

Právnická fakulta univerzity Karlovy v Praze

Obor Právo a právní věda

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Diplomová práce

**OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ VE VZTAHU
K OCHRANNÉ ZNÁMCE NÁRODNÍ**

Tereza Cafourková

2012

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 3. 11. 2012

Mé poděkování patří JUDr. Michalovi Růžičkovi, CSc. za odborné vedení této práce. A dále přátelům Bc. Petrovi Nečesalovi a Mgr. Vojtěchovi Katzerovi, a zejména mé rodině, za trpělivost a podporu při psaní této práce ale i během celé doby mého studia.

Tato práce vznikala částečně v rámci programu LLP – Erasmus.

Obsah

Obsah	
Úvod	1
1. Ochranná známka v českém právním řádu	2
1.1 Právní úprava	2
1.2 Historie	3
1.3 Zápis	4
2. Ochranná známka Společenství	5
2.1 Právní úprava	6
2.2 Historie	6
2.3 Registrace	7
2.3.1 Mezinárodní ochranná známka zapsaná pro území EU	8
2.4 Působnost ochrany	8
3. Ochrana práv na označení	9
3.1 Ochranná známka – pojem a funkce	10
3.2 Podmínky způsobilosti k zápisu označení jako ochranné známky	12
3.3 Typy a druhy ochranných známek	15
3.3.1 Slovní ochranné známky	15
3.3.2 Slovní grafické ochranné známky	17
3.3.3 Obrazové ochranné známky	18
3.3.4 Kombinované ochranné známky	18
3.3.5 Ochranné známky ve formě barvy	18
3.3.6 Prostorové ochranné známky	19
3.3.7 Zvláštní druhy ochranných známek	20
3.4 Nezápsaná označení	21
4. Vztah národní ochranné známky a ochranné známky Společenství	23
4.1 Právo přednosti	23

4.2	<i>Výstavní priorita</i>	24
4.3	<i>Seniorita</i>	24
4.4	<i>Konverze příblášky</i>	24
4.5	<i>Zákaz užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území ČR přístupem ČR k Evropské unii</i>	25
5.	<i>Rozdílné otázky týkající se národní ochranné známky a ochranné známky Společenství</i> ...	25
5.1	<i>Náklady na zápis národní ochranné známky a na zápis ochranné známky Společenství</i>	26
5.2	<i>Příblašovací řízení a rešerše</i>	27
5.3	<i>Trvání ochrany a prodlužování platnosti ochranné známky</i>	28
5.4	<i>Důvody zápisné nezpůsobilosti</i>	29
5.4.1	<i>Absolutní důvody</i>	29
5.4.2	<i>Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti a související neplatnost ochranné známky</i>	33
5.4.3	<i>Princip dobré víry při zápisu ochranné známky</i>	37
5.5	<i>Kolektivní ochranná známka (certifikační ochranná známka)</i>	38
5.6	<i>Ochranná známka s dobrým jménem v České republice a v EU</i>	41
5.7	<i>Zápis licence k ochranné známce</i>	42
5.8	<i>Vliv evropské rozhodovací praxe na národní řízení ve věcech ochranných známek</i>	43
5.8.1	<i>Pojem „průměrný spotřebitel“</i>	43
5.8.2	<i>Kompenzační princip</i>	44
5.8.3	<i>Sémantická podobnost označení</i>	45
5.8.4	<i>Vliv intonace a rytmu na posouzení podobnosti označení</i>	46
5.8.5	<i>Podmínky získání rozlišovací způsobilosti</i>	46
6.	<i>Sporné řízení před ÚPV a před OHIM</i>	47
6.1	<i>Připomínky, vyjádření třetích stran</i>	48
6.2	<i>Námitkové řízení</i>	48
6.3	<i>Rozdělení příblášky a zápisu ochranné známky</i>	50

6.4 Návrh na zrušení ochranné známky.....	51
6.5 Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou.....	52
6.6 Rovnost zacházení	52
6.7 Povinnost zastoupení.....	53
6.8 Opravné prostředky.....	54
7. Soudní rozhodování sporů týkajících se ochranných známek na národní a evropské úrovni	54
7.1 Spory týkající se národních ochranných známek	54
7.2 Spory týkající se evropských ochranných známek.....	55
Závěr - zamyšlení nad smyslem paralelní existence národní ochranné známky a ochranné známky Společenství	56
Název práce v anglickém jazyce	57
Resumé.....	58
Seznam zkratk	59
Seznam literatury a ostatních zdrojů.....	61
Literatura	61
Přednáška.....	64
Internetové databáze	64
Použité právní předpisy.....	64
Citovaná rozhodnutí.....	65
Klíčová slova	68

Úvod

Tématem, které jsem si pro svou diplomovou práci zvolila, je institut ochranné známky. A to z pohledu dvou právních systémů, tedy českého a evropského. Důvody, které mě k tomuto výběru vedly, jsou různorodé. Přednostně mě známkoprávní ochrana zajímá, neboť je to právě jeden z oborů práva, kterému jsem již měla možnost se v praxi věnovat a který mě zaujal. V souvislosti s rostoucím počtem zaregistrovaných ochranných známek jak na národní, tak na evropské úrovni je evidentní, že jde o téma velmi aktuální a zajímavé a vzhledem ke zvětšování území, na kterém je ochrana práv k ochranným známkám poskytována a vzhledem k růstu jejich počtu dochází stále častěji k problémům se zaměnitelností starších a nově registrovaných ochranných známek.

Dnes, po více než osmi letech členství České republiky v Evropské Unii a po mnohaletém harmonizačním procesu v této oblasti se může zdát, že otázka rozdílnosti známkoprávní ochrany v českém a evropském právním prostředí nemá příliš co nabídnout. Ráda bych se pokusila, mimo jiné na rozhodovací praxi příslušných úřadů a soudů, ukázat, že stále existuje několik zajímavých aspektů, kterými se tyto dva instituty liší.

Ve své diplomové práci se tedy zaměřím nejprve na vymezení ochranné známky vůči ostatním označením, ať způsobilým či nezpůsobilým ochrany. Neopomenu ani právní úpravu národní ochranné známky a ochranné známky Společenství, stejně jako krátký historický exkurz do jejich vývoje, neboť i ten je bez pochyby pro pochopení některých aspektů koexistence národní a evropské známkoprávní ochrany stěžejní.

Dále se zaměřím na institucionální zajištění známkoprávní ochrany, tedy úřady příslušné k zápisu a vedení rejstříku ochranných známek, pokusím se krátce popsat jednotlivá stadia řízení před nimi a jejich vzájemnou spolupráci, a také soudy příslušné k rozhodování sporů v oblasti práv k ochranným známkám.

K otázce vzájemného vztahu národní a evropské ochranné známky se dostanu nejprve v souvislosti se zápisem těchto ochranných známek a existencí některých

specifických institutů umožňujících zápis starší ochranné známky, pro kterou byla přihláška podána později, než pro novější zaměnitelnou. Poté krátce zmíním některé vzájemné procedurální odlišnosti.

Těžištěm mé diplomové práce však bude především porovnání rozhodovací praxe příslušných českých a evropských úřadů v některých dílčích otázkách zápisné způsobilosti ochranných známek. Tato pasáž práce by měla nastínit důvody a příklady různého nazírání jednotlivých problémů známkoprávní ochrany, jakož i zmapovat vlivy evropských rozhodnutí na českou rozhodovací praxi v období několika posledních uplynulých let.

1. Ochranná známka v českém právním řádu

Podle posledních dostupných údajů ÚPV bylo na území ČR k 31. 12. 2011 platných neuvěřitelných 885 503 ochranných známek, z čehož většinu tvořily ochranné známky Společenství (655 926)¹

1.1 Právní úprava

V současné době upravuje problematiku ochranných známek především zákon č. 441/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), který definuje pojem ochranné známky, upravuje její účinky, užívání, otázky vlastnictví ochranné známky a řízení před ÚPV, včetně řízení ve vztahu k zahraničí.

Související vyhláška předsedy ÚPV č. 97/2004 Sb. ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách stanoví především technické otázky jako např. formální náležitosti přihlášky ochranné známky, připomínek či námitek a dalších podání a také stanoví obsah rejstříku ochranných známek vedeného ÚPV.

¹ *Výroční zpráva 2011*, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, 2012. 78 s. ISBN 978-80-7282-094-8, s. 58;

Zákon České národní rady č. 14/1993 Sb. ze dne 20. prosince 1992 o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje základní postavení ÚPV.

Právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví upravuje zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který zároveň pro řízení v těchto otázkách stanoví příslušnost Městského soudu v Praze. Příslušnost Městského soudu v Praze pak stanoví i pro řízení v prvním stupni pro spory ve věcech ochranných známek Společenství podle čl. 92 NařOchrZn.

1.2 Historie

V českých zemích byla úprava ochrany práv na označení založena roku 1859 zákonem na ochranu průmyslových známek a jiných označení, vydaným rakouským císařským patentem č. 230. Související agendu měl na starosti ústřední známkový rejstřík zřízený v Rakousku roku 1890. První zapsanou ochrannou známkou na našem území byla ochranná známka „Pilsner Bier“ zapsaná v roce 1859. Po roce 1918 byla rakousko-uherská právní úprava převzata i na území nově vzniklé Československé republiky (zákonem č. 469/1919 Sb., zákonem č. 471/1919 Sb. a zákonem č. 261/1921 Sb.). Ochranné známky v té době registrovaly decentralizovaně obchodní a živnostenské komory. Odvolání bylo možné podat k ministerstvu průmyslu a v druhém stupni k Nejvyššímu soudu. Až zákonem č. 305/1919 Sb. byl zřízen Patentní úřad v Praze (předchůdce dnešního ÚPV), zároveň byl ustanoven i Patentní soud. Nového zákona upravujícího ochranné známky se české země dočkaly až v roce 1952 (zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech), na jehož základě vznikl k 1. 4. 1952 Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty (později Úřad pro vynálezy, resp. Státní úřad pro vynálezy a normalizaci). Tento zákon pak platil bez novelizace až do roku 1988, kdy byl nahrazen novým zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. K významu ochranných známek v tomto období uvádí např. K. Šebesta a R. Pelíšková: „V neexistujícím tržním prostředí si ochranná známka sice ponechala svoji funkci, ale ztratila svou původní náplň, která byla nahrazena kvalitativně novým obsahem. V rámci mezinárodního obchodu si ponechala význam, avšak na vnitřním trhu sloužila především

spotřebiteli, kterému usnadňovala orientaci na řízeném trhu, informovala jej o kvalitě a jakosti zboží a jaksí přispívala ke kultuře prodeje. Úloha a význam ochranné známky v neexistujícím konkurenčním prostředí byla degradována a nakládání s ní neodpovídalo její skutečné hodnotě.²

Nový zákon o ochranných známkách byl přijat až po vzniku samostatné České republiky, vstoupil v platnost dne 21. června 1995 pod č. 137/1995 Sb. a později byl nahrazen až zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. dubna 2004 a který je již plně v souladu s harmonizační směrnicí Rady 89/104/EHS.

1.3 Zápis

Zápis ochranné známky provádí ÚPV na základě přihlášky. Doručení přihlášky ÚPV začíná běžet dvě důležité lhůty. Předně doručení přihlášky ÚPV vzniká právo přednosti k přihlašovanému označení.³ Od tohoto okamžiku se také počítá doba platnosti ochranné známky. Přihlašovatel dále vzniká povinnost uhradit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po podání přihlášky správní poplatek, neučiní-li tak, považuje se přihláška dle § 19 odst. 3 OchrZn za nepodanou. Je-li přihláška podána s vadami, ÚPV po formálním přezkumu přihlášky vyzve přihlašovatele k jejich odstranění, jinak přihlášku odmítne.

V dalším stadiu řízení následuje věcný průzkum prováděný ÚPV za účelem posouzení zápisné způsobilosti přihlašovaného označení, ve kterých se ÚPV zabývá absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti dle § 4 OchrZn a shodou označení se staršími ochrannými známkami dle § 6 OchrZn. Pokud dojde k ÚPV k závěru, že je zde překážka bránící zápisu přihlašovaného označení, vyrozumí přihlašovatele, který se může k danému vyrozumění vyjádřit, či překážku odstranit. Pokud se jedná o překážku neodstranitelnou, ÚPV přihlášku zamítne.

² ŠEBESTA, K., PELÍŠKOVÁ, R. *Ochranné známky a jejich historický vývoj* [online]. c2011, [cit. 2012-02-18]. Dostupný na World Wide Web: <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>>. ISSN 1213-189X.;

³ Právo přednosti je institut zřízený čl. 4 Pařížské úmluvy, který umožňuje přihlašovatelům ochranné známky uplatnit přihlášku podanou dříve, maximálně však v období (prioritní lhůtě) šesti měsíců předcházejících jejímu uplatnění, v jiné unijní zemi. §20 OchrZn dále stanoví, že toto právo musí být uplatněno již v přihlášce a doloženo ÚPV nejpozději do 3 měsíců od podání přihlášky.;

Po kladném ukončení věcného průzkumu následuje zveřejnění přihlášky ve věstníku vydávaném ÚPV na základě § 44 odst. 6 OchrZn. Věstník vydává ÚPV každý týden v elektronické podobě a uveřejňuje ho na svých webových stránkách (papírové vydání je dostupné pouze ve studovně ÚPV). Zveřejnění přihlášky ve Věstníku umožňuje každému podávat až do zapsání ochranné známky k přihlášce připomínky, ke kterým ÚPV dále v řízení přihlíží. Tyto připomínky se nesmí týkat relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení. Pro tento účel je oprávněným osobám, vymezeným v § 7 OchrZn vyhrazen institut námitek. Podání námitek je omezeno lhůtou tří měsíců od zveřejnění přihlášky, podléhá správnímu poplatku a evokuje správní řízení, které probíhá před ÚPV za účasti namítajícího a přihlašovatele. Dojde-li ÚPV k závěru, že jsou námitky odůvodněné, zamítne zápis ochranné známky. V opačném případě, nebo nebyly-li námitky podány, zapíše ÚPV ochrannou známku do rejstříku a přihlašovateli vydá o tomto zápisu osvědčení.

2. Ochranná známka Společenství

Ochranná známka Společenství usnadňuje podnikatelům rozvoj ekonomické činnosti na celoevropském trhu. Podle čl. 4 NařOchrZn jí může být „jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků“. Ochranná známka Společenství je založena na 3 principech, a to jednotnosti, autonomním charakteru ochranných známek Společenství a koexistence ochranných známek Společenství a národních ochranných známek. Z této koexistence vyplývá, že není omezena možnost, aby tatáž ochranná známka byla chráněna zároveň na národní a na evropské úrovni. Jednotnost ochranné známky Společenství vyjadřuje, že tato má stejné účinky a platí ve všech členských státech EU. Povinnost užívat ochrannou známku Společenství je dle této zásady splněna, je-li ochranná známka užívána alespoň na území jednoho členského státu EU. Výjimku z této zásady tvoří licence, která může být poskytnuta i jen pro část území

EU. Autonomním charakterem je myšlena existence ochranné známky Společenství na základě samostatného právního systému – tedy právního systému EU.⁴

2.1 Právní úprava

Institut ochranné známky Společenství je v současnosti komplexně upraven nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství.

2.2 Historie

Evropské společenství započalo se sbližováním předpisů členských států týkajících se ochranných známek už v roce 1988, a to přijetím harmonizační směrnice, jejímž cílem bylo odstranit stávající rozdíly mezi národními předpisy jednotlivých členských států, a tím přispět k volnému pohybu zboží a svobodě poskytování služeb. Směrnice obsahuje výčet označení, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li schopna odlišit výrobky nebo služby jednoho podnikatelského subjektu od výrobků či služeb jiných subjektů. Prioritou je úroveň ochrany, vyplývající ze zápisu ochranné známky v různých členských státech, která je dnes v celé Evropské unii stejná.

Výše uvedené zásady plně převzal zákon o ochranných známkách z roku 1995, který také odstranil všechny překážky v nakládání s ochrannými známkami, které byly dosud poznamenány administrativními zásahy státu do postavení jednotlivých hospodářských subjektů. Došlo k posílení postavení vlastníka ochranné známky ale i k zesílení odpovědnosti dalších podnikatelských subjektů při označování výrobků a služeb. Zavedením námitkového řízení před zápisem ochranné známky do veřejnoprávního rejstříku došlo k výraznému posílení principu ochrany práv třetích osob. Přijetím zákona byla již v polovině devadesátých let v zásadě završena první etapa přestavby systému ochrany průmyslového vlastnictví v České republice.⁵

⁴ *Ochranná známka Evropských Společenství* [online]. c2011, [cit. 2012-06-13]. Dostupný na World Wide Web: <<http://www.ochranne-znamky.info/ochranna-znamka-evropskych-spolecenstvi>>; *Ochranné známky Společenství* [online]. c2011, [cit. 2012-06-13]. Dostupný na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi>>;

⁵ K historii dále: *Úřad průmyslového vlastnictví, Historie* [online]. c2008, datum poslední aktualizace – 26.07.2011 13:06 [cit. 2012-02-18]. Dostupný na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/upv/zakladni>>

Vznik ochranné známky Společenství je spojen s přijetím Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství. Toto nařízení bylo přijato na základě článku 235 (dnešní článek 352) SFEU upravujícího postup v případě nezbytné činnosti EU v rámci politik vymezených SEU a SFEU, které však k této činnosti neposkytují nezbytné pravomoci. Na základě tohoto nařízení byl zřízen Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu - OHIM, který sídlí v Alicante, ve Španělsku. Počátek registrace ochranných známek Společenství je datován do roku 1996. Hned v prvním roce fungování komunitární známkové ochrany bylo podáno k OHIM přes 50 000 přihlášek.⁶ Dnes platné NařOchrZn v roce 2009 kodifikovalo a nahradilo původní nařízení z roku 1993, aniž by přineslo významnější změny.

2.3 Registrace

Registraci ochranných známek Společenství provádí OHIM na základě přihlášky podané přihlašovatelem přímo u OHIM nebo u „ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví.“⁷ Je-li přihláška podávána prostřednictvím národního úřadu, nastávají dnem jejího podání účinky podání u OHIM. Pokud však není OHIM doručena národním úřadem do dvou měsíců od podání, stanoví článek 25 odst. 3 NařOchrZn, že je přihláška považována za podanou dnem doručení přihlášky OHIM. Přihláška může být podána v některém z úředních jazyků EU, musí v ní však být uveden druhý jazyk – jeden z pěti jazyků OHIM, který je dále užit pro případné námitkové řízení, zrušovací řízení nebo řízení o neplatnosti ochranné známky Společenství.

Poté, co OHIM obdrží přihlášku, dochází ke kontrole splnění formálních náležitostí přihlášky, správného zařídění výrobků a služeb, absence absolutních důvodů k zamítnutí přihlášky a zaplacení poplatku průzkumovým referentem. Průzkumový

informace/historie.html>; Historie ochranných známek [online]. c2011, [cit. 2012-02-18]. Dostupný na World Wide Web: <<http://www.ochranne-znamky.info/historie>>; HAJNALOVÁ, Z., SUJA, J. Ochranná známka Společenstva (CTM). 1. vyd., Banská Bystrica: Úřad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2002. 65 s. ISBN 978-80-88994-18-3, s. 8.;

⁶ *Ochranné známky Společenství* [online]. c2011, [cit. 2012-06-13]. Dostupný na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi>>;

⁷ čl. 21, odst. 1, písm b) NařOchrZn;

referent následně předá přihlášku národním úřadům k vypracování národních rešeršních zpráv a sám provede rešerši případného konfliktu se staršími ochrannými známkami Společenství. Průzkumový referent komunikuje s přihlašovatelem – informuje o nedostacích přihlášky, zasílá rešeršní zprávy, atd.

Přihláška, není-li z absolutních důvodů zamítnuta, je následně OHIM zveřejněna ve Věstníku ochranných známek Společenství. Zveřejnění je provedeno ve všech oficiálních jazycích EU a umožňuje třetím stranám podávat námítky. Lhůta pro podání námitek činí tři měsíce. Nejsou-li podány námítky, popř. není-li po námítkovém řízení přihláška vyloučena z registrace, OHIM ochrannou známku Společenství zapíše do rejstříku a veškeré informace o zápisu uveřejní i v Bulletinu OHIM.⁸

2.3.1 Mezinárodní ochranná známka zapsaná pro území EU

Vzhledem k tomu, že EU přistoupila 1. října 2004 k Protokolu k Madridské dohodě, je nadále možno získat ochranu pro své označení pro území EU i prostřednictvím mezinárodního zápisu u WIPO. O ochranu je třeba požádat prostřednictvím WIPO, o jejím poskytnutí však rozhoduje OHIM.⁹ NařOchrZn propůjčuje platnému zápisu takovéto ochranné známky stejné účinky jako zápisu ochranné známky Společenství.¹⁰

2.4 Působnost ochrany

Dle článku 1 NařOchrZn má „ochranná známka Společenství (...) **jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství (...)**, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 110 NařOchrZn upravuje možnost zákazu užívání ochranné známky Společenství v členském státě na základě národního občanského, správního nebo trestního práva nebo na základě práva evropského. NařOchrZn také umožňuje lokální

⁸ *Ochranná známka Společenství*, 1. čes. vyd., Praha, Úřad průmyslového vlastnictví, 2006. 28 s. ISBN 80-7282-055-9 (Originál: ISBN 92-9156-098-7, Publications Office, Luxembourg), s. 17-21;

⁹ *Mezinárodní ochranná známka - obecné informace* [online]. c2011, [cit. 2012-06-16]. Dostupný na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranné-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html>>;

¹⁰ Článek 151, odst. 2 NařOchrZn stanoví:

Nebylo-li oznámeno odmítnutí podle čl. 5 odst. 1 a 2 Madridského protokolu nebo bylo-li takové odmítnutí vzato zpět, má mezinárodní zápis ochranné známky s vyznačením Evropského společenství, počínaje datem uvedeným v odstavci 1, stejný účinek jako zápis ochranné známky jako ochranné známky Společenství.;

zákaz užívání ochranné známky Společenství, který upravuje článek 111. Tento zákaz se vztahuje na starší práva chráněná na některých místech na území členských států. Majitel takového práva má pak právo zakázat užívání ochranné známky Společenství, pokud mu to umožňuje právní předpis členského státu, ve kterém se místo ochrany nachází. Nakonec, další omezení lze nalézt v §51 OchrZn, který upravuje možnost zakázat užívání ochranné známky Společenství v souvislosti se vstupem ČR do EU. Toto omezení podrobněji rozeberu dále.

V souvislosti s územní působností ochrany pro ochrannou známku Společenství je třeba zmínit pravidlo tzv. vyčerpání práv. Na základě tohoto pravidla dochází k omezení práv majitele ochranné známky, které je ospravedlňováno naplňováním základních cílů EU (ve smyslu čl. 7 SFEU) – odstraňování veškerých omezení společného trhu. Zde se konkrétně jedná o zajištění volného pohybu zboží (dle čl. 34 SFEU). Dle tohoto pravidla, které je inkorporováno v čl. 13 NařOchrZn¹¹ „Ochranná známka Společenství neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání na výrobcích, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh ve Společenství majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.“¹² Výjimkami z tohoto pravidla mohou být pouze oprávněné důvody majitele ochranné známky. Toto pravidlo se v rámci EU široce uplatňuje zejména z důvodu potřeby distributorů přebalovat výrobky označené ochrannými známkami zapříčiněné lokálními specifiky ale i požadavky lokálních právních předpisů (např. předpisy na ochranu spotřebitele požadující popisy výrobku v úředním jazyce daného státu apod.).¹³

3. Ochrana práv na označení

Institut ochranné známky bývá tradičně upraven v rámci práva duševního vlastnictví, právního oboru pohybujícího se na pomezí práva občanského a obchodního, a to v rámci práv k průmyslovému vlastnictví, která se postupně sama vymezují jako

¹¹ Toto pravidlo přejímá (na základě harmonizace provedené Směrnicí) i OchrZn v § 7 a stanoví stejné podmínky pro území ČR;

¹² Souhlas majitele s uvedením výrobku na trh EU je nezbytný, je-li uvedení výrobků na trh učiněno bez něj, jedná se o tzv. paralelní dovoz, který je v rozporu s právem EU;

¹³ K podmínkám dále např. rozsudek SD EU (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2007 ve věci C-348/04, Boehringer Ingelheim KG a další, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu čl. 7 odst. 2 Směrnice;

samostatný právní obor.¹⁴ Práva k ochranné známce jsou jednou z významných oblastí práv k průmyslovému vlastnictví a právní teorie je řadí spolu s označeními původu a zeměpisnými označeními mezi práva na označení. Označení vzájemně odlišující zboží a výrobky od ostatních a taková, odlišující zboží a výrobky dle místa jejich původu, mají svou tradici již od středověku. V souvislosti s globalizací světového trhu přehlaceného množstvím vzájemně nahraditelného zboží a služeb roste význam těchto označení a jejich účelné propagace.

3.1 Ochranná známka – pojem a funkce

Česká právní úprava vymezuje, až na drobné odchylky, pojem ochranné známky shodně s evropskou úpravou, když stanoví, že: „Ochrannou známkou může být (...) 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.“¹⁵

Z uvedené definice vyplývá, že ochranná známka jakožto označení není schopna samostatné existence - jejím podstatným znakem je vazba na konkrétní výrobky či služby, přičemž neužívání ochranné známky pro žádný z těchto výrobků či služeb po zákonem stanovenou dobu může být důvodem k jejímu výmazu, a tedy k zániku garance ochrany k právům vlastníka této ochranné známky.

Rozlišovací způsobilost ochranné známky je jednou z nejsložitějších otázek známkoprávní problematiky a zejména s nárůstem počtu zaregistrovaných ochranných známek se jeví jako stále aktuálnější téma na poli známkoprávní ochrany. Tuto problematiku blíže rozeberu dále hned v několika kapitolách této práce.

Pro upřesnění pojmu ochranné známky uvádí R. Horáček ve svém komentáři¹⁶ poukaz na to, že na rozdíl od české úpravy používá evropská ale i např. britská,

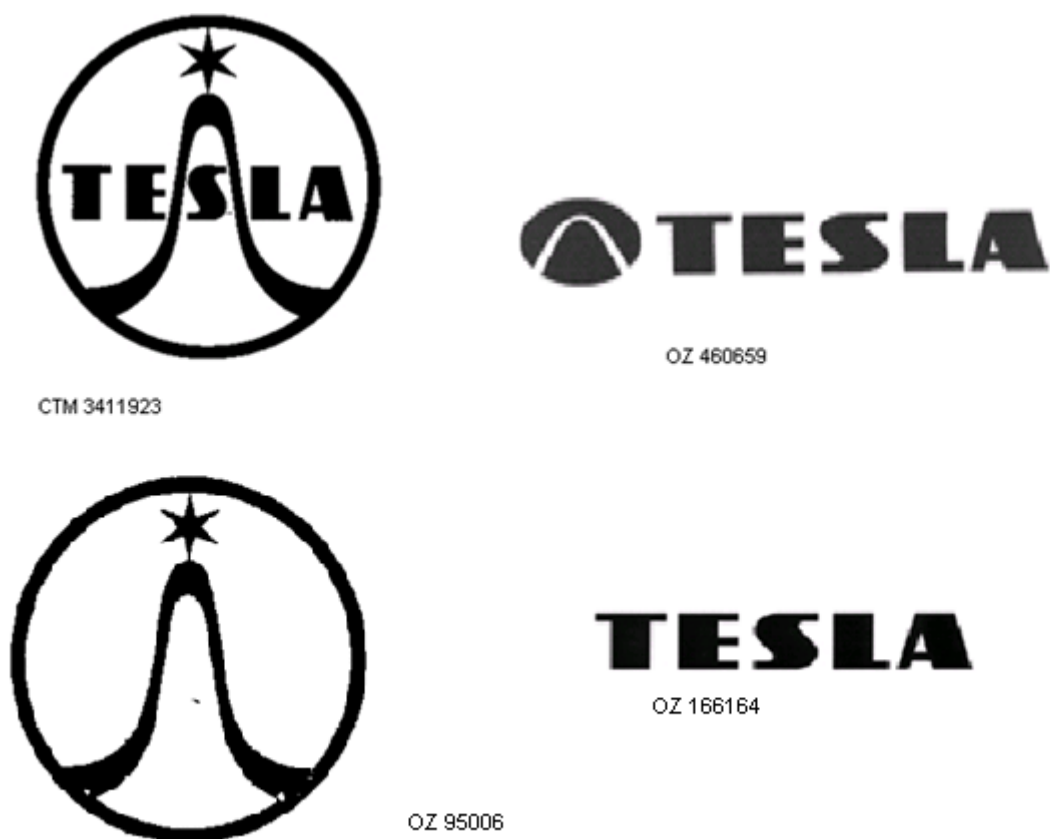
¹⁴ HORÁČEK R., ČADA K., HAJN, P., Práva k průmyslovému vlastnictví, 1. vyd., Praha: C.H.BECK, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7, Předmluva;

¹⁵ § 1 OchrZn;

¹⁶ HORÁČEK, Roman, JUDr., Ph.D. a kol., *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*, 2. podst. dopl. vyd., Praha: C.H.BECK, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4, s. 56, bod 1;

francouzská či německá právní úprava termínu přeložitelného jako „obchodní známka“ („trademark“, „la marque déposée“, „Marke“). Z hlediska porovnání českého a evropského pojetí ochranné známky jde však pouze o terminologickou odchylku nemající v praxi právní význam.

Funkce ochranné známky vyplývá již z její definice - je jí odlišení výrobků či služeb jedné osoby od ostatních výrobků a služeb na trhu. Ochranná známka je často důvodem, který přiměje spotřebitele daný výrobek zakoupit. Mnoho ochranných známek má dlouholetou tradici, ochranná známka se tak v očích spotřebitele stává signifikantní pro určitý standard kvality či trvalost oblíbené vlastnosti výrobku.



Obr. č. 1: příklad známkové řady¹⁷

¹⁷ obrazová ochranná známka Společenství, zapsaná u OHIM na základě přihlášky ze dne 24. října 2003, č. spisu 3411923; kombinovaná ochranná známka ve znění „TESLA“, zapsaná u ÚPV na základě přihlášky ze dne 9. července 2008, č. spisu 460659, č. zápisu 306777; obrazová ochranná známka zapsaná u ÚPV na základě přihlášky ze dne 20. března 1947, č. spisu 1770, č. zápisu 95006; slovní grafická ochranná známka ve znění „TESLA“, zapsaná u ÚPV na základě přihlášky ze dne 17. prosince 1985, č. spisu 54448, č. zápisu 166164;

Někteří vlastníci ochranných známek využívají jejich dominantních prvků obecně známých a dlouhodobě vnímaných spotřebiteli pro vytváření tzv. známkových řad. Pomocí těchto známkových řad pak rozšiřují portfolio svých výrobků či služeb za současného zdůraznění prověřených vlastností předchozích produktů.

3.2 Podmínky způsobilosti k zápisu označení jako ochranné známky

Způsobilost označení být zapsáno jako ochranná známka je jak v národní, tak v evropské úpravě definována dvěma způsoby. Pozitivní definici, jak je uvedena výše v odstavci pojednávajícím o pojmu ochranné známky, najdeme v § 1 OchrZn a obdobně v čl. 4 NařOchrZn. Takto vymezená definice ochranné známky je však dále korigována negativně, taxativním výčtem důvodů, pro které způsobilost k zápisu dána není. Tyto důvody jsou dvojího druhu.

Absolutní důvody pro odmítnutí přihlášky zápisu ochranné známky uvádí § 4 OchrZn a čl. 7 NařOchrZn. K těmto důvodům musí být přihlíženo z úřední povinnosti a způsobují zamítnutí přihlášky. Tyto důvody jsou následující:

- a) jde o označení, které **nemůže tvořit ochrannou známku** dle obecné pozitivní definice;
- b) označení **nemá rozlišovací způsobilost**;
- c) označení je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k **určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby** výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností;
- d) označení je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly **obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech**;
- e) označení je tvořeno **výlučně tvarem, který vyplývá z povahy** samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu;
- f) označení je v **rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy**;
- g) označení by **mohlo klamat veřejnost**, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby;

- h) obsahem je označení požívající ochrany podle **článku 6ter Pařížské úmluvy**¹⁸, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány;
- i) označení obsahuje jiné **znaky, emblémy a erby**, jejichž užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu;
- j) označení obsahuje **znak vysoké symbolické hodnoty**, zejména náboženský symbol;
- k) užívání označení je **v rozporu s jiným právním předpisem nebo závazky České republiky z mezinárodních smluv**;
- l) je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána **v dobré víře**;
- m) označení přihlašované pro **vína či lihoviny**, které obsahuje **zeměpisné označení**, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ;
- n) a dle NařOchrZn i z důvodu dřívějšího zápisu stejného označení jako označení původu nebo zeměpisného označení, popř. z důvodu, že označení je z takovéhoho označení původu nebo zeměpisného označení složeno.

Naproti tomu relativní důvody, uvedené v §7 OchrZn a čl. 8 NařOchrZn, způsobí, že ochranná známka nebude příslušným úřadem zapsána, pouze pokud jsou proti takovému zápisu podány námitky. Pro ilustraci, dle české právní úpravy jde o případy, namítne-li:

- a) vlastník starší ochranné známky:
 - shodnost či podobnost přihlašovaného označení, existuje-li pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti;

¹⁸ Čl. 6ter Pařížské úmluvy stanoví

(1)

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

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

c) Žádná unijní země není povinna použít ustanovení uvedených pod písm. b) ke škodě těch, kdož získali v této zemi práva v dobré víře před nabytím účinnosti této Úmluvy. Unijní země nejsou povinny použít zmíněných ustanovení, jestliže užívání nebo zápis, které jsou zavedeny pod písm. a) shora, nejsou takového druhu, aby mohly ve veřejnosti vzbudit dojem o souvislosti mezi příslušnou organizací a znaky, vlajkami, znaky státní svrchovanosti, zkratkami nebo názvy, nebo není-li užívání nebo zápis pravděpodobně takového druhu, že by byl s to klamat veřejnost o souvislosti mezi uživatelem a organizací.

Používat úředních zkušebních, puncovních a záručních značek je zakázáno jen tehdy, jestliže známky, které je obsahují, jsou určeny k tomu, aby jich bylo užíváno na zboží téhož nebo podobného druhu. (...);

- dobré jméno starší ochranné známky v České republice, těžilo-li by užívání přihlašovaného označení nepoctivě z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo jim bylo na újmu;
 - která je všeobecně známá, že na straně veřejnosti existuje pravděpodobnost její záměny s přihlašovaným označením;
 - která je všeobecně známá a má v České republice dobré jméno, že i přes zápis označení pro odlišné výrobky či služby by užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky;
 - její zápis v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace;
- b) vlastník starší ochranné známky Společenství dobré jméno starší ochranné známky na území Evropských společenství, těžilo-li by užívání přihlašovaného označení nepoctivě z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo jim bylo na újmu;
- c) uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky či služby, že je shodné nebo podobné přihlašovanému označení, nemá-li toto označení místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před podání přihlášky;
- d) fyzická osoba, že její práva na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být přihlašovaným označením dotčena;
- e) osoba, které náleží práva k autorskému dílu, že autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno;
- f) vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, že tato práva mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena;
- g) kdokoliv, že byl dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Důvody relativní neplatnosti dle NařOchrZn jsou v některých případech vymezeny od české právní úpravy odlišně. O tomto rozdílu, stejně jako o podrobnějším rozboru jednotlivých důvodů nezpůsobilosti zápisu ochranné známky a námitkového řízení bude dále pojednáno v příslušných kapitolách této práce.

3.3 Typy a druhy ochranných známek

Ochranné známky můžeme třídit dle několika kritérií. Tradičně dělíme ochranné známky především podle jejich formy.

3.3.1 Slovní ochranné známky

Slovní ochranné známky jsou označení provedená v běžném písmu obsahující neurčené množství číslic, písmen či jejich kombinaci, přičemž mohou být tvořeny jedním nebo i více slovy, shluky písmen a číslic, slogany nebo i celými větami.

Co se týká označení tvořených jedním písmenem, ÚPV se k této otázce doposud staví negativně a zápis takovýchto označení odmítá s odůvodněním, že nevykazují dostatečnou rozlišovací způsobilost.¹⁹ Ve svém rozhodnutí z roku 2002 předseda ÚPV výslovně uvádí: „Zápisná nezpůsobilost přihlášených označení tohoto druhu však spočívá v tom, že spotřebitelé nemohou takto označené výrobky a služby zcela jednoznačně spojit s jejich konkrétním poskytovatelem. Proto nemohou plnit rozlišovací funkci ochranných známek, a to buď absolutně, nebo podmíněně ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 137/1995 Sb., u nichž je přihlašovatelům umožněno rozlišovací způsobilost dodatečně prokázat. Totéž např. platí i pro jednopísmenná označení ap.“²⁰ Na evropské úrovni byl SPS k otázce jednopísmenných označení zdrženlivější, když rozhodl, že „Stanovisko odvolacího senátu, podle kterého samostatně stojící písmena nejsou vnímána jako údaj o obchodním původu označených výrobků, neznamená, že není možné zapsat ochranné známky tvořené samostatně stojícími písmeny. Odvolací senát jasně vysvětlil, že i když má samostatně stojící písmeno abstraktní způsobilost tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 4 nařízení č. 40/94, nelze z toho vyvozovat žádný závěr týkající se jeho konkrétní rozlišovací způsobilosti.“²¹ Nutno však konstatovat, že v uvedeném případě se

¹⁹ Rozhodnutí předsedy ÚPV, Zn. sp.: O-219674, Č. j.: O-219674/29004/2010/ÚPV, ze dne 9. srpna 2010 ve věci rozkladu podaného dne 27. května 2010 vlastníkem ITM, společností ara AG, proti rozhodnutí ÚPV ze dne 26. dubna 2010 o definitivním odmítnutí právní ochrany ITM č. 951816 ve znění „A“ na území ČR;

²⁰ Rozhodnutí předsedy ÚPV, Zn. sp.: O-162787, ze dne 5. listopadu 2002 ve věci rozkladu podaného dne 22. dubna 2002 přihlašovatelem, společností McDonald's ČR, spol. s r. o., proti rozhodnutí ÚPV ze dne 12. března 2002 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění "Výhodné menu";

²¹ Rozsudek SPS (šestého senátu) ze dne 29. dubna 2009 ve věci T 23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG proti OHIM, jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. listopadu 2006 (věc R 808/2006 4), týkajícímu se zápisu obrazového označení α jako ochranné známky Společenství; dále obdobně např. Rozsudek SPS (čtvrtého senátu) ze dne

jednalo o přihlášku ochranné známky Společenství obrazové, i když byla fakticky označením slovním, jelikož byla složena pouze z řeckého písmena „a“ vyvedeného v běžném písmu. Dalším případem byla přihláška označení složeného pouze z písmena „E“ k zápisu slovní ochranné známky Společenství dospěla až k řízení před SD EU poté, co bylo ze strany OHIM rozhodnuto, že písmeno „E“ jako jedno písmeno nemá rozlišovací způsobilost a ze strany spotřebitele může být vnímáno jako označení typu, druhu, velikosti nebo vlastnosti výrobku SPS předmětné rozhodnutí OHIM zrušil.²² V návaznosti na předchozí obdobná rozhodnutí zdůraznil, že není možné kategoricky usuzovat na rozlišovací nezpůsobilost takového označení a vytkl OHIM nedostatečné posouzení rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení ve vztahu k okruhu spotřebitelů výrobků, pro které měla být ochranná známka Společenství zaregistrována (konkrétně se jednalo o zdravotnické výrobky).

13. června 2007 ve věci T-441/05, IVG Immobilien AG v. OHIM, jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 1. září 2005 (věc R 559/2004 4), týkajícímu se přihlášky obrazového označení I k zápisu jako ochranné známky Společenství;

²² Rozsudek SPS (pátého senátu) ze dne 9. Července 2008 ve věci T 302/06, Paul Hartmann AG proti OHIM, jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 5. září 2006 věc R 805/2006-4), týkajícímu se přihlášky obrazového označení E k zápisu jako ochranné známky Společenství, bod. 40: „(...) force est de constater que, en relevant, de manière générale et abstraite, l'absence de caractère distinctif des marques constituées d'une lettre unique, la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94.“ *(je zřejmé, že obecným a abstraktním konstatováním rozlišovací nezpůsobilosti ochranných známek skládajících se pouze z jednoho písmene se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení při aplikaci článku 7, odst. 1 písm. b) NařOchrZn)*, bod. 41: „La chambre de recours a également fondé son appréciation sur la prémisse selon laquelle, « même lorsqu'un usage concret de la lettre 'E' n'est pas prouvé dans le domaine des produits en cause, cela ne modifie en rien le fait que cette lettre unique, comme sans doute toute autre lettre de l'alphabet, convient pour désigner des types, pour servir de numéro de commande ou de référence à une taille déterminée ou pour désigner une caractéristique ou une variante de présentation ». Selon la chambre de recours, le seul fait qu'une lettre unique se prête à être utilisée de cette manière a pour corollaire qu'elle ne peut être présumée distinctive a priori (point 16 de la décision attaquée).“ *(Odvolací senát založil své posouzení na předpokladu, že „i když v daném případě dotyčných výrobků nebylo prokázáno skutečné využití písmena " E ", to nic nemění na tom, že takové jednotlivé písmeno, ostatně jako jakékoliv jiné písmeno abecedy, slouží k označení typu, čísla objednávky, odkazu na určitou velikost, charakteristickou vlastnost nebo provedení,“ Podle odvolacího senátu, v důsledku pouhé skutečnosti, že jednotlivé písmeno je propůjčováno k užití takovým způsobem způsobí, že nelze a priori předpokládat jeho rozlišovací způsobilost (bod 16 odůvodnění napadeného rozhodnutí).* Bod 44: „Or, en l'espèce, force est de constater que les instances de l'OHMI n'ont relevé aucun fait concret susceptible de justifier la conclusion que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme une désignation de type, de référence à une taille déterminée, d'une caractéristique ou d'une variante de présentation, ou encore comme pouvant servir de numéro de commande pour les produits visés par la demande de marque.“ *(Niměně v daném případě je zřejmé, že se OHIM nepodařilo na základě žádného faktu prokázat, že by mělo být přihlašované označení veřejností vnímáno jako označení typu, odkaz na určitou velikost, vlastnost nebo provedení nebo by mohlo sloužit jako číslo objednávky zboží, pro které byl zápis daného označení přihlašován)*

Zápis označení tvořených dvěma písmeny byl již připuštěn na evropské i národní úrovni. V ČR je např. platně zapsána slovní ochranná známka ve znění „ČZ“²³, na evropské úrovni pak např. ochranná známka Společenství ve znění „IX“.²⁴

Problém však může nastat při registraci slovní ochranné známky nebo ochranné známky Společenství tvořené pouze čísly. Touto otázkou se SD EU zabýval například v případě přihlášky ochranné známky Společenství „1000“²⁵, kdy připustil, že označení tvořené pouze čísly může být registrováno jako ochranná známka Společenství, nicméně rozhodl, že v daném případě se jedná o označení nedistiktivní, stejně jako v případě přihlášek ochranných známek Společenství „222“, „333“ a „555“²⁶. Ve všech těchto případech se přihlašovatel snažil registrovat předmětná označení pro knižní publikace a jejich zápis byl odmítnut z důvodu jejich popisnosti vzhledem k výrobku. Naopak, stejná ochranná známka Společenství, tedy „222“ byla u OHIM platně registrována pro vozidla a jejich části.²⁷ U ÚPV jsou také platně zapsány slovní ochranné známky tvořené pouze čísly, například ochranná známka „1001“²⁸ nebo ochranná známka „1188“²⁹, obě však až na základě získání rozlišovací způsobilosti.

3.3.2 Slovní grafické ochranné známky

Slovní grafické ochranné známky jsou stejně jako ty slovní tvořeny písmeny či číslicemi, v jejich provedení jsou ale graficky upraveny.

²³ slovní ochranná známka ve znění „ČZ“, zapsaná u ÚPV na základě přihlášky ze dne 14. března 2001, č. spisu 165267, č. zápisu 254162;

²⁴ slovní ochranná známka Společenství ve znění „IX“, zapsaná u OHIM na základě přihlášky ze dne 1. dubna 1996, č. spisu 344879;

²⁵ Rozsudek SPS (druhého senátu) ze dne 19. listopadu 2009 ve věci T 298/06, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., proti OHIM, jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 7. srpna 2006 (věc R 447/2006-4), týkajícímu se zápisu slovního označení 1000 jako ochranné známky Společenství;

²⁶ Rozsudek SPS (druhého senátu) ze dne 19. listopadu 2009 ve společném řízení ve věcech T 200/07 až T 202/07, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., proti OHIM, jejichž předmětem jsou žaloby podané proti rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 22. března 2007 (věci R 1276/2006 4, R 1277/2006 4 a R 1278/2006 4), týkajících se zápisů slovních označení 222, 333 a 555 jako ochranných známek Společenství;

²⁷ slovní ochranná známka Společenství ve znění „222“, zapsaná u OHIM na základě přihlášky ze dne 31. ledna 2003, č. 003031366;

²⁸ slovní ochranná známka ve znění „1001“, zapsaná u ÚPV na základě přihlášky ze dne 5. října 1993, č. spisu 83281, č. zápisu 197205;

²⁹ slovní ochranná známka ve znění „1188“, zapsaná u ÚPV na základě přihlášky ze dne 29. ledna 2007, č. spisu 444910, č. zápisu 292485;

„KOH - I - NOOR“ *Polycolor*

Obr. č. 2: příklad slovní grafické ochranné známky³⁰

3.3.3 Obrazové ochranné známky

Obrazové ochranné známky neobsahují text³¹, jsou tvořeny pouze grafickým znázorněním motivem, popř. symbolem. Popřípadě větším počtem takovýchto elementů, jedná-li se o ochranné známky složené.

3.3.4 Kombinované ochranné známky

Kombinované ochranné známky v sobě spojují dvě předchozí kategorie – tedy písmo či číslice v kombinaci s prvkem obrazovým. „Označení přihlašované jako kombinovaná ochranná známka je posuzováno jako celek, tj. jak působí všechny její prvky dohromady. V důsledku toho může být v kombinaci s obrazovým prvkem chráněno např. i jediné písmeno, číslice, popř. slovo, které by jinak nemohlo ochranu známkovým právem získat pro nedostatek rozlišovací způsobilosti.“³²

3.3.5 Ochranné známky ve formě barvy

Tato kategorie ochranných známek je opět kategorií problemickou. Jedná se o ochranné známky tvořené specifickou barvou nebo barevnou kombinací. ÚPV sice tyto zapisuje, resp. platně zapsal tři ochranné známky ve formě barvy, nicméně pouze na

³⁰ slovní grafická ochranná známka ve znění „KOH - I - NOOR Polycolor“, zapsaná u ÚPV na základě přihlášky ze dne 04. listopadu 1950, č. spisu 3148, č. zápisu 150458;

³¹ OHIM při zápisu ochranných známek Společenství nerozlišuje mezi obrazovými ochrannými známkami a ochrannými známkami kombinovanými a proto je možné, že i v ČR bude registrována obrazová ochranná známka, která bude obsahovat text.

³² SLOVÁKOVÁ, Zuzana, JUDr., Ph.D., *Průmyslové vlastnictví*, druhé, doplněné a rozšířené vydání, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007. 212 s. ISBN 80-86920-08-9, s. 126;

základě získání jejich rozlišovací způsobilosti.³³ U OHIM, kde je provádění zápisu ochranné známky Společenství, jak rozeberu dále, odlišné od zápisu národní ochranné známky u ÚPV, jsou zapsány desítky takovýchto ochranných známek Společenství.³⁴

Zásadním bodem v historii zápisu barev jakožto ochranných známek byl rozsudek SD EU ve věci Libertel, který definoval podmínky zápisné způsobilosti označení tvořeného barvou jako ochranné známky Společenství: „Samotná barva, která není vymezena v prostoru, pro určité zboží a služby může mít rozlišovací způsobilost (...) zejména za podmínky, že může být předmětem grafického ztvárnění, které je jasné, přesné, samo o sobě úplné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní. Tato poslední podmínka nemůže být splněna pouhým zobrazením předmětné barvy na papíře, ale může být splněna označením této barvy mezinárodně uznaným identifikačním kódem.“, zároveň pak zdůraznil, že „Při posouzení rozlišovací způsobilosti, kterou může mít určitá barva jakožto ochranná známka, je třeba zohlednit obecný zájem na tom, aby nedošlo k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející zboží nebo služby takového typu, jako zboží nebo služby, pro které je požadován zápis.“³⁵

3.3.6 Prostorové ochranné známky

Prostorové ochranné známky jsou trojrozměrná označení. Používají se pro registraci tvaru samotného výrobku, jeho jednotlivých částí nebo jeho charakteristického obalu. Zejména zde je třeba brát v úvahu důvod zápisné nezpůsobilosti stanovený v §4 písm. e) OchrZn, tedy nemožnost zápisu označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu (obdobně dle čl. 7, odst. 1, písm. e) NařOchrZn). Na základě právní úpravy týkající se průmyslových vzorů, může být vzhled výrobku nebo jeho části také chráněn jako průmyslový vzor, je tedy teoreticky

³³ Ochranná známka zapsaná u ÚPV na základě přihlášky ze dne 12. října 2004, č. spisu 360082, č. zápisu 304707; ochranná známka zapsaná u ÚPV na základě přihlášky ze dne 25. září 2008, č. spisu 462563, č. zápisu 314756; ochranná známka zapsaná u ÚPV na základě přihlášky ze dne 17. srpna 2009, č. spisu 470186, č. zápisu 316059;

³⁴ např. ochranná známka Společenství zapsaná u OHIM na základě přihlášky ze dne 13. února 2001, č. 2087005;

³⁵ Rozsudek SD EU ze dne 6. května 2003 ve věci C 104/01Libertel Groep BV a Benelux Merkenbureau, jejímž předmětem je žádost o vydání rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článku 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, body 1) a 2) výroku rozsudku;

možné, že takovýto druh označení bude požívat zdvojené ochrany z hlediska práv k průmyslovému vlastnictví.³⁶

3.3.7 Zvláštní druhy ochranných známek

V minulosti se objevily snahy registrovat jako ochranné známky např. vůni, zvuk či hologram.

Co se týká **čichových** ochranných známek, jedinou v historii platně zaregistrovanou byla ochranná známka Společenství „The smell of fresh cut grass“³⁷, a to z toho důvodu, že u těchto ochranných známek je velmi problematické naplnit podmínky grafického znázornění. OHIM vyžaduje, aby grafické znázornění bylo dostatečně přesné a zároveň bylo schopno evokovat u spotřebitele jasnou a nezaměnitelnou vůni.³⁸

Zvukové ochranné známky zatím u ÚPV registrovány nebyly, existuje však několik zvukových ochranných známek Společenství zapsaných u OHIM. OHIM takovéto zpravidla registruje na základě notového zápisu. Problém nastává u označení nepopsatelných notovým zápisem. Zde bylo rozhodnuto, že poskytnutí oscilografického záznamu je dostačující pro grafické znázornění zvukové ochranné známky Společenství.³⁹ V souvislosti se zvukovými ochrannými známkami se naskýtají některé další problematické otázky, například provedení takové ochranné známky jiným hudebním nástrojem nebo její střet s právem autorským. Tyto otázky na ÚPV zatím řešeny nebyly. Dle názoru V. Zamrzly by pravděpodobně ÚPV v otázkách provedení

³⁶ Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů,

§2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) průmyslovým vzorem vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení, (...);

³⁷ zaniklá čichová ochranná známka Společenství ve znění „The smell of fresh cut grass“, zapsaná u OHIM na základě přihlášky ze dne 11. prosince 1996, č. 428870;

³⁸ například rozsudek SPS (třetího senátu) ze dne 27. října 2005 ve věci T 305/04, Eden SARL proti OHIM, jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 24. května 2004 (věc R 591/2003-1) týkajícímu se zápisu čichového označení Vůně zralé jahody jako ochranné známky Společenství nebo rozsudek SD EU ze dne 12. prosince 2002 ve věci C - 273/00, Ralf Sieckmann proti Deutsche Patent- und Markenamt, jejímž předmětem je žádost o vydání rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článku 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách;

³⁹ rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 25. srpna 2003 ve věci R 781/1999-4, přihlašovatel Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporatio, jejímž předmětem je odvolání proti zamítnutí přihlášky zvukové ochranné známky Společenství ve znění „Raor of lion“ (Řev lva) č. přihlášky 143 891;

ochranné známky hledal analogii s průmyslovými vzory a ponechal tedy volnost provedení jakýmikoliv prostředky a otázky střetu ochranné známky s právem autorským by ponechal řešení v rámci námitkového řízení.⁴⁰

Závěrem je třeba zmínit ochranné známky **holografické**. „Použití hologramu v podstatě představuje princip nepadělatelné ochranné známky. Tiskařská ani kopírovací technika, která má až o několik řádů nižší rozlišení, není schopna hologram, díky jeho vnitřní struktuře zapsat ani zkopírovat.“⁴¹ V současnosti jsou u OHIM platně registrovány pouze dvě holografické ochranné známky Společenství, u ÚPV ani jedna.

Ochranné známky lze dále dělit, kromě formy, také například podle osoby vlastníka na ochranné známky individuální a kolektivní, podle způsobu vzniku známkového práva pak na zapsané a všeobecně známé atd.⁴²

3.4 Nezapsaná označení

Nejdůležitější nezapsané označení z hlediska známkového práva je tzv. **všeobecně známá ochranná známka**. Právní základ tohoto institutu upravuje článek 6bis Pařížské úmluvy⁴³, na který přímo odkazuje §2 OchrZn obsahující výčet ochranných známek požívajících ochrany na území České republiky. NařOchrZn se o takovýchto ochranných známkách zmiňuje pouze ve svém článku 8, používá pro ně označení známky „obecně známé“ a zahrnuje pod legislativní zkratku „starší ochranné známky“ pro účely vymezení relativních důvodů pro zamítnutí zápisu přihlašovaného označení.

Všeobecně známá ochranná známka je takové označení, které je chráněno na základě získání všeobecné známosti. Takováto ochranná známka nemusí být zapsána do rejstříku ochranných známek a nemusí být na území daného státu ani používána, nicméně

⁴⁰ ZAMRZLA, Vladimír, JUDr., *Informace o změnách v Nařízení o ochranné známce Společenství – přednáška*, ÚPV, Praha, 20. dubna 2011;

⁴¹ BÁLKOVÁ, Stanislava, Mgr., *Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání*, 1. vyd., Praha: KEY Publishing s.r.o., 2011. 142 s. ISBN 978-80-7418-110-8, s. 19;

⁴² SLOVÁKOVÁ, Zuzana, JUDr., Ph.D., *Průmyslové vlastnictví*, druhé, doplněné a rozšířené vydání, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007. 212 s. ISBN 80-86920-08-9, s. 126;

⁴³ *Vytvoření ochranné známky*, 2. čes. vyd., Praha: Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, 2011. 32 s. ISBN 978-80-7282-074-0, s. 16 (Originál: ISBN 92-805-1152-X);

její všeobecnou známost je nutno prokazovat v každém řízení znovu⁴⁴ – všeobecná známost je tedy vlastností proměnnou v závislosti na vnímání známky spotřebiteli. Její známost se posuzuje vždy pro území státu, pro které je namítána a nehraje přitom roli, zda je, či není zapsána v jiném státě. Nejvyšší správní soud definoval všeobecně známou ochrannou známku jako: „takové označení výrobku či služby, které se, zejména díky jeho propagaci, dostatečně silně vžilo velkou částí veřejnosti pro konkrétní výrobky či služby výrobce (event. poskytovatele) tak, že získalo rozlišovací způsobilost, ačkoliv formálně není zapsáno v rejstříku ochranných známek“.⁴⁵

Kromě všeobecně známé ochranné známky však mohou existovat i další **nezapsaná označení** různého druhu⁴⁶, na které pamatuje §7 odst. 1 písm. g) OchrZn. Jejich uživateli přiznává právo podávat námitky proti zápisu ochranné známky za podmínky shodnosti nebo podobnosti takového označení a výrobků nebo služeb, pro které je užíváno s přihlašovanou ochrannou známkou. Zároveň zákon vyžaduje, aby takové označení nemělo pouze místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo přede dnem podání přihlášky. K tomu dodává Nejvyšší správní soud, že musí jít o označení pro uživatele příznačné, umožňující jeho identifikaci, které musí mít rozlišovací způsobilost.⁴⁷

⁴⁴ Čl. 6bis, odst. 1 Pařížské úmluvy stanoví

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

⁴⁵ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci č.j. 5 A 128/2001 ze dne 14. srpna 2007;

⁴⁶ zákon (§7 odst. 1 písm. g) OchrZn) je definuje jako: „nezapsaná označení nebo jiná označení užívaná v obchodním styku“;

⁴⁷ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci č.j. 7 As 10/2011 ze dne 3. března 2011: „Aby byl uživatel nezapsaného označení se svým návrhem úspěšný, musí prokázat, že užívá dané označení pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, že označení nemá místní dosah, že právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky ochranné známky, jejíž neplatnosti se domáhá, a že nezapsané označení a namítaná ochranná známka jsou podobné nebo shodné. Vedle toho musí namítatel prokázat, že k nezapsanému označení disponuje právem takové kvality, že mu musí být poskytnuta ochrana před zásahem do tohoto práva zápisem později přihlášené ochranné známky. (...) Musí jít o označení pro uživatele příznačné, které umožňuje identifikaci stěžovatele, resp. jeho výrobků. Podobně jako ochranná známka musí mít tedy i toto nezapsané označení rozlišovací způsobilost.“; Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci č.j. 1 As 22/2008 ze dne 9. října 2008: „ochrana obdobná ochraně známkové nemůže být přiznána nezapsanému označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Existence alespoň jednoho distinktivního prvku v namítaném označení je tedy podmínkou, bez jejíhož splnění nemůže být ochrana nezapsaného označení úspěšně namítána.“;

Na evropské úrovni najdeme úpravu nezapsaných označení v článku 8, odst. 4 NařOchrZn. Nařízení vyžaduje, aby právo k takovému označení vzniklo přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně před vznikem práva přednosti. A dále, aby takové označení poskytovalo svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky Společenství.

4. Vztah národní ochranné známky a ochranné známky Společenství

Přestože národní ochranná známka a ochranná známka Společenství jsou dva odlišné instituty upravené v rámci dvou odlišných právních řádů, v rámci evropské harmonizace byly vytvořeny některé pomocné nástroje, které usnadňují jejich vzájemnou koexistenci. Majitelům a přihlašovatelům jak národních, tak evropských ochranných známek přinášejí některé výhody ve vztahu k přihlašovatelům nových ochranných známek v rámci druhého z těchto právních řádů, než v rámci kterého mají ochranné známky registrované či je přihlašují.

4.1 Právo přednosti

Právo přednosti neboli systém „first to file“ znamená, že při podání přihlášky ochranné známky u příslušného úřadu průmyslového vlastnictví vzniká přihlašovatelovi přednostní právo na poskytnutí ochrany pro případ, že by jiný přihlašovatel podal později přihlášku stejné ochranné známky pro totožné výrobky a služby.⁴⁸ Podle článku 4 Pařížské úmluvy existuje systém tzv. unijní priority, který bude ovlivňovat i vztahy mezi přihláškami ochranné známky Společenství, a to na základě článku 29 NařOchrZn.⁴⁹ Princip priority je v rámci vztahu národní ochranné známky a ochranné známky Společenství zachováván i při konverzi přihlášky, jak vysvětlím dále. Lhůta pro uplatnění práva přednosti činí šest měsíců od podání prvotní přihlášky. Jak uvádí §20 OchrZn pro

⁴⁸ JAKL, Ladislav, prof., Ing., CSc., *Právní ochrana duševního vlastnictví*, první vydání, Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2011. 261 s. ISBN 978-80-86855-78-3, s. 41 an.;

⁴⁹ Článek 29, odst. 1 NařOchrZn stanoví: Osoba, která řádně podala přihlášku ochranné známky v kterémkoli státě nebo pro kterýkoli stát, který je stranou Pařížské úmluvy nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, nebo její právní nástupce požívá pro účely podání přihlášky ochranné známky Společenství pro stejnou ochrannou známku pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je tato známka přihlášena, právo přednosti po dobu šesti měsíců od data podání první přihlášky.;

příhlášky podávané u ÚPV musí být toto právo uplatněno již při podání přihlášky a důkazy o jeho nabytí doloženy maximálně do tří měsíců.

4.2 Výstavní priorita

Článek 11 Pařížské úmluvy umožňuje udělení dočasné ochrany ochranným známkám použitým k označení výrobků nebo služeb vystavených na úřední nebo úředně uznané mezinárodní výstavě pořádané na území některé z unijních zemí. V návaznosti na toto ustanovení pak článek 33 NařOchrZn stanoví pro tento případ možnost uplatnit právo přednosti takovéto ochranné známky ve lhůtě šesti měsíců ode dne prvního vystavení výrobků nebo služeb jí označených.

4.3 Seniorita

Seniorita je institut, který umožňuje přihlašovatel, aby označení přihlašované jako ochranná známka Společenství vstoupilo do práv ze starší platné ochranné známky, ať už národní (dle článku 34 NařOchrZn), evropské (dle článku 35 NařOchrZn) nebo mezinárodní, zaregistrované pro území EU nebo mezinárodní, zaregistrované pro některý z členských států (dle článku 153 NařOchrZn). Účel seniority je čistě praktický – umožňuje majiteli starší ochranné známky, aby se jí vzdal, či ji nechal propadnout, přičemž nadále disponuje stejnými právy v rámci nově registrované ochranné známky Společenství. Výsledkem je, že majitel této starší ochranné známky nemusí nadále platit poplatky za její udržování a zároveň nepřerušuje dobu, po kterou je tato ochranná známka registrována, tedy nepřijde o její historickou hodnotu.

Právo seniority může být uplatněno pouze pro shodné ochranné známky stejného vlastníka, registrované pro shodné výrobky a služby.

4.4 Konverze přihlášky

Pro případ zpětvzetí či zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství nebo v případě zániku ochranné známky Společenství umožňuje oddíl III hlavy XI (články 112 – 114) NařOchrZn přihlašovatel nebo vlastníku takové ochranné známky provést tzv. konverzi přihlášky nebo dosáhnout v daném státě prodloužení ochrany tím, že požádá

o převod své přihlášky evropské na přihlášku ochranné známky národní, popř., že po zániku ochranné známky Společenství podá přihlášku nové národní ochranné známky na základě konverze. Žádost o konverzi posuzuje OHIM, kterému se také podává, a dále, shledá-li tuto žádost odůvodněnou, postoupí ji národním úřadům jednotlivých států, pro které je konverze požadována. Žádost musí být podána ve lhůtě tří měsíců od vydání rozhodnutí, které bylo důvodem jejího podání. Je-li konverzovaná přihláška následně podána u ÚPV, požaduje úřad zaplacení poplatku rovnajícího se poplatku za podání běžné přihlášky ochranné známky, tedy 5000 Kč. Výhodou však zůstává zachování data podání původní přihlášky ochranné známky Společenství a práva přednosti. To samé platí pro konverzi zaniklé ochranné známky, kde však ÚPV účtuje poplatek pouze ve výši 2500 Kč.⁵⁰

4.5 Zákaz užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území ČR přístupem ČR k Evropské unii

V důsledku přístupu ČR k Evropské unii došlo na našem území k paralelní existenci národních ochranných známek a ochranných známek Společenství. Pro případ, že by některá registrovaná ochranná známka Společenství zasahovala do práv z již registrované národní ochranné známky nebo do práv k přihlašovanému označení, pro něž lze uplatnit právo přednosti, umožňuje §51 OchrZn majiteli nebo přihlašovatelovi takového označení zakázat v ČR užívání této ochranné známky Společenství, a to pod podmínkou dobré víry a shodnosti ochranných známek a výrobků a služeb, pro které jsou zapsány, či jejich podobnosti – je-li zde nebezpečí záměny ze strany spotřebitele, popř. shodnosti či podobnosti ochranné známky zapsané pro jiné výrobky a služby, jedná-li se o ochrannou známku s dobrým jménem a užívání ochranné známky Společenství by z jejího dobrého jména těžilo.

5. Rozdílné otázky týkající se národní ochranné známky a ochranné známky Společenství

Přestože právní úprava ochranných známek byla na evropské úrovni již široce harmonizována, stále je možno v otázce národních ochranných známek v jednotlivých

⁵⁰ Řízení o přihlášce ochranné známky Společenství [online]. c2008, [cit. 2012-07-25]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi/rizeni-o-prihl_OZS.html>;

státech, tedy i v ČR, najít několik otázek, ať už z hlediska teoretického – tedy právní úpravy, nebo z hlediska praktického, odlišných.

5.1 Náklady na zápis národní ochranné známky a na zápis ochranné známky Společenství

Náklady na zápis ochranné známky se rozcházejí poměrně ve značné výši, což samozřejmě vychází i z množství poskytnutých práv - území, na které se ochrana vztahuje.

Zápis individuální ochranné známky prostřednictvím ÚPV je zpoplatněno 5 000 Kč zapisovanou pro maximálně tři třídy výrobků nebo služeb. Každá další zapisovaná třída výrobků a služeb je dále zpoplatněna částkou 500 Kč.⁵¹

Registrace ochranné známky Společenství zapisované pro maximálně tři třídy výrobků nebo služeb prostřednictvím OHIM je zpoplatněna 900 €, je-li přihláška podána elektronicky, a 1050 €, je-li přihláška podána v papírové podobě. Každá další zapisovaná třída výrobků a služeb je dále zpoplatněna částkou 150 €. ⁵² Je-li přihláška ochranné známky Společenství podávána národní cestou, prostřednictvím ÚPV, je nutno připlatit k tomuto poplatku 500 Kč za předání přihlášky OHIM. ⁵³

V této souvislosti je zajímavé zmínit aktivity Agentury pro podporu podnikání a investic, která se i přes značné náklady na registraci práv k průmyslovému vlastnictví v zahraničí snaží motivovat malé a střední podniky a jednotlivce k registraci těchto práv v rámci inovačních projektů podporovaných na základě Programu Inovace – Projektu na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Projekt probíhá v několika etapách od roku 2008, na jeho základě jsou poskytovány dotace až do výše 1.000.000 Kč a vztahuje se i na registrace ochranných známek Společenství.⁵⁴

⁵¹ *Poplatky* [online]. c2011, [cit. 2012-06-14]. Dostupný na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/poplatky.html>>;

⁵² §22 odst. 2 OchrZn;

⁵³ *Poplatky* [online]. c2011, [cit. 2012-06-14]. Dostupný na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/poplatky.html>>;

⁵⁴ *Inovace* [online], c2012, [cit. 2012-09-08]. Dostupný na World Wide Web: <<http://www.czechinvest.org/inovace>>

5.2 Přihlašovací řízení a rešerše

V této kapitole bych ráda nastínila problém zápisu evropských ochranných známek u OHIM. Z hlediska postupu ÚPV na národní úrovni nenastává problém, jelikož OchZn jasně stanoví, že „Úřad přihlášku zamítne, obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou (...).“⁵⁵ Ukládá tak úřadu provést ex officio věcnou rešerši na existenci starších známkových práv a přispívá tím značně k právní jistotě přihlašovatele ochranné známky. Problém však nadchází při rešerši prováděné OHIM, který vůbec neprovádí rešerši na existenci starších národních známkových práv. Na tento problém upozorňuje i ÚPV.⁵⁶ NařOchrZn totiž přenechává národní rešerše jednotlivým národním úřadům, a to pouze těch států, které se do rešeršního systému zapojily na základě dobrovolnosti. OHIM provedení rešerše pouze zprostředkuje a přihlašovateli předá rešeršní zprávy jednotlivých úřadů ve formě, v jaké je od těchto úřadů obdržel. Nadto je provedení takové rešerše založeno na (zpoplatněné) žádosti přihlašovatele. Problém neřeší ani dostupnost databází ochranných známek na internetu, jelikož, na rozdíl od České republiky, mnohé státy takové databáze veřejně nepřístupňují, popřípadě za jejich zpřístupnění vybírají poplatky. K tomuto podotýká T. Dobřichovský: „OHIM nabývá rysy pouhého drahého evidenčního místa“ a „Kolize bude následně řešena až po zápisu v rámci řízení o neplatnost známky, průzkum je tak vlastně prováděn až po zápisu známky Společenství.“⁵⁷ Autor dále upozorňuje na související problémy, kterými jsou oslabení ochranné známky Společenství, složité právní situace vznikající z případných dispozic s ní a v krajním případě i možnost zneužití tohoto systému. Pro zlepšení situace autor navrhuje prozatím přinejmenším sjednotit úpravu jednotlivých národních databází tak, aby alespoň sám přihlašovatel mohl provést vlastní orientační rešerši. Vzhledem k tomu, že případné provádění veškerých národních rešerší OHIM se jeví jako velmi nákladné a těžko proveditelné a na druhé straně se nezdá vhodnější nařídit povinné provádění rešerší jednotlivými úřady pro potřeby OHIM, což

⁵⁵ ZAMRZLA, Vladimír, JUDr., *Informace o změnách v Nařízení o ochranné známce Společenství – přednáška*, ÚPV, Praha, 20. dubna 2011.;

⁵⁶ DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš, *Kritické poznámky k systémům průzkumu ochranné známky a vzoru Společenství*, uveřejněno v KRÍŽEK, Jan, a kol., *Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových*, Praha: Karolinum, 2009. 132 s. ISBN 978-80-87146-56-9, s. 121 – 123;

⁵⁷ *Fees and payments* [online]. c2012, [cit. 2012-06-14]. Dostupný na World Wide Web: <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/feesPayment/feesPayment.en.do>>;

by jistě výrazně ovlivnilo především délku zápisného řízení, nezbyvá než s autorem souhlasit a s napětím očekávat, jak bude tento problém do budoucna na půdě EU řešen.

5.3 Trvání ochrany a prodlužování platnosti ochranné známky

Doba platnosti ochranné známky se počítá od podání přihlášky a jak v případě národní ochranné známky, tak v případě ochranné známky Společenství trvá po dobu deseti let. Stejně tak úprava obou typů ochranných známek umožňuje prodloužení doby platnosti pro další desetileté období, a to opakovaně.

Rozdílně je však upravena lhůta pro podání žádosti o ochranu a její zmeškání. Článek 47 NařOchrZn je oproti národní úpravě značně benevolentnější. Pro žádost o obnovu zápisu ochranné známky Společenství stanoví šestiměsíční lhůtu, která vyprší posledním dnem měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany. Nadto umožňuje požádat o obnovu zápisu v dodatečné lhůtě šest měsíců po uplynutí lhůty původní. Zachování lhůty je vázáno na zaplacení obnovovacího poplatku, popř. příplatku v případě využití dodatečné lhůty, který činí zhruba čtvrtinu základního obnovovacího poplatku. NařOchrZn navíc OHIM stanoví povinnost v přiměřeném předstihu před vypršením doby platnosti zápisu o této skutečnosti informovat majitele příslušné ochranné známky Společenství (za neposkytnutí této informace však nenese OHIM odpovědnost).

Dle OchrZn činí lhůta k podání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky dvanáct měsíců, která končí dnem konce platnosti zápisu ochranné známky a OchrZn výslovně stanoví, že tuto lhůtu není možno prodloužit ani prominout. Zachování této lhůty je tak, jako v případě ochranné známky Společenství, vázáno na zaplacení správního poplatku.

Oba předpisy shodně stanoví možnost obnovit zápis ochranné známky pouze pro některé ze tříd výrobků a služeb, pro které byla zapsána. Pro zajímavost lze zmínit, že účinnost obnovy nastává pro národní ochranné známky dnem vypršení platnosti původního zápisu, kdežto v případě ochranných známek Společenství až dnem následujícím. Udržuje-li tedy majitel ochranných známek v platnosti jak národní, tak evropskou ochrannou známku, je třeba, aby při přípravě žádosti o obnovu kontroval

příslušná data pro každou ochrannou známku zvlášť a nepromeškal tak nedopatřením lhůtu pro podání žádosti o obnovu národní ochranné známky, která bude při opakované obnově zápisu končit dřív a není návratná.

5.4 Důvody zápisné nezpůsobilosti

Důvody zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení mají za následek odmítnutí přihlášky a jsou důvodem podání připomínek dotčenými třetími osobami, popřípadě jsou na jejich základě iniciována řízení o námitkách třetích osob. Na jejich základě může být zápis označení jako ochranné známky zpětně prohlášen za neplatný. Jak jsem již uvedla výše, důvody zápisné nezpůsobilosti jsou dvojího druhu, tedy absolutní a relativní. Přestože jsou na národní i evropské úrovni definovány téměř shodně, zejména v praxi – při jejich posuzování můžeme pozorovat některé rozdíly.

5.4.1 Absolutní důvody

Z hlediska absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení se národní a evropská úprava příliš neliší. Jak jsem již předestřela, NařOchrZn řadí, na rozdíl od OchrZn, mezi tyto důvody i případy, kdy přihlašované označení je již registrováno jako označení původu nebo zeměpisného označení, či je z takového označení složeno. Národní úprava oproti evropské navíc chrání i znaky vysoké symbolické hodnoty, zejména ty náboženské a zakazuje zápis označení, jehož užívání je v rozporu s právními předpisy nebo závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv. Domnívám se však, že označení cílená těmito důvody, i kdyby nebyly v zákoně přímo uvedeny, stejně tak na evropské úrovni, by mohla být posouzena jako zápisně nezpůsobilá z důvodů zahrnutých v zákazu rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

Co se týká ochranných známek Společenství, zejména těch slovních, považuji za vhodné zdůraznit, že před podáním přihlášky je třeba zkoumat smysl slov tvořících zapisované označení z hlediska všech jazyků jednotlivých členských států z důvodu, že některá slova mohou mít v odlišném jazyce význam, který způsobí, že zapisované označení bude v daném jazyce naplňovat absolutní důvod neplatnosti dle čl. 7 odst. 1

písm. d) NařOchrZn.⁵⁸ Odstavec 2 tohoto článku výslovně stanoví, že důvody neplatnosti se uplatní a přihláška bude zamítnuta, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství.

5.4.1.1 Získání rozlišovací způsobilosti

Jak jsem nastínila výše, existují případy, ve kterých může být připuštěno, aby označení jinak nezpůsobilá zápisu, tvořila ochrannou známku. Tato výjimka vychází z ustanovení § 5 OchrZn a na evropské úrovni z ustanovení čl. 7 odst. 3 NařOchrZn a týká se pro oba typy ochranných známek stejných absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, kterými jsou:

- případy, kdy přihlašované označení nemá samo o sobě rozlišovací způsobilost;
- případy, kdy je přihlašované označení tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností;
- případy, kdy je přihlašované označení tvořeno označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých (a dle evropské úpravy zavedených) obchodních zvyklostech.

Pro aplikaci této výjimky musí přihlašovatel prokázat, že zapisované označení získalo před jeho zápisem jako ochranné známky užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je zápis požadován. Co se týká ochranných známek Společenství, text nařízení neuvádí moment, ke kterému musí být rozlišovací způsobilost označení získána, SD EU však rozhodl, že tato skutečnost musí nastat již před podáním přihlášky.⁵⁹

⁵⁸ 1. Do rejstříku se nezapíšíou: (...) d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech (...);

⁵⁹ Rozsudek SD EU ze dne 29. září 2010 ve věci T-378/07, CNH Global NV, proti OHIM, jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí OHIM (prvního odvolacího senátu) ze dne 5. července 2007 (R 1642/2006-1), týkajícímu se přihlášky označení představujícího traktor v červené, černé a šedé barvě jako ochranné známky Společenství, bod 48;

Výjimku získání rozlišovací způsobilosti je stejně jako při zápisu možno uplatnit při řízení o výmazu zapsané ochranné známky z důvodů výše vyjmenovaných důvodů absolutní zápisné nezpůsobilosti. V tomto případě je nutné prokázat, že tato ochranná známka, jedná-li se o národní ochrannou známku, disponovala svou rozlišovací způsobilostí již v době zápisu do rejstříku ochranných známek, a jedná-li se o ochrannou známku Společenství, disponovala svou rozlišovací způsobilostí již v době zápisu do rejstříku ochranných známek.⁶⁰

K výkladu obsahu prokázání rozlišovací způsobilosti existuje bohatá evropská judikatura, v souladu s níž se ubírá i aktuální národní rozhodovací praxe.⁶¹ Dle ustálené judikatury SD EU „získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky vyžaduje, aby přinejmenším významná část relevantní veřejnosti díky této ochranné známce rozpoznala, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od určitého podniku“.⁶² Tato skutečnost musí být dle SD EU posouzena s ohledem na všechny skutečnosti schopné prokázat, že se je označení způsobilé odlišit zapisované výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiných podniků.⁶³ Přičemž za tímto účelem lze dle SD EU zohlednit zejména „podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobky nebo služby jako pocházející od

⁶⁰ Rozsudek SD EU ze dne 11. června 2009 ve věci C-542/07, Imagination Technologies Ltd proti OHIM, jejímž předmětem je kasační opravný prostředek proti rozsudku SPS ze dne 20. září 2007 (T-461/04);

⁶¹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. července 2011 ve věci kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. září 2010 (č. j. 7Ca 52/2007 – 192, ochranná známka „GOLF“);

⁶² Rozsudek SPS (druhého senátu) ze dne 12. září 2007 ve věci T-141/06, Glaverbel v. OHIM, jejímž předmětem je žaloba proti rozhodnutí OHIM (čtvrtého odvolacího senátu) ze dne 1. března 2006 (R 0986/2004-4), o zápisu kombinované ochranné známky Společenství tvořené vyobrazením strukturu povrchu skla; Rozsudek SD EU ze dne 4. května 1999 ve věcech C-108/97 a C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) proti Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97) a Franz Attenberger (C-109/97), jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu čl. 3 odst. 1, písm. c) a čl. 3 odst. 3 Směrnice; Rozsudek SD EU ze dne 7. července 2005 ve věci C-353/03, Sociétés des produits Nestlé SA proti Mars UK Ltd, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu čl. 3 odst. 3 Směrnice a čl. 7 odst. 3 NařOchrZn; Rozsudek SD EU ze dne 18. června 2002 ve věci C-299/99, Philips;

⁶³ Rozsudek SD EU ze dne 29. září 2010 ve věci T-378/07, CNH Global NV, proti OHIM, jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí OHIM (prvního odvolacího senátu) ze dne 5. července 2007 (R 1642/2006-1), týkajícímu se přihlášky označení představujícího traktor v červené, černé a šedé barvě jako ochranné známky Společenství; rozsudek SD EU ze dne 4. května 1999 ve věcech C-108/97 a C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) proti Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97) a Franz Attenberger (C-109/97), jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu čl. 3 odst. 1, písm. c) a čl. 3 odst. 3 Směrnice;

určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení“⁶⁴

Ve vztahu k územnímu rozsahu získání rozlišovací způsobilosti pak SD EU rozhodl, že musí být prokázáno na celém území, kde označení rozlišovací způsobilost postrádá.⁶⁵ Je tak možné, že majitel národní ochranné známky zapsané na základě výjimky získání rozlišovací způsobilosti neuspěje s přihláškou k zápisu pro stejné označení na evropské úrovni.

Závěrem SD EU opět zdůrazňuje, že „rozlišovací způsobilost označení, včetně rozlišovací způsobilosti získané jeho užíváním, musí být posouzena jednak ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž je zápis ochranné známky požadován, a jednak vzhledem k předpokládanému vnímání průměrného běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele dotčené kategorie výrobků nebo služeb“.⁶⁶ K pojmu informovaného spotřebitele se ještě zmíním v rámci dalších kapitol této práce.

Nejvyšší správní soud k výše zmíněným kritériím posouzení získání rozlišovací způsobilosti dodává, že „pokud používají dva rozdílní podnikatelé na trhu totéž zaměnitelné (podobné) označení v rozhodné době dvou let před podáním přihlášky ochranné známky k označení výrobků stejného druhu, je vyloučeno, aby takové označení získalo rozlišovací způsobilost pro výrobky pouze jednoho z nich.“⁶⁷

⁶⁴ Rozsudek SD EU ze dne 29. září 2010 ve věci T-378/07, CNH Global NV, proti OHIM, jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí OHIM (prvního odvolacího senátu) ze dne 5. července 2007 (R 1642/2006-1), týkajícímu se přihlášky označení představujícího traktor v červené, černé a šedé barvě jako ochranné známky Společenství;

⁶⁵ Rozsudek SD EU ze dne 22. června 2006 ve věci C-25/05, August Storck KG proti OHIM, jejímž předmětem je kasační opravný prostředek proti rozsudku SPS (čtvrtého senátu) ze dne 10. listopadu 2004 (T-402/02); rozsudek SPS ze dne 10. března 2009 ve věci T-8/08, G. M. Piccoli Srl proti OHIM, jejímž předmětem je opravný prostředek proti rozhodnutí OHIM (prvního odvolacího senátu) ze dne 28. září 2007 (R 530/2007-1), týkající se přihlášky trojrozměrné ochranné známky Společenství tvořené tvarem mušle, rozsudek SPS ze dne 30. září 2009 ve věci T-75/08, JOOP! GmbH proti OHIM, jejímž předmětem je opravný prostředek proti rozhodnutí OHIM (prvního odvolacího senátu) ze dne 26. listopadu 2007 (R 1134/2007-1), týkající se přihlášky ochranné známky Společenství (!), rozsudek SD EU ze dne 7. září 2006 ve věci C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV proti Benelux-Merkenbureau, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu čl. 3 odst. 3 Směrnice;

⁶⁶ Rozsudek SD EU ze dne 18. června 2002 ve věci C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu čl. 3 odst. 1 a 3, čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 písm. b);

⁶⁷ RADKOVSKÁ, Klára, *Ochranné známky a jejich rozlišovací způsobilost ve světle soudní judikatury (část II.)* [online]. c1999-2012, [cit. 2012-10-06]. Dostupný na World Wide Web:

5.4.2 Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti a související neplatnost ochranné známky

Relativní důvody, pro něž nelze příslušnému označení poskytnout ochranu, upravují ustanovení § 6 a § 7 OchrZn a čl. 8 a čl. 53 NařOchrZn. Jedná se o důvody, kdy přihlašované označení zasahuje do práv třetích osob. ÚPV sice v rámci věcného průzkumu zkoumá, zda přihlašované označení nezasahuje do práv třetích osob, ale pouze ve vztahu k dříve zapsaným ochranným známkám. Stěžejní způsob uplatnění relativních důvodů neplatnosti či nezpůsobilosti zápisu takového označení tedy spočívá v námitkách vznesených ze strany dotčených třetích osob. Za předpokladu, že přihláška dotčeného označení byla podána v dobré víře, může být překážka relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti nebo neplatnosti zápisu označení zhojena poskytnutím souhlasu osob, do jejichž práv takové označení zasahuje.

Čl. 54 NařOchrZn stanoví pro zapsané ochranné známky Společenství speciální pravidlo ve vztahu k zásahu do práv třetích osob. Toto pravidlo říká, že strpěl-li vědomě vlastník ochranné známky Společenství na území Společenství užívání novější ochranné známky zapsané v dobré víře po dobu pěti let, ztrácí právo vyvolat neplatnost novější ochranné známky nebo jakkoliv bránit jejímu užívání v rozsahu výrobků a služeb, pro které byla zapsána. Stejně pravidlo pak platí na základě odst. 2 citovaného článku i pro vlastníka národní ochranné známky či jiného označení užívaného v obchodním styku,⁶⁸ strpí-li užívání později zapsané ochranné známky Společenství na území členského státu, kde jsou jeho práva k těmto označením chráněna.

V této souvislosti vyvstává otázka prokázání vědomosti vlastníka starší ochranné známky nebo jiného označení o užívání novější ochranné známky zasahující do jeho práv. Rizikem totiž není pouze ztráta možnosti zneplatnit zápis ochranné známky po uplynutí pětiletého období, ale i postupné rozmělnění její rozlišovací způsobilosti. SD EU v uvedené souvislosti upřesnil, že tato zásada „směřuje k vyvážení zájmů majitele ochranné známky na ochranu základní funkce této ochranné známky a zájmů ostatních

<<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-rozlisovaci-zpusobilost-ve-svetle-soudni-judikatury-cast-ii-41794.html>>;

⁶⁸ dle čl. 8 odst. 4

hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobilá označovat jejich výrobky a služby (...) a bylo by nepřiměřené, aby majiteli starší ochranné známky zaniklo právo domáhat se prohlášení neplatnosti nebo podat námitky proti užívání pozdější totožné ochranné známky, ačkoliv k tomu neměl vůbec možnost. (...) Pojem „strpění“ tak musí být vykládán v tom smyslu, že nelze mít za to, že majitel starší ochranné známky strpěl prokázané a dlouhodobé poctivé užívání pozdější ochranné známky totožné s ochrannou známkou tohoto majitele třetí osobou, pokud majitel starší ochranné známky o tomto užívání dlouhodobě věděl, avšak neměl žádnou možnost podat proti tomuto užívání námitky“ A dále vyložil dotčené pojem „vědomě strpět“ dlouhodobé užívání pozdější ochranné známky tak, že musí jít o strpění „z vlastního rozhodnutí“ a „se znalostí věci“.“ Zároveň uvedl, že takové užívání „se nesmí „neoprávněně“ dotýkat zájmů majitele starší ochranné známky.“⁶⁹ Přičemž za významný závěr tohoto rozhodnutí SD EU dále považují pravidlo, že pro přetržení běhu pětileté lhůty je relevantní podání jakéhokoliv správního nebo soudního procesního prostředku podaného majitelem starší ochranné známky, nemusí se tedy jednat pouze o návrh na výmaz ochranné známky.

5.4.2.1 Zaměnitelnost ochranných známek v pojetí českém a evropském - doktrína tzv. „composite signs“

V souvislosti s relativními důvody zápisné nezpůsobilosti označení přihlašovaných jako ochranné známky bych se ráda pozastavila nad problematikou pojetí zaměnitelnosti na evropské a národní úrovni. Na základě námitek majitele starší ochranné známky nebude dle § 7 odst. 1 písm. a) OchrZn stejně jako čl. 8 odst. 1 písm. b) NařOchrZn, zapsáno označení, pokud z důvodu podobnosti se starší ochrannou známkou nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. V praxi však narážíme na rozdílné posuzování takové zaměnitelnosti ze strany OHIM a SD EU a ÚPV. Na evropské úrovni byla praxí ustálena propracovaná a velmi rigidní doktrína tzv. „composite signs“, která je aplikována při posuzování pravděpodobnosti záměny

⁶⁹ Rozsudek SD EU (prvního senátu) ze dne 22. září 2011 ve věci C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik proti Anheuser-Busch Inc., jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) ze dne 12. listopadu 2009, došlým Soudnímu dvoru dne 30. listopadu 2009; body 27 až 50 rozhodnutí;

označení obsahujícího starší ochrannou známku nebo její prvky. Směrnice OHIM⁷⁰ uvádějí rozsáhlá pravidla pro určování zaměnitelnosti jednotlivých druhů ochranných známek. Související judikatura SD EU k této problematice uvádí: „Konstatování existence nebezpečí záměny nemůže podléhat podmínce, aby v celkovém dojmu vyvolaném složeným označením převládala část tohoto označení tvořená starší ochrannou známkou. (...) Musí být tedy připuštěno, že pro účely konstatování nebezpečí záměny stačí, aby z důvodu nezávislé rozlišovací role, kterou si starší ochranná známka udržuje, veřejnost přisuzovala rovněž majiteli této ochranné známky původ výrobků nebo služeb, kterých se týká složené označení. (...) [n]ebezpečí záměny může u veřejnosti v případě totožnosti výrobků nebo služeb existovat, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost, a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli.“⁷¹ Dle této evropské doktríny tak v podstatě postačí, obsahuje-li nově přihlašované označení starší ochrannou známku nebo její prvek, mající běžnou rozlišovací způsobilost, který může mít v rámci tohoto nově přihlašovaného označení nezávislou roli (z hlediska průměrného spotřebitele).

ÚPV je v této otázce zdrženlivější, přestože mu zákon, na rozdíl od NařOchrZn, který takovou povinnost OHIM nezná, ukládá v rámci věcného průzkumu přihlášky ochranné známky přihlášku zamítnout, „obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou“.⁷² Metodika ÚPV pro posuzování zaměnitelnosti označení trvá na „nutnosti posuzovat porovnávaná označení jako celek s přihlédnutím k jednotlivým prvkům tvořícím jejich celkové provedení“.⁷³ A dále upozorňuje, že „[p]ři porovnávání přihlašovaného kombinovaného označení se

⁷⁰ *Guidelines* [online] c2012, [cit. 2012-09-08]. Dostupný na World Wide Web: <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do>>, Part 2, Chapter 2: Likelihood of confusion, C. Similarity of signs, str. 24 a násl.;

⁷¹ Rozsudek SD EU (druhého senátu) ze dne 6. října 2005 ve věci C-120/04, Medion AG proti Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, týkající se výkladu čl. 5 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách; body 32, 36 a 37 rozhodnutí;

⁷² § 22 odst. 2 OchrZn;

⁷³ Metodické pokyny ÚPV [online] c2008, [cit. 2012-09-08]. Dostupný na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/metodicke-pokyny-ochranne-znamky.html>>, Část F – ochranné známky, str. 18;

starší kombinovanou či obrazovou ochrannou známkou záleží na konkrétním případě, neboť je nutné pečlivě posoudit, zda shodný prvek obsažený v obou porovnávaných označeních je natolik distinktivní, že by mohl způsobit záměnu těchto označení.⁷⁴ Přičemž důležitou roli v této souvislosti hraje i posouzení podobnosti výrobků a služeb, pro které je dané označení registrováno.⁷⁵

5.4.2.1 Zaměnitelnost ochranných známek z hlediska různých jazyků Společenství

Z evropského hlediska považují za vhodné v této části podotknout, že při zkoumání zaměnitelnosti ochranných známek Společenství, jak mezi nimi navzájem, tak při řešení kolize s ochrannými známkami zapisovanými v jednotlivých členských státech, je třeba zohlednit provedení těchto ochranných známek v různých jazycích Společenství.



Obr. č. 3: zaměnitelné ochranné známky⁷⁶

Změnou výslovnosti zapisovaného označení,⁷⁷ či významem takového označení, který nebyl při registraci jeho přihlašovatelem předpokládán, může způsobit zaměnitelnost

⁷⁴ Tamtéž;

⁷⁵ Rozhodnutí předsedy ÚPV, Zn. sp.: O-181625, ze dne 6. září 2004 ve věci rozkladu podaného dne 18. září 2003 proti rozhodnutí ÚPV ze dne 18. srpna 2003 o částečném zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění "SOLAR COMPANY";

⁷⁶ Rozhodnutí OHIM, námitkové oddělení, č. 679 / 2001, ve věci Sr. D. Manuel Camacho Mesas proti Sra. D^a. Isabel Respuela Martín, ze dne 14. 03. 2001 citované v Metodické pokyny ÚPV [online] c2008, [cit. 2012-09-08]. Dostupný na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranné-znamky/metodicke-pokyny-ochranné-znamky.html>>, Část F – ochranné známky, str. 26;

⁷⁷ k tomuto např. rozhodnutí SD EU (druhého senátu) ze dne 1. února 2005 ve věci T-57/03, Sociétés provençales d'achat a de gestion (SPAG) SA proti OHIM, jejímž předmětem je žaloba podaná proti

tohoto označení s dříve registrovanými ochrannými známkami provedenými v jiném jazyce Společenství nebo nějakým způsobem kolidující s významem, které toto označení pro spotřebitele hovořící tímto jazykem má.

5.4.3 Princip dobré víry při zápisu ochranné známky

Absence dobré víry při zápisu ochranné známky je absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti jak na národní, tak na evropské úrovni. V evropském kontextu je však pojata širěji vzhledem k vytvoření koncepce tzv. neoprávněného agenta. - jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky, který podal přihlášku ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, a pro toto jednání nemá řádné zdůvodnění⁷⁸.

H. Pipková upozorňuje na rozličné pojmání dobré víry v jednotlivých členských státech: „Pojem zlá víra, resp. nedostatek dobré víry, není pojímán v evropském spektru právní kultury ve stejné míře. (...)Vzhledem k tomu, že pro interpretaci zlé víry, resp. nedostatku dobré víry má být rozhodující judikatura ESD, která je zatím nedostatečná, je správné řízení složitější. Zástupci OHIM přiznali, že v řízení o přihlášce ochranné známky Společenství často nevědí, jaké důkazy k prokázání dobré víry vyžadovat.“⁷⁹

Řešení této otázky přineslo rozhodnutí SD EU z poloviny roku 2009, který stanovil národním soudům vzít v úvahu všechny relevantní faktory ve věci, které existovaly v době podání přihlášky, zejména se dle SD EU jedná o vědomí přihlašovatele o používání totožného nebo zaměnitelného označení na území EU jinou osobou, úmysl přihlašovatele zabránit této osobě v dalším používání takového označení a úroveň právní

rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 5. prosince 2002 (věc R 1072/2000-2), týkajícímu se námitkového řízení ohledně ochranných známek HOOLIGAN a OLLY GAN;

⁷⁸ Z národního hlediska k tomuto rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. května 2006, č. j. 5 A 57/2001: „Při výkladu čl. 6 septies Pařížské úmluvy na Ochranu průmyslového vlastnictví nelze vycházet pouze z vnitrostátního výkladu pojmů „zástupce“ či „jednatel“, nýbrž je zapotřebí vycházet z výkladu používaného v celém mezinárodním společenství, v rámci něhož tato úmluva platí, přestože takový výklad uvedených pojmů je širší než ve vnitrostátním právním řádu. O zastoupení ve smyslu citovaného ustanovení se proto bude jednat i tehdy, jestliže mezi vlastníkem Ochranné známky a obstaravatelem existoval či existuje hospodářský vztah, na základě něhož obstaravatel získal informaci o Ochranné známce, kterou následně využil ve svůj prospěch. Podstatný není formální typ smlouvy, tedy to, zda mezi obchodními subjekty existoval vztah zastoupení tak, jak jej zná český právní řád.“

⁷⁹ PIPKOVÁ, Hana, JUDr., Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky, *Jurisprudence*, Praha: Wolters Kluwer, 2009- 5 [online]. c2011, [cit. 2012-10-08]. Dostupný na World Wide Web: <<http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d33530v42974-koncept-dobre-viry-v-řízení-o-prihlasce-ochranne-znamky/>>;

ochrany, které toto označení a přihlašované označení požívají.⁸⁰ Dle ÚPV pak „nástrojem, který může odhalit nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky, je zejména institut připomínek.“⁸¹

Důkazní břemeno nedostatku dobré víry bude spočívat především na navrhovateli, vzhledem k povinnosti přihlédnout ke všem skutečnostem případu však tato skutečnost bude podléhat částečně i šetření příslušného úřadu.⁸²

5.5 Kolektivní ochranná známka (certifikační ochranná známka)

Na základě článku 7bis Pařížské úmluvy⁸³ byla do českého právního řádu zavedena kolektivní ochranná známka. Její úpravu najdeme v hlavě IX OchrZn nazvané Zvláštní ustanovení o kolektivních ochranných známkách. „Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob.“⁸⁴ Na rozdíl od individuální ochranné známky není majitelem, a tedy ani přihlašovatelem, jednotlivá osoba, nýbrž společenství osob, kterým zákon ukládá⁸⁵ připojit k přihlášce kolektivní ochranné známky seznam členů sdružení a smlouvu o užívání. Smlouva o užívání upravuje práva jednotlivých členů sdružení ke kolektivní ochranné známce a sankce za porušení pravidel

⁸⁰ Rozsudek SD EU (prvního senátu) ze dne 11. června 2009 ve věci C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce;

⁸¹ Rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 16. prosince 2009, č. j. O-443676;

⁸² K tomu např. rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 16. prosince 2009, č. j. O-443676: „Institut dobré víry se uplatní zejména při zamezení zápisu tzv. „spekulativních“ ochranných známek, které si přihlašovatel dává zapsat nikoli za účelem jejího užívání v obchodním styku, nýbrž zejména pro dosažení zisku ze známkové transakce. Nedostatek dobré víry jako absolutní překážka zápisné způsobilosti se však uplatní pouze v případě, že budou podány závažné doklady svědčící o nedostatku dobré víry či že Úřad sám shledá zvláštní důvody pro její konstatování.“; rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 30. dubna 2008 (č. j. 1 As 3/2008 – 195): „Při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je nutno posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítele, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítele, a konečně, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Současně je třeba přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit.“

⁸³ Čl. 7bis Pařížské úmluvy stanoví

(1)

Unijní země se zavazují připustit k přihlášení a chránit známky svazové, náležející sdružením, jejichž existence neodporuje zákonu země původu, a to i tehdy, když tato sdružení nemají průmyslový nebo obchodní závod.;

⁸⁴ § 35 odst. 1 OchrZn;

⁸⁵ § 36 odst. 3 OchrZn;

pro její užívání. Ve vztahu ke kolektivní ochranné známce Společenství k těmto náležitostem NařOchrZn⁸⁶ dodává požadavek uvedení osob oprávněných kolektivní ochrannou známkou užívat a podmínky pro členství ve sdružení.

V základní koncepci se pojetí kolektivní ochranné známky v českém a evropském pohledu příliš neliší. Čl. 66 odst. 2 NařOchrZn však připouští existence odlišného druhu kolektivní ochranné známky.⁸⁷ Jedná se o tzv. kolektivní ochrannou známku certifikační. Tato úprava vychází z existence dvojího druhu kolektivních ochranných známek v právních řádech některých evropských zemí. Toto ustanovení je však značně neurčité a v odborných kruzích vzbuzuje spíše rozpaky. Např. J. Passa k tomuto problému uvádí: „(...) Hlava VIII (články 64 až 72) zasvěcená „kolektivním ochranným známkám Společenství“ nečinní překvapivě opravdový rozdíl mezi dvěma typy, přeci však velmi rozlišnými, kolektivních ochranných známek: jednoduchými kolektivními ochrannými známkami a kolektivními ochrannými známkami certifikačními. Je nám velmi známo, že tyto dva druhy kolektivních ochranných známek nemají stejnou funkci a nejsou tedy, z tohoto důvodu, ovládány stejným režimem. Ale nařízení (NařOchrZn, pozn. autora) obsahuje pouze jednu úpravu kolektivních ochranných známek – jednotnou a souhrnnou, která se navíc zdá být rovněž přizpůsobená více jednoduchým kolektivním ochranným známkám než kolektivním ochranným známkám certifikačním“.⁸⁸ V této souvislosti dále uvádí například problém s požadavkem registrace prostřednictvím sdružení, jelikož doktrína kolektivních ochranných známek certifikačních nepočítá s členstvím uživatelům

⁸⁶ čl. 67 NařOchrZn;

⁸⁷ „Odchylně od čl. 7 odst. 1 písm. c) mohou tvořit kolektivní ochrannou známku Společenství ve smyslu odstavce 1 i označení, která mohou v obchodním styku sloužit k označení zeměpisného původu výrobku nebo služby. Majitel zapsané kolektivní ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívání těchto označení v obchodním styku, pokud je toto užívání v souladu s dobrými mravy v oblasti průmyslu a obchodu; zejména nelze tuto známku uplatňovat vůči třetí straně, která je oprávněna užívat zeměpisné označení.“;

⁸⁸ PASSA, Jérôme, prof., *Droit de la propriété industrielle - Tome 1, Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles*, 2e édition, Paris: L.G.D.J, 2009. 1152 p. ISBN 978-2-275-03306-8, p. 601- 602: „(...) un titre VIII (articles 64 à 72) consacré aux « marques communautaires collectives », qui ne fait curieusement pas de véritable distinction entre les deux types pourtant bien différents de marques collectives: marque collective simple et marque collective de certification. On sait en effet que ces deux types de marques collectives n'ont pas la même fonction et en relèvent pas, pour cette raison, d'un seul et même régime. Or le règlement ne comporte qu'une réglementation unitaire et globale des marques collectives communautaires, qui semble d'ailleurs plus adaptée aux marques collectives simples qu'aux marques collectives de certification.“;

takovéto ochranné známky ve sdružení, ale vyžaduje pouze s respektování podmínek pro její užívání, které jsou stanoveny v pravidlech pro užívání.⁸⁹

Národní úprava kolektivní ochranné známky je ve srovnání s evropskou velmi stručná. Mezi důvody zápisné nezpůsobilosti a výmazu kolektivní ochranné známky uvádí NařOchrZn způsobilost klamat veřejnost „pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud je schopna vyvolat dojem, že je něčím jiným, než kolektivní ochrannou známkou.“ Zajímavý je celkový rozdíl mezi důvody výmazu kolektivní ochranné známky. Zatímco OchrZn stanoví, že ÚPV zruší kolektivní ochrannou známkou v případě, kdy dojde k zániku sdružení či právnické osoby, v případech zásadního porušování smlouvy o užívání členy sdružení či právnické osoby, nebo za okolností, kdy se tito členové nedohodnou na její změně, komunitární kolektivní ochranná známka má i za těchto okolností šanci obstát. Zatímco na zánik sdružení, pro které je kolektivní ochranná známka Společenství registrována, NařOchrZn vůbec nepamatuje, zrušení z důvodu užívání v rozporu pravidly o užívání je výslovně upraveno v čl. 73 NařOchrZn. Oproti národní úpravě je však úprava mírnější vzhledem k tomu, že postačí, pokud majitel kolektivní ochranné známky Společenství přijme přiměřená opatření, aby zabránil užívání známky způsobem neslučitelným s podmínkami pravidel o užívání. Výmaz kolektivní ochranné známky Společenství je pak dále sankcí za nesplnění ohlašovací povinnosti týkající se změn pravidel užívání a kolektivní ochranné známky Společenství bude taktéž vymazána, byla-li zapsána v rozporu s NařOchrZn.

Odlišně od NařOchrZn pak § 39 OchrZn výslovně zakazuje udělení licence ke kolektivní ochranné známce, její převod a zastavení. „Rozšíření uživatelů kolektivní známky tak lze legalizovat výhradně zápisem změny ve složení členů či společníků sdružení, jež Úřad provede na žádost majitele známky.“⁹⁰ Vzhledem k absenci tohoto zákazu v textu NařOchrZn se domnívám, že kolektivní ochranná známka Společenství může být, na rozdíl od české kolektivní ochranné známky, předmětem licence, převodu nebo zástavy.

⁸⁹ tamtéž, str. 603;

⁹⁰ BÁLKOVÁ, Stanislava, Mgr., *Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání*, 1. vyd., Praha: KEY Publishing s.r.o., 2011. 142 s. ISBN 978-80-7418-110-8, s. 70;

5.6 Ochranná známka s dobrým jménem v České republice a v EU

„Dobrým jménem (dobrou pověstí) ochranné známky se rozumí zejména její schopnost vyvolávat u spotřebitelů důvěru v produkty touto známkou označené. Významnými kritérii v tomto ohledu jsou zejména obchodní hodnota známky, její dobrá pověst získaná v důsledku intenzivní, soustavné a většinou také dlouhodobé propagace známky.“⁹¹ Ochranná známka s dobrým jménem požívá většího rozsahu ochrany než běžné ochranné známky, a to zejména v tom, že je chráněna bez ohledu na shodnost výrobků a služeb, pro které je užívána, s výrobky či službami, pro které má být užívána nová stejná nebo podobná ochranná známka, pokud by tato těžila z rozlišovací způsobilosti ochranné známky s dobrým jménem. Rejstřík ochranných známek s dobrým jménem není veden a dobré jméno ochranné známky musí být prokazováno v každém konkrétním případě zvlášť. „Důležitým kritériem je skutečnost, že známka je užívaná pro výrobky dobré pověsti a mimořádné kvality a s tím související umístění známky v prestižních žebříčcích ochranných známek a podobné důkazy svědčící o vysoké hodnotě známky a její vysoké známosti.“⁷⁰⁾

Do českého právního řádu byl institut ochranné známky s dobrým jménem zaveden v rámci harmonizace českých právních předpisů s evropským právem. V současnosti je upraven v OchrZn zejména v rámci úpravy podání námitek proti zápisu ochranné známky.⁹² V evropském právu najdeme úpravu ochranných známek s dobrým jménem v článku 8 NařOchrZn, který taktéž upravuje podání námitek proti zápisu ochranné známky. Přičemž znění tohoto článku je formulováno totožně s §7 OchrZn. Avšak jak upozorňuje P. Mališ ve svém článku, zabývajícím se rozhodnutím SD EU ve

⁹¹ HORÁČEK R., ČADA K., HAJN, P., *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vyd., Praha: C.H.BECK, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7, s. 352;

⁹² §7 odst. 1 písm. b) OchrZn stanoví:

(1) Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítka") (...) b) 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 jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu;

věci zápisu ochranné známky „INTELMARK“⁹³, „ESD (...)“ konstatoval, že i v případě, kdy je starší ochranné známce přiznáno dobré jméno, musí být zohledněna povaha výrobků a služeb, pro které byly jednotlivé kolidující známky zapsány. (...) Ačkoliv (...) by v případě známky s dobrým jménem neměl být tento faktor (faktor povahy výrobků a služeb; pozn. autora) relevantní, SD EU mu i v tomto případě význam přikládá. Vychází přitom ze zásady, podle níž je dobré jméno posuzováno ve vztahu k veřejnosti dotčené výrobky a službami, pro které byla tato známka zapsána.“⁹⁴ Na základě čehož vyslovuje obavu, že v případě přijetí tohoto závěru národními soudy dojde k výraznému oslabení pozice vlastníků ochranných známek s dobrým jménem. Jak je však patrné, například z aktuálního rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci námitek proti zápisu ochranné známky „PILSENER ADLER QUELL“⁹⁵, které mimo jiné cituje i důvodovou zprávu k OchrZn: „(...) Znamka s dobrým jménem (dobrou pověstí, renomé) je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i v tom případě, není-li zapsána (...)“, a dále ve výčtu podmínek pro prohlášení neplatnosti ochranné známky uvádí pouze podání návrhu majitelem starší ochranné známky, shodnost nebo podobnost ochranných známek, dobré jméno ochranné známky v České republice a možnost, že by „užívání napadené ochranné známky by mohlo nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky nebo by jim bylo na újmu“, že české soudy se prozatím touto cestou nevydaly.

5.7 Zápis licence k ochranné známce

Zaregistrované ochranné známky, s výjimkou těch kolektivních, jak jsem uvedla výše, mohou být předmětem licenční smlouvy. Jak národní OchrZn, tak evropské NařOchrZn umožňují udělení licence jak pro všechny třídy výrobků a služeb, pro které je ochranná známka zapsána, tak pouze pro některé z nich. Oba systémy také umožňují licence výlučné, tedy takové, kdy se poskytovatel licence zavazuje neposkytnout

⁹³ Rozsudek SD EU ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-252/07, Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd, jejímž předmětem je žádost o vydání rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES;

⁹⁴ MALIŠ, Petr, Mgr. *Rozhodnutí ESD ve věci ochranné známky „INTEL“, aneb vyplatí se vlastnit ochrannou známku s dobrým jménem?* [online]. c2009, [cit. 2012-08-07]. Dostupný na World Wide Web: <<http://www.pravoit.cz/article/rozhodnuti-esd-ve-veci-ochranne-znamky-intel-aneb-vyplati-se-vlastnit-ochrannou-znamku-s-dobrym-jmenem>>;

⁹⁵ Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci č.j. 8A 56/2010 -113 ze dne 26. dubna 2012;

oprávnění k předmětu licence třetí straně, nebo dokonce ani vykonávat je sám, a licence nevýlučné, poskytované vícerym stranám. V české koncepci licence k ochranným známkám však z hlediska teritoriální působnosti může být licence pouze jednotná, vztahující se na celé území České republiky. Naproti tomu NařOchrZn reaguje na velkou rozlohu a členitost území EU a umožňuje udělení licence pro celé území Společenství, nebo i jeho část.⁹⁶

Poskytnutí licence je předmětem zápisu do rejstříku ochranných známek, který je prováděn na návrh jedné ze stran. Účinky spojené s poskytnutím licence nabývají vůči třetím stranám účinnosti až okamžikem zápisu licence do rejstříku ochranných známek.⁹⁷

5.8 Vliv evropské rozhodovací praxe na národní řízení ve věcech ochranných známek

V souvislosti se sblíčováním předpisů upravujících práva k ochranným známkám na území členských států a s posuzováním sporů vzniklých z ochranných známek Společenství na evropské úrovni dochází bez pochyby k ovlivňování rozhodování jednotlivých národních úřadů. Jak jsem již v této práci nastínila, rozhodovací praxe ÚPV se v mnohém od té evropské odlišuje. Nicméně bych ráda zmínila některé poměrně silné koncepce, kterým dal základ SD EU, a které byly ze strany ÚPV přejaty a jsou aplikovány i národními soudy při rozhodování sporů z národních ochranných známek.

5.8.1 Pojem „průměrný spotřebitel“

Podstatnou roli v oblasti známkoprávních řízení představuje posuzování, zda ochranná známka nebo přihlašované označení jsou způsobilé klamat veřejnost. Pro určení relevantní veřejnosti, podle které se tato klamavost posuzuje, vypracoval SD EU již v roce 1988 koncepci jakéhosi vzorového spotřebitele, ze které při svém rozhodování vychází i Nejvyšší správní soud ČR⁹⁸: „při posuzování, zda dané označení, známky nebo výrok reklamy je schopný klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání

⁹⁶ čl. 22 odst. 1 NařOchrZn;

⁹⁷ čl. 22 odst. 5 NařOchrZn, čl. 23 NařOchrZn, shodně §18 OchrZn;

⁹⁸ Např.: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. července 2011 ve věci kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 26. listopadu 2007, č. j. O-425135. (č. j. 3 As 13/2009 - 76, ochranná známka „ROZHODČÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY ars aequi et boni“);

průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele“.⁹⁹ SD EU zde dále vysvětlil, že pro určení takového spotřebitele není zapotřebí pořizovat znalecké posudky či sociologické výzkumy (což ovšem neznamená, že by nemohly být použity). Ve vztahu k různému charakteru výrobků a služeb a situací, ve kterých se spotřebitel nachází, pak dále judikoval, že „není přiměřené vyžadovat od orgánu povolání k posouzení existence nebezpečí záměny, aby určil pro každou kategorii výrobků průměrnou hodnotu pozornosti spotřebitele podle stupně pozornosti, který je tento spotřebitel schopen vykázat v různých situacích.“¹⁰⁰

Kritérium průměrného spotřebitele je v oblasti známkoprávní ochrany dále široce uplatňováno i v posuzování pravděpodobnosti záměny mezi konfliktními označeními nebo např. při zkoumání rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky.

5.8.2 Kompenzační princip

Další významné pravidlo posuzování otázek známkoprávních sporů, ovlivňující rozhodování na národní úrovni, vypracoval SD EU pro případy celkového posuzování nebezpečí záměny konfliktních označení. Jedná se o stanovení tzv. kompenzačního principu, který spočívá v existenci určité míry vzájemné závislosti mezi jednotlivými relevantními okolnostmi posuzování, především podobností konfliktních označení a výrobků a služeb, pro které jsou používány. Dle tohoto pravidla „nižší míra podobnosti označení může být kompenzována vyšší mírou podobnosti výrobků a služeb a naopak“¹⁰¹. Základem pro vytvoření tohoto principu byl rozsudek SD EU z roku 1998¹⁰², ve kterém SD EU porovnával označení „CANNON“ a „Canon“ a rozhodl, že „

⁹⁹ Rozsudek SD EU ze dne 16. července 1998 ve věci C-210/96, Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky proti Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt Amt für Lebensmittelüberwachung, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce;

¹⁰⁰ Rozsudek SD EU ze dne 12. ledna 2006 ve věci C-361/04 P, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso a Bernard Ruiz-Picasso, jejímž předmětem je kasační opravný prostředek proti rozsudku SPS ze dne 22. června 2004 (T-185/02); rozsudek SD EU ze dne 12. listopadu 2002 ve věci C-206/01, Arsenal Football Club plc proti Matthewem Reedem, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu čl. 5 odst. 1 písm. a) Směrnice;

¹⁰¹ Např.: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2012 ve věci kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2012 (č. j. 8 Ca 125/2009 – 91, ochranná známka „MAGIC BOX“);

¹⁰² Rozsudek SD EU ze dne 29. září 1998 ve věci C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc. proti Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt Amt für Lebensmittelüberwachung, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce k výkladu čl. 4(1)(b) Směrnice;

(...) při správném výkladu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice, musí být při určování, zda podobnost mezi výrobky nebo službami zapsanými pro dvě ochranné známky postačuje ke vzniku nebezpečí záměny, vzata v úvahu rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, a zejména její dobré jméno.¹⁰³

5.8.3 Sémantická podobnost označení

Při porovnávání zaměnitelnosti ochranných známek vyvinul SD EU pravidlo, podle kterého mohou být dvě označení podobná na základě pojmové (sémantické) podobnosti jejich obsahu. Jedná se zejména o případy, kdy obě tato označení, nebo jejich části, odkazují na stejný pojem nebo jeho tvary; odkazují na položky spadající do stejné kategorie, které mají stejné charakteristické znaky a evokují stejné emoce; obsahují obrázky, pro které je používán stejný název; nebo existuje shoda mezi použitou barvou a popisem této barvy ve slovním provedení.¹⁰⁴ Toto pravidlo je převážně užíváno pouze jako jedno z hledisek pro posouzení celkové podobnosti označení. Přestože SD EU připustil, že i pouhá existence sémantické podobnosti u jinak odlišných označení může být důvodem konstatování nebezpečí jejich zaměnitelnosti, bude se pravděpodobně jednat o velmi ojedinělé případy, kdy označení sice rozlišná budou, ale ne natolik, aby tato jejich rozlišnost převážila jejich sémantickou podobnost.¹⁰⁵

V tomto kontextu rozhodl ÚPV např. o ochranné známce „BIO Plus“, když vyslovil, že „[n]apadená ochranná známka je (...) ze sémantického hlediska shodná se všemi namítanými ochrannými známkami. Pokud jde o celkový dojem (...) i přes odlišnosti spojené zejména s vizuálním vjemem působí napadená ochranná známka na

¹⁰³ Tamtéž, bod 24. („(...) on a proper construction of Article 4(1)(b) of the Directive, the distinctive character of the earlier trade mark, and in particular its reputation, must be taken into account when determining whether the similarity between the goods or services covered by the two trade marks is sufficient to give rise to the likelihood of confusion.“)

¹⁰⁴ *Guidelines* [online] c2012, [cit. 2012-03-11]. Dostupný na World Wide Web: <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do>>, Part 2, Chapter 2: Likelihood of confusion, C. Similarity of signs, str. 12 a násl.;

¹⁰⁵ Rozsudek SD EU (čtvrtého senátu) ze dne 9. března 2005 ve věci T-33/03, Osotspa Co. Ltd, proti OHIM, jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí OHIM (třetího odvolacího senátu) ze dne 27. listopadu 2002 (R 296/2002-3), týkajícímu se námitkového řízení mezi Osotspa Co. Ltd a Distribution & Marketing GmbH;

průměrného spotřebitele podobným celkovým dojmem, jakým na tohoto spotřebitele působí namítané ochranné známky.“¹⁰⁶

5.8.4 Vliv intonace a rytmu na posouzení podobnosti označení

Jedním ze základních hledisek, podle kterých je posuzována podobnost označení, je podobnost fonetická (tedy zvuková). OHIM, potažmo SD EU, se opakovaně zabýval podobností dvou označení, která, nebo jejichž části, se psala a vyslovovala stejně nebo podobně. V několika případech pak na základě fonetického posouzení došel k závěru, že i když z vizuálního hlediska v konkrétním případě nebezpečí zaměnitelnosti hrozilo, na základě fonetické interpretace bylo potlačeno, neboť tato natolik odlišovala předmětná označení v mysli spotřebitele, že ani vizuální podobnost označení nemohla být důvodem k tomu, aby k záměně došlo. Při tom stanovil pravidlo, podle kterého fonetická podobnost nemůže být posuzována na základě pouhého přečtení slova tvořícího označení, ale toto musí být interpretováno za použití řádného frázování, rytmu a intonace. Z tohoto důvodu bude důležité, na kolik slabik je možno dané označení rozdělit a v jakém jazyce je interpretováno (každý jazyk má totiž jiná intonační pravidla a jiný rytmus).¹⁰⁷ Na základě tohoto pravidla rozhodl OHIM např. o nepodobnosti označení ACTOS a ENTACTOS (přesto, že starší ochranná známka „ACTOS“ byla součástí nově přihlašovaného označení). Uvedl, že v mysli spotřebitele nedojde k záměně předmětných označení, neboť při jejich fonetickém zpracování nebude vnímat přítomnost slova „ACTOS“, které se díky odlišnému slabikovému rozdělení (EN-TAC-TOS) ztratí, když konec slova „ENTACTOS“ bude vyslovován jako [taktos].¹⁰⁸

5.8.5. Podmínky získání rozlišovací způsobilosti

Jak jsem podrobně popsala výše, v bodě 5.4.1.1 této práce, SD EU podrobně judikoval podmínky posuzování získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky, tedy:

¹⁰⁶ Rozhodnutí předsedy ÚPV, Zn. sp.: O-426233, ze dne 19. srpna 2008 ve věci rozkladu podaného dne 13. července 2007 vlastníkem ochranné známky, proti rozhodnutí ÚPV ze dne 19. června 2007 o prohlášení barevné kombinované ochranné známky č. 280995 ve znění „Bio Plus“ za neplatnou s účinkem ex tunc;

¹⁰⁷ *Guidelines* [online] c2012, [cit. 2012-03-11]. Dostupný na World Wide Web: <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do>>, Part 2, Chapter 2: Likelihood of confusion, C. Similarity of signs, str. 24 a násl.;

¹⁰⁸ Rozhodnutí námitkového oddělení OHIM č. 473 /2000, ze dne 14. března 2000, ve věci námitek č. B 109902, Takeda Chemical Industries, Limited proti H. Lundbeck A/S, proti zápisu slova „ENTACTOS“ jako ochranné známky Společenství;

- je třeba, aby přinejmenším významná část relevantní veřejnosti díky této ochranné známce rozpoznala, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od určitého podniku, přičemž definice relevantní veřejnosti musí být definována v souvislosti s přezkumem příjemců dotčených výrobků;
- při hodnocení, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost, je třeba posoudit všechny okolnosti, zejména zohlednit podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení;
- k získání rozlišovací způsobilosti užíváním musí dojít před podáním přihlášky ochranné známky (u národních ochranných známek dle OchrZn před jejich zápisem do rejstříku);
- skutečnost, že přihlašované označení, tak jak existovalo v okamžiku podání přihlášky, získalo rozlišovací způsobilost užíváním, musí být prokázána na celém území ochrany, příslušné ochranné známky s výjimkou území, kde takovou rozlišovací způsobilost mělo od počátku.

Tato kritéria jsou běžně uplatňována i v rámci rozhodování v otázkách národních ochranných známek (s výjimkou posledního bodu, který je specifický charakterem území, pro které jsou zapisovány ochranné známky Společenství).¹⁰⁹

6. Sporné řízení před ÚPV a před OHIM

V souvislosti s poskytováním známkoprávní ochrany dochází v některých případech ke sporům mezi osobami soukromého práva. Jedná se především o situace, kdy přihlašované, nebo i zapsané ochranné známky zasahují do práv třetích osob. V rámci

¹⁰⁹ Rozsudek SD EU ze dne 29. září 2010 ve věci T-378/07, CNH Global NV, proti OHIM, jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí OHIM (prvního odvolacího senátu) ze dne 5. července 2007 (R 1642/2006-1), týkajícímu se přihlášky označení představujícího traktor v červené, černé a šedé barvě jako ochranné známky Společenství; Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. července 2011 ve věci kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. září 2010 (č. j. 7Ca 52/2007 – 192, ochranná známka „GOLF“).

této práce nezbyvá prostor k popsání široké škály sporů (například v oblasti práva nekalé soutěže nebo práva trestního), které mohou v souvislosti s ochrannými známkami vzniknout, omezím se tedy na spory spojené s registrací ochranných známek, vedené před jednotlivými úřady.

Řízení před ÚPV je správním řízením, které se řídí speciální úpravou v OchrZn a vyhlášce č. 97/2004 Sb., Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) ze dne 20. února 2004. Na otázky těmito předpisy neupravené OchrZn dále stanoví subsidiární použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Řízení před OHIM upravuje NařOchrZn a nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí NařOchrZn a nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů OHIM, s tím, že neobsahuje-li NařOchrZn nebo prováděcí předpisy k němu příslušné procesní ustanovení, přihlédne OHIM k obecným procesním zásadám uznávaným v členských státech. Návrhy ve sporných řízeních týkajících se ochranných známek Společenství se podávají přímo k OHIM.

6.1 Připomínky, vyjádření třetích stran

Připomínky, upravené v § 24 OchrZn (respektive vyjádření třetích stran dle čl. 40 NařOchrZn) slouží široké veřejnosti k upozornění úřadu na fakt, že zapisované označení je stíženo absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti nebo je shodné s dříve zapsanou ochrannou známkou. Osoba podávající námitky se nestává účastníkem řízení před úřadem a připomínky jsou pouze zohledňovány v rámci věcného průzkumu přihlášky ochranné známky.

6.2 Námitkové řízení

Námitky slouží zákonem taxativně stanovenému okruhu osob chránit svá práva, do kterých by mohl zasáhnout zápis přihlašované ochranné známky. Zákonným základem

pro právo podat námitky je § 25 OchrZn a ve vztahu k ochranné známce Společenství čl. 41 NařOchrZn.

Důvodem pro podání námitek může být jeden z relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení, které jsem popsala v kapitole 5.4.2 této práce. Evropská úprava pak obsahuje v čl. 8 odst. 3 NařOchrZn speciální pravidlo, podle kterého na základě námitek majitele ochranné známky nebude ochranná známka zapsána, pokud přihlášku podal neoprávněný agent (viz kapitola 5.4.3. Princip dobré víry při zápisu ochranné známky), ledaže by tento své jednání řádně odůvodnil.

Osoba, která podá námitky proti zápisu ochranné známky, se stává účastníkem řízení před úřadem. Lhůta k podání námitek činí tři měsíce a počíná běžet dnem zveřejnění přihlášky ochranné známky. Řízení o námitkách podléhá správnímu poplatku. Řízení o námitkách vede odborným pracovníkem úřadu. Námitky podávané OHIM musí být vyhotoveny jedním z pěti jazyků OHIM, nedodržení této podmínky vede k tomu, že se na námitky hledí, jako by nebyly podány. Pro řízení o námitkách před OHIM pak přihlašovatel uvede druhý jazyk, který může být jakýkoliv z úředních jazyků Evropské Unie.

Řízení o námitkách je sporným řízením a jako takové je ovládáno dispoziční zásadou. V dispozici navrhovatele je především rozsah, ve kterém přihlášku ochranné známky napadne. Výsledkem námitkového řízení mohou být tyto situace:

- Námitky budou zamítnuty v případech, kdy nebyly podány oprávněnou osobou, v zákonné lhůtě, nebyly věcně odůvodněny a nebyly doloženy doklady, které umožňují jejich projednání nebo nebyl zaplacen správní poplatek za jejich podání (v případě OHIM se námitky, pro které nedošlo k zaplacení poplatku, považují za nepodané a navrhovatel je o tomto faktu vyrozuměn).

- Rozhodnutím ve věci (a to buď s ohledem na vyjádření přihlašovatele, nebo, nevyjádří-li se tento k podaným námitkám, pouze na základě obsahu spisu)¹¹⁰ - o zamítnutí námitek (jsou-li neopodstatněné) nebo o zamítnutí přihlášky ochranné známky.¹¹¹
- Řízení o námitkách může být také zastaveno, odpadl-li důvod podání námitek. Tato situace nastane zejména v případě zpětvzetí přihlášky přihlašovatelem nebo pravomocného zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě podaných připomínek, nebo jiných námitek. A dále v případě, kdy přihlašovatel na základě podaných námitek zúží rozsah zapisovaných výrobků nebo služeb přesně podle požadavku namítajícího.

Úprava námitkového řízení před OHIM obsahuje oproti národní úpravě zvláštní procesní pravidlo – jedná se o tzv. „**cooling of period**“ (doby na rozmyšlenou). Předmětem tohoto pravidla je poskytnutí stranám sporu minimálně dvouměsíční lhůtu (s možností prodloužení na 2 roky) pro smírné urovnání sporu. „Cooling of period“ nemůže být krácena. Po jejím uplynutí má navrhovatel dva měsíce k tomu, aby poskytl OHIM veškeré důkazy pro rozhodnutí ve věci. Přihlašovatel je ve stejné době povinen doložit, že jeho práva, která jsou namítána, stále trvají. Institut „cooling of period“ je významným nástrojem odlehčení obsáhlé agendy OHIM.

6.3 Rozdělení přihlášky a zápisu ochranné známky

V souvislosti s námitkovým řízením poskytuje zákon přihlašovateli ochranné známky možnost rozdělit přihlášku ochranné známky na jednotlivé dílčí přihlášky z hlediska zapisovaných výrobků a služeb¹¹². Praktický význam rozdělení přihlášky ochranné známky spočívá v možnosti oddělit napadené části přihlášky, jsou-li námitky podané jen do části přihlášky, za současného zachování přihlašovaných přihlášky pro výrobky a služby, ke kterým se námitky nevztahují. Takto nově vzniklé přihlášce jsou zachovány veškeré účinky původní přihlášky, vzniká pouze povinnost přihlašovatele

¹¹⁰ Pravidlo 20 (3) nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství; § 26 odst. 3 OchrZn

¹¹¹ Pro zajímavost naproti tomu je např. na Slovensku tato situace důvodem k zastavení námitkového řízení, aniž by o námitkách bylo meritorně rozhodnuto (§ 31 odst. 3 zákona č. 506/2009 Z.z., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů);

¹¹² § 27 odst. 5 OchrZn, čl. 44 NařOchrZn

doplatit poplatek rovnající se poplatku za podání nové přihlášky. NařOchrZn obsahuje, a rozdíl od OchrZn, zákaz rozdělit přihlášku ve vztahu k výrobkům nebo službám, proti kterým byla námitka namířena.

Za obdobných podmínek umožňuje čl. 49 NařOchrZn majiteli ochranné známky Společenství rozdělit její zápis. Důvodem je řízení o výmazu nebo neplatnosti ochranné známky Společenství v rozsahu části výrobků a služeb.

6.4 Návrh na zrušení ochranné známky

Důvody, pro které může být podán návrh na zrušení ochranné známky, jsou stanoveny jak pro národní ochranné známky, tak pro ochranné známky Společenství taxativně, a to v podstatě shodně. Jedná se o důvody, kdy:

- Ochranná známka nebyla po dobu delší než pět let užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. Přičemž toto užívání musí být seriózní (ve smyslu funkce ochranné známky – tzn., především musí sloužit k rozlišení výrobků a služeb jednoho podniku od druhého). Smyslem tohoto ustanovení je zabránit existenci tzv. blokážních ochranných známek, které jejich majitelé neužívají, pouze se registrací snaží zabránit ostatním subjektům na trhu užívání stejného nebo podobného označení. Uvedené pravidlo zákon i nařízení dále přitvrzují podmínkou, podle které nebude přihlíženo k užití ochranné známky, s níž majitel započal (resp., v němž pokračoval), dozvěděl-li se, že ochranná známka může být předmětem řízení o výmazu v době tří měsíců mezi skončením pětileté lhůty neužívání ochranné známky a zahájením tohoto řízení. Břemeno prokázání užívání ochranné známky spočívá na jejím majiteli.
- Došlo-li, ať už v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele ochranné známky k jejímu zobecnění v obchodním styku. Tento důvod reflektuje povinnost majitele ochranné známky starat se o svá práva. Majitel ochranné známky musí užívat ochrannou známku tak, aby bylo zřejmé, že je ochrannou známkou a zároveň aktivně prosazovat svá práva vůči třetím osobám, na

základě jejichž činnosti by mohlo dojít k „zlidovění“ označení představujícího ochrannou známku.

- Ochranná známka se po jejím zápisu stala v důsledku užívání jejím majitelem nebo s jeho souhlasem klamavou (např. tím, že ji majitel začal užívat ve spojení s výrobky nebo službami, ve vztahu ke kterým budí dojem, že se jedná o jiný výrobek nebo službu).

6.5 Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou

Řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky může být zahájeno buď z úřední moci, nebo na návrh třetí osoby. Prohlášení neplatnosti ochranné známky má účinky ex tunc – tedy způsobí, že se na ní pohlíží jako by nikdy neexistovala. Důvody pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky jsou shodné s důvody, pro které lze v zápisném řízení podávat připomínky. Zjistí-li Úřad, že existuje důvod pro prohlášení ochranné známky za neplatnou, je povinen kdykoliv řízení o neplatnosti ochranné známky zahájit i ex officio, a je-li k tomu zákonný důvod, prohlásí Úřad ochrannou známku za neplatnou i v rámci námitkového řízení.

Některé důvody k prohlášení neplatnosti ochranné známky mohou být zhojeny tím, že ochranná známka získá rozlišovací způsobilost (viz kapitola 5.4.1.1 této práce). Prohlášení neplatnosti ochranné známky není vázáno na její platnost. Předmětem výmazu může být i ochranná známka již zaniklá.

6.6 Rovnost zacházení

Z hlediska problematiky vztahu národních a evropských ochranných známek považují dále za důležité zmínit podmínky řízení před jednotlivými úřady v případě přítomnosti zahraničního prvku.

V otázkách řízení před ÚPV, jehož se účastní osoby, které nejsou ani občany ČR, ani občany členských států Evropské Unie či Evropského hospodářského prostoru, zákon stanoví zásadu rovnosti zacházení pro osoby, které jsou státními příslušníky, mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo ve státu, který je smluvní stranou Pařížské úmluvy nebo státu členem Světové obchodní organizace. Takové osoby mají tedy stejná práva jako

čeští státní příslušníci a osoby mající na území ČR podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo. Pro ostatní zahraniční osoby zákon požaduje podmínku vzájemnosti.

6.7 Povinnost zastoupení

Článek 92 odst. 2 NařOchrZn stanoví povinnost osob, které nemají na území Společenství bydliště nebo sídlo ani skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku, být před úřadem zastoupeny. To se týká všech řízení s výjimkou podání přihlášky ochranné známky Společenství, přičemž nařízení výslovně ponechává možnost rozšířit tuto povinnost prováděcím předpisem.

V případě řízení před ÚPV je situace komplikovanější. OchrZn ve své části upravující vztahy k zahraničí (§ 46 an.) rozlišuje čtyři kategorie osob účastnících se na řízení. Jsou jimi jednak národní přihlašovatelé, tedy osoby mající na území České republiky podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo, kteří v jednání před ÚPV zásadně zastoupeni být nemusejí. Druhou kategorií jsou evropští přihlašovatelé, státní příslušníci některého ze členských států Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru popřípadě, jedná-li se o právnické osoby, které mají na území některého ze členských států Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru svou správu anebo sídlo. Tyto osoby nemusí být v řízení před ÚPV zastoupeny za předpokladu, že jsou na území ČR usazeny nebo tam poskytují služby. Těmto osobám však OchrZn ukládá povinnost uvést adresu v České republice pro řízení před ÚPV, na kterou jim mohou být doručovány úřední písemnosti týkající se daného řízení.

Třetí kategorii osob účastnících se řízení před ÚPV jsou příslušníci státu, který je členem Pařížské úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace, tak, jak jsem uvedla výše v odstavci věnujícím se rovnosti zacházení, a které mohou před ÚPV vystupovat za stejných podmínek jako národní přihlašovatelé.

Všechny ostatní osoby musí být v řízení před ÚPV zastoupeny.

6.8 Opravné prostředky

Proti rozhodnutím OHIM je možné do dvou měsíců ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání rozhodují speciální tříčlenné odvolací senáty OHIM (s výjimkou případů, kdy je připuštěna autoremedura). Na základě čl. 65 NařOchrZn lze dále proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM podat do dvou měsíců žalobu k SD EU.

V řízení před ÚPV existuje možnost podat proti rozhodnutí ÚPV rozklad ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení s tím, že OchrZn poskytuje osobě, která rozklad podala další lhůtu jednoho měsíce k doplnění jeho odůvodnění. Řízení o rozkladu rozhoduje předseda ÚPV.¹¹³

7. Soudní rozhodování sporů týkajících se ochranných známek na národní a evropské úrovni

Jedním ze základních lidských práv uznávaných jak v ČR, tak v EU je zásada, že každý má právo, aby jeho záležitost byla projednána nezávislým soudem. Z toho důvodu podléhá i řízení úřadů pro ochranu duševního vlastnictví soudnímu přezkumu. V této kapitole krátce vymezím, které soudy jsou pro řízení o ochranných známkách na území ČR a EU příslušné. Pro úvod bych však ráda podotkla, že NařOchrZn reflektuje koenzistenci dvou systémů známkoprávní ochrany a v souvislosti s tím určuje i pravidla pro případ, že je v členských státech EU veden spor ze shodné národní ochranné známky a ochranné známky evropské pro porušení se stejnou skutkovou podstatou a mezi stejnými účastníky.¹¹⁴

7.1 Spory týkající se národních ochranných známek

Pro rozhodování veškerých sporů ve věcech průmyslového vlastnictví, tedy i ochranných známek, určuje zákon o soudech a soudcích¹¹⁵ **místně a věcně** příslušným

¹¹³ § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

¹¹⁴ Čl. 109 an. NařOchrZn;

¹¹⁵ zákon č. 6/2002 Sb. ze dne 30. listopadu 2001 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 2.;

soudem v prvním stupni řízení Městský soud v Praze. Jak ale vyplývá z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 30. května 2011 v otázce platnosti převodu ochranné známky pro účely insolvenčního řízení, bude věcně příslušným insolvenční soud na základě § 231 odst. 1 insolvenčního zákona.¹¹⁶

7.2 Spory týkající se evropských ochranných známek

Hlava X NařOchrZn, tedy článek 94 a násl., upravuje pravidla pro příslušnost a řízení ve věcech žalob týkajících se ochranných známek Společenství. Základní pravidlo v určení **místní příslušnosti** rozhodování těchto sporů spočívá v použití nařízení Rady (ES) č. 44/2001¹¹⁷ s tím, že NařOchrZn dále upravuje rozsah použití některých jeho článků. Druhý oddíl hlavy X pak vymezuje zvláštní pravidla pro spory týkající se porušení a platnosti ochranných známek Společenství a zároveň ukládá členským státům povinnost určit soudy prvního a druhé stupně, které plní funkci soudů pro ochranné známky ve smyslu NařOchrZn. Seznam **věcně příslušných** soudů pro ochranné známky vede Komise, které členské státy předkládají seznam zvolených států a oznamují jí veškeré změny. Příslušnost rozhodovat spory tohoto druhu v prvním stupni náleží v České republice dle §55 OchrZn pouze Městskému soudu v Praze. NařOchrZn dále podrobně určuje **pravomoc soudů pro ochranné známky** a jako rozhodné právo stanoví použití vlastních ustanovení se subsidiárním užitím vnitrostátních právních předpisů státu, jehož soud rozhoduje. Z hlediska **práva procesního** jsou pro řízení ve věcech evropských ochranných známek použitelné ty právní předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních ochranných známek členského státu, na jehož území má rozhodující soud sídlo, nestanoví-li NařOchrZn jinak. Toto pravidlo platí i pro řízení ve věcech opravných prostředků u soudu pro ochranné známky druhého stupně.

¹¹⁶ zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; MACEK, Jiří, JUDr. Posouzení neplatnosti smlouvy o převodu ochranné známky a příslušnost soudu k žalobě insolvenčního správce, *Průmyslové vlastnictví*, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012, roč. 22, č. 2, 84 s. ISSN 0862-8726, s. 74-76;

¹¹⁷ Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech;

Závěr - zamyšlení nad smyslem paralelní existence národní ochranné známky a ochranné známky Společenství

Účelem této práce bylo vymezit rozdíly ve známkoprávní ochraně na evropské a národní úrovni. Pokusila jsem se zachytit všechny zásadní odlišnosti, a to jak z teoretického, tak i z praktického hlediska.

Jak vyplývá z obsahu této práce, národní právní úprava ochranných známek se svým textem od právní úpravy ochranných známek Společenství liší víceméně spíše v detailech. Nabízí se tedy otázka, zda udržovat existenci národních rejstříků a systém dvojí registrace, když institut ochranné známky společenství může tu národní plně zastoupit a nepochybně svému majiteli poskytuje oproti národní ochranné známce řadu výhod. V této práci jsem se pokusila poukázat na to, že i tyto malé rozdíly v právní úpravě a související praktický kontext spočívající v rozlišném nahlížení jednotlivých úřadů na obdobnou problematiku, způsobují zajímavé odlišnosti a stále odůvodňují smysl paralelní existence obou systémů. A to zejména z pohledu přihlašovatelů ochranných známek. Jednak, jak jsem výše nastínila, považuji zápis národní ochranné známky za prostředek poskytující svému majiteli mnohem větší právní jistotu, což vychází nejen ze způsobu registrace u OHIM, ale i z toho, že se zvětšujícím se územím, pro které je ochrana poskytována, dochází ekvivalentně i k nárůstu počtu nezapsaných označení a jiných práv na tomto území požívajících ochrany, jež mohou být ze strany přihlašovatele porušena. Dále pak dle mého názoru stále existují případy, ve kterých není registrace ochranné známky pro celé území Společenství účelná a náročnost péče o takovou ochrannou známku by byla pro jejího majitele i nadměrně zatěžující. Zásadní význam existence národního systému ochrany nakonec shledávám z hlediska koncepce ochranné známky s dobrým jménem, a to zejména pro majitele z menších států EU, mezi které patří i ČR, pro něž by mohlo být dosažení prohlášení dobrého jména jejich evropských ochranných známek užívaných zejména v ČR velmi komplikované.

Název práce v anglickém jazyce

THE COMMUNITY TRADEMARK IN RELATION TO THE NATIONAL
TRADEMARK

Resumé

Le but de ce mémoire était en particulier de dépeindre la coexistence de la marque nationale - tchèque et de la marque communautaire et de comparer la réglementation pertinente. Il s'agit de sujet actuel car la quantité de marques déposées enregistrées au niveau européen aussi bien que dans la République tchèque augmente grandement en même façon que de litiges connexes.

Avec la coexistence de ces deux types de marques sur le territoire de la République tchèque il apparaît quelques problèmes particuliers. Le mémoire essaie d'identifier ces problèmes et différences de vue de la législation, mais aussi de vue de l'approche pratique.

Le mémoire a été divisé en sept chapitres. L'introduction est suivi par les deux chapitres qui parlent des questions générales des marques nationales et après des marques communautaires - de la réglementation, l'histoire et l'enregistrement de ces marques. Le troisième chapitre est consacré aux marques en général et les autres signes distinctifs. Le cœur de ce mémoire se trouve dans les chapitres quatre et cinq. Le quatrième chapitre remarque les liens entre les deux systèmes de la protection des marques. Il s'agit des instituts spéciaux créés par la législation européenne pendant la procédure de l'harmonisation de la protection de la propriété industrielle. Ensuite le cinquième chapitre analyse les différences entre la réglementation nationale et la réglementation européenne mais aussi les questions pratiques de l'enregistrement des marques. Les dernières deux chapitres parlent des aspects procédurals de la protection des marques dans le contexte national et européen. Ils décrivent les différences du procès devant l'Office de la propriété industrielle et devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et identifient les cours compétents pour des litiges dans un domaine des marques.

La conclusion polémique avec le sens de la coexistence des deux systèmes de marques dans le territoire de la République tchèque et résume que l'existence de chacune de ces institutions a sa propre signification.

Seznam zkratek

ČR	Česká republika;
OchrZn	Zákon č. 441/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 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;
OHIM	Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (The Office of Harmonization for the Internal Market);
Madridská dohoda	Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek uzavřená dne 14. dubna 1891 v Madridu, ve znění pozdějších revizí;
Madridský protokol	Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989;
NařOchrZn	Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství, ve znění pozdějších předpisů;
Pařížská úmluva	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví uzavřená dne 20. března 1883 v Paříži, ve znění pozdějších revizí;
SD EU	Soudí dvůr Evropské Unie (zkratka zahrnuje i dřívější název Evropský soudní dvůr);
SEU	Smlouva o Evropské unii uzavřená v Maastrichtu dne 7. února 1992
SFEU	Římská smlouva ze dne 25. března 1958 o založení Evropských Společenství v konsolidovaném znění ze dne 30. března 2010 - Smlouva o fungování Evropské Unie;

Směrnice	první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách;
SPS	Soud prvního stupně Evropské Unie
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví v Praze;
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví (The World Intellectual Property Organization)

Seznam literatury a ostatních zdrojů

Literatura

- BÁLKOVÁ, Stanislava, Mgr., *Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání*, 1. vyd., Praha: KEY Publishing s.r.o., 2011. 142 s. ISBN 978-80-7418-110-8;
- BERTRAND, André R., *Droit des marques: signes distinctifs – noms de domaine*, 2^e édition, Paris: Éditions Dalloz, 2005, 523 p., ISBN 2-247-06066-8;
- DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. stať: *Kritické poznámky k systémům průzkumu ochranné známky a vzoru Společenství*, uveřejněná v monografii: KŘÍŽ Jan a kol., *Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových*, 1. vyd., Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009. 132 s. ISBN 978-80-246-1751-0, s. 121 - 123;
- DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš, JUDr. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, Dohody TRIPS a aktivit WIPO*, 1. vyd., Praha: Linde, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2004. 225 s. ISBN 80-7201-467-6;
- HAJNALOVÁ, Z., SUJA, J. *Ochranná známka Spoločenstva (CTM)*. 1. vyd., Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2002. 65 s. ISBN 978-80-88994-18-3;
- HORÁČEK R., ČADA K., HAJN, P., *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 1. vyd., Praha: C.H.BECK, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7;
- HORÁČEK, Roman, JUDr., MACEK Jiří, JUDr., Ph.D. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*, 1. vyd., Praha: C.H.BECK, 2006. 287 s. ISBN 978-80-7179-537-7;
- HORÁČEK, Roman, JUDr., Ph.D. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*, 2. podst. dopl. vyd., Praha: C.H.BECK, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4;
- JAKL, Ladislav, Ing., CSc. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v ČR*, 1. vyd., Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 194 s. ISBN 80-85-100-85-1;

- JAKL, Ladislav, Ing., CSc. a kol. *Ochranné známky a označení původu*, 2. dopl. vyd., Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. 267 s. ISBN 80-7282-017-6;
- JAKL, Ladislav, prof., Ing., CSc., *Právní ochrana duševního vlastnictví*, první vydání, Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2011. 261 s. ISBN 978-80-86855-78-3;
- JAKL, Ladislav, Ing., CSc. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv - I. díl*, 1. vyd., Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 145 s. ISBN 80-85100-86-X;
- JAKL, Ladislav, Ing., CSc. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv - II. díl*, 2. vyd., Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. 149 s. ISBN 80-85100-83-5;
- JAKL, Ladislav, Ing., CSc. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv - III. díl*, 1. vyd., Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-6;
- JEŽEK, Jiří, Doc., JUDr. *Právo průmyslového vlastnictví - právní předpisy a mezinárodní smlouvy s výkladem a judikaturou podle stavu k 1. 1. 1996*, 1. vyd., Praha: Linde, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 1996. 661 s. ISBN 80-85647-88-5;
- KIEFF, S. F., NACK, R., *International, United States and European Intellectual Property*, 1st edition, New York: Aspen Publishers Inc., 2006. 736 p. ISBN 0-7355-6287-3;
- KOPECKÁ, Světlana, JUDr. *Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropské unii*, 2. dopl. vyd., Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. 333 s. ISBN 80-7282-010-9;
- KNAPP K., OPLTOVÁ M., KŘÍŽ J., RŮŽIČKA M., *Práva k nehmotným statkům*, 1. vyd., Praha: CODEX Nakladatelství Hugo Grotia, a.s., 1994. ISBN 80-901185-3-4;
- MACEK, Jiří, JUDr. Posouzení neplatnosti smlouvy o převodu ochranné známky a příslušnost soudu k žalobě insolvenčního správce, *Průmyslové vlastnictví*, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012, roč. 22, č. 2, 84 s. ISSN 0862-8726;
- MALIŠ, Petr, Mgr. *Rozhodnutí ESD ve věci ochranné známky „INTEL“, aneb vyplatí se vlastnit ochrannou známku s dobrým jménem?* [online]. c2009, [cit. 2012-08-07]. Dostupný na World Wide Web: <<http://www.pravoit.cz/article/rozhodnuti-esd-ve-veci-ochranne-znamky-intel-aneb-vyplati-se-vlastnit-ochrannou-znamku-s-dobrym-jmenem>>;

- PASSA, Jérôme, prof., *Droit de la propriété industrielle - Tome 1, Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles*, 2e édition, Paris: L.G.D.J, 2009. 1152 p. ISBN 978-2-275-03306-8;
- PIPKOVÁ. Hana, JUDr., Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky, *Jurisprudence*, Praha: Wolters Kluwer, 2009- 5 [online]. c2011, [cit. 2012-10-08]. Dostupný na World Wide Web: <<http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d33530v42974-koncept-dobre-viry-v-rizeni-o-prihlasce-ochranne-znamky/>>;
- RADKOVSKÁ, Klára, *Ochranné známky a jejich rozlišovací způsobilost ve světle soudní judikatury (část II.)* [online]. c2006, [cit. 2012-10-06]. Dostupný na World Wide Web: <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-rozlisovaci-zpusobilost-ve-svetle-soudni-judikatury-cast-ii-41794.html>>;
- SCHMIDT-SZALEWSKI, J., PIERRE, J-L. *Droit de la propriété industrielle*, 4^e édition, Paris: LexisNexis SA, 2007, 696 p., ISBN 978-2-7110-0694-6;
- SLOVÁKOVÁ, Zuzana, JUDr., Ph.D., *Průmyslové vlastnictví*, druhé, doplněné a rozšířené vydání, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007. 212 s. ISBN 80-86920-08-9;
- ŠEBESTA, K., PELÍŠKOVÁ, R. *Ochranné známky a jejich historický vývoj* [online]. c2011, [cit. 2012-02-18]. Dostupný na World Wide Web: <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>>. ISSN 1213-189X;
- TELEC, I., TŮMA, P. *Přehled práva duševního vlastnictví 1 : Lidskoprávní základy, Licenční smlouva*, 1. vyd., Brno: Nakladatelství doplněk, 2002. 202 s. ISBN 80-7239-110-0;
- TELEC, I., TŮMA, P. *Přehled práva duševního vlastnictví 2 : Česká právní ochrana*, 1. vyd., Brno: Nakladatelství doplněk, 2006. 116 s. ISBN 80-7239-198-4;
- TELEC, Ivo, prof., JUDr., CSc., *Tvůrčí práva duševního vlastnictví*, 1. vyd., Brno: Doplněk, 1994. 344 s. ISBN 80-21008-85-7;
- Guidelines* [online] c2012, [cit. 2012-09-08]. Dostupný na World Wide Web: <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do>>
- Metodické pokyny - OCHRANNÉ ZNÁMKY* [online] c2008, [cit. 2012-10-07]. Dostupný na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html>>;

Metodické pokyny SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci ochranných známek) [online] c2008, [cit. 2012-10-07]. Dostupný na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html>>;

Vytvoření ochranné známky, 2. čes. vyd., Praha: Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, 2011. 32 s. ISBN 978-80-7282-074-0 (Originál: ISBN 92-805-1152-X);

Výroční zpráva 2011, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, 2012. 78 s. ISBN 978-80-7282-094-8;

Přednáška

ZAMRZLA, Vladimír, JUDr., *Informace o změnách v Nařízení o ochranné známce Společenství – přednáška*, ÚPV, Praha, 20. dubna 2011.

Internetové databáze

Databáze ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, OHIM) dostupná na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-online/databaze-ochrannych-znamek/narodni-databaze.html>>;

Databáze správních a soudních rozhodnutí dostupná na World Wide Web: <<http://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-spravnich-a-soudnich-rozhodnuti.html>>;

Databáze rozhodnutí SD EU dostupná na World Wide Web: <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/>;

Databáze ochranných známek Společenství CTM-ONLINE dostupná na World Wide Web: <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.en.do>>;

Informace o řízení Nejvyššího správního soudu ČR – aplikace InfoSoud dostupná na World Wide Web: <<http://www.nssoud.cz/main2Col.aspx?cls=InfoSoudList&menu=187>>.

Použité právní předpisy

Římská smlouva ze dne 25. března 1958 o založení Evropských Společenství v konsolidovaném znění ze dne 30. března 2010 - Smlouva o fungování Evropské Unie;

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek uzavřená dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 11. června 1911, v Haagu dne 16. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1834, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná v roce 1979 (vyhl. č. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.) a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989 (sděl. min. zahr. č. 248/1996 Sb.) a sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 64/2008 Sb.m.s., kterým se mění a doplňuje sdělení č. 248/1996 Sb. a č. 63/2008 Sb.m.s., o Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek;

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství ze dne 26. února 2009, v platném znění;

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství;

Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, v platném znění;

Nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory);

První směrnice Rady č. 89/104 (EHS) ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží předpisy členských států o ochranných známkách, v platném znění;

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) ze dne 19. prosince 2003, ve znění zákonů č. 501/2004 Sb., č. 221/2006 Sb. a č. 296/2007 Sb.;

Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) ze dne 20. února 2004;

Zákon č. 506/2009 Z.z., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

Citovaná rozhodnutí

Rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 5. listopadu 2002, č. j. O-162787;

Rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 6. září 2004, č. j. O-181625;

Rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 19. srpna 2008, č. j. O-426233;

Rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 16. prosince 2009, č. j. O-443676;

Rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 9. srpna 2010, č. j. O-219674;

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. dubna 2012, č. j. 8A 56/2010-113;

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. května 2006, č. j. 5 A 57/2001;

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. srpna 2007, č. j. 5 A 128/2001;

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, č. j. 1 As 3/2008 195;

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. března 2011, č. j. 7 As 10/2011;

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. července 2011 č. j. 7 Ca 52/2007-192;

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. července 2011, č. j. 3 As 13/2009-76;

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2012, č. j. 8 Ca 125/2009-91;

Rozhodnutí námitkového oddělení OHIM ze dne 14. března 2000, č. 473/2000;

Rozhodnutí 4. odvolacího senátu OHIM ze dne 25. srpna 2003 ve věci R 781/1999-4;

Rozhodnutí námitkové oddělení OHIM ze dne 14. 03. 2001, č. 679/2001;

Rozsudek SPS ze dne 27. října 2005 ve věci T-305/04;

Rozsudek SPS ze dne 12. září 2007 ve věci T-141/06;

Rozsudek SPS ze dne 13. června 2007 ve věci T-441/05;

Rozsudek SPS ze dne 9. července 2008 ve věci T-302/06;

Rozsudek SPS ze dne 10. března 2009 ve věci T-8/08;

Rozsudek SPS ze dne 29. dubna 2009 ve věci T-23/07;

Rozsudek SPS ze dne 30. září 2009 ve věci T-75/08;

Rozsudek SPS ze dne 19. listopadu 2009 ve věci T-298/06;

Rozsudek SPS ze dne 19. listopadu 2009 ve věcech T-200/07 až T-202/07;

Rozsudek SD EU ze dne 16. července 1998 ve věci C-210/96;

Rozsudek SD EU ze dne 29. září 1998 ve věci C-39/97;

Rozsudek SD EU ze dne 4. května 1999 ve věcech C-108/97 a C-109/97;

Rozsudek SD EU ze dne 18. června 2002 ve věci C-299/99;

Rozsudek SD EU ze dne 12. listopadu 2002 ve věci C-206/01;

Rozsudek SD EU ze dne 12. prosince 2002 ve věci C - 273/00;

Rozsudek SD EU ze dne 6. května 2003 ve věci C 104/;
Rozsudek SD EU ze dne 1. února 2005 ve věci T-57/03;
Rozsudek SD EU ze dne 9. března 2005 ve věci T-33/03;
Rozsudek SD EU ze dne 6. října 2005 ve věci C-120/04;
Rozsudek SD EU ze dne 7. července 2005 ve věci C-353/03;
Rozsudek SD EU ze dne 12. ledna 2006 ve věci C-361/04 P;
Rozsudek SD EU ze dne 22. června 2006 ve věci C-25/05;
Rozsudek SD EU ze dne 7. září 2006 ve věci C-108/05;
Rozsudek SD EU ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-252/07;
Rozsudek SD EU ze dne 11. června 2009 ve věci C-542/07;
Rozsudek SD EU ze dne 11. června 2009 ve věci C-529/07;
Rozsudek SD EU ze dne 22. září 2011 ve věci C-482/09;
Rozsudek SD EU ze dne 29. září 2010 ve věci T-378/07.

Klíčová slova

ochranná známka; ochranná známka Společenství; známkoprávní ochrana
trademark; Community trademark; trademark protection