

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

RIGORÓZNÍ PRÁCE

**VÝZNAM TZV. STARŠÍCH OCHRANNÝCH
ZNÁMEK V PRÁVU ZNÁMKOVÉM**

SIGNIFICANCE OF THE OLD LAW TRADEMARK RIGHTS

Zpracovala: Mgr. Kristýna Zemanová

srpen 2013

„Prohlašuji, že jsem tuto rigorózní práci zpracovala samostatně, a že jsem vyznačila prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpala způsobem ve vědecké práci obvyklým a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.“

V Praze dne 20. 8. 2013

Mgr. Kristýna Zemanová

Ráda bych tímto poděkovala doc. JUDr. Vladimíru Pítrovi a JUDr. Romanu Horáčkovi za cenné připomínky a rady při vypracování rigorózní práce.

Dále bych si dovolila zde projevít dík všem ostatním, kteří mi poskytli hodnotné informace, postřehy a podklady a zejména své rodině, která mi umožňuje studovat a otci, který je mým největším studijním podporovatelem.

Abstrakt

Rigorózní práce komplexně analyzuje problematiku ochranných známek v právu známkovém se zaměřením na oblast relativní zápisné způsobilosti, resp. překážky zápisné způsobilosti. Práce je zpracována dle platných právních norem České republiky, práva Evropské unie a mezinárodních smluv týkajících se ochranných známek.

Abstract

This dissertation thesis comprises a comprehensive analysis of trademarks concerning the trademark rights with focus on its registration eligibility – legal issues concerning such eligibility. This dissertation thesis reflects current legislation in the Czech Republic, European Union as well as relevant International treaties.

| | |
|---|-----------|
| Seznam použitých zkratk | 1 |
| Úvod | 2 |
| 1 Duševní vlastnictví | 4 |
| 2 Průmyslové vlastnictví | 7 |
| 3 Historický vývoj právní úpravy ochranných známek | 10 |
| 3.1 Vznik značek a ochranných známek | 10 |
| 3.2 Přehled vývoje právní úpravy známkového práva na území České republiky do roku 1945..... | 12 |
| 3.3 Přehled vývoje právní úpravy známkového práva na území České republiky v období 1954 - 1989 | 14 |
| 3.4 Přehled vývoje právní úpravy známkového práva na území České republiky po roce 1989 | 16 |
| 4 Teoretické pojetí ochranné známky | 21 |
| 4.1 Pojem ochranné známky | 21 |
| 4.2 Funkce ochranné známky | 24 |
| 4.3 Druhy ochranných známek..... | 27 |
| 4.3.1 Ochranné známky podle jejich vnější podoby..... | 27 |
| 4.3.1.1 Slovní ochranné známky..... | 28 |
| 4.3.1.2 Obrazové ochranné známky | 29 |
| 4.3.1.3 Kombinované ochranné známky | 29 |
| 4.3.1.4 Prostorové ochranné známky..... | 30 |
| 4.3.2 Ochranné známky podle způsobu využití v podnikání..... | 32 |
| 4.3.2.1 Výrobní ochranné známky..... | 32 |
| 4.3.2.2 Obchodní ochranné známky | 32 |
| 4.3.2.3 Ochranné známky služeb | 32 |
| 4.3.2.4 Zásobní ochranné známky | 33 |
| 4.3.2.5 Blokážní ochranné známky..... | 33 |
| 4.3.2.6 Cerfítikační ochranné známky | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 4.3.3 Ochranné známky podle počtu oprávněných uživatelů..... | 34 |
| 4.3.3.1 Individuální ochranné známky | 34 |
| 4.3.3.2 Kolektivní ochranné známky | 35 |
| 4.4 Netradiční ochranné známky..... | 36 |
| 4.4.1 Čichové ochranné známky..... | 37 |
| 4.4.2 Zvukové ochranné známky..... | 39 |
| 4.4.3 Ochranné známky tvořené pouze barvou | 41 |
| 5 Zápisná způsobilost ochranné známky | 44 |
| 5.1 Řízení o přihlášce ochranné známky do rejstříku..... | 45 |
| 5.1.1 Podání přihlášky ochranné známky | 45 |
| 5.1.2 Formální a materiální průzkum přihlášky | 48 |
| 5.1.3 Zveřejnění přihlášky ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví | 51 |
| 5.1.4 Připomínky proti zápisu do rejstříku | 52 |
| 5.1.5 Námitky proti zápisu do rejstříku | 53 |
| 5.2 Absolutní překážky zápisné způsobilosti | 58 |
| 5.3 Relativní překážky zápisné způsobilosti | 61 |
| 5.3.1 Vlastník starší ochranné známky | 64 |
| 5.3.2 Vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem..... | 72 |
| 5.3.3 Vlastník starší všeobecně známé známky | 77 |
| 5.3.4 Vlastník starší všeobecně známé známky s dobrým jménem | 81 |
| 5.3.5 Vlastník všeobecně známé známky Společenství s dobrým jménem | 83 |
| 5.3.6 Vlastník ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy.... | 85 |
| 5.3.7 Uživatel nezapsaného označení | 88 |
| 5.3.8 Fyzická osoba, jejíž právo na jméno a na ochranu osobní povahy může být dotčeno | 90 |
| 5.3.9 Osoba, které náleží práva k autorskému dílu..... | 92 |
| 5.3.10 Vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví..... | 95 |

| | |
|--|------------|
| 5.3.11 Ten, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře..... | 99 |
| 6 Zápis ochranné známky do rejstříku | 105 |
| 7 Zánik ochranné známky | 107 |
| 7.1 Uplynutí doby platnosti ochranné známky..... | 107 |
| 7.2 Vzdání se práv k ochranné známce | 109 |
| 7.3 Zrušení ochranné známky | 110 |
| 7.4 Prohlášení ochranné známky za neplatnou | 116 |
| 8 Návrhy de lege ferenda | 118 |
| Závěr | 121 |
| Cizojazyčné resumé | 126 |
| Seznam použitých zdrojů | 127 |

Seznam použitých zkratk

| | |
|--|---|
| Dohoda TRIPS | Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS (1994) |
| ESD | Soudní dvůr Evropské unie (Evropský soudní dvůr) |
| Nařízení o ochranné známce Společenství | Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství, kodifikované znění nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství |
| ObčZ | Občanský zákoník |
| OHIM | Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (The Office for Harmonization in the Internal Market) se sídlem v Alicante |
| Pařížská úmluva | Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (1883) |
| Rejstřík | Rejstřík ochranných známek vedený Úřadem průmyslového vlastnictví |
| ÚPV, Úřad | Úřad průmyslového vlastnictví |
| Věstník | Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví |
| WIPO | Světová organizace duševního vlastnictví (The World Intellectual Property Organization) se sídlem v Ženevě |
| WTO | Světová obchodní organizace (The World Trade Organization) |
| ZOZ | zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění |
| Známkové směrnice | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. 9. 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, kodifikované znění První směrnice Rady (ES) č. 89/104 ze dne 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských zemí |

Úvod

Co mají společného světle fialová barva, vůně čerstvě posečené trávy, nakousnuté jablko a olympijské kruhy? Na první pohled nic, ale z hlediska známkového práva jde o označení, která jsou schopna díky své vysoké rozlišovací schopnosti odlišit výrobky a služby jednoho výrobce nebo poskytovatele od ostatních a vytvořit si tak určitou stabilní pozici na trhu, prostřednictvím níž se budou spotřebitelé orientovat. Tato schopnost ochranných známek je v dnešní době naprosto klíčová, působí na naše smysly – zrak, čich, sluch, hmat, chuť, čímž se snaží dostat do našeho podvědomí a zafixovat spojení mezi určitým výrobkem nebo službou a ochrannou známkou. Spotřebitelé poté automaticky vyhledávají oblíbené výrobky či služby dle ochranné známky, která jim tuto orientaci usnadňuje.

Ochranné známky jsou v současné době velice aktuálním tématem, jejich největší rozkvět a rozmach nastal v České republice po roce 1989 a měl stále stoupající tendenci v počtu přihlášených ochranných známek až do roku 2006. Velmi významným mezníkem v oblasti ochranných známek byl také vstup České republiky do Evropské unie, čímž se do vysoké míry sjednotilo známkové právo na národní a evropské úrovni.

Tato rigorózní práce je strukturována do sedmi hlavních kapitol. Téma relativní zápisné způsobilosti ochranných známek je v práci logicky zasazeno do souvislostí známkového práva tak, aby komplexně obsáhlo a objasnilo danou problematiku.

První kapitola rigorózní práce uvozuje obecnou problematiku duševního vlastnictví, která je nezbytná pro pochopení právní podstaty a souvislostí ochranných známek, na to navazující kapitola se již konkrétněji zaměřuje na průmyslové vlastnictví a vztah ochranných známek k němu. Kapitola historického vývoje je strukturována od prvopočátku primitivních označení, která se postupně zdokonalovala a přeměňovala v ochranné známky chráněné právem. Podkapitoly jsou chronologicky rozděleny dle významných časových mezníků a obsahují to nejpodstatnější z právní úpravy v daném období až po současnost. Další kapitola je věnována teoretickému pojetí ochranných známek počínaje pojmem, funkcí a druhy ochranných známek, které jsou rozděleny podle teoreticky užívaných dělení. Vyjmenované druhy ochranných známek jsou popsány a k nim jsou dále uvedeny příklady rozhodnutí týkající se konkrétních druhů ochranných známek. Je zde zařazena i problematika

velice zajímavých, tzv. netradičních ochranných známek, jejichž zápisná způsobilost není dosud jednoznačná, ale do budoucna lze očekávat změnu legislativy v jejich prospěch. Stěžejní část práce se podrobně zaměřuje na zápisnou způsobilost ochranných známek, a to zejména relativní neboli soukromoprávní. Analyzuje všechny zákonem taxativně stanovené relativní překážky zápisné způsobilosti ochranných známek spolu s odpovídající národní i evropskou judikaturou. Pro komplexnost jsou zkoumány i jednotlivé kroky řízení o přihlášce ochranné známky do rejstříku, počínaje podáním přihlášky ochranné známky, průzkumem přihlášky, jejím zveřejněním ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví až po připomínky a námítky proti zápisu do rejstříku, konče zápisem ochranné známky do rejstříku, jakožto úspěšným dovršením registračního řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví. Předposlední kapitola logicky uzavírá téma rigorózní práce možnými způsoby zániku ochranných známek. Poslední kapitola je věnována návrhům de lege ferenda, zaměřeným zejména na evropské právo.

Základní hypotézou této rigorózní práce je dostatečnost a kvalita právní úpravy ochranných známek v České republice, zejména relativních překážek zápisné způsobilosti neboli důvodů pro podání námitek proti přihlášce ochranné známky. Dále je cílem práce analyzovat, nakolik je tato právní úprava komplexní a propojená s evropským právem, a zda je její právní výklad jednotný. Součástí práce jsou také návrhy de lege ferenda, které se zaměřují především známkové právo na evropské úrovni, konkrétně na samotnou podstatu ochranné známky, na zjednodušení procesu přihlašování ochranné známky a na zpřesnění důvodů relativní zápisné nezpůsobilosti.

Rigorózní práce vychází zejména z právních předpisů České republiky, Evropské unie a mezinárodních smluv. Dále se opírá o odborný výklad komentářové literatury, odborných publikací a článků. Nedílnou součástí rigorózní práce jsou také vybraná rozhodnutí soudů a úřadů, která reflektují a dokreslují aktuální situaci známkového práva.

1 Duševní vlastnictví

Ochranné známky jsou právním institutem patřícím mezi práva průmyslová a tedy zároveň i jim nadřazená práva duševního vlastnictví. Pro pochopení známkového práva je účelné, aby na počátku práce byla vysvětlena i obecná specifika oblasti duševního vlastnictví a průmyslových práv.

System práv duševního vlastnictví je nadřazen právům průmyslovým, autorským a příbuzným. Pojem duševního vlastnictví není nikde legálně definován, proto je výklad ponechán na právní nauce, a můžeme se tak setkat s různými pojetími.

„Definice duševního vlastnictví říká, že je to jakýkoliv produkt nebo forma vyjádření vytvořená vlastním intelektem, která je nová a unikátní.“¹

Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví rozděluje definice duševního vlastnictví na pojetí širší a užší. *„Širší pojem duševního vlastnictví představuje souhrn práv k vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, ochranným známkám, obchodním firmám a obchodním jménům, práva na ochranu proti k nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké, čímž jsou míněna práva k obchodnímu tajemství, know-how, zlepšovacím návrhům, odrůdám rostlin, topografiím polovodičů, označením původu a zeměpisným označením, tedy k nehmotným statkům v oblasti duševní činnosti, které spadají do průmyslového vlastnictví nebo do duševního vlastnictví.“*... *„Užší pojem duševního vlastnictví je souhrn práv k autorským dílům jako k individuálně ztvárněným výsledkům tvůrčí duševní činnosti a k nehmotným statkům s nimi souvisejícím, jako například k výkonům umělců provádějící tato díla, zvukovým záznamům, televiznímu vysílání a podobně.“²*

„Duševní vlastnictví můžeme chápat dle Ivo Telce jako právní a ekonomickou abstrakci, která je tvořena souhrnem různých objektivně (tj. smysly vnímatelně) vyjádřených ideálních (tj. nehmotných) předmětů, které nejsou ani věcmi v právním smyslu, ani právy, nýbrž jako nehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být

¹ <http://ctt.muni.cz/uzitecne-informace/dusevni-vlastnictvi>

² ŠPINDLER, Karel. Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha : LexisNexis CZ, s. r. o., 2007, str. 14.

samostatnými předměty právních a ekonomických vztahů.“³ Dle názoru Ivo Telce lze duševní vlastnictví dělit podle své povahy na výsledky tvůrčí duševní činnosti fyzických osob nebo netvůrčí duševní činnosti fyzických či právnických osob (např. činnost obchodní, hospodářsko-technické, provozní atd.).

Právo duševního vlastnictví lze chápat i jako soubor právních norem upravujících jejich právní ochranu a vztahy, které vznikají z jejich uplatnění. Tyto právní normy netvoří samostatné právní odvětví, spadají zejména do práva soukromého (ochrana soukromých zájmů vlastníka), ale i veřejného (vznik, doba trvání, zánik jednotlivých práv, procesní úprava řízení atd.). Neobsahují-li jednotlivé zákony úpravu některé oblasti, použije se subsidiárně občanský zákoník. Dále se použijí i normy daňové a celní, v neposlední řadě i ustanovení trestního zákoníku, právo EU a mezinárodní právo. Společným znakem všech vztahujících se norem je nehmotná povaha předmětu právních vztahů, které upravují.⁴

Právo duševního vlastnictví je přímo zakotveno v Listině základních práv a svobod (dále jen LZPS), konkrétně právo vlastnit majetek včetně majetku nehmotného (čl. 11) a právo k výtvorům (čl. 34 odst. 1). Obě ústavní práva, která se opírají o mezinárodní řád lidských práv, má na českém území každý, tedy i cizinec bez ohledu na vzájemnost.⁵

Musíme si uvědomit, že ne každý nehmotný statek⁶ (intangibles) je způsobilý být samostatným předmětem právních a ekonomických vztahů. K tomu musí být jeho využitelnost nezávislá na hmotném předmětu, na kterém je zachycen a musí být časově i prostorově neomezený. Vyjádření v hmotné podobě je naprosto nezbytné k tomu, aby mohl být vnímatelný lidskými smysly a stát se tak předmětem právních i ekonomických vztahů. Je tedy nutná jedna z forem materializace předmětu, a to buď fixní zhmotnění do věci – tzv. corpus mechanicus, který je pak nosičem této věci (např. kniha, dvd atd.), nebo postačuje i tzv. efemérní materializace (aby byl předmět vnímatelný smysly). Zajímavá je také teorie oddělení hmotného substrátu od objektu

³ TELEC, Ivo. *Tvůrčí práva duševního vlastnictví*. 1. vyd. Brno : Doplněk, 1994, s. 20.

⁴ POSPÍŠIL, Michal. Systém právní úpravy průmyslových práv. *Aplikované právo*. 2003, č. 2., s. 33.

⁵ TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. *Právní rádce*, 2004, č. 2, s. II.

⁶ „Nehmotné statky“ nebo „nehmotná práva“ – starší pojem pro duševní vlastnictví, pramenící z německy mluvící právně jazykové oblasti a nauky.

duševního vlastnictví. Oddělit hmotný substrát od jeho obsahu je prakticky nemožné a můžeme si to představit pouze abstraktně, protože hmotný substrát může existovat bez obsahu, který je předmětem práva, ale ne naopak. Pro představu, kdybychom se snažili oddělit obsah, který je DVD nosiči a hmotný substrát, tento obsah by zanikl a DVD nosič by zůstal nepoškozený a prázdný. Na druhou stranu je objekt duševního vlastnictví na svém nosiči nezávislý, protože může být zachycen na mnoha jiných hmotných substrátech.

Další z vlastností práv duševního vlastnictví je tzv. potenciální ubiquita⁷, což znamená, že tyto předměty mohou být použity kdekoli, kdykoli a kýmkoli, a to i současně, aniž by byly spotřebovány a jejich kvalita se snižovala.

Významným specifikem práv duševního vlastnictví je zásada teritoriality ochrany těchto práv neboli územně ohraničeného působení právní ochrany těchto práv. Právo duševního vlastnictví je vždy chráněno na určitém území, které se většinou kryje s územím, na kterém platí určitý právní řád.⁸

Velmi podstatné je vnímat rozdíl mezi nehmotnými statky a právy k nim vznikajících, např. rozlišovat vynález od patentu. Patent není nehmotný statek, ale forma ochrany vynálezu, ze kterého vznikají jeho majiteli práva ohledně vynálezu. Předmětem průmyslového práva tedy není průmyslové právo, ale vynález. Za nehmotný statek není považována ani činnost, např. služba, ale obvykle výsledek činnosti, zejména vědecko-technických prací.⁹

Okruh práv, která patří do duševního vlastnictví, je neuzavřený a není ani přesně specifikovaný. Pokud porovnáme mezinárodní smlouvy obsahující výčet práv, která sem spadají, např. Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen Pařížská úmluva) a Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen TRIPS), zjistíme, že každá obsahuje jiný výčet práv, která do duševního vlastnictví spadají. Ani do budoucna se pravděpodobně tento okruh nebude uzavírat, protože se tato oblast práva velmi dynamicky vyvíjí a dá se předpokládat, že tomu tak bude i nadále.

⁷ ubiquita – lat. ubique = všude

⁸ KUPKA, Petr. Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví. *Právní rádce*. 2003, č. 5., s. I.

⁹ MALÝ, Josef. *Obchod nehmotnými statky*. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2002, s. 21.

2 Průmyslové vlastnictví

Předmětem průmyslového vlastnictví jsou nehmotné statky věcně a právně způsobilé požívat průmyslově právní ochrany, mezi které jsou počítány zejména vynálezy (formou přihlášky vynálezu nebo později získáním patentu), užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu výrobků nebo produktů, obchodní firma, zlepšovací návrhy, počítačové programy a know-how.

Pojem průmyslové vlastnictví je řazen pod širší odvětví vlastnictví duševního a rovněž nemá legální definici¹⁰. Pojem průmyslové vlastnictví bývá zaměňován s pojmem „průmyslová práva“ či práva průmyslového vlastnictví, ačkoli tyto pojmy nejsou totožné. *„Pojem "průmyslové vlastnictví" představuje souhrn zvláštních absolutních subjektivních práv k nehmotným statkům průmyslově využitelných.“* Naproti tomu *„pojem "průmyslová práva" se v objektivním smyslu často označuje soubor zvláštních právních norem, které upravují státní ochranu.“*¹¹ *Nikdy nebyl zákonným termínem používaným v právních předpisech, do naší právní teorie a praxe se dostal vlivem německé právní terminologie v době centrálně řízené ekonomiky, kdy se prosadila koncepce tzv. osobně majetkových práv, protože byl z ideologických důvodů nepřijatelný termín „vlastnictví“ v oblasti nehmotných statků.*¹²

Určující přívrstev průmyslové představuje hospodářskou činnost majitele, v níž se tyto předměty průmyslových práv uplatňují. *„Průmyslová povaha znamená, že tato práva se zhodnocují až svým hospodářským čili průmyslovým užitím a tato opakovaná průmyslová využitelnost bývá kritériem pro udělení právní ochrany. Právo se v případě jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví účastní již na jejich pojmovém vymezení jako objektů občanskoprávních vztahů, neboť např. ne každé technické řešení je patentovaným vynálezem ve smyslu právním.“*¹³ Jak vyplynulo z výše uvedené citace, průmyslová práva jsou velmi významnou majetkovou součástí

¹⁰ Namísto definice průmyslového vlastnictví se lze opřít o čl. 1 odst. 2 Pařížské úmluvy: „Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu.“

¹¹ POSPÍŠIL, Michal. Systém právní úpravy průmyslových práv. Aplikované právo, 2003, č. 2., s. 33.

¹² ŠPINDLER, Karel. Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2007, s. 52.

¹³ KUPKA, Petr. Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví. *Právní rádce*, 2003, č. 5., s. I.

obchodněprávních subjektů, díky svým specifickým vlastnostem a mohou být i tím nejceňnější, co daná společnost vlastní.

U většiny průmyslových práv platí registrační zásada, tedy povinný zápis práva do příslušného veřejnoprávního rejstříku. Okamžikem zápisu se práva stávají absolutní vůči všem – působí erga omnes. Tato práva jsou výlučná, výjimku tvoří práva k označení původu a zeměpisná označení, výlučnost může být v některých případech omezena i zákonem. S předmětem průmyslového vlastnictví lze tedy nakládat v mezích práva (např. prodat, zastavit, spoluvlastnit, vést výkon rozhodnutí atd.).

Další a zároveň navazující zásadou je časově omezená doba ochrany. Rozhodnutím správního orgánu formou individuálního správního aktu a následným zápisem do příslušného veřejnoprávního rejstříku začíná běžet doba platnosti ochrany. Průmyslové právo zaniká, není-li obnovena platnost průmyslového práva uplynutím lhůty, vzdá-li se majitel práv nebo rozhodnutím příslušného státního orgánu.

Velice problematickou oblastí je otázka, co může být předmětem vlastnictví v právním smyslu. Občanský zákoník upravuje vlastnické právo v § 123 a násl., ale není z něj patrné, v jakém je vztahu k předmětu. V § 118 občanského zákoníku jsou upraveny předměty vlastnictví, které jsou zde rozděleny mezi věci, práva a jiné majetkové hodnoty a také byty a nebytové prostory. Pod pojmem věci se rozumí jen hmotné předměty (res corporalis) a ovladatelné přírodní síly, z čehož vyplývá, že do této kategorie nehmotné statky nemohou spadat. Je zde tedy problém, kam je zařadit. Dříve převažovalo tzv. úzké pojetí vlastnictví, které se vztahovalo pouze na hmotné předměty. V dnešní době se přiklání spíše k širšímu pojetí vlastnictví, nehmotné statky patří mezi věci, a to s odkazem na některé zákony upravující duševní vlastnictví např. zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění, které za věci považují i imateriální předměty. Teorie je tedy stejná jako u materiálních věcí, samozřejmě s určitými odlišnostmi, které jsou imateriálními předměty spojeny. Tímto se prolamuje nahlížení na předměty průmyslového vlastnictví jako na jiné majetkové hodnoty.¹⁴ Znamka Společenství je výslovně považována za předmět vlastnictví¹⁵, stejně tak i známka podle současného ZOZ, kde se přímo v názvu IV.

¹⁴ DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví*. 1. vyd. Praha : Linde Praha, a. s., s. 108.

¹⁵ „Community trade marks as object of property“, část 4 Nařízení o známce Společenství.

hlavy objevuje název „Ochranná známka jako předmět vlastnictví“. Původní pojetí ochranné známky dle ZOZ je tedy v jistém rozporu se současnou koncepcí současného občanského zákoníku. Dle TRIPS jsou možné dispozice se známkou jako je převod či licence, ale může být i předmětem záruky a věcného práva¹⁶, ZOZ také zakotvuje zástavní právo ke známce atd.

Obecný občanský zákoník z roku 1811 dělil věci na hmotné a nehmotné, tento zákoník měl tedy značně pokrokovější rozdělení než zákoník současný, který na nehmotné statky vůbec nepamatuje, proto si musíme pomáhat prostřednictvím právní teorie a výkladové praxe. Problémy se zařazením předmětu nehmotných statků budou brzy minulostí, protože nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v § 496 odst. 1 stanovuje, že: *„Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu“* a § 496 odst. 2 stanovuje, že: *„Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.“* Účinností nového zákona by měly být odstraněny všechny nejasnosti a spory týkající se zařazení nehmotných statků do kategorie, které nyní nabízí občanský zákoník.

¹⁶ Čl. 19 Nařízení o známce Společenství.

3 Historický vývoj právní úpravy ochranných známek

3.1 Vznik značek a ochranných známek

Historické počátky ochranných známek spadají do období vzniku prvních civilizací. Již od nepaměti měli lidé potřebu si své věci opatřovat různými znaky a značkami, které je odlišovaly od ostatních. Nejstarší dochované značky pocházejí z doby kamenné. Tyto značky samozřejmě nemají souvislost s obchodem a výrobou jako v dnešní době, ale jejich význam je náboženský, kulturní a sociální.

V prvopočátcích se znaky užívaly místo písma, které v té době ještě neexistovalo. Vědci se domnívají, že v lidském myšlení jsou zakódovány určité symboly, které mají podobný význam. Podobné symboly mající obdobný význam byly totiž nalezeny nezávisle na sobě v různých časových obdobích a na velmi vzdálených místech.

Prvotní funkce značek byla rozlišovací¹⁷, používaly se na nádobách, džbánech, egyptských amforách, ale byly také vytesávány staviteli do kamenů, ze kterých stavěli paláce. Také panovníci používali značky místo podpisů a to i době, když už byli gramotní.

Počátky právní ochrany označení spadají tradičně do starého Říma. Tato právní ochrana nebyla samozřejmě tím, čím je v dnešní době i kvůli tomu, že značky měly před sebou ještě hodně dlouhý vývoj, než se staly ochrannými známkami tak, jak je známe dnes. Majitelům značek byla poskytována jen dočasná ochrana a zneužívání značek bylo trestáno.

K zásadnímu rozvoji značek na našem území dochází kolem 12. století. V tomto období se ve velkém rozšiřují šlechtické erby a z nich vznikají rodová označení, z nichž některá jsou používána dodnes. Erby se objevují téměř na veškerém majetku šlechty. Používají se na oděvech, pečeti, nádobách, náhrobcích i na rozlišení v boji. V této době nebylo užívání označení nijak omezováno, proto se jím začali identifikovat i řemeslníci a obchodníci. Důvodem bylo odlišení svých výrobků na trhu od ostatních. *„Pokud dochází k určitým omezením v používání, pak jen formou*

¹⁷ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vyd. Praha : Orac, 1997, s. 36.

obyčejů. “¹⁸ Postupně se začal vyvíjet i cechovní znaky, které výrobce chránily, ale i kontrolovali požadovanou kvalitu zboží. Nedodržování kvality nebo zneužívání značky bylo trestáno. „*Zeměpisné údaje se ve středověku užívaly k označování produktů vyráběných v rámci cechů činných za hradbami měst (inter muros), popřípadě při hospodářské činnosti hradů nebo klášterů.*“¹⁹

Kolem 16. století se začínají řemeslníci specializovat, nástroje technicky zdokonalovat a dochází ke vzniku prvních manufaktur a tím ke zvýšení efektivity práce. Cechovní řády jsou překážkou, z malovýroby se stává velkovýroba, trh a objem výrobků se zvětšuje, konkurence stoupá, vznikají nová pracovní místa a nové výrobní vztahy. Nastupuje kapitalismus a s ním i obrovský rozmach značek. Výrobci se snaží odlišit své výrobky od ostatních, identifikovat výrobce a oslovit spotřebitele, proto začíná být kladen důraz i na estetickou stránku výrobků. Výrobce se nespolehá na obchodníka a snaží se designem značky a reklamou oslovit spotřebitele sám. Značky se tedy objevují na obalech, doprovodných materiálech, v reklamě i propagaci. V této době začíná být velmi silná konkurence a to vede ke vzniku rejtrů k registraci ochranných známek a tím pádem jejich právní ochraně. Tímto se mění značky na ochranné známky.

„*Kapitalistické vztahy vytvořily jen podmínky pro specifické utváření právní ochrany, nikoliv pro její samotný vznik, ten sahá hluboko do minulosti.*“²⁰ Tento stručný přehled vývoje ochranných známek nám pomáhá utvořit si představu o tom, co předcházelo ochranným známkám v podobě, jak je dnes známe. Základní princip ochranných známek je zachován od svého prvopočátku, tedy jednoduché, snadno zapamatovatelné a originální označení s vysokou rozlišovací způsobilostí. S ochrannými známkami se můžeme setkat nejen ve sféře výrobní a obchodní, ale i kulturní (UNESCO), ve sportu (FIFA, NBA), zdravotnictví (Červený kříž), v dopravě (ČSAD, PID, PPL), v ekologii (Ekologicky šetrný výrobek, Recyklace odpadů), v mezinárodních organizacích (OSN) atd.

¹⁸ ŠEBESTA, Kamil. PELÍŠKOVÁ. Radka. *Ochranné známky a jejich historický vývoj* [on-line]. epravo.cz. 2011 [cit. 2013-01-12], Dostupné na : <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

¹⁹ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vyd. Praha : Orac, 1997, s. 37.

²⁰<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

3.2 Přehled vývoje právní úpravy známkového práva na území České republiky

První právní úprava ochranných známek na našem území byla zakotvena za bývalého Rakouska-Uherska. V té době byly vytvořeny ideální podmínky pro rozkvět této oblasti, protože české země byly významnou průmyslovou oblastí. Prvním právním předpisem upravujícím oblast ochranných známek byl Zákon daný pro ochranu známek a jiných poznamenání průmyslnických, vydaných císařským patentem č. 230 ze dne 7. prosince 1858, vstoupil v platnost dne 1. ledna 1859. Tento zákon definoval ochranné známky jako: „*Označení zvláštního druhu sloužící v obchodním styku k rozlišení výrobků různých výrobců.*” Výlučné právo k ochranné známce bylo získáno zápisem do rejstříku. Zneužití zapsané ochranné známky se postihovalo. Ze zápisu rejstříku byla vyloučena označení generická, nemravná, pohoršlivá, přičící se veřejnému pořádku a klamavá. Užívání ochranných známek bylo fakultativní, v některých případech mohlo být užívání nařízeno. „*Právo ke známce bylo nerozdílně spojeno s řemeslem nebo s průmyslovým podnikáním, zanikalo spolu s ním nebo s ním přecházelo na jiného vlastníka.*“²¹ Zákonem byl také definován přečin neoprávněného užívání stejné nebo snadno zaměnitelné ochranné známky, který postihoval zásah do výlučného práva majitele ochranné známky. Ochranné známky se zapisovaly do veřejného rejstříku a z důvodu priority se již od počátku známkového práva zaznamenával nejen den, ale také hodina, kdy byla známka podána. Za zápis do rejstříku (tzv. vrejstrování) byla stanovena taxa 5 zlatých. Vedle ochrany soukromoprávní, existovala v trestním zákoníku i ochrana trestněprávní. Necelý rok po platnosti tohoto zákona byla zapsána naše první ochranná známka Pilsner beer.

Dne 6. ledna 1890 byla přijata novela č. 19/1890 ř. z., o ochraně známek, která z převážné většiny přejala ustanovení z předcházejícího zákona. Tento zákon konstituoval Ústřední známkový rejstřík vedený Ministerstvem obchodu, do kterého se zapisovaly ochranné známky registrované v příslušných obchodních a živnostenských komorách. Zákon převzal definici ochranné známky z předchozího

²¹ DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Právní úprava ochranných známek na našem území do vzniku ČSR. *Průmyslové vlastnictví*, 2006, č. 1–2, s. 13.

zákona²². Zajímavý byl výčet znamení na zboží vyloučených ze zápisu do rejstříku, patřily mezi ně obrazy Císaře Pána a členů císařské rodiny; státní nebo jiné veřejné znaky, čísla, písmena a slova; nemravné a pohoršující vyobrazení či nápisy nebo údaje klamavé. Existovaly však výjimky, za kterých lze i tyto znamení použít v ochranných známkách. Zákon v oddílu III. O zasahování v právo známkové upravoval postihy za neoprávněné užívání ochranné známky,²³ a to buď přímo, nebo odkazoval na přísnější ustanovení obecného zákoníka trestního a to zejména ustanovení o zločinu a podvodu. Tento zákon upravoval také podmínky ochrany pro známky mimorakouské. V roce 1895 proběhla novelizace č. 108/1895 ř. z., jímž se doplňoval a rušil zákon č. 19/1890 ř. z., o ochraně známek.

V roce 1918 vznikla samostatná republika Československo, bylo nutné zachovat kontinuitu právních předpisů a to i ochranných známek, proto byly přežaty předpisy dříve platné v Rakousku-Uhersku. Rakousko-Uherská právní úprava byla přežata zákonem č. 469/1919 Sb., týkající se zatímních opatření k úpravě vzorků, zákonem č. 471/1919 Sb., týkající se zatímních opatření k ochraně známky a č. 261/1921 Sb., kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. 7. 1919 č. 471 Sb. z. a n. Pomocí těchto tří předpisů, které byly přijaty, byla zajištěna právní kontinuita v oblasti ochranných známek. Ochranné známky však musely být ve lhůtě 3 měsíců ode dne stanoveného znovu registrovány u příslušné obchodní nebo živnostenské komory.

V roce 1919 byl v Praze zřízen Patentní úřad a Patentní soud a Československo také přistoupilo ke dvěma velmi významným dohodám – k Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví a k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek, čímž se Československá republika přidala mezi země s vysokým stupněm ochrany známkového práva i na mezinárodní úrovni.

²² „Známkami v tomto zákoně rozumějí se zvláštní znamení, která k tomu slouží, aby výrobky a zboží k obchodu určené rozeznávaly se od jiných výrobků a zboží stejného druhu (symbolické obrazy, chiffrý, vignetty a pod.).“

²³ § 23 „Kdo zboží, které bezprávně označeno jest známkou, již výhradně užívati někdo jiný jest oprávněn, vědomě do obchodu dá nebo na prodej chová, dále kdo k tomuto účelu padělá vědomě některou známku, vinen stane se přečinem a potrestán bude na penězích od 500 zl. až do 2000 zl. nebo vězením od tří měsíců až do jednoho roku, s čímž spojená býti může peněžitá pokuta až do 2000 zl.“

Ještě před druhou světovou válkou byla právní úprava ochranných známek několikrát novelizována, první byla novela zákona č. 27/1933 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek. Mezi změny, které zavedla, patřilo nové negativní vymezení ochranné známky, které muselo být přizpůsobeno státoprávnímu uspořádání. Zákon přidal i zákaz užívání úřední, zkušební, záruční a puncovní značky, osob historických o stát nebo národ zasloužilých atd. Tento zákon byl doplněn vládním nařízením č. 30/1933 Sb. z. a n., o dokladech, kterých jest třeba k průkazu prioritního práva při přihláškách známek a vládním nařízením č. 204/1933 Sb. z. a n., o otiscích a štočcích ochranných známek.

Po mnichovské konferenci bylo vydáno vládní nařízení č. 343/1938 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních v oboru ochrany známek. Toto nařízení upravovalo vzhledem k situaci výjimky z tehdejších platných předpisů o ochraně známek²⁴. Šlo zde zejména o zachování práv z ochranných známek a možnosti obrany (podání žaloby) u známek, které platily před okupací. Dalším právním předpisem vydaným za doby druhé světové války bylo vládní nařízení vydané vládou Protektorátu Čechy a Morava č. 95/1940 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochrany známek. Nařízení upravovalo výjimky, za kterých bylo možno dodatečně provést obnovu ochranné známky, bylo-li někomu mimořádnými poměry zabráněno, aby dodržel lhůtu k obnově ochranné známky nebo byla-li pro mimořádné poměry zmeškána lhůta k podání žaloby.

3.3 Přehled vývoje právní úpravy známkového práva na území

České republiky v období 1945–1989

V období po 2. světové válce došlo k úplné rekonstrukci zákonem č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech a nařízením ministra – předsedy Státního úřadu plánovacího č. 15/1952 Sb., kterými byly zrušeny dosavadní zákony upravující známkové právo. V tomto zákoně se přímo odrážejí myšlenky socialismu, kdy byly ochranné známky považovány za pozůstatek a přežitek kapitalismu a neměly mít v tehdejší socialistické společnosti místo. V této době ztratila ochranná známka

²⁴ Výjimky z ustanovení zákona ze dne 6. ledna 1890, č. 19 ř. z., o ochraně známek, a zákona ze dne 30. července 1895, č. 108 ř. z., ve znění zákona ze dne 20. prosince 1932, č. 27 Sb. z. a n. z roku 1933.

svoji původní funkci i opodstatnění. Odbyt výrobků byl zajištěn plánem, proto neexistovala přirozená konkurence na trhu a obchodníci neměli potřebu získat si zákazníka, který by si jejich výrobky oblíbil a kupoval je. Svůj původní smysl si ochranná známka ponechala pouze na poli mezinárodního obchodu, na našem území jí zůstala jen rozlišovací funkce, která usnadňovala orientaci na centrálně plánovém vnitřním trhu, informovala o kvalitě a jakosti zboží a přispívala ke kultuře prodeje. Hodnota ochranné známky neodpovídala skutečnosti.²⁵

Zákon č. 8/1952 Sb. se skládal ze tří částí – ochranné známky; chráněné vzory; ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Ochranné známky byly vymezeny pozitivně²⁶ i negativně, přímá definice však chyběla. V tomto zákoně se také poprvé objevil pojem „ochranná známka“. Známky se nově zapisovaly do rejstříku, který spadal výlučně do působnosti Patentového úřadu konstituovaného 1. 1. 1950.

Majitelem ochranné známky mohl být pouze podnik, což bylo v souladu s ideologií tehdejšího režimu. Znamka byla s podnikem pevně spjata, tzn., že převod známky byl možný pouze s podnikem, a zánikem podniku zanikala i ochranná známka. Výjimečně mohl tehdejší Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty udělit souhlas k převodu ochranné známky nezávisle na podniku, došlo-li k novému uspořádání dosavadní hospodářské činnosti. Problematické bylo i nestanovení zákonné povinnosti užívání ochranné známky. Podniky si tak mohly registrovat, kolik ochranných známek chtěly a rejstříky se plnily tzv. zásobními²⁷ a blokážními²⁸ známkami. Registrace těchto tzv. mrtvých známek byla samozřejmě špatná, protože byl rejstřík přeplněný neužívanými známkami. Při obnově zápisu mohl podnik zažádat o rozšíření seznamu výrobků chráněných ochrannou známkou, nově uvedené výrobky požívaly ochrany až ode dne jejich zápisu do rejstříku. Poměrně

²⁵ ŠEBESTA, Kamil. PELÍŠKOVÁ. Radka. *Ochranné známky a jejich historický vývoj* [on-line]. epravo.cz. 2011 [cit. 2013-01-12], Dostupné na : <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

²⁶ § 2 „Ochrannými známkami mohou být slova, vyobrazení a jiné značky plošné i prostorové“.

²⁷ **Zásobní známka** je ochranná známka, která je registrována pro případ rozšíření výroby (tzv. do zásoby).

²⁸ **Blokážní známka** je samostatně zapsána a tvoří spolu se známkou kmenovou množinu podobných označení, přičemž blokážní známka brání ostatním ochranným známkám, aby se při povolené modifikaci v jejich užívání přiblížily známce kmenové.

problematická byla i možnost změny ochranné známky při obnově jejího zápisu v rejstříku, i když rozsah změn byl omezen a nemohlo jít o změny zásadní.

Dalším problémem zákona byla povinnost zapsat do rejstříku ochrannou známku shodnou s již existující starší ochrannou známkou. Pokud přihlašovatel trval na zápisu shodné ochranné známky, byl Úřad nucen ji zapsat. Výsledkem takového zápisu byl ve většině případů návrh na výmaz shodné ochranné známky podaný majitelem staršího práva.²⁹

Přestože byl tento socialistický zákon poměrně stručný a podřízen tehdejší ideologii, nelze mu upřít určitou kvalitu, jelikož základní principy a zásady tohoto zákona platí dodnes. Velmi výstižná je citace v knize od Ludmily Lochmanové: „*Ochranná známka za socialismu nemohla totiž chránit pouze svého majitele. Proklamovaným cílem socialistické výroby nebyl pouze zisk, ale co nejúplnější uspokojování hmotných a kulturních potřeb všech členů této společnosti. Tomuto cíli byla podřízena i instituce ochranné známky.*”³⁰

Tento zákon platil beze změn více jak třicet let, až v roce 1988 byl nahrazen zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

3.4 Přehled vývoje právní úpravy známkového práva na území České republiky po roce 1989

Od 1. ledna 1989 vstoupil v účinnost nový právní předpis upravující oblast ochranných známek – zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, provedený vyhláškou č. 187/1988 Sb., o řízení ve věcech ochranných známek, která upravovala průběh řízení. S tímto zákonem se počítalo vzhledem k politické situaci jako se zákonem prozatímním a dočasným, avšak i přesto byla tato úprava naprosto nezbytná, protože se zásadním způsobem změnila politická i společenská situace, a to muselo být reflektováno i v zákonné úpravě. V období po roce 1989 začal boom ochranných

²⁹ ZAMRZLA, Vladimír. Vývoj práv na označení v České republice. *Průmyslové vlastnictví*. 1994, č. 11, s. 343.

³⁰ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vyd. Praha : Orac, 1997, s. 40–41.

známek, jejichž význam byl do této doby utlumen socialistickým režimem. Změnou na tržní kapitalismus opět získaly ochranné známky svůj původní význam.

„Přes nesporné modernější zpracování tohoto známkového zákona a zavedení nových institutů, které odpovídaly tehdejšímu stavu prací na revizi Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a revizi Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nelze nevidět, že konečné znění zákona bylo silně poznamenáno obdobím direktivního řízení národního hospodářství a administrativních zásahů státu do právního postavení tehdejších hospodářských subjektů.“³¹

Zákon se skládal z osmi částí a 33 paragrafů, kromě negativního vymezení v něm byla obsažena i definice ochranné známky: *„Ochrannou známkou je slovní, obrazové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek.“*³² Zákon obsahoval zápisné překážky povahy absolutní i relativní. Nově zavedena byla tzv. karenční lhůta, což znamenalo nemožnost registrace ochranné známky, jejíž ochrana vypršela, a to po dobu 2 let. Tím byl chráněn majitel ochranné známky, který si včas neobnovil platnost ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zásadní změnou oproti právní úpravě z padesátých let byla možnost převést ochrannou známku se souhlasem Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad, ÚPV) na jinou právnickou či fyzickou osobu či poskytnout jiné právnické nebo fyzické osobě právo užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy. Změny v ochranné známce nebo rozšíření seznamu výrobků a služeb již nadále nebyly povoleny, výjimkou byly změny týkající se názvu, jména, příjmení, sídla či bydliště, které ochranná známka obsahuje, ponechání zastaralých údajů by bylo matoucí a zavádějící. Novinkou bylo také zakotvení tzv. ochranné známky proslulé, což zajišťovalo majiteli zvýšenou ochranu. Tento status mohla získat ochranná známka všeobecně známá, rozsáhlým nebo dlouhodobým užíváním pro vysoce jakostní výrobky nebo služby. Stejně jako Úřad proslulou ochrannou známku uděloval, mohl ji odebrat v případě nesplnění podmínek. Výhodou pro vlastníka proslulé ochranné známky byla možnost zakázat všem třetím osobám užívání označení shodného nebo

³¹ Důvodová zpráva k zákonu č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

³² § 2 zákona č. 174/1988, o ochranných známkách.

zaměnitelného s proslulou ochrannou známkou bez ohledu na to, pro jaké výrobky či v souvislosti s jakými službami bylo toto označení užito. Vlastník se mohl domáhat také výmazu mladších shodných či zaměnitelných ochranných známek.

Zákon obsahoval i řadu nepřilíš zdařilých ustanovení, například pokud si chtěla právnická nebo fyzická osoba registrovat ochrannou známku v zahraničí, musela ji nejdříve přihlásit u Úřadu tuzemského a teprve poté mohla i v zahraničí. Dále v zákoně přetrvávaly některé přežitky z doby socialismu, kdy stát administrativně zasahoval do práv majitele disponovat se svým majetkem. „*Stále je ještě možné, že vlastnická práva k ochranné známce, tj. např. uzavřít licenci či převést známku na jiného, lze jen se souhlasem orgánu veřejné správy, což již dávno neodpovídá právnímu postavení podnikatelů jako relativně nezávislých tržních subjektů.*“³³

Zákon měl být korigován připravovanou novelou z roku 1992, ke schválení novely však nedošlo díky sledu událostí, které následovaly v roce 1993.

V roce 1995 byl přijat zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, prováděla ho vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví č. 213/1995 Sb. Přijetí tohoto zákona bylo nezbytné, protože odstraňoval nedostatky z dob socialismu, které stále přetrvávaly v předchozím zákoně. Zákon respektoval závazky z mezinárodních smluv, jimiž byla Česká republika vázána (Pařížská úmluva, Madridská dohoda atd.) a současně odpovídal požadavkům na sblížení našeho právního řádu s právem Evropských společenství.³⁴

„*V souladu s evropskou a celosvětovou harmonizací známkového práva byla do našeho zákona včleněna ustanovení o ochraně třetích osob, a to zavedením tzv. námitkového řízení, upřesněním důvodů pro výmaz zaregistrovaných ochranných známek, omezením práv z ochranné známky a ustanovením o přepisu ochranné známky, kterou si na sebe nechal zapsat tzv. nehodný zástupce. Zavedení námitek proti zveřejněnému označení ještě před jeho zápisem do rejstříku patří mezi základní*

³³ PÍTRA, Vladimír. Několik poznámek k legislativnímu záměru v známkovém právu. *Průmyslové vlastnictví*, 1994, roč. 2, č. 1, s. 6.

³⁴ Směrnice Rady Evropských společenství č. 89/104 ze dne 21. 12. 1988 ke sblížení zákonů členských zemí Evropských společenství vztahujících se k ochranným známkám; Nařízení Rady Evropských společenství o známce společenství; Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) týkající se ochranných známek

změny oproti předchozímu zákonu.“³⁵ Námitkové řízení zajistilo zvýšení právní ochrany ochranných známek, čímž se Česká republika zařadila mezi státy s vysokou úrovní právní ochrany známkového práva.

Došlo také ke sladění absolutních – veřejnoprávních důvodů (§ 2) a relativních – soukromoprávních důvodů k odmítnutí zápisu či výmazu ochranné známky do rejstříku s harmonizační směrnicí a právem ES. Došlo také k posílení právního postavení majitele ochranné známky a k posílení odpovědnosti dalších podnikatelských subjektů při označování svých výrobků či poskytovaných služeb.

Přijetím tohoto zákona byla téměř dovršena přeměna socialistické právní úpravy oblasti ochranných známek na právní úpravu, která byla velmi pokroková a v souladu s tehdejšími mezinárodními požadavky.

Dne 3. 12. 2003 byl přijat zatím poslední zákon upravující známkoprávní oblast, čímž byla dokončena harmonizace s právní úpravou EU, do které Česká republika vstoupila 1. 5. 2004. Tímto předpisem je zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o ochranných známkách), který je účinný od 1. 4. 2004³⁶. Tento zákon transponoval směrnici Rady č. 89/104/ES, první směrnice, kterou se sblížují právní předpisy členských zemí o ochranných známkách. Zákon o ochranných známkách je doplněn vyhláškou č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, v platném znění, ve které Úřad průmyslového vlastnictví stanovuje své požadavky a tím upřesňuje znění zákona.

Mezi další právní předpisy upravující známkoprávní oblast patří zákon č. 14/1993 Sb., o opatření na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění a zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen zákon o vymáhání práv z průmyslového

³⁵ JAKL, Ladislav. Nový zákon o ochranných známkách a vývoj v oblasti průmyslového vlastnictví. *Průmyslové vlastnictví*, 1995. č. 8, s. 229.

³⁶ Výjimku představovala ustanovení zákona i vyhlášky týkající se ochranné známky Společenství, jejichž účinnost byla odložena ke dni vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k EU v platnost, tedy k 1. 5. 2004.

vlastnictví), v platném znění, účinný od 26. 5. 2006, který transponoval směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES, o dodržování práv duševního vlastnictví do českého právního řádu.

4 Teoretické pojetí známkového práva

4.1 Pojem ochranné známky

„Ochranná známka je jedním z nástrojů legálního konkurenčního boje mezi konkurenty, jehož cílem je získat zákazníka, tedy přesvědčit jej, aby si z různé širokého portfolia často homegenních výrobků či služeb nabízených různými subjekty pořídil zboží opatřené konkrétní ochrannou známkou patřící konkrétnímu výrobcí či dodavateli.“³⁷ Ochranné známky takto definoval Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí. Legální definice ochranných známek není zakotvena, v § 1 ZOZ je pouze tzv. pozitivní definice, tedy vymezení označení, které je způsobilé tvořit ochrannou známku. „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“

„V dlouhé historii označování výrobků a služeb se právní pojem ochranné známky jako státem registrované značky vymezil vůči ostatním značkám užívaným pro výrobu a obchod poměrně úzce. Je to dáno především tím, že u většiny ostatních značek, které nejsou například vázány na zboží a jsou jen symbolem sezóních akcí, krátkodobých výstav nebo propagačního působení, se počítá s poměrně krátkou životností. Tato skutečnost má zejména význam pro legální rozsah znaků, jimiž má být tato ochranná známka tvořena.“³⁸

Pojem ochranné známky u nás byl poprvé použit v roce 1952 v zákoně č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech (viz kapitola „3.3 Přehled vývoje právní úpravy známkového práva na území České republiky v období 1945–1989“). V současné době není pojem ochranná známka ve známkovém právu jednotný, v každém právním řádu má jiné pojmenování. Velmi rozšířený je anglický pojem „trade mark“, který se používá ve Velké Británii nebo pojem stejný, ale psaný dohromady „trademark“ používající se v USA, v právu Evropského společenství

³⁷ Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2003, sp. zn. 6 A 39/2001.

³⁸ PÍTRA, Vladimír. *Zákon o ochranných známkách*: Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 1996, s. 17.

a v dokumentech Světové organizace duševního vlastnictví – WIPO světové obchodní organizace duševního vlastnictví – WTO. Ve francouzštině se setkáme s výrazem „la marque déposée“, v němčině „Marke“ resp. „Warenzeichen“, v ruštině „továrnyj znak“, v italštině „marchio di fabbrica“ a ve španělštině „marca registrada“. Relevantní termín v českém úředním znění v universální mezinárodní smlouvě je „tovární a obchodní známka“.³⁹

*„Ochranná známka je nepochybně jeden z nejúčinnějších způsobů, jak dostat do povědomí široké veřejnosti svůj výrobek či službu.“*⁴⁰ Úprava zákona o ochranných známkách poskytuje vlastníku ochranné známky záruku, že bude jedinou osobou oprávněnou označovat výrobky a služby touto známkou. Vlastníkem ochranné známky může být v České republice kterákoliv osoba, která je způsobilá k právním úkonům. Vlastnictví není omezeno pouze na podnikatele, a to v rozsahu jejich předmětu podnikání, zapsaného v živnostenském nebo jiném rejstříku ke dni podání přihlášky, jak bylo stanoveno dříve. Odpadá tedy povinnost prokazování, jestli jsou přihlašované výrobky nebo služby jeho povolenou podnikatelskou činností v rozsahu zápisu v živnostenském nebo jiném rejstříku. Osobami oprávněnými jsou tedy osoby fyzické i právnické; mohou jimi být osoby soukromého i veřejného práva – stát, organizační jednotky státu (např. ministerstva) nebo územně samosprávné celky a obce.

Označení musí splňovat dvě základní podmínky, aby mohlo být registrováno do příslušného rejstříku jako ochranná známka. Ochranná známka tedy musí být graficky znázornitelná a musí být distinktivní neboli mít rozlišovací způsobilost.

Grafická znázornitelnost je tedy základním předpokladem pro zápis označení do rejstříku. V současné době jde mezinárodní trend ochranných známek směrem k širšímu pojetí, které umožňuje i registraci netradičních ochranných známek, i když jejich počet není nijak vysoký. Jedná se tedy zejména o známky, které není možno graficky zaznamenat – zvukové, čichové, světelné, pohybové, holografické atd. I přes tyto výjimky je formálně stále platná základní povinnost grafické znázornitelnosti. Více viz kapitola „4.5. Netradiční ochranné známky“.

³⁹ HORÁČEK, Roman; MACEK, Jiří. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 56.

⁴⁰ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vyd. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, s. 121.

Ochranná známka zapsaná do rejstříku tedy může mít podobu slovního označení, které je zaznamenané v běžném písmu⁴¹ nebo v grafickém písmu, za které je považován např. rukopis, speciální typ, velikost a sklon písma, stínování nebo šrafování písma. Dále může být ochrannou známkou obrazové označení, kombinované označení slova a kresby (loga) nebo prostorová (trojrozměrná) označení tvořená tvary výrobků nebo jejich obalů (např. lahve).⁴² Je možno registrovat i kombinace těchto možností ochranných známek. Registrace se provádí buď v černobíle provedení, nebo v barevném provedení. Je-li registrována v černobíle barvě, platí známka i na všechny ostatní barevné kombinace, což je asi nejvýhodnější volba pro registraci ochranné známky.

Naprosto zásadní a určující pro budoucí úspěch ochranné známky je její podoba. Existují tedy základní kritéria, která musí ochranné známky dle komentářové literatury⁴³ splňovat pro dosažení svého účelu: Obsahová závislost známky na subjektu, pro něhož má být vytvořena; originalita a nevšednost; dobrá rozlišovací schopnost od známek již zapsaných, zavedených a používaných; neměnnost vzhledu a časová stálost a neustálá módnost; jednoduchost výraznost a snadná zapamatovatelnost; všestranná zapamatelnost na různém materiálu v jakékoliv barvě; možnost zmenšování a zvětšování podle potřeby.

Známky by měly být spíše fantazijním názvem, protože názvy popisné postrádají distinktivnost. Ochranná známka by neměla být ani názvem hanlivým, nemorálním či jinak pohoršujícím a to jak v jazyce českém, tak i v jazycích cizích. Zde může nastat problém, protože slovo v českém jazyce naprosto neutrální může být v jazyce jiném silně hanlivé a ochranná známka tím může být zásadně znevážena.

Zápsány do rejstříku nemohou být také označení odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, tzv. výhrada veřejného pořádku. Do této kategorie spadají označení, identifikovatelné jako symboly nebo výrazy, které jsou zakázány a jejichž užívání je spojeno s trestními důsledky (např. symbol hákového kříže).⁴⁴

⁴¹ Za běžné písmo je podle Úřadu považováno písmo typu Times New Roman velikosti 12.

⁴² HORÁČEK, Roman; MACEK, Jiří. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 56–57.

⁴³ HORÁČEK, Roman; MACEK, Jiří. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 59.

⁴⁴ JEŽEK, Jiří. *Právo průmyslového vlastnictví. Právní předpisy a mezinárodní smlouvy s výkladem a judikaturou*. 1. vyd. 1996, s. 56.

Problematikou „hanlivého výrazu“ se zabýval soud v rozhodnutí ÚPV O-198168 ze dne 2. 3. 2006, kde přihlašovatel požadoval zápis ochranné známky s názvem „POST COITUM“, což v překladu znamená „po souloži“. Podle přihlašovatele tento název odborný, lékařský atd., proto nemůže být hanlivý ani sprostý. Soud rozhodl, že samotný pojem „POST COITUM“ není označení hanlivé, neslušné, nemorální ani pornografické, neboť se jedná o lékařský termín vyjadřující určitý stav organismu. Soud však shledal toto slovní spojení jako neschopné rozlišit výrobky a služby, dle ZOZ, proto je známka zápisu do rejtríku neschopná.

4.2 Funkce ochranné známky

Každá ochranná známka se vyznačuje několika funkcemi, které vyplývají z její podstaty a zákonného vymezení. Tyto funkce zajišťují majiteli ochranné známky naplnění účelu jejich funkce a napomáhají upevnit postavení v rámci hospodářské soutěže. Funkce ochranné známky se stále vyvíjí, a proto se její původní funkce postupem času mění a přibývají funkce nové, např. investiční funkce ochranné známky.

„Úvahy o funkcích ochranné známky nejsou samoučelné. Funkce, kterou ochranná známka má nebo může mít, nezávisejí na tom, zda a v jakém rozsahu se ta či ona přímo promítne do právní ochrany v příslušném zákonu o ochranných známkách. Funkce mají především hospodářskou povahu, protože vyjadřují soutěžní postavení majitele na trhu výrobků, resp. služeb.“⁴⁵

Nejzákladnější funkcí a tedy i zákonným požadavkem na možnost označení získat právní ochranu je funkce rozlišovací (v některé teorii je slučován s funkcí identifikační). Tato funkce je pevně spojena s povahou ochranné známky už od prvopočátků ochranných známek, protože vyjadřuje jejich samotnou podstatu. Pokud by označení postrádalo rozlišovací funkci, nemohlo by být registrováno jako ochranná známka, protože by nebylo rozeznatelné od ostatního zboží, služeb nebo firem od produktů podnikatelů, kteří vlastní ochranné známky. *„Vzhledem k různým zákonným formám označení, jež mohou být zapsána jako ochranné známky, je možné odlišit tzv.*

⁴⁵ MUNKOVÁ, Jindřiška. *Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž*. 1. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000, s. 16.

*obecnou rozlišovací způsobilost, která se váže na stupeň vnímatelnosti a rozlišitelnosti jednotlivých druhů označení.*⁴⁶

Smyslem této funkce je odlišení výrobků a služeb téhož druhu pocházejícího od jiných subjektů. Tedy usnadnění orientace pro zákazníka, který si vybírá mezi jednotlivými produkty. Stupeň distinktivnosti ochranné známky je většinou přímo úměrný s její proslulostí mezi zákazníky.

Mezi nedistinktivní známky, tedy nevhodné k zápisu patří i označení druhová (generická) nebo zdruhovělá, která díky své obecnosti postrádají rozlišovací schopnost. Některé ochranné známky např. linoleum, aspirin jsou standardně registrované, nejedná se tedy o ochranné známky zdruhovělé, ale lidé je jako druhové, pro známost výrobku užívají. Stejně tak nevhodné a k zápisu nemožné jsou i značky obsahující pouhý zeměpisný údaj (např. Paris, Bohemia), které mohou být ještě navíc zavádějící, co se týče původu výrobku či služby. Nevhodné označení jsou i tzv. pochvalná neboli laudatorní označení, která výrobek nepřiměřeným způsobem vychvalují (např. Premiér, Eso), což může působit na zákazníky zavádějícím dojmem, že je výrobek nebo služba něco exkluzivního.

Funkce garanční (záruční) zajišťuje zákazníkům, že výrobek nebo služba označené ochrannou známkou mají vlastnosti, které jsou v dané oblasti u určitého výrobce charakteristické. Zákazník si tyto výrobky nebo služby kupuje, protože mu vyhovují jeho vlastnosti – kvalita, spolehlivost, cena atd., se kterými se již setkal a vyhovovaly mu. Proto tento výrobek v budoucnu opět vyhledá. Daný výrobek zákazník opět vyhledá a rozpozná díky své ochranné známce, čímž se dostáváme k funkci identifikační, která je s tím propojena. Garanční funkce zvyšuje i odpovědnost výrobce za kvalitu a další očekávané vlastnosti, díky kterým si vytvořil stálou klientelu a která jeho výrobkům důvěřuje. Je samozřejmě v zájmu výrobce si tuto klientelu udržet, ještě lépe rozšířit.

Stimulační funkce také úzce souvisí s funkcí garanční. Stimulace ve vztahu zákazník – výrobce funguje oboustranně. Výrobce se snaží o zachování kvality, na kterou je zákazník zvyklý, ten si zboží kupuje a tím dále stimuluje výrobce k upevňování vztahu ke spotřebiteli. Zákazníci jsou velmi vnímaví, a proto záleží na zkvalitňování služeb ve všech směrech.

⁴⁶ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vyd. Praha : Orac, 1997, s. 46.

Další funkcí ochranných známek je funkce ochranná, která zajišťuje, že daná ochranná známka je pouze na výrobcích a službách, pro které je registrována. „Zajišťuje svému majiteli výlučnost v jejím užívání, tzn., že bez jeho souhlasu ji nesmí nikdo užívat a že je tudíž příznačná pro něho a výsledky jeho práce.“⁴⁷

Také propagační funkce je velmi významná. Výrobek či služba se jejím prostřednictvím dostává do širokého povědomí veřejnosti, což samozřejmě zajišťuje vyšší popularitu, odbyt a zisky. Ochranné známky, které jsou podpořeny masivní reklamní kampaní, získávají na hodnotě a výrobky či služby se mohou prodávat za podstatně vyšší ceny než výrobky či služby, které se prodávají bez ochranné známky, která je známá. Propagovat ochrannou známku lze na obalech výrobků, obchodních letácích a dokumentech, reklamních tabulích a billboardech, ale samozřejmě také v masmédiích, které mají obrovskou propagační sílu.

Na základě soutěžní funkce získává podnikatel na trhu lepší konkurenční pozici oproti ostatním soutěžitelům, kteří silnou a známou ochrannou známku nemají. K tomu, aby si ochranná známka mohla vydobýt výsostnou pozici na trhu, musí naplňovat všechny požadované funkce ochranné známky.

Psychologická funkce je také jedním z určujících hledisek, jak bude ochranná známka úspěšná. Již při tvorbě ochranné známky je nezbytné posoudit, jaký okruh spotřebitelů bude oslovovat a s ohledem na to by měla být vytvořena. Cílem je tedy oslovit co nejvíce zákazníků prostřednictvím vhodného zpracování značky. „Komunikativní roli plní známka nejen tím, že sděluje určité pojmy (fakticita), ale především tím, že vybízí k asociacím a emocím v nejširší škále – od příjemných až k odpuzujícím.“⁴⁸

Regulační funkce znamená, že je zajištěn odbyt, což se projeví ve výši výroby a příjmech podniku.

Investiční funkce nabyla v posledních letech na významu. Spočívá v tom, že ochranné známky mohou být předmětem investice, protože jsou velmi cenným podnikatelským aktivem.

⁴⁷ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vyd. Praha : Orac, 1997, s. 48.

⁴⁸ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vyd. Praha : Orac, 1997, s. 48.

Dále můžeme uvést i funkci certifikační, která má význam zejména u kolektivních ochranných známek, které jsou poskytovány dalším subjektům, které pod uvedenou značkou obchodují s danými produkty nebo jim poskytují servisní služby. Tyto subjekty navazují svými službami na hlavního podnikatele a zároveň majitele ochranné známky, proto musí splňovat určité standardy svých služeb, aby mohly získat certifikaci na přenesené užívání ochranné známky a využívat tak výhody již zavedené ochranné známky. Smyslem certifikace je tedy zaručení určité kvality podnikateli, který budou těžit ze jména ochranné známky. Spotřebitel nerozlišuje, kdo konkrétně podniká pod ochrannou značkou, proto pokud by byla certifikovaným podnikatelem znevažována ve smyslu kvality apod., ztratilo by jméno ochranné známky na významu.

4.3 Druhy ochranných známek

Ochranné známky dělí právní teorie podle různých hledisek do kategorií, které mají rozřadit a zpřehlednit druhy známek. Toto dělení je samozřejmě pouze teoretické a s vývojem ochranných známek se různě mění, některé kategorie vznikají, jiné již nejsou aktuální. Tato kapitola je zařazena pro lepší představu a orientaci v druzích ochranných známek, kterých je poměrně mnoho.

4.3.1 Ochranné známky podle jejich vnější podoby

Třídění ochranných známek podle jejich vnější podoby je základním rozdělením, podle kterého identifikujeme druh ochrany známky. Existují známky slovní, obrazové, kombinované a prostorové. V současnosti se můžeme setkat i se známkami zvukovými, čichovými, světelnými, pohybovými atd., u nichž je ovšem sporné, zda odpovídají požadavku na vyjádření v grafické podobě. V České republice je jejich registrace problematická.

4.3.1.1 Slovní ochranné známky

Ochranná známka slovní je nejčastěji registrovaný druh ochranné známky. Je tvořena jedním slovem nebo slovním spojením, požadavky na zápis již byly upřesněny v kapitole „4.1. Pojem ochranné známky“. Ochranná známka slovní může být registrována v běžném písmu, za které je považováno Times New Roman, velikost písma 12 (tyto ochranné známky převažují). Slova mohou být tvořena běžnými slovy nebo fantazijními slovy, která se dále dělí podle způsobu jejich vzniku – slova uměle vytvořená (WELLA, KOFOLA), slova vytvořená z prvních písmen slov (ČEZ – České energetické závody, ČSA – Československé aerolinie), slova vytvořená ze jmen např. vlastníků společnosti (JAWA – Janeček a Wanderer, BERNARD), slova spojující počátek slovního spojení (ČEDOK – Česká dopravní kancelář, TONAK – Továrna na klobouky, LIAZ – Liberecké automobilové závody), slova tvořená pojmy z cizích jazyků.

Nejen název, ale i slogan může být předmětem ochranné známky. Slogan se skládá většinou z více slov, celé věty či souvětí a specifikuje danou ochrannou známku. Smyslem tedy přímo navazuje na zapsanou ochrannou známku a nějak ji rozvíjí.⁴⁹ Mezi takové slogany patří např. Škoda – Simply clever., Májka – Zlaté dědictví., Kofola – Když ji miluješ, není co řešit., Jihlavanka – Poctivá káva. Rozhodnutí ÚPV O-155197 ze dne 11. 10. 2002 upřesňuje požadavky na slogan k ochranné známce. *„Slogan doplněný označením firmy známkově ob stojí po úspěšném průkazu vžitosti, protože jeho působení na vědomí spotřebitele, jakkoliv je odvozeno z běžného výrazu, může být ve spojení s konkrétními výrobky či službami mnohdy účinnější než fantazijní známka.“*⁵⁰

Jako vhodná ochranná známka se jeví slovo, které vyjadřuje vlastnost výrobku nebo služby, jakým je např. DUHA – barva na látku, připomíná sílu tohoto přípravku.⁵¹

⁴⁹ HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha : C. H. Beck., 2011, s. 354.

⁵⁰ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 10. 2002, č. spisu O-155197.

⁵¹ HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha : C. H. Beck., 2011, s. 354.

4.3.1.2 Obrazové ochranné známky

Obrazová ochranná známka pochází zpravidla z prastarých kreseb, kterými si lidé označovali své věci, je to tedy nejstarší forma. Obrazová ochranná známka je tvořena kresbou bez písmen a číslic, např. APPLE – jablko, PUMA – puma, ADIDAS – tři proužky, FERRARI – kuň. Smyslem těchto značek je rychle zaujmout a asociovat výrobek, který je s tímto obrazem spojen. Obrazová značka musí splňovat předpoklady pro ochrannou známku a navíc je nezbytné, aby ji bylo možno podle potřeby zmenšit či zvětšit a přenést na různé materiály jako je textil, dřevo atd. U příliš komplikované známky by její přenos na jiný materiál mohl být značně komplikovaný a nákladný nebo naprosto nemožný, čímž by naprosto postrádal svůj význam.

Obrazové ochranné známky mohou být abstraktním symbolem nebo mohou přímo zobrazovat konkrétní věc, výrobky nebo služby. Mohou být registrovány ochranné známky obrazové v černobílém i barevném provedení.

4.3.1.3 Kombinované ochranné známky

Kombinované ochranné známky jsou kombinací slovního a obrazového označení. Výhodou tohoto typu ochranné známky je možnost zápisu označení, jehož jedna část (slovní nebo obrazová) by byla z jakéhokoli důvodu samostatně neregistrovatelná, protože je ochranná známka posuzována jako celek. V praxi by málokterá kombinovaná ochranná známka byla schopna registrace zvlášť pro slovní i obrazové části. Existují dvě různé varianty kombinovaných ochranných známek.

První možností je dominantní slovní označení, doplněné grafickou částí podtrhující jeho význam. Sem jsou zařazeny i speciální typy písma a jiné graficky neobvyklé znázornění slov.

Druhou skupinou jsou ochranné známky, kde je grafická část stěžejní a písmo obraz pouze doplňuje. Obrazová část zde upřesňuje a zvýrazňuje význam slova.

Kombinované ochranné známky umožňují také registraci tzv. firemních barev, ve kterých je slovo nebo obraz provedeno. Zákazník si tak podvědomě spojuje různé

řady výrobků od stejného výrobce již podle barvy – např. COCA-COLA – převažující červená s bílým písmem, COCA-COLA light – šedé pozadí s bílým písmem.⁵²

4.3.1.4 Prostorové ochranné známky

„Dalším druhem jsou ochranné známky prostorové, neboli 3D, tzn. takové, které mají všechny tři rozměry: výšku, délku a šířku (hloubku).“ Jsou nejméně užívaným druhem, protože jsou omezeny v rozsahu užívání, ve změně rozměrů. Typickým předmětem a asi i nejčastěji registrovaným předmětem jsou různé lahve a flakony, např. lahev COCA-COLA, pivní lahev PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE, skleněná lahev od kečupu HEINZ atd. Tyto ochranné známky je poměrně komplikované zaznamenat do písemné podoby k registraci ochranné známky, ale na druhou stranu spotřebiteli značně usnadňují výběr mezi výrobky.

Předmět ochrany může být nahrazen i jinou právní ochrannou – průmyslovým vzorem nebo může být právní ochrana zdublována. Průmyslové vzory⁵³ tedy doplňují právní ochranu známkového práva. Je-li předmětem ochrany obal výrobku, průmyslový vzor chrání pouze obal narozdíl od ochranné známky, která chrání výrobek jako celek, tedy i obsah. *„Někdy dochází ke střetu ochran dvou či více nehmotných statků. Jako známka může být chráněno označení, jež je zároveň obchodním jménem, označením původu (např. Budweiser Bier) nebo průmyslovým vzorem (např. prostorová známka – lahev na Becherovku).“*⁵⁴

Rozsudek Městského soudu v Praze čj. 7 Ca 225/2008 ze dne 7. 4. 2010 zkoumal kolizi mezi starší „slabou“ ochrannou známkou a přihlašovaným označením. Soud

⁵² HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha : C. H. Beck., 2011, s. 358.

⁵³ § 2 zákona č. 207/2000 Sb. *„Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obryse, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení. Dále se průmyslovým vzorem rozumí průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástí určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů. Původcem průmyslového vzoru je ten, kdo průmyslový vzor vytvořil vlastní tvůrčí činností.“*

⁵⁴ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vyd. Praha : Orac, 1997, s. 53.

posuzoval, jestli starší ochranná známka s nižší rozlišovací způsobilostí, v tomto případě cigaretová krabička ve tvaru osmibokého hranolu, která je zapsána jako mezinárodní ochranná známka, má schopnost být spotřebiteli identifikována. Soud došel k závěru, že není na místě polemizovat o rozlišovací způsobilosti již zapsané ochranné známky ve prospěch známky přihlašované.

Ochranné známky prostorové jsou někdy také řazeny mezi netradiční, i když jsou v současné době jasně nastavena pravidla pro jejich registraci na úrovni mezinárodní i národní. V této oblasti je bohatá i judikatura ESD, která posuzuje ochranné známky prostorové podle stejných kritérií jako ostatní ochranné známky.

Za zmínku stojí rozhodnutí ESD ze dne 29. 4. 2004 č. 456/01 P a C-457/01 P ve věci sporů mezi společnostmi Henkel KGaA vs. OHIM a rozhodnutí ESD ze dne 29. 4. 2004 č. C-468/01 P až C-472/01 P ve věci sporů mezi společnostmi Procter & Gamble company vs. OHIM. Tyto případy byly projednány najednou, protože byly propojeny. Předmětem sporu byla žádost o registraci trojrozměrné ochranné známky – tvar a barva tablet do myček na nádobí. Soud žalobě nevyhověl a konstatoval, že tablety nemají dostatečnou rozlišovací způsobilost, protože veřejnost není zvyklá rozlišovat výrobky podle jejich tvaru a barvy, pokud nejsou výjimečně originální a kontrastní. Soud evidentně nepovažoval tyto tablety za dostatečně distinktivní, ačkoli mám za to, že jejich byl tvar unikátní, výrazný a téměř každý si ho okamžitě zapamatoval, již toho důvodu, že předtím existoval pouze prášek. Tablety splňovaly kritéria, neboť se výrazně odlišovaly, a když přišly na trh, setkaly se s obrovským úspěchem a napodobováním.⁵⁵

Ochranné známky prostorové určitě mají své místo a je správné, že jsou registrovány, i když jsou na ně kladeny přísné požadavky, co se týče rozlišovací způsobilosti. Pokud se nad tím zamyslíme je to logické, protože nelze registrovat běžně používané tvary jako ochrannou známku a tím pro ostatní vyloučit jejich použití.

⁵⁵ DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastnictví*, 2005, roč. 15, č. 7–8, s. 110.

4.3.2 Ochranné známky podle způsobu využití v podnikání

Ochranné známky zařazené v této skupině se dělí podle způsobu využití majitele v podnikání.

4.3.2.1 Výrobní ochranné známky

Výrobní ochranné známky se vztahují na podnik a na zboží, které je v něm vyráběno. Tato značka je s podnikem pevně spjata a je trvalou hodnotou tohoto podniku, i z důvodu, že se většinou jedná o firmu podniku či název výrobku, který je spjat s výrobcem.

4.3.2.2 Obchodní ochranné známky

Obchodní ochrannou známkou označuje obchodník výrobky, které sám prodává bez ohledu na to, kdo je vyrobil. Tyto známky používají hojně velké obchodní řetězce, které ve svých prodejnách nabízí část zboží pod jejich značkou např. TESCO VALUE pro obchodní řetězec TESCO, ALBERT QUALITY pro obchodní řetězec ALBERT atd. Obchodník zde nemá zájem na tom, aby zákazník věděl, kdo výrobky vyrábí. Naopak je pro něj výhodné pokud nemusí řešit změnu výrobce pro své výrobky, protože zákazník toto vůbec nezaznamená, obal je stejný a kvalita by také měla být podobná.

4.3.2.3 Ochranné známky služeb

Ochranné známky se pro služby používají od roku 1989⁵⁶, od té doby jejich význam stoupl a jsou postaveny na roveň ochranným známkám výrobním

⁵⁶ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vyd. Praha : Orac, 1997, s. 54.

a obchodním. Ochranné známky služeb jsou využívány zejména v bankovníctví, u vzdělávacích agentur, cestovních kanceláří atd.

4.3.2.4 Zásobní ochranné známky

Zásobní ochranné známky jsou registrovány podniky bez předchozí vazby na výrobek. Podnik předpokládá, že tuto známku využije a proto si ji nechá zapsat. Jde např. o rozšíření již stávající řady výrobků.

4.3.2.5 Blokážní ochranné známky

Blokážní ochranné známky podnik registruje z důvodu zabránění užívání této ochranné známky, která je často podobná či zaměnitelná ochranné známce, kterou má podnik registrovanou a chce předejít tomu, aby někdo jiný této souvislosti a podoby využil ve svůj prospěch.

Registrace tohoto typu ochranných známek je však na hraně zákona, protože vlastníkově ochranné známky je uložena povinnost užívání ochranné známky, což je v rozporu s účelem blokace ochranných známek. Vlastník tedy musí ochrannou známku užívat minimálně fiktivně, aby nedošlo k jejímu zrušení. Podle konstantní judikatury Evropského soudního dvora, je ochranná známka „skutečně užívána“ tehdy, pokud je v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, užívána za účelem vytvoření nebo zachování odbytiště těchto výrobků a služeb, s výjimkou užívání symbolické povahy, jehož jediným účelem je zachování práv z ochranné známky. Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky.⁵⁷

⁵⁷ Rozsudek Sunrider v. OHIM, C-416/04 P ze dne 11. 5. 2006

4.3.2.6 Certifikační ochranné známky

Certifikační známky nejsou v České republice právně upraveny, jejich režim lze pouze odvodit z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

Certifikační známky jsou vyhrazeny pro označování výrobků splňující určitá daná kritéria. Užití této známky informuje spotřebitele o určité kvalitě nebo jakosti, kterou tento výrobek má. Certifikační známky může používat jakýkoliv výrobce, jehož výrobky splňují stanovené zvyklosti a normy. Majitelem certifikační známky může být instituce, která má právo dohlížet a posuzovat, kdo splňuje kritéria pro udělení certifikační známky. Příkladem certifikační známky je např. KLASA. V rejstříku jsou registrovány jako „obyčejné“ ochranné známky, např. Vlněná pečeť.

Na evropské úrovni je v současné době snaha o kodifikaci systému ochranných známek v EU. Takový systém by rovněž napravil stávající nerovnováhu mezi vnitrostátními systémy a systémem evropských ochranných známek. Navrhuje se doplnit nařízení o zvláštní soubor pravidel upravujících zápis evropských certifikačních známek.

4.3.3 Ochranné známky podle počtu oprávněných uživatelů

Ochranné známky také rozdělujeme, podle počtu subjektů oprávněných ochranné známky užívat na individuální a kolektivní.

4.3.3.1 Individuální ochranné známky

Ochranné známky individuální jsou registrovány právnickou nebo fyzickou osobou, která jediná je oprávněna tuto ochrannou známku využívat bez jakéhokoliv souhlasu jiné osoby. Pouze majitel ochranné známky je oprávněn ji na základě licenční smlouvy poskytnout k užívání někomu jinému. Tento typ ochranné známky je naprosto převažující.

Ne zcela jednoznačná odpověď je na otázku, zda může být ochranná známka předmětem podílového spoluvlastnictví dle § 137 ObčZ, který stanovuje, že

„předmětem spoluvlastnického práva je společná věc“. Dosud převládá pojetí, že vlastnictvím se v občanském zákoníku míní vlastnictví k hmotné věci, jinak tomu však bude v novém občanském zákoníku⁵⁸, ve kterém jsou věci rozděleny na hmotné a nehmotné (§ 496) a obě kategorie budou způsobilé být předmětem práv a povinností duševního vlastnictví. Toto kategorické pojetí, že předmětem vlastnického práva může být výlučně jen věc hmotná, není v praxi vždy zcela důsledně uplatnitelné.⁵⁹ Příkladem jsou speciální úpravy vybočující z tohoto pojetí, jde zejména o níže uvedené kolektivní ochranné známky. Stávající úprava není v této oblasti jednotná, což by se mělo změnit účinností nového občanského zákoníku.

4.3.3.2 Kolektivní ochranné známky

Kolektivní ochranné známky jsou právním institutem poměrně zřídka využívaným. V českém právním řádu nejsou přímo zakotveny, ale povinnost jejich zápisu vyplývá ze čl. 7 bis Pařížské úmluvy, čl. 15 známkové směrnice a Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

Kolektivní ochranná známka je označení, odlišující výrobky nebo služby pocházející od členů či společníků právnické osoby nebo sdružení, založené za účelem společného označování výrobků nebo služeb, uváděných jimi na trh, od výrobků nebo služeb jiných podnikatelů. Přihlašovatelem a poté i majitelem kolektivní ochranné známky může být sdružení podnikatelů či právnická osoba. Přihláška kolektivní ochranné známky musí být kromě standartních požadavků doplněna i o údaje o totožnosti členů, společníků nebo účastníků přihlašovatele a doložena písemnou smlouvou stanovující konkrétní podmínky pro používání kolektivní ochranné známky.

⁵⁸ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

⁵⁹ KRÁLÍK, Michal. *Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku*. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 35.

4.4 Netradiční ochranné známky

Již delší dobu se na mezinárodní úrovni diskutuje o rozšíření definice ochranné známky, což by mělo dopady i na národní legislativu ČR v rámci harmonizace systémů. Důvodem těchto snah je možnost rozšíření ochranných známek o tzv. netradiční, které je problematické pod nynější zákonné podmínky podřadit. Ochranné známky musí současně splňovat základní dvě podmínky, aby mohly být registrovány do rejstříku, jsou jimi grafická znázornitelnost a rozlišovací způsobilost. Pokud ochranná známka nespĺňuje jednu z těchto podmínek, je její zápis do rejstříku vyloučen. Z tohoto důvodu je komplikovaná registrace známek, které jsou nazývány jako netradiční, nezvyklé nebo nekonvenční, v angličtině jsou označovány jako nonconventional trademark nebo nontradicional trademark. Mezi tyto ochranné známky jsou řazeny ochranné známky zvukové (znělky, signály), čichové (vůně, pachy), barvy, trojrozměrné, světelné (projekce), hologramové atd. Okruh ochranných známek netradičních se neustále rozšiřuje, protože žadatelé přicházejí s novými možnostmi registrace, avšak v praxi je jejich registrace značně obtížná.

Zásadním problémem těchto známek je neschopnost je graficky vyjádřit, což lze v některých případech obejít zapsáním např. zvukové ochranné známky ve formě notového zápisu. V České republice není těmto netradičním ochranným známkám ZOZ poskytnuta zvláštní ochrana.

Česká republika v současnosti patří mezi konzervativní státy, které nepřipouštějí registraci netradičních ochranných známek. V ZOZ jsou jasně stanovena pravidla pro registraci, proto nelze udělovat výjimky známkám, které tyto podmínky nespĺňují. Jediným možným netradičním typem jsou ochranné známky zvukové, které jsou zachyceny v podobě notového zápisu. I v tomto případě se však setkáme s problémem, protože ochranná známka bude zapsána jako kombinovaná nebo obrazová, nikoliv jako zvuková. ÚPV ochranné známky tvořené pouze barvou nebo jejich kombinací zatím povolil pouze v několika případech, ale v rámci námitkového řízení, byly zamítnuty.⁶⁰ Ani žadatelé o zápis nemají v České republice příliš velký zájem o netradiční ochranné známky. V budoucnu by se však tato tendence mohla

⁶⁰ SCHÖNBORNOVÁ, Markéta. Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy. *Průmyslové vlastnictví*, 2009, č. 2, s. 60–64.

změnit a uvolnit směrem, který je v současnosti praktikován ve Spojených státech amerických.

Narozdíl od České republiky je v rámci Evropské unie příznivější prostředí pro registraci netradičních ochranných známek. Zejména judikatura ESD je bohatá na řešení problémů při zápisu netradičních ochranných známek. Obě dvě základní podmínky jsou stanoveny i známkovou směrnicí a nařízením o ochranné známce Společenství. Rozhodovací praxe ESD stanovila určitá pravidla směřující ke stále širší možnosti registrace netradičních druhů ochranných známek.

V následujících podkapitolách bude na příkladech judikátů přestavena problematika jednotlivých nejdůležitějších netradičních ochranných známek.

4.4.1 Čichové ochranné známky

Čichová paměť člověka je považována za nejspolehlivější paměť, kterou disponuje, proto by se ochranné známky čichové daly považovat za nejspolehlivěji rozeznatelné. Je tomu však přesně naopak, čichové známky skytají řadu překážek, proto aby mohly být registrovány. *„Nejčastější argument pro odmítnutí čichových známek je, že spotřebitel považuje vůni za přirozený atribut výrobku, nikoliv za stopu identifikující zdroj. Vůně je tak jen jakýmsi sekundárním vjemem, neboť nejprve se spotřebitel podívá na vnější znaky výrobku.“*⁶¹ Dalším zásadním problémem je zápisná nezpůsobilost a nestálost vůně neboli její těkavost.

Ochranné známky čichové jsou Společenstvím OHIM většinou odmítány z výše uvedených podmínek grafické znázornitelnosti. Jedinou čichovou ochrannou známkou Společenství, kterou se podařilo společnosti Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing úspěšně zaregistrovat byla v roce 1999 „vůně čerstvě posečené trávy“⁶² pro tenisové míčky. Příhláška byla nejprve zamítnuta, protože nebylo jasné, co má být chráněno, jestli popis či vůně, pokud vůně tak, jaký je rozdíl mezi „čerstvě posečenou“ a „právě posečenou“ trávou, apod. Nicméně odvolací senát považoval vůni čerstvě posekané trávy dostatečně jasnou a přesnou, protože jí každý

⁶¹ DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastnictví*, 2005, roč. 15, č. 7–8, s. 108.

⁶² Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM R 156/1998-2 Smell od Fresh Cut Grass.

zná. Její zápis byl tedy přelomový a byl zdůvodněn splněním podmínky rozlišovací způsobilosti a grafické znázornitelnosti pomocí slovního popisu, doplněného o druhovou specifikaci ochranné známky a další adekvátně deskriptivní popis.⁶³

Platnost této čichové ochranné známky již vypršela a společností nebyla obnovena.

Jedním z nejvýznamějších rozhodnutí týkající se ochranných známek čichových je rozhodnutí ESD ze 12. 12. 2002 ve věci C-273/00 Ralf Sieckmann ca. Deutsches Patent und Markenamt (dále jen „rozhodnutí Sieckmann“). ESD stanovil, že chemický vzorec, popis vůně, uložení vzorku obsahujícího tuto vůni ani jejich vzájemná kombinace není schopna grafického ztvárnění, což je podmínka zapsání vůně do příslušného rejstříku. Pan Sieckmann podal na německý patentový a známkový úřad přihlášku čichové ochranné známky a uvedl její chemický vzorec $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ a subjektivní slovní popis – „balzámová ovocná vůně s jemným náznakem skořice“.

Německý Spolkový patentový soud se obrátil na Evropský soudní dvůr se dvěma předběžnými otázkami. Tázal se na to, zda čl. 2 harmonizační směrnice má být interpretován v tom smyslu, že pojem „označení schopné grafického ztvárnění“ zahrnuje pouze označení, které může být znázorněno ve viditelné podobě, anebo může zahrnovat i označení vnímaná vizuálně. Druhý dotaz byl ke způsobu grafického vyjádření, který pan Sieckmann přiložil k přihlášce, a to chemický vzorec, slovní popis, uložení vzoru vůně či kombinace těchto možností.

První otázka byla soudem zodpovězena – pokud nemůže být označení vizuálně vnímáno, může být ochrannou známkou pomocí čar, kreseb nebo písmen a je o znázornění „jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.“⁶⁴ K další otázce je soud vyjádřil jednotlivě. Chemický vzorec je podle soudu považován za nedostatečně srozumitelný, což je logické, protože naprostá většina z nás si pod chemickým vzorcem nedokáže nic představit. Slovní popis označení je velmi subjektivní a zavádějící a nemá téměř žádnou vypovídající schopnost. A nakonec vzorek vůně by byl identifikace schopen, ale je zde problém

⁶³ Rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 11. února 1999 ve věci R 156/1998-2.

⁶⁴ Přeloženo doslova z rozhodnutí C-273/00 Ralf Sieckmann ca. Deutsches Patent und Markenamt: „klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv“, „clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective“.

s nestálostí vůně, která by se v průběhu času měnila a nakonec zanikla úplně. Ochranná známka čichová v tomto případě registrována nebyla.

Generální advokát vypracoval pro ESD svůj skeptický postoj k čichovým ochranným známkám, konkrétně k zaregistrované „vůni čerstvě posečené trávy“, která dle něj představuje perlu na poušti a individuální rozhodnutí, u něhož je nepravděpodobné, že bude ještě zopakováno.⁶⁵

Z výše uvedených judikátů vyplývá postoj soudů k řešení sporů o zápis ochranných známek čichových. V blízké budoucnosti tedy pravděpodobně nenastane zlom v možnosti jejich registrace na úrovni evropské, tím spíše úrovni konzervativní české.

4.4.2 Zvukové ochranné známky

Ochranné známky zvukové (ang. sound trademark, aural trademark) jsou nejčastěji registrovanou netradiční ochrannou známkou. Důvodem je nejsnažší a nejpřesnější grafický záznam ochranné známky do rejstříku. Nicméně i tento typ netradiční ochranné známky má svá úskalí. Problematika zvukových označení začíná u nemožnosti zápisu zvuků, vymykající se rozsahu lidského vnímání.⁶⁶ Problémy mohou způsobovat i autorská práva ke zvukům. Předmětem známky však nemusí být pouze zvuky zaznamenané notovým záznamem, patří sem i hluky, které nelze zaznamenat jinak než na nosič audio dat.

Dne 27. 11. 2003 vydal Evropský soudní dvůr velmi zásadní rozhodnutí ve věci Shield Mark⁶⁷, jež interpretuje čl. 2 první směrnice rady č. 89/104/EHS ze dne 21. 12. 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných

⁶⁵ CHARVÁT, R. Ochranná známka Evropských společenství. *Právní rádce*, 2004, č. 4, Praktická příručka, s. IV.

⁶⁶ DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastnictví*, 2005 roč. 15, č. 7–8, s. 109.

⁶⁷ Rozsudek č. C-283/01 ve věci Shield Mark BV v. Joost Kist h. o. d. n. Memex.

známkách.⁶⁸ V tomto rozhodnutí byla připuštěna možnost registrace zvukových ochranných známek, za předpokladu jasného a dostatečného grafického znázornění (pomocí partitury). Ovšem pro možnost registrace zvukové ochranné známky musí být v notovém záznamu přesně uvedeny všechny hodnoty – hudební klíč, hudební noty, pomlky atd. V opačném případě by chyběl požadavek jasnosti a přesnosti grafického znázornění a přihlašované označení by nebylo možno zapsat do příslušného rejstříku ochranných známek.

Společnost Shield Mark BV chtěla registrovat dvě zvukové ochranné známky registrované v Beneluxu. První obsahovala úvodních devět tónů Beethovenovy skladby „Pro Elišku“ a druhá byla vyjádřena zvukem kokrhajícího kohouta pomocí holandské zvukomalby (onomatopie⁶⁹) „Kukelekuuuuu“⁷⁰. Společnost používala skladbu „Pro Elišku“ na začátku jejich reklamy a „kokrhání kohouta“ bylo použito na softwaru, který společnost distribuovala. Ke sporu vedl fakt, že jiný soutěžitel začal ve své reklamní kampani také používat oba tyto zvukové záznamy. Ani jeden z těchto zvukových záznamů nesplňoval podmínku dostatečného grafického znázornění.

Národní soud vznesl otázku, zda splňují podmínku grafického znázornění jiné způsoby záznamu zvuku jakým je např. hudební nosič, digitální záznam přístupný na internetu či kombinace těchto znázornění, ESD na ni neodpověděl, protože tyto otázky považoval za pouze hypotetické nevztahující se k dané přihlášce.

Na tomto rozhodnutí však bylo významné, že ESD definoval požadavek na grafickou znázornitelnost zvukových ochranných známek pomocí notové osnovy, následkem toho stoupl počet registrovaných zvukových přihlášek Společenství.

Dalším zajímavým rozsudkem, který určil jak zapsat zvuky, které nelze zaznamenat pomocí not, jako např. štěkání psa či burácení hromu je rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 25. srpna 2003 ve věci „Roar of a Lion“⁷¹. Mezinárodní filmové studio Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. si chtělo zaregistrovat ochrannou

⁶⁸ <http://pravniciradce.ihned.cz/c1-15548100-zvukova-ochranna-znamka-v-pravu-es>

⁶⁹ Podle Akademického slovníku cizích slov je onomatopie zvukomalba, tj. „využití zvukové stránky slova pro vystižení zvukové kvality zobrazovaného jevu“, v tomto případě kokrhání.

⁷⁰ Zvukomalba např. zmíněného kokrhajícího kohouta zní v každém jazyce jinak – v češtině „kykyryký“, v němčině „kikeriki“, v angličtině „cock-a-doodle-doo“ atd.

⁷¹ Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ve věci R 781/1999-4 z 25. srpna 2003.

známku „řev lva“, který tato společnost používá od roku 1928. Odvolací senát shledat sonogram jako dostatečný záznam splňující podmínku grafické znázornitelnosti. Sonogram je tak dle jeho názoru porovnatelný s notovým záznamem, či je mu dokonce nadřazen, co se týče možnosti postihu různých nuancí a zvukových charakteristik.⁷² Argument složitosti čtení ze sonogramu nebyl shledán jako dostatečný, protože naučit se číst ze sonogramu lze stejně jako z notového zápisu.

V České republice dosud nebyla registrována ani jedna zvuková ochranná známka⁷³ a ani v blízké budoucnosti to nevypadá na změnu situace k otevřenějšímu evropskému postoji⁷⁴, což je jistě škoda. Jako vzor by nám mohlo posloužit sousední Německo, které má ochranné známky zvukové přímo uvedeny v demonstrativním výčtu zákona. Z tohoto důvodu je v Německu registrováno mnoho ochranných známek zvukových. Dle mého názoru by Česká republika měla přehodnotit tento konzervativní přístup k novým druhům ochranných známek, protože je vůči ostatním zemím, kde je jejich registrace umožněna, značně znevýhodněna.

4.4.3 Ochranné známky tvořené pouze barvou

Dalším netypickým druhem ochranných známek jsou barvy bez tvarového vymezení – jedna barva či kombinace barev. Hlavním problémem zde je omezený počet barev a distinktivnost barvy jako ochranné známky.

V České republice nebylo možno registrovat ochranné známky barvy do roku 2003, kdy byl přijat nový zákon o ochranných známkách. Konečný názor na známky barev však přinesla až judikatura soudů a zejména přelomové rozhodnutí ESD ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-105/01 Libertel Groep BV vs. Benelux Merkenbureau (dále jen Libertel). Předmětem přihlášky ochranné známky byl v tomto případě obdélník

⁷² Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ve věci R 781/1999-4 z 25. srpna 2003, s. 7.

⁷³ Platnost ke dni 18. 6. 2012. <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.vysledek>

⁷⁴ <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/helpFiles/eopposition/help2.en.do>

Na webových stránkách OHIM je přesně stanoveno, co je třeba k registraci tzv. non-word marks – ochranných známek, které nelze zaznamenat graficky.

oranžové barvy, doplněný popisem ve tvaru „oranžová“ bez jakéhokoliv odkazu na barevný kód. Přihláška byla zamítnuta.

ESD v případě Libertel v rámci předběžných otázek došel k velmi zásadním postojům. Registrace barvy sama o sobě nemá rozlišovací způsobilost, ale její registrace je možná ve dvou případech.

Prvním a obvyklejším případem je nutnost získání rozlišovací způsobilosti pro registrovanou barvu užíváním v obchodním styku ještě před podáním přihlášky.⁷⁵ Druhou možností, dle ESD výjimečnou, je situace, kdy barva nezískala dostatečnou rozlišovací způsobilost předchozím užíváním, ale kdy je přihlášená pro velmi omezený okruh výrobků a služeb a pro velmi specifický relevantní trh (tedy pokud je známka orientována na velice specifický okruh relevantních spotřebitelů).⁷⁶

Dalším důležitým rozsudkem, který ještě upřesnil rozhodnutí ESD „Libertel“ byl rozsudek ze dne 24. 6. ve věci C-49/02 Heidelberg Bauchemie GmbH. Jednalo se zde o registraci kombinace více barev.⁷⁷ „Žádost byla zamítnuta a posléze se jí zabýval ESD, který konstatoval přípustnost zápisu barvy a kombinace barev, označené abstraktním způsobem a bez obrysu pouze s uvedením kódu dle mezinárodního třídíčníku barev⁷⁸, pokud přihlašovatel prokáže, že v celkové souvislosti jejich užití představuje tato kombinace barev určité použitelné označení, a že přihláška obsahuje systematické uspořádání, které přiřazuje dotčené barvy určeným a stálým způsobem.“⁷⁹

První ochrannou známkou barvy byla zaregistrována barva světle fialová „tzv. Lila“ pro označení známých čokolád Milka. Značka „MILKA“ byla registrována již v roce 1901 švýcarskou společností Philippe Suchard. Od té doby se setkáváme s barvou lila, kterou má asi každý z nás více či méně spojenou s čokoládami značky

⁷⁵ § 5 ZOZ poskytuje tuto možnost pro označení s nedostatkem rozlišovací způsobilosti.

⁷⁶ MALIŠ, Petr. *Barva jako ochranná známka* [on-line]. ochranne-znamky.com. 2009 [cit. 2013-03-28], Dostupné na : <http://www.ochranne-znamky.com/article/barva-jako-ochranna-znamka>

⁷⁷ Přihlašovaná ochranná známka byla vyobrazena na papíru, jehož horní polovina byla modrá a dolní žlutá, byla zde uvedena i klasifikace barev RAL a připojen byl popis, kde je ochranná známka užívána.

⁷⁸ Mezinárodními třídíčníky barev jsou např. PANTONE, RAL, CMYK atd.

⁷⁹ MALIŠ, Petr. *Barva jako ochranná známka* [on-line]. ochranne-znamky.com. 2009 [cit. 2013-03-28], Dostupné na : <http://www.ochranne-znamky.com/article/barva-jako-ochranna-znamka>

Milka, proto není divu, že společnost Kraft Foods využila první příležitosti⁸⁰, kdy bylo možné si nechat barvu registrovat jako ochrannou známku Společenství.

Jak vyplývá z výše uvedených nejzásadnějších rozhodnutí týkajících se ochranných známek barev, lze ochrannou známku barvy registrovat za splnění daných pravidel a následném individuálním posouzení příslušným rejstříkem. Z registrace jsou absolutně vyloučeny základní barvy, které musí být ponechány k volnému užívání. V České republice je v současné době registrováno pouze několik ochranných známek barev, jednou z nich je společnost VODAFONE, která si úspěšně přihlásila červenou barvu specifikovanou vzorníkem Pantone 485 C.

⁸⁰ Společnost Kraft Foods si nechala si registrovat ochrannou známku Společenství s právem přednosti 1. dubna 1996, což byl vůbec první den, kdy šlo tuto ochranu získat.

5 Zápisná způsobilost ochranné známky

Průmyslová práva jsou velice specifickou oblastí, která je upravena souborem právních předpisů smíšené povahy, tedy předpisy soukromoprávními i veřejnoprávními. Procesní část průmyslových práv je řazena do práva veřejného, z důvodu přiznání ochrany určitých práv veřejnoprávní autoritou ve správním řízení.

Ochranné známky podléhají totožnému principu veřejnoprávní registrace. K tomu, aby mohla být ochranná známka registrována v patřičném řízení, je nezbytné podání přihlášky. Některá označení, přestože by jinak vyhovovala podmínkám definice ochranné známky uvedené v ustanovení § 1 ZOZ, jsou ze zápisu ochranných známek vyloučena.⁸¹ Jsou-li splněny všechny zákonné požadavky, zapíše se přihlášené označení do rejstříku a stává se z něj ochranná známka. Zápis má konstitutivní charakter. Z pouhého označení se stává ochranná známka a vlastníkoví jsou tímto založena veškerá práva se známkou spojená. Jde především o vlastníkovo subjektivní výlučné právo zapsanou známkou užívat ve spojení s výrobky či službami určité zápisné třídy, pro niž je zapsána, nakládat s ní a bránit každému, kdo by chtěl do výkonu tohoto jeho výlučného práva nepatřičným způsobem zasahovat.⁸²

Právo ochranné známky tedy působí erga omnes (absolutně vůči všem třetím osobám). I přes tato oprávnění se vlastník ochranné známky musí zdržet určitých jednání. Práva z ochranné známky totiž mohou být omezena ve prospěch třetích osob přímo ze zákona. Tato omezení mohou vzniknout, pokud vlastník porušuje starší známková práva třetích osob, došlo-li k tzv. vyčerpání ochranné známky dle ZOZ nebo pokud vlastník omezil svá práva dobrovolně ve prospěch třetích osob tím, že jim poskytl zákonnou licenci ke svým právům.

K tomu, aby se vlastník označení stal vlastníkem ochranné známky se všemi právy s tím spojenými, je tedy nutné podrobit se registračnímu řízení Úřadu, které zkoumá a posuzuje každou jednotlivou přihlášku individuálním způsobem. Splňuje-li ochranná známka všechna zákonem stanovená kritéria, je způsobilá k zapsání do rejstříku a teprve tehdy lze hovořit o tzv. zápisné způsobilosti ochranné známky. Jde

⁸¹ JAKL, Ladislav; a kolektiv. *Ochranné známky a označení původu*. 2. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 17.

⁸² MUNKOVÁ, Jindřiška. *Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž*. 1. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000, s. 18.

tedy o právní nárok na zápis způsobilé známky, který stát nemůže odepřít z jiných důvodů než v zákoně uvedených.

V následujících podkapitolách je komplexně popsán proces přihlašování ochranné známky do rejstříku a s tím spojená problematika soukromoprávních i veřejnoprávních překážek zápisné způsobilosti. Těžištěm celé páté kapitoly je soukromoprávní ochrana známek, průběh registrace a veřejnoprávní ochrana je doplněna zejména pro ucelení pohledu na tuto problematiku.

5.1 Řízení o přihlášce ochranné známky do rejstříku

Známkové právo je České republice založeno na registračním principu, který je typický pro kontinentální systém vzniku právní ochrany ochranných známek. V tomto systému je za ochrannou známku považováno jen označení zapsané do rejstříku ochranných známek. Ke vzniku známkoprávní ochrany je tedy nutné zaregistrovat ochrannou známku do příslušného rejstříku. Výjimku z tohoto pravidla představují všeobecně známé ochranné známky (viz kapitola „5.3.3. Vlastník všeobecně známé známky“).⁸³

K úspěšnému zápisu ochranné známky do rejstříku je tedy nutné podat přihlášku na Úřad průmyslového vlastnictví. Přihlášku může oproti předchozí právní úpravě, kdy byl okruh osob omezen, podat jakákoliv fyzická či právnická osoba, včetně subjektů veřejného práva, kam řadíme např. stát nebo jednotky územní samosprávy.

5.1.1 Podání přihlášky ochranné známky

Při registraci ochranné známky je nutné dodržet správný postup, který zvýší úspěch na registraci nové ochranné známky. Hlavním pramenem je ZOZ, prováděcí vyhláška k ZOZ⁸⁴, ale také poměrně podrobné a přehledné „Metodické pokyny“

⁸³ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vyd. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, s. 137.

⁸⁴ Vyhláška č. 97/2004 Sb. ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách.

vydané ÚPV jako příručka ke správnému podání přihlášky ochranné známky. Materie týkající se podávání přihlášky ochranné známky obsažena v hlavě V. § 19-20 ZOZ.

Základním intelektuálním předpokladem k tomu, aby ochranná známka mohla být registrována, je originální idea samotné ochranné známky, tak aby splňovala veškeré požadavky stanovené zákonem. Dále je nezbytné správně vyplnit formulář přihlášky ochranné známky vydaný ÚPV⁸⁵, písemnou přihlášku jednostranným právním úkonem vůči Úřadu řádně podat, a to osobně, prostřednictvím poštovního úřadu faxem nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních právních předpisů⁸⁶.

Správné podání zakládá přihlašovatelovi právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky a služby.

Chce-li přihlašovatel uplatnit právo přednosti z předchozí přihlášky, musí v přihlášce uvést datum a stát, kde byla dřívější přihláška podána. Toto právo lze uplatnit z přihlášky, která byla podána v unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace. Není-li stát, kde byla první přihláška podána vázán ani jedním, lze právo přednosti z tohoto podání přiznat jen za podmínek vzájemnosti.⁸⁷ Na žádost může Úřad vydat potvrzení, tzv. prioritní doklad, který lze uplatnit u jiného zápisného úřadu v rámci mezinárodního zápisu ochranné známky. Právo přednosti je omezeno lhůtou šesti měsíců, ode dne následujícího po podání přihlášky. Právo přednosti musí zahraniční přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a prokázat jej do tří měsíců ode dne jejího podání, jinak se k němu nepřihlíží.⁸⁸

Přihláška musí dle § 19 odst. 2 písm. a) ZOZ obsahovat projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis ochranné známky do rejstříku.

⁸⁵ „Použití formuláře není podmínkou řádného podání.“ Metodické pokyny ÚPV k ochranným známkám, leden 2006, s. 4.

⁸⁶ Zaručeným elektronickým podpisem.

⁸⁷ HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha ; C. H. Beck., 2011, s. 326.

⁸⁸ JAKL, Ladislav; a kolektiv. *Ochranné známky a označení původu*. 2. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 31.

Údaje v přihlášce dělíme na podstatné⁸⁹ a nepodstatné⁹⁰ náležitosti. Chybí-li v přihlášce podstatné náležitosti, není založeno právo přednosti, což je samozřejmě naprosto logické, protože nelze založit právo přednosti, pokud chybí tak základní určení, jako je např. jméno přihlašovatele ochranné známky. Bez těchto náležitostí tedy přihláška není považována za přihlášku, to však může být zhojeno v případě, že jsou tyto nedostatky včas doplněny. Náležitosti nepodstatné jsou nezbytné z hlediska projednání přihlášky v řízení.⁹¹

Náležitosti přihlášky nemohou být dle rozhodnutí Městského soudu v Praze⁹² měněny a požadovány další náležitosti než jsou stanoveny v odstavcích 1 až 4 a 6 v mezinárodní smlouvě o známkovém právu, publikované ve Sbírce zákonů jako sdělení Ministerstva zahraničí č. 199/1996 Sb., kterou je Česká republika vázána od 1. 8. 1996. Zejména nelze během řízení o přihlášce požadovat předložení potvrzení nebo výpisu z obchodního rejstříku, či údaj o tom, že přihlašovatel vykonává průmyslovou nebo obchodní činnost, jakož i podání příslušného důkazu.

V jedné přihlášce může být vyobrazeno pouze jedno znění či vyobrazení ochranné známky, neboli nelze přihlásit více jak jednu ochrannou známku na základě jedné přihlášky.

Jednou z podstatných náležitostí přihlášky ochranné známky je zatřídění výrobků a služeb podle mezinárodního třídění, tedy podle Niceské úmluvy o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. Od 1. ledna 201 je v platnosti nová 10. verze Niceského třídění výrobků a služeb. Systém je rozdělen do 34 tříd pro výrobky a 10 tříd pro služby. Zatřídění výrobků a služeb do těchto kategorií má orientační charakter, jeho význam spočívá v administrativním

⁸⁹ Podstatné náležitosti přihlášky: *obchodní firma a sídlo nebo jméno a adresa přihlašovatele; znění nebo vyobrazení přihlašované ochranné známky; seznam výrobků a služeb, pro něž má být ochranná známka zapsána; podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce se žádostí o zápis do rejstříku.*

⁹⁰ Nepodstatné náležitosti přihlášky: *jméno a adresa zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen; adresa pro doručování, má-li být odlišná od uvedené adresy přihlašovatele nebo zástupce; vyobrazení přihlašované ochranné známky max. o velikosti A4 (kromě známek přihlašovaných v běžném písmu); údaj o tom, že ochranná známka je tvořena pouhou barvou; údaj o druhu známky; plná moc zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen.*

⁹¹ HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha : C. H. Beck., 2011, s. 383.

⁹² Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2005, sp. zn. 9 Ca 8/2004.

zařazení a následnému usnadnění řešerší na shodnost. V průběhu řízení je nepřípustné rozšiřování seznamu tříd výrobků a služeb, zúžení je možné, někdy i nezbytné pro registraci ochranné známky.

V přihlášce ochranné známky není možno po podání měnit, upravovat či doplňovat, kromě úprav povolených ustanovením § 27 ZOZ.

5.1.2 Formální a materiální průzkum přihlášky

Po podání prochází přihláška formálním průzkumem (§ 21) náležitostí přihlášky. Administrativní pracovník vyznačí na přihlášce datum a čas (což může mít zásadní dopad z hlediska práva přednosti na zapsání ochranné známky) a je přiděleno číslo spisu. Ode dne podání přihlášky je stanovena prekluzivní lhůta jeden měsíc na zaplacení správního poplatku⁹³, není-li poplatek zaplacen, přihláška se považuje za nepodanou. Pokud je správní poplatek zaplacen v nesprávné výši, vyzve Úřad po uplynutí měsíční lhůty k jeho doplacení. Není-li správní poplatek doplacen, uplatňuje se zde vyvratitelná domněnka, že je přihláška podána jen pro tolik tříd, kolik jich zahrnuje zaplacený poplatek postupně od nejnižší požadované třídy. Minimální částka pro zapsání ochranné známky je však 5 000,- Kč. Z tohoto plyne, že je výhodnější zaplatit nějakou částku, čímž je automaticky zaručeno, že je přihláška považována za podanou a Úřad vyzve k doplacení správné částky.

Hlavním úkolem formálního průzkumu přihlášky je zjistit, zda je přihláška vyplněna správně a úplně. Zjistí-li ÚPV v přihlášce nedostatky, vyzve přihlašovatele, aby je ve lhůtě odstranil nebo doplnil, lhůtu je možno prodloužit. Pokud přihlašovatel ve lhůtě 15 dnů neodstraní nedostatky, ÚPV přihlášku rozhodnutím odmítne. V této fázi se nehledí na schopnost zápisu samotné přihlášeného označení.

Následujícím krokem v procesu řízení o přihlášce je tzv. věcný neboli materiální průzkum přihlášky (§ 22). ÚPV zde zkoumá, zda přihlašované označení není

⁹³ Správní poplatek činí:

- za individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb – 5 000,- Kč,
- za kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb – 10 000,- Kč,
- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy – 500,- Kč.

vyloučeno ze zápisu podle ustanovení § 4 nebo § 6 s přihlédnutím k ustanovení § 22 odst. 2 zákona. „*Oproti původní zákonné úpravě dochází ke změně, neboť Úřad při věcném průzkumu zkoumá pouze úplnou shodu výrobků či služeb.*“⁹⁴ Pokud ÚPV zjistí překážku zápisu, vyrozumí přihlašovatele, aby se mohl vyjádřit, případně nedostatky zhojit. Nelze-li napravit, přihlášku zamítne.

Může také nastat situace, kdy ÚPV zamítne přihlášku pouze částečně, tedy pouze pro některé výrobky a služby.

Proti rozhodnutí ÚPV o zamítnutí přihlášky lze do jednoho měsíce podat rozklad, který nemá odkladný účinek. Lhůta je neprominutelná a neprodloužitelná. Zamítnutí přihlášky se zveřejňuje ve Věstníku ÚPV.

Úřad v této fázi ex offo zkoumá důvody absolutní zápisné nezpůsobilosti, ale také relativní důvody neschopnosti zápisu. „*Průzkumový pracovník vypracuje rešerši, zda přihlašované označení není shodné (§ 6 ZOZ) nebo neobsahuje-li prvky jiné starší ochranné známky, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou (§ 22 odst. 2 ZOZ), která byla již přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky nebo služby.*“⁹⁵

Součástí provádění věcného průzkumu je i průzkum na „starší práva“, což znamená porovnávání přihlášeného označení, která zrovna prochází registračním řízením s ochrannými známkami již registrovanými a platnými na území České republiky. Tento způsob průzkumu se nazývá rešerše, jejím předmětem jsou platné ochranné známky zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví, Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. U těchto ochranných známek je nutno zohlednit jejich platnost na území České republiky, resp. relevantní jsou pouze zápisy s platností pro Českou republiku.

Je-li pracovníkem nalezena shoda se starší ochrannou známkou, je přihlašovateli zaslána zpráva (výměr) o výsledku rozhodnutí věcného průzkumu, kde jsou uvedeny důvody vyloučení ze zápisu do rejstříku. Pokud se přihlašovateli nepodaří vyvrátit důvody, pro které je přihláška nezpůsobilá k zápisu, je zamítnuta.

⁹⁴ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. podstatně doplněné vyd. *Komentář*. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 185.

⁹⁵ Metodické pokyny ÚPV k ochranným známkám, leden 2006, s. 14.

Úřad je povinen seznámit přihlašovatele se všemi novými důkazy a skutečnostmi, které jsou rozhodné pro vydání rozhodnutí. Doručí-li přihlašovatel rozhodnutí o zamítnutí, ve kterém jsou pro přihlašovatele nové důvody a důkazy, na jejichž základě byla přihláška zamítnuta, jedná Úřad v rozporu se zákonem.

V případě, že je přihlášené označení vyloučeno registrovat z důvodu shody se starší ochrannou známkou, má přihlašovatel přesto možnost, aby bylo registrováno, a to pokud bude mít písemný souhlas vlastníka či přihlašovatele starší ochranné známky. Souhlas vlastníkem starší ochranné známky může být udělen i v průběhu projednávání námitek, v tomto případě je zákonem stanovena právní domněnka, že namítající, který později udělil souhlas se zápisem starší ochranné známky, bere své námitky zpět, a proto také ÚPV zastaví řízení o námitkách.

Uzavře-li průzkumový pracovník věcný průzkum se závěrem, že přihlašované označení nelze z některého z důvodů uvedených v ZOZ, sdělí tuto skutečnost s odůvodněním písemným výměrem přihlašovatel. V tomto písemném výměru musí být jasně zřetelné, zda byl průzkumu podroben celý předmět přihlášky, které důvody stanovené zákonem brání zápisu a z jakého zjištění dospěl k závěru o zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení.⁹⁶ Pouze na konkrétně uvedené důvody zápisné nezpůsobilosti je přihlašovatel schopen kvalifikovaně reagovat a chránit svá práva ještě v rámci řízení o přihlášce a to nejen argumentací v zákonem daném opravném prostředku, ale například i postupem podle ustanovení § 7 odst. 2 ZOZ.⁹⁷

Přihlašovatel má lhůtu dva měsíce na vyjádření. Pokud se ve lhůtě přihlašovatel nevyjádří, je vyhotoveno a zveřejněno ve Věstníku ÚPV zamítnutí přihlášky ochranné známky. *„Neobsahuje-li rozhodnutí odůvodnění zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení ve vztahu ke všem jednotlivým výrobkům, pro něž je známková ochrana požadována, je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.“*⁹⁸

Proti zamítnutí přihlášky je možno podat rozklad, který má odkladný účinek. V tomto případě je možný ještě jeden druh opravného prostředku – autoremedura, a to v případě, kdy jsou rozkladem vyvráceny všechny důvody, na jejichž základě bylo napadené rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky se nově zveřejňuje ve Věstníku Úřadu.

⁹⁶ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 156/99.

⁹⁷ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 16/99.

⁹⁸ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 43/98.

5.1.3 Zveřejnění přihlášky ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví

Je-li věcný průzkum ukončen se závěrem, že jsou splněny všechny podmínky pro zápis ochranné známky do rejstříku ÚPV stanoveného zákonem, je přihláška postoupena ke zveřejnění ve Věstníku ÚPV.⁹⁹ Tímto je ukončen formální i věcný průzkum přihlášky ohledně absolutních důvodů zápisné způsobilosti a důvodů relativních dle § 6 ZOZ, které jsou Úřadem přezkoumávány ex officio. Přesto není definitivně vyloučeno, aby fáze formálního a věcného průzkumu byla obnovena, vyjdou-li najevo skutečnosti, které brání jejímu zápisu do rejstříku.

Marginálně uvádím, že věstník ÚPV byl do roku 2006 vydáván jako měsíčník, a to ve dvou částech v papírové podobě. V části A byly zveřejňovány zvláště skutečnosti týkající se přihlášek vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, SPC, topografií a dále úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy. V části B byly zveřejňovány skutečnosti týkající se ochranných známek a označení původu a zeměpisných označení. Věstník vychází od roku 2007 jednou týdně a to pouze v elektronické podobě, která je přístupná na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. Současná podoba věstníku již není rozdělena na část A, B, ve Věstníku lze jednoduše hledat pomocí zadání určujících údajů do vyhledávače. Věstníky vydané v papírové podobě jsou k dispozici ve studovně ÚPV.

Spolu s přihláškou je nově zveřejňován nový údaj tzv. disclaimer¹⁰⁰. Tento prvek je obsažen v ochranné známce, ale není schopen sám o sobě známkové ochrany, je uváděn kvůli bližší specifikaci zboží, jeho váhy, míry, původu, jakosti atd. Tento prvek není sám o sobě schopen známkoprávní ochrany. *„Smyslem této úpravy je umožnit jednostranným právním úkonem přihlašovatele vyloučit ze známkové ochrany prvek ochranné známky, který je nezpůsobilý k zápisu, přičemž takový prvek zůstává ve známce jako prvek nechráněný.“*¹⁰¹

Úřad ve Věstníku zveřejňuje ve svém Věstníku nejen přihlášky ochranných známek, ale také ochranné známky zapsané a další údaje týkající se ochranných

⁹⁹ Metodické pokyny ÚPV k ochranným známkám, leden 2006, s. 17.

¹⁰⁰ Obecná definice slova „**disclaimer**“ neboli **vyloučení odpovědnosti, zřeknutí se odpovědnosti** je obecně jakékoli právně závazné prohlášení, jehož cílem je určit nebo vymezit rozsah práv a povinností vůči ostatním subjektům.

¹⁰¹ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vyd. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, s. 139.

známek, popřípadě sdělení a informace obecné povahy vydané Úřadem a další sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.¹⁰²

Ochranná známka je zveřejněna po zákonem stanovenou dobu tří měsíců. Tato lhůta slouží dle § 25 odst. 1 ZOZ k tomu, aby každý, kdo je k tomu oprávněn mohl podat námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku.

Samotné zveřejnění ochranné známky ve Věstníku Úřadu, nezakládá podle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze¹⁰³ žádné právo na následný zápis ochranné známky do rejstříku ÚPV.

Je povinností ve Věstníku Úřadu uveřejňovat přihlášky ochranných známek, které prošly registračním řízením a jsou způsobilé k zápisu. Přihlášky ochranných známek, které byly zamítnuty, zveřejněny nejsou. Ve Věstníku se uveřejnění pouze rozhodnutí o zamítnutí přihlášky dle § 22 odst. 1 ZOZ.

5.1.4 Připomínky proti zápisu do rejstříku

Připomínky jsou novým právním institutem oproti předchozí zákonné úpravě, jejich smyslem je kontrola veřejnosti neboli možnost kohokoliv vyjádřit se k ochranné známce do doby jejího zápisu do rejstříku. Cílem není zbytečné protahování zápisu do rejstříku, jednoduchá kauza by měla být vyřízena rychle a bez zbytečných průtahů. „*Jakkoliv je věcný průzkum přihlášek ochranných známek v České republice na vysoké úrovni, nelze zabránit tomu, že ve Věstníku Úřadu bude zveřejněno označení, které je např. novým druhem sportu, názvem chemické sloučeniny apod.*“¹⁰⁴

Připomínky mají neformální povahu podnětu, musí mít písemnou podobu, obsahovat věcné odůvodnění a doložení důkazů. Podatel se nestává účastníkem řízení. Připomínky lze podat od uveřejnění přihlášky ve Věstníku Úřadu do zápisu ochranné

¹⁰² HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2. podstatně doplněné vyd.* Praha : C. H. Beck, 2008, s. 188.

¹⁰³ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 10/2000.

¹⁰⁴ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. podstatně doplněné vyd. Komentář.* Praha : C. H. Beck, 2008, s. 190.

známky do rejstříku. Připomínkami není Úřad vázán, ale přihlíží k nim při rozhodování o zápisu známky.

Připomínky lze podat z důvodů týkajících se absolutní zápisné nezpůsobilosti dle § 4 ZOZ, případně relativní zápisné nezpůsobilosti dle § 6, které Úřad zkoumá ex officio. Připomínky nelze podat z důvodů, pro které se podávají námítky z důvodu obcházení poplatkové povinnosti. Připomínky jsou bezplatné na rozdíl od námitek, kde je stanoven určitý správní poplatek spojený s podáním, aby se tak zamezilo obcházení zákona a poplatku, je toto výslovně stanoveno v § 24 ZOZ. Zjistí-li Úřad, že byly podány připomínky, které mají charakter námitek, vyrozumí podavatele a poučí jej o možnosti řádného podání námitek v tříměsíční lhůtě po zveřejnění přihlášky.

Po podání připomínek se vyrozumí podatel i přihlašovatel označení o jejich výsledku posouzení. Pokud je připomínka relevantní, je vyhotoven věcný průzkum, který se doručí přihlašovatel, aby se k němu mohl vyjádřit. *„Pokud by Úřad nový věcný průzkum nezaslal, mohl by přihlašovatel oprávněně namítat, že mu nebyla dána možnost plně uplatňovat svá práva, jako např. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, navrhnout důkazy apod.“*¹⁰⁵ Nikde však není stanoveno, jakým způsobem je Úřad povinen osobu, která podala připomínky vyrozumět, je tedy možné, že namísto sdělení bude této osobě zasláno rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky, které je vyhotoveno v případě, že ochranná známka není schopná zápisu do rejstříku. Je-li označení schopné zápisu a připomínky jsou irelevantní, je podateli zasláno pouhé neformální sdělení, že připomínky nejsou důvodné. Ať je vyrozumění zasláno v jakékoliv formě, jde o pouhé sdělení Úřadu, vůči kterému nelze podat opravný prostředek. Institut připomínek, který stojí mimo správní proces je sporný.

5.1.5 Námítky proti zápisu do rejstříku

„Námítky jsou základním procesním nástrojem k ochraně hmotných práv stanoveného okruhu osob před zápisem ochranné známky do rejstříku z důvodů podle

¹⁰⁵ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. podstatně doplněné vyd. *Komentář*. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 191.

§ 7. ¹⁰⁶ Tento právní institut byl zaveden zákonem č. 137/1995 Sb. a byl zásadním průlomem do dosavadního stavu právního řádu v oblasti ochranných známek. Základním přínosem byla možnost třetích osob chránit jejich práva, která by mohla být dotčena zápisem přihlášeného označení do rejstříku. Dalším kladem je zvýšení právní jistoty pro přihlašovatele, že jeho ochranná známka nebude po několika letech vymazána. Tento právní institut je také velmi hojně využíván, což dokládá bohatá rozhodovací praxe Úřadu. Teoretická skepse je tu ovšem namístě.

K tomu uvádím např. jeden z názorů na zavedení námitkového řízení z doby před přijetím zákona č. 137/1995 Sb. „*Legislativní záměr počítá se zavedením námitkového řízení, jehož účelem je umožnit kvalifikovaným účastníkům zabránit zápisu dříve než k němu dojde. Jde o vážný průlom do dosavadní zápisné praxe. Ta i přes nasazení výpočetní techniky je doslova udušena přihlašovacími nápady a v námitkovém řízení spatřuje spíše organizačně technickou komplikaci, která rychlejší postup řízení zbytečně ztíží.*“¹⁰⁷

K ochraně vlastní ochranné známky je z praktického hlediska nezbytné sledovat Věstník Úřadu a nově zveřejněné přihlášky, aby se mohl vlastník v případě ohrožení jeho práva včas bránit, tzn. podat námitky. Tyto rešerše samozřejmě může provádět sám vlastník nebo osoba jím pověřená, nejčastěji známkový zástupce. Známkový zástupce je osoba, která má požadované zkušenosti a praxi a poskytuje odbornou pomoc fyzickým i právnickým osobám ve věcech týkajících se známkového práva, může je zastupovat před orgány státní správy a v řízení před soudy za podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy; dále může poskytovat nezávislé poradenství a další služby související s ochranou známkových práv. Známkový zástupce poskytuje také tzv. sledovací službu (monitoring), díky kterému je schopen porovnávat digitální databáze ochranných známek a následně vyhodnocovat stupeň podobnosti dle zadaných informací.¹⁰⁸

¹⁰⁶ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. podstatně doplněné vyd. *Komentář*. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 192.

¹⁰⁷ PÍTRA, Vladimír. Několik poznámek k legislativnímu záměru v známkovém právu. *Průmyslové vlastnictví*, 1994, roč. 2, č. 1, s. 7.

¹⁰⁸ WINTEROVÁ-KRAMEROVÁ, N. Role zástupce pro ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*, 1997, č. 1–2, s. 14.

Námítky mají na rozdíl od připomínek značně formálnější charakter a to z více hledisek – požadavky na formu, účastnictví v řízení, správní poplatky atd. Povaha námitkového řízení je na hranici řízení o předběžné otázce (§ 57 odst. 4 SpŘ) a řízení sporného (§ 141 SpŘ) či kvazisporného. Úřad v tomto řízení rozhoduje „inter partes“ – nezávisle a nestranně o střetu práv dvou či více stran.

Námítky je možno podat v prekluzivní lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku Úřadu. Tato lhůta je zákonná a nelze prodloužit ani prominout; počíná běžet dnem vydání Věstníku úřadu, kde je přihláška ochranné známky zveřejněna. „*Větou "k doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží" je pregnantně vyjádřena koncentrační zásada týkající se podání námitek.*“¹⁰⁹ Tato citace koncentrační zásady znázorňuje zásadní pravidlo, kterým je námitkové řízení vázáno, tzn., že důvody k podání námitek, včetně důkazních prostředků je nutno provést ve lhůtě stanovené zákonem, po jejím uplynutí nebude brán zřetel na nová skutková tvrzení či nové právní důvody; po této lhůtě nelze ani doplňovat či měnit důvody, pro které byly námítka podána. Pokud jsou námítka podána po lhůtě, Úřad zastaví řízení usnesením. Za porušení koncentrační zásady námitkového řízení však není považováno, pokud namítající v dalším podání odstraňuje vady podání, jako např. doplacení správního poplatku, zakázáno je pouze doplňování důvodů námitek či důkazů po tříměsíční lhůtě; odstranění nedostatků mezi toto nepatří.¹¹⁰

Řízení o námitkách je ovládáno zásadou dispoziční – řízení lze zahájit pouze na návrh, tedy jsou-li podány námítka. Dále zásadou projednací, která stanoví povinnost Úřadu projednat jen ty skutečnosti a důkazy, které mu byly předloženy v podaných námitkách.

Důvody, pro které lze námítka podat, jsou taxativně stanoveny v § 7 ZOZ. Na námítka jsou kladeny formálnější požadavky než u připomínek, musí tedy obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem a prováděcí přihláškou – dostatečné věcné odůvodnění, doložení důkazů a prokázání aktivní legitimace k podání námitek, to vše ve dvojím vyhotovení včetně důkazů. Obligatorní náležitostí je písemná forma, pokud

¹⁰⁹ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 194.

¹¹⁰ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2010, sp. zn. 8 Ca 64/2008.

je poukazováno na střet se starší ochrannou známkou je vhodné uvést spisovou značku její přihlášky nebo číslo zápisu. Námitky lze podat písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, dále lze prostřednictvím technických prostředků jako je např. telefax nebo veřejná datová síť bez použití zaručeného podpisu za podmínky, že bude toto podání potvrzeno nejpozději do pěti dnů.

Na rozdíl od připomínek je zde dle zákona¹¹¹ povinnost zaplatit správní poplatek ve lhůtě, jinak jsou námitky považovány za nepodané. Úřad nezasílá výzvu k zaplacení správního poplatku dle § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích, který standardně stanovuje lhůtu 15 dní od doručení výzvy o zaplacení. Toto ustanovení je *lex specialis* vůči obecnému ustanovení v zákoně o správních poplatcích.

Námitkové řízení se zahajuje pouze na návrh namítajícího, je tedy v jeho dispozici. Osoba, která námitky podala, se stává účastníkem řízení o námitkách, ne však účastníkem řízení o přihlášce ochranné známky. Úřad informuje přihlašovatele o zahájení námitkového řízení a stanoví mu lhůtu pro vyjádření k podaným námitkám. Nevyjádřil-li se přihlašovatel v předchozí právní úpravě k námitkám, bylo řízení zastaveno. Toto se ukázalo jako velmi přísné opatření, podle dnešní právní úpravy je Úřad povinen rozhodnout podle obsahu spisu v případě, že se přihlašovatel k námitkám nevyjádří.

V následujícím rozhodnutí Městského soudu je názorně charakterizována povaha námitkového řízení. „*Zákon o ochranných známkách neumožňuje Úřadu vyzvat namítajícího k opravě nebo odstranění vad podání. (...) Soud musel konstatovat, že námitkové řízení je zákonem striktně odděleno od řízení, v němž je zkoumáno, zda zápisu přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek nebrání absolutní důvody zápisné způsobilosti. Jakkoli obě řízení mohou fakticky probíhat ve stejném časovém úseku, neboť řízení o přihlášce končí až právní mocí výroků o této přihlášce, řízení mají různou povahu. Zatímco řízení o absolutních důvodech je vedeno z moci úřední a účastníkem tohoto řízení je pouze přihlašovatel, řízení o námitkách je řízením "inter partes", neboť kvalifikovaně mohou námitky uplatnit pouze osoby určené zákonem, a to z důvodů zákonem stanovených, aby nebylo možno proti zápisu*

¹¹¹ Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

ochranné známky do rejstříku činit nedůvodné obstrukce.“ (Rozsudek MS v Praze sp. zn. 8 Ca 37/2008).¹¹²

Úřad vždy zkoumá, zda přihlašované označení nezasahuje do práv třetích osob, a to na základě podaných námitek. Úřad je dle rozhodnutí MS v Praze čj. 11 Ca 296/2007 povinen pohybovat se v rámci uplatněných námitkových důvodů, není však vázán obsahem námitek do té míry, že by nebyl oprávněn to, co je namítáno, posoudit a opatřit i vlastními argumenty, pro které námitce přisvědčí či nikoliv.

Dle rozhodnutí Městského soudu¹¹³ je Úřad při změně právního předpisu (námitkových důvodů) povinen vyhodnotit, zda uplatněné námitky odpovídají důvodům daným nyní platným předpisem. Konkrétně v tomto případě šlo o povinnost Úřadu přezkoumat rozdílné podmínky zápisu přihlašovaného označení, které se změnilo přijetím zákona č. 441/2003 Sb.

Jsou-li námitky podávány zástupcem na základě plné moci, je zásadní, aby byla plná moc sepsána jednoznačně a správně dle zákona. Musí obsahovat informace o datu akceptace a datu jejího vystavení, pokud by toto chybělo a Úřad by uvedené vady neodstranil, bylo by rozhodnutí nepřezkoumatelné, protože by nebylo možno zjistit, zda byly námitky podány včas, zda byla osoba oprávněna jednat za namitatele atd.¹¹⁴

Úřad tedy může rozhodnout několika způsoby. Vezme-li namítatel své námitky zpět, je rozhodnuto o zastavení řízení. Nejsou-li důvodné námitky, rozhodne Úřad zamítnutím a následně zapíše ochrannou známku do rejstříku. V případě důvodného podání námitek je rozhodnuto o vyhovení námitkám a následném zamítnutí přihlášky ochranné známky. Rozhodnutí o zamítnutí námitek a rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky Úřad zveřejňuje ve Věstníku.

Proti rozhodnutí Úřadu lze podat řádný opravný prostředek ve formě rozkladu v prekluzivní lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí (§ 42 ZOZ); má odkladný účinek, nikoliv devolutivní účinek a považuje se za podaný až po zaplacení správního poplatku. Věcné odůvodnění je nutné Úřadu dodat v prekluzivní lhůtě jednoho měsíce od podání rozkladu. K přezkoumání pravomocných rozhodnutí Úřadu je příslušný

¹¹² HORÁČEK, Roman; MACEK, Jiří; BISKUPOVÁ, Eva. *Sbirka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007–2010*, II. díl. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 477.

¹¹³ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2007, sp. zn. 7 Ca 41/2006.

¹¹⁴ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 A 95/98.

Městský soud v Praze. Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí Městského soudu v Praze, rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud v Brně.¹¹⁵

5.2 Absolutní překážky zápisné způsobilosti

Absolutní překážky zápisné způsobilosti mají veřejnoprávní charakter, jsou tedy zkoumány výlučně ex offa během zápisného řízení, ještě před zveřejněním přihlášky a zápisem do rejstříku. Taxativní výčet absolutních zápisných překážek nalezneme v § 4, kam byly transponovány z čl. 3 Směrnice Rady ES č. 89/104, včetně principu „dobré víry“, jakožto absolutního důvodu nezpůsobilosti, který zaručuje intenzivnější ochranu vlastníku ochranných známek.

V průběhu zápisného řízení je zkoumáno, zda přihlašovaná ochranná známka spadá do pojmu ochranné známky ve smyslu ZOZ a zda není přihlášené označení vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek z některého dalšího důvodu.

I absolutní překážky zápisné způsobilosti lze v některých případech překonat, a to např. na základě prokázání rozlišovací způsobilosti označení, jež byla získána užíváním v obchodě. Dle materiálního rozsahu může být označení nezpůsobilé úplně, v tom případě nelze zapsat, jde-li o nezpůsobilost částečnou, lze zapsat s výhradou, omezením nebo na základě souhlasu třetí osoby.

Základní charakteristikou ochranné známky je schopnost rozlišit výrobky a služby. Tato vlastnost však neznamená jen odlišení se od ostatních známých označení, ale také nutnost jisté dávky originality, díky které je ochranná známka schopna své výrobky či služby individualizovat. Posouzení těchto vlastností je individuální otázkou každé jednotlivé ochranné známky, jde o komplexní problém, který zahrnuje kombinaci objektivních a subjektivních prvků. Vždy je nutno vzít v úvahu celkový dojem, jakým působí označení jako celek, s přihlédnutím k povaze zboží či služeb a dalším relevantním faktorům.¹¹⁶ Z tohoto důvodu není ani možné odkazovat na

¹¹⁵ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vyd. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, s. 142.

¹¹⁶ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 68.

dřívější rozhodnutí Úřadu, která jsou podobná, protože je velmi důležitý konkrétní subjektivní dojem za každého označení. Při individuálním posuzování způsobilosti ochranné známky je klíčové tzv. hledisko průměrného spotřebitele, které je dle zavedené praxe nutno vykládat extenzivně.

Hledisko průměrného spotřebitele definoval např. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 14. 7. 2005 zn. sp. 6 A 61/2002 se uvádí: „*Pojem "spotřebitel" je třeba ve známkovém právu vnímat tak, aby zahrnoval co nejširší okruh dotčených osob, neboť nelze odhlížet od smyslu ochranné známky jako takové, která nepochybně představuje jeden z nejúčinnějších prostředků, jak dostat do povědomí co největšího okruhu lidí výrobky či služby daného podnikatele.*“ Shodný názor na vymezení pojmu „spotřebitel“ zastávají i v právu Evropských společenství. Za spotřebitele je považován „*průměrný, běžně informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel*“ (Rozsudek ESD ve věci C210/96 Gut Springenheide und Tusky).

Pokud označení nemá rozlišovací způsobilost, Úřad zápis ochranné známky odmítne. Výluka se zkoumá objektivně, ve vztahu k výrobkům a službám, nikoliv ve vztahu ke třetím osobám. Není tedy rozhodující, zda předmětné označení užívají či užívaly i jiné subjekty, pokud se ovšem nejedná o označení z běžné slovní zásoby.¹¹⁷

Jedním z nejčastěji uplatňovaných důvodů zápisné nezpůsobilosti je označení, které nemá rozlišovací způsobilost, tzv. nedistinktivnost dle § 4 písm. b) ZOZ. Jedním z mnoha rozhodnutí týkající se distinkitivity ochranné známky je rozsudek Nejvyššího správního soudu zn. sp. 7 As 56/2008 ze dne 9. 4. 2009. V tomto rozhodnutí šlo o zápis slovní ochranné známky „GOLF“ jako název časopisu. Slovo „GOLF“ je však obecné, proto neplní základní funkci ochranné známky, pouze informuje o tom, že se jedná o časopis s golfovou tematikou a nijak se neodlišuje od ostatních časopisů zaměřených na tuto tematiku. Pokud by Úřad zapsal ochrannou známku „GOLF“ znamenalo by to vyloučení konkurentů na trhu časopisů s golfovou tematikou, protože by nemohli označení „GOLF“ či jeho odvozeninu používat. Zákon omezil „lákání spotřebitelů“ pomocí označení požadavkem určité minimální míry rozlišovací způsobilosti, aby institut ochranných známek plnil svůj primární identifikační účel v rámci konkurenční soutěže podnikatelů na relevantním trhu. Tento princip zdůrazňuje i evropská judikatura, z níž vyplývá, že aby byla ochranná známka schopna plnit svoji základní roli v systému nenarušené soutěže, o jejíž zavedení

¹¹⁷ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2009, zn. sp. 3 As 42/2008.

usiluje Smlouva ES, musí poskytovat záruku, že všechny výrobky a služby, které jsou touto známkou opatřeny, byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku odpovědného za jejich jakost (viz rozsudek Soudního dvora ES ze dne 29. 9. 1998, Canon, Kabustiki Kaisba v. Metro-Goldwyn-Mayer Ine „CANON“ (C-39/97, Recueil, s. 1-5507), a dále ze dne 29. 4. 2004, Bjornekulla Fruktindustrier AB v. Procordia Foos AB (G371/02, Recueil, s. 1-5791). Z tohoto důvodu by se značky a údaje, které mohou sloužit pro určení vlastností zboží nebo služeb, pro které se žádá zápis, měly zůstat volně k dispozici všem podnikatelům, aby mohly být použity při popisu stejných vlastností jejich vlastního zboží.

Mezi další časté důvody zápisné nezpůsobilosti patří označení, které je tvořeno výlučně označením nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo označení jiných jejich vlastností. Jedná se o označení popisná, stejně jako v § 4 písm. b). Tyto údaje nelze chránit, protože jsou pod ochranou jiného právního předpisu (ČSN, DIN, ESČ). Tato označení jsou natolik jednoduchá, že nemohou rozlišit výrobky a služby na trhu nebo jde o výlučně popisné údaje vztahující se k charakteru výrobku a službám (např. ČESKÁ KERAMIKA). Tato základní označení nemohou být vyblokována subjektem, který si je zaregistroval jako první, musí být volné a nezaregistrovatelné bez dalších specifikací a určení. Rozhodnutí týkající se popisnosti ochranné známky je např. rozhodnutí ESD ve věci C-191/01 P OHIM v. Wrigley, ve kterém byla odmítnuta registrace ochranné známky Společenství „Doublemint“ z důvodu její popisnosti, slovní kombinace skládající se ze dvou angl. slov bez smyšleného nebo imaginárního prvku je čistě popisná, a proto nemůže být zapsána. Naopak rozhodnutím ESD C-383/99 P OHIM v. Procter and Gamble Company byl zápis ochranné známky Společenství „Baby-dry“ pro dětské pleny, i přes svoji popisnost a nedostatek rozlišovací způsobilosti povolen, a to z důvodu získání rozlišovací způsobilosti k daným výrobkům skrze své užívání.

Nezpůsobilé k zápisu je také označení tvořené výlučně tvarem, který vplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Účelem je zamezení monopolizace tvaru nutného pro určitý pokrok v dané oblasti s přihlédnutím k tomu, že práva z ochranné známky nejsou časově omezena.¹¹⁸

¹¹⁸ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vyd. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, s. 131.

Mezi další důvody zápisné nezpůsobilosti patří rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, jedná se zejména o užití vulgárních či jinak urážejících slov či slovních spojení. Zaregistrovat nelze ani označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zemědělský původ výrobku nebo služby, stejně tak označení přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ.

Další příčinou zápisné nezpůsobilosti označení je přítomnost znaků vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženských symbolů, ale také označení, jehož užívání je v rozporu s ustanovením jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, např. užívání označení Červeného kříže je v rozporu s mezinárodními závazky, užívání ochranné známky olympijských her bez písemného zmocnění Českého olympijského výboru je přímo v rozporu se zákonem č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik. Podobnou problematiku řeší také vyloučení registrace označení dle čl. 6ter Pařížské úmluvy.

5.3 Relativní překážky zápisné způsobilosti

Relativní překážky zápisné způsobilosti mají soukromoprávní charakter a plynou ze starších práv třetích osob. Pouze ustanovení § 6 ZOZ je zkoumáno ex officio – jde o kolizi s právy třetích osob v případě shodnosti ochranných známek. Toto ustanovení je v souladu s tendencemi evropského práva, kde jsou zřetelněji vymezeny důvody odmítnutí ochrany soukromoprávní a veřejnoprávní, avšak nemá přímou oporu v předpisech evropského práva. Existence úředního průzkumu u shodného prvku z celkové koncepce známky může být sporná. Což je ovšem problém legislativy nikoli praxe. V předchozí právní úpravě ochranných známek (zákon č. 137/1995 Sb.) byly za důvod odmítnutí považovány i ochranné známky výrobků a služeb podobných, nebylo zde tak úzké vymezení jako je tomu v současnosti. Pod § 6 ZOZ tedy spadají pouze označení, která splňují podmínku shodnosti přihlášeného označení se starší ochrannou známkou; v tomto případě není třeba žádného srovnávání, protože skutečnost, že je přihlášené označení shodné se starší ochrannou známkou je dána objektivně. Právní ochrana plynoucí z tohoto ustanovení je vůči starší ochranné

známce absolutní, a proto není nutné prokazovat žádné další podmínky (např. existence nebezpečí záměny). V případě zapsání dvou totožných ochranných známek by byla veřejnost vystavena nebezpečí matení a záměny, protože by nebyla schopna rozlišit, od koho pochází výrobky nebo služby takto označené.

Za totožná označení se považují i označení, která se liší pouze typem písma, barvy, přidáním druhového nebo popisného označení; údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby samy o sobě postrádají rozlišovací schopnost atd. Pokud se označení shoduje v distinktivních prvcích, jedná se o zaměnitelná označení, shodují-li se pouze v nedistinktivních prvcích, nejedná se o zaměnitelnost. Typickým příkladem je rozhodnutí ÚPV O-196115, ve kterém bylo rozhodnuto o definitivním odmítnutí právní ochrany v České republice ve smyslu ustanovení § 6 ZOZ, s odůvodněním, že napadená slovní mezinárodní ochranná známka č. 799690 ve znění „AGRESSOR“ je shodná s prioritně starší slovní ochrannou známkou č. 234552 ve znění „Agressor“, zapsanou pro jiného vlastníka pro shodné výrobky ve třídě 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Shodu ochranných známek lze překonat písemným souhlasem vlastníka starší ochranné známky, ta musí mít písemnou formu a projev vůle musí být určitý. Tento souhlas lze udělit také pouze pro část výrobků a služeb, ve zbytku bude přihláška zamítnuta.

Evropské známkové právo toto ustanovení neobsahuje. Je-li podána přihláška ochranné známky, která je shodná s již zapsanou ochrannou známkou Společenství i s třídou výrobků a služeb, OHIM sám nezasahuje, ale upozorní na tuto skutečnost vlastníka starší ochranné známky a na možnost podání námitek proti zápisu do rejstříku.

Narozdíl od totožných označení, na která se vztahuje § 6 ZOZ, označení pouze podobná jsou zákonem upravena v § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ a jsou jedním z důvodů pro podání námitek či návrhu na neplatnost ochranné známky.

Relativní zápisná nezpůsobilost, která není zkoumána ex officio, je řešena prostřednictvím námitkového řízení. Důvody pro odmítnutí ochrany a okruh oprávněných osob k podání námitek je taxativně stanoven v § 7 ZOZ. „*V tomto ustanovení zákon dává stanovenému okruhu třetích osob možnost uplatnit ochranu*

*těch svých práv, která by mohla být zápisem ochranné známky do rejstříku ohrožena či poškozena.*¹¹⁹

Současná právní úprava této oblasti je převážně interpretace evropského práva, současně s ním se změnil obsah důvodů pro podávání námitek, jakož i náležitosti stanovené k prokazování námitkových důvodů.

Naprosto klíčovým pojmem této problematiky je „zaměnitelnost“ ochranných známek. Původně používaný výraz zaměnitelnost byl přizpůsoben evropské terminologii a nahrazen výrazem „podobnost“. Pojem „pravděpodobnost záměny“ přitom doslova odpovídá anglickému znění směrnice, které pracuje s termínem „*likelihood of confusion*“; znění ostatních jazykových verzí by spíše odpovídalo českým termínům „*nebezpečí záměny*“, případně „*riziko záměny*“. Pro posuzování otázky zaměnitelnosti jsou relevantní tři základní prameny ZOZ, směrnice a nařízení, které shodně stanovující pravidla pro případ kolize ochranných známek v rámci námitkového řízení či v rámci řízení o prohlášení řízení o prohlášení neplatnosti ochranných známek. Velmi významným pramenem v této oblasti jsou také správní a soudní rozhodnutí a bez pochyby také evropská judikatura. I když oba výše zmíněné pojmy „podobnost“ i „zaměnitelnost“ vypadají na první pohled jako synonyma, není tomu tak. Česká a československá judikatura tradičně používala termínu „zaměnitelnost“, jehož významem je možnost záměny, potencialita záměny, způsobilost k záměně, a contrario záměny aktuální, již nastalé. Evropské právo a judikatura v tomto směru nepřinesly žádný podstatný posun. Také směrnice hovoří o „pravděpodobnosti“, „riziku“, „nebezpečí“ záměny, tedy konstruuje záměnu z logického hlediska rovněž jako pouhou možnost. Současný zákonný termín „pravděpodobnost“, který vznikl překladem anglického „*likelihood of confusion*“, akcentuje, že by se nemělo jednat o čistě teoretickou možnost, nýbrž reálnou pravděpodobnost, že k záměně dojde. Zaměnitelnost, resp. pravděpodobnost záměny tak nelze chápat jako pouhou logickou možnost, tj. nemožnost nemožnosti této možnosti, nýbrž jako reálnou pravděpodobnost, opřenou i o empirická zjištění, že se daná možnost bude realizovat. Z toho opět vyplývá, že je třeba přihlížet ke všem

¹¹⁹ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, str. 92 .

relevantním faktorům, které danou možnost zvyšují včetně inherentního stupně distinktivy označení, intenzitě, rozsahu a délce jeho užívání, druhu výrobků či služeb tímto označením označovaných, stupni známosti označení v příslušné části veřejnosti aj.¹²⁰

Základním požadavkem při registraci ochranné známky je označení tzv. „volné“, které nezasahuje do starších práv třetích osob. Úřad není kromě shodných označení (§ 6 ZOZ) schopen zjistit z moci úřední, zda právě registrované označené zasahuje do starších práv třetích osob či nezasahuje. Z tohoto důvodu existuje námitkové řízení, prostřednictvím kterého se dotčená osoba může bránit do doby zápisu ochranné známky. Nově se lze bránit i po zápisu ochranné známky a to návrhem na prohlášení ochranné známky za neplatnou, a to ze stejných důvodů.

5.3.1 Vlastník starší ochranné známky

Dle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ se *"přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodů shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou."*¹²¹

Tento důvod pro podání námitek je nejčastěji využíván. I toto ustanovení je ovlivněno právem EU, je v něm obsažen čl. 4 odst. 1 písm. a), b) Směrnice.

Zákon stanovuje tři podmínky, které je nutno splnit kumulativně k tomu, aby mohly být podány námitky dle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Těmito podmínkami jsou existující starší ochranná známka relevantní na našem území. Dalším podmínkou v námitkovém řízení je nárokování shodné nebo podobné ochranné známky. A poslední podmínkou je, že z důvodu podobnosti existuje pravděpodobnost záměny se starší

¹²⁰ ČERMÁK, Karel. Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti. *Právní rádce*. 2006. č. 3. s. 4–16.

¹²¹ § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb.

ochrannou známkou. V následujících odstavcích budou podrobněji analyzovány jednotlivé podmínky pro podání námitek.

Za starší ochranné známky považujeme ochranné známky zapsané v rejstříku, ale i ochranné známky, u kterých byla teprve podána přihláška k zapsání do rejstříku. Pokud dojde k situaci, kdy jsou podány námitky osobou, jejíž ochranná známka teprve prochází registračním řízením k zápisu, je námitkové řízení přerušeno do doby, kdy bude rozhodnuto o tom, jestli se dřívější ochranná známka zapíše nebo bude zamítnuta. Řízení o námitkách tedy pokračuje pouze v případě, že je ochranná známka zapsána do rejstříku, v opačném případě Úřad řízení zastaví.

Mezi ochranné známky relevantní na našem území tedy patří národní ochranné známky registrované v rejstříku ÚPV. Dále jde o ochranné známky Společenství dle čl. 34 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Celý 4. oddíl III. hlavy nařízení je věnován pravidlům uplatňování seniority národní ochranné známky. „*Majitel starší ochranné známky, zapsané v některém členském státě, včetně známky zapsané pro území Beneluxu, nebo starší známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s účinkem pro některý členský stát, který podá přihlášku totožné známky jako známky Společenství pro tytéž výrobky nebo služby nebo některé z nich, může uplatnit nárok, aby ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívější známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána.*“¹²² Kromě těchto dvou druhů ochranných známek sem patří i ochranné známky registrované u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě, platné na základě Madridské dohody a Protokolu k této dohodě zajišťující příslušníkům smluvních stran možnost ochrany jejich známek ve všech smluvních státech Madridské dohody a/nebo Protokolu.

Jak už bylo zmíněno výše, další podmínkou pro podání námitek dle písm. a) je shodnost či podobnost ochranné známky výrobků či služeb. Zápis stejných či podobných ochranných známek by znamenal popření výlučného práva vlastníka starší ochranné známky, ale i všech práv ze zákona vlastníku svěřčících. Znamenalo by to rozpor se zákonem i jeho účelem ve smyslu ochrany spotřebitele, který nesmí být

¹²² Čl. 34 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

maten výrobky a službami, u kterých nelze rozeznat jejich původ. Vlastníkovi náleží výlučné právo na jejich ochranu.

Pokud se jedná o shodnost přihlášeného označení výrobků či služeb se starší ochrannou známkou, není třeba zkoumat další okolnosti, protože skutečnost, že jsou dvě označení stejná, je dána objektivně. V takovém případě hrozí přímé riziko nemožnosti rozlišení těchto ochranných známek. „*Shodnost výrobků a služeb je rovněž dána objektivně, tzn., že zjištění, že seznamy výrobků a služeb obsahují stejné výrobky a služby, je dostačující pro to, aby bylo konstatováno, že se jedná o výrobky a služby totožné.*“¹²³

Jiná situace nastává v případě, kdy se jedná o označení pouze podobné. Definice podobnosti není stanovena zákonem, proto „*musíme vycházet z toho, že ochrannou známkou může být označení uvedené v ustanovení § 1 ZOZ, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby.*“¹²⁴ Nejsou tedy stanovena žádná standardizovaná pravidla pro posuzování podobnosti a hodnocení pravděpodobnosti záměny. Není stanoven ani stupeň podobnosti, který již vyvolává nebezpečí záměny, z tohoto důvodu musí být každé označení individuálně posouzeno Úřadem, jak také judikoval Městský soud v Praze. „*Vzájemné porovnávání výrobků a služeb je nutno provádět v širším kontextu tak, aby byla vyloučena jejich záměna na straně veřejnosti.*“¹²⁵ Úřad tedy rozhoduje na základě skutkových zjištění učiněných v průběhu řízení komplexně ze všech rozhodných hledisek daných v konkrétním případě.

Jako typický příklad rozhodnutí týkajícího se podobnosti dvou označení lze uvést rozhodnutí ÚPV O-487650 ve věci posouzení pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti mezi přihláškou kombinovaného označení „PRAGA“ vs. mezinárodní slovní grafické ochranné známky č. 650695 „PRADA“. V uvedeném rozhodnutí podal namítající námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003

¹²³ HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha ; C. H. Beck, 2011, s. 392.

¹²⁴ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, str. 94.

¹²⁵ Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2010, sp. zn. 5 Ca 66/2007.

Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení „PRAGA“, zn. sp. O-487650 (dále jen „napadené označení“), do rejstříku ochranných známek. Namítající tvrdil, že registrující se kombinovaná ochranná známka pro sportovní oblečení „PRAGA“ by mohla být zaměnitelná se světově známou mezinárodní slovní grafickou ochrannou známkou „PRADA“, která vyrábí luxusní módní zboží. Namítatel argumentoval několika judikáty, jako např. rozhodnutím Tribunálu T-292/01 ve věci „Phillips-Van Heusen Corp. V. OHIM“. *„Významové rozdíly, které označení odliší, působí do značné míry mj. i proti jejich fonetické podobnosti. Aby nastalo takové působení, musí mít alespoň jedno z porovnávaných označení v očích relevantní veřejnosti jasný a specifický význam, takže jej veřejnost bude schopna ihned postřehnout. Je přitom nerozhodné, zda tento význam má či nemá souvislost s vlastnostmi výrobků či služeb, pro něž je předmětné označení přihlašováno, neboť tato skutečnost nemá vliv na to, zda relevantní veřejnost bude schopná ihned postřehnout význam označení.“* Tato citace byla v daném případě označena za velmi přílehlavou.



P R A D A

Pravděpodobnost záměny byla zkoumána ze všech relevantních hledisek – fonetického, vizuálního, dle celkového dojmu atd. Závěrem bylo, že podobnost lze shledat z hlediska fonetického, z hlediska vizuálního nikoliv, navíc vizuální aspekt nabude na důležitosti na úkor aspektu fonetického. *„Specifika významového hlediska v kombinaci se zásadami výkladové praxe pak výrazně posilují odlišnost porovnávaných označení v očích spotřebitele.“*

Podstatným hlediskem jsou zde spotřebitelé, kteří se zaměřují na dané ochranné známky. „PRADA“ je široké veřejnosti známá jako velice luxusní a drahá značka a její spotřebitele nelze ve vizuálním aspektu podceňovat. Zvláště u luxusního módního zboží, ale též u výrobků specifického určení má ochranná známka či označení být garantem určité kvality či speciálních vlastností jimi označených výrobků. Právě z tohoto důvodu má ochranná známka „PRADA“ vysokou rozlišovací schopnost, k čemuž se také přiklání Úřad ve svém rozhodnutí, kde nepřipouští

pravděpodobnou možnost záměny napadeného označení a namítaných ochranných známek, a to ani v podobě jejich asociace.

Odvolací orgán objasnil postup při posuzování totožnosti či podobnosti dle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. V každém jednotlivém případě je nezbytné posoudit všechny relevantní parametry a to jednotlivě i komplexně. Některé aspekty podobnosti mohou převažovat, jiné mohou být potlačeny, proto je rozhodující, který z nich je totožný či podobný. V některých případech totiž může vést podobnost v jediném aspektu ke konstatování celkové podobnosti, zatímco jindy taková podobnost nepřeváží rozdíly a nepodobnost v ostatních aspektech. Odvolací orgán tedy shrnul, že fonetickou podobnost by jako východisko pro aplikaci zásady zvýšené ochrany, a tudíž zvýšeného nebezpečí záměny, bylo možno aplikovat pouze v případě, kdy by fonetické hledisko bylo převažující a podobnost v tomto aspektu natolik výrazná a nepřekonaná odlišností vizuální a/či sémantickou, že by vedla k alespoň minimální podobnosti celkové. Ve stávajícím řízení však byl opakovaně vysloven závěr o tom, že porovnávaná označení z hlediska celkového dojmu podobná nejsou, a to ani v minimálním stupni.

Na základě tohoto rozhodnutí lze vypožorovat zásadní pravidla, podle kterých by se měly ochranné známky posuzovat. Byly zde srovnány různé druhy hledisek (fonetické, vizuální, významové, celkový dojem z ochranné známky atd.) pro porovnání podobnosti, v potaz byl vzat i relevantní okruh „běžných spotřebitelů“ (ten, komu je výrobek určen). Dále byla tato hlediska posouzena, vzájemně porovnána a zjištěno, která hlediska mají vyšší váhu¹²⁶. U některé ochranné známky může být nebezpečné konstatování možnosti záměny pouze v jednom ze všech hledisek, a to v případě, že má toto hledisko velmi silnou rozlišovací schopnost, v opačném případě by tato skutečnost nemusela být významnou pro posouzení zaměnitelnosti. Samozřejmostí je posuzování ochranné známky jako celku, nelze vytrhnout jedno hledisko a posuzovat ho bez ohledu na hlediska ostatní a známku jako celek. Základním a výchozím kritériem je vždy hledisko běžného spotřebitele, známky musí být natolik odlišné, aby běžnému spotřebiteli nepřišla na mysl spojitost obou ochranných známek výrobků či služeb. Ve výše uvedeném rozhodnutí byl vzat

¹²⁶ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze O-148810 – Hlediska posuzování nestojí v rovné řadě, některé může převažovat (např. diametrálně odlišný význam obou slov vede ke konstatování nezaměnitelnosti označení).

v potaz i tzv. kompenzační princip – neboli čím větší rozlišovací způsobilost má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny; známějším ochranným známkám tedy lze přisoudit vyšší rozlišovací schopnost. S tímto souvisí a jde ruku v ruce i hledisko teritoriální, tedy rozsah trhu, na kterém je ochranná známka užívána a délka doby užívání.

Velmi zajímavá je také otázka posouzení pravděpodobnosti záměny mezi ochrannými známkami provedenými v českém a slovenském jazyce. Tato problematika byla judikována ÚPV v rozhodnutí O-149659, v kterém konstatuje, že významová shoda či podobnost českého a slovenského výrazu tak, jak ho vnímá běžný spotřebitel, v současné době neexistuje. Jazyková bariéra se neustále prohlubuje a doba, kdy slovenský jazyk byl úředním jazykem stejně jako český je minulost, proto lze očekávat, že průměrný spotřebitel bude slovenská slova chápat téměř jako fantazijní.¹²⁷

Rozsudek MS v Praze čj. 10 Ca 133/2007 objasnil problematiku známkového prvku v ochranné známce. Známkový prvek není pojem definovaný zákonem. „*I když ve smyslu ust. § 1 zákona č. 137/1995 Sb. (i zákona č. 441/2003 Sb.) ochrannou známkou může být označení tvořené písmeny (tedy i jedním písmenem), a pak je takové písmeno (za předpokladu jeho ztvárnění způsobem, že získá rozlišovací způsobilost pro konkrétní subjekt na trhu a jeho výrobky či služby) známkovým prvkem, nelze od takto výjimečného případu označení dovozovat, že jednotlivá písmena jakkoli a kdykoli v označení použita jsou známkovým prvkem, byť jsou možné varianty užití písmen jako prvků zejména v kombinovaných označeních, kdy i mohou být prvkem distinktivním.*“ Z toho plyne, že není možné považovat každé písmeno, které je součástí slova za samostatný prvek, který je možno vzájemně porovnávat. Pokud bychom tuto teorii dovedli ad absurdum, bylo by každé písmeno samostatným prvkem, který by byl porovnáván s ostatními, došlo by tedy k tomu, že naprosto rozdílná slova (vizuálně, foneticky i významově) by byla považována za shodná označení, protože by obsahovala stejné prvky.

Z tohoto rozhodnutí tedy plyne, že je nezbytné porovnávat nejen jednotlivé prvky, ale známkové motivy obou označení. Dle rozhodnutí ÚPV O-134119 jsou „*pro známkový motiv rozhodující složky porovnávaných označení, které při celkovém*

¹²⁷ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 2. 9. 2003, č. spisu O-149659.

posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení.“¹²⁸
K tomu, aby mohl motiv způsobit zaměnitelnost označení, je nutné, aby byly porovnávány motivy sourodé, to však ještě nemusí být dostatečným hlediskem, protože některé motivy jsou velice typické pro určitou oblast a často se opakují, tím evokují určité vlastnosti typické pro tyto výrobky nebo služby¹²⁹. Je-li použit známkový motiv téměř totožný a navíc velmi výrazný, je nevyhnutelné nebezpečí záměny, i pokud je zde přidán či odebrán nějaký další prvek; s největší pravděpodobností pak půjde o snahu parazitovat na starší ochranné známce než o vlastní ideu ochranné známky¹³⁰.

Pravděpodobnost asociace znamená vyvolání představy o spojitosti ochranných známek, které spolu nijak nesouvisí. Toto matení spotřebitele je samozřejmě nežádoucím jevem. K tomu, abychom mohli posuzovat podobnost, musíme určit okruh spotřebitelů, protože je rozdílný, pokud se jedná o běžné spotřební zboží a naopak o věci, které vyžadují určité odborné znalosti. Musíme také zhodnotit skutečné podmínky na trhu, tedy stupeň atraktivnosti a populárnosti výrobků a služeb, protože atraktivnější výrobky a služby mají vyšší míru pozornosti spotřebitele a z toho důvodu je jednodušší na jejich ochranné známce parazitovat.

Jak již bylo zmíněno výše zařazení výrobků a služeb do různých tříd není relevantní pro posuzování jejich zaměnitelnosti, lze tedy posuzovat výrobky a služby zařazené do jiných kategorií¹³¹, dokonce i výrobky se službami proti sobě, např. náhradní díly pro automobily ve třídě 9 a servis a opravy automobilů ve třídě 37 jsou považovány běžně za výrobky a služby podobné. Důležitější než zařazení do tříd je posouzení z mnoha praktických aspektů – povaha výrobků a služeb, jejich určení, obvyklý původ, způsob prodeje či poskytování atd.

Pravidlo, že posuzování výrobků a služeb dle zařazení do jednotlivých tříd není rozhodující, je vyjádřeno o v ustanovení čl. 9 Smlouvy o známkovém právu, jíž je ČR

¹²⁸ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2. podstatně doplněné vyd.* Praha : C. H. Beck, 2008, str. 96.

¹²⁹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 10. 2002, č. spisu O-142041.

¹³⁰ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 20. 6. 2002, č. spisu O-133090.

¹³¹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 19. 10. 2004, č. spisu O-191072.

smluvní stranou, v odst. 2 písm. a) stanoví, že „výrobky nebo služby nemohou být považovány za podobné na základě toho, že v zápisu nebo ve zveřejnění Úřadu, jsou uvedeny v téže třídě Niceského třídění“.¹³²

Řazení výrobků a služeb do kategorií je z logiky věci absolutně nepodstatné i z hlediska veřejnosti, protože průměrný spotřebitel není natolik informován, aby věděl o existenci kategorií, do kterých se ochranné známky řadí natož, aby zkoumal, která známka patří kam; spotřebitel vnímá zejména dle účelu a použití.¹³³

V době, kdy platil zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech se přihlášce přikládal seznam přihlášených výrobků k ochraně, a tento seznam se zapisoval i do rejstříku, přičemž pojem „služby“ tato právní úprava neznala. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb ze dne 15. června 1957 vstoupila v platnost až v roce 1969, a pro tehdejší Československo o rok později. Na zatřídování výrobků a služeb nebyly nikdy kladeny vysoké nároky, neexistoval ani žádný právní předpis, který by toto zatřídování upravoval, proto je nezbytné toto třídění považovat pouze za informativní.¹³⁴

Chceme-li posuzovat shodnost či podobnost ochranných známek výrobků nebo služeb, musíme si stanovit základní a výchozí kritérium a tím je hledisko běžného spotřebitele, tedy posouzení, zda známky jsou natolik odlišné, že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny výrobků či služeb nebo záměny výrobců stejného druhu zboží či poskytovatelů stejného druhu služeb a v tomto směru ho uvést v omyl. Při posuzování zaměnitelnosti je nutno přihlašované označení vnímat jako celek, tj. souhrn jeho grafického a slovního vyjádření.¹³⁵

Základem pro vymezení průměrného spotřebitele se stal rozsudek ESD C-210/96 ve věci „Gut Springenheide, Rudolf Tusky vs. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung“, v jehož rámci bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení, známka nebo výrok reklamy je schopný klamat, se

¹³² Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 10. 2004, č. spisu O-157029.

¹³³ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3. 5. 2004, č. spisu O-170235.

¹³⁴ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 5. 2003, sp. zn. O-74415 – HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha ; C. H. Beck,, 2011, s. 395.

¹³⁵ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2007, sp. zn. 7 As 57/2006.

musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného spotřebitele.

Průměrný spotřebitel je tedy cílová skupina daného výrobku či služby, ti kteří přichází do styku s posuzovanými výrobky nebo službami. Musíme si uvědomit skutečnost, že běžný spotřebitel nemá možnost přímého srovnání různých výrobků a služeb z dané oblasti. Za průměrného spotřebitele tedy považujeme průměrně informovaného, všímavého, obezřetného, to vše se liší v závislosti na kategorii výrobku nebo služby. K prokázání možnosti záměny stačí, pokud by k němu mohlo dojít u části relevantní veřejnosti, nemusí k ní dojít u všech skutečných či potencionálních zákazníků.

ESD Rozsudek z 11. 11. 1997 věc Sabél , BV proti Puma, AG, Rudolf Dassler Sport – v tomto sporu šlo o znak kočkovité šelmy ve skoku, Sabél měl obrázek i slovní prvek (kombinované označení), PUMA pouze motiv kočkovité šelmy (obrazová ochranná známka); Puma je starší ochranná známka, Spolkový soudní dvůr však přesto neshledal nebezpečí záměny jen proto, že obě firmy použily vyobrazení stejné kočkovité šelmy a majitelka prioritně starší známky ji dala zapsat pro výrobky z kůže, i když je nevyužívá, protože PUMA vyrábí sportovní oblečení a potřeby.

„Ze směrnice vyplývá, že při komplexním posuzování nebezpečí záměny záleží v rozhodující míře na tom, jak známka působí na průměrného spotřebitele daného výrobku nebo služby. Průměrný spotřebitel vnímá známku zpravidla jako celek a přehlíží detaily.“¹³⁶

5.3.2 Vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem

Dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ se „*přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu označení vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré*

¹³⁶ MUNKOVÁ, Jindřiška. *Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž*. 1. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000, s. 32.

jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu“.¹³⁷

Institut ochranné známky s dobrým jménem byl do našeho právního řádu nově zařazen na základě evropské legislativy, konkrétně čl. 5 odst. 2 Směrnice. Poskytuje zvýšenou ochranu vlastníkovi ochranné známky s dobrým jménem, tato osoba je také oprávněna podat námitky vůči tomu, kdo by zasahoval do jeho výlučného práva.

Jedním ze zásadních rozhodnutí týkající se ochranné známky s dobrým jménem je *rozsudek ESD ve věci C-408/01 Adidas-Salomon Ag a Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.* V tomto sporu byla žalující stranou německá společnost Adidas-Salomon AG (dále jen Adidas), která je vlastníkem obrazové ochranné známky zapsané u Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu, konkrétně pro oblečení. Tato ochranná známka má podobu třech rovnoběžných pruhů stejné šířky, které jsou umístěny na stranách oděvů vertikálně po celé jejich délce, barva vždy kontrastuje s podkladem oděvu. Tento motiv ochranné známky adidas je bezesporu notoricky známý široké veřejnosti a častým cílem různých padělků. Anglická společnost Fitnessworld Trading Ltd. (dále jen Fitnessworld) prodává na území Beneluxu oblečení pod názvem Perfetto. Některé z těchto oděvů mají rovněž svislé stejně široké kontrastující pruhy, avšak pouze dva. Společnost Adidas tedy žalovala Fitnessword, protože se domnívala, že dva pruhy mohou u veřejnosti vyvolat nebezpečí záměny s jejich ochrannou známkou a následně by mohlo dojít k těžení z dobrého jména společnosti Adidas. Spor se dostal až k Nejvyššímu soudu Nizozemí, který podal k rozhodnutí předběžné otázky ESD.

ESD se vyjádřil a stanovil, že pokud členský stát využije možnosti čl. 5 odst. 2 Směrnice¹³⁸, je také povinen zajistit osobám, které mají právo k ochranné známce s dobrým jménem zvláštní ochranu v případech, kdy třetí osoba zasahuje do jejich práv. Dále také ESD judikoval, že ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi

¹³⁷ § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb.

¹³⁸ Není povinností toto ustanovení aplikovat v národních právních řádech, je to pouze možnost, kterou členský stát může a nemusí využít.

pravděpodobnost záměny. Postačující je, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou.

Na tento rozsudek se odvolává i Městský soud v Praze ve svém rozsudku zn. sp. Ca 36/2006. Vlastník mezinárodní ochranné známky č. R 430072 ve znění ISO uvádí v žalobě pochybnosti užitím výrazu, že „tyto ochranné známky "snad" získaly v ČR dobré jméno a jsou snad v ČR všeobecně známé“. Soud se tedy nejprve zaměřil na posouzení skutečnosti, zda tato ochranná známka opravdu získala dobré jméno, protože je to skutečnost pro následující postup soudu rozhodující. Soud shromáždil potřebné důkazy a došel k závěru, že tato ochranná známka získala dobré jméno, potažmo nabyla v ČR všeobecnou známost. „Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná, a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označenými očekává, a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Známkou s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb.“ Ve stanovení stupně podobnosti odkazuje na výše uvedený rozsudek *ESD ve věci C-408/01 Adidas-Salomon Ag a Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.*

Ochranná známka s dobrým jménem v praxi znamená zejména schopnost vyvolávat u spotřebitelů důvěru v produkty touto známkou označené. Jinak řečeno, dobré jméno (pověst, renomé) je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Dobré jméno známky se posuzuje na základě různých kritérií, jako jsou obchodní hodnota známky, dobrá pověst v důsledku intenzivní a soustavné propagace známky.

Pojmovým znakem známky s dobrým jménem je taková síla a známost, která ji odlišuje od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i pokud není registrována v rejstříku. Mohou tedy existovat ochranné známky jak registrované, tak pouze všeobecně známé (zúžení pojmu všeobecně známé známky). Dosáhne-li ochranná známka na přívlastek „s dobrým jménem“ znamená to, že si tuto ochrannou známku, ani jí podobnou nemůže nikdo registrovat, a to ani v jiné oblasti, protože tato známka je natolik silná, že okamžitě vyvolává asociaci, a to bez ohledu na výrobky či služby. Jako příklad můžeme uvést ochrannou známku ochrannou

známku „Coca-Cola“, která by těžko mohla být registrována pro cokoliv jiného, protože má nejvyšší stupeň rozlišovací schopnosti po celém světě.

Předmětem ochrany je dobré jméno, které si ochranná známka vybuvovala v souvislosti s označovanými výrobky a službami, je to vlastně takové pozitivní hodnocení ochranné známky veřejností. K tomu, aby získala statut „s dobrým jménem“ musí mít určité vlastnosti, tzn. konstantně kvalitní výrobky nebo služby, pro které má ve spotřebitelích důvěru v jí označené zboží. Zákon nestanovuje pravidla ani jakékoliv vymezení pro získání statutu ochranné známky s dobrým jménem. Tato pravidla totiž ani nelze přesně stanovit, protože je nezbytné postupovat individuálně případ od případu. Obecně se tedy hodnotí podle relevantních kritérií jako je podíl ochranné známky na trhu, povědomí o ochranné známce, intenzita a délka užívání ochranné známky, množství prostředků investovaných do propagace a reklamy ochranné známky. Jako nesporný příklad by se dalo uvést vedoucí postavení na trhu, neplatí to však obecně, protože zaměření ochranné známky na určitou skupinu spotřebitelů může znamenat, že ji globálně nekupuje velké množství spotřebitelů, ale pouze cílová skupina, která může být malá, např. luxusní zboží (šperky Cartier). Ani délka působení na trhu nemusí být přesným ukazatelem, protože i poměrně nová značka si může vybudovat zvučné jméno za krátkou dobu, pokud je podpořena masivní reklamní kampaní. Poměrně objektivním kritériem kvality a známosti je zařazení do prestižních žebříčků ochranných známek.

Skutkový stav ohledně užívání jiných ochranných známek jiných výrobců ve vztahu k napadené ochranné známce nemůže být nikdy porovnáván. Z tohoto tvrzení vychází judikatura Nejvyššího správního soudu, konkrétně rozhodnutí sp. zn. 7 A 147/99-35 *„ochranná známka s dřívějším právem přednosti je zaměnitelně podobná s přihlašovaným označením, nemůže soud posuzovat z hlediska žalobcem namítaných jiných rozhodnutí, vydaných správním orgánem, v nichž Úřad dospěl k jinému závěru“*.¹³⁹ Tato rozhodnutí tedy shrnují a potvrzují nutnost individuálního posouzení jednotlivých ochranných známek.

„Jsou-li podány námitky z důvodu shodnosti či podobnosti se známkou, která má dobré jméno, dokládá namítající, že jeho známka získala v příslušných kruzích před vznikem práva přednosti napadené známky dobré jméno v ČR. Namítající tedy musí dokázat, že starší ochranná známka získala dobré jméno před datem podání napadené

¹³⁹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2005, sp. zn. Ca 191/2004.

příhlášky ochranné známky.“¹⁴⁰ To lze prokázat doklady, které jsou datovány před podáním přihlášky namítané ochranné známky, samozřejmě to neznamená, že nebudou brány v úvahu o důkazy, které byly vyhotoveny až po podání napadené přihlášky ochranné známky (jde-li např. o vyhotovení různých průzkumů). Důkazní materiální musí být relevantní na území ČR, avšak není na škodu přiložit i materiály dokazující dobré jméno známky na území jiných států. Tyto důkazy musí být shromážděny v tříměsíční lhůtě, která je vymezena pro podání námitek.

Cílem vlastníka ochranné známky s dobrým jménem je tedy zamezení nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti jeho známky. Má-li namítaná ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost, je pro ostatní jednodušší tuto známku napodobit a poté těžit z toho, že budou spotřebitelé v domnění souvislosti nakupovat zboží či služby označené touto značkou. Veřejnost tak záhy ztratí schopnost spojovat výrobky a služby s původním výrobcem či poskytovatelem, ochranná známka tak ztrácí svou rozlišovací způsobilost a jedinečnost a důsledkem tzv. parazitních známek se rozmělní známková ochrana ochranné známky s dobrým jménem. Tímto postupem se zeslabuje pověst a prestiž namítané ochranné známky, kterou si u veřejnosti vybudovala. Jde zejména o situace, kdy je přihlášené označení užíváno pro výrobky s výrazně nižší kvalitou, pro „urážlivé“ výrobky, které se neslučují s dobou pověstí namítané ochranné známky, nebo pro přihlášené označení negativně nebo urážlivě upravuje slovní nebo obrazový prvek namítané ochranné známky.¹⁴¹

Podstatným postřehem je také skutečnost, že dříve platné zákonné označení ochranných známek jako „proslulé“ není totožné s nynější ochrannou známkou s dobrým jménem. „*Postačujícím důkazem o dobrém jménu rozhodně není pouze skutečnost, že tato známka byla prohlášena za proslulou podle ustanovení § 18 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, před právem přednosti přihlašovaného označení. Dovolávat se ochrany proslulé ochranné známky bez ohledu na výrobky a služby bylo možné až do 1. 10. 2005 pouze dle ustanovení § 23*

¹⁴⁰ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář.* 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 100.

¹⁴¹ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář.* 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 100.

odst. 3 ve spojení s ustanovením § 42 odst. 3 zákona 137/1995 Sb. a § 52 odst. 9 zákona.¹⁴²

I v tomto případě se vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem může domáhat prohlášení neplatnosti ochranné známky dle § 32 odst. 3.

5.3.3 Vlastník starší všeobecně známé známky

Dle § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ se „*přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.*“¹⁴³

V roce 2000 schválilo Shromáždění PU a WIPO společné doporučení týkající se ustanovení o ochraně všeobecných známých známek, ze kterého by měly členské státy vycházet.¹⁴⁴ Ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) vychází ze čl. 6 bis Pařížské úmluvy a čl. 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), takové označení je chráněno jako ochranné známka v každé smluvní zemi, v níž je pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby všeobecně známé.

Všeobecně známá známka (well-known) je podle zákona takové označení, které svou ochranu získalo nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním všeobecné známosti. „*Všeobecná známost ochranné známky je dle existující literatury a judikatury založena na její pověsti a představě v obchodních a spotřebitelských kruzích,*

¹⁴² HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 420.

¹⁴³ § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb.

¹⁴⁴ HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 407.

*působících v daném místě a čase ve vztahu ke konkrétnímu případu.*¹⁴⁵ Důvodem pro zavedení tohoto právního institutu je skutečnost, že může, ať již z jakéhokoliv důvodu existovat známka, která není registrována do rejstříku, ale i přes tento fakt si díky své „síle“ vydobyla všeobecnou známost u relevantního okruhu veřejnosti a má tedy rozlišovací způsobilost. Cílem je tedy zabránit parazitování na známce, která sice není formálně registrována nebo přihlášena na území některého ze smluvních států Pařížské úmluvy, ale přesto má silné postavení a rozlišovací způsobilost.

Registraci ochranné známky tedy může v určitých případech nahradit všeobecná známost známky¹⁴⁶, kterou je ovšem třeba doložit relevantními důkazy. Podobně jako u známek s dobrým jménem mohou být důkazy např. veřejné průzkumy trhu, reklama v tisku, sdělovacích prostředcích (rozhlas, televize), masový prodej, přehledy o prodeji určitých výrobků, sponzorování uměleckých či sportovních akcí, u nichž je velká pravděpodobnost sledování širokou veřejností atd. Důkazy o všeobecné známosti musí být směřovány na tzv. relevantní okruh veřejnosti, ten však nemusí být omezen jen na skutečné nebo potenciální spotřebitele daného typu výrobků a služeb, osoby činné v distribučních kanálech daného typu výrobků a služeb, obchodní kruhy zabývající se danými výrobky a službami.¹⁴⁷

Narozdíl od dřívější úpravy všeobecně známých známek je současná zákonná úprava omezena pouze na výrobky a služby, pro které se známka stala všeobecně známou. Jiná pravidla však platí pro všeobecně známé známky s dobrým jménem, viz níže.

The image shows the word "Gallet" written in a casual, handwritten style. The letters are dark grey or black. The 'G' is the most prominent, with a thick stroke and a rounded top. The 'a' is simple and rounded. The 'l' is tall and thin. The 'e' is rounded and slightly slanted. The 't' is tall and thin, ending in a small hook. The overall appearance is that of a quick, informal sketch.

Názorné k nastínění problematiky všeobecně známých známek je rozhodnutí ÚPV O-445508, ve kterém navrhovatel požadoval prohlášení neplatnosti ve třídě 8

¹⁴⁵ JAKL, Ladislav. Ochrana všeobecně známé známky v České republice. *Průmyslové vlastnictví*, 1995, č. 11, s. 326.

¹⁴⁶ Vlastník všeobecné známky tak získává stejné procesní postavení jako formálně chráněná práva zapsaná v rejstříku.

¹⁴⁷ Shromáždění PU a Valné shromáždění WIPO v roce 2000 v Ženevě.

mezinárodního třídění výrobků a služeb výrobků a služeb pro kombinovanou ochrannou známku č. 291306 ve znění „GALLET“ (zapsané dne 3. 7. 2007) proti tomu stála ochranná známka č. 104430 „GILLETTE“ (vlastník ochranné známky „GILLETTE“ a řady ochranných známek s jednotícím prvkem „GILLETTE“, první ze dvanácti ochranných známek byla zapsána již v roce 1948).

Navrhovatel požadoval prohlášení neplatnosti ochranné známky „GALLET“ na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), b), c) ZOZ, napadená ochranná známka byla podle jeho mínění natolik podobná, že byla způsobilá vyvolat na straně spotřebitele nebezpečí záměny nebo asociace ochranných známek, shodných nebo podobných výrobků, resp. jejich původců.

Navrhovatel současně prostřednictvím předložených dokladů prokazoval všeobecnou známost, velmi vysokou rozlišovací způsobilost, dobré jméno a pověst namítaných ochranných známek v České republice, kteréžto vlastnosti namítaných ochranných známek přispívají k širokému rozsahu jejich ochrany, přičemž vlastník napadené ochranné známky (dále jen „vlastník“) může prostřednictvím napadené ochranné známky těžit z jejich rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo jim být na újmu. Proto se navrhovatel domáhal prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou v rozsahu následujících výrobků ve třídě 8 – „holicí strojky, zastříhovače vlasů, zastříhovače chlupů zvířat, epilátory“.

Odvolací orgán stanovil na pravou míru, zda může být všeobecně známá známka pouze neregistrovaná. *„Všeobecná známost, tak jak jí pojímá zákon č. 441/2003 Sb., představuje určitou alternativu vůči právům vyplývajícím z formálního zápisu ochranných známek při jejich uplatňování např. v rámci tzv. pravděpodobnosti záměny, resp. asociace na straně spotřebitelské veřejnosti. V případě námitek podaných z důvodu zkoumání pravděpodobnosti záměny/asociace je tak možné uplatnit jednak práva ze zapsaných ochranných známek (ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ) anebo práva ze známek (označení), jejichž práva se pro území České republiky neodvíjí od jejich registrace do rejstříku ochranných známek pro toto teritorium (tzn., nemusí být zapsána vůbec anebo se může jednat o ochranné známky zapsané pro jiné země). Podmínkou nahrazující jejich zápis do rejstříku, je prokázání jejich všeobecné známosti na území České republiky pro konkrétní produkty.“*

Ohledně konstatování navrhovatele, že nikde není určeno, že ochrana všeobecně známých známek se vztahuje pouze na nezapsaná označení, lze odkázat na vlastní

slova zákonodárce – důvodovou zprávu k zákonu č. 441/2003 Sb., konkrétně k ustanovení § 7, kde je výslovně uvedeno, že „...v souvislosti se zavedením ochranné známky s dobrým jménem se zúžilo vymezení pojmu všeobecně známé známky. Všeobecně známou známkou může být podle nového návrhu zákona takové označení, které svou ochranu získalo nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním své všeobecné známosti. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy nebude nadále všeobecně známá známka automaticky chráněna pro všechny výrobky a služby, nýbrž jen pro ty z nich, pro které se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou...“ S tímto závěrem koresponduje i stávající rozhodovací praxe Úřadu.

V daném případě tedy lze zjednodušeně konstatovat, že pokud byl uplatněn zásah do zapsaných práv dle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ, je naprosto bezpředmětné namítat již zapsaná označení (ochranné známky) coby všeobecně známé známky. Důvodem je, že i zásah do práv podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ se odvíjí od pravděpodobnosti záměny/asociace, tedy od identické právní skutečnosti, jako je tomu v ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ; pouze všeobecná známost známky je nahrazena registrací.

Současná známkoprávní úprava (s ohledem na harmonizaci komunitárního práva) v této souvislosti pro podání námitek či návrhů na neplatnost odůvodněných námitkovými důvody rozeznává – zapsané ochranné známky a zapsané ochranné známky s (prokázaným) dobrým jménem, nezapsané známky s prokázanou všeobecnou známostí a nezapsané známky s prokázanou všeobecnou známostí a dobrým jménem.

Velmi zajímavý je rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 26/2009 ze dne 22. října 2009, ve kterém je stanoven rozdíl mezi všeobecnou známostí ochranné známky a dobrým jménem, které je s ochrannou známkou a jejím majitelem spojováno. Jedná se tedy o dva odlišné instituty, které nelze zaměňovat. Stupeň všeobecné známosti ochranné známky nelze zkoumat mezi zákazníky nositele ochranné známky. Oproti tomu dobré jméno lze zkoumat nejen mezi statisticky významným počtem subjektů, které v dané oblasti působí, ale též mezi zákazníky majitele ochranné známky.

5.3.4 Vlastník starší všeobecně známé známky s dobrým jménem

Dle § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ se „*přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky.*“¹⁴⁸

K uplatnění tohoto námitkového důvodu je nezbytné, aby byly kumulativně splněny dvě podmínky – všeobecná známost známky a zároveň její dobré jméno. Tento námitkový důvod vlastně spojuje dva předchozí námitkové důvody dohromady. Toto ustanovení vychází z čl. 16 odst. 3 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS), podle něhož se použije článek 6bis Pařížské úmluvy na zboží a služby, které nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k tomuto zboží nebo službám by ukazovalo na vztah mezi tímto zbožím nebo službami a majitelem zapsané ochranné známky, pokud by práva majitele zapsané ochranné známky byla takovým užíváním poškozena.

Úřad tedy v řízení o námitkách zkoumá, zda byly nebo mohly být porušeny zájmy namítajícího. To v případě, že byla namítajícímu prokázána všeobecná známost známky s dobrým jménem, a ta by mohla naznačovat spojení s jinou ochrannou známkou a poškodit tak zájmy namítajícího. V některých případech však Úřad rozhodne opačně, protože si spotřebitelé tyto výrobky a služby nebudou navzájem dávány do souvislosti a nevznikne tak namítajícímu škoda. K těmto závěrům Úřad dospěje spíše ve výjimečných případech, např. „*při kolizi dvou všeobecně známých označení, která existují na trhu již řadu let vedle sebe a i přes jejich podobnost nedochází k jejich záměně spotřebitelem a ani nedochází k tomu, že by se spotřebitelé*

¹⁴⁸ § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb.

domnívali, že zboží přihlašovatele jakkoliv souvisí se zbožím namítajícího, pak zřejmě nebude spotřebitel uváděn v omyl. ¹⁴⁹

V případě ÚPV O-356392 se navrhovatel domáhal prohlášení neplatnosti slovní ochranné známky č. 286748 ve znění „PRAŽSKÁ ŠUNKA“ pro všechny zapsané výrobky a služby ve třídách 16, 21 a 43 mezinárodního třídění výrobků a služeb s odůvodněním, že napadená ochranná známka je klamavá pro výrobky ve třídách 16 a 21, neboť povaha těchto výrobků je naprosto odlišná od výrobků, pro které se vžilo u spotřebitelské veřejnosti označení „PRAŽSKÁ ŠUNKA“. Navrhovatel argumentoval tím, že napadená ochranná známka je zapsána pro odlišné výrobky, než pro které je všeobecně známá známka s dobrým jménem chráněna a zasahuje tak do práv této nezapsané známky.

„Nejprve je nutno uvést, že k tomu, aby byl navrhovatel v řízení úspěšný, musí prokázat, že je vlastníkem starší všeobecně známé známky s dobrým jménem, která je shodná nebo podobná napadené ochranné známce. Všeobecně známou známkou se rozumí takové označení, které svou ochranu získalo nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním všeobecné známosti. Taková známka chrání výrobky, pro které se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou. Dále je nutno prokázat, že všeobecně známá známka získala v příslušných kruzích před vznikem práva přednosti napadené ochranné známky dobré jméno v České republice.“ K tomu, aby mohl Úřad posoudit, zda namítaná všeobecně známá známka s dobrým jménem splňuje výše uvedená kritéria, je nezbytné, aby mu o tom byly poskytnuty dostatečné údaje. Navrhovatel v tomto řízení předložil jako důkaz o všeobecné známosti a dobrém jménu pouze kopie dvou stránek z internetové adresy, kde jsou informace o historii a způsobu přípravy výrobku označeného „PRAŽSKÁ ŠUNKA“. Slovní označení „PRAŽSKÁ ŠUNKA“ je užíváno více subjekty pro uzenářský výrobek z vepřové kýty, což pojmově vylučuje, aby druhové a místopisné označení takového výrobku, které navíc užívá více subjektů, získalo statut všeobecně známé známky.

¹⁴⁹ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář.* 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 103.

Pro dokazování všeobecné známosti, dobrého jména a oprávněnosti námitek platí stejná pravidla, která jsme již zmínily v předchozích dvou kapitolách.

5.3.5 Vlastník starší všeobecně známé známky Společenství s dobrým jménem

Dle § 7 odst. 1 písm. e) se „*přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.*“¹⁵⁰

Toto ustanovení bylo přejato z čl. 4 odst. 3 směrnice, platí pro něj téměř analogická pravidla jako pro národní ochrannou známku s dobrým jménem (§ 7 odst. 1 písm. b) ZOZ). K získání dobrého jména ochranné známky Společenství stačí, aby toto dobré jméno měla ochranná známka alespoň v jednom členském státě Společenství¹⁵¹ a platí ve všech členských státech. Společenství je považováno za jeden celek, proto pro něj neplatí stejná pravidla jako pro ochranné známky mezinárodní, které se přihlašují individuálně pro každý stát. Užívání v jednom státě se považuje za užívání na celém území Společenství.¹⁵² Důkazy nutné k prokázání dobrého jména ochranné známky Společenství se nemusí vztahovat pouze k území České republiky, ale k jakékoliv zemi Společenství.

Rozhodnutí týkající se § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ není mnoho, v databázi soudních a správních rozhodnutí ÚPV jsem našla pouze dvě. Jedním z nich je rozhodnutí

¹⁵⁰ § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb.

¹⁵¹ Mezi tyto státy nemusí patřit Česká republika.

¹⁵² Z tohoto důvodu tedy nelze ochrannou známku Společenství zrušit z důvodu neužívání ve všech členských státech.

ÚPV O-464963, jedná se rozklad, který byl podán přihlašovatelem na základě rozhodnutí o zamítnutí jeho přihlášky. Namítající je vlastníkem slovní ochranné známky Společenství v grafickém provedení č. 2133908 ve znění „CAFFÈ NERO“ zapsané OHIM dne 29. 11. 2005, které v souvislosti s provozem kaváren užíval ve vztahu k výrobkům a službám zde poskytovaným, a to zejména ve Velké Británii.

**CAFFÈ
NERO**

Přihlašované barevné kombinované označení zn. sp. O-464963, s právem přednosti ode dne 12. 1. 2009 pro výrobky zařazené do třídy 25 podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: „obuv“.



Namítající má za to, že prokázal, že je předním poskytovatelem služeb v oblasti kaváren a občerstvení, působícím na evropském trhu, řadu let zejména ve Velké Británii. Namítaná ochranná známka Společenství č. 2133908 je známa široké veřejnosti a požívá velmi dobrou pověst a jméno, přičemž v povědomí většiny spotřebitelské veřejnosti je spojována s namítajícím.

K tvrzení přihlašovatele, že namítaná ochranná známka Společenství není v ČR spotřebitelské veřejnosti známa, namítající konstatoval, že není potřebné, jak vyplývá z rozhodovací praxe Úřadu i z konstantní judikatury Evropského soudního dvora, aby ochranná známka požívala dobrého jména po celém území Evropské unie. Zápisem namítané ochranné známky Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu získal namítající právo užívat tuto ochrannou známku ve všech členských státech Evropské unie. Užívání ochranné známky je nutno podle namítajícího posuzovat z globálního celoevropského hlediska, nikoliv z pohledu jednotlivých členských států. Namítající nemusí prokázat užívání namítané ochranné známky Společenství v ČR, neboť prokázal proslulost této ochranné známky na území Velké Británie.

Namítající je přesvědčen, že existuje značné riziko, že by průměrný spotřebitel na území ČR mohl výrobky nárokované v předmětném označení považovat za produkty namítajícího. Ochranná známka Společenství s dobrým jménem by tak ztratila na atraktivitě a schopnosti upoutat pozornost spotřebitelské veřejnosti, čímž by byl

popřen základní účel ochranných známek, tj. odlišit výrobky a služby různých subjektů.

Obě ochranné známky byly porovnány ze všech relevantních hledisek – vizuálního, fonetického, sémantického a bylo konstatováno, že přihlašované označení je s namítanou ochrannou známkou Společenství velmi podobné i z celkového dojmu, jakým působí na průměrného spotřebitele, a proto z tohoto důvodu existuje pravděpodobnost záměny, resp. asociace, na straně spotřebitelské veřejnosti. Z tohoto důvodu je velmi pravděpodobné, že by došlo k tzv. „nepoctivému těžení“ z ochranné známky Společenství s dobrým jménem. Pojem „nepoctivé těžení“ není ZOZ nijak definován, proto bylo přihlédnuto k rozhodnutí OHIM R 0404/2004-4, podle kterého je nepoctivé těžení dáno tehdy, když jiný podnikatel může minimalizovat své obchodní úsilí jako přímý důsledek spojení s rozlišovacím charakterem nebo dobrým jménem prioritně starší ochranné známky, které si veřejnost činí. V takové situaci může zmíněný podnikatel účinně využít známosti známky jako prostředek k získání zájmu spotřebitelů o své výrobky. Výhoda takového podnikatele spočívá ve výrazné úspoře investic na propagaci jeho výrobků, jelikož může parazitovat na tom, čeho dosáhla prioritně starší ochranná známka s dobrým jménem. Z rozsudku ESD čj. C-375/97 ve věci General Motors Corporation dále vyplývá, že čím vyšší je rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno ochranné známky, tím spíše lze dovodit nepoctivé těžení z těchto hodnot či újmu na nich.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl odvolací orgán k závěru, že rozkladem napadené rozhodnutí bylo v souladu s právními předpisy a není důvod pro jeho zrušení nebo změnu.

5.3.6 Vlastník ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi

Pařížské úmluvy

Dle § 7 odst. 1 písm. f) „*přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem*

*ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy¹⁵³ nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace¹⁵⁴, pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy (dále jen "obstaravatel") na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil.*¹⁵⁵

Cílem tohoto nově zavedeného ustanovení je chránit vlastníka ochranné známky v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy před neoprávněným jednáním obchodního zástupce, který se svévolně rozhodl registrovat si ochrannou známku do rejstříku, bez ohledu na zájmy oprávněného vlastníka ochranné známky. Vlastník ochranné známky je tedy oprávněn podat námitky proti zápisu ochranné známky, která byla přihlášena jeho zástupcem nebo obstaravatelem ve smyslu čl. 6septies Pařížské úmluvy. Na základě podaných námitek může požadovat výmaz ochranné známky nebo převod zápisu ochranné známky na sebe (povoluje-li to právní řád dané země), a to za předpokladu, že právní zástupce své jednání neodůvodní

Zástupcem, zprostředkovatelem nebo obstaravatelem se v tomto případě míní jakákoliv osoba (většinou obchodní zástupce), která vlastníka či přihlašovatele zastupovala na základě plné moci nebo ze zákona; nejedná se tedy například o člena statutárního orgánu. „*Mezi vlastníkem a obstaravatelem musí existovat hospodářský vztah, na základě kterého obstaravatel získal informaci o ochranné známce, kterou využil ve svůj prospěch.*“¹⁵⁶

Osobou oprávněnou podat námitky je pouze vlastník ochranné známky v tomto ustanovení uvedené. Námitky třetích osob budou zamítnuty na základě § 26 odst. 2, protože nebyly podány osobou oprávněnou dle § 7.

¹⁵³ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1990, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu.

¹⁵⁴ Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb.

¹⁵⁵ § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb.

¹⁵⁶ HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 401.

Vztah přihlašovatele a majitele ochranné známky může být ošetřen smluvně, např. smlouvou o zprostředkování, smlouvou o obchodním zastoupení, komisionářskou smlouvou podle obchodního zákoníku, ale také smlouvou, která není v obchodním zákoníku upravena jako typ. Podstatná tedy není forma smlouva, ale její obsah – jasně a určitě vyjádřený závazek jednoho podnikatelského subjektu působit za určitou odměnu nebo provizi ve prospěch obchodních aktivit a zájmů druhého podnikatelského subjektu. Smlouvy se tedy posuzují individuálně, případ od případu a podstatnou informací je to, jestli měl přihlašovatel možnost seznámit se s údaji o ochranné známce a její hodnotě na základě spolupráce těchto dvou subjektů.

K podání námitek dokonce není potřeba ani písemné podoby smlouvy, dostačující je, pokud vlastník prokáže existenci obchodní spolupráce, a to na základě důkazu, např. obchodní korespondence mezi stranami, faktury a objednávky zboží prodaného zástupcem atd.

Pokud se objednavatel dopustí jednání uvedeného v tomto ustanovení, poruší obecný závazek důvěry, ze kterého všechny smlouvy tohoto druhu o obchodní spolupráci vycházejí. Takové jednání poškozují majitele ochranné známky a jeho obchodní zájmy velmi výrazným způsobem, protože obstaravatel svým činem zneužívá znalosti a zkušenosti, které získal na základě vztahu s namítajícím, a získává prospěch z úsilí a prostředků vynaložených namítajícím. Obstaravatel tak jedná v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a naplňuje skutkovou podstatu tzv. nevěrného agenta.

V některých případech se toto ustanovení snaží obchodní zástupci obejít tím, že si ochrannou známku namísto něj registruje třetí nezainteresovaná osoba. Toto jednání však naplňuje stejnou skutkovou podstatu, jako kdyby si známku registroval sám obstaravatel vlastníka ochranné známky. Příklad se podle toho také posuzuje.

Podmínkou pro uplatnění tohoto ustanovení je absence souhlasu s registrací ochranné známky udělená jejím majitelem. Důkazní břemeno leží na přihlašovatelem, proto majitel nic dokazovat nemusí. Přihlašovatel musí dokázat, že podal přihlášku oprávněně nebo musí své jednání řádně odůvodnit. „Vzhledem k účelu tohoto ustanovení chránit vlastníka před neoprávněným jednáním tzv. nevěrného agenta a obstaravatele, námitky je možno zamítnout jenom tehdy, pokud je souhlas vlastníka

dostatečně jasný, konkrétní a bezpodmínečný.¹⁵⁷ Nejasnosti či pochybnosti jsou vždy vykládány ve prospěch namítajícího, protože je velmi obtížné prokázat jednoznačný souhlas.

Toto zákonné ustanovení je nutno vykládat extenzivně, platí tedy nejen na ochranné známky totožné, ale i na ochranné známky podobné či mírně upravené tak, že to podstatně nemění rozlišovací způsobilost. Stejný postup se uplatňuje také u přihlášeného seznamu výrobků a služeb.

5.3.7 Uživatel nezapsaného označení

Dle § 7 odst. 1 písm. g) se „*přihlašovaného označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašováním označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.*“¹⁵⁸

Dle důvodové zprávy k ZOZ se ustanovení písmena g) vztahuje zejména na případy, kdy přihlašovaná ochranná známka bude shodná s označením nebo podobná označení, které je chráněno na základě zvláštních předpisů, jako např. zákon o drahách, o ekologickém zemědělství, zákon o vinohradnictví a vinařství apod., nebo předpisů upravujících nekalou soutěž, v případě, pokud by přihlašovatel užíváním shodného či podobného pozdějšího označení naplnil znaky skutkové podstaty nekalé soutěže, například vyvolal nebezpečí záměny podle § 47 obchodního zákoníku.

Toto ustanovení vychází z čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice. Uživatelem nezapsaného označení je osoba, která své výrobky nebo služby pod tímto označením užívala a v důsledku toho se toto označení vžilo pro něho a jeho výrobky nebo služby. Ochrana lze tedy poskytnout např. obchodní firmě namítajícího, ovšem pouze při

¹⁵⁷ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 106.

¹⁵⁸ § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb.

splnění podmínky prokázání výroby, prodeje či poskytování shodných výrobků a služeb pod namítanou obchodní firmou v potřebném místním a časovém rozsahu.

Jde tedy o ochranu označení, která nejsou zapsána v rejstříku ochranných známek a ani nejsou k zápisu do něj přihlášena nebo jde o kategorii tzv. „jiná označení užívaná v obchodním styku“, kam patří např. obchodní firma, doménové jméno atd. Ochrana doménového jména dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) byla rozhodována např. v rozhodnutí ÚPV O-188618, kde šlo o ochrannou známku „GOOGLE.CZ“.

V případě obchodní firmy dokládá namítající, že je vlastníkem firmy, která je zapsána v obchodním nebo jiném rejstříku a to před datem práva přednosti napadené přihlášky; dále dokládá i rozsah a užívání výrobků a služeb poskytovaných pod obchodní firmou. Obchodní jméno je dle čl. 8 Pařížské úmluvy chráněno ve všech unijních zemích, bez ohledu na to, zda je součástí obchodní či tovární známky. Ustanovení čl. 8 Pařížské unijní úmluvy je třeba vykládat tak, jak zní, totiž, že chrání „obchodní jméno“, nikoli (jakoukoli) „část obchodního jména“.¹⁵⁹

I v tomto ustanovení zůstává nejpodstatnější zásah do starších práv namítajícího, který musí být doložen relevantními důkazy datovanými před podáním napadené přihlášky. Časová podmínka není na rozdíl od předchozího zákona č. 137/1995 Sb. stanovena. Dříve platné „v uplynulých dvou letech“ je nahrazeno individuálním posouzením každého případu s ohledem na konkrétní okolnosti. Obecně se však posuzuje délka a intenzita, mělo by se jednat o déletrvající, kontinuální užívání namítaného označení před podáním přihlášky.

Další podmínkou je dosažení známosti nejen místního rozsahu, což není myšleno doslovně ve smyslu územním a geografickém, nýbrž ve smyslu rozsahu užívání co do jeho kvality a kvantity. „Rozhodující skutečností pro překročení místního dosahu je intenzita užívání namítaného označení v obchodním styku.“¹⁶⁰ Mezi rozhodné skutečnosti určující překročení místního dosahu namítaného označení v obchodním styku můžeme uvést např. objem užívání, délku užívání, rozšíření výrobků a služeb propagace označení. Pokud namítající nedodá požadované doklady, nelze zkoumat

¹⁵⁹ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 23/98.

¹⁶⁰ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 109.

dosažení nejen místního dosahu, ale ani zda právo k nezapsanému označení vzniklo před dnem podání přihlášky.¹⁶¹

Užívání se prokazuje důkazy jako je např. obrat a objem prodeje, objednávky, faktury, dodací listy, ceníky, propagační materiály, články publikované v tiskovinách, propagační a reklamní materiály, výdaje na reklamní kampaň a údaje o ní, zmapování distribuční sítě, seznam odběratelů, sponzoring apod. K dokazování lze zařadit i interní důkazy, které jsou samy o sobě nepřípustné, protože neprokazují užívání namítaného označení v obchodním styku, ale lze je použít jako doplňující důkazy. Patří mezi ně např. příprava prodeje výrobku, dokumenty prokazující přípravu zahájení výroby výrobku, inventurní soupisy atd.

Příkladem rozhodnutí na základě § 7 odst. 1 písm. g) je rozhodnutí ÚPV O-479076, kde vlastník nezapsaného označení ve znění „AARON“, resp. „Penzion AARON“, namítal zápis přihlášky slovní ochranné známky ve znění „ARON“, i přestože byl mezi napadenou přihláškou ochranné známky a namítaným nezapsaným označením shledán vysoký stupeň podobnosti a současně některé z přihlašovaných služeb byly vyhodnoceny jako shodné nebo podobné se službami namítajícího, neunesl namítající důkazní břemeno, neboť se mu nepodařilo prokázat, že by nezapsané označení ve znění „AARON“ resp. „Penzion AARON“ bylo před datem přihlášky ochranné známky užíváno tak, že by došlo k překonání místního dosahu. Námitky a následný rozklad byly tedy zamítnuty. Na tomto případě je velmi názorně prezentováno, že nestačí splnění pouze jedné zákonné podmínky, ale jsou-li dány kumulativně, je třeba splnit všechny, které zákon ukládá.

5.3.8 Fyzická osoba, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy může být dotčeno

Dle § 7 odst. 1 písm. h) se *„přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu fyzickou osobou, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být*

¹⁶¹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 11. 9. 2008, č. spisu O-184241.

*dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti.*¹⁶²

*„Osoby, které podaly námitky z důvodu shodnosti či podobnosti práva na ochranu osobnosti, musejí doložit jednak existenci takového práva a jednak, že jim toto právo náleží, tj. že jsou oprávněny právo uplatnit.“*¹⁶³ Ochrana osobnosti je uplatňována dle ustanovení § 11 a násl. Občanského zákoníku¹⁶⁴, podle kterého má „fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy“.

K tomu, aby bylo podání námitek úspěšné, musí namítající unést důkazní břemeno, tedy prokázat, že užitím daného jména bylo zasaženo do práva na ochranu osobnosti fyzické osoby. Užití jméno fyzické osoby musí mít dostatečnou rozlišovací způsobilost, což splňují pouze fyzické osoby veřejně velmi známé. Pokud bude použito jedno z velmi často častých jmen, jako je např. Novák, nebude možné, aby jakýkoliv pan Novák podával námitky na ochranu jeho osobnosti, protože si s tímto označením nikdo jeho osobu nespojí. Snadněji prokazatelné bude vyobrazení nebo použití pseudonymu namítajícího, protože je většinou originálnější a má vyšší rozlišovací způsobilost.

Mezi výrobkem nebo službou a fyzickou osobou, která je poškozena, musí být velice silný vztah, který má vysokou rozlišovací způsobilost vůči spotřebitelské veřejnosti a určuje tak celkový dojem známky, který neoprávněně těží ze jména dotčené osoby. Kromě dotčené osoby samotné náleží ochrana její osobnosti také manželu a dětem, není-li jich, tak jejím rodičům. Pokud není naživu žádná z taxativně vymezených osob v § 15 Občanského zákoníku, právo na uplatnění ochrany takového projevu zaniká.

Případů řešící problematiku ochrany osobnosti není mnoho, jedním z nich je rozhodnutí ÚPV O-131260-98, které řeší kolizi označení s právem na jméno. Dne 10. 3. 1998 udělil namítající přihlašovatelce souhlas s užitím jeho jména a příjmení

¹⁶² § 7 odst. 1 písm. h) zákona č. 441/2003 Sb.

¹⁶³ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 109.

¹⁶⁴ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

pro účely zápisu kombinované ochranné známky „JOSEF KLÍR“. Podané námítky byly zamítnuty a namítající podal proti jejich zamítnutí rozklad, ve kterém vzal svůj souhlas s použitím jeho jména výslovně zpět.

Na základě uvedeného souhlasu jako jednostranného právního úkonu došlo ke vzniku dvoustranného závazkového právního vztahu mezi namítajícím a přihlašovatelem, jehož obsahem je závazek namítajícího strpět užití jeho jména a příjmení na straně jedné a oprávnění přihlašovatelky užít toto jméno a příjmení ke stanovenému účelu na straně druhé. Jde tedy o závazkový právní vztah s plněním trvajícím. Vzhledem k tomu, že uvedený souhlas není sám o sobě nijak podmíněn, lze závazkový právní vztah mezi namítajícím a přihlašovatelem jednostranně zrušit pouze v zákonem stanovených případech, mezi něž odvolání souhlasu v důsledku ukončení obchodní spolupráce nepatří.

Odvolací orgán tedy konstatoval, že zápisem zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek nemůže dojít k zásahu do práv na ochranu osobnosti namítajícího ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb. Pokud jde o otázku smluvního závazkového právního vztahu mezi namítajícím a přihlašovatelkou, jehož součástí je mimo jiné závazek přihlašovatelky převést předmětnou přihlášku ochranné známky, resp. zapsanou ochrannou známku na namítajícího, není Úřad oprávněn tento právní vztah posuzovat ani řešit.

5.3.9 Osoba, které náleží práva k autorskému dílu

Dle § 7 odst. 1 písm. i) se „přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.“¹⁶⁵

Osobou oprávněnou podat námítky proti přihlašované ochranné známce dle § 7 odst. 1 písm. i) je osoba, které náleží práva k autorskému dílu, pokud toto autorské dílo může být užíváním autorského označení dotčeno. Těmito osobami může být dle

¹⁶⁵ § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb.

autorského zákona 121/2000 Sb. (dále jen autorský zákon), jednak originální subjekt, kterým je autor, nebo subjekt odvozený, na něhož přešlo právo dílo užít.

Autor je dle § 5 odst. 1 autorského zákona „*fyzická osoba, která dílo vytvořila*“. Právo k tomuto dílu dle § 9 odst. 1 autorského zákona „*vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě*“. Své právo k dílu prokazuje prohlášením autorství, není-li prokázán opak. Autorské právo má složku osobnostní, té se autor nemůže vzdát, je to právo nepřevoditelné a zaniká smrtí autora. Druhá složka je majetková, tu může autor omezit ve prospěch jiné osoby a vzniká mu tak povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy. Námitky může podat autor sám, prostřednictvím právního zástupce, ale podat je za něj může také organizace oprávněná spravovat autorova práva.

Odvozený subjekt je ten, na koho byla práva k autorskému dílu převedena, může to být fyzická i právnická osoba, která získala právo k užívání autorského díla např. na základě licenční smlouvy. Oprávněn k podání námitek je také zaměstnavatel autora, ve vztahu k němuž autor sílu vytvořil v rámci pracovního poměru.

Dle § 2 autorského zákona je za předmět práva autorského považováno dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvořem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvořem a jejíž součástí jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické. Za dílo se považuje též počítačový program a databáze, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním

duševním výtvořem. Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav.

Smyslem tohoto ustanovení ZOZ je tedy ochrana držitele autorských práv. Při podání námitek leží důkazní břemeno na straně namítajícího, který dokládá, že mu svědčí autorské právo, označí autorské dílo, jehož ochrany se domáhá, a uvede, jak může být dílo dotčeno užíváním ochranné známky.¹⁶⁶ Na Úřadu leží otázka posouzení toho, jestli namítané dílo splňuje základní znaky autorského díla dle autorského zákona. Tyto znaky byly definovány v rozhodnutí ÚPV O-151159 – „*podle autorského zákona není autorským dílem pouhá myšlenka, ale její konkrétní ztvárnění, které musí vykazovat všechny znaky autorského díla, zejména tedy jedinečnost a neopakovatelnost*“. Na druhou stranu za autorské dílo nelze dle rozhodnutí ÚPV O-151822 považovat „*dílo, které je v běžném typu tiskacího písma, je tvořeno obecně užívanými slovy, není výtvarně ztvárněno a je prosté jakékoli originální úpravy, nemůže být důvodem pro zamítnutí přihlášky*“.

Následující rozhodnutí ÚPV O-467820 znázorňuje rozhodovací praxi Úřadu týkající se autorského práva. Jde o rozhodnutí o rozkladu proti zápisu barevného kombinovaného označení „ČESKÝ VÝROBEK“. Autor díla podal námítky dle § 7 odst. 1 písm. i) ZOZ vůči zápisu označení do rejstříku, ty byly zamítnuty. Barevné kombinované označení zn. sp. O-467820 bylo tedy přihlášeno s právem přednosti ode dne 7. 5. 2009 a zveřejněno dne 21. 10. 2009 pro výrobky zařazené do tříd 1 až 34 mezinárodního třídění výrobků a služeb.



Tato značka měla být užívána na výrobcích k označení jejich českého původu. Namítající se v podaných námítkách dovolával skutečnosti, že zápisem

¹⁶⁶ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 110.

přihlašovaného označení by byl dotčen ve svých autorských právech k obrazovému prvku, který tvoří součást napadené přihlášky ochranné známky, tj. logotypu s vyobrazením lva se vztyčeným palcem v národních barvách v obdélníkovém rámu. Namítající dále uvedl, že přihlašovatel neudělil souhlas s užitím svého díla, dílo je tak užíváno neoprávněně a autor se cítí být jednáním přihlašovatele poškozen. Orgán prvního stupně řízení námítky zamítl.

Odvolací orgán musel řešit otázku, zda namítající prokázal, že mu svědčí autorské právo k vyobrazení siluety lva se zdviženým palcem horní končetiny, které tvoří součást napadené přihlášky barevné kombinované ochranné známky. Autor díla prokázal svoje právo prohlášením o autorském právu k dílu, které protistranou nebylo vyvráceno.

Povinnost prokázání důkazního břemene je na straně namítajícího, který je povinen prokázat, že zápisem napadené přihlášky ochranné známky došlo k neoprávněnému zásahu do jeho práv. Dále je povinen prokázat, že je oprávněn právo uplatnit, tzn., že mu svědčí autorské právo k předmětnému autorskému dílu. Odvolací orgán dospěl k závěru, že logotyp splňuje náležitosti autorského díla. Dále musel prokázat, že namítající osoba je oprávněna k podání námitek. To vyplynulo z jeho prohlášení o autorství, které se opírá o § 6 autorského zákona, kde je stanovena tzv. zákonná domněnka autorství, podle níž je autorem díla osoba, která se za autora prohlásí, není-li prokázán opak.

Odvolací orgán na základě předložených důkazů rozhodl o zamítnutí přihlášky ochranné známky. K porušení autorských majetkových práv došlo již podáním předmětné přihlášky ochranné známky, neboť došlo k užití autorského díla bez souhlasu jeho autora, a dále byla porušena i osobnostní práva, neboť k autorskému dílu byly neoprávněně přidány slovní prvky „ČESKÝ VÝROBEK“.

5.3.10 Vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví

Dle § 7 odst. 1 písm. j) se „*přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena*“.

Cílem tohoto ustanovení je ochránit vlastníky staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, před registrací ochranné známky, která by parazitovala na jejich průmyslovém právu. Podmínkou pro podání námitek je tedy existence staršího práva a prokázání toho, že jsou oprávněni toto právo uplatňovat. Již z pojmu vlastník práva lze vydedukovat, že jde o právo existující, tedy registrované u Úřadu či v jiném příslušném rejstříku, navíc je nutné dřívější datum podání. Je totiž možné, že nastane situace, kdy bude v průběhu řízení jiné průmyslové právo registrováno dříve, než bude zveřejněna přihláška ochranné známky, ačkoli jí svědčí dřívější prioritní právo.

Toto ustanovení zákona zřejmě není stěžejním námitkovým důvodem, což dokazuje malý počet uplatněných námitek u Úřadu, ale je nezbytným doplněním výčtu námitkových důvodů.

Toto ustanovení se týká zejména kolize ochranných známek s průmyslovými vzory, označením původu a zeměpisným označením.

Označením původu je dle § 2 písm. a) národního zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 375/2007 Sb., název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen „území“) používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží podmínky podle tohoto ustanovení.

Zeměpisným označením je dle § 2 písm. b) název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Definice označení původu a zeměpisných označení pro přiznání ochrany v Evropské unii je uvedena v nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, a pro mezinárodní ochranu v Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu.

Případ kolize ochranné známky s označením původu si můžeme demonstrovat na následujícím rozhodnutí ÚPV O-197834. Jedná se zde o spor mezi namítajícím vlastníkem označení původu č. 50 ve znění „ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO“ a č. 53 ve znění „BUDĚJOVICKÉ PIVO“ a přihlašovatelem ochranné známky ve znění „BUDĚJOVICKÝ REGENT“. Námitky namítajícího byly zamítnuty, proto podal rozklad, ve kterém se domáhá výmazu ochranné známky „BUDĚJOVICKÝ REGENT“, která by dle jeho názoru mohla působit klamavě, zejména co se týká původu výrobku, neboť přihlašovatel nemá sídlo v Českých Budějovicích, ale v Třeboni. Spotřebitelé se podle namítajícího budou domnívat, že výrobky a služby označené „BUDĚJOVICKÝ REGENT“ pocházejí ze stejné zeměpisné lokality, z níž pochází „budějovické pivo“ namítajícího, tj. z Českých Budějovic. Dále budou spotřebitelé předpokládat, že pivo „BUDĚJOVICKÝ REGENT“ má shodné vlastnosti jako „BUDĚJOVICKÉ PIVO“, které splňuje podmínky specifikace, zatímco „BUDĚJOVICKÝ REGENT“ s ohledem na místo jeho původu a použité suroviny nikoliv.

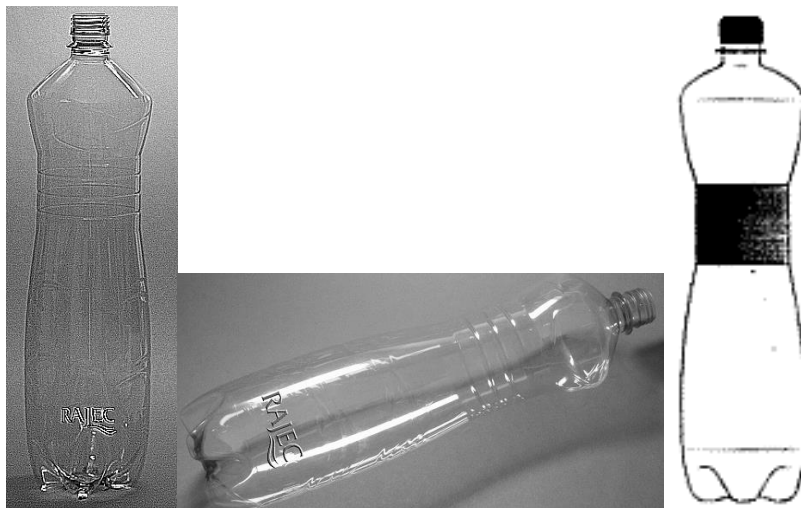
Orgán prvního stupně řízení při posuzování této otázky zdůraznil odlišnost práva k ochranné známce od práva k označení původu s tím, že ochranná známka je určena k odlišení výrobků a služeb na trhu, zatímco označení původu slouží ke geografickému vymezení určité oblasti či území, z níž pocházejí výrobky. A dále konstatoval, že ochranná známka je označení, které poukazuje na výrobky od určitého výrobce, a označení původu zaručuje, že výrobky mají určitou hodnotu, avšak závislou ne přímo na výrobcí, nýbrž na oblasti, z níž pocházejí.

Z tohoto důvodu, i přestože dominantním rozlišujícím prvkem je slovo „REGENT“ došel orgán k závěru, že přihlašované označení ve vztahu k nárokovaným výrobkům a službám působí klamavě, co se týká původu těchto výrobků a služeb. Zdůvodnil to tím, že průměrný český spotřebitel bude podle přídavného jména „BUDĚJOVICKÝ“ předpokládat, že jde o výrobek či službu, která pochází z města České Budějovice, nikoliv z Třeboně. Dále by se spotřebitel mohl domnívat, že pivo označené „BUDĚJOVICKÝ REGENT“ má stejné vlastnosti jako pivo, které skutečně pochází z Českých Budějovic, ačkoli tomu tak není.

Dalším průmyslovým právem, které by mohlo kolidovat s ochrannou známkou, je průmyslový vzor, který máme definovaný v § 2 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně

průmyslových vzorů. „Pro účely tohoto zákona se rozumí průmyslovým vzorem vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení, výrobkem průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů, složeným výrobkem výrobek, který se skládá z několika součástek, které mohou být vyměněny a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku, původcem průmyslového vzoru ten, kdo průmyslový vzor vytvořil vlastní tvůrčí činností, spolupůvodcem průmyslového vzoru ten, kdo se podílel na tvůrčí činnosti, při níž byl průmyslový vzor vytvořen.“

Obliba registrace průmyslových vzorů stoupá zejména na mezinárodní úrovni u OHIM, kde jsou často registrovány průmyslové vzory, které svojí povahou odpovídají spíše ochranným známkám, proto lze očekávat konflikty s těmito vzory. V České republice jsou však konflikty mezi průmyslovými vzory a ochrannými známkami velmi výjimečné, jedním z nich je rozhodnutí ÚPV O-346178. V tomto rozhodnutí byly namítajícím-vlastníkem průmyslového vzoru podány námitky na prostorovou ochrannou známku „RAJEC“. Obě průmyslová práva jsou na tvar PET lahve. Namítající podal námitky vůči ochranné známce „RAJEC“, které mu byly zamítnuty, následně podal rozklad vůči tomuto rozhodnutí.



Namítající se neztotožnil s názorem orgánu prvního stupně řízení, že považuje zdobení láhve (vlisy) a slovní prvek „RAJEC“, a také poměr vzdálenosti maximálního rozšíření horní části láhve od hrdla k počátku zúžení láhve za prvky, které přihlašované prostorové označení podstatně odlišují od namítaného průmyslového

vzoru. Namítající má tedy za to, že registrací této ochranné známky dojde k zásahu do jeho starších zákonem chráněných práv.

Orgán porovnával obě PET lahve a to, jestli může ze strany veřejnosti dojít k jejich záměně, vzal v potaz i to, že možnosti tvarů PET lahve jsou poněkud omezené, stejně jako stupeň jejich rozlišovací schopnosti.

Přihlašovatel prostorové ochranné známky popírá, že by napadené přihlašované prostorové označení „RAJEC“ bylo podobné nebo shodné namítanému průmyslovému vzoru, přestože existuje řada znaků, které nutně musí být více či méně shodné, neboť jsou předurčeny technickou funkcí lahví určených k balení vod, přičemž tyto znaky následně ve vyjádření vyjmenoval. Zmíněné znaky samozřejmě omezují míru volnosti při vývoji každé PET láhve a vedou pouze k několika možným typům řešení, zejména pokud jde o siluetu láhve. Jednotliví výrobci se proto snaží odlišovat jejich provedení např. zdobením, úpravou a velikostí etikety apod.

Odvolační orgán zamítl rozklad a zdůvodnil to tím, že přihlašované prostorové označení se jako celek zcela odlišuje od provedení namítaného průmyslového vzoru, a to nejen co do siluety, ale rovněž i do přítomností prvků, které namítaný průmyslový vzor vůbec neobsahuje.

5.3.11 Ten, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře

Dle § 7 odst. 1 písm. k) se „*přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře*“.¹⁶⁷

Pojem dobrá víra (bona fides) je standardně užíváný v soukromém právu zejména v odvětví práva občanského a obchodního, jak v České republice, tak i v ostatních evropských právních řádech. Avšak míra akceptace dobré víry není v rámci jednotlivých států EU stejná, např. v České republice není pojem dobré víry zákonně definován.

¹⁶⁷ § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb.

O definici dobré víry se pokusili v návrhu společného referenčního rámce Evropského zákoníku soukromého práva, který stanovuje, že „dobrá víra“ je duševní postoj charakterizovaný čestností a absencí vědomí, že domnělá situace není situací pravdivou. („Good faith“ is a mental attitude characterised by honesty and an absence of knowledge that an apparent situation is not the true situation).¹⁶⁸

Dle Jana Hurdíka je dobrá víra v převážném počtu jednotlivých modifikací uvedených v textu charakterizována jako psychická kategorie. Opakem dobré víry je zlá víra, která je jejím zrcadlovým obrazem a počíná tam, kde končí rozsah pojmu dobrá víra; hranice dobré a zlé víry však nejsou přesně vymezeny. Pohledy na pojetí dobré víry jsou však rozdílné zatímco Jan Hurdík interpretuje dobrou víru jako stav, kdy jednající neví a s ohledem na okolnosti a svou situaci není povinen vědět o právních vadách svého jednání, Karel Eliáš jako autor návrhu zastává výklad nezahrnující či ne vždy zahrnující nevědomou nedbalost jednajícího do rámce dobré víry.¹⁶⁹

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu čj. 21 Cdo 1465/98 je pojem dobrá víra *„vnitřní přesvědčení nabyvatele, že nejedná protiprávně. Jde tedy o psychický stav, o vnitřní přesvědčení subjektu, které samo o sobě nemůže být předmětem dokazování. Předmětem dokazování mohou být skutečnosti vnějšího světa, jejichž prostřednictvím se vnitřní přesvědčení projevuje navenek, tedy okolnosti, z nichž lze dovést přesvědčení nabyvatele o dobré víře“*.

Pojem dobré víry je významově obtížně uchopitelný, ambivalentní; dobrou víru lze vnímat v mravním významu či jako psychologickou kategorii. V mravním významu je dobrá víra chápána jako protiklad autonomie vůle spjatý s římskoprávní aequitas, tedy jako jakási obecně uznávaná hranice jinak právem neomezeného jednání subjektů práva. Tento model převažuje v evropských právních rádech, jakož i v komunitárním právu. Dobrá víra jako psychologická kategorie vyjadřuje nezaviněnou nevědomost o zpravidla vadných souvislostech postupu účastníka právního vztahu; v tomto smyslu vnímá dobrou víru např. český občanský zákoník.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR) ve znění k 1. 1. 2009.

¹⁶⁹ HURDÍK, Jan. Dobrá víra. *Právník*, 2007, č. 5, s. 565 a násl.

¹⁷⁰ HURDÍK, Jan. Dobrá víra. *Právník*, 2007, č. 5, s. 565 a násl.

Právním předpisem, který poskytuje ochranu práv majitelů ochranných známek v České republice, včetně zápisné nezpůsobilosti přihlášky ochranné známky podané přihlašovatelem, který nebyl v dobré víře, se stal až současný ZOZ. V předchozí právní úpravě ochranných známek dle zákona č. 137/1995 Sb. nebyla zahrnuta zápisná nezpůsobilost z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele. Zápisnou nezpůsobilost z titulu zlé víry přihlašovatele však bylo možno dovozovat z § 1 a § 2 odst. 1 písm f) a g). NSS tedy dospěl k závěru, že zápisná nezpůsobilost z titulu zlé víry přihlašovatele ochranné známky byla aplikovatelná za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb.¹⁷¹

Dobrá víra je ZOZ upravena v § 4 písm. m), podle kterého se do rejstříku nezapiše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Jde o absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti, o kterém rozhoduje Úřad ex officio. V tomto ustanovení je velice podstatné slovo „zjevné“, to jasně určuje charakter označení, která nemají být zapsána. Jedná se zejména o zápis tzv. spekulativních ochranných známek, které si majitel nechává zapsat za účelem dosažení zisku ze známkové transakce, popř. hodlá-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné známky i pro své označení.

Zavedení tohoto absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti povede k silnější ochraně majitelů ochranných známek a je významné z hlediska postavení Úřadu navenek.

V této kapitole je však podstatné ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, stanovující podmínky relativního důvodu pro podání námitek proti přihlašované ochranné známce z nedostatku dobré víry přihlašovatele. Obě ustanovení jsou provedením čl. 3 odst. 2 písm. d) První směrnice Rady č. 89/104/EHS. K tomu, aby byla osoba oprávněna podat námítky dle tohoto ustanovení, je nezbytné, aby byla dotčena na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namítajícího, která je způsobena přihlášením daného označení.

Jak již bylo řečeno, výše, dobrá víra je velmi abstraktní pojem, který lze vykládat různými způsoby, a proto není posuzování dobré víry jednoduché. Evropské právní vědomí vychází ze slušného (pocitivého) právního jednání, tedy jednání v dobré víře, z čehož logicky vyplývá, že jednání ve zlé víře je důvodem k podání návrhu na zneplatnění ochrany, ale i absolutním důvodem. Pro posouzení dobré víry je nezbytné

¹⁷¹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. 1 As 3/2008.

stanovit, zda dobrá víra bude presumována či nikoliv. S presumcí dobré víry, která je založena na poctivosti jednatelů, se můžeme setkat např. v občanském zákoníku. Tato obecná pravidla však nelze stejným způsobem aplikovat na případy, na které se vztahuje ZOZ. Tento závěr plyne přímo z ustanovení § 4 písm. 1 m) ZOZ, protože nelze zapsat ochrannou známku, jejíž přihláška nebyla podána v dobré víře. Úřad tedy nesmí dobrou víru předpokládat a musí zkoumat, zda přihláška nebyla podána v zjevně nedobré víře. Dobrou víru v případě známkového práva tedy nelze předpokládat tak, jako je tomu u práva občanského. Situace je však ještě komplikovanější. Do doby než je ochranná známka zapsána se dobrá víra nepředpokládá a zkoumá. V okamžiku, kdy je známka zapsána, přihlašovatelé přísluší práva stanovená v § 8 ZOZ a je oprávněn očekávat, že budou tato práva ze strany státu chráněna. Po zápisu ochranné známky do rejstříku platí presumpce dobré víry na straně přihlašovatele, protože opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty.¹⁷²

Dobrá víra dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ se tedy stanovuje podle několika kritérií. Je třeba posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnosti měl vědět o existenci ochranné známky namítajícího, dále zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítajícího a konečně zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. *„Pro účely posouzení dobré víry bude zvažována jakákoli relevantní okolnost ke stanovení, zda došlo k podání přihlášky v dobré víře; zejména se vezme v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení nebo nemohla být logicky neznalá takového práva v době podání přihlášky, a zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněně poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem jiného práva.“*¹⁷³

Příkladem takového důkazu je např. souhlas namítajícího s tím, aby přihlašovatel ochrannou známku přihlásil na svou osobu.

¹⁷² HORÁČEK, Roman; MACEK, Jiří; BISKUPOVÁ, Eva. *Sbirka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007–2010*, II. díl. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 528.

¹⁷³ PIPKOVÁ, Hana. Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky. *Jurisprudence*, 2009, č. 5, s. 9

Zlou víru je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky, protože případné okolnosti, které by se staly po podání této přihlášky, nemůžou mít žádný vliv na rozhodování o dobré či zlé víře přihlašovatele.

Jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí ESD v oblasti dobré víry ochranných známek je rozsudek soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. června 2009, C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH. Pramenem pro toto rozhodnutí je ustanovení čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství.

V tomto rozhodnutí o předběžné otázce předložené Oberster Gerichtshof (Rakousko) v rámci sporu mezi výše uvedenými účastníky. Podstatou řízení o porušení byl požadavek společnosti Lindt & Sprüngli (dále jen Lindt), aby společnost Franz Hauswirth přestala na území Evropské unie vyrábět či uvádět na trh čokoládové zajíčky, kteří byli svou podobou zaměnitelní s tím, který je chráněn trojrozměrnou ochrannou známkou Společenství, jíž je společnost Lindt majitelkou. Společnost Lindt vyrábí čokoládového zajíčka ve velmi podobném tvaru již od 50. let. V roce 2000 se společnost Lindt stala majitelkou dotčené trojrozměrné ochranné známky zobrazující zlatého sedícího čokoládového zajíčka s červenou stuhou, rolničkou a hnědým nápisem „Lindt GOLDHASE“. Tato ochranná známka je zapsána pro čokolády a čokoládové výrobky náležející do třídy 30.



Franz Hauswirth GmbH (dále jen Hauswirth) vyrábí čokoládové zajíčky od roku 1962. Společnosti Hauswirth bylo na základě žaloby společností Lindt zakázáno vyrábět nebo uvádět na trh výrobky v podobě čokoládových zajíčků, kteří by mohli být zaměnitelní s uvedenou komunitární známkou. Společnost Franz podala

protinávrh na prohlášení komunitární ochranné známky za neplatnou z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele v době podání.

Věc se dostala až k rakouskému vrchnímu soudu, který předložil ESD tři předběžné otázky týkající se kritérií dobré víry, které má vzít soud v úvahu při určování toho, zda byl přihlašovatel označení v době podání přihlášky v dobré víře či nikoliv ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009.

Samotný fakt, že je si přihlašovatel vědom toho, že totožné nebo podobné označení, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, používáno třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky ještě nepostačuje k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele. Úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky je subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností projednávaného případu. Pro neexistenci dobré víry přihlašovatele je obvyklé, chce-li zabránit třetím osobám vstoupit na trh, místo toho, aby ochrannou známku sám užíval. Ochranná známka registrovaná za tímto účelem postrádá svoji základní funkci. Přihlašovatel však může mít i legitimní cíl, jímž je zabránění používání totožného či podobného označení, které vstoupilo na trh teprve nedávno a těžilo by z proslulosti přihlašované ochranné známky. Právě takový stupeň proslulosti by totiž mohl ospravedlnit zájem přihlašovatele zajistit širší právní ochranu svému označení.

Tento rozsudek poskytuje návod a vymezuje kritéria pro posuzování dobré víry přihlašovatele ochranné známky. Dobrá víra je subjektivní kategorií, které bude muset být posuzována individuálně s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem.¹⁷⁴

¹⁷⁴ ČERNÝ, Miroslav. Rozsudek soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. června 2009, C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprügli AG proti Franz Hauswirth GmbH, o dobré víře přihlašovatele ochranné známky (čokoládový zajíček). *Průmyslové vlastnictví*, 2010, č. 2, s. 72–76.

6 Zápís ochranné známky do rejstříku

K tomu, aby Úřad mohl rozhodnout o námitkách podaných z důvodu zásahu do práv majitele ochranné známky, je nutné, aby nejprve posoudil předložené podání z formálního hlediska. Jsou-li splněny všechny formální náležitosti námitek dané zákonem, přistoupí Úřad k posouzení předložených tvrzení a důkazů obou stran. Předložené důkazy jsou posouzeny dle zásady volného hodnocení důkazů, což znamená, že je na uvážení Úřadu, které důkazy připustí a které ne. Se všemi předloženými důkazy se však musí vypořádat a zdůvodnit své závěry. Jak již bylo řečeno výše, námitkové řízení je ovládáno koncentrační zásadou, proto nebude přihlíženo k důkazům, které budou podány po zákonem stanovené lhůtě. Na základě posouzení těchto skutečností je Úřadem vydáno rozhodnutí.

Správné rozhodnutí musí obsahovat část výrokovou, odůvodnění a poučení. Ve výrokové části je obsaženo to, jak Úřad rozhodl o podaných námitkách, na základě jakého zákonného ustanovení tak rozhodl a osoby, kterých se rozhodnutí týká (účastníci). Odůvodnění obsahuje logicky důvody, které ho vedly k rozhodnutí. Vypořádává se v něm tedy s předloženými důkazy a zdůvodňuje ustanovení zákona, dle nichž rozhodoval. Na konci rozhodnutí je poučení, ve kterém je uvedena možnost podání opravného prostředku proti rozhodnutí o námitkách. Součástí poučení je také lhůta, ve které je možné opravný prostředek podat a od kdy se tato lhůta počítá. U rozhodnutí ve věci komunitárních ochranných známek je součástí výroku rozhodnutí také výrok o náhradě nákladů řízení.

Úřad má tři možnosti, jak rozhodnout o podaných námitkách – zamítnutí námitek, zamítnutí přihlášky napadené ochranné známky a zastavení řízení o námitkách.

Námítka se zamítá, nejsou-li podány v zákonem stanovené tříměsíční lhůtě od zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku; nebyl-li včas uhrazen správní poplatek; nelze-li díky vadám určit na základě jakého práva, byly námítka podány; není-li osoba aktivně legitimována k podání námitek a konečně z důvodu neopodstatněnosti podaných námitek.

Zamítnutí přihlášky napadené ochranné známky nastává v okamžiku, kdy Úřad rozhodne o tom, že jsou podané námítka důvodná. Přihláška může být zamítnuta v celém rozsahu nebo pouze v části, ve které se shodují namítané výrobky a služby.

Poslední možností rozhodnutí je zastavení řízení o námitkách, odpadl-li důvod podání námitek, např. námitky byly vzaty zpět, ochranná známka byla v průběhu řízení zrušena (§ 31 ZOZ) nebo prohlášena za neplatnou (32 ZOZ), dříve podaná přihláška byla zamítnuta na základě jiných připomínek či námitek atd. Rozhodnutí o zastavení řízení je Úřad povinen doručit přihlašovatelovi napadené ochranné známky i namítajícímu.

Zápis ochranné známky do rejstříku je konstitutivní právní akt. Účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku; zveřejní se ve Věstníku Úřadu. Zapsání je oznámeno majiteli, ten si může bez poplatku vyžádat Osvědčení o zápisu ochranné známky, které má charakter veřejné listiny. Vlastníku tímto okamžikem vzniká výlučné právo označovat tímto chráněným označením výrobky a služby.

Proti rozhodnutí Úřadu lze podat opravný prostředek ve formě rozkladu v prekluzivní lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí. Rozklad má odkladný účinek. Pravomocná rozhodnutí Úřadu jsou přezkoumatelná v správním soudnictví s příslušností k Městskému soudu v Praze. Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí Městského soudu v Praze je kasační stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud v Brně.¹⁷⁵

¹⁷⁵ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vyd. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, s. 142.

7 Zánik ochranné známky

Současná právní úprava ochranných známek upravuje několik způsobů zániku ochranné známky. Tyto možnosti jsou zakotveny v § 29-34 ZOZ, a jde o uplynutí doby platnosti ochranné známky, vzdání se práv k ochranné známce, zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou. Vyjmenované druhy zániku ochranné známky nečiní zvláštní obtíže v teorii ani praxi, pozornost však zasluhuje zvláštní a našim platným právem dříve opomíjený důvod spočívající v dovršení procesu přeměny ochranné známky v označení druhu výrobku nebo i služby, tj. v dovršení tzv. generizačního procesu. V tomto případě jde o ztrátu prosaditelnosti práva z důvodu pozbytí rozlišovací schopnosti ochranné známky a její přeměnu na označení. V daném případě působí ztráta práva absolutně erga omnes.¹⁷⁶

Zánik ochranné známky váže k okamžiku, kdy nastala právní skutečnost rozhodná pro její zánik. V tomto případě hovoříme o zániku ochranné známky ex nunc. Výjimkou z tohoto pravidla je však zánik ochranné známky prohlášením za neplatnou, kdy ochranná známka zaniká ex tunc a pohlíží se na ni, jako kdyby nikdy nebyla zapsána. Tato výjimka má samozřejmě své logické opodstatnění, protože jde o zápis ochranné známky, která nesplňuje podmínky pro zápis do rejstříku a odstraňuje se tím nežádoucí stav, který jejím zápisem vznikl.

Zápis zániku ochranné známky do rejstříku má pouze deklaratorní povahu.

7.1 Uplynutí doby platnosti ochranné známky

Jedním ze způsobů zániku ochranné známky je uplynutí zákonné doby platnosti, pro kterou je registrována. Tento způsob zániku ochranné známky je upraven v § 29 ZOZ.

Doba ochrany ochranné známky začíná běžet vždy od data podání přihlášky ochranné známky, nikoliv od data vzniku práva přednosti. Ochranná známka se registruje na dobu 10 let, což se ukázalo jako optimální perioda pro to, aby se

¹⁷⁶ RŮŽIČKA, Miroslav. Několik úvah k novému známkovému zákonu. *Průmyslové vlastnictví*, 1993, č. 6, s. 168.

ochranná známka uchytila či nikoliv. Po uplynutí 10 let zanikají práva vlastníka ochranné známky a označení se stává volným, tedy registrovatelným pro kohokoliv. K zániku ochranné známky dochází automaticky, a to bez vydání jakéhokoliv úředního výroku.

V případě, že chce vlastník ochranné známky prodloužit její platnost, je třeba podat žádost o obnovu ochranné známky nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti. Spolu se žádostí musí vlastník zaplatit správní poplatek ve stanovené výši, není-li ani po výzvě k zaplacení ve stanovené lhůtě uhrazen, hledí se na žádost o obnovu zápisu, jako by nebyla podána. Při obnově ochranné známky se provádí pouze formální průzkum (náležitosti žádosti), nezkoumá se, zda je ochranná známka způsobilá k zápisu. Prodloužení platnosti ochranné známky je vždy na dalších 10 let a počet obnov není zákonem omezen.

Institutem chránícím majitele ochranné známky i po uplynutí doby platnosti je tzv. poshověcí lhůta, která trvá šest měsíců a majitel ochranné známky má ještě dodatečnou možnost k prodloužení platnosti ochranné známky¹⁷⁷. Je-li žádost o obnovu platnosti ochranné známky podána v poshověcí lhůtě, sankcí za nečasné prodloužení platnosti ochranné známky je zaplacení dvojnásobně vysokého správního poplatku oproti poplatku základnímu v případě včasného podání obnovy ochranné známky.

V předešlé právní úpravě známkového práva existovala tzv. karenční lhůta, kterou bylo stanoveno časové období, počínající dnem zániku práv k ochranné známce, během něhož nesměla být totožná ochranná známka zapsána pro stejné nebo podobné zboží nebo služby jiného přihlašovatele, než byl původní vlastník.¹⁷⁸ Smyslem této lhůty je ochrana spotřebitele před klamáním, které může způsobit změna vlastníka ochranné známky, tedy i výrobce označovaného produktu. Současná právní úprava však vychází z toho, že je v zájmu vlastníka ochranné známky, aby dbal na svá práva a včas si jejich platnost prodloužil, navíc karenční lhůta není upravena ani předpisy komunitárního práva

¹⁷⁷ Tato úprava je shodná s čl. 5bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

¹⁷⁸ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 209.

7.2 Vzdání se práv k ochranné známce

Jedním z dispozičních práv vlastníka ochranné známky je možnost vzdát se práv k ochranné známce, a to v celém rozsahu všech výrobků a služeb, nebo v částečném rozsahu týkajícím se pouze některých výrobků či služeb. Záleží tedy pouze na vůli vlastníka, jestli a v jakém rozsahu se vzdá práv k ochranné známce. Vzdání se práv k ochranné známce je jednostranným písemným právním úkonem vlastníka. Z tohoto úkonu adresovanému Úřadu musí být zřejmý a jednoznačně vymezený projev vůle vlastníka, jinak je neúčinný. Podstatnou náležitostí úkonu je písemná forma.

*„Rozhodnou skutečností je den doručení prohlášení vlastníka Úřadu, že se vzdává práv ke své ochranné známce, přičemž toto prohlášení nemůže vzít vlastník předmětné ochranné známky zpět.“*¹⁷⁹ K právní skutečnosti vzdání se práva k ochranné známce tedy dochází automaticky dnem doručení Úřadu bez vydání jakéhokoliv úředního výroku. Tento den Úřad v rejstříku vyznačí jako datum rozhodné pro vzdání se práv k ochranné známce a následně tuto skutečnost oznámí ve Věstníku.

Nově zavedena je také možnost vlastníka ochranné známky omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku obsaženém v ochranné známce, který postrádá rozlišovací způsobilost a nebude k němu tedy uplatňováno výlučné právo. Toto ustanovení bylo zavedeno na základě Nařízení o ochranné známce Společenství (čl. 38).

Dle důvodové zprávy k ZOZ dochází vzdáním se práv k ochranné známce k zániku ochranné známky před skončením doby platnosti. Tato skutečnost však nebrání tomu, aby ochranná známka mohla být prohlášena za neplatnou i poté, co se jí vlastník vzdá. Pokud je tedy zaniklá ochranná známka z důvodu vzdání se práva navíc prohlášena za neplatnou, znamená to, že zaniká ex tunc a pohlíží se na ni, jako kdyby nikdy nebyla registrována.

¹⁷⁹ HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 421.

7.3 Zrušení ochranné známky

Úprava zrušení ochranné známky dle § 31 ZOZ je zcela nově zpracována dle Směrnice Rady ES č. 89/104. Řízení o zrušení ochranné známky je řízením výlučně návrhovým, návrh může podat jakákoliv třetí osoba, bez ohledu na právní zájem a stává se tak účastníkem řízení. Podaný návrh na zrušení ochranné známky musí být řádně odůvodněn, doložen doklady a musí být zaplacen i správní poplatek v příslušné výši.

Ochrannou známku lze zrušit pouze na základě skutečností, které nastaly po jejím zápisu do rejstříku. Účinky nastávají ex nunc neboli dnem právní moci rozhodnutí o zrušení ochranné známky. Důvodu pro zrušení ochranné známky jsou tři.

Prvním možným důvodem vedoucím ke zrušení ochranné známky je její neužívání. Smyslem tohoto ustanovení zákona je odstranit z rejstříku ochranné známky, které nejsou svými vlastníky užívány pro výrobky a služby, pro které byly registrovány a postrádají tak základní smysl ochranné známky. Postoj k povinnosti užívat ochrannou známku se v průběhu času vyvíjel. Pokud se podíváme do starší právní úpravy ochranných známek na území České republiky, např. socialistický zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, tak zjistíme, že v tomto zákonu vůbec nebyla stanovena podmínka užívání ochranné známky. Z tohoto důvodu si podniky libovolně zapisovaly tzv. zásobní a blokážní známky. Možnost registrace těchto tzv. mrtvých známek samozřejmě nebyla správným řešením, protože plnila rejstřík neužívanými známkami.

V ustanovení § 13 ZOZ je stanoveno, že vlastník musí ochrannou známku začít řádně užívat pro výrobky a služby, pro které je zapsána, a to do 5 let od zápisu, pokud pro její neužívání neexistují liberační důvody. V opačném případě lze ochrannou známku zrušit dle § 31 odst. 1 písm. a). Nepřihlíží se k užívání ochranné známky započaté 3 měsíce před podáním návrhu na její zrušení, protože existuje vysoká pravděpodobnost, že půjde o užívání čistě účelové. Názory na nepřetržité užívání ochranné známky se liší. Dle komentářové literatury není nepřetržité užívání ochranné známky nebytně nutné, neboť za předpokladu, že je užívání řádné, bude stačit, bylo-li zahájeno až v určitém časovém období pěti let. Naproti tomu Pavel

Koukal ve svém článku¹⁸⁰ „Řádné užívání ochranných známek“ zastává názor, že je třeba ochrannou známku užívat řádně a nepřerušeně po dobu jejího zápisu, pro výrobky a služby, pro které je zapsána.

Podstatnou otázkou, která zde vyvstává je povaha řádného užívání ochranné známky. Slovní ochranná známka může být používána v jakékoliv podobě, kombinovaná by měla být používána v takové podobě, ve které je zapsána. Za řádné užívání ochranné známky se dle ustanovení § 13 považuje ochranná známka užitá v podobě, která byla zapsána do rejstříku a lišící se maximálně prvky neměnicími její rozlišovací způsobilostí; považuje se za něj rovněž umístování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu. Za užívání ochranné známky se také považuje její užívání na základě licenční smlouvy¹⁸¹, užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, ale také užívání třetí osobou se souhlasem vlastníka¹⁸².

S nejednotným názorem se setkáváme také v otázce, zda postačí k udržení práva k ochranné známce faktické neboli opravdové užívání či pouze fiktivní neboli symbolické. Původním smyslem zajisté byla selekce ochranných známek, které nejsou užívány fakticky, čemuž také svědčí stanovisko ESD v rozsudku ve věci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV. Z tohoto rozsudku plyne, že skutečné užívání ochranné známky je tam, kde je ochranná známka užívána v souladu s její základní funkcí, kterou je garantovat identitu původu výrobků a služeb, pro které je zapsána, za účelem vytvoření nebo udržení odbytu pro tyto výrobky a služby. Narozdíl od stanoviska ESD je rozhodovací praxe Úřadu opačná a pro zachování práv z ochranné známky postačuje pouze její fiktivní užívání. *„Za neužívání se tedy považuje zejména totální absence zájmu vlastníka ochranné známky, tj. neexistence*

¹⁸⁰ KOUKAL, Pavel. Řádné užívání ochranných známek. *Právní rádce*, 2006, č. 4, s. 10–11.

¹⁸¹ Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám okamžikem zápisu licenční smlouvy do rejstříku. Třetí osoby mají od tohoto okamžiku povinnost respektovat práva nabyvatele licence a jeho užívání ochranné známky je považováno za řádné užívání ve smyslu tohoto ustanovení.

¹⁸² V tomto případě jde např. o smlouvu o užívání ochranné známky, která sice nemá náležitosti licenční smlouvy a není registrována do rejstříku, ale je dostatečným podkladem pro zamítnutí návrhu na zrušení ochranné známky.

*náznaků o užití; intenzita užívání není rozhodná.*¹⁸³ Národní postoj je tedy značněji benevolentnější než postoj komunitární.

Dalším podstatným kritériem pro posouzení užívání ochranné známky, je její veřejné užívání, tzn., že výrobky a služby musí být ochrannou známkou označeny tak, aby je spotřebitel na základě tohoto označení byl schopen rozeznat a byla tak splněna jejich základní funkce rozlišovací. Z tohoto důvodu se za užívání nepovažuje např. označení interních dokumentů ochrannou známkou. Zajímavým rozhodnutím vymezujícím skutečné užívání ochranné známky je také rozsudek ESD ve věci C-495/07 Silberquelle GmbH. v. Maselli-Strickmode GmbH, který v předběžné otázce stanovil, že *„označuje-li majitel ochranné známky touto známkou předměty, které zdarma dává kupujícímu svých výrobků, nejedná se o skutečné užívání této ochranné známky pro třídu, do které uvedené předměty spadají“*.

Při posuzování užívání ochranné známky nelze vycházet z počtu prodaných výrobků či služeb, a to z důvodu rozdílnosti každého produktu. Nelze totiž srovnávat výrobky denní spotřeby, kterých se denně prodá obrovské množství, s např. přístroji užívanými ve zdravotnictví, které jsou velmi nákladné, a prodá se jich ročně pouze několik kusů. I zde platí již několikrát zmíněné pravidlo individuálního posouzení každého jednotlivého případu, a to ve všech relevantních skutečnostech.

V určitých případech neužívání ochranné známky je vlastník oprávněn uvést deliberační důvod, díky kterému nebyl bez ohledu na svoji vůli nebo z důvodu okolností, které nebyly způsobeny jeho chybou nebo nedbalostí schopen ochrannou známkou řádně užívat zákonem stanoveným způsobem. Deliberační důvody lze aplikovat zejména na případy, kdy vlastník není schopen vyrábět výrobky nebo poskytovat služby bez svého zavinění, tímto důvodem může být např. vyšší moc, tj. působení přírodních sil bez ohledu na lidské přičinění (např. válka, stávka, souhlas jiného státního orgánu s uvedením výrobků na trh atd.). Deliberace naopak nelze využít u případů, kdy vlastník ochrannou známkou nemohl užívat z důvodu nedostatku finančních prostředků. Dle rozsudku ESD ve věci C-264/05 Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG *„jsou řádnými důvody pro neužívání ochranné známky překážky s přímým vztahem k této ochranné známce“*.

¹⁸³ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 214.

Povinnost užívání ochranných známek je v každé zemi odlišná. Dalo by se však říci, že je všeobecným cílem nezahlcovat rejstříky známkami, které nikdo fakticky neužívá a pouze je blokuje, ať už z jakéhokoliv důvodu. Z pohledu vlastníků ochranných známek je výhodné vlastnit několik zásobních či blokážních známek, které mohou kdykoliv začít využívat a to pouze za cenu registračního poplatku za dané období. Pokud by si však každý registroval tolik známek, kolik by se mu zlíbilo, byly by naše rejstříky přeplněné a mohlo by se stát obrovským problémem najít značku, která ještě není registrována jako ochranná známka. Jediným dobrým důvodem pro nevyužívání ochranných známek tedy zůstávají tzv. liberační důvody, jak již bylo zmíněno výše.

Dalším možností zániku ochranné známky zrušením je tzv. zdruhovění ochranné známky, tedy ztráta schopnosti rozlišit výrobky a služby různých osob dle § 1 ZOZ. Ke zdruhovění ochranné známky může dojít z důvodu nesprávného užívání majitelem, které vede k transformaci ochranné známky na označení druhu výrobku nebo nevhodné užívání ochranné známky třetími osobami, které její majitel strpěl. Nutno připomenout, že toto je zároveň absolutní překážkou zápisu označení jako ochranné známky, kdy je Úřad povinen ex offio zkoumat, zdali přihlašované označení není označením obvyklým pro dané výrobky nebo služby (§ 4 ZOZ). Pravidlo, že vnímání spotřebitele je určujícím kritériem v posuzování tohoto důvodu pro zrušení ochranné známky je doložitelné rozhodovací praxí ESD.^{184 185}

Velmi názorné rozhodnutí ÚPV týkající se zdruhovění ochranné známky je rozhodnutí ze dne 17. 8. 2005 sp. zn. O-120433, ve kterém bylo rozhodnuto o zrušení ochranné známky „PARTY MIX“. Navrhovatel podal návrh na zrušení ochranné známky, který byl zamítnut, proto navrhovatel podal rozklad. Navrhovatel argumentoval tím, že ochranná známka „PARTY MIX“ zdruhověla, neboť v současnosti jej k označování výrobků téhož druhu užívají čtyři odlišní dodavatelé,

¹⁸⁴ Např. Rozhodnutí ESD ve věci C-371/02 o předběžných otázkách o žalobním návrhu švédské společnosti Bjornekulla Fruktindustrier AB v. Procordia Foos AB.

¹⁸⁵ KELBLOVÁ, Hana. Zrušení a neplatnost ochranné známky a ochrana spotřebitele. *Časopis pro právní vědu a praxi*, 2007, č. IV, s. 365.

a proto ochranná známka již pro zapsané výrobky neplní svou individualizační funkci, protože spotřebitel si předmětné výrobky nevybírání podle označení „PARTY MIX“, ale podle konkrétního obalu, na který je zvyklý. Označení „PARTY MIX“ volně přeloženo znamená směs pro večírek (mejdán, party) a stalo se druhovým označením pro potraviny určené ke konzumaci na party. Průměrný spotřebitel si proto obecně pod označením „PARTY MIX“ představí směs v podstatě jakýchkoliv výrobků určených zejména pro večírky nebo podobné příležitosti. *„Tento závěr potvrzuje v podstatě i sám vlastník ochranné známky ve vyjádření k rozkladu, když uvádí, že spotřebitel se nebude orientovat podle údaje "PARTY MIX", který spotřebiteli o druhu zboží nic neříká. Zde je však potřeba zdůraznit, že ochranná známka nemá sdělovat spotřebiteli, jaký druh výrobku nebo služby označuje, neboť její základní funkcí je odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Ochranná známka má tedy zabezpečit, aby příslušný okruh spotřebitelské veřejnosti snadno a bezpečně rozeznal výrobky a služby pocházející od různých osob, a proto musí být tvořena takovým označením, které si spotřebitelé spojují s jejím vlastníkem a jeho výrobky a službami, nikoliv s konkrétním druhem výrobků nebo služeb, jako je tomu v tomto případě.“*

Zrušení ochranné známky je tedy možné pouze v případě, kdy není na základě předložených důkazů pochybností o jejím zdruhovění. I pokud by se tato skutečnost prokázala, má vlastník ochranné známky možnost prokázat, že činí účinné kroky k tomu, aby ochranná známka opět nabyla rozlišovací způsobilosti mezi veřejností. Mezi tyto způsoby obrany patří např. systematické používání ochranné známky spolu s pojmenováním výrobku; na výrobcích důsledně označení, že je vlastníkem této ochranné známky; neposkytuje licence k jejímu užívání jinými účastníky obchodního styku; předmětnou ochrannou známku užívá ve vlastních nabídkách zboží, cenících ap. v zapsané podobě, a v souladu s ustanovením tohoto zákona ve spojení se značkou ®. Jednou z možností obrany proti rozmělnění ochranné známky je také podání námitek vlastníkem ochranné známky vůči zaměnitelným ochranným známkám a prohlášení těchto zaměnitelných ochranných známek (zapsaných či zatím pouze přihlášených) za neplatné.

Ke zrušení ochranné známky dochází dnem právní moci rozhodnutí o jejím zrušení, ke zrušení dochází ex nunc.

Poslední důvodem pro zrušení ochranné známky dle § 31 ZOZ je odstranění nežádoucího stavu, kdy se známka v důsledku svého užívání stává dodatečně klamavou. Zrušení ochranné známky z tohoto důvodu může nastat v důsledku převodu ochranné známky nebo poskytnutí licence k jejímu užívání. Typickými důvody je klamání např. zeměpisným původem výrobků a služeb, pokud vyráběné výrobky a služby na určitém území mají speciální znaky dané tímto zeměpisným prostředím, a zároveň zapsané výrobky a služby nemají původ v příslušné zeměpisné oblasti. Ochranná známka obsahující zeměpisný název může být pro spotřebitele klamavá, protože bude uveden v omyl o skutečném původu zboží.¹⁸⁶

Této problematice se týkalo rozhodnutí ÚPV sp. zn. O-186480 ze dne 2. 6. 2012, ve kterém se rozhodovalo o rozkladu podaném vlastníkem napadené ochranné známky proti rozhodnutí, kterým byla zrušena slovní ochranná známka ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“ na základě návrhu navrhovatele. Dne 12. 2. 2009 bylo s odvoláním na ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. vydáno rozhodnutí o zrušení uvedené ochranné známky s účinky ex nunc s odůvodněním, že toto označení může u veřejnosti vzbuzovat klamný dojem o původu výrobků, které jsou jím označeny, neboť spotřebitel se může díky přívlastku „A.“ domnívat, že se na výrobě vína podílí některé z českých arcibiskupství či že nad daným výrobkem arcibiskupství převzalo záštitu, přičemž tento předpoklad se po vyloučení navrhovatele ze společnosti vlastníka napadené ochranné známky již nezakládá na pravdě. Vlastník ochranné známky argumentoval tím, že nepředstírá původ vína od arcibiskupa. Odvolací orgán však posoudil napadené rozhodnutí a konstatoval, že pokud jde o přídatné jméno „arcibiskupský“ ve spojení s výrazem „vinné sklepy“, které tvoří napadenou ochrannou známku, je třeba dospět k závěru, že minimálně existuje možnost, že se veřejnost, a to nejen nábožensky založení spotřebitelé vína, ale obecně běžní spotřebitelé tohoto druhu nápoje, bude domnívat, že výrobky (v tomto případě vína) takto označené pocházejí ze sklepů náležejících k arcibiskupství. V daném případě je třeba brát v úvahu, že i běžný spotřebitel je obeznámen s tradicí výroby piva a vína při kláštorech, biskupstvích a jiných církevních zařízeních a nevnímá tedy jako neobvyklé, aby tyto výrobky pocházely či

¹⁸⁶ KELBLOVÁ, Hana. Zrušení a neplatnost ochranné známky a ochrana spotřebitele. *Časopis pro právní vědu a praxi*, 2007, č. IV, s. 365–368.

byly jinak propojeny s určitými církevními komunitami. Odvolací orgán rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

7.4 Prohlášení ochranné známky za neplatnou

Materie upravující prohlášení neplatnosti ochranných známek je kompletně převzata z Nařízení Rady (ES) č. 40/94 včetně jednotlivých důvodů pro prohlášení neplatnosti. Národní úprava je sjednocena s evropskou z důvodu rovného zacházení s vlastníky národních ochranných známek i ochranných známek Společenství. Cílem tohoto ustanovení je možnost uplatnění svých dřívějších práv vůči ochranné známce, která je zapsaná a nelze proti ní podat námitky. Kromě toho lze tímto způsobem dodatečně napravit i chyby Úřadu při zápisném řízení. Tato úprava je tak kromě připomínek a námitek dalším způsobem, jak mohou třetí osoby bránit svá práva vůči ochranné známce. Důvodová zpráva k zákonu objasňuje smysl tohoto ustanovení takto: *„Je-li nutno odstranit nežádoucí stav, který vznikl již zápisem ochranné známky do rejstříku, nečiní tak zákon institutem výmazu ochranné známky, jako je tomu doposud, ale jejím prohlášením za neplatnou.“*

Ochrannou známku dle § 32 lze prohlásit za neplatnou jen z důvodů uvedených v ustanovení § 4, 6 a 7. Absolutní důvod pro prohlášení neplatnosti ochranné známky nastává, je-li majitelem známky osoba fyzická či právnická, která není oprávněna být majitelem ochranné známky, dále pokud ochranná známka byla zapsána i přes existující důvody pro její zamítnutí a nakonec pokud přihlašovatel nebyl v době podání v dobré víře. Zajímavostí je, že vůči ochranné známce Společenství nelze podat námitky z důvodu nedostatku dobré víry, ale jí z nedostatku dobré víry prohlásit za neplatnou, což je značně nelogické. I přestože byly některé ochranné známky zapsány Úřadem neprávem, získaly rozlišovací způsobilost a nemohou být proto prohlášeny za neplatné. Návrh na neplatnost dle § 4 a 6 může podat kdokoliv bez ohledu na prokázání právního zájmu, lze zahájit i z moci úřední, není tedy řízením čistě návrhovým jako například řízení o zrušení ochranné známky. I přes vysokou úroveň věcného průzkumu přihlášek v ČR, je samozřejmé, že nelze stoprocentně zabránit zápisu označení, které do rejstříku nepatří protože nesplňují zákonem stanovené podmínky.

Relativní důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou jsou totožné s důvody pro zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě podaných námitek (§ 7). I zde však existují skutečnosti, díky kterým nelze ochrannou známku prohlásit za neplatnou. Jde o případ, kdy majitel staršího práva poskytl výslovný souhlas se zápisem této ochranné známky do rejstříku. Dále zde existuje institut tzv. propadnutí práv v důsledku strpění, což znamená, že pokud majitel straší ochranné známky nebo jiného staršího označení vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, nemůže již navrhnout prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ani bránit jejímu užívání, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Aktivní legitimaci k podání návrhu na neplatnost ochranné známky mají pouze osoby důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Napadená ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato ochranná známka nesplňuje podmínky užívání uvedené v ustanovení § 13. Toto ustanovení je ochranou přihlašovatelů a vlastníků pozdějších ochranných známek před existencí ochranných známek, které byly zapsány s úmyslem blokovat zápis jiných ochranných známek, ale i známek zásobních či spekulativních, které byly přihlášeny pouze za účelem dosažení zisku ze známkové transakce. Prohlášení neplatnosti je zákonem stanovená sankce v podobě ztráty možnosti zakázat užívání pozdější ochranné známky v případě, že vlastník ochranné známky svá práva dostatečně nebránil a strpěl užívání pozdější shodné či podobné ochranné známky po subjektivní dobu pěti let od doby, kdy se o jejím užívání dozvěděl.¹⁸⁷

O prohlášení neplatnosti ochranné známky a jejím odstranění z rejstříku rozhoduje výlučně Úřad. Podmínky pro zápis se posuzují dle právního stavu platného v době zápisu napadeného označení do rejstříku ochranných známek. Pokud Úřad námitkám vyhoví, je ochranná známka prohlášena za neplatnou *ex nunc*, tzn., jako kdyby do rejstříku nikdy nebyla zapsána, což může v některých případech způsobit značné komplikace, zejména v případě navázání dalších práv na tuto ochrannou známku.

¹⁸⁷ HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha ; C. H. Beck, 2011, s. 221.

8 Návrhy de lege ferenda

V současné době jsou zásadní koncepční změny známkového práva prováděny zejména na evropské úrovni, a to prostřednictvím nařízení a směrnic Evropské unie. Právo ochranných známek se tak stává čím dál komplexnějším a propojenějším systémem, na jehož vrcholu stojí právní předpisy Evropské unie, které dále definují celý systém, včetně národních právních úprav. Evropská unie tedy v současnosti stojí před otázkou, kam posunout celý systém známkového práva, zda se přiklonit k naprosto jednotnému souboru pravidel pro ochranné známky, který by zcela nahradil právo členských států v oblasti ochranných známek a zavedl by stejná pravidla v celé Unii nebo by již vnitrostátní právní předpisy a předpisy Evropské unie o ochranných známkách dále nesbližoval. Komise Evropské unie si tedy nechala vypracovat studii hodnocení fungování systému ochranných známek v Evropské unii jako celku a došla k závěru, že je třeba se vydat směrem rozšíření částečného sbližování vnitrostátních předpisů a zvýšit tak soudržnost se systémem ochranné známky Společenství.

Na základě této studie byl v březnu 2013 Komisí Evropské unie představen balíček iniciativ, který navrhuje komplexní změny systému známkového práva. Jeho cílem je zápis ochranných známek zjednodušit, zrychlit, zlevnit a dále být spolehlivější a předvídatelnější. Základem má být systém ochranných známek Společenství a jednotlivé národní právní úpravy mají být harmonizovány a optimalizovány tak, aby byl postup zápisů ochranných známek jednotný. Dalším cílem je usnadnění spolupráce mezi úřady členských států a agenturou EU pro ochranné známky, tj. Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu, s cílem podpořit sjednocení jejich postupů a rozvoj společných nástrojů. Tyto cíle mají být splněny prostřednictvím návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Pro účely této rigorózní práce se tedy budu zabývat pouze navrhovanými změnami významnými v souvislosti s daným tématem.

Nejvýznamnější terminologická změna se týká přímo pojmu ochranné známky Společenství, který by se měl změnit na „evropskou ochrannou známku“.

Pravděpodobně nejvýznamnější změnou koncepce samotné ochranné známky je definice ochranné známky¹⁸⁸, která má po letech diskuzí nad možností či nemožností zápisu tzv. netradičních ochranných známek umožnit jejich bezproblémový zápis, a to díky odstranění požadavku „grafického znázornění“ ochranné známky, který je v současné době překonaný a lze nahradit jinými, dokonce vhodnějšími prostředky jako např. zvukovým souborem v případě zvukové ochranné známky. Domnívám se tedy, že tato změna zaznamená úspěch a posune se tak hranice možnosti zápisu netradičních ochranných známek bez toho, aby tak bylo učiněno na úkor právní jistoty, protože ta se dle mého názoru tímto krokem naopak zvýší.

Mezi další navrhované změny patří zrušení možnosti podat přihlášku evropské ochranné známky u národních úřadů, a to z důvodu nevyužívání této možnosti. Zůstala by tedy zachována pouze možnost podání přihlášky prostřednictvím elektronického systému úřadu OHIM, který je již v současnosti hojně využíván. Dále je zde záměr vypracovat nové kvalitnější a spolehlivější nástroje, které nahradí provádění stávajících rešerší, které nejsou příliš spolehlivým nástrojem prověřování ochranných známek a ani rejstřík plně komplexně nemonitorují.

Vzhledem k danému tématu rigorózní práce jsou asi nejpodstatnější změny týkající se práv z ochranné známky neboli práv majitelů starších ochranných známek. Cílem zamýšlených změn je v souladu s čl. 16 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS) vyjasnit, že nároky plynoucí z porušení práv se nedotýkají starších práv. Jedná se tedy o upřesnění vztahu mezi výlučným majitelem starší evropské ochranné známky a všemi třetími osobami, které by jeho právo z ochranné známky mohli prostřednictvím totožného či podobného označení potenciálně ohrožovat. Tyto změny se týkají především čl. 9 a 9a Nařízení¹⁸⁹ a čl. 10 a 11 Směrnice¹⁹⁰. Stanovují podmínky, za kterých je majitel evropské ochranné známky oprávněn bránit všem osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním

¹⁸⁸ Článek 4

Označení, která mohou tvořit evropskou ochrannou známku

Evropskou ochrannou známkou může být jakékoli označení, zejména slovní, včetně osobních jmen, kreseb, písmen, číslic, barev jako takových, tvaru zboží nebo jeho balení, nebo zvukové, pokud jsou tato označení způsobilá

a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků;

b) jsou vyobrazena způsobem, který umožňuje příslušným orgánům a veřejnosti určit přesný předmět ochrany, která je poskytována jeho majiteli.

¹⁸⁹ Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství

¹⁹⁰ Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách

styku užívali jakéhokoli označení ve vztahu ke zboží nebo službám a dále co jim může být zakázáno (např. umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly, nabízet výrobky pod tímto označením, uvádět je na trh nebo je skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby, atd.). Důvodem těchto změn byl například nejasný vztah mezi případy dvojí totožnosti a širší ochranou poskytnutou ochranným známkám Společenství, které získaly dobré jméno. V zájmu právní jistoty a soudržnosti se objasňuje, že jak v případě stejných označení, tak v případě podobnosti rozhoduje pouze funkce označení původu.

Také postup při přezkumu přihlašovaných označení z úřední povinnosti by se měl upravit. Cílem je omezení přezkumu z úřední povinnosti pouze na absolutní důvody (zda je přihláška způsobilá k zápisu), pro které se přihlašované označení při jejich nedostatku zamítá. Zkoumání relativních důvodů zápisné způsobilosti z úřední povinnosti vede často k uměle vytvořeným sporům, které narušují hospodářskou soutěž tím, že jsou kladeny bezdůvodné překážky vstupu na trh. Vytváří také právní nejistotu, protože lze takto zkoumat pouze na základě dříve zapsaných práv, která byla žádána pro stejné nebo podobné výrobky a služby. Nelze však garantovat, že proti přihlášce, která prošla touto kontrolou z úřední povinnosti, nebude následně vznesena námitka na základě ochranné známky s dobrým jménem nebo na základě starší obecně známé známky, která nebyla zapsána v rejstříku. Tento postup tedy vede ke zbytečnému zdvojování postupů, což má za následek neefektivnost a průtahy v řízení.

Lze tedy shrnout, že známkové právo se neustále dynamicky vyvíjí směrem kupředu, a to zejména na úrovni Evropské unie, která udává rámec a směr, kterým se budou předpisy ochranných známek ubírat. Z rekordního počtu podaných přihlášek ochranných známek Společenství za rok 2012 vyplývá, že zásadním způsobem roste jejich role v souvislosti s dosažením úspěchu na trhu, s čímž souvisí i růst jejich obchodní hodnoty a snaha zvyšovat jejich ochranu na maximální možnou úroveň.

Závěr

Právní úprava ochranných známek je poměrně rozsáhlá problematika, zejména pokud se na ni podíváme komplexněji, a to z pohledu národních ochranných známek, ochranných známek Společenství a mezinárodních ochranných známek, jejichž úpravy jsou navzájem provázány a doplňují se. V této práci jsem se rozhodla zaměřit na ochranné známky z pohledu národního práva, avšak i přesto nelze národní úpravu absolutně izolovat od právních úprav nadnárodních, které udávají rámec a směr, kterým se budou národní právní úpravy ubírat. Rigorózní práce je tedy vypracována dle české právní úpravy, ale je doplněna také mezinárodní a evropskou právní úpravou, zejména pak judikaturou Soudního dvora Evropské unie a OHIM, která je v této oblasti velmi významná a pokrokovější než národní.

K pochopení podstaty známkového práva je nezbytné ujasnit si obecnou problematiku duševního a průmyslového vlastnictví a nejzásadnější otázky, které mají důsledky pro právní úpravu ochranných známek, jedná se zejména o problematiku pojetí nehmotných statků a jejich specifik. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla na úvod rigorózní práce zařadit kapitoly, které se zabývají problematikou postavení ochranné známky v právním řádu. Nejproblematictější oblastí duševního vlastnictví je otázka, zda může být nehmotný statek předmětem vlastnictví v právním smyslu. Právní úprava je ideově značně nejednotná a problém pramení zejména z občanského zákoníku, který stanovuje, že předměty vlastnictví mohou být jen věci a ty jsou definovány jako hmotné předměty a ovladatelné přírodní síly. Nehmotné statky by tedy dle občanského zákoníku neměly být považovány za věci, což ale není v souladu s pojetím zákona o ochranných známkách a Nařízení o známce Společenství, kde je ochranná známka výslovně považována za předmět vlastnictví. Nový občanský zákoník odstraní nejednotnost v koncepci předmětu vlastnictví, protože mezi předměty vlastnictví budou zařazeny jak věci hmotné, tak nehmotné, což je dle mého názoru koncepčně správné.

Není s podivem, že původ ochranných známek lze spatřovat již v období vzniku prvních civilizací, protože potřeba odlišit své věci od ostatních je nám přirozená. V průběhu staletí se značky zdokonalovaly a ve druhé polovině devatenáctého století

byla na našem území za tehdejšího Rakouska-Uherska poprvé zakotvena právní úprava ochranných známek a s tím spojené získání výlučného práva k ochranné známce získané jejím zápisem do rejstříku. První naší ochrannou známkou zapsanou do rejstříku byl Pilsner beer. V roce 1919 přistoupilo Československo k Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví a k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek a zařadilo se tak mezi státy s vysokou úrovní ochrany známkového práva, a to na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Tento progresivní vývoj byl ovšem zastaven v padesátých letech, kdy bylo známkové právo kompletně rekonstruováno tak, aby odpovídalo tehdejšímu idejím socialismu. Ochranné známky byly považovány za pozůstatek a přežitek kapitalismu a ztratily tak svoji původní funkci a opodstatnění. Další podstatný zlom a zároveň období největšího rozkvětu známkového práva nastalo po roce 1989 spolu s přechodem od centrálně plánovaného hospodářství na liberálně tržní hospodářství. Ochranné známky opětovně nabyly na významu a došlo k obrovskému nárůstu počtu přihlášených ochranných známek. Zásadním zlomem v známkovém právu byl vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004, v souvislosti s čímž byla harmonizována národní právní úprava s evropskou a byl přijat nový zákon o ochranných známkách, který transponoval směrnici Rady č. 89/104/ES a platí do současné doby. Nárůst počtu přihlášených ochranných známek stoupl až do roku 2007, kdy je datován počátek celosvětové hospodářské krize a v návaznosti na to i útlum v počtu přihlášených ochranných známek.

Ochranné známky jsou v České republice institutem registrovaným do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví a v současné době k tomu, aby mohly být zapsány, musí splňovat dva základní předpoklady, tedy grafickou znázornitelnost a distinktivnost neboli rozlišitelnost. Tyto dva základní předpoklady předurčují označení, která by mohla být schopna zápisu do rejstříku. V oblasti tradičních ochranných známek není sporu o tyto dva předpoklady, jinak je tomu u tzv. netradičních ochranných známek, které si svoje místo ve známkovém právu teprve postupně snaží vybudovat. Oba dva základní předpoklady jsou však u tzv. netradičních ochranných známek na hranici splnitelnosti. Jako příklad lze uvést čichové ochranné známky a otázku jejich rozlišovací způsobilosti i znázornitelnosti. Vůně je poněkud subjektivní kategorie a dá se říci, že nelze graficky zobrazit a už vůbec objektivně popsat. Jak již bylo řečeno, v kategorii ochranných známek

čichových byl již úspěch zaznamenán, když byla registrována ochranná známka Společenství „vůně čerstvě posečené trávy“ pro tenisové míčky. Problematika těchto nových typů ochranných známek je provázena otázkami, jak by vypadal zápis do rejstříku, jak by byly prováděny rešerše ochranných známek atd. Otázka vývoje netradičních ochranných známek je do budoucna otevřena a lze očekávat pokrok na mezinárodní a evropské úrovni a posléze možná i na úrovni českého právního řádu.

Zápisné řízení v České republice vychází z principu kontinentálního systému práva, kde je podmínkou platnosti ochranné známky její registrace do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví, jedná se o tzv. registrační princip. Ochrana poskytovaná zapsaným ochranným známkám je poměrně komplexní, proto jsou na registraci ochranné známky kladeny poměrně vysoké nároky. Účelem registrace ochranných známek je zamezení existence stejných nebo zaměnitelných ochranných známek pro stejné výrobky a služby vedle sebe. Tuto ideu je samozřejmě téměř nemožné splnit, a to i přes velmi vysokou úroveň právní úpravy ochranných známek v České republice. Prozatím je tedy téměř nemožné vyloučit možnost registrace označení, které je v rozporu s některým ustanovením zákona o ochranných známkách. Cílem by však mělo být stálé zdokonalování věcného průzkumu v průběhu registračního procesu před zveřejněním ochranné známky a připomínkového řízení a po zveřejnění ochranné známky ve Věstníku Úřadu v rámci případného námitkového řízení. Pro případné přihlašovatele či podatele námitek je účelné, aby tento průzkum učinili sami již před podáním přihlášky či námitek, čímž eliminují případný neúspěch a neprijdou tak o správní poplatek s konkrétním řízením spjatý, který by bylo možné na základě publikovaných správní a soudních rozhodnutí predikovat. Je tedy i v zájmu Úřadu, aby tato aktuální správní a soudní rozhodnutí byla včas přístupná veřejnosti.

Naprostou klíčovým pojmem pro oblast relativních překážek zápisné způsobilosti je pojem tzv. zaměnitelnosti. V současné době byl pojem zaměnitelnost přizpůsoben evropské terminologii a nahrazen výrazem „podobnost“, jehož význam není totožný. Slovo „podobnost“ zahrnuje širší okruh než pojem „zaměnitelnost“. Podobné, ale nemusí znamenat, že lze zaměnit, nýbrž že zde existuje pouhá pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. V soudní praxi se jedná zejména o spory z ochranných známek, kdy žalobce tvrdí, že žalovaný užíváním určitého označení, vykazující určitý stupeň podobnosti s žalobcovou ochrannou známkou, porušuje tuto ochrannou

známku, a z toho titulu žalobce uplatňuje různé nároky. Může se jednat nároky zdržovací, odstraňovací, ale také nárok na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení v důsledku porušování ochranné známky. Tyto spory bývají velmi komplikované, ale ve většině případů se nelze obejít bez posouzení základní otázky zaměnitelnosti dotčených ochranných známek, jejíž zodpovězení je nutné k rozhodnutí o výše zmíněných nárocích.

Jednotlivé zákonem stanovené relativní překážky zápisné způsobilosti mohou být uplatněny jako důvody pro podání námitek proti zveřejněné přihlášce ochranné známky ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví nebo jako důvody pro podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Jedná se o kolizi s právy třetích osob, proto mají tyto překážky soukromoprávní charakter. Jejich smyslem je poskytnout stanovenému okruhu třetích osob možnost uplatnění svých práv, která by mohla být zápisem dané ochranné známky do rejstříku ohrožena nebo poškozena. Jednotlivé důvody zápisné nezpůsobilosti nejsou využívány stejnou měrou. Mezi nejpodstatnější a nejvíce využívané patří kolize s právy vlastníka starší ochranné známky, vlastníka starší ochranné známky s dobrým jménem a vlastníka starší všeobecně známé známky. Ostatní důvody kromě rozporu s dobrou vírou, která je jako jediná součástí výčtu absolutních i relativních důvodů zápisné způsobilosti, jsou využívány ve výrazně nižší míře. Domnívám se, že zákonný taxativní výčet relativních překážek zápisné způsobilosti je koncipován velmi komplexně s účelem obsáhnout veškeré případy, ve kterých existuje riziko kolize starší ochranné známky s nově registrovanou. Tímto právní úprava zajišťuje vysoký stupeň ochrany vlastníků ochranných známek.

Zápis ochranné známky je završením značně formalizovaného procesu registračního řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví. Tento proces se může jevit jako komplikovaný a zdlouhavý, ale jsou pro to logické důvody. Ochranná známka zaniká čtyřmi možnými způsoby – uplynutím doby platnosti, vzdáním se práv k ochranné známce, zrušením a prohlášením za neplatnou. Velice zajímavá je zde otázka zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání. Smyslem tohoto ustanovení je odstranit z rejstříku ochranné známky, které nejsou svými vlastníky užívány pro výrobky a služby, pro které byly registrovány a postrádají tak základní smysl ochranné známky. Lhůta pět let, ve které musí vlastník začít ochrannou

známku užívat je poměrně dlouhá, a to nahrává registraci ochranných známek určených ke spekulaci či blokaci. Lze tedy uvažovat o tom, zda by nebylo na místě do budoucna uvažovat o zkrácení této lhůty např. na tři roky, což by zajisté neohrozilo řádné uživatele ochranných známek.

Závěrem lze říci, že v úvodu stanovená hypotéza, hledala odpověď na kvalitu a úroveň současné právní úpravy ochranných známek v České republice. Po důkladné analýze této problematiky lze konstatovat, že současná právní úprava známkového práva v České republice je v porovnání s ostatními státy na velmi vysoké úrovni. V přístupu k novým typům ochranných známek je konzervativnější než jiné státy či Evropská unie, což ale nelze hodnotit jednoznačně negativně. Počet přihlašovaných ochranných známek v České republice je i přes ekonomickou krizi stále vysoký a zájem o registraci ochranných známek lze očekávat i do budoucna. Určitý prostor pro zlepšení právní úpravy zde však stále existuje, což dokládají i navrhované novely nařízení a směrnice.

Resumé

The main objective of this dissertation thesis written on the topic “Significance of the Old Law Trademark Rights” is to compile a comprehensive analysis of trademark registration eligibility as well as legitimacy for the opposition as a formal objection against trademark registration with the Industrial Property Office. The thesis focuses on Czech legislation regarding trademarks with the most significant Czech legal statute Act no. 441/2003, Trademarks Act, however the trademark rights are actually considerably influenced by the legislation of European Union as well as European judicature.

This dissertation thesis in its complexity begins with the general examination of the legal branch of intellectual property with its legal questions through the Czech legal system, continues then with Industrial property rights – a legal branch that includes Trademark rights which are then being examined in detail.

Trademark is a designation which is capable of the distinction of various goods or services on the market. This designation has to be qualified and has to meet two basic conditions in order to be registered with the Industrial Property Office. The trademark must have graphical representation along with required distinction.

The dissertation thesis further investigates certain matters concerning trademarks, beginning with the history of trademarks, the term trademark itself, the role and each individual type of trademark, so called unconventional trademarks included. The core chapter of this thesis is an analysis concerning registration eligibility of trademarks, each individual registration capability of individual trademark in particular. For complex comprehension of such issue the thesis outlines the whole registration process beginning with filling the application for registration and ending with the trademark registration with the Industrial Property Office. The last chapter illustrates the eventuality of expiration of the trademark.

This dissertation thesis is a contribution to the legal area of trademarks, because it reviews trademarks from the global point of view as well as focusing on certain gaps within the legal system and describes the registration eligibility of trademarks in detail.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

ODBORNÁ LITERATURA

1. DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví*. 1. vydání. Praha : Linde Praha, a. s., 225 s. ISBN 80-7201-467-6.
2. FIALA, Josef; KINDL, Milan a kol. *Občanské právo hmotné*. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 718 s. ISBN 978-807380-058-1.
3. HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, 138 s. ISBN 978-80-7380-364-3.
4. HORÁČEK, Roman; MACEK, Jiří; BISKUPOVÁ, Eva. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007–2010*, II. díl. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, 612 s. ISBN 978-80-7400-375-2.
5. HORÁČEK, Roman; MACEK, Jiří. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, 1287 s. ISBN 978-80-7179-537-7.
6. HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, 480 s. ISBN 978-80-7400-417-9.
7. HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. podstatně doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.
8. JAKL, Ladislav; a kolektiv. *Ochranné známky a označení původu*. 2. vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, 265 s. ISBN 80-7282-017-6.
9. JAKL, Ladislav. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví: repertorium/ VROČENÍ*
10. JEŽEK, Jiří. *Právo průmyslového vlastnictví. Právní předpisy a mezinárodní smlouvy s výkladem a judikaturou*. 1. vydání. 1996, 661 s. ISBN 80-85647-88-5.
11. KRÁLÍK, Michal. *Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, 516 s. ISBN 978-80-7400-400-1.
12. LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení – obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vydání. Praha : Orac, 1997, 213 s. ISBN 80-901938-3-8.

13. MALÝ, Josef. *Obchod nehmotnými statky*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2002, 257 s. ISBN 80-7179-320-5.
14. MUNKOVÁ, Jindřiška. *Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž*. 1. vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000, 122 s. ISBN 80-85100-95-9.
15. PÍTRA, Vladimír. *Zákon o ochranných známkách: Komentář*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 1996, 315 s., ISBN 80-7179-071-0.
16. PÍTRA, Vladimír. *Ochrana průmyslového vlastnictví*. 1. vydání. Praha : SEVT, 1992, 166 s. ISBN 80-7049-039-X.
17. SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, 212 s. ISBN 80-86920-08-9.
18. ŠPINDLER, Karel. *Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví*. 1. vydání. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2007, 94 s. ISBN 978-80-86920-19-1.
19. TELEC, Ivo. *Tvůrčí práva duševního vlastnictví*. 1. vydání. Brno : Doplněk, 1994, s. 346. ISBN 80-85765-11-X.
20. TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. *Přehled práva duševního vlastnictví*. 1. vydání. Brno : Doplněk, 2006, 114 s. ISBN 80-7239-198-4.

ODBORNÉ ČLÁNKY

1. ČERMÁK, Karel. Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti. *Právní rádce*, 2006. č. 3. s. 4–16.
2. ČERNÝ, Miroslav. Rozsudek soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. června 2009, C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH, o dobré víře přihlašovatele ochranné známky (čokoládový zajíček). *Průmyslové vlastnictví*, 2010, č. 2, s. 72–76.
3. DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastnictví*, 2005, roč. 15, č. 7–8, s. 105–112.
4. DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Právní úprava ochranných známek na našem území do vzniku ČSR. *Průmyslové vlastnictví*, 2006. č. 1–2, s. 13–16.
5. HURDÍK, Jan. Dobrá víra. *Právník*, 2007, č. 5. s. 565 a násled.

6. CHARVÁT, R. Ochranná známka Evropských společenství. *Právní rádce*, 2004, č. 4, Praktická příručka, s. IV.
7. JAKL, Ladislav. Ochrana všeobecně známé známky v České republice. *Průmyslové vlastnictví*, 1995, č. 11, s. 326.
8. JAKL, Vladimír. Nový zákon o ochranných známkách a vývoj v oblasti průmyslového vlastnictví. *Průmyslové vlastnictví*. 1995. č. 8, s. 229.
9. KELBLOVÁ, Hana. Zrušení a neplatnost ochranné známky a ochrana spotřebitele. *Časopis pro právní vědu a praxi*, 2007 č. IV, s. 365–368.
10. KOUKAL, Pavel. Řádné užívání ochranných známek. *Právní rádce*, 2006, č. 4, s. 10–11.
11. KUPKA, Petr. Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví. *Právní rádce*, 2003, č. 5., s. I.
12. PIPKOVÁ, Hana. Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky. *Jurisprudence*, 2009, č. 5, s. 9
13. PÍTRA, Vladimír. Několik poznámek k legislativnímu záměru v známkovém právu. *Průmyslové vlastnictví*. 1994, roč. 2, č. 1, s. 6.
14. POSPÍŠIL, Michal. Systém právní úpravy průmyslových práv. *Aplikované právo*. 2003, č. 2., s. 33.
15. RŮŽIČKA, Miroslav. Několik úvah k novému známkovému zákonu. *Průmyslové vlastnictví*, 1993, č. 6, s. 168.
16. SCHÖNBORNOVÁ, Markéta. Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy. *Průmyslové vlastnictví*, 2009, č. 2, s. 60–64.
17. TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. *Právní rádce*, 2004, č. 2, s. II.
18. WINTEROVÁ-KRAMEROVÁ, N. Role zástupce pro ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*, 1997, č. 1–2, s. 14.
19. ZAMRZLA, Vladimír. Vývoj práv na označení v České republice. *Průmyslové vlastnictví*. 1994, č. 11, s. 343.

INTERNETOVÉ ZDROJE

1. MALIŠ, Petr. *Barva jako ochranná známka* [on-line]. ochranne-znamky.com. 2009 [cit. 2013-03-28], Dostupné na : <http://www.ochranne-znamky.com/article/barva-jako-ochranna-znamka>

2. ŠEBESTA, Kamil. PELÍŠKOVÁ. Radka. *Ochranné známky a jejich historický vývoj* [on-line]. epravo.cz. 2011 [cit. 2013-01-12], Dostupné na : <http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

ROZHODNUTÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

1. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 2. 3. 2006, č. spisu O-198168
2. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 11. 10. 2002, č. spisu O-155197
3. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 19. 10. 2004, č. spisu O-191072
4. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 11. 4. 2002, č. spisu O-148810
5. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 29. 5. 2003, č. spisu O-74415
6. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 2. 9. 2003, č. spisu O-149659
7. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 24. 1. 2001, č. spisu O-134119
8. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 20. 6. 2002, č. spisu O-133090
9. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 27. 1. 2005, č. spisu O-196115
10. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 8. 10. 2012, č. spisu O-487650
11. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 21. 10. 2010, č. spisu O-356392
12. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 20. 5. 2011, č. spisu O-445508
13. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 2. 7. 2010, č. spisu O-464963

14. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 16. 12. 2004, č. spisu O-188618
15. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 11. 9. 2008, č. spisu O-184241
16. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 4. 11. 2002, č. spisu O-151159
17. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 16. 8. 2011, č. spisu O-151822
18. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 8. 12. 2001, č. spisu O-467820
19. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 24. 8. 2007, č. spisu O-197834
20. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 31. 12. 1999, č. spisu O-131260
21. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 11. 10. 2002, č. spisu O-142041
22. Rozhodnutí úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 17. 8. 2005, č. spisu O-120433
23. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 29. 5. 2003, č. spisu O-74415

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ

1. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 1999, sp. zn. 21 Cdo 1465/98
2. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2003, sp. zn. 6 A 39/2001
3. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. 1 As 3/2008
4. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. 6 As 26/2009
5. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2009, sp. zn. 3 As 42/2008
6. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, sp. zn. 6 A 61/2002
7. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2009, sp. zn. 7 As 56/2008
8. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2007, sp. zn. 7 As 57/2006
9. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, sp. zn. 7 A 147/99
10. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 156/99
11. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 10/2000

12. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 43/98
13. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 16/1999
14. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 A 95/98
15. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 23/98
16. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2010, sp. zn. 7 Ca 225/2008
17. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2008, sp. zn. 8 Ca 37/2008
18. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2009, sp. zn. 11 Ca 296/2006
19. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2010, sp. zn. 8 Ca 64/2008
20. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2009, sp. zn. 10 Ca 133/2006
21. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 4. 2007, sp. zn. 10 Ca 36/2006
22. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2005, sp. zn. 5 Ca 191/2004
23. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2007, sp. zn. 7 Ca 41/2006
24. Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2005, sp. zn. 9 Ca 8/2004
25. Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2010, sp. zn. 5 Ca 66/2007

ROZHODNUTÍ ESD, OHIM

1. Rozsudek ESD ve věci C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH ze dne 11. 6. 2009
2. Rozhodnutí ESD ve věci C-273/00 Ralf Sieckmann ca. Deutsches Patent und Markenamt
3. Rozhodnutí OHIM ve věci R 156/1998-2 ze dne 11. 2. 1999
4. Rozhodnutí OHIM R 156/1998-2 Smell od Fresh Cut Grass
5. Rozsudek ve věci C-283/01 Shield Mark BV v. Joost Kist h. o. d. n. Memex.
6. Rozhodnutí OHIM ve věci R 781/1999-4 ze dne 25. 8. 2003
7. Rozhodnutí OHIM ve věci R 781/1999-4 ze dne 25. 8. 2003.
8. Rozhodnutí ESD ve věci C-105/01 Libertel Groep BV v. Benelux Merkenbureau
9. Rozhodnutí ESD ve věci C-49/02 Heidelberg Bauchemie GmbH
10. Rozhodnutí ESD ve věci 456/01 P a C-457/01 P Henkel KGaA v. OHIM
11. Rozhodnutí ESD ve věci C-468/01 P až C-472/01 P Procter & Gamble Company v. OHIM
12. Rozsudek ESD ve věci C210/96 Gut Springenheide und Tusky
13. Rozhodnutí Tribunálu ve věci T-292/01 Phillips-Van Heusen Corp. v. OHIM

14. Rozsudek ESD ve věci C-408/01 Adidas-Salomon Ag a Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd
15. Rozsudek ESD ve věci C-375/97 General Motors Corporation
16. Rozsudek ESD ve věci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV
17. Rozsudek ESD ve věci C-264/05 Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG
18. Rozsudek ESD ve věci C-495/07 Silberquelle GmbH. v. Maselli-Strickmode GmbH
19. Rozhodnutí ESD ve věci C-371/02 o předběžných otázkách o žalobním návrhu švédské společnosti Bjornekulla Fruktindustrier AB v. Procordia Foos AB
20. Rozhodnutí ESD ve věci C-191/01 P OHIM v. Wrigley
21. Rozhodnutím ESD ve věci C-383/99 P OHIM v. Procter and Gamble Company
22. Rozsudek Sunrider v. OHIM, C-416/04 P ze dne 11. 5. 2006

PRÁVNÍ PŘEDPISY

1. Zákon na ochranu průmyslových známek a jiných označení, císařský patent č. 230 ze dne 7. prosince 1858
2. Zákon č. 19/1890 ř. z., o ochraně známek
3. Zákon č. 108/1895 ř. z.
4. Zákon č. 469/1919 Sb., týkající se zatímních opatření k úpravě vzorků,
5. Zákon č. 471/1919 Sb., týkající se zatímních opatření k ochraně známky
6. Zákon č. 261/1921 Sb., kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. 7. 1919 č. 471 Sb. z. a n.
7. Zákon č. 27/1933 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek
8. Vládní nařízení č. 30/1933 Sb. z. a n., o dokladech, kterých jest třeba k průkazu prioritního práva při přihláškách známek
9. Vládní nařízení č. 204/1933 Sb. z. a n., o otiscích a štočcích ochranných známek
10. Vládní nařízení č. 343/1938 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních v oboru ochrany známek

11. Vládní nařízení č. 95/1940 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochrany známek
12. Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech
13. Nařízením ministra č. 15/1952 Sb.
14. Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách
15. Vyhláška č. 187/1988 Sb., o řízení ve věcech ochranných známek
16. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách
17. Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví č. 213/1995 Sb.
18. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
19. Zákon č. 14/1993 Sb., o opatření na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
20. Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
21. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES, o dodržování práv duševního vlastnictví do českého právního řádu
22. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách
23. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
24. Vyhláška č. 97/2004 Sb. ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách
25. Metodické pokyny ÚPV k ochranným známkám, leden 2006
26. Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února známce Společenství 2009 o ochranné známce Společenství, kodifikované znění nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství
27. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891 (vyhl. č. 65/1975, ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.)
28. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
29. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
30. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
31. Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

32. Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně některých zákonů
33. Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů
34. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Klíčová slova

ochranná známka

rozlišovací způsobilost

grafická znázornitelnost

Key words

trademark

required distinction

graphical representation