboží nespojuje údaj o původu zboží, nebo existuje mnoho obdobných ochranných známek a zboží je podobné jenom minimálně, vlastník takové ochranné známky nemá velkou šanci na úspěch, protože je nepravděpodobné, že na straně veřejnosti by došlo k nebezpečí záměny. U podobného vzhladu výrobku s průmyslovým vzorem je rozhodující, zda vzhled výrobku vyvolá u informovaného uživatele odlišný celkový dojem. Na základě rozhodovací praxe OHIM by se dalo říct, že originálnější neboli inovativní dizajny jsou chráněny více než běžné variace výrobků. Na druhou stranu informovaný uživatel má jak podle judikatury SDEU tak rozhodovací praxe OHIM natolik vysoký stupeň pozornosti a znalosti daného odvětví, že i minimální rozdíly u této hypotetické osoby mohou vyvolat odlišný celkový dojem.

Ochranným známkám s dobrým jménem v rámci České republiky (nebo v rámci Evropské unie v případě ochranné známky Společenství) je poskytnuta širší ochrana a nejsou vázány na danou kategorii zboží nebo služeb. U prostorových ochranných známek je však náročnější dokázat újmu nebo nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména prostorové ochranné známky. V rámci této oblasti je nutné počkat na rozhodnutí SDEU, který by vysvětlil, do jaké míry je možné poškodit nebo nepoctivě těžit z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti prostorové ochranné známky, která je tvořena tvarem výrobku.

3.3 Konkurence známkové a vzorové ochrany

Tato část diplomové práce se zabývá čistě situacemi, kdy dochází ke konfliktu neboli střetu mezi právy vyplývajícími z ochranné známky a průmyslového vzoru pro jejich vzájemnou totožnost nebo podobnost a vzájemnou totožnost nebo podobnost vzhledu výrobku a označení.

Legislativně je vzájemný průnik v rámci ochranných známek zakotven v ustanovení §7 odst. 1 písm. j) ZOZ, který stanovuje, že do rejstříku se nezapíše označení, na základě námitky vlastníka staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena. Toto ustanovení se vztahuje zejména na kolizi práv vyplývajících z prostorové ochranné známky a práv vlastníků průmyslových vzorů a případně kolizi práva na ochranu označení původu a zeměpisných označení s právem vyplývajícím z ochranných známek. Vlastník průmyslového vzoru má dále možnost zahájit řízení o neplatnosti zapsané ochranné známky na základě ustanovení §32 odst. 3 ZOZ, který stanovuje, že Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v ustanovení §7 a z důvodů v něm uvedených.

V rámci průmyslových vzorů stanovuje ustanovení §27 odst. 1 písm. e) ZOPV, že Úřad vymaže z rejstříku zapsaný průmyslový vzor, je-li v průmyslovém vzoru použito rozlišovací označení, které před vznikem práva přednosti průmyslového vzoru poskytuje vlastníku označení právo takové užití zakázat. Podle bodu 7 odůvodnění směrnice č. 98/71/ES není vyloučeno použití jiných předpisů, které poskytují jinou ochranu, než tu, která je poskytována zveřejněním, např. nezapsaný průmyslový vzor, ochranná známka, patent, atd.

Nejvyšší správní soud rozhodoval spor ochranné známky a průmyslového vzoru ve svém rozhodnutí 7 As 53/2008-158. UPV zapsal 17. 2. 2000 do rejstříku průmyslový vzor původce pod č. 29399 a jednalo se o tvar osvěžovače vzduchu ve dvou variantách – základní provedení a osvěžovač skříték (Obrázek 2.3). Stěžovatel podal 13. 4. 2004 návrh na výmaz uvedeného průmyslového vzoru v obou variantách a argumentoval pouze nepatrnou odlišností průmyslových vzorů se svými ochrannými známkami ve tvaru jehličnatého stromu (Obrázek 2.2). Po zamítnutí návrhu stěžovatele a jeho

následném rozkladu vymazal UPV variantu „základního provedení“, ale variantu „osvěžovač skřítka“ ponechal v platnosti. Podle názoru stěžovatele byly 2. variantě jenom přikresleny obličej, ruce a boty účelově tak, aby nebyla změněna silueta výrobku, přičemž z pohledu informovaného uživatele se jedná o siluetu jehličnatého stromu. Městský soud zamítl žalobu stěžovatele a ztotožnil se s názorem UPV (žalovaný), že tyto grafické prvky dodávají vnějšímu vzhledu průmyslového vzoru novost a tím pádem tento nový vzhled nekoliduje s označením zapsaných ochranných známek stěžovatele. Názor stěžovatele, že se jedná o siluetu stromu s přimalovaným obličejem, rukama, atd., považoval Městský soud za ničím nepodloženou a zcela irelevantní spekulaci. Nejvyšší správní soud definoval právní otázku tohoto sporu, zda práva k dříve chráněné a známé ochranné známce stěžovatele mohou být narušena výkonem práv k zapsanému průmyslovému vzoru.

Základem zrušovacího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo srovnání účelu známkové a vzorové ochrany a dále dřívější zamítnutí ochranné známky původce totožné se zapsaným průmyslovým vzorem. Nejvyšší správní soud zkonstatoval, že charakter práv není v případě obou těchto institutů zcela odlišný a v daném případě vyplývá pro jejich vlastníky shodné právo – uvádět výrobek s chráněným tvarem do oběhu, a proto je nutné tento případ řešit i s přihlédnutím ke stávající správní praxi a judikatuře týkající se zaměnitelnosti. Nejvyšší správní soud citoval rozhodnutí, ve kterém UPV zamítl zápis ochranné známky totožné s 2. variantou průmyslového vzoru, protože by uvedení výrobku s daným označením vyvolalo u spotřebitelů nebezpečí záměny s výrobkem stěžovatele. Městský soud i Nejvyšší správní soud používají v daném případě termín „informovaný spotřebitel“, ale Nejvyšší správní soud zpochybňuje závěr Městského soudu ohledně úrovně pozornosti, kterou „informovaného spotřebitele“ aplikoval. Podle názoru Nejvyššího správního soudu, použil Městský soud podrobnou analýzu vyobrazení a ne běžnou úroveň pozornosti, kterou má podle vyjádření obou soudů „informovaný spotřebitel“.

Zásadní rozdíl v postupu Nejvyššího správního soudu a Městského soudu spočívá v úhlu pohledu, který každý soud zvolil. Městský soud a UPV k tomuto případu (nesprávně) přistupovaly čistě z pohledu průmyslového vzoru a jeho novosti v souvislosti se „starší ochrannou známkou“ a nebraly do úvahy aspekt úrovně ochrany,

kteřou ochranná známka poskytuje. Nejvyšší správní soud se na závěr vyjádřil, že je při posuzování ochranné známky a průmyslového vzoru nutné vzít v úvahu také možnost nebezpečí asociace relevantní veřejnosti, že dané výrobky pocházejí od výrobce, kterému svědčí ochranná známka a tedy i když se na první pohled jedná o spor z průmyslového vzoru, je k němu nutné přistupovat z pohledu zapsané ochranné známky.

Tribunál se zabýval střetem známkové a vzorové ochrany v případě *Beifa Group proti OHIM*, ve kterém společnost Beifa Group podala žalobu proti rozhodnutí Odvolacího senátu OHIM. OHIM zapsal dne 26. července 2005 společnosti Beifa Group průmyslový vzor Společenství pro výrobek popsán jako „psací náčiní“ (Obrázek 3.1) a společnost Schwan-Stabilo podala návrh na prohlášení neplatnosti tohoto průmyslového vzoru na základě ochranné známky, kterou měla společnost Schwan-Stabilo zapsanou v Německu, a která vyobrazuje podobné psací náčiní (Obrázek 3.2). Zrušovací oddělení OHIM i Odvolací senát vyhověly společnosti Schwan-Stabilo a společnost Beifa Group se obrátila na Tribunál se žalobou na zrušení rozhodnutí Odvolacího senátu OHIM a jako žalobní důvody uplatnila mimo jiné nesprávný výklad a nesprávné použití článku 25 odst. 1 písm. e) nařízení 6/2002⁹⁷.

Společnost Beifa Group tvrdila, že článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení 6/2002 se použije jen v případě, že v pozdějším průmyslovém vzoru je použito sporné označení a ne označení podobné. Tribunál vysvětlil, že článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení 6/2002 „nepředpokládá nutně detailní převzetí staršího rozlišovacího označení v plném rozsahu v pozdějším (průmyslovém) vzoru Společenství. I kdyžby některé prvky dotyčného označení ve sporném (průmyslovém) vzoru Společenství chyběly nebo jiné prvky byly přidány, může se jednat o „užívání“ uvedeného označení, zejména pokud opomenuté nebo přidané prvky mají druhořadý význam. To platí tím spíše - jak vyplývá z ustálené judikatury, že veřejnost si zapamatuje pouze nedokonalý obraz ochranných známek zapsaných v členských státech nebo ochranných známek Společenství“⁹⁸ Tribunál

⁹⁷ Článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002:

1. (Průmyslový) vzor Společenství lze prohlásit neplatným pouze v níže uvedených případech:

e) pokud je v pozdějším (průmyslovém) vzoru použito rozlišovací označení a právo Společenství nebo právní předpisy dotyčného členského státu, které se na toto označení vztahují, poskytují majiteli označení právo zakázat takové užití;

⁹⁸ T-148/08 *Beifa Group proti OHIM* [50, 51]

rozhodl, že vlastník ochranné známky má právo zakázat užívání pozdějšího průmyslového vzoru jak v případě, že je užíváno „označení totožné se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, na které se vztahuje sporný průmyslový vzor a starší ochranná známka jsou totožné, tak i v případě, že je v dotčeném průmyslovém vzoru Společenství užíváno označení vykazující se starší ochrannou známkou takovou podobnost, že s přihlédnutím rovněž k totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka, s výrobky nebo službami, na které se vztahuje dotčený průmyslový vzor, existuje u veřejnosti nebezpečí záměny.“⁹⁹

Co se týče nesprávného použití článku 25 odst. 1 písm. e) nařízení 6/2002 společnost Beifa Group tvrdila, že se OHIM nepokusil identifikovat v daném případě relevantní veřejnost, nevzal do úvahy nízkou rozlišovací způsobilost prostorových ochranných známek, nezkoumal, zda v daném případě existuje nebezpečí záměny a nesprávně srovnal samotnou ochrannou známku a průmyslový vzor. Tribunál připomněl, že návrh na prohlášení neplatnosti může uspět jen v případě, „pokud je shledáno, že se relevantní veřejnost bude domnívat, že v [daném] průmyslovém vzoru společenství je užito rozlišovací označení uplatňované na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti.“¹⁰⁰ V případě, že relevantní veřejnost nebude vnímat ochrannou známku jako rozlišovací označení „může být nebezpečí záměny jednoznačně vyloučeno.“¹⁰¹ Co se týče srovnání průmyslového vzoru a ochranné známky, Tribunál rozhodl, že Zrušovací oddělení OHIM provedlo nesprávně srovnání s obrazovou ochrannou známkou (dvojdimenzionální), ale vydalo rozhodnutí na základě srovnání s třídimenzionální ochrannou známkou, která však není v jeho rozhodnutí uvedena. Tribunál tak rozhodl, že „jelikož odvolací senát opíral v napadeném rozhodnutí svůj závěr o existenci nebezpečí záměny sporného průmyslového vzoru se starší ochrannou známkou a srovnání uvedeného průmyslového vzoru s označením, jež se od starší ochranné známky liší, dopustil se nesprávného právního posouzení a napadené rozhodnutí je nutné zrušit.“¹⁰²

⁹⁹ T-148/08 Beifa Group proti OHIM [54]

¹⁰⁰ T-148/08 Beifa Group proti OHIM [105]

¹⁰¹ T-148/08 Beifa Group proti OHIM [106]

¹⁰² T-148/08 Beifa Group proti OHIM [117]

Nejdůležitějším faktorem tohoto rozhodnutí je, že Tribunál umožnil vlastníkovu průmyslového vzoru požadovat důkaz skutečného užívání prostorové ochranné známky, což může zahrnovat i ukázkou použití ochranné známky jako informace o určení původu zboží a „*toto by mohlo tvořit zásadní překážku pro vlastníka prostorové ochranné známky, který se bude pokoušet zneplatnit průmyslový vzor, protože prostorové ochranné známky se v mnohých případech nepoužívají jako skutečné označení původu (badges of origin); ale je běžnější, že konvenční ochranné známky jako názvy značek nebo loga se použijí pro tento účel (jak tomu bylo i v případě Schwan-Stabilo).*“¹⁰³

¹⁰³ Cordell N., Austen T., *European General Court highlights conflict between trade marks and designs*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, [624]: “*This could be major hurdle for owner of a 3D trade mark looking to invalidate a design because 3D marks are often not used as true badges of origin; more commonly, conventional marks such as brand names and logos are used to serve this purpose (as was the case with Schwan-Stabilo).*”

Závěr

Pokud jsou splněny podmínky popsané v první a druhé části této práce, je možné tvar výrobku chránit prostorovou ochrannou známkou i průmyslovým vzorem. Ochranná známka je na rozdíl od průmyslového vzoru neomezená v čase, možnost jejího zápisu i ochrana, kterou poskytuje, se však podstatně liší v závislosti od povahy samotného tvaru výrobku. Rozhodující faktory jsou známost ochranné známky a její originalita, respektive originalita tvaru výrobku. Čím je známost a originalita ochranné známky vyšší, tím větší je monopol jejího vlastníka a možnosti zabránit jiným výrobcům použít obdobný tvar pro jejich výrobky. Čím méně se však tvar výrobku odlišuje od normy v daném odvětví, tím méně pravděpodobná je možnost zápisu takového tvaru jako ochranné známky a tím menší je i rozsah případné ochrany poskytované ochrannou známkou.

Zápis průmyslového vzoru je značně jednodušší než zápis ochranné známky a síla ochrany, kterou poskytuje, je menší a omezená v čase. Obdobně jako u ochranných známek platí, že čím je vzhled výrobku originálnější a čím víc se odlišuje od normy v daném odvětví, tím silnější je ochrana poskytovaná daným průmyslovým vzorem. Ve srovnání s ochrannými známkami je i zápis podobných průmyslových vzorů jednodušší, protože informovaný uživatel vnímá jednotlivé odlišnosti citlivěji než průměrný spotřebitel.

V případě střetu práv vyplývajících z ochranné známky a z průmyslového vzoru není pozice vlastníka ochranné známky tak neotřesitelná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vlastník prostorové ochranné známky v zásadě nemůže zamezit užívání označení (průmyslového vzoru) podobného se samotnou ochrannou známkou, pokud se mu nepodaří dokázat, že tvar výrobku jako takový veřejnost považuje za informaci o původu zboží.

Aktuální právní stav, ve kterém vedle sebe mohou existovat dva velice odlišné právní instituty chránící totožný předmět, není uspokojivý. V rámci úvah *de lege ferenda* však není nutné, podle názoru autora této práce, přijímat legislativní změny, ale známkové úřady by měly být přísnější a opatrnější v případě povolování zápisu tvarů výrobku jako ochranných známek. Úřad by si v průběhu řízení o přihlášce ochranné

známky vždy měl položit otázku, jestli je daný tvar schopen bez dalšího (textové ochranné známky, označení atd.) poskytnout průměrnému spotřebiteli informaci o původu zboží a pokud ne, měl by přihlášku zamítnout.

V případě průmyslových vzorů by měly dané úřady v rámci průzkumu přihlášky průmyslového vzoru dohledat, jestli neexistuje ochranná známka tvořená tvarem výrobku, která nevyvolá u informovaného uživatele odlišný celkový dojem a tudíž zda splňuje daný vzhled výrobku podmínku novosti a individuální povahy i ve vztahu k ochranným známkám.

Obrazová příloha

The mark consists of a transparent bin or collection chamber forming part of the external surface of a vacuum cleaner as shown in the representation.



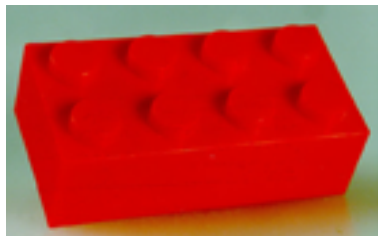
The mark consists of a transparent bin or collection chamber forming part of the external surface of a vacuum cleaner as shown in the representation.



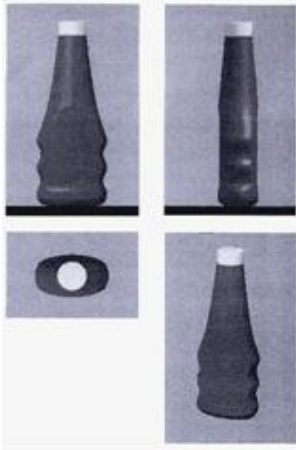
Obrázek 1.1 (zdroj www.ipo.gov.uk, Ochranná známka č. 2118079)



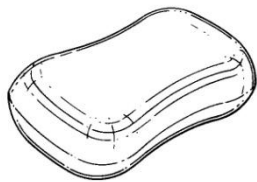
Obrázek 1.2 (zdroj www.ohim.eu, ochranná známka č. 000716381)



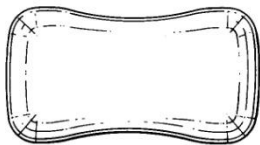
Obrázek 1.5 (zdroj curia.europa.eu, rozhodnutí Soudního dvora C-48/09)



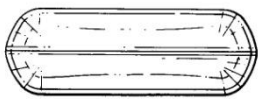
Obrázek 1.3 (zdroj curia.europa.eu, rozhodnutí Soudního dvora C-238/06)



PERSPECTIVE VIEW FROM ABOVE.

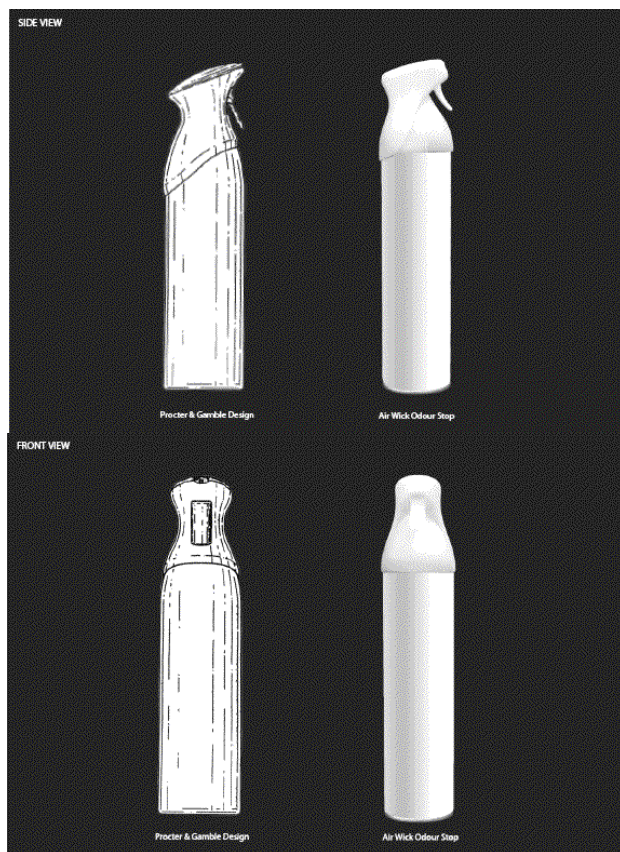


PLAN VIEW.



ELEVATIONAL VIEW FROM ONE SIDE.

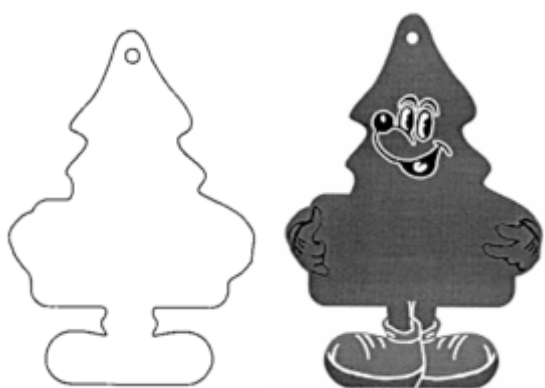
Obrázek 1.4 (zdroj www.ohim.eu, ochranná známka č. 000230680)



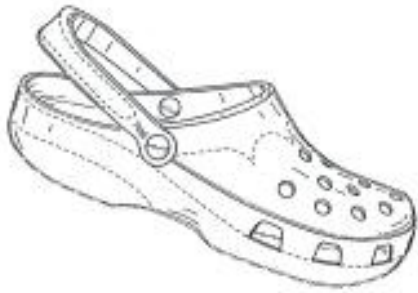
Obrázek 2.1 vlevo Febreze průmyslový vzor společnosti a vpravo tvar nádoby AirWick Odour Stop (zdroj <http://www.bailii.org/>, rozhodnutí [2006] EWHC 3154 (Ch))



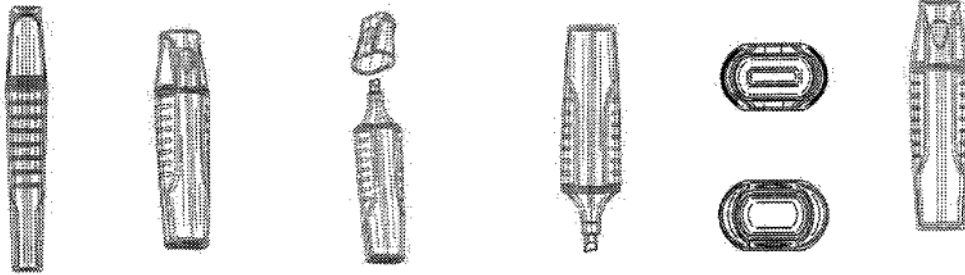
Obrázek 2.2 (zdroj www.ohim.eu, ochranná známka č. 91991)



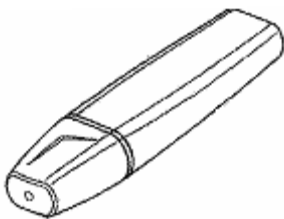
Obrázek 2.3 (zdroj www.upv.cz, číslo zápisu 29399, číslo přihlášky 1999-32013)



Obrázek 2.4 (zdroj www.ohim.eu, rozhodnutí R 9/2008-3, nahoře vzhled sandálu Crocs, dole sandály Holey Soles)



Obrázek 3.1 (zdroj www.curia.eu, rozhodnutí Tribunálu T-148/08)



Obrázek 3.2 (zdroj www.curia.eu, rozhodnutí Tribunálu T-148/08)



Obrázek 3.3 (zdroj www.bailii.org, rozhodnutí Whirlpool proti Kenwood, [2008] EWHC 1930 (Ch), vzhled robota *KitchenAid* společnosti Whirlpool a ochranná známka Společenství pro daného robota)



Obrázek 3.4 (zdroj www.bailii.org, rozhodnutí Whirlpool proti Kenwood, [2008] EWHC 1930 (Ch), vzhled robota *kMix* společnosti Kenwood)

Citovaná legislativa

Česká republika

zákon č. 74/1998 Sb., o ochranných známkách

zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Spojené království

Trade Marks Act 1938 – zákon o ochranných známkách z roku 1938

Copyright, Designs and Patents Act 1988 – Zákon autorských, o průmyslových vzorech a patentový z roku 1988

Registered Designs Act 1949 – zákon o zapsaných průmyslových vzorech z roku 1949

Evropská unie

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY **2008/95/ES** ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. **40/94** ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY **98/71/ES** ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. **6/2002** ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství

Mezinárodní předpisy

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957

Citované judikáty, stanoviska a rozhodnutí

Česká republika

7 As 53/2008, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 31. březen 2009

1 As 3/2008-195, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 30. duben 2008

Spojené království

re Coca-Cola Co., rozhodnutí *Sněmovny lordů*, 8. květen 1986, 1 W.L.R. 695

Landor & Hawa International proti Azure Designs, rozhodnutí *Odvolačního soudu*, 28. červenec 2006, EWCA Civ 1285,

Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Limited, rozhodnutí *Odvolačního soudu*, 26. leden 2006, EWCA Civ 16

Procter & Gamble Co proti Reckitt Benckiser, rozhodnutí *Vrchního soudu pro Anglii a Wales*, 13. prosinec 2006, EWHC 3154 (Ch)

Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd, rozhodnutí *Odvolačního soudu*, 10. říjen 2007, EWCA Civ 936

Whirlpool Corp v Kenwood Ltd, rozhodnutí *Vrchního soudu pro Anglii a Wales*, 4. srpen 2008, EWHC 1930 (Ch)

Whirlpool Corp v Kenwood Ltd, rozhodnutí *Odvolačního soudu*, 23. červenec 2009, EWCA Civ 753

Evropská unie

C-299/99 Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Limited, 23. leden 2001

C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd, jednající pod obchodním jménem Honey pot cosmetic & Perfumery Sales, Starion International Ltd, 18. červen 2009

C-273/00 Ralf Sieckmann, 13. prosinec 2002

C 321/03 Dyson Ltd proti Registrar of Trade Marks, 25. leden 2007

T-335/99 Henkel proti OHIM, 19. září 2001

C-456/01 Henkel KGaA proti OHIM, 29. duben 2004

C-108/97/C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) proti Boots- und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenberger, 4. květen 1999

C-238/06 Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG proti OHIM, 25. říjen 2007

T-129/04 Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG proti OHIM, 15. březen 2006

T-15/05 Wim De Waele proti OHIM, 31. květen 2006

T-305/02 Nestlé Waters France proti OHIM, 3. prosinec 2003

C-53-55/01 Linde AG, Winward Industries Inc. a Rado Uhren AG, 8. duben 2003

T-122/99 The Procter & Gamble Company proti OHIM, 16. únor 2000

C-371/06 Benetton Group SpA proti G-Star International BV, 20. září 2007

C 48/09 Lego Juris A/S proti OHIM a Mega Brands Inc., 14. září 2010

T-153/08 Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd proti OHIM a Bosch Security Systems BV, 22. červen 2010

T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic, SA proti OHIM a PepsiCo, Inc., 18. březen 2010

T 148/08 Beifa Group Co. Ltd proti OHIM a Schwan-Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG, 12. květen 2010

T-149/06 Castellani SpA proti OHIM, 20. listopad 2007

C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH, 11. červen 2009

C-210/96 Gut Springenheide proti Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, 16. červenec 1998

C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV, 22. červenec 1999

C-251/95 Sabel BV proti Puma AG, 11. listopad 1997

C-136/02 Mag Instrument Inc. proti OHIM, 7. říjen 2004

C-291/00 LTJ Diffusion SA proti Sadas Vertbaudet SA, 20. březen 2003

C-292/00 Davidoff & Cie SA a Zino Davidoff SA proti Gofkid Ltd, 9. leden 2003

C-425/98 Marca Mode CV proti Adidas AG a Adidas Benelux BV, 22. červen 2000

R 9/2008-3 Crocs, INC. proti HOLEY SOLES HOLDINGS LTD., Rozhodnutí Odvolacího senátu OHIM, 26. březen 2010

R 690/2007-3 Lindner Recyclingtech GmbH proti Franssons Verkstäder AB, Rozhodnutí Odvolacího senátu OHIM, 22. říjen 2009

ICD 000000370 LENG-D'OR, S.A. proti Crown Confectionery Co., LTD., Rozhodnutí zrušovacího oddělení OHIM, 23. únor 2005

ICD 000000024 EREDU, S. COOP proti ARRMET, S.R.L., Rozhodnutí zrušovacího oddělení OHIM, 27. duben 2004

Bibliografie

Monografie

Bentley L., Sherman B., 2008, *Intellectual Property Law* (třetí vydání). Oxford University Press

Horáček R., Čada K., Hajn P., 2005, *Práva k průmyslovému vlastnictví*, (první vydání), C. H. Beck, Praha

Horáček R. a kol., 2008, *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*, (druhé podstatně doplněné vydání), C. H. Beck, Praha

MacQueen H., Waelde C., Laurie G., Brown A., 2010, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy* (druhé vydání), Oxford University Press

Michaels A., 2010, *A Practical Approach to Trade Mark Law* (čtvrté vydání), Oxford University Press

Pipková H., 2007, *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*, ASPI a.s., Praha

Slováková Z., 2007, *Průmyslové vlastnictví*, (druhé, doplněné a rozšířené vydání), LexisNexis CZ s.r.o., Praha

Torremans P., 2010, *Holyoak & Torremans: Intellectual Property Law* (šesté vydání), Oxford University Press

Články

Bainbridge D.I., *Smell, sound, colour and shape trade marks: an unhappy flirtation?*, Journal of Business Law, 2004, str. 237-243

Brazell L., *Egyptian Goddess Inc v Swisa Inc: Is design law in the US and EU converging? The Egyptian Goddess faces up to the snake*, European Intellectual Property Review, 2009, str. 576-581

Pipková H., *Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky*, Jurisprudence 5/2009, str. 9-19

Carboni A., *Design validity and infringement: feel the difference*, European Intellectual Property Review, 2008, str. 111-117

Carboni A., *The overlap between registered Community designs and Community trade marks*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006, str. 256-265

Cordell N., Austen T., *European General Court highlights conflict between trade marks and designs*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2010, str. 622-624

Davis J., *Locating the average consumer: his judicial origins, intellectual influences and current role in European trade mark law*, Intellectual Property Quarterly, 2005, str. 183-203

Firth A., *Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception*, European Intellectual Property Review, 2001, str. 86-99

Folliard-Monguiral A., Rogers D., *Significant 2009 case law on Community Trade Mark from the Court of Justice of the European Union and the General Court*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2010, str. 306-326

Harris P., *Mega headache for Lego as Advocate General gives opinion*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2010, 294-296

Howell C., *Trade marks, registered designs and the monopolisation of functional shapes: a consideration of Lego and Dyson*, European Intellectual Property Review, 2011, str. 60-62

Izquierdo Peris I.I., *Registered Community design: first two-year balance from an insider's perspective*, European Intellectual Property Review, 2006, str. 146-158

Janssens M-C., *The "Toblerone" chocolate bar case in Belgium*, European Intellectual Property Review 2004, str. 554-559

Kur A., *No logo?!*, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2004, str. 184-186

Ohly A., *The freedom of imitation and its limits – a European perspective*, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2010, str. 506-524

Suthersanen U., *The European Court of Justice in Philips v Remington - trade marks and market freedom*, Intellectual Property Quarterly, 2003, str. 257-283

Yap P.J., *Essential Function of a Trade Mark: From BMW to O2*, European Intellectual Property Review, 2008, str. 81-87

Webové stránky

<http://www.upv.cz/cs.html>

<http://oami.europa.eu/>

<http://curia.europa.eu/>

<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>

<http://www.legislation.gov.uk/>

<http://www.bailii.org/>

<http://www.ipo.gov.uk/>

<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-manual.htm>

<http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html>

<http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-what-is/t-history.htm>

<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/news/0009-08-3.pdf>

http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2007/en/R0690_2007-3.pdf

<http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/150206-0001.pdf>

<http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/3595-0001-en.pdf>

Resumé

Protection of Three-Dimensional Trade Marks and Designs

The aim of this work was to examine the registration requirements of three-dimensional trade marks and designs, to compare the rights and protection conferred by each of these forms of intellectual property and to observe the interaction of trade mark and design when their subject matter is identical or similar.

First part of this work focuses on the questions regarding the registration requirements of the three-dimensional trade marks. The work looks closely on what constitutes a sign and which absolute grounds for refusal of registration are mostly employed when dealing with the three-dimensional trade marks. Furthermore this work looks at exclusion of registration of certain types of shapes, on the requirement of good faith when applying for trade mark registration and briefly at the average consumer. The landmark cases cited in this part of the work are *Dyson v Registrar of Trade Marks*, *Philips v Remington*, *Henkel v OHIM*, *Lego v OHIM* and *Lindt v Franz Hauswirth*.

Second part of this work looks at the definition of design and its relationship to product itself. It also looks at the background of design protection and closely at the registration requirements of designs, namely the novelty requirement, the individual character and exclusion of functional designs. The main subcategories of individual character discussed in this work are what is overall impression, who is informed user and what is the relevance of the freedom of designer. The must fit and must match elements that are not part of the overall impression are examined briefly at the end of this part. The landmark cases cited in this part are *Crocs v Holey Soles*, *Procter & Gamble v Reckitt Benckiser*, *Grupo Promer Mon Graphic v OHIM* and *Landor & Hawa International v Azure Designs*.

Third and final part of this work tries to compare the three-dimensional trade marks and designs and discusses the overlap of their protection. The assessment of three-dimensional trade marks and designs is based on the comparison of their primary functions, the exclusion of technical function in both cases, comparison of the average consumer and the informed user and finally comparison of the individual character of design and the similarity of a trade mark. Overlap of protection provided by the three-

dimensional trade marks and designs is illustrated by two cases, in which rights conferred by older trade mark clash with rights conferred by a design. The landmark cases cited in this part of the work are Philips v Remington, Whirlpool v Kenwood, Procter & Gamble v Reckitt Benckiser, Kraft v Cocachoc, 7 As 53/2008-158 and Beifa Group v OHIM.

Klíčová slova

Key words: three-dimensional trade mark, designs, shape of goods

Klíčová slova: prostorová ochranná známka, průmyslový vzor, tvar výrobku