

Univerzita Karlova  
Právnická fakulta  
katedra obchodního práva

Téma diplomové práce: **Ochranná známka Společenství**

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Zuzana Slovácová, Ph.D.

Petra Filipová  
Libišská 1745/7, 182 00 Praha 8

Praha, září 2006

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem vyznačila prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpala způsobem ve vědecké práci obvyklým.

*Peta Tlun*



## OBSAH

I. ÚVOD .....	6
II. VYMEZENÍ A VÝVOJ ZNÁMKOVÉHO PRÁVA .....	7
1. Pojem ochranné známky .....	7
2. Vývoj ochranné známky .....	7
2.1. Historie ochranných známek .....	7
2.2. Mezinárodní známkoprávní ochrana .....	7
2.2.1. Pařížská unijní úmluva .....	7
2.2.2. Madridský systém .....	8
2.2.3. Institucionální zastřešení mezinárodní ochrany .....	9
2.2.3.1. WIPO .....	9
2.2.3.2. WTO a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) .....	9
2.3. Komunitární známkoprávní ochrana .....	10
2.3.1. Harmonizační směrnice Rady ES č. 89/104 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách a Nařízení Rady ES č. 40/94 o ochranné známce Společenství .....	10
2.3.2. Evropské společenství a mezinárodní známkoprávní ochrana .....	11
3. Druhy a funkce ochranných známek .....	11
3.1. Funkce ochranných známek .....	11
3.2. Druhy ochranných známek .....	12
3.2.1. Ochranné známky výrobní, obchodní a známky služeb .....	12
3.2.2. Ochranné známky slovní, obrazové, prostorové, kombinované a netradiční známky .....	13
III. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ .....	14
1. Základní zásady a výhody ochranné známky Společenství .....	14
1.1. Právní základ a podstata .....	14
1.2. Výhody ochranné známky Společenství .....	15
2. Řízení o ochranné známce Společenství před OHIM .....	16
3. Definice ochranné známky Společenství .....	16
3.1. Rozlišovací způsobilost .....	16
3.2. Grafická ztvárnitelnost .....	17
4. Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek Společenství .....	18
4.1. Čichové a chuťové známky .....	18
4.1.1. Rozhodnutí Sieckmann .....	18
4.1.2. Rozhodnutí Eden SARL vs. OHIM .....	18
4.1.3. Chuťové známky .....	19
4.2. Zvukové známky .....	20
4.3. Znamky barev <i>per se</i> .....	21
4.4. Další druhy známek .....	22
5. Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti .....	23
5.1. Postup při průzkumu absolutních důvodů .....	23
5.2. Výklad ustanovení článku 7 CTMR .....	23
5.3. Jednotlivé absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti .....	24
5.3.1. Označení, která nesplňují podmínky článku 4 CTMR .....	24
5.3.2. Popisná označení - článek 7, odst. 1, písm. c) CTMR .....	24
5.3.2.1. Veřejný zájem .....	24

5.3.2.2. Irelevantní argumenty přihlašovatelů .....	25
5.3.2.3. Druhy popisných označení .....	25
5.3.2.4. Podklady examinátorů .....	26
5.3.2.5. Slovní popisné známky .....	26
5.3.3. Označení postrádající rozlišovací způsobilost - článek 7, odst. 1, písm. b) CTMR .....	28
5.3.3.1. Prostorové známky .....	28
5.3.4. Článek 7, odst. 1, písm. d) CTMR .....	29
5.3.5. Ostatní absolutní důvody .....	29
5.4. Překonání zápisné nezpůsobilosti .....	30
5.5. Disclaimer .....	31
6. Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti .....	31
6.1. Vymezení relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti .....	31
6.2. Starší ochranná známka, známka s dobrým jménem a nezapsaná známka nebo jiné označení užívané v obchodním styku, jehož význam není pouze místní .....	31
6.2.1. Starší ochranná známka .....	31
6.2.1.1. Všeobecně známá známka .....	32
6.2.1.2. Znamka s dobrým jménem .....	33
6.2.2. Nezapsaná známka nebo jiné označení užívané v obchodním styku, jehož význam není pouze místní - článek 8, odst. 4 CTMR .....	34
6.3. Totožnost ochranných známek - článek 8, odst. 1, písm. a) CTMR .....	34
6.3.1. Totožnost výrobků a služeb .....	35
6.3.2. Totožnost označení .....	35
6.4. Nebezpečí záměny ochranných známek - článek 8, odst. 1, písm. b) CTMR .....	36
6.4.1. Nebezpečí záměny .....	36
6.4.2. Podobnost výrobků a služeb .....	38
6.4.3. Podobnost označení .....	40
6.5. Ochrana starších známek s dobrou pověstí - článek 8, odst. 5 CTMR .....	41
6.6. Neoprávněné jednání jeho jednatele nebo zástupce - článek 8, odst. 3 CTMR .....	42
7. Účinky ochranné známky Společenství a jejich omezení .....	42
7.1. Právo vlastníka zakázat užívání označení .....	42
7.2. Komunitární vyčerpání práv .....	43
8. Vymáhání práv z ochranné známky Společenství .....	44
9. Zánik ochranné známky Společenství .....	44
10. Vývojové tendence .....	45

#### IV. VZÁJEMNÝ VZTAH SYSTÉMU OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ

A NÁRODNÍCH ZNÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ .....	46
1. Harmonizace národních známkových úprav .....	46
2. Propojení národních známkových systémů a systému ochranné známky Společenství .....	46
2.1. Zachování práv starších ochranných známek .....	46
2.2. Priorita .....	46
2.3. Seniorita .....	47
2.4. Rešerše .....	47
2.5. Konverze .....	48
2.6. Soudy pro ochranné známky Společenství .....	48
3. Vliv rozšíření účinků ochranné známky Společenství na známkoprávní úpravu České republiky .....	48

3.1. Podstata problematiky rozšíření Evropské unie v souvislosti s ochrannou známkou Společenství .....	48
3.2. Zachování jednotné povahy ochranné známky Společenství a tzv. grandfathering .....	49
3.3. Tzv. nové absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti .....	50
3.3.1. Nové absolutní důvody podle článku 7, odst. 1, písm. b) až d) CTMR	50
3.3.2. Ostatní nové absolutní důvody .....	50
3.3.3. Prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou .....	51
3.4. Tzv. nové relativní důvody zamítnutí a prohlášení známky za neplatnou ...	51
3.4.1. Dobrá víra .....	51
3.4.2. Přihlášky ochranné známky Společenství s datem podání, eventuálně právem přednosti po dni přistoupení k Evropské unii ....	52
3.5. Ochranná známka Společenství jako překážka zápisné způsobilosti národní ochranné známky .....	52
3.6. Právo zakázat užívání ochranné známky Společenství .....	53
3.7. Ostatní aspekty propojení systémů .....	53
 V. ZÁVĚR .....	 54
Seznam zkratk .....	55
Použitá literatura .....	56

## I. ÚVOD

Ochranná známka Společenství je úspěšně zavedeným institutem komunitárního práva v oblasti průmyslového vlastnictví. Ačkoli byla vytvořena již v devadesátých letech minulého století, do popředí zájmu se na našem území dostala až v souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské unii k 1. květnu 2004. Tímto datem se deset nových členských států Evropského společenství plnohodnotně zapojilo do fungování systému ochranné známky Společenství, a to s výhodami i problémy, které toto členství přináší.

Způsobilost fyzických a právnických osob z České republiky být vlastníky komunitární známky sice vyloučena před přistoupením nebyla, avšak teprve po dni přistoupení tyto subjekty získaly možnost podávat přihlášky ochranných známek Společenství v českém jazyce a přímo u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, který je poté postoupí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) odpovědným za fungování systému. Tuzemským subjektům se tak zjednodušily podmínky přiznání známkoprávní ochrany s účinky na území všech států Evropské unie. Pro její plné využití je nutné seznámit se s právní úpravou tohoto institutu, která by však bez současné znalosti rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, Soudu první instance a Evropského soudního dvora byla nedostatečná.

Z výše uvedeného důvodu se v této práci zaměřím na podání výkladu komunitární známkoprávní úpravy s akcentem na judikaturu Evropského soudního dvora a rozhodování Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem v Alicante, ve Španělsku, oslavil tento rok již deset let od zahájení fungování systému ochranné známky Společenství, a proto provedení určité bilance činnosti Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu se přímo nabízí. V této souvislosti bych ráda upozornila na relevanci rozhodnutí tohoto Úřadu, Soudu první instance a Evropského soudního dvora týkající se ochranné známky Společenství pro aplikaci národních předpisů upravujících institut národních ochranných známek. Tato rozhodnutí nejsou v tomto případě pro národní známkové úřady a soudy závazná, přesto slouží jako významné interpretační vodítko pro aplikaci ustanovení národních známkoprávních předpisů. Je tomu tak z důvodu harmonizace známkoprávní úpravy v členských státech Společenství, která se v mnohém doslova shoduje s úpravou ochranné známky Společenství. Určitý vliv má ovšem i národní rozhodovací praxe na výklad ustanovení komunitárních předpisů.

Stranou pozornosti nezůstane ani problematika vzájemného vztahu mezi komunitárním a národním známkovým systémem. Oba systémy jsou samostatné, nicméně obsahují řadu institutů, které je propojují. Zvláštní pozornost bude dále věnována problematice rozšíření Evropské unie a s tím souvisejících konfliktů národních ochranných známek zapsaných nebo přihlášených před datem přistoupení k Evropské unii a již existujících ochranných známek Společenství.

## II. VYMEZENÍ A VÝVOJ ZNÁMKOVÉHO PRÁVA

### 1. Pojem ochranné známky

Ochranná známka je značkou, která slouží k identifikaci a tím i k rozlišení výrobků a služeb jednoho subjektu od výrobků a služeb jiných subjektů. Je vždy vázaná na výrobky a služby, které označuje, sama o sobě existovat nemůže. Ochranné známky tvoří předmět průmyslového vlastnictví, jež je řazeno spolu s právy autorskými a příbuznými do práv k duševnímu vlastnictví.

### 2. Vývoj ochranné známky

#### **2.1. Historie ochranných známek**

Počátky práv na označení spadají až do doby prehistorické, o čemž svědčí různé jeskynní kresby a značky na různých výrobcích z období směnného hospodářství.<sup>1</sup> Smysl označování, tj. především rozlišit výrobky jednoho zhotovitele od výrobků jiných zhotovitelů, vystupuje do popředí až se směnou zboží. K označení výrobků či místa podnikání začínají řemeslníci, provozovatelé hostinců apod. používat vlastní jména i fantazijní označení. S rozvojem obchodu je spojen nejen nárůst označení identifikujících původ výrobků, ale i výskyt prvních sporů vyplývajících z užívání stejných či podobných značek. První zmínka známkoprávního sporu v oblasti common law je z roku 1584, jednalo se o žalobu soukeníka proti klamavému označování tkanin značkou žalobce; pozdější spor Southern vs. How položil v Anglii základy právní ochrany proti klamavému užívání jmen a označení.<sup>2</sup>

#### **2.2. Mezinárodní známkoprávní ochrana**

Bouřlivý vývoj v oblasti označování zboží, hlavně pokud jde o právní ochranu užívaných označení, nastal až v druhé polovině 19. století. Mezi nejpokrokovější země v té době patřily Spojené státy americké, Francie, Německo a Rakousko.<sup>3</sup> Účinná ochrana nejen známkoprávní, ale i dalších předmětů průmyslového vlastnictví, se stala podmínkou pro další rozvoj mezinárodního obchodu, pro příliv investic do jednotlivých států, jakož i pro samotný technický pokrok lidstva. V této souvislosti se jevilo nezbytným i omezení teritoriální povahy průmyslových práv, která v případě ochranných známek spočívá v ochraně pouze na území státu zápisu. K získání ochrany na území dalších států je nutné podat v každém státě přihlášku o zápis. Nejistota a obavy o nedostatečné zajištění ochrany průmyslových práv na území ostatních států, postupná potřeba sjednocení základních principů a pravidel, a tak usnadnění hospodářského a obchodního styku, vedly k přijetí řady mezinárodních dokumentů týkajících se sbližování právních předpisů v oblasti průmyslových práv.

##### **2.2.1. Pařížská unijní úmluva**

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví uzavřená ve Vídni roku 1883 (dále jen Pařížská unijní úmluva), naposledy revidována ve Stockholmu roku 1967 a dále pozměněna roku 1979, představuje základ mezinárodní právní úpravy „továrních a obchodních známek a známek služeb“. Pařížská unijní úmluva vytváří tzv. národní režim<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> Lochmanová L.: Práva na označení původu, Orac 1997, str. 36

<sup>2</sup> blíže Pattishall, B. W., Hilliard, D. C., Welch II, J. N.: Trademarks and unfair competition, 3rd edition 1998

<sup>3</sup> Jakl L. a kolektiv: Ochranné známky a označení původu, ÚPV 2002, str. 11

<sup>4</sup> článek 2 Pařížské unijní úmluvy

podle kterého příslušníci jiných smluvních států a osoby mající trvalé bydliště resp. sídlo na tomto území požívají stejných práv, výhod a ochrany jako příslušníci vlastního státu. Národní nebo-li asimilační režim tak zakotvuje zákaz diskriminace cizích státních příslušníků. Dále Pařížská unijní úmluva poskytuje přihlašovatelům továrních a obchodních známek tzv. právo priority v délce 6 měsíců mající účinek přiznání práva přednosti pozdějších přihlášek ke dni podání první přihlášky stejné známky ve smluvním státě Pařížské unijní úmluvy. Zápisy téže známky ve smluvních státech úmluvy jsou na sobě nezávislé. Pařížská unijní úmluva harmonizuje především hmotné právo<sup>5</sup> jednotlivých smluvních států, procedurálními otázkami se nezabývá.

### 2.2.2. Madridský systém

Procedurální otázky v oblasti ochranných známek tvoří předmět úpravy jiných mezinárodních smluv, zejména Madridské dohody<sup>6</sup> a Protokolu k Madridské dohodě<sup>7</sup>, které společně vytvářejí účinný systém poskytování známkoprávní ochrany na území smluvních států na základě jediné mezinárodní přihlášky podané u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě. Prováděcí pravidla jsou společná pro obě mezinárodní smlouvy, je jím Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této Dohodě. Mezinárodní zápis nepřekonává princip teritoriality, nýbrž jen nahrazuje jednotlivé zápisy u známkových úřadů smluvních stran.

Podmínkou žádosti o mezinárodní zápis v případě Madridské dohody je zápis ochranné známky v zemi původu<sup>8</sup>, zatímco pro podání a přiznání mezinárodního zápisu dle Protokolu k Madridské dohodě postačí samotná přihláška podaná u úřadu země původu. Mezinárodní zápis je v obou případech závislý po dobu 5 let od data jeho provedení, a to na trvání zápisu zapsané národní ochranné známky v zemi původu v rámci Madridské dohody nebo, v případě Protokolu, i na osudu základní přihlášky<sup>9</sup>. Zánik mezinárodní přihlášky z výše uvedeného důvodu bývá označován jako tzv. central attack<sup>10</sup>. Rozdíly mezi oběma mezinárodními smlouvami dále spočívají mj. v délce lhůty stanovené jednotlivým úřadům smluvních stran pověřených zápisem ochranných známek k odmítnutí ochrany na území smluvní strany<sup>11</sup>, v době poskytované ochrany<sup>12</sup>, smluvních subjektech smluv<sup>13</sup>, jazycích<sup>14</sup>, poplatcích a v případě tzv. central attack v možnosti přeměny mezinárodního zápisu na národní nebo regionální přihlášky se zachováním práva přednosti mezinárodního zápisu<sup>15</sup>.

<sup>5</sup> blíže k jednotlivým institutům Pařížské unijní úmluvy například Týč, VI.: Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě, Linde, Praha 1997

<sup>6</sup> Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek podepsaná 14. dubna 1891, naposledy revidována ve Stockholmu 14. července 1967, změněná v roce 1979

<sup>7</sup> Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 27. června 1989

<sup>8</sup> Země původu je vymezena v článku 1, odst. 3 Madridské dohody

<sup>9</sup> srov. článek 6, odst. 3 Madridské dohody a článek 6 Protokolu k Madridské dohodě

<sup>10</sup> blíže Tritton, G.: Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell 2002

<sup>11</sup> srov. článek 5, odst. 2 Madridské dohody a článek 5, odst. 2 Protokolu k Madridské dohodě

<sup>12</sup> mezinárodní zápis platí dle Madridské dohody 20 let s možností obnovy, dle Protokolu k Madridské dohodě 10 let s možností obnovy

<sup>13</sup> Smluvní stranou Protokolu k Madridské dohodě mohou být kromě členských států Pařížské unijní úmluvy i mezivládní organizace, jestliže alespoň jeden z členských států této organizace je stranou Pařížské unijní úmluvy a uvedená organizace má regionální úřad pro zápisy ochranných známek

<sup>14</sup> Pracovním jazykem Madridské dohody je francouzština, pracovní jazyky Protokolu k Madridské dohodě tvoří francouzština a angličtina a od dubna 2004 i španělština

<sup>15</sup> článek 9 quinquies Protokolu k Madridské dohodě



Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě fungují paralelně, ale samostatně. Proto mezinárodní přihláška založená na přihlášce v zemi původu smluvní strany Protokolu k Madridské dohodě může požadovat ochranu pouze na území smluvních stran Protokolu. Obdobně tato zásada platí, jestliže předmětný stát je členem pouze Madridské dohody. V případě přihlášky podané ve státě, který ratifikoval Madridskou dohodu i Protokol k Madridské dohodě, se v souladu s článkem 9 sexies Protokolu k Madridské dohodě uplatní duální systém, ve kterém se Protokol k Madridské dohodě vztahuje pouze na smluvní strany Protokolu a Madridská dohoda na ostatní smluvní státy.<sup>16</sup>

### 2.2.3. Institucionální zastřešení mezinárodní ochrany

Institucionální mezinárodní ochranu průmyslových práv představují především 2 světové organizace: Světová organizace duševního vlastnictví (dále jen WIPO)<sup>17</sup> a Světová obchodní organizace (dále jen WTO).

#### 2.2.3.1. WIPO

WIPO spravuje 24 mezinárodních smluv týkajících se práv k duševnímu vlastnictví, rovněž je odpovědna za fungování Madridského systému. V oblasti známkoprávní jsou jimi Pařížská unijní úmluva, Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě, Smlouva o známkovém právu upravující přihlašování a registraci ochranných známek, na jejímž základě byla přijata dne 27. března 2006 Singapurská smlouva o známkovém právu, která však ještě nevstoupila v platnost, dále Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek a Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek. Činnost WIPO se však neomezuje jen na činnosti výše uvedené. WIPO podporuje rozvoj průmyslových práv a snaží se o zkvalitnění právní úpravy v této oblasti. Za tímto účelem vydává doporučení, např. Společné doporučení týkající se ustanovení o ochraně všeobecně známých známek WIPO z roku 1999, o kterém je blíže pojednáno v bodě III.6.2.1.1. WIPO tak představuje nejdůležitější mezinárodní fórum ochrany práv k duševnímu vlastnictví.

#### 2.2.3.2. WTO a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)

Rostoucí význam průmyslových práv v souvislosti s rozvojem mezinárodního obchodu se stává markantní přijetím Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) tvořící přílohu 1c Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO).

Tím byla vytvořena dvojkolejnost mezinárodní ochrany práv k duševnímu vlastnictví mezi WIPO a WTO.<sup>18</sup>

TRIPS je nejkomplexnější mezinárodní smlouvou v oblasti práv k duševnímu vlastnictví zároveň zaměřenou na obchodní aspekty těchto práv. Základní zásady TRIPS představují princip nediskriminace (národní režim zabraňuje diskriminaci mezi cizinci a vlastními příslušníky, režim nejvyšších výhod pak mezi cizinci navzájem), zajištění vnitrostátního vynucení práv z duševního vlastnictví a předcházení a řešení sporů mezi státy odkazem na

<sup>16</sup> Tritton, G.: Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell 2002, str. 212

<sup>17</sup> viz Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967, změněná dne 2. října 1979

<sup>18</sup> ke vzájemné vztahům a spolupráci WTO a WIPO blíže Dobříčovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO

pravidla WTO. Dohoda v oblasti ochranných známek odkazuje na hmotněprávní ustanovení Pařížské unijní úmluvy.

### 2.3. Komunitární známkoprávní ochrana

2.3.1. Harmonizační směrnice Rady ES č. 89/104 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách a Nařízení Rady ES č. 40/94 o ochranné známce Společenství

Na rozdíl od TRIPS pojem duševního vlastnictví v původním znění Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (dále jen SES) z roku 1957 nenalezneme. Tento termín byl včleněn až Niceskou smlouvou z roku 2000. Přesto však Evropské společenství vytvořilo velmi brzy cestu k přijetí řady předpisů v oblasti duševního vlastnictví. Potřeba harmonizovat předpisy v této oblasti vyvstala ze samotné povahy těchto práv – teritoriality a monopolizace jejich předmětu, která bránila dosažení jednotného trhu.<sup>19</sup> Evropské společenství tak za právní základ harmonizačních předpisů přispívajících k odstranění překážek volného pohybu zboží a služeb a zkresení hospodářské soutěže zvolilo článek 95 (ex. 100) SES.<sup>20</sup>

Ochranné známky se dostaly do popředí zájmu Evropského společenství již v 60. letech minulého století. Komunitární známkové právo představuje především harmonizační směrnice Rady ES č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách (dále jen TMD) a nařízení Rady ES č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (dále jen CTMR).

Myšlenka vytvořit mechanismus umožňující získat jednu registraci ochranné známky, platnou pro oblast celého společenství, vznikla v roce 1964 v podobě projektu „Dohoda o evropském právu ochranných známek“. Tento projekt vešel ve známost teprve v roce 1973.<sup>21</sup> Roku 1976 Komise zveřejnila Memorandum o vytvoření ochranné známky Společenství, které obsahovalo i výzvu k harmonizaci národních ochranných známek tak, aby národní známkoprávní ochrana doplňovala ochrannou známku Společenství. Harmonizační směrnice i nařízení měly být přijaty současně, oba návrhy byly uveřejněny roku 1980, avšak pro politické neshody<sup>22</sup> byla prvně přijata harmonizační směrnice. CTMR bylo přijato dne 20. prosince 1993, platnosti nabylo 15. března 1994<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> srov. zejména článek 28 (ex. 30), 30 (ex. 36) a 295 (ex. 222) Smlouvy o založení Evropského společenství

<sup>20</sup> článek 95 SES: „Rada na návrh Komise jednomyslně přijímá směrnice o sblížení právních a správních předpisů členských států, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování společného trhu.“ Pravomoc Evropského společenství v oblasti průmyslového vlastnictví byla potvrzena Evropským soudním dvorem (ESD) ve věci Španělsko vs. Rada C-350/92 z roku 1995. ESD odmítl argument, že článek 30 a 295 SES vyhrazuje výlučně oblast úpravy nových práv k duševnímu vlastnictví členskými státy. Dále srov. např. rozhodnutí ESD ve věci Nizozemí, Itálie a Norsko vs. Parlament, Rada & Komise C-377/98 z roku 2001 či rozhodnutí ESD ve věci Německo vs. Evropský Parlament a Rada EU C-376/98 z roku 2000

<sup>21</sup> Špindler, K.: Ochranná známka Společenství, Průmyslové vlastnictví 3-4/1999

<sup>22</sup> Jednalo se zejména o spory o umístění sídla úřadu pro ochranné známky Společenství a stanovení úředních jazyků úřadu.

<sup>23</sup> CTMR bylo celkem šestkrát novelizováno: Nařízením Rady ES č. 3288/94 z 22. prosince 1994 v souvislosti s přijetím závazků TRIPS; nařízením Rady ES č. 807/2003 z 14. dubna 2003; inkorporací článku 142a v souladu s přístupovou smlouvou s účinkem k 1. dubnu 2004; nařízením Rady ES č. 1653/2003 z 18. června 2003; nařízením Rady ES č. 1992/2003 z 27. října 2003 přijatým v souvislosti s přístupem ES k Protokolu k Madridské dohodě a nařízením Rady ES č. 422/2004 z 19. února 2004



### 2.3.2. Evropské společenství a mezinárodní známkoprávní ochrana

Evropské společenství je oprávněno uzavírat mezinárodní smlouvy i v oblasti průmyslového vlastnictví. Ač není přímým signatářem Pařížské unijní úmluvy, její hmotněprávní ustanovení jsou závazná na základě odkazu TRIPS, která tvoří jeden z pilířů WTO, jejímž členem je Evropské společenství od 1. ledna 1995.

Evropské společenství svým úmyslem vytvořit ochrannou známku Společenství poskytující ochranu na území členských států Evropské unie dalo podnět WIPO k vypracování Protokolu k Madridské dohodě, který umožnil participaci států v Madridském systému, pro které byla Madridská dohoda nepřijatelná. Jednalo se především o Spojené státy americké, Austrálii, Velkou Británii či Japonsko. Protokol k Madridské dohodě zároveň počítal s budoucím členstvím Evropského společenství, které se stalo jeho smluvní stranou od 1. října 2004. Na základě mezinárodní přihlášky je od tohoto dne možné požadovat a obdržet ochranu pro území celého Společenství, rovněž na základě ochranné známky Společenství lze získat zápis mezinárodní ochranné známky.<sup>24</sup>

Na druhou stranu Evropské společenství v oblasti průmyslových práv navázalo na mezinárodní vývoj, kterým je neustále ovlivňováno. Evropské společenství v TMD a CTMR (jejichž hmotněprávní ustanovení jsou velmi podobná) přebírá zavedené mezinárodní principy a instituty známkoprávní ochrany. Pro účely zápisu ochranné známky Společenství Evropské společenství aplikuje mezinárodní třídění stanovené v Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb a Vídeňské dohodě o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek ač není jejich smluvní stranou.

## **3. Druhy a funkce ochranných známek**

### **3.1. Funkce ochranných známek**

Ochranné známky plní sociální i hospodářskou funkci, pomáhají regulovat hospodářskou soutěž a chránit spotřebitele.

Ochranné známky v současnosti hrají nezastupitelnou úlohu v rámci obchodní strategie společností, marketingu výrobků a služeb, jsou prostředkem k dosahování zisku. Toto výsadní postavení si vydobily především svojí základní funkcí – funkcí rozlišovací. Ochranné známky identifikují výrobky a služby a tím spotřebiteli umožňují rozlišit výrobky a služby téhož druhu pocházejících od jiných subjektů. Tato základní funkce ochranných známek byla potvrzena v řadě známkoprávních předpisů a bohaté judikatuře vnitrostátních soudů i Evropského soudního dvora. Například preambule CTMR stanoví: *„vzhledem k tomu, že ochrana vyplývající z ochranné známky Společenství, jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako označení původu, je v případě totožnosti ochranné známky a označení a výrobků a služeb absolutní.“* Obdobně preambule TMD.

Základní funkce je významným kritériem pro správnou aplikaci jednotlivých ustanovení, v případě ochranné známky Společenství slouží zejména k interpretaci jednotlivých absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v článku 7 CTMR. Evropský soudní dvůr vyvozuje pojem „rozlišovací způsobilost“ z funkce ochranné známky. V rozhodnutí Libertel Evropský soudní dvůr v souladu s konstantní judikaturou uvádí: *„Známka je distinktivní,*

<sup>24</sup> blíže Dreyfus, N.: La Communauté européenne adhère au système de la marque internationale, Recueil Dalloz n° 33, 2004

*jestliže splňuje základní funkci individualizace označených výrobků a služeb spotřebitelem, umožňující mu bez možnosti záměny rozlišit výrobky a zboží od ostatních majících jiný původ. Ochranná známka musí rozlišit příslušné výrobky a služby jako pocházející od určitého podniku.*“<sup>25</sup> Výše uvedená hlavní funkce ochranné známky byla opět potvrzena Evropským soudním dvorem v rozhodnutí C-24/05 August Stock KG vs. OHIM z 22. června 2006.

K dalším funkcím ochranných známek patří funkce ochranná, garanční, certifikační, propagační, soutěžní či funkce stimulační.<sup>26</sup> Vlastníkovi přísluší z ochranné známky výlučné právo spočívající v oprávnění používat značky k označení svých výrobků nebo služeb. Ostatní subjekty jsou oprávněny toto označení používat, jen dal-li k tomuto užívání souhlas. V případě identity označení a výrobků nebo služeb se ochranná funkce známek projevuje v plné míře.<sup>27</sup> Ochranná funkce je však významná i pro spotřebitele, který má jistotu, že označený výrobek a služba pochází od příslušného subjektu. Ochranná funkce úzce souvisí s funkcí garanční (záruční). Spotřebitel v důsledku identifikace a rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících z určitého zdroje očekává určité vlastnosti daného výrobku a určitou kvalitu. Spolu se získáním důvěry roste i loajalita spotřebitele. Očekávání spotřebitelů vede vlastníky ochranných známek k udržování a zvyšování kvality, je odrazem funkce stimulační.

Významnou funkcí ochranných známek je i funkce propagační, která umožňuje ve velmi krátké době seznámit širokou veřejnost - potencionální spotřebitele - s označenými výrobky a službami, zviditelnit je na trhu, a tak zvýšit po nich poptávku. To ovšem vyžaduje i nemalé finanční náklady nejenom při uvedení ochranné známky do podvědomí spotřebitelů, ale i za účelem udržení vybudovaného dobrého jména známky. Význam ochranných známek při propagaci výrobků a služeb neustále sílí, jsou důležitou součástí marketingu společností a vhodné použití přináší vysoké zisky. Úspěšné ochranné známky jsou proto vysoce finančně oceňovány. Dle publikovaných údajů časopisu Business Week<sup>28</sup> k srpnu 2006 je nejdražší známkou ve světě Coca-Cola, jejíž hodnota byla oceněna na 67 mil. USD, druhé místo zaujala známka Microsoft s téměř 57 mil. USD, na třetím místě IBM s více než 56 mil. USD.

Ke splnění svého účelu by měla mít ochranná známka následující vlastnosti: obsahovou závislost na subjektu, pro něhož má být vytvořena, originalitu a nevšednost, dobrou rozlišovací schopnost od známek již zapsaných, zavedených a používaných, neměnnost vzhledu a časovou stálost a neustálou módnost, jednoduchost, výraznost a snadnou zapamatovatelnost, všestrannou použitelnost na různém materiálu v jakékoliv barvě a možnost zmenšování a zvětšování podle potřeby.<sup>29</sup>

## **3.2. Druhy ochranných známek**

### **3.2.1. Ochranné známky výrobní, obchodní a známky služeb**

Podle oboru podnikání dělíme ochranné známky na výrobní, obchodní a známky služeb. Ochranné známky jsou ve svém počátku spojeny ze známkami výrobními, které se vztahují k výrobcí a zboží, které vyrábí. Teprve později se objevují ochranné známky obchodní, které

<sup>25</sup> Rozhodnutí ESD Libertel C-104/01 z 6. května 2003, par. 62, dále rozhodnutí ESD ve věci Canon C-39/97 z 29. září 1998 nebo Merz & Krell C-517/99 z 4. října 2001

<sup>26</sup> Slovákova Z.: Průmyslové vlastnictví, ORAC 2006, str. 129

<sup>27</sup> viz výše uvedená preambule CTMR, článek 9, odst.1, písm. a) CTMR, obdobně v případě národní známkoprávní ochrany

<sup>28</sup> viz <http://bwnt.businessweek.com>

<sup>29</sup> Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.BECK 2005, str. 295

využívají obchodníci, tj. prodejci, kteří zboží nevyrobili, markantními jsou dnes v této oblasti světové obchodní řetězce (např. SAINSBURRY) a ochranné známky služeb, které používají poskytovatelé služeb a které se vztahují se ke službám jimi poskytovaným.

Uvedený vývoj je patrný v souvislosti s poskytovanou ochranou vlastníkům ochranných známek. Pařížská unijní úmluva, která položila základ ochrany průmyslových práv nejenom v Evropě, obsahuje podrobnou úpravu "továrních a obchodních známek", např. povinnost zápisu známek „telle-quelle“, které byly zapsány v zemi původu.<sup>30</sup> O známkách služeb Pařížská unijní úmluva v článku 6sexites v této souvislosti pouze stanoví závazek smluvních států známky služeb chránit, státy však nejsou povinny provádět jejich zápis.

### 3.2.2. Ochranné známky slovní, obrazové, prostorové, kombinované a netradiční známky

Ochranné známky dále rozdělujeme na známky slovní, obrazové, kombinované a tzv. zvláštní druhy známek, které jsou vyjádřitelné a vnímatelné jiným způsobem. Slovní ochranné známky obsahují jedno či více slov (slovo s běžným významem či fantazijní označení včetně jmen), číslice, písmena nebo jejich vzájemnou kombinaci a jsou provedeny bez grafického ztvárnění. Do této kategorie zařazujeme i slogany. Příkladem slovních známek je „CAMEL“, „IBM“, „up 2 fashion“, „10//2“ nebo „JUST DO IT“. Slova zachycená v podobě graficky upraveného písma nazýváme slovní grafické ochranné známky, např. Coca-cola.

Naproti tomu obrazové ochranné známky jsou provedeny graficky, aniž by je doprovázel text. Obrazové známky jsou nestarším typem značek, tvoří je vyobrazení jakéhokoliv druhu, tzn. kresby realistické, stylizované i abstraktní či pouhé grafické ornamenty<sup>31</sup> - např. jaguár vyobrazený ve skoku, nakousnuté jablko či okřídlený šíp Škody Plzeň.

Trojrozměrné vyobrazení známky zachycují prostorové známky. Prostorová známka zobrazuje různé abstraktní tvary i třírozměrné provedení sošek, figurek, reliéfů; velmi často tyto známky mají podobu samotného výrobku – tvar láhve, léků nebo tablet. Jednoznačná hranice mezi předmětem známkoprávní ochrany a ostatními předměty průmyslového vlastnictví není dána, proto dochází velice často u tohoto druhu známek k paralelní ochraně s průmyslovými vzory. Ukázkou prostorových známek je světově známý panáček Michelin nebo tvar láhve Coca-Coly.

Kombinované známky jsou tvořeny kombinací prvků slovních, obrazových, popřípadě též prostorových. Kombinované ochranné známky mají zpravidla základ již v registrovaných ochranných známkách slovních nebo obrazových a vlastník jejich registrací rozšiřuje předmět ochrany. Pomocí kombinovaných ochranných známek lze rovněž dosáhnout zápisné způsobilosti, která by jinak pro jednotlivé prvky nebyla dosažena. Příklad kombinované známky tvoří vyobrazení lva a nápisu „PEUGEOT“ nebo vyobrazení mušle a nápisu „SHELL“.

Do tzv. netradičních druhů známek řadíme značky vnímatelné i jinými smysly než zrakem, jedná se zejména o známky zvukové a čichové. Další zvláštní kategorii tvoří barvy *per se*, hologramy, světelné a pohybové známky, které mohou být zároveň doprovázeny zvukem – např. znělka filmů Metro-Goldwyn-Mayer nebo Columbia. O problematice zápisné způsobilosti netradičních druhů známek je blíže pojednáno v bodě III. 4.

<sup>30</sup> Článek 6quinquies Pařížské unijní úmluvy

<sup>31</sup> Lochmanová L.: Práva na označení původu, Orac 1997, str. 50

### III. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ

#### 1. Základní zásady a výhody ochranné známky Společenství

##### 1.1. Právní základ a podstata

Evropské Společenství před přijetím nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství č. 40/94 (CTMR) muselo najít právní základ, který by poskytoval oprávnění Evropskému společenství vytvořit komunitární systém ochranných známek. Použití článku 95 (ex 108) SES v tomto případě nebylo možné. Proto Komise využila subsidiární pravomoc Společenství dle článku 308 (ex 235) SES<sup>32</sup> s odkazem na příznivé účinky jednotné ochrany práv k duševnímu vlastnictví na vytvoření vnitřního trhu. Později Komise odůvodnila svůj záměr takto:

*„... musí být vytvořeny zákonné podmínky umožňující podnikům přizpůsobit své aktivity rozsahu Společenství, ať již v oblasti výroby a distribuce zboží, nebo poskytování služeb; za tímto účelem by měly mít významnou úlohu mezi právními nástroji, které mají podniky k dispozici, ochranné známky umožňující rozlišit výrobky a služby podniků stejnými prostředky v rámci celého Společenství, bez ohledu na hranice...“<sup>33</sup>*

CTMR vytvořilo regionální známkový systém, v rámci kterého je možné, aby přihlašovatel na základě jediné přihlášky získal ochranu na území všech států Evropské unie. Před vytvořením ochranné známky Společenství byla známkoprávní ochrana poskytována pouze na základě národního zápisu známky u jednotlivých vnitrostátních známkových úřadů nebo na základě mezinárodního zápisu WIPO.

Fungování systému ochranných známek Společenství bylo svěřeno nově vzniklému Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen OHIM)<sup>34</sup> se sídlem v Alicante ve Španělsku. Systém začal oficiálně fungovat od 1. dubna 1996, ale už od 1. ledna 1996 bylo možné podávat přihlášky. Úředních jazyků OHIM je 5 – angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština. Přihlašovatel může podat přihlášku v kterémkoli z 20 úředních jazyků Evropské Unie, pro eventuální námitkové a zrušovací řízení a řízení o neplatnosti však musí vyznačit jako druhý jazyk jeden z úředních jazyků OHIM. Jazykový režim OHIM byl napaden ve věci KIK vs. OHIM, rozhodnutí Evropského soudního dvora C-361/01 z 9. září 2003, konkrétně článek 115 CTMR, a to mj. pro eventuální rozpor s principem rovnosti úředních jazyků Evropské unie. Evropský soudní dvůr uvedl, že i v případě odlišného zacházení mezi úředními jazyky Společenství, výběr jazyků OHIM, které jsou v Evropském společenství nejvíce rozšířené, je vhodný a přiměřený.

Základní vlastností ochranné známky Společenství je její jednotná povaha. Má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství.<sup>35</sup> Výjimku z této zásady představuje licence, která může být poskytnuta jen pro část území Evropské Unie.

<sup>32</sup> článek 235 SEHS: „Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů Společenství v rámci společného trhu je nezbytná určitá činnost Společenství, a tato smlouva mu k tomu neposkytuje nezbytné pravomoci, přijme Rada na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním jednomyslně vhodná opatření.“

<sup>33</sup> Kopecká S.: Ochranná známka Společenství, str.3, ÚPV 2002

<sup>34</sup> Office for Harmonization in the Internal Market

<sup>35</sup> článek 1, odst. 2 CTMR



Ochranná známka Společenství nenarušuje systém národní známkoprávní ochrany v členských státech, funguje s nimi paralelně. Právní úprava těchto systémů je velmi podobná, neboť ustanovení harmonizační směrnice TMD, kterou členské státy promítly do svých právních řádů, a CTMR jsou téměř identická.<sup>36</sup> Zároveň je potřeba zdůraznit samostatnost a nezávislost ochranné známky Společenství na národních systémech, která se v praxi projevuje zejména nezávislostí rozhodnutí národních známkových úřadů pro rozhodování OHIM ve věcech ochranných známek Společenství. Jinými slovy národní zápisy již provedené v členských státech mohou být pouze vzaty na vědomí za účelem přijetí přihlášky ochranné známky Společenství. V CTMR neexistuje žádné ustanovení, které by vyžadovalo, aby OHIM či na základě žaloby Soud prvního stupně došel za podobných okolností ke stejným závěrům jako národní známkové úřady.<sup>37</sup>

Ochranná známka Společenství je předmětem vlastnictví<sup>38</sup>, lze ji nezávisle na podniku převést pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro jejich část, zastavit, může být rovněž předmětem exekuce nebo být zahrnuta do konkurzního či vyrovnávacího řízení. Vlastník k ní může poskytnout licenci.

## 1.2. Výhody ochranné známky Společenství

Kromě výše uvedených předností vyplývají z jednotné povahy ochranné známky Společenství i další výhody. Řádné užívání známky znamená její užívání byť v jediném členském státě. Vlastník zamýšlející vykonávat svá práva pouze na území jednoho státu se tak nemusí obávat zrušení známky z důvodu neužívání na území celého Společenství.

Zjednodušení procedurálního postupu představuje významný ekonomický faktor. Oproti dosavadnímu stavu, kdy přihlašovatel, nechtěl-li využít mezinárodní zápis, musel podávat každou národní přihlášku zvlášť a tím vynaložit náklady nejen za poplatky za zápis u jednotlivých známkových úřadů, ale také za právní zástupce obeznámené s právem příslušných států. Překážku zvyšující náklady tvořila i jazyková bariéra. CTMR zavedlo zápis ochranné známky Společenství v jediném řízení u OHIM s jediným jazykem na základě jediné přihlášky. Zjednodušení formalit a obhospodařování známky znamenalo výrazné snížení nákladů.

Přednosti ochranné známky Společenství se plně projevily již v prvním roce fungování systému v počtu podaných přihlášek, které trojnásobně převýšily očekávání (43.000 oproti 15.000). Největší zájem v rámci evropských států pocházel z Německa a Velké Británie, v rámci ostatních členů Pařížské unijní úmluvy a členů WTO jednoznačně převládaly Spojené státy americké (75%).

Vlastníkem ochranné známky Společenství podle článku 5 CTMR (revidovaným nařízením Rady ES č. 3288/94) se mohli stát příslušníci členských států Společenství, Pařížské unijní úmluvy, WTO nebo osoby mající na území těchto států trvalé bydliště resp. sídlo nebo skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku. Ostatní osoby byly způsobilé být vlastníky známky Společenství jen na základě reciprocity. Po změně CTMR nařízením Rady ES č. 422/2004 se mohou stát vlastníky ochranné známky Společenství všechny fyzické nebo právnické osoby včetně veřejnoprávních subjektů.

<sup>36</sup> Oba návrhy vycházejí z Memoranda o vytvoření ochranné známky Společenství z roku 1976 – viz bod I. 2.3.1.

<sup>37</sup> srov. rozhodnutí ESD Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG vs. OHIM C-173/04, z 12. ledna 2006, par. 49

<sup>38</sup> hlava II, oddíl 4 CTMR

K 31. srpnu 2006 bylo podáno celkem cca 526 tisíc přihlášek z celého světa, z toho přes 340 tisíc jich bylo zapsáno. 2/3 registrovaných známek pochází z členských států Společenství, první místo však zauímají Spojené státy americké s podílem přesahujícím 20%.<sup>39</sup>

## **2. Řízení o ochranné známce Společenství před OHIM**

Přihlášku ochranné známky Společenství je možné podat přímo OHIM nebo skrze národní známkové úřady.<sup>40</sup> Jiné písemnosti adresované OHIM prostřednictvím vnitrostátních úřadů podávat nelze. Po doručení přihlášky a ověření, zda přihláška splňuje podmínky stanovené v článku 26 CTMR a článku 9 prováděcího nařízení Komise ES k CTMR č. 2868/1995, tj. zda obsahuje žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, údaje umožňující zjistit totožnost přihlašovatele, seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis a vyobrazení ochranné známky a dále, zda byl základní poplatek zaplacen do 1 měsíce od podání přihlášky, OHIM stanoví den podání přihlášky jako den předložení přihlášky OHIM nebo v případě tzv. nepřímého podání, jako den podání přihlášky u příslušného národního úřadu. Po uskutečnění formálního průzkumu provádějí examinátoři věcný průzkum, tj. průzkum z hlediska absolutních důvodů zamítnutí. Po zveřejnění přihlášky mohou majitelé starších práv podat do 3 měsíců námitky. Podrobněji o procesních aspektech řízení je pojednáno níže u jednotlivých institutů ochranné známky Společenství.

Rozhodnutí OHIM jsou podrobena odvolání, o kterých rozhoduje odvolací senát. Proti posledně uvedeným rozhodnutím lze podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru<sup>41</sup> tj. Soudu prvního stupně. Evropský soudní dvůr dále v oblasti ochranných známek projednává předběžné otázky, jež vyvstanou před národními soudy. Evropský soudní dvůr tak podává výklad ustanovení jak CTMR, tak i harmonizační směrnice TMD. Z důvodu vysoké podobnosti ustanovení CTMR a TMD jsou rozhodnutí vydaná na základě TMD směrodatná pro ochranné známky Společenství a naopak.

## **3. Definice ochranné známky Společenství**

Ochrannou známku Společenství je jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvary výrobku nebo jeho balení, pokud je toto označení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Uvedená definice je obsažena v článku 4 CTMR a vyjadřuje tzv. pozitivní vymezení ochranné známky Společenství. O absolutních důvodech zápisné nezpůsobilosti představující negativní definici známky je pojednáno níže.

Známka Společenství musí splňovat dvě základní kritéria: rozlišovací způsobilost a grafickou znázornitelnost.

### **3.1. Rozlišovací způsobilost**

Tzv. distinktivita nebo-li rozlišovací způsobilost spočívá ve schopnosti rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiných osob a je spojena s nejdůležitější funkcí ochranných známek – funkcí rozlišovací.

<sup>39</sup> údaje OHIM k 31. srpnu 2006: SSC009 Statistics of Community Trade Marks 2006

<sup>40</sup> ústřední úřady průmyslového vlastnictví členských států nebo úřad pro ochranné známky Beneluxu

<sup>41</sup> článek 63 CTMR

Rozhodnutí OHIM, Soudu první instance a Evropského soudního dvora neposkytují v této oblasti jednoznačná kritéria pro vymezení tohoto pojmu. Nejdůležitějším vodítkem postupně přijatým a konstantně aplikovaným Evropským soudním dvorem je relativní povaha posouzení rozlišovací způsobilosti tj. posouzení nikoli na základě abstraktních pojmů, ale pouze ve vztahu k určitým výrobkům a službám, pro něž se požaduje zápis, a vnímání známky příslušným okruhem veřejnosti<sup>42</sup>, kterému jsou výrobky nebo služby určeny. Pokud není prokázán opak, má se za to, že relevantní okruh veřejnosti tvoří běžný spotřebitel, který je průměrně informovaný, pozorný a obezřetný.

Označení, které je vždy nutno posuzovat jako celek, má rozlišovací způsobilost pro určité výrobky nebo služby, pokud spotřebitel je nebo bude schopen podle něj rozeznat výrobky z určitého obchodního zdroje. Například slovo jablko „apple“ nebo vyobrazení jablka nelze zapsat pro skutečná jablka nebo obchod s nimi, zatímco ve vztahu k počítačům má vysokou rozlišovací způsobilost.<sup>43</sup>

Jelikož nesplnění této podmínky bývá důvodem zamítnutí přihlášky podle článku 7, odst. 1, písm. b) CTMR<sup>44</sup> je problematika distinktivy podrobněji rozebrána níže.

### 3.2. Grafická ztvárnitelnost

Komunitární právo vyžaduje, aby ochranná známka byla graficky znázornitelná. Výčet jednotlivých označení uvedených v článku 4 CTMR, která jsou schopna grafického ztvárnění, je pouze demonstrativní. Proto lze kromě slov, kreseb, písmen, číslic, tvarů výrobků a jejich obalů, zapsat i např. barvu, i když výslovně v CTMR uvedena není.

Požadavek grafické ztvárnitelnosti mohou splňovat označení vnímatelná nejenom vizuálně, ale i ostatními smysly. Evropský soudní dvůr zaujal extensivní výklad výše uvedeného článku CTMR. K přípustnosti netradiční známek s ohledem na splnění podmínky grafické znázornitelnosti se Evropský soudní dvůr vyslovil v rozhodnutí Sieckmann, ve kterém uvedl: „ochranná známka může být tvořena i označením, které samo o sobě není vizuálně vnímatelné, pokud může být ztvárněno graficky, zejména formou obrázků, linií či znaků, a toto znázornění je jasné, přesné, tvoří samostatný a jednotný celek, je snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní“.<sup>45</sup> Toto vymezení bylo následně převzato v rozhodnutí Shield Mark<sup>46</sup> a stalo se součástí konstantní judikatury. Pro upřesnění je nutné podotknout, že jestliže způsob grafického ztvárnění není schopný sám o sobě naplnit požadavky grafického ztvárnění, pak ani kombinace s jiným takovým způsobem je nebude splňovat, a že alespoň jeden prvek ztvárnění musí uspokojovat všechny požadavky.<sup>47</sup>

Grafické ztvárnění je důležité pro řádné fungování komunitárního rejstříku ochranných známek. Jeho funkce spočívá v určení předmětu ochrany přiznané vlastníku známky a dále v umožnění zápisu známky do veřejného rejstříku, která se tak stává přístupnou nejenom

<sup>42</sup> srov. Gioia, F.: Alicante and the harmonization of Intellectual property in Europe: trade marks and beyond, Common Market Law Review n°4 2004

<sup>43</sup> Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.BECK 2005, str. 307

<sup>44</sup> článek 7, odst. 1, písm. b) CTMR: „ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost“

<sup>45</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora z 12. prosince 2002, C-273/00, par. 55

<sup>46</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora z 27. listopadu 2003, C-283/01

<sup>47</sup> rozhodnutí Soudu první instance z 27. října 2005, T-305/04, par. 45

příslušným orgánům, ale také veřejnosti, zejména ekonomickým subjektům<sup>48</sup>. Odtud vyplývá požadavek jednoznačnosti a objektivit grafického ztvárnění umožňující snadnou, přesnou a rychlou identifikaci známky.

Grafické ztvárnění však nepatří mezi základní principy ochrany známkového práva a objevují se názory, že je výsledkem pouze praktických předpojatostí.<sup>49</sup>

#### **4. Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek Společenství**

##### **4.1. Čichové a chuťové známky**

U čichových a chuťových známek je problematické především jejich grafické ztvárnění, jejich zápis však výslovně vyloučen není.

###### **4.1.1. Rozhodnutí Sieckmann**

Klíčovým v této oblasti se stal výše zmíněný rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Sieckmann, ve kterém Soudní dvůr uvedl, že i když článek 2 TMD (jehož znění je téměř identické s článkem 4 CTMR) vyjmenovává pouze vizuálně vnímatelná označení, která jsou dvourozměrná nebo třírozměrná a lze je tak znázornit pomocí písmen, písemných znaků nebo obrázků, ze znění článku 2 TMD a sedmého recitálu preambule TMD vyplývá, že výčet označení způsobilých tvořit ochrannou známku není taxativní, a proto označení tvořené vůní výslovně nevylučuje. Čichové a chuťové známky však musí splňovat výše uvedené obecné požadavky grafického ztvárnění - jasnost, přesnost, ucelenost, dostupnost, srozumitelnost, trvalost a objektivitu.

Konkrétně se v této věci jednalo o přihlášku čichové známky čisté chemické látky - metyl cinamát, tzn. methylester kyseliny skořicové. K přihlášce byl připojen vzorek přihlašované vůně, chemický vzorec a vůně byla popsána jako balzámově ovocná s lehkým příděchem skořice. Evropský soudní dvůr při odpovědi na předběžnou otázku konstatoval, že požadavek grafického znázornění nesplňuje chemický vzorec, slovní popis, uložení vzorku vůně ani kombinace těchto možností. Vzhledem k nedostatku zobrazení pomocí chemického vzorce uvedl, že pouze několik lidí by bylo schopno rozpoznat příslušnou vůni z předloženého chemického vzorce ( $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ ) a tento vzorec tak není srozumitelný, dále nezachycuje vůni látky, ale látku samotnou, a není dostatečně jasný a přesný. Rovněž konstatoval, že popis vůně není dostatečně jasný, přesný a objektivní; uložení vzorku vůně nepředstavuje grafické znázornění, není dostatečně stálé a trvanlivé. Jelikož žádný z těchto způsobů nesplňuje požadavky grafického ztvárnění vůně, nenaplnuje je ani jejich kombinace, zejména požadavek jasnosti a přesnosti.

###### **4.1.2 Rozhodnutí Eden SARL vs. OHIM<sup>50</sup>**

Francouzská společnost Eden SARL žádala o zápis ochranné známky „vůně zralých jahod“ pro mýdla, kosmetické výrobky a jejich doplňky. K žádosti kromě výše uvedeného

<sup>48</sup> srov. rozhodnutí Evropského soudního dvora Sieckmann C-273/00, par. 41 – 54; Libertel C-104/01, par. 28; Heidelberger Bauchemie C-49/02, par. 25 a 26

<sup>49</sup> Dvořáková K.: Zápisná způsobilost některých druhů známek, zejména netradičních, Průmyslové vlastnictví 7-8/2005, str. 112 – Grafické ztvárnění není totiž uvedeno v preambuli CTMR, šestý recitál pouze uvádí, že zápis je odmítnut, jestliže ochranná známka nemá rozlišovací způsobilost, je zakázaná nebo je ve střetu se staršími právy.

<sup>50</sup> rozhodnutí Soudu první instance z 27. října 2005, T-305/04



slovního popisu byl přiložen barevný obrázek jahody. OHIM žádost zamítl s tím, že označení nespĺňuje podmínku grafické ztvárnitelnosti podle článku 4 CTMR. Při výkladu zápisné způsobilosti vůni navázal Soud první instance na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Sieckmann. Dále upřesnil, že vzhledem k funkci grafické ztvárnitelnosti spočívající v přesném označení ochranné známky za účelem zajištění řádného fungování známkového systému není možné měnit či zmírňovat požadavky týkající se grafické ztvárnitelnosti, aby se tím usnadnil zápis označení, jejichž povaha činí toto ztvárnění složitější.

Soud první instance využil výsledky studie provedené Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu), ze kterých vyplývalo, že examinační orgány byli schopni rozlišit vůně pěti rozdílných odrůd jahod, a tudíž bylo prokázáno, že jahody nemají pouze jednu vůni. Protože slovní popis „vůně zralých jahod“ odkazuje na několik odlišných vůní, není tento popis objektivní, jasný a přesný. Druhý způsob ztvárnění – obrazový prvek jahody, nepředstavuje vůni, jejíž zápis je požadován, ale ovoce vydávající tuto vůni, rovněž není jasný a přesný. Jelikož slovní popis ani obrazový prvek nespĺňují podmínky grafické ztvárnitelnosti, nespĺňuje je ani jejich kombinace.

Soud první instance nicméně uvedl, že „ačkoli vyplývá z rozhodnutí Sieckmann, že slovní popis není schopen graficky ztvárnit čichové známky, které mohou být popsány mnoha odlišnými způsoby, nemůže být nicméně vyloučeno, že čichové známky byly popsány způsobem, který naplní veškeré požadavky stanovené v článku 4 CTMR“.<sup>51</sup> V současnosti však neexistuje žádné obecně uznávané mezinárodní třídění, které by bylo schopno jasně a přesně čichové označení identifikovat. Soud ponechal zápisné způsobilosti čichových známek dveře otevřené, aniž by ovšem blíže specifikoval její podmínky. Jen potvrdil pochopitelný zájem podniků na zápisu těchto známek, když konstatoval, že čichová paměť je pravděpodobně nejvýraznější a nejspolehlivější lidskou pamětí. Nevymezení pozitivních kritérií zápisné způsobilosti čichových známek systému ochranných známek Společenství rozhodně neprospívá.

K 1. září 2006 bylo podáno celkem 7 přihlášek čichové ochranné známky Společenství, pouze jediná byla zapsána, a to známka „vůně čerstvě posekané trávy“. Nutno ovšem zdůraznit, že odvolací orgán OHIM rozhodl o zápisu této známky ještě před rozhodnutím Evropského soudního dvora ve věci Sieckmann, a proto ve světle tohoto rozhodnutí, by odůvodnění odvolacího senátu OHIM, že „označení je všeobecně rozpoznatelné, a tudíž umožňující průměrnému spotřebiteli rozpoznat je jako ochrannou známku“<sup>52</sup>, neobstálo.<sup>53</sup>

#### 4.1.3. Chuťové známky

Výše uvedené závěry pro čichová označení se vztahují i na chuťové známky. V nedávné době byla podána žádost o zápis „Chuť umělých jahod“ jako ochranné známky Společenství. Odvolací senát OHIM<sup>54</sup> na uvedený případ aplikoval rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Sieckmann.

<sup>51</sup> rozhodnutí Soudu první instance z 27. října 2005, T-305/04, par. 28

<sup>52</sup> rozhodnutí odvolacího senátu R 0156/1998-2 z 11. února 1999

<sup>53</sup> Gioia F.: Alicante and the harmonization of Intellectual property in Europe: trade marks and beyond, Common Market Law Review n°4 2004, str. 984

<sup>54</sup> rozhodnutí odvolacího senátu u R 0120/2001-2 z 4. srpna 2003

## 4.2. Zvukové známky

Pro vývoj v oblasti zvukových známek je rovněž významný rozsudek Sieckmann, který definoval obecné požadavky grafického ztvárnění, tedy i zvukových známek. Přelomovým rozhodnutím se nicméně stalo rozhodnutí ve věci Shield Mark<sup>55</sup>. Evropský soudní dvůr nejprve v souladu s rozhodnutím Sieckmann potvrdil přípustnost zápisu zvukových známek a poté vymezil konkrétní kritéria splňující jejich zápisnou způsobilost. Evropský soudní dvůr v odpovědi na předběžné otázky se mj. zabýval tím, zda požadavek grafického ztvárnění zvukové známky splňují hudební noty, onomatopoeie neboli zvukomalba nebo jiný písemný popis. Ostatními způsoby v předběžné otázce uvedenými (sonogram, zvuková nahrávka, digitální nahrávka a jejich kombinace) se odmítl zabývat s odkazem, že tyto otázky tvoří hypotetické problémy. Společnost Shield Mark BV, která žádala registraci zvukové známky, totiž při podání žádosti tyto formy grafické reprezentace zvukového označení nepodala a neučinila je součástí skutkového základu posuzované věci.<sup>56</sup> Evropský soudní dvůr konstatoval, že slovní popis nemůže být a priori vyloučen jako nespĺňující obecné podmínky zápisné způsobilosti, avšak v uvedeném případě slovní spojení „prvních devět not skladby pro Elišku a slovo „kokrhání“ postrádají jasnost a přesnost, a tudíž nelze určit předmět ochrany označení. Ani onomatopoeie nemůže bez dalšího graficky ztvárnit zvuk, jelikož vyslovení zvukomalebného slova se liší od skutečného zvuku nebo hluku, který má vyjadřovat – zvukomalba Kukelekuuuuu a skutečný zvuk vydávaný kohoutem nejsou stejné. Navíc onomatopoeie je jinak vnímána různými lidmi, liší se i v jednotlivých zemích. Soudní dvůr dále uvedl, že ani sled not není dostatečně jasný, přesný a srozumitelný, nejsou jím vyjádřeny všechny atributy melodie, jako např. délka. Soudní dvůr posléze uznal notový zápis členěný do taktů a obsahující zejména klíč, noty a pomlky jako způsob splňující podmínky grafické ztvárnitelnosti.

Zvukové známky lze rozdělit do dvou skupin. První tvoří melodie, které lze zapsat formou notové osnovy, a tudíž splňují kritérium stanovené Evropským soudním dvorem, druhou různé zvuky a hluky, pro které formu grafické znázornitelnosti Evropský soudní dvůr zatím neurčil a ochrana těchto označení tak zůstává nejasná. Příkladem zvukové ochranné známky první skupiny je známá melodie McDonald's „I'm lovin' it“, příkladem odmítnutého označení druhé skupiny je vůbec první přihláška o zvukovou ochrannou známku Společenství „řev lva“.

Důsledkem rozhodnutí Shield Mark je zvýšení počtu podaných přihlášek zvukových známek (od 27. listopadu 2003, kdy Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí Shield Mark, do současnosti byla podána přibližně polovina z celkového počtu 56 přihlášek zvukových ochranných známek), přitom podstatná většina je graficky znázorněna notovým zápisem. OHIM v souladu s rozhodnutím Shield Mark přijímá zvuková označení graficky ztvárněná pomocí notové osnovy a v případě elektronického podání přihlašovatel předkládá kromě grafické reprezentace i zvukový soubor zachycující zvuk samotný. V přihlášce je nutné uvést výslovně požadavek zápisu zvukové známky.

Jednoznačné stanovení kritérií má pozitivní vliv na fungování systému ochranných známek Společenství, ucelenost a soudržnost rozhodování OHIM, Soudu první instance a Evropského soudního dvora a jako takové posiluje důvěru v tento systém.

<sup>55</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora z 27. listopadu 2003, C-283/01

<sup>56</sup> Hansel M.: Zvuková ochranná známka v právu ES, Právní rádce 1/2005

### 4.3. Známky barev *per se*

Ochranná známka barvy *per se* je takové označení, které spočívá výlučně v barvě samotné bez jakéhokoliv doplňujícího grafického prvku. I zde Evropský soudní dvůr odkázal ve významném rozhodnutí *Libertel*<sup>57</sup> na rozhodnutí *Sieckmann*. Podmínku jasnosti, přesnosti, ucelenosti, dostupnosti, srozumitelnosti, trvalosti a objektivitu grafického ztvárnění nesplňuje pouhé vyobrazení této barvy na papíře ani předložení vzorku, neboť oba způsoby podléhají běhu času, a nejsou tudíž trvalé. Formou znázornění je uvedení mezinárodně uznávaného kódu barvy – např. Pantone nebo RAL, označení podle těchto kódů se stává přesným a stálým. To ovšem neznamená, že barvy, které nelze označit pomocí mezinárodně uznávaného kódu, nelze registrovat. OHIM v souvislosti se žádostí o zápis barevné známky *per se* požaduje výslovné uvedení, že se jedná o registraci barvy *per se*, její vyobrazení, slovní popis barvy a doporučuje odkaz na mezinárodně uznávaný barevný kód.<sup>58</sup> Přípustná je také kombinace více barev *per se*, v tomto případě je však nezbytné, aby grafické ztvárnění přesně vymezilo známku, včetně proporcí a pozice jednotlivých barev. Pouhá žádost o registraci barev „v jakékoliv možné kombinaci“<sup>59</sup> či jakýchkoliv rozměrů nemůže vyústit v zápis známky.

Na rozdíl od čichových, chuťových a zvukových známek není hlavní problém zápisné způsobilosti ochranných známek barev *per se* v jejich grafickém ztvárnění, ale ve způsobilosti rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Základem skutkové podstaty ve věci *Libertel* byla přihláška ochranné známky nizozemské společnosti *Libertel* spočívající v oranžové barvě pro telekomunikační výrobky a služby. Evropský soudní dvůr v odpovědi na předběžnou otázku, zda barva *per se* může být distinktivní, uvedl, že ano, ale pouze za výjimečných podmínek. Barva sama o sobě není používána jako identifikační nástroj, a spotřebitelé tudíž nejsou zvyklí rozlišovat jednotlivé subjekty na trhu pomocí barev jejich výrobků nebo obalů, na rozdíl od slovních a obrazových známek, jejichž označení se přímo netýkají vzhledu označovaných výrobků. Barva *per se* bez předchozího užívání je distinktivní vzhledem k určitým výrobkům pouze za mimořádných okolností, zejména tam, kde počet výrobků nebo služeb je výrazně omezen nebo relevantní trh je velmi specifický. Podle interních směrnic OHIM přihlašovatel musí prokázat, že označení je naprosto neobvyklé, tj. nápadné, vzhledem k určitému zboží. Tak tomu bude pouze ve výjimečných případech, např. růžová barva pro izolační materiál. Při posuzování rozlišovací způsobilosti barvy je třeba vzít v úvahu všechny relevantní okolnosti případu.

Spektrum barev způsobilých zápisu je omezeno, jelikož veřejnost je schopna si zapamatovat a rozlišit pouze omezený počet barev. Examinátor při posuzování známky musí vzít na vědomí i veřejný zájem, tedy aby nebyla nepřiměřeně omezena svoboda ostatních soutěžitelů používat barvu k označení svých výrobků.<sup>60</sup> Základní barvy a běžné odstíny musí s ohledem na jejich omezený počet zůstat přístupné každému. V tomto případě by monopolizace barev vedla k vytvoření neoprávněné výhody jednoho soutěžitele. Odtud vyplývá požadavek omezení ochranných známek barev pouze na specifické odstíny a na specifické výrobky nebo služby, přičemž relevantní je skutečnost, zda se barva běžně pro daný výrobek nebo službu užívá, vyplývá z povahy výrobku nebo je popisná. Například není

<sup>57</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora ze 6. května 2003, C-104/01

<sup>58</sup> srov. Sdělení prezidenta OHIM č. 6/03 z 10. listopadu 2003

<sup>59</sup> rozhodnutí odvolacího senátu OHIM R 730/2001-4 z 27. července 2004

<sup>60</sup> Gioia F.: Alicante and the harmonization of Intellectual property in Europe: trade marks and beyond, *Common Market Law Review* n°4 2004, str. 981

způsobilá registrace zelená barva pro zahradnické či ekologické výrobky, červená pro hasící přístroje nebo žlutá pro citrónové limonády. Barva musí mít tzv. druhotný význam, jinými slovy spotřebitel musí být upozorněn na výrobce/poskytovatele služeb, nikoli na výrobek/službu jako takovou.<sup>61</sup>

OHIM zaregistroval například barvu lila pro čokoládové výrobky společnosti Kraft Foods Schweiz Holding AG<sup>62</sup> nebo žlutou barvu pro antikorozi výrobky<sup>63</sup>. Naopak odmítl zaregistrovat červenou barvu pro papírové výrobky, propagační činnost a výchovu, vzdělání a zábavu.<sup>64</sup> Kombinace dvou barev zvyšuje pravděpodobnost získání rozlišovací způsobilosti známky za předpokladu, že ani jedna barva není běžně užívanou pro daný výrobek či vyplývá z povahy výrobku samého. Naopak je tomu v případě, kdy počet barev překročí tři. Čím vyšší počet barev, tím nižší je rozlišovací schopnost označení, protože je obtížné si zapamatovat vysoký počet barev a jejich uspořádání.

K 31. srpnu 2006 bylo podáno již 496 přihlášek obrazových ochranných známek Společenství, nicméně jen v jedné pětině přihlašovatelé uspěli<sup>65</sup> – pro srovnání úspěšnost přihlášek zvukových známek je více jak poloviční, avšak zájem o registraci zvuku je 8,5 krát menší. Zájem o přihlášení obrazových známek vzrostl po připuštění zápisu výše uvedené barvy lila společnosti Kraft. Podniky se snaží využít i barvu k vlastní identifikaci a propagaci výrobků a služeb, ale často je jejich záměr o registraci známek zmařen nedostatkem rozlišovací způsobilosti označení.

#### 4.4. Další druhy známek

OHIM zaregistroval i ochranné známky hmatové – např. FIVE RIBBS. Jednalo se o určitý typ očních čoček, jež měly na boku 5 zakleslých hřebínků odhalitelných pouze dotykem. Odvolací senát OHIM shledal předložené důkazy obsahující fotodokumentaci za dostatečné k přesnému a jasnému popisu hmatového vjemu.<sup>66</sup>

Označení tvořená určitým atypickým prvkem, která se vyskytují zejména u luxusního zboží, nazýváme orientační známky. OHIM připustil zápis ochranné známky představující červený proužek pro obuv společnosti PRADA umístěný z poloviny na patě, z poloviny nad patou<sup>67</sup> nebo červený puntík spojující nůžky<sup>68</sup>.

Samostatnou kategorii tvoří hologramové známky – ze tří celkem dosud zapsaných ochranných známek jmenujme např. VF - VIDEO FUTUR<sup>69</sup>. Je otázkou času, kdy se rozšíří posuňkové známky (gesture marks), pohybové známky (motion marks) či světelné známky (light marks).<sup>70</sup>

<sup>61</sup> Dvořáková K.: Zápisná způsobilost některých druhů známek, zejména netradičních, Průmyslové vlastnictví 7-8/2005, str.107

<sup>62</sup> ochranná známka Společenství č. 000031336

<sup>63</sup> ochranná známka Společenství č. 000396176

<sup>64</sup> ochranná známka Společenství č. 003553658

<sup>65</sup> z 496 podaných přihlášek barev ochranné známky Společenství jich bylo zapsáno 99 - údaje OHIM: SSC009 Statistics of Community Trade Marks 2006

<sup>66</sup> Dvořáková K.: Zápisná způsobilost některých druhů známek, zejména netradičních, Průmyslové vlastnictví 7-8/2005, str.110

<sup>67</sup> ochranná známka Společenství č. 001027747

<sup>68</sup> rozhodnutí odvolacího senátu OHIM R 983/200-3 z 20. listopadu 2002

<sup>69</sup> ochranná známka Společenství č. 002117034

<sup>70</sup> Dvořáková K.: Zápisná způsobilost některých druhů známek, zejména netradičních, Průmyslové vlastnictví 7-8/2005, str.111



## **5. Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti**

### **5.1. Postup při průzkumu absolutních důvodů**

Negativní vymezení ochranné známky představují absolutní důvody, na základě kterých nelze označení zapsat. Jejich výčet v článku 7 CTMR je taxativní. OHIM provádí věcný průzkum těchto důvodů ex officio. Třetí osoby mohou na zápisnou nezpůsobilost označení upozornit prostřednictvím písemných vyjádření zaslaných OHIM po zveřejnění přihlášky, ve kterých uvedou absolutní důvody pro zamítnutí zápisu. Třetí osoby však účastníky řízení před OHIM nejsou, examinátor je pouze vyrozumí, zda jejich vyjádření vedla k namítnutí označení, a pokud ano, uvědomí je posléze o výsledku řízení.

I v případě, že examinátor již potvrdil, že označení není vyloučeno ze zápisu z důvodů článku 7 CTMR, může fázi ověřování znovu otevřít, ať již z podnětu třetích osob či na základě vlastního zjištění, že důvod pro zamítnutí byl přehlídnut, a to až do provedení zápisu ochranné známky. Po zveřejnění přihlášky je však znovuotevření fáze průzkumu vhodné pouze v jednoznačných případech.<sup>71</sup>

OHIM není možné chápat jako orgán stojící proti přihlašovatel, bránící či ztěžující zápis přihlášky. Rolí OHIM jako správního úřadu zajišťujícího řádné fungování systému je naopak usnadnit přihlašovatelům zápis ochranných známek v souladu s účelem CTMR a jeho prováděcím nařízením, a umožnit tak ochranu jejich práv. Proto je jeho povinností pečlivě zkoumat všechny důkazy a vyjádření přihlašovatele v průběhu přezkumného řízení, popř. odvolacího a před Soudem první instance předložit i veškeré argumenty svědčící ve prospěch registrace známky.<sup>72</sup>

### **5.2. Výklad ustanovení článku 7 CTMR**

Ustanovení článku 7 CTMR jsou vymezena abstraktně, OHIM tedy zvláště v počátku fungování systému hledal často složitě a nejednotně správnou aplikaci jednotlivých ustanovení. Za tímto účelem OHIM, Soud první instance i Evropský soudní dvůr při výkladu jednotlivých ustanovení využívají kritérium veřejného zájmu příslušných ustanovení, které pomáhá vymezit účel a rozsah jednotlivých důvodů.

OHIM, aby odstranil nepříznivé důsledky nekonsistentní praxe úřadu, ale i rozdíly mezi rozhodováním úřadu na jedné straně a Soudem první instance a Evropským soudním dvorem na druhé straně, přijímá vnitřní směrnice vedoucí ke sjednocení kritérií při rozhodování a tím i důvěryhodnosti a transparentnosti systému. V řadě případů byla totiž podána žaloba k Soudu první instance z důvodu zneužití pravomocí OHIM vyplývající ze svévolných rozhodnutí vybočujících z běžné praxe – např. společnost DKV Deutsche Krankenversicherung AG se před Soudem první instance (rozhodnutí T-19/99) i před Evropským soudním dvorem (rozhodnutí C-104/00) dovolávala zneužití pravomoci OHIM poté, co zamítl přihlášku označení „Companyline“, ač v podobných případech připustil zápis ochranných známek „Moneyline“, „Cashline“, „Immoline“ a „Combilline“.

Jak již bylo zmíněno, komunitární systém ochranné známky Společenství je samostatným systémem nezávislým na právních řádech členských států Společenství. Ustanovení absolutních důvodů jsou v důsledku toho vykládána na základě společných evropských

<sup>71</sup> návrh vnitřních směrnic OHIM, část B, červenec 2006

<sup>72</sup> srov. rozhodnutí Soudu první instance ve věci Cloppenburg, T-379/03, z 25. října 2005

standardů, není tedy možné posuzovat např. rozpor s veřejným pořádkem či dobrými mravy podle národních standardů dotčeného státu.

### 5.3. Jednotlivé absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti

Jednotlivé důvody uvedené v článku 7 CTMR jsou na sobě nezávislé. Examinátor přihlášku zamítne, objeví-li se pouze jediný absolutní důvod, a postačí, jestliže důvod k zamítnutí existuje jen v části Společenství. Části Společenství se rozumí několik nebo pouze jeden členský stát, nikoli však pouze část členského státu.

#### 5.3.1. Označení, která nesplňují podmínky článku 4 CTMR

Tento důvod zápisné nezpůsobilosti se uplatní, pokud označení nesplňuje podmínku grafické ztvárnitelnosti, např. čichová označení.

#### 5.3.2. Popisná označení - článek 7, odst. 1, písm. c) CTMR

Popisná označení představují ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností. Popisná označení stejně jako označení postrádající rozlišovací způsobilost jsou vždy posuzována vzhledem k požadovaným výrobkům nebo službám a k příslušnému okruhu veřejnosti. Jsou to taková označení, která se omezují na poskytnutí informace o daném zboží.

##### 5.3.2.1. Veřejný zájem

Vývoj judikatury týkající se ustanovení článku 7, odst. 1, písm. c) CTMR přinesl nezanedbatelnou změnu v pojetí účelu tohoto ustanovení. Zatímco v rozhodnutí *BABY-DRY*<sup>73</sup> Evropský soudní dvůr označil účel důvodu vylučujícího popisná označení v „zabránění registrace ochranných známek, které nesplňují funkci identifikátoru podniku, který je uvádí na trh, protože se neliší od běžného způsobu označení předmětných výrobků nebo služeb nebo jejich vlastností, a tudíž postrádají rozlišovací způsobilost“, ve věci *Philips*<sup>74</sup> již navázal na rozhodnutí *Windsurfing Chiemsee*<sup>75</sup>, které předcházelo obě výše uvedená rozhodnutí. Soud v rozhodnutí *Philips* konstatoval, že veřejným zájmem ustanovení vylučující popisné známky je zájem, aby tato označení mohla být všemi volně užívána.<sup>76</sup> Hlavní funkcí tohoto ustanovení je tedy zabránit neoprávněné monopolizaci označení. Uvedený výklad byl převzat v následující judikatuře, např. v rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci *DOUBLEMINT*<sup>77</sup> a tvoří současnou praxi OHIM.

##### 5.3.2.2. Irelevantní argumenty přihlašovatelů

Jestliže označení je popisné, examinator přihlášku zamítne, aniž by musel prokázat, že soutěžitelé toto označení jako popisné již používají či mají určitý zájem ho v budoucnosti jako

<sup>73</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora *BABY-DRY*, C-383/99, z 20. září 2001

<sup>74</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora *Philips*, C-299/99, z 18. června 2002

<sup>75</sup> Rozhodnutí Evropského soudního dvora *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 a C-109/97, ze 4. září 1999

<sup>76</sup> srov. Gioia F.: *Alicante and the harmonization of Intellectual property in Europe: trade marks and beyond*, *Common Market Law Review* n°4 2004

<sup>77</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora *DOUBLEMINT*, C-191/01, z 23. října 2003

popisné používat. To platí i v případě, kdy přihlašovatelem je jediná osoba vyrábějící a schopná vyrábět daný produkt, proto počet soutěžitelů přihlašovatele při posuzování, zda je označení popisné, nehraje roli. Jiným častým argumentem přihlašovatelů je, že označení není výlučně popisné. Tento argument musí být rovněž zamítnut, neboť „výlučnost“ se vztahuje na označení, ze kterých se ochranná známka skládá. S tím souvisí i relevance dvojího významu označení. Evropský soudní dvůr v rozhodnutí DOUBLEMINT konstatoval, že je dostatečné k zamítnutí registrace, jestliže alespoň jeden význam označení je popisný vzhledem k požadovaným výrobkům nebo službám.

### 5.3.2.3. Druhy popisných označení

Popisnými označeními jsou například: „banka“ pro finanční služby (označení druhu); „fresh“, „extra“, „hyper light“<sup>78</sup> pro výrobky, které mohou být velmi lehké (označení laudatorní a kvalita vlastní povaze samotného výrobku); „jeden litr“ pro nápoje (označení kvality), „therapy“<sup>79</sup> pro masážní pomůcky či „New born baby“ pro panenky (označení účelu); „levné“, „premium“ (označení hodnoty); „1989“ pro vína, „24 hodin“ (označení času); „děti“ pro oblečení (označení jiných vlastností).<sup>80</sup>

Známka, která je výlučně tvořena údaji sloužícími k označení zeměpisného původu, bude rovněž zamítnuta jako popisná z důvodu článku 7, odst. 1, písm. c) CTMR. Jedná se o názvy států, měst, oblastí, krajů, jezer nebo řek. Popisnost se může vztahovat na místo výroby zboží, předmětu zboží (například „London“ pro cestovní průvodce), místo, kde jsou poskytovány služby, místo sídla společnosti nebo na povahu zboží, ke kterému se poskytované služby vztahují (například „čínská restaurace“).

U geografických označení rozlišujeme dvě kategorie. První je tvořena údaji chráněnými zvláštními komunitárními předpisy, například Nařízením Rady ES č. 510/2006 z 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin<sup>81</sup> nebo bilaterální smlouvy mezi Evropským společenstvím a Austrálií nebo Evropským společenstvím a Švýcarskem. Označení požívající ochrany dle těchto předpisů jsou chráněna bez dalšího a další průzkum se u těchto označení neprovádí. Naproti tomu ostatní zeměpisná označení podléhají hodnocení jak z hlediska požadovaných výrobků a služeb, tak i z hlediska relevantního okruhu veřejnosti.

Aby známka byla zamítnuta jako popisná, označení musí být veřejnosti jako zeměpisný výraz známo, proto název vesnice z tohoto důvodu zpravidla zamítnut nebude. Velikost města však není absolutním měřítkem, rozhodující je znalost pojmu veřejností, tj. přiměřeně obeznámeným spotřebitelem, který není odborníkem v geografii. Jestliže je označení veřejnosti známo, musí být dále způsobilé být jako geografický pojem vnímáno vzhledem k požadovaným výrobkům a službám. Sugestivní nebo fantazijní označení výše uvedené požadavek nesplňují - „Severní pól“ pro zmrzlinové výrobky nebo „Seine“ pro nábytek. Velmi rozšířené je používání názvů populárních měst nebo ulic pro výrobky a služby nesouvisející s důvodem proslulosti místa - „Hollywood“ pro žvýkačky. Takováto označení jsou přípustná.

<sup>78</sup> srov. rozhodnutí odvolacího senátu OHIM R 1215/2000-3 z 27. června 2001

<sup>79</sup> srov. rozhodnutí odvolacího senátu OHIM R 144/1999-3 z 8. září 1999

<sup>80</sup> návrh vnitřních směrnic OHIM, část B, červenec 2006

<sup>81</sup> srov. článek 7, odst. 1, písm. k) CTMR

Evropský soudní dvůr vymezil základní kritéria pro posuzování popisnosti zeměpisného označení v rozhodnutí *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 a C-109/97) z 4. září 1999. Chiemsee je název největšího jezera v Bavorsku (SRN). Evropský soudní dvůr s odkazem na znění článku 7, odst. 1, písm. c) CTMR „*známky, které mohou sloužit ... k označení ... zeměpisného původu*“ zdůraznil, že tento článek nezamezuje registraci zeměpisných označení pouze tam, kde název označuje místo, které je příslušným okruhem veřejnosti v současné době spojováno s určitým druhem zboží, ale také názvy, jež mohou v budoucnu sloužit k označení zeměpisného původu zboží jinými podniky. Hodnocení, zda je rozumné předpokládat, že příslušný název je v mysli veřejnosti způsobilý k označení zeměpisného původu určitého zboží, závisí zejména na míře znalosti názvu, charakteristice místa a druhu příslušného zboží. Podobný závěr zaujal i Soud první instance v rozhodnutí *Oldenburger*, T-295/01, z 15. října 2003. Samotná skutečnost, že zeměpisný název je používán pouze jedním výrobcem není dostatečný k překonání zápisné nezpůsobilosti označení.

#### 5.3.2.4. Podklady examinátorů

Podkladem examinátorů při posuzování popisnosti označení (nejenom geografických názvů) jsou internetové stránky, slovníky všech 20 úředních jazyků Společenství, ale i pouhý běžný dojem, které označení vzbuzuje. Popisnost byt' pouze v jednom z úředních jazyků je důvodem k zamítnutí.

#### 5.3.2.5. Slovní popisné známky

Jako popisné nesplňují podmínky zápisné způsobilosti nejčastěji slovní ochranné známky. Mohou být tvořeny jedním slovem, kombinací dvou a více slov, z nichž zvláštní skupinu tvoří slogany, nebo různými zkratkami, popřípadě jejich kombinací. Příslušný výraz nemusí naprosto přesně popisovat vlastnosti zboží, postačí přímý a skutečný vztah mezi daným výrazem a výrobky nebo službami.

Označení tvořená výlučně údaji pochvalného charakteru jsou zpravidla ze zápisu vyloučena. Některá laudatorní označení však byla zaregistrována, ač jiná ve srovnatelné situaci byla zamítnuta. OHIM ve snaze sjednotit rozhodování úřadu v návrhu interních směrnic podává pomocné vodítko. Rozlišuje laudatorní označení, která popisují, byt' obecně, požadované vlastnosti zboží jako levné, pohodlné, kvalitní apod., která jsou ze zápisu vyloučena od výrazů, která jsou laudatorní v širším smyslu bez toho, aniž by přesněji odkazovala na výrobky nebo služby. Tato označení odkazují na vágní pozitivní význam nebo na osobu prodejce nebo výrobce zboží. Z tohoto důvodu označení „prima“ a „top“ jsou deskriptivní na rozdíl od výrazů „BRAVO“ nebo „Best Partner“. Označení vymykající se článku 7, odst. 1, písm. c) CTMR však nemusejí splňovat další podmínky zápisné způsobilosti, zejména článek 7, odst. 1, písm. b) CTMR. OHIM i Soud první instance zamítl označení „bestpartner“ jako postrádající rozlišovací způsobilost.

Postupně se vytvořil požadavek dostatečně úzkého vztahu mezi známkou a výrobky nebo službami pro označení známky jako popisné. Vztah musí být dostatečně přímý, skutečný a bez dalšího odkazu. Sugestivní výrazy a výrazy pouze naznačující některé vlastnosti zboží tento požadavek nenaplnují. Soud první instance v rozhodnutí *Taurus-Film GmbH & Co vs. OHIM*<sup>82</sup> shledal výraz „CINE ACTION“ vzhledem k výrobkům a službám „akční film, jeho výroba nebo přenos“ popisným, neboť umožňuje ihned a bez dalšího reference vytvořit

<sup>82</sup> rozhodnutí Soudu první instance, T 135/99, z 31. ledna 2001



skutečný a přímý vztah s těmito výrobky a službami. Naopak vzhledem k ostatním předmětným výrobkům a službám – např. organizování soutěží, koncertů nebo technické poradenství v oblasti multimédií – Soud první instance konstatoval, že výraz „CINE ACTION“ neumožňuje příslušnému okruhu veřejnosti ihned a bez dalšího rozpoznat popis jedné z jejich vlastností. Vzájemný vztah je příliš vágní a neurčitý, než aby mohl učinit z daného výrazu vzhledem k příslušným výrobkům a službám deskriptivní označení.

Praxe OHIM je v této oblasti nekonzistentní, nesoulad je patrný i mezi rozhodováním úřadu a Soudem prvního stupně a Evropským soudním dvorem. OHIM se proto snaží ve svých interních směrnících stále více zpřesňovat hodnotící kritéria i s ohledem na judikaturu Soudu první instance a Evropského soudního dvora se současným uvedením registrovatelných a naopak nevyhovujících příkladů. Tento trend je vzhledem k překonávající nejasnosti třeba hodnotit jako pozitivní.

Značný problém vzbuzuje kombinace dvou slov. Vždy je nutné posuzovat nejenom jednotlivé výrazy, ze kterých se označení skládá, ale také musí být vyhodnocen celkový dojem spojení. Jestliže je každé z nich popisné, bude spojení těchto slov posuzováno rovněž jako deskriptivní, ledaže spojením dojde k neobvyklé změně zejména vzhledem k syntaktickému uspořádání nebo významu. Takto Evropský soudní dvůr podal vysvětlení článku 3, odst. 1, písm. c) TMD, který je ekvivalentní článku 7, odst. 1, písm. c) CTMR, ve věci BIOMILD<sup>83</sup> týkající se neologismu. Soudní dvůr konstatoval, že výše uvedené pravidlo se použije i na novotvary. Novotvar složený z prvků, z nichž každý sám o sobě popisuje vlastnosti zboží, je také popisný ve smyslu článku 3, odst. 1, písm. c) TMD, ledaže „*je zde zřetelný rozdíl mezi neologismem a pouhým seskupením jednotlivých částí, a to protože dané slovo vzhledem k neobvyklé kombinaci vytváří ve vztahu k výrobkům a službám dojem, který se dostatečně odlišuje od dojmu vyvolaného pouhou kombinací významů poskytnutých prvků, ze kterých se skládá*“. V uvedeném případě by tedy spojení BIOMILD složené z prvků BIO označující organický původ a MILD lehký, jemný muselo být pro mléčné výrobky zamítnuto. Další zamítnutá označení představují Companyline, Teleaid či PAPERLAB. V posledně jmenovaném rozhodnutí z 22. června 2005<sup>84</sup> Soud první instance hodnotil spojení PAPERLAB z výše uvedených hledisek vzhledem k počítačovému vybavení a měřicímu zařízení pro měření a testování papíru. Soud konstatoval, že výše uvedený výraz je výsledkem spojení slov „papír“, který přímo odkazuje na zamýšlený účel a „lab“ běžné chápaného jako „laboratoř“, které popisuje funkci zboží. Soud nově vytvořené spojení dále hodnotil pomocí lexikálních a gramatických pravidel anglického jazyka a dospěl k závěru, že toto spojení není neobvyklé. Dále uvedl, že není nutné, aby spojení bylo jako popisné používáno, stačí, že za tímto účelem může být užito, a proto OHIM nemusí dokazovat, že spojení se vyskytuje ve slovnících.

Rovněž pouhé opomenutí či chyby v pravopise nezabrání popisnosti (např. „XTRA“, „Xpert“). Zkratka složená z popisných prvků (např. „SPA“) je deskriptivní, jestliže ji jako takovou vnímá příslušný okruh veřejnosti.

Popisná označení jsou vyloučena nejenom z důvodu článku 7, odst. 1, písm. c) CTMR, ale také z důvodu článku 7, odst. 1, písm. b) CTMR, neboť postrádají rozlišovací způsobilost.

<sup>83</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora BIOMILD, C-265/00, z 12. února 2004

<sup>84</sup> rozhodnutí Soudu první instance PAPERLAB, T-19/04, z 22. června 2005

### 5.3.3. Označení postrádající rozlišovací způsobilost - článek 7, odst. 1, písm. b) CTMR

Označení postrádající rozlišovací způsobilost neidentifikují původ zboží a nenaplňují tak základní funkci ochranných známek. Hodnocení rozlišovací způsobilosti se provádí vždy ve vztahu k požadovaným výrobkům a službám a k relevantnímu okruhu veřejnosti. Ráda bych zdůraznila, že známka, která se skládá z více prvků, je hodnocena jako celek, a proto i označení složené z výlučně nedistinktivních prvků může mít rozlišovací způsobilost. Minimální stupeň rozlišovací způsobilosti je dostačující, známka však musí být distinktivní na území všech států Evropské unie.

Základní geometrické tvary (kruh, pětiúhelník), běžně užívané znaky (\$, €, &, @), pouhá číslovka (7), písmeno (A), nadnárodní domény (.eu), právní forma (s.r.o.) postrádají rozlišovací způsobilost. V případě jmen došlo ke změně v postoji OHIM vyvolanou rozhodnutím Evropského soudního dvora Nichols<sup>85</sup> týkajícího se stanovení hodnotících kritérií rozlišovací způsobilosti jmen. Soud uvedl, že příjmení nesmí být posuzována podle přísnějších kritérií než ostatní známky, hojná rozšířenost některých příjmení (např. Smith, Novák) nehraje roli. Podle OHIM jména jednotlivců jsou vždy distinktivní, stejně tak jména významných osobností včetně hlav států.<sup>86</sup>

Originalita není podmínkou rozlišovací způsobilosti. Jinak řečeno, známka nemůže být vyloučena ze zápisu pouze s odkazem na skutečnost, že označení není originální. Tento názor zaujal odvolací senát OHIM, když zrušil rozhodnutí examinátora, který odmítl registraci sloganu „Beauty isn't about looking young but looking good“ s poukazem na vágnost sloganu a neexistenci originálních prvků. Na druhou stranu dostatečná invence, např. prvek ironie nebo hra se slovy, vede k označení obsahující fantazijní prvek, které je distinktivní. Přihlašovatel se tak vyhne zamítnutí sloganu z důvodu popisnosti a nedostatku rozlišovací způsobilosti. Příkladem popisného označení je „REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS“ pro telemarketing. I zde je podle mého názoru praxe OHIM značně nekonsistentní, když například jako popisné neshledal „FREE TO WRITE, FREE TO READ, FREE TO EVERYONE“<sup>87</sup> pro software a telekomunikační služby.

#### 5.3.3.1. Prostorové známky

Prostorové známky jsou posuzovány jako všechny ostatní druhy známek pomocí stejných výše uvedených kritérií. Tento přístup byl potvrzen Evropským soudním dvorem v rozhodnutích Henkel<sup>88</sup> a Procter & Gamble<sup>89</sup> týkajících se tablet do praček a myček na nádobí. Soud nicméně podotkl, že vnímání relevantní veřejnosti, kterou tvoří průměrný přiměřeně informovaný, pozorný a obezřetný spotřebitel příslušných výrobků a služeb, není u všech druhů ochranných známek stejné. Podobně jako u ochranných známek *per se*, spotřebitel není zvyklý identifikovat výrobce zboží na základě jeho tvaru nebo obalu, takže prokázat, že trojrozměrná známka spočívající ve tvaru zboží je distinktivní, může být složitější než u slovních či figurativních známek. Čím více se přihlašovaný tvar výrobku přibližuje nejpravděpodobnějšímu tvaru výrobku, tím větší je pravděpodobnost, že tvar bude postrádat rozlišovací způsobilost. Pouze známka, která se výrazně odlišuje od běžné normy,

<sup>85</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora Nichols, C-404/02, z 16. září 2004

<sup>86</sup> návrh vnitřních směrnic OHIM, část B, červenec 2006

<sup>87</sup> ochranná známka Společenství č. 000160622

<sup>88</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora Henkel, C-456/01 a 457/01, z 29. dubna 2004

<sup>89</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora Procter & Gamble, C-468/01 a C-472/01, C-473/01 a C-474/01, z 29. dubna 2004

může naplnit základní funkci označení původu výrobku. Obdobný výklad podal Evropský soudní dvůr v rozhodnutí *Mag Instrument*<sup>90</sup> nebo v nedávné době v rozhodnutí *August Storck*<sup>91</sup>.

Problém zápisné způsobilosti prostorových ochranných známek představuje kromě rozlišovací způsobilosti i absolutní důvod článku 7, odst. 1, písm. e) CTMR. Ze zápisu jsou na jeho základě vyloučena označení, která jsou tvořena výlučně (i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku; (ii) tvarem výrobku, který je nezbytný k dosažení technického výsledku a (iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu. V rozhodnutí *Philips vs. Remington*<sup>92</sup> Evropský soudní dvůr interpretoval výše uvedené ustanovení s odkazem na veřejný zájem spočívající v zamezení monopolu vlastníka známky na technická řešení nebo užité vlastnosti, které může uživatel vyžadovat i u výrobků konkurentů. Odmítnutí ochrany z důvodu výše uvedeného bodu (ii) se uplatní bez ohledu na skutečnost, že existují i jiné tvary, jež umožní dosažení stejného technického výsledku.

Rovněž byl vyjádřen názor, že účelem článku 7, odst. 1, písm. e) CTMR je vymezení předmět známkoprávní ochrany od ochrany poskytované průmyslovým vzorem. Avšak přesná hranice zde stanovena není, a proto se obě ochrany mohou překrývat. Výhodou známkového práva je jeho časová neomezenost.

#### 5.3.4. Článek 7, odst. 1, písm. d) CTMR

Do této kategorie patří označení, jež se stala obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, jedná se nejčastěji o běžná slova ze slovní zásoby, např. „web“ či písmeno „L“ pro autoškoly. I toto ustanovení musí být hodnoceno vzhledem k požadovaným výrobkům a službám, pouhé běžné, každodenní užívání slova není dostačující.<sup>93</sup>

#### 5.3.5. Ostatní absolutní důvody

Důvodem zamítnutí je dále rozpor označení s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy. Jedná se o veřejnoprávní ochranu základních zásad demokratické společnosti – ochranu např. před rasistickými, hanlivými, pornografickými či k trestné činnosti navádějícími známkami. Protiprávnost užití známky je podmínkou vyloučení označení, samotná však dostatečným důvodem není. Dále článek 7 CTMR zabraňuje registraci klamavých označení (např. „International star registry“<sup>94</sup>, naopak sugestivní výrazy typu „Metal Jacket“ klamavá nejsou), označení zvláštního veřejného zájmu, k jejichž zápisu nedal příslušný orgán souhlas včetně označení článku 6ter Pařížské unijní úmluvy<sup>95</sup> a označení pro vína či lihoviny, která obsahují geografický údaj, aniž víno či lihovina takovému zeměpisný původ měly.

### 5.4. Překonání zápisné nezpůsobilosti

CTMR umožňuje, aby zápis známek, které jsou vyloučeny podle článku 7, odst. 1, písm. b) až d), jestliže přihlašovatel prokáže, že užíváním ve vztahu k příslušným výrobkům nebo

<sup>90</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora *Mag Instrument*, C-136/02, z 7. října 2004

<sup>91</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora *August Storck*, C-24/05, z 22. června 2006

<sup>92</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora, *Philips vs. Remington*, C-299/99, z 18. června 2002

<sup>93</sup> srov. rozhodnutí Evropského soudního dvora, *Bravo*, C-517/99, z 4. října 2001

<sup>94</sup> rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, R468/99-1

<sup>95</sup> srov. rozhodnutí Soudu první instance, ECA, T-127/02, z 21. dubna 2004

službám nabyla rozlišovací způsobilost. Úprava ochranné známky Společenství tedy připouští, aby do rejstříku bylo zapsáno označení, které se sice obecně považuje za nezpůsobilé k zápisu pro nedostatek rozlišovací způsobilosti, avšak které se užíváním postupem vžilo pro výrobky nebo služby určité osoby, tj. dodatečně získalo rozlišovací způsobilost.<sup>96</sup>

Vžitost přihlašovaného označení se prokazuje předložením dokladů např. fakturami nebo propagačními materiály. Jelikož je nutné, aby známka nabyla distinktivitu již ke dni podání přihlášky, důkazy vztahující se na období po tomto datu budou mít menší význam než ty, které prokazují vžitost známky před podáním přihlášky. Prokázat získanou rozlišovací způsobilost na území mimo Společenství však nestačí. V souvislosti s prokazovanou teritorialitou užívání je třeba zmínit rozhodnutí Options<sup>97</sup>, ve kterém Soud první instance zdůraznil jednotný princip ochranné známky Společenství. Proto neprokázáním užívání byť jen v jediném z členských států, pakliže se nedostatek distinktivy vztahuje na území celého Společenství, vede k zápisné nezpůsobilosti známky.

Dodatečné získání rozlišovací způsobilosti posuzoval naposledy Evropský soudní dvůr v rozhodnutí August Storck vs. OHIM z 22. června 2006<sup>98</sup> v souladu s dosavadní judikaturou. OHIM zamítl zapsat trojrozměrnou známku světle hnědého bonbónu Werther's Original. Examinátor i odvolací senát shledal toto 3D označení nedistinktivní, když vyhodnotil dojem jednotlivých prvků i známky jako celku. Středové prohloubení, jemný spodní povrch a zaoblené hrany neměly dostatečným způsobem celkový dojem vytvořený základním geometrickým tvarem. Přihlašovatel neprokázal vžitost označení předloženými údaji o objemu prodeje, vysokými náklady na reklamu ani předložením vzorků obalů sladkostí s vyobrazením předmětných bonbónů. Evropský soudní dvůr navázal na výklad odvolacího senátu OHIM a Soudu první instance a uvedl s odkazem na rozhodnutí Evropského soudního dvora Nestlé, C-353/03, z 7. července 2005, že označení může získat rozlišovací způsobilost v důsledku užívání spolu se zapsanou obchodní známkou, tedy i prostorové označení spolu se slovní či figurativní ochrannou známkou. Konstatoval však, že známka musí být užívána jako obchodní známka, tedy za účelem rozlišení zboží spotřebiteli jako pocházející z určitého zdroje. V uvedeném případě mělo vyobrazení sladkostí spíše popisnou funkci, informovalo spotřebitele o obsahu sáčku.

Při hodnocení vžitosti známky je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti případu, vnímání známky spotřebitelem při propagaci, koupi, užívání a spotřebě výrobku. Zpravidla v okamžiku prodeje zboží bude průměrný spotřebitel vykazovat největší stupeň pozornosti, proto je tento moment zvláště důležitý pro určení, zda známka nabyla rozlišovací způsobilost či nikoli, vždy však záleží na konkrétních okolnostech případu, zvláště na druhu přihlašovaného zboží.

## 5.5. Disclaimer

Disclaimer představuje prvek, který je součástí ochranné známky, ale sám o sobě postrádá rozlišovací způsobilost. Přihlašovatel může jednostranným právním úkonem z vlastní iniciativy nebo zpravidla po výzvě examinatora vyloučit tento prvek ze známkoprávní ochrany. Tento institut umožňuje přihlašovateli dosáhnout zápisu ochranné známky, která by

<sup>96</sup> Slovákova Z.: Průmyslové vlastnictví, str. 134, ORAC 2006

<sup>97</sup> rozhodnutí Soudu první instance Options, T-91/99, z 30. března 2000

<sup>98</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora August Storck, C-24/05, z 22. června 2006

byla jako celek nechránitelná.<sup>99</sup> Vzdání se ochrany u prvků, které označují druh, jakost, množství, hodnotu nebo zeměpisný původ a u běžných slov (např. členy, předložky) není nutné.

## **6. Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti**

### **6.1. Vymezení relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti**

Zatímco absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti mají povahu veřejnoprávní a OHIM je zkoumá ex officio, relativní důvody se vyznačují soukromoprávní povahou a OHIM je zkoumá pouze na návrh oprávněných osob. Oprávněné osoby, jejichž taxativní výčet je uveden v článku 42 CTMR, mohou zabránit registraci známky tím, že ve lhůtě 3 měsíců po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství uplatní u OHIM námitky opírající se o důvody v článku 8 CTMR (relativní důvody zápisné nezpůsobilosti). Smyslem námitkového řízení je jednak ochrana práv třetích osob, která by mohla být zápisem známky ohrožena, a jednak prohloubení právní jistoty přihlašovatelů spočívající ve snížení pravděpodobnosti napadení jejich registrované ochranné známky výmazem z důvodu kolize s právy jiných subjektů.<sup>100</sup>

### **6.2. Starší ochranná známka, známka s dobrým jménem a nezapsaná známka nebo jiné označení užívané v obchodním styku, jehož význam není pouze místní**

Pro podání výkladu relativních překážek zápisné nezpůsobilosti je nezbytné nejprve vymezit některé instituty známkového práva, především institut starší ochranné známky, známky s dobrým jménem a označení podle článku 8, odst. 4 CTMR.

#### **6.2.1. Starší ochranná známka**

Existence starší ochranné známky může být důvodem nejenom pro zamítnutí registrace známky, ale také pro pozdější prohlášení již zapsané ochranné známky za neplatnou. Starší ochrannou známkou se rozumí ochranné známky Společenství, národní<sup>101</sup> a mezinárodní s účinky pro členský stát nebo pro Společenství s dřívějším datem podání, ochranné známky Společenství, k nimž je uplatněn nárok na vstup do práv ze starší zapsané národní nebo mezinárodní ochranné známky, i když se vlastník příslušné starší ochranné známky vzdal nebo tato ochranná známka zanikla - blíže k institutu priority a seniority v bodech IV. 2.2. a 2.3., přihlášky ochranných známek s výhradou jejich zápisu a všeobecně známé známky na území členského státu, pokud jejich ochrana vznikla před podáním přihlášky pozdější ochranné známky a k tomuto datu dosud trvá. Zda označení splňuje podmínky všeobecné známosti se v důsledku toho bude posuzovat k datu podání přihlášky pozdější ochranné známky.

##### **6.2.1.1. Všeobecně známá známka**

Vymezení pojmu všeobecně známé známky není jednoduché. Relevantními předpisy v tomto směru tvoří CTMR, Pařížská unijní úmluva, TRIPS a významným vodítkem je Společné doporučení týkající se ustanovení o ochraně všeobecně známých známek WIPO z roku 1999.

<sup>99</sup> Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, str. 331, C.H.BECK 2005

<sup>100</sup> Jakl, L. a kolektiv: Ochranné známky a označení původu, str. 35, ÚPV 1997

<sup>101</sup> Národní ochrannou známkou se rozumí i známka zapsaná u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu



Všeobecně známé známky tvoří zapsaná i nezapsaná označení, jedná se tedy o výjimku z registračního principu známkoprávní ochrany. Důvodem zavedení tohoto institutu byla snaha o poskytnutí ochrany vlastníkům nezapsaných označení, která se stala vysoce distinktivní, a zároveň ochránit spotřebitele před možností záměny výrobků vlastníka všeobecně známé známky a ostatních subjektů těžících z rozlišovací způsobilosti známky. Šlo o nahrazení absence registrace, jako formálního předpokladu ochrany, jiným rovnocenným požadavkem, kterým je v daném případě právě všeobecná známost.<sup>102</sup>

CTMR uvedený pojem nedefinuje, pouze odkazuje na článek 6 bis Pařížské unijní úmluvy. Článek 6 bis Pařížské unijní úmluvy zaručuje ochranu pro stejné nebo podobné výrobky všeobecně známým známkám, ani tento článek však neposkytuje určovací kritéria všeobecné známosti.<sup>103</sup> Určité legální vodítko přinesl až článek 16, odst. 2 TRIPS, který rozšířil tento institut i na známky služeb a stanovil, že při určení, zda je ochranná známka všeobecně známá, bude smluvní strana TRIPS brát zřetel na to, zda je ochranná známka známa v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčné smluvní strany, získané jako důsledek propagace této ochranné známky. Významným dokumentem při interpretaci všeobecné známosti se stalo Společné doporučení týkající se ustanovení o ochraně všeobecně známých známek WIPO. Přestože toto doporučení má nezávazný charakter, pro OHIM představuje důležitý pomocný ukazatel. Z výše uvedených dokumentů vycházejí i následující kritéria hodnocení všeobecné známosti.

Všeobecnou známost OHIM posuzuje vzhledem k relevantnímu okruhu veřejnosti, kterou mimo jiné tvoří skuteční nebo potencionální spotřebitelé předmětných výrobků a služeb, osoby činné v distribučních kanálech daných výrobků a služeb a obchodní kruhy zabývající se danými výrobky a službami. Známost pouze u jedné ze skupin je dostatečná.

Všeobecná známost vždy závisí na okolnostech každého jednotlivého případu, proto všechny okolnosti, ze kterých lze poukázat na všeobecnou známost by měly být vzaty v potaz, zejména míra znalosti v relevantním okruhu veřejnosti, doba, rozsah a geografický rozsah (dosah) užívání ochranné známky, propagace známky včetně ochrany nebo veřejné známosti a prezentace na veletrzích a výstavách výrobků a služeb, na které se známka vztahuje, a registrace nebo přihlášky k registraci, které dokládají užívání a uznání známky, zaznamenané úspěšné prosazování práv ze známky, zejména rozsah, ve kterém byla známka uznána jako všeobecně známá příslušnými autoritami nebo hodnota asociovaná se známkou.<sup>104</sup>

Jelikož vlastník všeobecně známé známky se domáhá svých práv v námitkovém řízení, které se zahajuje pouze na základě jeho námitek, musí všeobecnou známost prokazovat právě on. OHIM však nemůže vzhledem ke zmíněnému cíli zavedení všeobecné ochranné známky požadovat dokázání registrace nebo prokázání přihlášky známky o zápis. Dále nebude požadovat doklady o užívání známky na území daného členského státu (známka totiž na

<sup>102</sup> Hipšrová, A.: Všeobecně známé známky – jejich minulost a budoucnost, Průmyslové vlastnictví 5-6/2004

<sup>103</sup> článek 6 bis Pařížské unijní úmluvy zní: „Unijní země se zavazují, buď z úřední povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, že odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky. Stejně je tomu, jestliže podstatná část známky je reprodukcí takové známky obecně známé, nebo napodobením, jež je s to způsobit záměnu s ní.“

<sup>104</sup> článek 2, odst. 1, písm b) Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks 1999

daném území nemusí být vůbec užívána, podmínkou je známost známky) a ani důkazy o všeobecné známosti známky v široké veřejnosti daného členského státu – např. kvantitativní omezení známosti dané procenty.

#### 6.2.1.2. Znamka s dobrým jménem

Starší ochrannou známkou může být i známka s dobrým jménem. Tento Institut známkového práva bývá často zaměňován s institutem všeobecně známé známky. Na rozdíl od všeobecné známosti a neformálnosti zde v popředí smyslu ochrany stojí dobrá pověst neboli reputace, tj. dobré jméno známky, které ve spotřebitelích vyvolává důvěru ve výrobky a služby. Znamka s dobrou pověstí je užívána pro zboží mimořádné kvality a vlastník často investuje významné finanční prostředky na její propagaci. Podstatným rozdílem vymezujícím oba pojmy známek je uplatnění registračního principu. Litera článku 8, odst. 5 jasně stanoví formální požadavek ochrany známky s dobrým jménem „... pro které je starší ochranná známka zapsána ...“. Tato podmínka nemůže být překonána ani extensivním výkladem s poukazem na článek 16, odst. 3 TRIPS a Společného doporučení týkající se ustanovení o ochraně všeobecně známých známek WIPO. Nezapsané či nepřihlášené všeobecně známé známky nemohou tvořit známku s dobrou pověstí chráněnou podle článku 8, odst. 5 CTMR.

Pojem známky s dobrým jménem v CTMR definován není, základní zásady stanovil až Evropský soudní dvůr v rozhodnutí *General Motors vs. Yplon SA*.<sup>105</sup> Soud se přiklonil ke kvantitativnímu chápání tohoto pojmu, doslova stanovil, že „pouze tam, kde existuje dostatečný stupeň znalosti známky, si veřejnost může při případné konfrontaci s pozdější ochrannou známkou vytvořit asociaci mezi těmito známkami a starší ochranná známka tak v důsledku toho může být poškozena“. Soud tímto rozhodnutím navázal na předchozí judikaturu některých národních soudů a zaměřením se na stupeň znalosti výrazně zjednodušil podmínky pro dosažení dobré pověsti. Nutné je zdůraznit vazbu známky na výrobky nebo služby, na které se známka vztahuje a užívání známky pro tyto výrobky nebo služby jako nezbytné kritérium při hodnocení známosti známky. Například skutečnost, že známý umělec Andy Warhol spatřoval určitou uměleckou hodnotu v polévkách Campbell nestačí k určení označení jako známky s dobrou pověstí ve smyslu článku 8, odst. 5 CTMR, a to bez ohledu na úspěch a známost obrazu jako uměleckého díla.<sup>106</sup>

Soud odmítl fixně stanovit stupeň znalosti známky procentuálním podílem, pouze stanovil, že známka musí být známa podstatné části relevantní veřejnosti. Dobré pověsti musí požívat na podstatné části území, kde je registrována. Důkazy prokazující dobrou pověst se musí vztahovat k relevantnímu území, tedy k území Společenství nebo členského státu.

Při hodnocení dobré pověsti je nutné posoudit i další faktory jako pozici ochranné známky na trhu, její geografický dosah, dobu užívání či částku, kterou podnikatel investoval na její propagaci. Například v rozhodnutí č. 105/1999 *HOLLYWOOD/HOLLYWOOD* námitkové oddělení konstatovalo, že vynaložená částka na reklamu či inzerci přesahující 10% celkového ročního obrátu společnosti je zcela dostačující pro naplnění článku 8, odst. 5 CTMR a že nepřetržité užívání ochranné známky po dobu 45, 50 nebo 100 let je zárukou vysoké míry dobré pověsti ochranné známky.<sup>107</sup>

<sup>105</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora, *General Motors Corporation vs. Yplon SA*, C-375/97, ze 14. září 1999

<sup>106</sup> srov. návrh vnitřních směrnic OHIM, červenec 2006

<sup>107</sup> Jochová S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské Unii, 4. část, Průmyslové vlastnictví 3-4/2003

Ač všeobecná známost a dobré jméno jsou odlišnými komunitárními instituty, dochází k jejich překrývání, které vyplývá právě z kvantitativního hodnocení. Snad nejpatrnější je to při porovnání ustanovení Společné doporučení WIPO, podle kterého všeobecně známé známky jsou: „známy nebo všeobecně známy v relevantní části veřejnosti“ a vymezení známky s dobrým jménem v rozhodnutí General Motors vs. Yplon SA jako známky „známé podstatné části relevantní veřejnosti“.

Ochranná známka musí mít dobré jméno k datu podání přihlášky až do doby rozhodnutí námitkového oddělení. Dobré jméno k datu podání přihlášky prokazuje vlastník, případnou ztrátu dobrého jména po tomto datu přihlašovatel. Jednalo by se však vzhledem k tomuto institutu pouze o výjimky.

6.2.2. Nezapsaná známka nebo jiné označení užívané v obchodním styku, jehož význam není pouze místní – článek 8, odst. 4 CTMR

Na základě námitek majitelů těchto označení se přihlášená ochranná známka nezapiše, pokud tato označení s dřívějším dnem podání poskytují svému majiteli podle právních předpisů Společenství nebo práva členských států právo zakázat užívání pozdější ochranné známky. Do této kategorie patří označení, která jsou založena na užívání označení pro sporné výrobky či služby spíše než na jejich registraci a která mají stejně jako ostatní průmyslová práva rozlišovací funkci. Tato označení musí mít obchodní aspekt, vyloučena jsou tedy osobnostní práva. Označení článku 8, odst. 4 CTMR tvoří průmyslová práva, ne každé průmyslové právo však spadá pod toto ustanovení. Ostatní průmyslová práva jako např. průmyslové vzory jsou však chráněny důvodem prohlášení známky za neplatnou. Označení chráněná článkem 8, odst. 4 CTMR mohou tvořit kromě nezapsaných ochranných známek např. obchodní firma, označení podniku, názvy publikací nebo zeměpisné označení původu (národní i komunitární).

Ochrana je poskytnuta označením, jejichž význam není pouze místní. Spíše než ke geografickému hledisku se při hodnocení tohoto pojmu přihlédne k hospodářskému rozměru užívání označení – intenzitě (obratu), době a rozsahu užívání a propagaci pod tímto označením.

### 6.3. Totožnost ochranných známek – článek 8, odst.1, písm. a) CTMR

Na základě námitek vlastníka starší ochranné známky se přihlášená známka nezapiše, pokud je totožná se starší ochrannou známkou a přihlašované výrobky nebo služby jsou totožné s těmi, pro které je starší ochranná známka chráněna. Na rozdíl od české známkoprávní úpravy obsažené v zákoně č. 441/2003 Sb., v platném znění, OHIM tento relativní důvod zápisné nezpůsobilosti nezkontroluje ex officio, ale na návrh.

Totožnost se musí vztahovat jak na označení tak na výrobky a služby, které pokrývají. Obě tyto podmínky jsou dány objektivně. Zároveň je ochrana podle tohoto ustanovení absolutní<sup>108</sup>, tzn. nezávisí na splnění jakéhokoliv dalšího požadavku, zejména na stanovení nebezpečí záměny mezi známkami, neboť v případě totožnosti se obecně považuje záměna za nevyhnutelnou, jelikož spotřebitelé nebudou schopni známky rozlišit.

<sup>108</sup> srov. 7. recitál preambule CTMR



### 6.3.1. Totožnost výrobků a služeb

Pro stanovení předmětu posouzení je rozhodující pro jaké výrobky a služby je ochranná známka zapsána, způsob skutečného nebo zamýšleného užívání známky není rozhodující s výjimkou ustanovení článku 43, odst. 2 a 3 CTMR. Jestliže důkaz o užívání podle tohoto ustanovení se vztahuje jen na část výrobků a služeb, bude OHIM posuzovat jen tuto část s výhradou, že tato část tvoří koherentní skupinu, která se dostatečně odděluje, v opačném případě nikoliv, tj. kdy výrobky a služby nebude možné rozdělit na sub kategorie. Totožnost výrobků a služeb se posuzuje v námitkovém řízení, předmětem zkoumání tak mohou být pouze namítané výrobky a služby.

Důležité je při hodnocení být identických výrazů užitých ke specifikaci stanovit význam slov. Např. pásek („belt“) jako oděvní doplněk není identický k bezpečnostním pásům (v angličtině rovněž „belt“). V případě, že použité výrazy nejsou shodné, identitu zakládají synonyma, tj. význam výrazů je shodný. Za identické výrobky a služby jsou rovněž pokládány případy, kdy specifikace výrobků a služeb starší ochranné známky zahrnuje obecný pojem, který pokrývá výrobky a služby namítané přihlášky. V opačném případě, tedy kdy výrobky a služby starší ochranné známky jsou zahrnuty v obecném pojmu obsaženém v přihlášce ochranné známky Společenství, se rovněž jedná o totožnost výrobků a služeb – např. obecný pojem oblečení zahrnuje užší výraz tričko. Zamítnutí registrace může přihlašovatel zabránit omezením seznamu výrobků a služeb.

V určitých případech je však posuzování složitější, jedná se o situace, kdy specifikace výrobků a služeb přihlášky ochranné známky Společenství obsahuje obecný termín i specifický výraz (např. dopravní prostředky, autobusy, letadla, vlaky), starší známka jen tento specifický výraz (např. autobusy). V tomto případě dopravní prostředky a autobusy budou totožné, letadla a vlaky nikoliv. Jestliže však specifické termíny jsou uvedeny jen jako příklady (dopravní prostředky, zejména autobusy, letadla, vlaky), zamítnutí přihlášky z důvodu obecného pojmu vede k zamítnutí i jednotlivých specifických termínů.<sup>109</sup>

### 6.3.2. Totožnost označení

Problematikou totožnosti označení se zabýval Evropský soudní dvůr ve věci Arthur et Félicie.<sup>110</sup> Uvedl, že označení je s ochrannou známkou totožné tam, kde reprodukuje bez jakékoli změny nebo doplnění veškeré prvky tvořící ochrannou známku nebo tam, kde, viděno jako celek, obsahuje odlišnosti tak bezvýznamné, že mohou zůstat průměrným spotřebitelem bez povšimnutí. Uvedený výklad je v souladu s rozhodovací praxí OHIM, který upřesňuje, že pojem „bezvýznamné odlišnosti“ musí být vykládán striktně z důvodu, aby nedošlo k rozostření hranice mezi totožností a podobností. Slovní známka může být shledána identickou pouze s jinou slovní známkou, obrazová s obrazovou apod. Nicméně u slovních označení se nepřihlíží k odlišnostem v typu písma nebo malých či velkých písmenech.

Námitkové oddělení OHIM v prvních letech fungování systému zamítlo námitky, jestliže označení nebyla shledána jako totožná a námitky se opíraly pouze o důvod totožnosti článku 8, odst. 1, písm. a). Tato praxe byla změněna rozhodnutím OHIM ve věci Enigma.<sup>111</sup> Podle současné rozhodovací praxe OHIM se tedy přistoupí, v případě, že uvedená označení nejsou

<sup>109</sup> srov. návrh vnitřních směrnic OHIM, červenec 2006

<sup>110</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora Arthur et Félicie, C-291/00, z 20. března 2003

<sup>111</sup> rozhodnutí odvolacího senátu R 165/1998-2, z 5. prosince 2000

totožná, k posouzení nebezpečí záměny, i když namítatel výslovně článek 8, odst. 1, písm. b) neuvedl.

#### 6.4. Nebezpečí záměny ochranných známek - článek 8, odst.1, písm. b) CTMR

Na základě námitek vlastníka starší ochranné známky se přihlášená známka nezapíše nejenom z důvodu dvojí identity, ale také z důvodu nebezpečí záměny označení podle článku 8, odst.1, písm. b) CTMR: „*pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochranou známkou*“.

##### 6.4.1. Nebezpečí záměny

Při výkladu tohoto institutu je zapotřebí mít na paměti základní funkci ochranné známky poskytující záruku, že všechny výrobky či služby pocházejí od určitého podnikatele nebo jsou vyráběny či poskytovány pod kontrolou určitého podnikatele, který je odpovědný za jejich kvalitu. Nebezpečí záměny je riziko, že by se veřejnost mohla domnívat, že sporné výrobky nebo služby pocházejí od stejného podnikatele, nebo od ekonomicky propojených podnikatelů.<sup>112</sup>

Pojem nebezpečí záměny (ve stejném významu se užívá pojem pravděpodobnost záměny, riziko záměny) článek 8, odst.1, písm. b) CTMR blíže nedefinuje. Určité avšak nedostatečné vodítko nalezneme v 7. recitálu preambule CTMR: „*vzhledem k tomu ..., že ochrana platí i v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb; že pojem podobnosti je třeba vykládat s pravděpodobností záměny; že pravděpodobnost záměny, která závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami, představuje pro tuto ochranu zvláštní podmínku*“. Teprve rozhodovací praxe OHIM, Soudu první instance, Evropského soudního dvora a národních soudů přinesla podrobnou interpretaci tohoto pojmu zcela nezbytnou pro koherentní aplikaci článku 8, odst.1, písm. b) CTMR.

Posouzení, zda existuje nebezpečí záměny mezi označeními, závisí na celé řadě faktorů. Všechna tato kritéria musí být posouzena globálně, v úvahu musí být vzaty všechny relevantní okolnosti případu, zejména míra rozpoznání ochranné známky na trhu, asociace ochranné známky s užívaným nebo registrovaným označením, stupeň podobnosti mezi označeními a výrobky nebo službami. Tato základní kritéria uvedl Evropský soudní dvůr v precedentsním rozhodnutí Sabel<sup>113</sup>. Dále upřesnil, že celkové hodnocení vizuální, fonetické a významové podobnosti označení musí být založeno na celkovém dojmu, který označení vzbuzují při posouzení zejména jejich distinktivních a dominantních prvků. Na toto rozhodnutí navázal Evropský soudní dvůr ve věci Canon<sup>114</sup>, Lloyd<sup>115</sup> a Adidas<sup>116</sup>, která vytvořila základ interpretace článku 8, odst.1, písm. b) CTMR.

<sup>112</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora Canon, C-39/97, z 29. září 1998, par. 29

<sup>113</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora Sabel, C-291/00, z 11. listopadu 1997

<sup>114</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora Canon, C-39/97, z 29. září 1998

<sup>115</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora Lloyd, C-342/97, z 22. června 1999

<sup>116</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora Marca Mode, C-425/98, z 22. června 2000

Každý případ je třeba posuzovat zvlášť, přesto lze učinit obecně aplikovatelné závěry. Jedním z kritérií při hodnocení je rozlišovací způsobilost známky. Čím větší bude distinktivita starší ochranné známky, tím větší bude pravděpodobnost záměny. V důsledku toho všeobecně známé známky a známky s dobrým jménem požívají širší ochranu. OHIM k výše uvedenému poznamenal, že známky s omezenou rozlišovací způsobilostí jsou méně způsobilé vykonávat funkci označení původu, a tak omezená rozlišovací způsobilost starší ochranné známky je důvodem menšího rizika vzniku záměny než větší rozlišovací způsobilostí známky. Při hodnocení míry distinktivy se posuzují mj. její inherentní vlastnosti včetně skutečnosti, zda obsahuje deskriptivní prvek, dále její pozice na trhu, místo a doba užívání, investice na propagaci a procento relevantní části veřejnosti, která je schopna identifikovat původ výrobků nebo služeb. Dalším kritériem hodnocení pravděpodobnosti záměny je stupeň podobnosti mezi označeními a mezi výrobky nebo službami. V rozhodnutí Canon Evropský soudní dvůr vyslovil důležitou zásadu, že nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami může být kompenzován vyšším stupněm podobnosti ochranných známek. V důsledku toho totožnost nebo úzká podobnost označení nebo výrobků a služeb bude směřovat k nebezpečí záměny, ledaže jsou zde jasné rozdíly v jiných směrech umožňující spotřebiteli tato označení odlišit.

Nutné je hodnotit nebezpečí záměny vzhledem k relevantní veřejnosti, která se odlišuje v jednotlivých případech v závislosti na povaze a účelu předmětných výrobků nebo služeb. V případě masové spotřeby daného zboží jí bude široká veřejnost tvořená průměrnými spotřebiteli, kteří jsou průměrně informovaní, pozorní a obezřetní. Vzdělání a znalosti v oblasti sporného zboží budou relevantní v případě technické nebo specifické povahy zboží. V případě, kdy na jedné straně stojí široká veřejnost a zároveň úzký okruh odborníků a na druhé pouze úzký okruh odborníků, bude jen posledně jmenovaný okruh veřejnosti brán v potaz. Obecně vždy platí, že čím sofistikovanější spotřebitel, tím menší pravděpodobnost záměny. Obdobně se výše uvedené použije i na stupeň pozornosti spotřebitele, který se mění v závislosti na kategorii výrobků nebo služeb. Stupeň pozornosti závisí na míře důležitosti rozhodnutí spotřebitele, a proto vyšší stupeň je spojován s třemi druhy koupě – drahé (např. laptop), neobvyklé (např. finanční služby) a rizikové nákupy (např. léky). U drahého zboží může být pozornost zvýšena i tím, kdy je drahé zboží odrazem společenského postavení vlastníka – např. určité značky automobilů. Výše uvedené však nesmí vyústit v závěr, že vysoce distinktivní značky nebudou náležitě chráněny, naopak se zde uplatní zásada širší ochrany poskytované ochranným známkám s dobrým jménem. Pozornost spotřebitele zvyšují dále výrobky s vysokou loajalitou ke známce, např. tabákové výrobky, ač se jedná o zboží masové denní spotřeby a tzv. emotivní koupě, např. šperky.

Vzájemné působení označení na trhu může být dalším kritériem směřujícím proti pravděpodobnosti záměny. Pouhý zápis v rejstříku obou označení bez užívání však hlediskem není, neboť článek 8, odst. 1, písm. b) CTMR stanoví: „... *nebezpečí záměny u veřejnosti* ...“. Samotná existence zápisů v rejstříkú tudíž není způsobilá takovou záměnu vyvolat.<sup>117</sup>

Nebezpečí záměny může být přímé, které hrozí u označení jako takových, nebo nepřímé, spočívající v záměně původu. Jestliže průměrný spotřebitel rozpozná vzájemné odlišnosti označení a nedomnívá se, že mají sporné výrobky či služby stejný původ, k nebezpečí záměny nedojde. Naproti tomu pravděpodobnost záměny je nevyhnutelná tam, kde rozdíly mezi ochrannými známkami a výrobky či službami jsou tak malé, že existuje riziko, že by je relevantní veřejnost mohla zapomenout nebo k nim nepřihlížet a mohla by přímo zaměnit

<sup>117</sup> rozhodnutí odvolacího senátu R 360/2000-4 z 8. ledna 2002

ochranné známky s tím, že by si je mohla splést.<sup>118</sup> Pouhé nebezpečí asociace se starší ochranou známkou není dostačující k vyvození závěru, že označení jsou zaměnitelná. Vzájemným vztah mezi institutem pravděpodobnosti záměny a nebezpečím asociace analyzoval Evropský soudní dvůr v rozhodnutí Sabel. Vyvodil, že nebezpečí asociace není alternativou pravděpodobnosti záměny, ale slouží ke stanovení jejího rozsahu. V případě nepřímého označení známky samy o sobě nejsou přímo zaměnitelné, existuje však riziko, že relevantní veřejnost se bude domnívat, že výrobky a služby pocházejí od stejného nebo ekonomicky propojeného subjektu. Příkladem jsou tzv. známkové řady, které obsahují společný prvek vykazující dostatečný stupeň propojení (např. CROM-OPHTAL, VISC-OPHTAL, PAN-OPHTAL). K nebezpečí záměny nedojde tam, kde společný prvek je slabý či ostatní prvky jsou dominantní. K poskytnutí ochrany na základě příslušnosti známky k známkové řadě musí být její společný prvek téměř identický včetně umístění prvku a způsobu užívání a dále výrobky nebo služby přihlášené známky musí být alespoň podobné klíčovým výrobkům nebo službám známkové řady.

#### 6.4.2. Podobnost výrobků a služeb

Námítky podané podle článku 8, odst.1, písm. b) CTMR mohou být shledány jako důvodné za podmínky, že sporné výrobky a služby jsou alespoň podobné. Podobnost výrobků a služeb se posuzuje na základě objektivních, nikoli ale abstraktních kritérií. Základní hlediska hodnocení uvedl Evropský soudní dvůr ve věci Canon; jsou jimi povaha, účel, způsob použití výrobků a služeb, skutečnost, zda-li jsou výrobky a služby vzájemně zastupitelné či doplňkové, distribuční kanály a obvyklý původ zboží a služeb. Účel a povaha jsou považovány za významnější faktory než způsob užívání či distribuční kanály. Examinátor musí vždy pečlivě uvážit okolnosti konkrétního případu a stanovit jednotlivé faktory zboží přihlašovaného označení vzhledem ke zboží známky namítatele. Např. účel vody v porovnání s vínem je uhašení žízně, naproti tomu v porovnání s pracími prostředky slouží k čištění a praní.

Povaha výrobků a služeb závisí zejména na složení, fyzických vlastnostech (např. kapalné či pevné skupenství), funkčním charakteru, vzhledu a hodnotě (zlaté náušnice a náušnice z umělé hmoty). Examinátor vychází z popisu zboží uvedené vlastníkem či přihlašovatelem označení, dále má k dispozici výkladové slovníky, jejichž striktní použití by mohlo být zavádějící, proto je nezbytné přihlídnout k obchodním faktorům, účelu apod. Povahu je rovněž možno odvodit z Niceského systému třídění.<sup>119</sup> Shoda mezi třídami není dostačující k určení podobnosti výrobků a služeb, určitým vodítkem však může být název třídy, který je dostatečně úzký – např. mléčné výrobky. Dalším významným kritériem je účel neboli zamýšlené užití zboží. Specifický účel výrobků může být vážným důvodem ke stanovení nepodobnosti výrobků. Naopak podobnost často nalezneme tam, kde povaha výrobků či služeb je jiná, ale účel stejný – např. náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň a nože, vidličky a lžice, neboť slouží k vaření a jsou užívány ve stejnou dobu nebo oděv a obuv, jelikož slouží k nošení mající ochrannou i módní funkci. Kritérium způsobu užití zboží vyplývá zpravidla z povahy a funkce, účelu, kterou výrobky plní na trhu, a jako takové tedy nemá takový význam. U doplňkového zboží existuje mezi výrobky úzká vazba v tom smyslu, že jeden je nezbytný nebo důležitý pro užívání druhého, tato skutečnost nasvědčuje podobnosti. Pouhá skutečnost, že výrobky jsou komplementární, i když se v ostatním liší, může být dostačující pro stanovení podobnosti, a to i vysokého stupně podobnosti. Například

<sup>118</sup> Jochová, S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské Unii, 2. část, Průmyslové vlastnictví 11-12/2002

<sup>119</sup> Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek



zapalovač a cigarety jsou odlišné povahy, jejich účel (zapálení vs. kouření) a způsob užívání (stlačení tlačítka vs. vdechování) jsou jiné a výrobky si nekonkurují. V případě doplňkového zboží často platí, že distribuční kanály a relevantní veřejnost jsou stejné. Dalším příkladem komplementárních výrobků jsou kabelky a oděv nebo obuv nebo brýle a pouzdro na brýle. Další hledisko tvoří zastupitelnost výrobků a služeb. Tyto výrobky a služby si konkurují, neboť jsou nabízeny stejné cílové skupině, která jedny může nahradit druhými např. tapety a barvy. Zastupitelné výrobky a služby se zpravidla budou nacházet ve stejné cenové kategorii. Kritérium distribučních kanálů zahrnuje velkoobchodní, maloobchodní prodej i možné způsoby marketingu. Shoda mezi prodejními místy či distribučními kanály má význam pro srovnání výrobků či služeb, protože je pravděpodobnější, že se spotřebitel může domnívat, že výrobky nebo služby pocházejí od stejného podnikatele, když jsou nabízeny současně ve stejných typech obchodů.<sup>120</sup> To neplatí v případě supermarketů, ledaže by zboží bylo nabízeno ve stejných odděleních. Výše uvedené kritérium bude bráno v úvahu zejména u specializovaných obchodů.

Relevantní veřejnost tvoří skuteční a potenciální spotřebitelé předmětných výrobků a služeb, jinak platí výše uvedené. Ráda bych upozornila i na relevanci území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Spotřebitelé v jednom členském státě mohou mít jiné návyky než spotřebitelé v jiném členském státě, totéž platí o obchodních zvyklostech. V důsledku místních tradic se tak v jednotlivých státech Společenství může podstatně měnit např. způsob užívání výrobků a služeb. V rozhodnutí BLU OHIM přihlédl k běžné praxi na německém trhu míchat alkoholické a nealkoholické nápoje. Při posuzování podobnosti je nutné vzít v úvahu i vývoj ekonomických trendů ve smyslu expanse výrobců určitého zboží na přilehlé trhy. Toto rozšíření podnikatelské aktivity se stalo obvyklým například u výrobců bot, kteří rozšířily svůj sortiment i na prodej kabelek nebo pro podnikatele v oděvním průmyslu pronikajícím i do kosmetického.

Jak jsem již uvedla, rozpory mezi rozhodovací praxí OHIM a Evropského soudního dvora, popř. Soudu první instance nebyly výjimkou. Rozpory však existují i uvnitř OHIM mezi praxí jednotlivých oddělení a odvolacími senáty nebo mezi jednotlivými odděleními. Příkladem může být výslovné odmítnutí názoru třetího odvolacího senátu námitkovým oddělením ve věci podobnosti výrobků co se týče přísad potravin. Námitkové oddělení zastává názor, že pouhé použití jedné přísady k výrobě druhé zpravidla nebude dostačující samo o sobě k určení, že výrobky jsou podobné, jelikož jejich povaha, účel a spotřebitelé se zpravidla odlišují. Nicméně nízký stupeň podobnosti může vzniknout tam, kde základní přísada je hlavní ingrediencí připravovaného pokrmu. Naproti tomu třetí odvolací senát vyvodil, že podobnost mezi zbožím nastává, jakmile existuje možnost, že přísada může být použita při přípravě. Dále vyslovil i úvahu, že potraviny, ačkoli jsou samostatným zbožím, budou velmi často kombinovány – např. ocet a sůl v restauraci nebo supermarketu. Odvolací senát shledal i mouku a základ z cereálií, chleba, soli .. apod. podobný k pizze nejenom proto, že jsou základními potravinovými výrobky, ale také protože jsou základními ingrediencemi pizzy. Tento přístup byl námitkovým oddělením odmítnut.

Stejná kritéria srovnání, která se použijí pro stanovení podobnosti výrobků se uplatní i na stanovení podobnosti mezi službami a mezi výrobky na jedné straně a službami na druhé. V posledně uvedeném případě budou z důvodu jejich odlišné povahy výrobky a služby zpravidla shledány jako nepodobné. Výjimku mohou například tvořit výrobky a jejich instalace, údržba a oprava.

<sup>120</sup> Jochová, S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské Unii, 2. část, Průmyslové vlastnictví 11-12/2002



### 6.4.3. Podobnost označení

Stejně základní principy jako pro stanovení podobnosti výrobků a služeb se uplatní i pro určení podobnosti mezi známkami. Označení se nemohou stát podobná z důvodu totožnosti výrobků a služeb. Podobnost mezi označeními nastane, jestliže jsou způsobilá vyvolat dojem, že pocházejí od stejného nebo ekonomicky propojeného subjektu. Ve výše uvedeném rozhodnutí Sabel Evropský soudní dvůr konstatoval, že při celkovém hodnocení podobnosti označení musí být hodnoceny vizuální, fonetické a významové podobnosti, rozhodující je celkový dojem známky, který vyvolávají, a musí být vzaty v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky. Spotřebitelé nevnímají každý prvek označení stejně, ale zaměří se na dominantní prvek, který rozlišuje označení. Dominantní prvek však nemusí být z právního hlediska pro svoji popisnost nebo druhovost vůbec distinktivní.

Při posuzování celkového dojmu je nutné mít na paměti tři základní hlediska: Spotřebitel vnímá označení jako celek a nezkoumá jeho detaily; spotřebitelé zpravidla nemají možnost porovnat obě označení ve stejném okamžiku, označení tak budou posuzovat na základě jejich vzpomínky, čímž dojde k porovnání označení a nedokonalého obrazu v paměti spotřebitele a konečně ze zkušenosti vyplývá, že pro výsledek hodnocení jsou významnější podobnosti mezi známkami než odlišnosti.<sup>121</sup>

Při hodnocení podobnosti je dále důležité posoudit relevantní veřejnost, relevantní výrobky a služby a relevantní území, neboť vnímání označení se může zejména z lingvistických důvodů v jednotlivých oblastech odlišovat. Posouzení vizuální, fonetické a významové podobnosti musí být provedeno vždy a ve všech těchto třech aspektech. Každá z nich je způsobilá vyvolat nebezpečí záměny, a to i když je shledána nepodobnost ve zbývajících dvou aspektech, naproti tomu i nepodobnost pouze v jednom hledisku je způsobilá ke stanovení, že k nebezpečí záměny nedojde, vždy je nutno zvažovat všechny okolnosti případu. Vizuální srovnání je klíčové především u obrazových známek. U slovních známek se chrání slovo a ne jeho psaná podoba, proto druh písma či malá a velká písmena jsou bezvýznamnými.<sup>122</sup> Obecně platí, že vizuální hledisko má vyšší váhu u zboží, které je kupováno „zrakem“, např. oblečení a že tam, kde je označení tvořeno jen jedním slovem fonetický dojem převáží nad vizuálním, např. KÄMPGEN/CAMPERS. Nezbytné je vzít v úvahu rozdílnou výslovnost v jednotlivých členských státech. Při stanovení významu fonetické podobnosti je relevantní hledisko, zda zboží je objednáváno ústně. V tomto případě, jestliže jsou označení foneticky totožná nebo silně podobná, významové rozdíly mohou posílit vizuální odlišnosti, ale nemohou zmírnit fonetickou podobnost a v žádném případě vyloučit nebezpečí záměny. Významová podobnost může spočívat ve stejném významu dvou slov (synonyma: zavazadlo/kufr nebo KINGSTON'S/KINGSTON ESTATE), v antagonismu slov (LIMIT/NO LIMITS, MAJORICA/MINORICA), stejném emocionálním nebo podprahovém významu (SECRET PLEASURES/PRIVATE PLEASURES), stejném pojmenování obrazových prvků, barvě a popisu barvy. I pouhá významová podobnost může vést k nebezpečí záměny tam, kde starší ochranná známka je obzvláště distinktivní, buď *per se* nebo z důvodu dobrého jména. Jak jsem již výše uvedla, označení se posuzují vždy jako celek, proto i když ve všech třech aspektech je nalezena pouze malá podobnost, mohou být známky po vzájemném posouzení těchto podobností shledány podobné.

<sup>121</sup> návrh vnitřních směrnic OHIM, červenec 2006

<sup>122</sup> např. rozhodnutí námitkového oddělení 0062-1998 z 28. srpna 1998 Cash Guard/CASHGUARD

Důležitou roli hraje délka označení. Jelikož spotřebitelé snadněji vnímají kratší označení, pouze malá odlišnost může vést k celkovému rozdílnému vnímání známek, zatímco u delších označení spotřebitelé jednotlivé odlišnosti s takovou intenzitou nevnímají (TOM/DOM). Rovněž počet písmen a struktura ovlivňuje míru pravděpodobnosti podobnosti označení (NUTRIFORM/NUTRAFER). První část označení je spotřebiteli zpravidla vnímána s větší pozorností, a proto si ji jasněji zapamatují, na základě tohoto důvodu nebyla shledána jako podobná ELTON/HILTON nebo RADOVIR/ZADOVIR. Avšak ne vždy je tomu tak, některé odlišnosti mohou vést k závěrům podobnosti, zejména v případech, kdy začátky slov nejsou vizuálně, foneticky, významově rozeznatelné – např. BONAX/SONAX.<sup>123</sup> Dalším hlediskem při určování podobnosti, zvláště fonetické, je pořadí slabik, samohlásek, rytmus a intonace. V případě kombinovaných označení platí zásada, že slovní prvek je vnímán veřejností více oproti obrazovému prvku, protože veřejnost bude spíše odkazovat na označení v jeho slovní podobě.

Ač neexistují zvláštní kritéria pro porovnávání jmen, příjmení a obchodních firem, měla by jim být věnována zvláštní pozornost, jelikož spotřebitelé je mohou vnímat odlišně než ostatní prvky a přisuzovat jim tak jinou váhu, zpravidla obchodní firmy v kombinaci s jinými prvky budou dominantní, příjmení mají vyšší míru rozlišovací způsobilosti než křestní jména, a to z důvodu vysoké četnosti totožných křestních jmen. Proto nepodobná byla shledána LAURA/LAURA MERCIER<sup>124</sup>, podobná BELTRAN/DARIO BELTRAN.

### 6.5. Ochrana starších známek s dobrou pověstí - článek 8, odst.5 CTMR

CTMR poskytuje ochranu totožným nebo podobným označením i pro nepodobné výrobky a služby s výhradou, že se jedná o starší ochrannou známku s dobrou pověstí a užívání přihlašované ochranné známky by bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Nebezpečí záměny není podmínkou pro poskytnutí ochrany podle článku 8, odst.5 CTMR, pouhé nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou je dostačující. Otázkou, zda článek 8, odst. 5 CTMR lze aplikovat i na označení s totožnými nebo podobnými výrobky a službami, ač litera článku výslovně zmiňuje pouze nepodobné výrobky a služby, se Evropský soudní dvůr zabýval v rozhodnutí Davidoff.<sup>125</sup> Soud zaujal kladné stanovisko, neboť v opačném případě by byla paradoxně poskytována slabší ochrana známkám s dobrou pověstí pro nepodobné výrobky a služby než ochranným známkám s dobrou pověstí pro totožné a podobné výrobky a služby nesplňující podmínky článku 8, odst. 1, písm. b) z důvodu neexistence nebezpečí záměny. Článek 5, odst. 2 TMD (ekvivalentní článku 8, odst. 5 CTMR) byl tak vyložen oproti předchozí rozhodovací praxi OHIM<sup>126</sup> nikoli na základě výslovného znění ustanovení, ale na základě cílů fungování systému ochranných známek.

Zatímco kvantitativní kritéria se uplatní při posuzování dobrého jména známky, kvalitativní hlediska hrají roli při hodnocení možnosti újmy a využívání dobré pověsti a rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Hodnota známky s dobrým jménem spočívá zejména v její garanční funkci (je zárukou kvality zboží) a propagační funkci (úspěšně je využívána při propagaci zboží). Tato přidaná hodnota známky je předmětem ochrany před neoprávněnou újmu nebo neoprávněným zvýhodněním jiného označení. Neoprávněná újma

<sup>123</sup> Jochová S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské Unii, 4. část, Průmyslové vlastnictví 11-12/2002

<sup>124</sup> rozhodnutí odvolacího senátu R95/2000-2

<sup>125</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora Davidoff, C-292/00, z 9. ledna 2003

<sup>126</sup> srov. např. rozhodnutí námitkového oddělení č. 2096-2001 z 29. srpna 2001

nastane všude tam, kde užívání přihlašovaného označení by oslabilo přitažlivost známky (újma vzhledem k rozlišovací způsobilosti) nebo by devalvovalo její jméno (újma na dobré pověsti), zatímco pojem neoprávněné těžení znamená, že užívání namítané známky by vyústilo v zneužití přitažlivosti (neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti) nebo vykořisťování „image“ a renomé (neoprávněné těžení dobrého jména). Čím vyšší bude mít známka dobré jméno, tím snadněji dojde ke zneužití.<sup>127</sup> Újmu nebo neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména prokazuje namítatel, naopak důkazní břemeno vzhledem k další podmínce – absenci řádného důvodu - náleží na přihlašovatel, neboť absence řádného důvodu se předpokládá.

## **6.6. Neoprávněné jednání jeho jednatele nebo zástupce - článek 8, odst.3 CTMR**

Na základě tohoto ustanovení je ochrana poskytována vlastníku ochranné známky proti neoprávněnému podání přihlášky jednatel nebo zástupcem vlastníka svým jménem a bez jeho souhlasu, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil. Vlastník ochranné známky (namítatel) musí prokázat registraci známky (v případě zapsaného označení) nebo nabytí práv ke známce užíváním (v případě nezapsaného označení).

## **7. Účinky ochranné známky Společenství a jejich omezení**

Označení, jehož zápisu nebrání žádná absolutní ani relativní překážka a jehož přihlašovatel splnil i veškeré formální požadavky, se zapíše do rejstříku ochranných známek Společenství a zápis se zveřejní. OHIM vlastníku ochranné známky Společenství vydá osvědčení o jejím zápisu. Doba platnosti zápisu je deset let ode dne podání přihlášky s opakovanou možností obnovy opět na období deseti let.

### **7.1. Právo vlastníka zakázat užívání označení**

Registrací ochranné známky Společenství získává její vlastník výlučné právo toto označení užívat ve spojení s výrobky a službami, pro které je tato ochranná známka zapsána. Právu vlastníka ochranné známky Společenství odpovídá povinnost ostatních subjektů do tohoto práva nezasahovat. Vlastník ochranné známky je oprávněn domáhat se zákazu jednání třetích osob, které v obchodním styku užívají bez jeho souhlasu označení uvedené v člancích 9 a 11 CTMR. Jednotlivé body kopírují výše popsané relativní důvody zápisné nezpůsobilosti. Vlastník může zejména požadovat zákaz umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly, nabízet či uvádět takto označené výrobky na trh nebo je za tímto účelem skladovat nebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby, dovážet nebo vyvážet pod tímto označením výrobky, nebo užívat takovýchto označení v obchodních listinách a reklamě. Zákazu se lze domáhat až po zveřejnění přihlášky zápisu ochranné známky, za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky známky, které by bylo možno na základě zápisu známky zakázat, lze požadovat přiměřenou náhradu. Vlastník ochranné známky disponuje i prostředkem k zamezení zdruhování ochranné známky, jejíž nebezpečí hrozí v případě reprodukce ve slovnících nebo encyklopediích, není-li uvedeno, že se jedná o ochrannou známku. Vydavatel je povinen za základě žádosti vlastníka tento údaj při následujícím vydání díla doplnit.

Užívání určitých označení či prvků v obchodním styku v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě však vlastník ochranné známky zakázat nemůže, jedná se o jména a

<sup>127</sup> Opposition Guidelines OHIM, březen 2004

adresy třetích osob, údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností a konečně ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.<sup>128</sup>

## 7.2. Komunitární vyčerpání práv

Oprávnění vlastníka ochranné známky zakázat užívání označení je limitováno institutem komunitárního vyčerpání práv z ochranné známky Společenství. Na jeho základě vlastník známky nemůže zakázat její užívání na výrobcích, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh Společenství vlastníkem známky nebo s jeho souhlasem. To znamená, že vlastník již nemůže bránit jejich volnému pohybu na území Evropské unie, tento princip tak plně vystihuje doktrínu jednotného trhu Společenství. Právo třetích osob volně distribuovat a prodávat takto označené výrobky na celém území Evropské unie nicméně není absolutní. Vlastník ochranné známky může zabránit jejich další komercializaci, jestliže má k tomu řádné důvody, zejména pokud se stav výrobků po uvedení na trh zhoršil nebo jinak změnil. Na paralelní dovozy výrobků pod ochrannou známkou Společenství ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, se vyčerpání práv nevztahuje, s výjimkou těch států, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru – Norska, Islandu a Lichtenštejnska.<sup>129</sup> Problematika vyčerpání práv byla podrobně vyložena v řadě rozhodnutí Evropského soudního dvora. Precedentním rozhodnutím potvrzujícím princip vyčerpání práv a upřesňující jeho rozsah se stalo rozhodnutí *Christian Dior*<sup>130</sup>, ve kterém Evropský soudní dvůr uvedl, že umístěním zboží na trh či souhlasem s tím se známková práva majitele vyčerpávají a že jen ve výjimečných případech lze zabránit paralelnímu distributorovi využívat ke komercializaci zboží ochrannou známku, kterou bylo označeno. Těmito výjimečnými případy jsou situace, kdy vzhledem k zvláštním okolnostem je prokázáno, že užívání ochranné známky v propagaci paralelního distributora vážně ohrožuje pověst ochranné známky.<sup>131</sup> Hranice souhlasu vlastníka ochranné známky vzhledem k paralelním dovozům byly stanoveny v rozhodnutích *Sebago*,<sup>132</sup> kde Evropský soudní dvůr formuloval, že ze souhlasu vlastníka ochranné známky obchodovat jeho výrobky na území Evropské unie nelze vyvodit, že jakýkoliv třetí subjekt může paralelně dovážet stejné výrobky na území Evropské unie a dále v rozhodnutích *Zino Davidoff a Levi Strauss*<sup>133</sup>, kde Evropský soudní dvůr formuloval, že umístění výrobků na trh mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nezpůsobí vyčerpání práv vlastníka ochranné známky zakázat dovoz příslušných výrobků na území EHP. Souhlas vlastníka může být i implicitní, jestliže z okolností případu jednoznačně vyplývá, že se vlastník vzdal svého práva bránit uvedení tohoto zboží na území EHP, tento implicitní souhlas nelze vyvozovat z pouhé nečinnosti např. mlčení vlastníka.

Všechna výše uvedená rozhodnutí se týkala výkladu článku 7 TMD, který je ekvivalentní článku 13 CTMR, komunitární princip vyčerpání práv se tedy uplatní i pro národní ochranné známky. Členské státy nejsou oprávněny aplikovat teorii mezinárodního vyčerpání práv, podle které řádné umístění označeného zboží na trh v jedné zemi vede k definitivnímu vyčerpání práv a vlastník již nemůže bránit dalšímu pohybu zboží a paralelním dovozům.<sup>134</sup>

<sup>128</sup> výčet údajů článku 12 CTMR je taxativní

<sup>129</sup> Kopecská S.: Ochranná známka Společenství, ÚPV 2002, str.14

<sup>130</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora *Christian Dior*, C-337/95, ze 4. listopadu 1997

<sup>131</sup> Pelikánová R.: Komunitární ochranné známky – zkušenosti z praxe, EMP 6/2000

<sup>132</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora *Sebago*, C-173/98, z 1. července 1999

<sup>133</sup> rozhodnutí Evropského soudního dvora *Zino Davidoff a Levi Strauss*, C-414/99 – C416/99, z 20. listopadu 2001

<sup>134</sup> srov. rozhodnutí Evropského soudního dvora *Silhouette*, C-355/96, z 16. července 1998



## **8. Vymáhání práv z ochranné známky Společenství**

CTMR neupravuje problematiku vymáhání práv z ochranné známky Společenství, pouze odkazuje na národní úpravu v této oblasti. Národní úprava vymáhání práv z ochranným známkou byla harmonizována směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví, kterou členské státy byly povinny transponovat do 29. dubna 2006. V České republice byl proto přijat zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Oprávněné osoby (vlastníci ochranných známek a nabyvatelé licenci) se mohou zejména domáhat zdržení jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva z ochranné známky (např. mohou se domáhat stažení výrobků nebo odstranění či zničení výrobků), dále náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení či přiměřeného zadostiučinění, rovněž mají právo na poskytnutí informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je právo porušováno. Pravomoc ve věcech porušení práv z ochranné známky Společenství náleží soudům pro ochranné známky Společenství (blíže bod IV. 2.6.) Příslušnost soudů je stanovena v článku 90 a násl. CTMR ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení ES č. 44/2001 o jurisdikci a uznávání a výkonu rozhodnutí v civilních a obchodních věcech. Vedle soukromoprávních prostředků sloužících k vymáhání práv z ochranných známek je ochrana poskytována i národními předpisy veřejného práva např. v oblasti trestního práva.

## **9. Zánik ochranné známky Společenství**

Ochranná známka Společenství zaniká uplynutím doby platnosti ochranné známky, vzdáním se práv k ochranné známce, zrušením ochranné známky nebo prohlášením ochranné známky za neplatnou. Zrušit nebo prohlásit ochrannou známku Společenství za neplatnou může z taxativních důvodů stanovených v CTMR na základě návrhu OHIM nebo soud pro ochranné známky Společenství na základě protinávru ve sporu z porušení ochranné známky Společenství. Prohlášení známky za neplatnou má účinky ex tunc, v případě zrušení známky se na ochrannou známku Společenství pohlíží tak, jako by neměla ode dne podání návrhu na zrušení nebo protinávru na zrušení stanovené účinky. Na rozdíl od české právní úpravy národní ochranné známky může být v rozhodnutí na žádost účastníka uveden jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.<sup>135</sup> Důvody ke zrušení známky v CTMR jsou následující: ochranná známka není po nepřetržité době 5 let řádně užívána a pro neužívání neexistují řádné důvody (účelem tohoto důvodu je uvolnit ochranné známky ostatním osobám), zdruhovění ochranné známky Společenství (známka ztratila rozlišovací způsobilost tím, že se v důsledku činnosti či nečinnosti vlastníka stala označením v obchodním styku pro příslušné výrobky či služby obvyklým) a klamavost známky veřejnosti. Důvody pro prohlášení ochranné známky Společenství neplatnou jsou dvojího druhu, a to absolutní a relativní. Absolutní důvody (článek 51 CTMR) zahrnují případy, kdy ochranná známka Společenství byla zapsaná v rozporu s článkem 7 CTMR (veškeré absolutní důvody pro zamítnutí zápisu přihlášené ochranné známky Společenství), a dále případy, kdy přihlašovatel nebyl v době podání přihlášky v dobré víře. Relativní důvody (článek 52 CTMR) spočívají v existenci starší ochranné známky nebo práva při splnění podmínek článku 8 CTMR a dále v možnosti zákazu užívání ochranné známky Společenství podle národního práva členského státu upravující ochranu jiného staršího práva (zejména právo na jméno, k portrétu, autorské právo a právo k průmyslovému vlastnictví).<sup>136</sup> Nutno podotknout, že jestliže vlastník starší ochranné známky vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky po dobu pěti let, není

<sup>135</sup> článek 54, odst. 1 CTMR

<sup>136</sup> Slovákova Z.: Průmyslové vlastnictví, ORAC 2006, str. 168



oprávněn podat návrh na prohlášení známky neplatnou ani bránit jejímu užívání, ledaže přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

## **10. Vývojové tendence**

System ochranné známky Společenství funguje již více než 10 let. Za uvedené období nedošlo k podstatným změnám v hmotněprávních ustanoveních CTMR. Celkem bylo přijato 6 změn CTMR, a to v důsledku přistoupení Evropského společenství k WTO (TRIPS), přístupu nových států k Evropské unii, přístupu Evropského společenství k Madridskému systému a snahy o zdokonalení fungování systému ochranných známek Společenství. Například nařízení Rady ES č. 422/2004 z 19. února 2004 přineslo řadu změn převážně procesních ustanovení vedoucích ke zkvalitnění systému. Například umožnilo dobrovolné rozdělení přihlášky nebo zápisu, autoremeduru (vyhovění odvolání oddělením, které rozhodnutí vydalo, v případě více účastníků je nutný jejich souhlas), výmaz nebo zrušení rozhodnutí ex officio z důvodu zjevné procesní chyby, zjednodušení institutu navrácení lhůt, zjednodušení a zrychlení rozhodování o nákladech, rozhodování námitkového a zrušovacího oddělení v některých případech pouze jedním examinátorem či změna v provádění rešerší (blíže bod IV.2.4.), hmotněprávní změnou je např. již výše uvedené rozšíření subjektů způsobilých být vlastníky ochranné známky Společenství či změny z důvodů rozšíření Společenství o nové členské státy.

OHIM se po dobu fungování systému musel vypořádat s přílivem více jak půl milionu přihlášek o ochrannou známku Společenství, k pětině z nich byly podány námítky.<sup>137</sup> Nutno poznamenat, že na rozdíl od praxe v České republice i jiných členských státech, převážná většina námitkových řízení končí smírnou cestou. Počet přihlášek v roce 2005 výrazně stoupl díky přístupu Evropského společenství k Madridskému systému. Statistiku OHIM za rok 2005 a 2006 nepochybně ovlivní i žádost vlastníků prvních ochranných známek Společenství o obnovu zápisu, které bylo poprvé možné podat od 1. listopadu 2005 do dubna 2006 bez dodatečných poplatků. Významnou změnou za rok 2005 je snížení poplatků OHIM, které je nepochybně spolu se snahou o zefektivnění systému krokem správným směrem. OHIM se snaží zjednodušit a zrychlit řízení mj. nově zavedenou možností elektronického podání námitek od 4. července 2006 (dříve bylo možné podávat elektronicky pouze přihlášky a žádosti o obnovu). Zvýhodnění poplatků v případě elektronického podání v roce 2005 vedlo ke zvýšení poměru měsíčně elektronicky podávaných přihlášek z průměrných 22% v polovině roku 2005 na 58% v prosinci 2005. Celkovou tendenci urychlit a zlevnit řízení považují za pozitivní.

<sup>137</sup> Celkem bylo podáno 525.884 přihlášek o ochrannou známku Společenství a 103.928 námitek - údaje OHIM k 31. srpnu 2006: SSC009 Statistics of Community Trade Marks 2006

## IV. VZÁJEMNÝ VZTAH SYSTÉMU OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ A NÁRODNÍCH ZNÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ

### 1. Harmonizace národních známkových úprav

Významným momentem známkoprávní úpravy v členských státech Evropské unie se stalo přijetí TMD, která harmonizovala úpravu národní ochranné známky na území celého Společenství jako podmínku pro zavedení systému ochranné známky Společenství. Jak jsem již výše uvedla, TMD a CTMR obsahují velmi podobná či shodná hmotněprávní ustanovení, a tak i když oba systémy (národní a komunitární) jsou samostatné, navzájem se ovlivňují. Evropský soudní dvůr v rámci předběžných otázek podává výklad TMD, který sice není pro rozhodování OHIM o ochranné známce Společenství formálně závazný, přesto nabývá na významu v případech, kdy sám Evropský soudní dvůr ve svých rozhodnutích ohledně ochranné známky Společenství odkazuje na svá předchozí rozhodnutí ohledně TMD. Obdobnou praxi registrujeme i opačným směrem. Relevantní jsou i rozhodnutí známkových úřadů členských států o národních ochranných známkách vystihujících národní odlišnosti, které je často nezbytné vzít v úvahu v průběhu o řízení ochranné známky Společenství.

### 2. Propojení národních známkových systémů a systému ochranné známky Společenství

Komunitární právo nejen ovlivnilo národní známkovou úpravu, ale systém ochranné známky Společenství je založen i na určitém propojení těchto dvou paralelně fungujících systémů a kooperaci národních orgánů a OHIM.

#### 2.1. Zachování práv starších ochranných známek

Vlastníci starších národních ochranných známek mohou podávat námítky proti přihlášce pozdější ochranné známky Společenství a naopak. Rovněž disponují právem bránit užívání pozdější ochranné známky Společenství nebo požádat o její prohlášení za neplatnou s výhradou strpění uvedenou výše. Dále CTMR poskytuje ochranu majitelům starších práv, která platí jen na určitém území.

#### 2.2. Priorita

Pro potřeby stanovení, která práva mají přednost, se za den vzniku práva považuje den podání přihlášky. Přihlášku Ochranné známky Společenství lze podat u OHIM nebo u známkových úřadů členských států, včetně úřadu pro ochranné známky Beneluxu. Takto podaná přihláška má stejné účinky jako by byla podána ke stejnému datu u OHIM. Při nebo do dvou měsíců po podání přihlášky ochranné známky Společenství může přihlašovatel uplatnit právo priority z dřívější přihlášky podané v některém z členských států nebo pro některý členský stát Pařížské unijní úmluvy nebo WTO. V případě ostatních států se postupuje na základě principu recipacity. Podmínkou pro přiznání práva priority je totožnost obou označení a totožnost výrobků nebo služeb. Přihlašovatel nicméně může žádat o přiznání práva priority jen pro jejich část. Právo přednosti lze uplatnit do 6 měsíců od podání dřívější přihlášky. Článek 6, odst.1 až 3 prováděcího nařízení Komise ES k CTMR č. 2868/1995 stanoví doklady potřebné k prokázání práva přednosti. Nicméně na základě rozhodnutí prezidenta OHIM č. EX-03-5 není potřeba předkládat úředně ověřené doklady prokazující právo přednosti a na základě rozhodnutí prezidenta č. EX-05-5 z 1. června 2005 nejsou ani tyto doklady nutné, jestliže údaje o právu priority jsou dostupné na internetových stránkách

příslušného národního úřadu. Právo přednosti je často uplatňováno, v prvních dvou letech činnosti OHIM byla nárokována národní priorita ve čtvrtině přihlášek.<sup>138</sup>

Oproti české právní úpravě počítá CTMR i s tzv. výstavní prioritou.<sup>139</sup> Právo přednosti náleží i přihlašovatelům ochranné známky Společenství, který vystavil výrobky nebo služby označené přihlašováním známkou na úřední mezinárodní výstavě nebo na mezinárodní výstavě úředně uznané podle Úmluvy o mezinárodních výstavách<sup>140</sup> za podmínky, že přihlášku podal do 6 měsíců od vystavení výrobků nebo služeb. Institut výstavní priority je využíván pouze zřídka.<sup>141</sup>

### 2.3. Seniorita<sup>142</sup>

Institut seniority neboli vstup do práv starší národní známky byl zahrnut do CTMR jako prvek motivující vlastníky již zapsaných národních ochranných známek přihlásit tyto známky také na komunitární úrovni.<sup>143</sup> Podstatou seniority je vstup přihlašovatele ochranné známky Společenství do práv dřívější národní či mezinárodní známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána. Pro přiznání seniority je nutné, aby původní známka již byla zapsána a dále totožnost vlastníka dřívější známky a přihlašovatele či vlastníka ochranné známky Společenství, totožnost označení a totožnost výrobků a služeb (nebo jejich části). Účinkem tohoto institutu je, že i v případě, kdy se vlastník ochranné známky Společenství vzdá nebo ji nechá zaniknout, zůstanou mu zachována stejná práva, jaká by měl, kdyby starší známka byla i nadále zapsána.<sup>144</sup> Ohledně doložení důkazů platí výše uvedené pro prokázání práva přednosti.

### 2.4. Rešerše

Po obdržení přihlášky a provedení formálního průzkumu OHIM provádí průzkum přihlášek z hlediska jejich kolize se staršími zapsanými ochrannými známkami Společenství nebo jejich přihláškami. Národní rešerši provádějí národní známkové úřady avšak pouze těch členských států, které se rozhodly tyto rešerše provádět. Rešeršní zprávu s možnými komunitárními a národními známkami, které by mohly být namítány vůči zápisu ochranné známky Společenství, OHIM předá přihlašovatel. CTMR sice stanoví, že ke zveřejnění přihlášky nemůže dojít před uplynutím lhůty jednoho měsíce ode dne předání rešeršní zprávy, nicméně dle oznámení OHIM z 31. března 2006 je praxe OHIM taková, že ke zveřejnění přihlášky dochází, jakmile jsou rešeršní zprávy připraveny k odeslání. Proto v některých případech přihlašovatel zprávu obdrží až po zveřejnění přihlášky. OHIM se rozhodl upřednostnit urychlení řízení před účelem ustanovení CTMR<sup>145</sup> spočívajícím v poskytnutí jednoměsíční lhůty pro možné zpětvzetí přihlášky po zhodnocení obsahu rešeršní zprávy, a to po zjištění, že počet zpětvzetí v této lhůtě je bezvýznamný.

Systém rešerši se stal předmětem kritiky, zejména z důvodu nedostatečnosti a nespolehlivosti prováděných rešerši a také z důvodu neúčasti známkových úřadů některých významných členských států - Německa, Francie a Itálie. Návrh Komise dokonce

<sup>138</sup> Pelikánová R.: Komunitární ochranné známky – zkušenosti z praxe, EMP 6/2000

<sup>139</sup> článek 33 CTMR

<sup>140</sup> Úmluva o mezinárodních výstavách z 22. listopadu 1928, naposledy revidovaná 30. listopadu 1972

<sup>141</sup> srov. sdělení prezidenta OHIM č. 1/05 z 26. ledna 2006 o 2005 World Exposition, Aichi, Japan

<sup>142</sup> články 34 a 35 CTMR

<sup>143</sup> Tato myšlenka byla převzata ze zásad sjednocení systému známkové ochrany Beneluxu

<sup>144</sup> Kopecká S.: Ochranná známka Společenství, str.24, ÚPV 2002

<sup>145</sup> článek 39, odst.6 CTMR

předpokládal zrušení celého rešeršního systému,<sup>146</sup> tím by ale ochrana a důvěra přihlašovatelů a vlastníků známek byla oslabena. Došlo by také k vyloučení odpovědnosti OHIM, který by se stal pouhým „evidenčním“ místem.<sup>147</sup> Výsledkem jednání je změna systému rešerší od 10. března 2008. I nadále bude prováděn průzkum v rejstříku ochranných známek Společenství, národní průzkum se však stane pouze fakultativní a bude prováděn jen na základě žádosti a po zaplacení příslušného poplatku. Jedná se tedy o jakýsi kompromis vedoucí ne sice k vyloučení, ale k omezení odpovědnosti za možné kolize se staršími právy.

## 2.5. Konverze<sup>148</sup>

Dalším institutem propojujícím národní a komunitární systém je konverze neboli převod na přihlášku národní ochranné známky. Přihlašovatel ochranné známky Společenství, jehož přihláška byla zamítnuta nebo vzata zpět, nebo vlastník ochranné známky Společenství, jejíž účinky zanikly, může požádat o převod své přihlášky nebo ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky. Na základě konverze je národní přihlášce přiznáno v příslušném státě datum podání nebo den vzniku práva přednosti uvedené přihlášky nebo známky a případně i vstup do práv starší ochranné známky. Došlo-li však ke zrušení ochranné známky Společenství pro neužívání, ke konverzi nedojde, ledaže by v dotyčném členském státě byla známka užívána způsobem, který lze podle jeho práva požadovat za skutečné užívání.<sup>149</sup> K převodu dále nedojde, vztahují-li se důvody zamítnutí či neplatnosti na území příslušného členského státu.

## 2.6. Soudy pro ochranné známky Společenství

Na základě článku 91 CTMR mají členské státy povinnost určit na svém území co nejomezenější počet „soudů pro ochranné známky Společenství“. V České republice se jedná o Městský soud v Praze (soud prvního stupně) a Vrchní soud v Praze (soud druhého stupně). Tyto soudy mají výlučnou pravomoc ve věcech porušení práv z ochranné známky Společenství, které se řídí národním právem upravujícím porušení národních ochranných známek, a dále ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou. Blíže o vymáhání práv z ochranné známky Společenství je pojednáno v bodě III. 8.

## **3. Vliv rozšíření účinků ochranné známky Společenství na známkoprávní úpravu České republiky**

### **3.1. Podstata problematiky rozšíření Evropské unie v souvislosti s ochrannou známkou Společenství**

Před přístupem České republiky k Evropské unii k 1. květnu 2004 došlo k rozšíření Evropské unie celkem čtyřikrát.<sup>150</sup> Ke čtvrtému rozšíření došlo sice až po přijetí CTMR, ale před zahájením fungování systému ochranné známky Společenství, a tak otázka konfliktu mezi ochrannou známkou Společenství a národními ochrannými známkami nemusela být před výše uvedeným datem řešena. Budoucí rozšíření Evropské unie se stalo předmětem diskusí již

<sup>146</sup> Report on the operation of the system of searches resulting from Article 39 of the Community Trade Mark Regulation, Communication from the Commission to the Council z 27. prosince 2002

<sup>147</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, str. 98

<sup>148</sup> hlava XI, oddíl 3 CTMR

<sup>149</sup> Kopecká S.: Ochranná známka Společenství, ÚPV 2002, str.27

<sup>150</sup> V roce 1973 přistoupily Dánsko, Irsko a Velká Británie, v roce 1981 Řecko, v roce 1986 Španělsko a Portugalsko a v roce 1995 Rakousko, Finsko a Švédsko



v 60. a 70. letech minulého století v souvislosti s Tureckem, Maltou a Kyprem a začátkem 90. let v souvislosti s přijetím postkomunistických zemí, ale do znění CTMR tato problematika zpracována nebyla. Důvodem byl komplikovaný a zdlouhavý proces přijímání CTMR, který započal již v 60. letech minulého století. V roce 1993 se proto vyskytly možná nikoliv zcela neodůvodněné obavy, že zpracování řešení budoucího rozšíření do CTMR by způsobilo další, tentokrát již možná fatální průtahy ve vzniku Ochranné známky Společenství.<sup>151</sup>

Problémy spojené s rozšířením Evropské unie o nové členské státy spočívají především v principu jednotné povahy ochranné známky Společenství (blíže bod III.1.1.). Pouhé automatické rozšíření účinků známky Společenství na území nových členských států by znamenalo ohrožení vlastnických práv k národní i komunitární ochranné známce nabytých v dobré víře. Jedná se o případ, kdy v novém členském státě existuje stejná či zaměnitelná národní ochranná známka s ochrannou známkou Společenství pro totožné či podobné výrobky a služby, přičemž vlastníci těchto známek jsou odlišní, a ani se nejedná o propojené osoby. V této situaci by se vlastník starší ochranné známky Společenství mohl domáhat prohlášení pozdější národní ochranné známky za neplatnou a naopak, což by vedlo k destabilizaci systému a popření legitimně nabytých práv. Naopak nerozšířením účinků ochranné známky Společenství by byl narušen základní princip její jednotné povahy na celém území Společenství, bez kterého by její existence ztrácela smysl. Řešení, které nakonec bylo přijato, spočívá v automatickém rozšíření platnosti veškerých existujících ochranných známek Společenství a jejich přihlášek ke dni přístupu nových členských států k Evropské unii s uplatněním určitých korektorů umožňujících zachování práv nabytých v dobré víře. Ač ochranná známka Společenství a národní ochranná známka mají stejnou právní sílu, bylo potřeba za účelem odstranění kolize rozhodnout, která z nich bude omezena. Zvolený níže vysvětlený přístup nakonec upřednostňuje práva vlastníků ochranné známky Společenství.

V očekávání přístupu České republiky k Evropské unii byl přijat nový zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. (zákon o ochranných známkách), který nabyl účinnosti 1. dubna 2004. Ač přijetí nového známkového zákona neznamenal radikální změnu, neboť předchozí zákon o ochranných známkách č. 137/1995 Sb. vycházel již z harmonizační směrnice TMD, přesto bylo nutné sladit naši úpravu s komunitárními předpisy – nejenom TMD, ale i CTMR. Doslovně byla promítnuta definice označení způsobilého být ochrannou známkou, byl zaveden nový institut známky s dobrým jménem a nově vymezena všeobecně známá známka, byly upraveny relativní důvody zápisné nezpůsobilosti, zakotvena zásada komunitárního vyčerpání práv a např. markantní je i posun v chápání ochranné známky jako předmětu vlastnictví. Propojení českého a komunitárního systému se odrazilo v hlavě XII zákona o ochranných známkách.

### **3.2. Zachování jednotné povahy ochranné známky Společenství a tzv. grandfathering**

Dnem přistoupení nových států k Evropské unii 1. května 2004 byla platnost všech existujících známek Společenství a jejich přihlášek automaticky rozšířena na jejich území nově včleněným článkem 159a (ex 142a) CTMR. Vlastníkům známek Společenství tak byla poskytnuta ochrana na území deseti nových členských států bez jakýchkoliv administrativních formalit a dodatečných poplatků. Dále ve snaze chránit jejich práva proti případnému zamítnutí přihlášky či prohlášení jejich známky neplatnou na základě tzv. nových důvodů, bylo přijato řešení nazývané grandfathering. To znamená, že veškeré ochranné známky

<sup>151</sup> Havlík, M.: Rozšíření Evropské unie a ochranná známka Společenství, Průmyslové vlastnictví 5-6/2003



Společenství a přihlášky s dnem podání včetně práva priority před 1. květnem 2004 nemohou být zamítnuty nebo prohlášeny neplatnými na základě absolutního nebo relativního důvodu, jestliže tento důvod se stal aplikovatelným pouze následkem přistoupení nového členského státu, tedy pokud nemohl být použit v den podání příslušné přihlášky ochranné známky Společenství. Výjimkou z této zásady je možnost podat námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství, která byla přihlášena ve lhůtě 6 měsíců před přistoupením, tj. mezi 1. listopadem 2003 a 30. dubnem 2004.

Rovněž starší národní ochrannou známku není možné zpochybnit na základě ochranné známky Společenství zapsané nebo přihlášené před dnem přistoupení. „Starší“ se přitom rozumí zapsané i přihlášené označení s právem přednosti před datem přístupu k Evropské unii. Článek 159a (ex 142a) CTMR a ustanovení § 51 zákona o ochranných známkách pak dává možnost majitelům starších práv platně nabytých v České republice vymáhat tato práva proti užití rozšířených ochranných známek Společenství na území České republiky.

### **3.3. Tzv. nové absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti**

Absolutní překážky zápisné způsobilosti ochranných známek Společenství rozdělujeme na staré důvody, které se mohou uplatnit ještě před rozšířením Evropské unie, a rozšíření nemá na zamítnutí přihlášek z těchto důvodů žádný vliv, a nové absolutní překážky vzniklé pouze z důvodu přistoupení nových členských států, které dále můžeme rozdělit do 2 skupin.

#### **3.3.1. Nové absolutní důvody podle článku 7, odst. 1, písm. b) až d) CTMR**

Přístupem nových členských států došlo mj. i k rozšíření o nové jazyky. Důsledkem toho se označení, která dříve splňovala podmínky zápisu v 15 členských státech, mohla stát popisnými, druhovými a nedistinktivními v jazyce nového členského státu. Jak již jsem uvedla výše, nelze přihlášky těchto označení v souladu se zásadou grandfatheringu zamítnout, a tak na druhou stranu nastává situace, kdy třetí osoby v České republice používají deskriptivní označení, které je předmětem ochrany známky Společenství. Řešení případného konfliktu nalezneme v článku 12 CTMR. Třetí osoby poctivě užívající tato označení se mohou dovolat tohoto ustanovení, na jehož základě vlastník ochranné známky Společenství nemůže zakázat řádné užívání popisných označení.

#### **3.3.2. Ostatní nové absolutní důvody**

Co se týče ostatních absolutních překážek zápisné způsobilosti je pravděpodobnost mnohem menší, protože většina nových členských států (tedy i Česká republika) vychází z mezinárodních úmluv, které požadují minimální standard v ochraně. Tak si lze jen těžko představit ochranné známky Společenství, které by odporovaly veřejnému pořádku nebo přijatým morálním zásadám či klamaly veřejnost o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků a služeb.<sup>152</sup> Ani tyto případy však nelze úplně vyloučit. Případnou ochranu na území nových států včetně České republiky představuje článek 106, odst. 2 CTMR, na jehož základě by užívání těchto označení mohlo být zakázáno.

<sup>152</sup> Hipšrová, A.: Vztah národních ochranných známek a ochranných známek Společenství, Průmyslové vlastnictví 11-12/2004

### 3.3.3. Prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou

Podle článku 159a, odst. 4 (ex 142a, odst.4) CTMR nesmí být ochranná známka Společenství existující ke dni přístupu prohlášena za neplatnou podle článku 51 CTMR, pokud se důvody neplatnosti staly použitelnými pouze v důsledku přistoupení nového členského státu. Proto se výše uvedené o tzv. nových absolutních překážkách zápisné způsobilosti vztahuje i na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou.

### 3.4. Tzv. nové relativní důvody zamítnutí a prohlášení známky za neplatnou

Podobně jako nové absolutní důvody jsou vymezeny i nové relativní překážky zápisné nezpůsobilosti a prohlášení ochranných známek Společenství za neplatné. Jedná se o důvody, které nemohly být uplatněny dříve než po přístupu, a jež zahrnují všechna starší vnitrostátní práva podle článku 8 CTMR (práva zakládající právo podat námitky) a článku 52 CTMR (práva zakládající právo podat návrh na prohlášení neplatnosti). Staršími vnitrostátními právy se rozumí národní ochranné známky zapsané nebo přihlášené v nových členských zemích, mezinárodní registrace podle Madridské úmluvy a Protokolu k Madridské dohodě, všeobecně známé známky, neregistrovaná označení, distinktivní označení, práva ke jménu a osobnosti, autorská práva, práva k průmyslovému vzoru a práva k ostatním předmětům průmyslového vlastnictví.

Ochranná známka Společenství existující ke dni přistoupení včetně přihlášky s dnem podání a práva priority před tímto datem nemůže být na základě nových důvodů zamítnuta či prohlášena za neplatnou. Průlom do tohoto pravidla tvoří právo podat námitky (nikoliv však návrh na prohlášení známky za neplatnou), jestliže přihláška známky Společenství byla podána v období šesti měsíců přede dnem přistoupení, tj. od 1. listopadu 2003 do 30. dubna 2004, pokud jiná starší ochranná známka nebo jiné starší právo ve smyslu článku 8 CTMR byly nabyty v novém členském státě před přistoupením, za podmínky, že byly nabyty v dobré víře a že den podání, případně den práva přednosti nebo den nabytí starší ochranné známky nebo staršího práva v novém členském státě předchází dni podání, případně dni práva přednosti přihlášené ochranné známky Společenství.<sup>153</sup> V případě, že tato přihláška není napadena, nelze se už později domáhat jejího prohlášení za neplatnou.

#### 3.4.1. Dobrá víra

Podmínku pro úspěšné podání námitek tvoří nabytí staršího práva v dobré víře. Pro řešení konfliktu národních a komunitárních známek se tak uplatnila celoevropská zásada dobré víry, podle které majitelé práv nabytých ve zlé víře se nemohou dovolávat jejich ochrany. S blížícím se přistoupením České republiky k Evropské unii vyvstala obava podávání přihlášek národních ochranných známek odpovídajících ochranným známkám Společenství v úmyslu je později úplatně převést na „pravé“ vlastníky těchto známek. Institut dobré víry tak pomáhá předcházet spekulativním přihláškám národních ochranných známek. Uvedené však platí i naopak, tedy pro podání přihlášky ochranné známky Společenství. Přitom úprava dobré víry se v jednotlivých členských státech a ve Společenství liší. Přihlášku ochranné známky Společenství OHIM nemůže na základě špatné víry zamítnout, jelikož nedostatek dobré víry nepředstavuje absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti. Takto zapsanou známku lze prohlásit za neplatnou až na základě návrhu podaného u OHIM nebo na základě protinávru v řízení o porušení. Úprava v členských státech je odvislá od harmonizační směrnice TMD. Ta sice

<sup>153</sup> článek 159a, odst. 3 CTMR

uvádí špatnou víru jako absolutní důvod zamítnutí přihlášky a prohlášení neplatnosti, ale toto ustanovení je fakultativní. Úprava v členských státech se proto liší. V České Republice zákon o ochranných známkách zakotvuje nedostatek dobré víry jako absolutní důvod zamítnutí přihlášky a prohlášení neplatnosti v § 4, písm. m) a § 32, odst. 1. Nutno upozornit, že zákon o ochranných známkách nabyl účinnosti 1. dubna 2004 a předchozí úprava tento důvod neobsahovala.

OHIM se zabýval vymezením pojmu dobré víry v rozhodnutí TRILLIUM<sup>154</sup>, ve kterém formuloval: „Špatná víra je v systému ochranné známky Společenství úzký právní pojem. Špatná víra je opakem dobré víry, což obecně předpokládá či obsahuje zejména přímý a nepřímý podvod či úmysl oklamat či uvést jiného v omyl či jinou nekalou pohnutku. Pojmově se špatnou vírou rozumí „nečestný úmysl“. To znamená, že špatnou víru lze vykládat jako nekalé jednání zahrnující nedostatek jakéhokoliv čestného úmyslu přihlašovatele ochranné známky Společenství v době jejího podání.“<sup>155</sup> Před rozšířením Evropské unie si Společenství plně uvědomovalo nebezpečí spekulativních zápisů a proto vydalo studii<sup>156</sup> týkající se špatné víry doporučující kritéria posuzování špatné víry. Tato studie vycházela nejenom z komunitárního pojetí, ale také z rozhodovací praxe stávajících a nových členských států. Předně zpráva konstatovala, že neuzívání není samo o sobě dostačujícím kritériem pro stanovení špatné víry. Hlavním kritériem se jeví hledisko skutečné znalosti a vědomí v době podání přihlášky, přitom zpráva nevyloučila možnost presumpce. Důkazní břemeno špatné víry však nese ten, kdo namítá zápis ochranné známky, v případě prokázání skutečnosti zakládajících presumpci znalosti má vlastník ochranné známky možnost uplatnění protidůkazu. Principem dobré víry se zabývala i Mezinárodní asociace ochranných známek (INTA). Její zpráva z dubna 2004 analyzuje ustanovení právních předpisů včetně rozhodnutí všech členských a kandidátských zemí týkající se špatné víry. Zpráva zmiňuje i rozhodnutí Pentium vydané českým Úřadem průmyslového vlastnictví. Úřad pro průmyslové vlastnictví v tomto případě rozhodl ve prospěch Intelu, který požádal o zrušení registrace známky Pentenium, protože Intel byla v České republice všeobecně známá ochranná známka již před datem podání přihlášky pro známku Pentenium.<sup>157</sup>

3.4.2. Přihlášky ochranné známky Společenství s datem podání, eventuálně právem přednosti po dni přistoupení k Evropské unii

Přihlášky a ochranné známky Společenství s tímto datem nepožívají práva grandfatheringu, mohou být tedy zamítnuty nebo prohlášeny za neplatné na základě staršího vnitrostátního práva včetně českého.

### 3.5. Ochranná známka Společenství jako překážka zápisné způsobilosti národní ochranné známky

Podobně jako národní ochranné známky podle výše uvedeného bodu mohou starší ochranné známky Společenství představovat relativní překážku zápisné způsobilosti přihlášek národní ochranné známky s datem podání a právem přednosti po dni přístupu nových členských států k Evropské unii. Výslovná úprava v České republice je zakotvena v §§ 6 a 7

<sup>154</sup> rozhodnutí zrušovacího oddělení OHIM č. 490/EN/Dec/Invalidity/Abs/160200 z 28. března 2000 a rozhodnutí odvolacího senátu OHIM č. R0436/2000-1 z 29. června 2001

<sup>155</sup> Havlík, M.: Rozšíření Evropské unie a ochranná známka Společenství, Průmyslové vlastnictví 5-6/2003

<sup>156</sup> Bad faith case study (final version) z 31. ledna 2003

<sup>157</sup> Charvát, R.: Vliv rozšíření Evropské Unie na vztah mezi komunitárními a národními ochrannými známkami v kandidátských zemích

zákona o ochranných známkách. Národní ochranná známka nebude zapsána z důvodu totožnosti označení a totožnosti výrobků a služeb se starší ochrannou známkou, ledaže by vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělil k jejímu zápisu písemný souhlas. Další důvody kopírují článek 8, odst. 1, písm. b) a odst. 5 CTMR, o těch bylo podrobně pojednáno výše.

### **3.6. Právo zakázat užívání ochranné známky Společenství**

Institut dobré víry je i nezbytným předpokladem k uplatnění zákazu užívání ochranné známky Společenství na území členského státu Společenství majiteli starších vnitrostátních práv podle článku 159a, odst. 5 CTMR. Právo zakázat užívání ochranné známky Společenství na území České republiky vlastníky starších národních ochranných známek je na našem území upraveno výslovně v § 51 zákona o ochranných známkách. Jelikož majitelé starších vnitrostátních práv nemají možnost podat námitky ani návrh na prohlášení automaticky rozšířené ochranné známky Společenství za neplatnou, poskytují jim tato ustanovení možnost účinně bránit jejich legitimně nabytá práva. Ráda bych upozornila, že oprávněnými subjekty podle § 51 zákona o ochranných známkách jsou pouze vlastníci starších národních ochranných známek, v ustanovení nejsou uvedeni majitelé starších neregistrovaných práv, osoby, které se cítí dotčeny na svých právech ke jménu, k autorskému právu či průmyslovému vlastnictví. Pro vlastníky starších národních ochranných známek tedy existuje zdvojená právní úprava. Pokud se vlastník rozhodne dovolat se svých práv, bude se muset nejprve rozhodnout, dle kterého předpisu tak učiní.<sup>158</sup>

Ráda bych podotkla, že výše uvedené právo zakázat užívání ochranné známky Společenství není jediným právním prostředkem ochrany majitelů starších práv. S ohledem na článek 14, odst. 2 CTMR lze uplatnit ochranu prostřednictvím práva nekalé soutěže nebo na základě návrhu či protinávrhu usilovat o prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele.

### **3.7. Ostatní aspekty propojení systémů**

Hlava II zákona o ochranných známkách obsahuje nezbytná ustanovení k zapojení České republiky do systému ochranné známky Společenství. Přihláška ochranné známky Společenství může být podána u českého Úřadu průmyslového vlastnictví, který ji do 14 dnů předá OHIM. Dále je v této hlavě upravena konverze na národní ochrannou známku a seniorita, o které bylo možné požádat po datu přistoupení České republiky k Evropské unii.

---

<sup>158</sup> Hipšová, A.: Vztah národních ochranných známek a ochranných známek Společenství, Průmyslové vlastnictví 11-12/2004

## V. ZÁVĚR

Myšlenka vzniku ochranné známky Společenství byla vedena praktickou snahou o odbourání překážek volného pohybu zboží a služeb uvnitř Společenství, a tím zajištění řádného fungování společného trhu. Ochranná známka Společenství představuje nepochybně jeden z nejúspěšnějších institutů práv k duševnímu vlastnictví, který se podařilo vytvořit na komunitární úrovni. Sílu ale i slabinu ochranné známky Společenství tvoří její unitární charakter spočívající v platnosti a účincích komunitární známky v rámci celého Společenství. Poskytnutím ochrany na území všech členských států Evropské unie na základě jediné přihlášky v rámci jednoho řízení došlo k výraznému urychlení procesu získání známkoprávní ochrany na území těchto států a výraznému snížení nákladů. Systém ochranné známky Společenství a národní systémy fungují paralelně vedle sebe, aniž by byly na sobě závislé. Tyto systémy jsou však propojeny a vzájemně se ovlivňují. Tato skutečnost je dána velmi podobnou hmotněprávní úpravou národních známek a ochranné známky Společenství. Proto výklad Evropského soudního dvora týkající se ustanovení harmonizační směrnice o ochranných známkách a nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství je směrodatný pro oba systémy. Systém ochranné známky Společenství je otevřený všem subjektům z celého světa. Jeho atraktivitu zvýšil přístup Evropského společenství k Madridskému systému, na základě kterého je možné v mezinárodní přihlášce označit celé Společenství.

Úspěch ochranné známky Společenství však nelze přeceňovat. Zavedení systému nebylo bez problémů, zvláště na počátku fungování systému se objevily aplikační potíže a Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen OHIM) jen postupně nacházel jednotlivá kritéria pro aplikaci abstraktních ustanovení nařízení o ochranné známce Společenství. S tím souvisí i nekonsistentní rozhodovací praxe OHIM, která v určitých aspektech přetrvává do současnosti. OHIM si je však uvedeného problému vědom a snaží se ho odstranit či alespoň zmírnit vytvářením interních směrnic sjednocujících rozhodovací praxi OHIM, které zároveň reflektují rozhodnutí Evropského soudního dvora. Problém koherence rozhodování je spjat i s obrovským množstvím podaných přihlášek o ochrannou známku Společenství. Do současné doby jich bylo podáno přes půl miliónu. Vezmeme-li v úvahu možnou kolizi s miliony národních a mezinárodních ochranných známek, jsou kvalitativní nároky na fungování systému značně vysoké. Nicméně bez tohoto požadavku by význam ochranné známky Společenství byl silně diskutabilní.

Přes uvedené nedostatky je systém ochranné známky Společenství efektivním prostředkem známkoprávní ochrany. Výraznou výzvu pro existenci systému představovalo rozšíření Evropské unie o deset nových států. Přijaté řešení spočívající v zachování jednotného charakteru komunitární známky znamenalo pevné zakotvení systému v oblasti známkoprávní ochrany. S uplatněním stejných principů dojde 1. ledna 2007 k přistoupení nových dvou států k Evropské unii - Bulharska a Rumunska. Zhodnocení úspěšnosti tohoto očekávaného rozšíření je však otázkou budoucnosti.



Seznam zkratk:

- CTMR – Nařízení Rady ES č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Community Trade Mark Regulation)
- ESD – Evropský soudní dvůr
- OHIM – Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market)
- SES – Smlouva o založení Evropského společenství
- TMD – Směrnice Rady ES č. 89/104 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách (Trade Mark Directive)
- TRIPS – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
- EU – Evropská unie
- WIPO – Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization)
- WTO – Světová obchodní organizace (World Trade Organization)

## Použitá literatura:

- Bad faith case study (final version) z 31. ledna 2003
- Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde 2004
- Dreyfus, N.: La Communauté européenne adhère au système de la marque internationale, Recueil Dalloz n° 33, 2004
- Dvořáková K.: Zápisná způsobilost některých druhů známek, zejména netradičních, Průmyslové vlastnictví 7-8/2005
- Gioia, F.: Alicante and the harmonization of Intellectual property in Europe: trade marks and beyond, Common Market Law Review n°4 2004
- Hansel M.: Zvuková ochranná známka v právu ES, Právní rádce 1/2005
- Havlík, M.: Rozšíření Evropské unie a ochranná známka Společenství, Průmyslové vlastnictví 5-6/2003
- Hipšrová, A.: Všeobecně známé známky – jejich minulost a budoucnost, Průmyslové vlastnictví 5-6/2004
- Hipšrová, A.: Vztah národních ochranných známek a ochranných známek Společenství, Průmyslové vlastnictví 11-12/2004
- Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.BECK 2005  
<http://bwnt.businessweek.com>
- Charvát, R.: Vliv rozšíření Evropské Unie na vztah mezi komunitárními a národními ochrannými známkami v kandidátských zemích
- Jakl L. a kolektiv: Ochranné známky a označení původu, ÚPV 1997
- Jakl L. a kolektiv: Ochranné známky a označení původu, ÚPV 2002
- Jochová S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské Unii, 4. část, Průmyslové vlastnictví 3-4/2003
- Jochová S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské Unii, 2. část, Průmyslové vlastnictví 11-12/2002
- Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks WIPO 1999
- Kopecká S.: Ochranná známka Společenství, ÚPV 2002
- Lochmanová L.: Práva na označení původu, Orac 1997
- Memorandum o vytvoření ochranné známky Společenství z roku 1976
- Návrh vnitřních směrnic OHIM, část B, červenec 2006
- Opposition Guidelines OHIM, březen 2004
- Pattishall, B. W., Hilliard, D. C., Welch II, J. N.: Trademarks and unfair competition, 3rd edition 1998
- Pelikánová R.: Komunitární ochranné známky – zkušenosti z praxe, EMP 6/2000
- Report on the operation of the system of serches resulting from Article 39 of the Community Trade Mark Regulation, Communication from the Commission to the Council z 27. prosince 2002
- Rozhodnutí Evropského soudního dvora
- Rozhodnutí Soudu první instance
- Rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory)
- Sdělení prezidenta OHIM č. 1/05 z 26. ledna 2006 o 2005 World Exposition, Aichi, Japan
- Slováková Z.: Průmyslové vlastnictví, ORAC 2006
- Statistics of Community Trade Marks 2006, SSC009
- Špindler, K.: Ochranná známka Společenství, Průmyslové vlastnictví 3-4/1999
- Tritton, G.: Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell 2002
- Týč, V.: Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě, Linde 1997