

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Kristýna Sojková

**Srovnání českého známkového práva
s úpravou známky Společenství**

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce:

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního
červen 2013

„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

Podpis

Obsah

Úvod.....	I
1. Právní úprava známkového práva.....	III
1.1 Známkoprávní úprava v České republice z historického pohledu, harmonizace předpisů před vstupem ČR do EU	III
1.2 Právní úprava EU	IV
1.3 Mezinárodní právní úprava /Pařížská úmluva, TRIPS, Niceská dohoda, Madridská dohoda, Ženevská smlouva/.....	V
1.3.1 Pařížská úmluva.....	V
1.3.2 Madridský systém	VI
1.3.3 Niceská dohoda.....	VII
1.3.4 TRIPS.....	VII
1.3.5 Ženevská smlouva.....	VIII
1.4 Zápis mezinárodní ochrany známky a její právní ochrana.....	VIII
2. Ochranná známka podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách	X
2.1 Pojem, účel ochranné známky.....	X
2.2 Historický vývoj.....	XII
2.3 Druhy ochranných známek	XIII
2.3.1 Všeobecně známá známka	XIV
2.3.2 Zámka s dobrým jménem	XV
2.4 Funkce ochranných známek.....	XV
2.5 Netradiční označení.....	XVI
2.5.1 Čichové ochranné známky.....	XVII
2.5.2 Zvukové ochranné známky	XIX
2.5.3 Chuťové ochranné známky	XX
2.5.4 Barva jako ochranná známka	XX
2.5.5 Úvaha de lege ferenda.....	XXII
2.6 Registrační proces	XXIII
2.7 Licenční smlouva k ochranné známce	XXV
2.8 Vymahatelnost práv z ochranných známek.....	XXVII
3. Ochranná známka Společenství podle nařízení Rady č. ES 207/2009 (Community Trade Mark)	XXVII
3.1 Historický základ a relevantní předpisy	XXVIII
3.2 Pojem ochranné známky Společenství a její jednotlivé druhy.....	XXVIII
3.3 Funkce ochranné známky Společenství	XXIX
3.4 Registrační proces	XXIX

3.5	OHIM (Office for harmonization in the Internal Market) - Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu.....	XXXI
4.	Srovnání – vztah, výhody a nevýhody, odlišnosti české ochranné známky a ochranné známky Společenství.....	XXXII
4.1	Vliv relevantní evropské judikatury na rozhodovací praxi českých soudů XXXIII	
5.	Případová studie.....	XXXIV
5.1	„CompUlympics the Weblympics“ Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, rozhodnutí č. 3461/2004	XXXV
5.2	„Olymptoy“, Úřad průmyslového vlastnictví, zn. sp.: O-486321	XXXIX
5.3	„STARTIP sázková kancelář olympijského vítěze“, Úřad průmyslového vlastnictví, zn. sp.: O-466001	XL
5.4	„Olympia“, Úřad průmyslového vlastnictví, zn. sp.: O-443877	XLII
6.	Přehled současné rozhodovací praxe českých soudů.....	XLIV
6.1	1 As 156/2012 – 40, „DRINK SERVIS“	XLIV
6.2	9 As 123/2011 – 107 „REGULAVIT“	XLVI
7.	Řešení sporu doménového jména a ochranné známky	XLIX
7.1	Kolize doménového jména se všeobecně známou známkou	L
	Seznam použitých zkratk	LV
	Seznam použité literatury a pramenů.....	LVI
	Přílohy:.....	LIX
	Resume.....	LX

Úvod

Téma, „Srovnání českého známkového práva s úpravou známky Společenství“, jsem pro tuto práci zvolila z toho důvodu, že se jedná o dynamické, neustále se rozvíjející a často diskutované téma, které se, s rozvojem obchodu, stále více stává předmětem zájmu. Ochranné známky pomáhají v orientaci a rozhodování spotřebitele při výběru zboží, čímž již historicky ovlivňují podnikatelský obrat na trhu. Problematika ochranných známek je neustále se vyvíjející dynamická oblast s vysoce konkurenčním prostředím.

V první kapitole práce se seznámíme s právní úpravou známkového práva ve třech rovinách, a to s úpravou českého známkového práva z historického pohledu, s právní úpravou evropské unie a se známkoprávní úpravou v mezinárodních souvislostech. Ve druhé kapitole je rozebrána ochranná známka podle úpravy zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Zpočátku se v kapitole zabývám vysvětlením pojmu ochranné známky obecně a dále je rozebrán účel, který ochranné známky plní. Pro bližší seznámení se s pojmem ochranné známky je dále popsán její historický vývoj. V dalším bodě již přistupuji k vymezení druhů ochranných známek a výčtu jednotlivých funkcí. Pro zajímavost uvádím v bodě 2.5 netradiční ochranné známky, kde se podrobněji zabývám čichovými, zvukovými, chuťovými označeními a barvou jako takovou. V závěru druhé kapitoly je stručně popsán registrační proces, úprava licenční smlouvy a vymahatelnost práv z ochranné známky. Třetí kapitola v podstatě koresponduje s druhou s tím rozdílem, že se jedná o konkrétní popis ochranné známky Společenství. I zde se zabývám jejím pojmem, historií a právní úpravou, zmíněny jsou taktéž funkce ochranné známky Společenství a hlavní zásady registrace. V posledním bodě kapitoly představuji Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, jakožto ústřední orgán pro záležitosti týkající se průmyslového vlastnictví. Ve čtvrté kapitole se pokouším o srovnání známkoprávní úpravy v České republice s úpravou známky Společenství, jejich vzájemný vztah, výhody, nevýhody a odlišnosti. Bod 4.1 je zaměřen na vliv relevantní evropské judikatury na rozhodovací praxi zejména českých, ale také národních soudů. V páté kapitole nesoucí název „případová studie“ je rozebrána řada rozhodnutí vztahující se k ochraně olympijské symboliky, kdy se setkáváme s rozhodnutími Úřadu průmyslového vlastnictví, které ne ve všech případech

korespondují se stanoviskem Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu i přesto, že na dané stanovisko navrhovatel v řadě případů poukazuje. V této souvislosti je představen zákon, který zde hraje stěžejní roli, a to zákon o ochraně olympijských symbolik. V kapitole 6, která sleduje přehled současné rozhodovací praxe českých soudů, se podrobněji zabýváme vybranými rozhodnutími z oblasti ochranných známek, kde se snažíme nalézt základní kritéria, vytyčená soudní praxí, která by měla ochranná známka splňovat. Poslední kapitola je soustředěna na otázku kolize doménových jmen a ochranných známek, kde je hlavní pozornost věnována analýze a rozboru rozhodovací praxe.

Práce si klade za cíl věnovat se základní problematice právní úpravy českého známkového práva a úpravy známky Společenství. Diplomová práce by měla čtenáři pomoci v základní orientaci v oblasti právní úpravy ochranných známek.

1. Právní úprava známkového práva

Obecně lze pojem známkového práva vymezit jako soubor zvláštních norem, jež upravují vznik, změnu a zánik subjektivních práv k ochranným známkám, jejich právní ochranu a prosazování, včetně úpravy relativních práv k ostatním subjektům na relevantním trhu.¹

Problematika právní úpravy v oblasti ochranných známek bude zmíněna ve třech rovinách, a to jak současná národní právní úprava České republiky, tak z pohledu historického, mezinárodní právní úprava a úprava z pohledu práva evropského, které zcela jistě ovlivňuje českou, ale i národní právní úpravy ochranných známek členských států EU. Zmíněny budou stěžejní dokumenty a nejdůležitější právní normy upravující tuto oblast.

1.1 Známkoprávní úprava v České republice z historického pohledu, harmonizace předpisů před vstupem ČR do EU

Vývoj moderní známkoprávní úpravy je datován do druhé poloviny 19. století, kdy se začínají prosazovat první kodexy upravující problematiku ochranných známek. Úprava ochranných známek je, na území České republiky, poprvé zakotvena v rakouském císařském patentu č. 230/1858 ř.z., o ochraně průmyslových známek. Tento zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 1859 a byla v něm obsažena, na rozdíl od současné právní úpravy, legální definice pojmu ochranné známky. Ochrannou známku zákon definoval jako zvláštní druh označení sloužící k rozlišení výrobků, které pochází od různých výrobců, v obchodním styku. Již v této době je kladen velký důraz na rozlišovací způsobilost. V roce 1890 došlo k novelizaci zákona o ochraně průmyslových známek, a to zákonem č. 19/1890 ř.z., o ochraně známek. Novela vyzdvihovala zejména důležitost rozlišovací způsobilosti a kladla důraz na výlučnost známkového práva. Následovala další novela v podobě zákona 108/1895 ř.z., která přinesla rozšíření o možnost výmazu ochranné známky z důvodu její zaměnitelnosti. Nově vzniklá československá republika, na základě recipročních zákonů č. 469/1919 Sb., č.471/1919 Sb. a č. 261/1921 Sb., převzala úpravu z dřívějšího Rakouska-Uherska. Ochranné známky, registrované ještě za doby existence Rakouska-Uherska, si svá práva zachovaly a byla jim poskytována ochrana i na území nově vzniklého státu. Další

¹ Háák, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 9

úpravu přinesl ve 30. letech zákon č. 27/1932 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek. Tento zákon doplňují dvě vládní nařízení, a to č. 30/1933 Sb. z. a n., o dokladech potřebných k prokázání práva priority při přihlašování ochranné známky a nařízením 204/1933 Sb. z. a n., o otiscích a štočcích ochranných známek. V následujícím období zůstala právní úprava prakticky v nezměněné podobě. K přijetí zcela nového zákona o ochranných známkách a chráněných vzorech tak došlo až v roce 1952, a to zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. Padesátá léta se vyznačovala nástupem éry socialistického hospodářství, které prakticky vylučovalo svobodnou hospodářskou soutěž. Na ochranné známky v této době bylo nahlíženo jako na zcela zbytečný přežitek z doby kapitalistické. I přes veškeré nevole si ovšem ochranné známky zachovaly své místo a nadále jim byla poskytována právní ochrana. Zákon byl roku 1988 nahrazen zákonem č. 174/1988 Sb. o ochranných známkách, a to s účinností od 1. ledna 1989. Tímto zákonem došlo k rozlišení ochranných známek na individuální a kolektivní. Zákon z roku 1988 si ale nezachoval dlouhou existenci především z důvodu proměny politické a ekonomické situace ve státě v souvislosti s rokem 1989. Úprava přestala vyhovovat nově vzniklým podmínkám, a proto vznikla potřeba zcela nové úpravy vyhovující své době. V roce 1995 pak došlo k jejímu přijetí, a to zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve které již byly zachyceny základní zásady ochrany tak, jak je stanoví směrnice č. 89/104/EEC. V této době již byla patrná snaha o harmonizaci právních řádů. Poslední zmíněný zákon tzv. dokončil první stadium přestavby problematiky průmyslového vlastnictví v České republice.² Snaha o harmonizaci českého známkového práva byla zjevná již před vstupem České republiky do Evropské unie. K přijetí zcela nové, stěžejní známkové úpravy došlo zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách („*dále jen ZOZ*“), který byl přijat s účinností od 1. 4. 2004. Některá taxativní ustanovení nabyly účinnosti až se vstupem ČR do EU, k němuž došlo 1. 5. 2004.

1.2 Právní úprava EU

V oblasti ochranných známek patří mezi nejpodstatnější prameny práva nařízení a směrnice. Smyslem směrnice je stanovit určitý cíl a časové rozmezí ve kterém je nutné cíle dosáhnout. Volba prostředků k dosažení cíle je ponechána na tom kterém státu.

² <http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/komunitarni.html>.

Směrnice disponují obecně nižší právní silou oproti nařízením, nejsou přímo aplikovatelné, ale jsou závazné pro členské státy, co se dosažení jejich účelu týče. Stěžejní směrnicí, jíž je nutné zmínit, je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, jedná se o tzv. “**známkovou směrnici**”, jejímž účelem je sjednocení národních právních úprav v členských státech EU.³ Česká republika takto učinila ke dni přistoupení k EU, tj. k 1.5.2004, a to zákonem 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Další směrnice, kterou je nutné zohlednit je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES, o dodržování práv z duševního vlastnictví k jejíž transpozici do našeho právního řádu došlo zákonem 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Nařízení se liší od směrnic tím, že jsou přímo aplikovatelná v členských státech, disponují vyšší právní silou a není vyžadován prováděcí vnitrostátní akt. Nejdůležitější nařízení je spojeno se vznikem institutu ochranné známky Společenství, kterou upravuje Nařízení Rady ES 2007/2009, o ochranné známce Společenství. O tomto institutu a o jeho právní úpravě bude pojednáno v jiné kapitole práce.

1.3 Mezinárodní právní úprava /Pařížská úmluva, TRIPS, Niceská dohoda, Madridská dohoda, Ženevská smlouva/

S rozvojem obchodu postupně vzrůstala i potřeba vymezit konkrétní pravidla a zásady, jež budou mezi státy vzájemně respektovány a dodržovány. Tak tomu bylo i v oblasti ochranných známek, kterou upravuje celá řada mezinárodních smluv, zásad a obyčejů, které mají zásadní vliv na národní právní úpravy jednotlivých států. Česká republika je vázána celou řadou mezinárodních smluv, jimiž se budeme zabývat podrobněji dále. Jde především o Pařížskou úmluvu, Madridskou dohodu, TRIPS, Niceskou dohodu a Ženevskou úmluvu.

1.3.1 Pařížská úmluva

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, jakožto základní dokument upravující oblast průmyslového vlastnictví byla uzavřena dne 20. března roku 1883 v Paříži. Tato úmluva se nezabývá pouze problematikou ochranných známek, ale upravuje komplexně celou oblast průmyslového vlastnictví a nalezneme v ní i úpravu

³ Úřední věstník L299, 8.11.2008, s. 25-33

problematiky potlačování nekalé soutěže. Pro naše účely se ale budeme zabývat pouze úpravou ochranných známek tak, jak je v úmluvě zakotvena. Z čl. 1 úmluvy vyplývá, že země na které se tato vztahuje, tvoří unii na ochranu průmyslového vlastnictví.⁴ Dále je zakotvena povinnost každého členského státu zřídit speciální instituci zabývající se ochranou průmyslového vlastnictví. Takovouto institucí je v České republice Úřad průmyslového vlastnictví (*dále jen „ÚPV“*).

Stěžejní zásadou na níž Pařížská úmluva stojí je zásada tzv. unijní priority, která je zakotvena v čl. 4 úmluvy. „*Jde o to, že přihlašovatel průmyslového práva (ochranné známky) k ochraně získává na základě první přihlášky v kterémkoli ze smluvních států právo přednosti, které mu umožňuje v průběhu prioritní lhůty (6 měsíců) podat stejnou přihlášku v kterémkoliv dalším smluvním státě, kde se na tuto přihlášku hledí, jako by byla podána ve stejný den jako přihláška první.*”⁵ „*Z hlediska ochranných známek je významný především čl. 6 Pařížské úmluvy, podle kterého podmínky přihlášky a zápisu ochranných známek stanoví v každé unijní zemi její národní zákonodárství (tzv. národní režim).*”⁶

1.3.2 Madridský systém

Madridský systém je postaven na základě dvou navzájem propojených dohod, které však fungují odděleně. Jedná se o Madridskou dohodu (*dále jen „Madridská dohoda“*) ze 14. dubna roku 1891⁷ a Madridský protokol (*dále jen „Protokol“*) z roku 1989⁸, který tuto dohodu upravuje. Madridský systém je úzce spojen se systémem ochranné známky Společenství a zcela bezkonfliktně působí i vedle jednotlivých právních řádů. Ochrana je poskytována na základě podání přihlášky u Mezinárodního úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví sídlícím v Ženevě. Tuto přihlášku majitel podává prostřednictvím příslušného národního úřadu státu ze kterého pochází. Přihlašovatel tedy musí splnit podmínku předchozího zápisu ochranné známky v zemi svého původu. Pokud přihlašovatel splní veškeré podmínky zápisné způsobilosti, pak je ochranná známka zapsána s účinky ve všech členských státech dohody. Dle Madridské

⁴ www.upv.cz/dms/pdf.../mez...umluva/PARIZ_UMLUVA.PDF

⁵ Hák, J., *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*, Plzeň, 2012, s. 24

⁶ Slováková, Z., *Průmyslové vlastnictví*, 2003, s. 113

⁷ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek

⁸ Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek

dohody je ochrana poskytována na dobu 20 let s možností dalšího prodloužení, a to o dalších 20 let. Doba ochrany podle Protokolu je kratší, a to desetiletá opět s možností opětovného prodloužení. Protokol je oproti dohodě výhodný v tom, že umožňuje snazší zápis ochranné známky, nevyžaduje totiž předchozí zápis národní ochranné známky, ale za dostatučující je považován fakt, že žádost byla ve státě původu podána. Madridská dohoda a Madridský protokol jsou tedy dva navzájem propojené systémy, které však fungují nezávisle na sobě. Pokud je přihláška podána v jednom z členských států Protokolu, pak se ochrana nemůže vztahovat na státy Madridské dohody a naopak.

1.3.3 Niceská dohoda

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek z června roku 1957 je další z řady mezinárodních úmluv, na jejímž základě je tvořena unie členských států sdružující se za účelem vytvoření společných pravidel týkajících se registračního procesu ochranných známek. Dle vzoru Niceské dohody vznikl niceský způsob třídění výrobků a služeb, dle kterého se řídí především zápisy mezinárodních ochranných známek, ale jeho užití není vyloučeno ani v případě zápisu ochranných známek Společenství či národních ochranných známek. Publikace ve které nalezneme podrobný popis niceského třídění se nazývá Mezinárodní třídník výrobků a služeb jež je k dispozici u příslušných národních úřadů. Niceské třídění spočívá v rozdělení zboží a služeb do jednotlivých tříd, kdy 34 tříd je určených pro zboží a zbylých 11 pro služby. Při přihlašování ochranné známky je třeba výslovně určit, k jakým třídám výrobků či služeb se má známka vztahovat. Ochrana je poté poskytována pouze vůči těmto určeným třídám výrobků či služeb. Není proto vyloučena možnost existence obdobné či shodné ochranné známky, ale pouze za předpokladu, že se třídy výrobků a služeb vzájemně nepřekrývají.

1.3.4 TRIPS

TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) celým názvem Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví tvoří nedílnou součást Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (World Trade Organization – WTO). TRIPS pochází z roku 1994 a navazuje, podobně jako řada předchozích mezinárodních smluv,

na Pařížskou úmluvu. Díky této dohodě došlo k rozšíření předmětu ochrany u tzv. všeobecně známých známek. „Přestože Evropská unie je smluvní stranou TRIPS, její ustanovení nejsou přímo aplikovatelná v Unijním právu.“⁹ Ačkoli je dohoda součástí komunitárního práva, neumožňuje jednotlivcům dovolání se jí u soudů v evropském společenství, především proto, že postrádá bezprostřední účinek. Subjekty evropského společenství se ale díky přijetí nařízení Rady 94/3286/ES, o komunitárních postupech ve společné obchodní politice k výkonu mezinárodních pravidel, mohou obracet se stížnostmi na porušování TRIPS ke Komisi, která může následně iniciovat řešení konkrétního sporu u WTO.

1.3.5 Ženevská smlouva

Uzavření Ženevské smlouvy o známkovém právu (*dále jen „Ženevská smlouva“*) je datováno ke dni 27. října roku 1994. Opět se v úpravě jedná zejména o sjednocování formálních požadavků a postupů v registračním procesu ochranných známek. Ženevská smlouva vylučuje zápis jakékoli z netradičních ochranných známek jako je např. čichová či zvuková. Výslovně jsou také zapovězeny známky hologramové. Singapurská smlouva¹⁰ o známkovém právu Světové organizace duševního vlastnictví představuje částečnou revizi Ženevské smlouvy. K jejímu uzavření došlo 27. března roku 2006.¹¹ Tato smlouva vnáší do oblasti ochranných známek moderní dynamické trendy. Uvádí se do provozu elektronická podání, začínají se prosazovat zápisy netradičních ochranných známek, které Ženevská smlouva původně vylučovala. Česká republika je jedním ze signatářů Singapurské smlouvy od roku 2006, vedle USA, Švýcarska, některých členských států EU a řady dalších. Přestože Singapurská smlouva umožňuje zápisy netradičních označení, tak toto rozhodnutí stále ponechává na vůli národních známkoprávních úřadů, stejně tomu je tak pokud jde o elektronická podání.¹²

1.4 Zápis mezinárodní ochranné známky a její právní ochrana

Zápis mezinárodní ochranné známky lze uskutečnit na základě dvou výše zmíněných mezinárodních smluv, které vzájemně vytváří tzv. Madridský systém.

⁹ Seville, C., EU Intellectual Property Law and Policy, s. 220

¹⁰ <http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html>

¹¹ <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/>

¹² Hujerová, M., Singapurská smlouva o známkovém právu, Průmyslové vlastnictví, 2007, č. 5-6. S. 89, 90

Těmito smlouvami jsou Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokol k Madridské dohodě. Zápis mezinárodní ochranné známky je postaven na roveň zápisu národní ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví (*dále jen „ÚPV“*). *„Zápisy mezinárodních známek uveřejňuje Mezinárodní úřad duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) v periodickém věstníku.“*¹³

„Hlavní výhoda přihlašování ochranných známek k zápisu podle Madridské dohody spočívá v tom, že jedinou přihláškou, podanou u jediného úřadu v Ženevě, v jediném jazyce a při zaplacení jediného poplatku za registraci, může přihlašovatel získat ochranu ve všech členských státech Madridské dohody.“¹⁴ Podanou přihlášku podrobí mezinárodní úřad formálnímu průzkumu ohledně náležitostí stanovených v Madridské dohodě a v prováděcím řádu k ní. Věcnému průzkumu úřad přihlášku nepodrobuje, tento je ponechán na národních úřadech průmyslového vlastnictví těch zemí, jež byly v přihlášce označeny. Madridská dohoda stanoví podmínku pro mezinárodní zápis, a to předchází zápis na národní úrovni. „Skutečnost, že platnost mezinárodní registrace je podmíněna platností identické národní tuzemské registrace ochranné známky po dobu 5 let a musí být zrušena, pokud je v této době zrušen zmíněný tuzemský zápis ochranné známky, je kontroverzním prvkem mezinárodního systému.“¹⁵ Oproti tomu Protokol k Madridské dohodě přináší zjednodušení, kdy není vyžadována registrace na národní úrovni, ale za dostačující se považuje pouze podaná přihláška u národního úřadu. V případě úspěšného splnění veškerých podmínek zápisné způsobilosti, je proveden zápis mezinárodní ochranné známky působící výhradně vůči státům, které byly přihlašovatelem v žádosti uvedeny. Pozitivem mezinárodních ochranných známek je možnost libovolného rozšíření ochranné známky do dalších smluvních států Madridského systému. Přihlašování do ostatních smluvních států se provádí prostřednictvím tzv. následného vyznačování těchto smluvních států.

¹³ „Les marques internationales“.

¹⁴ Hák, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 48

¹⁵ Hák, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 49

2. Ochranná známka podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

2.1 Pojem, účel ochranné známky

Ochranné známky nás provází prakticky každodenním životem, aniž bychom si tento fakt blíže uvědomovali. Jsou jedním z nejefektivnějších a nejúčinnějších prostředků, které přispívají k orientaci na trhu zboží a služeb a napomáhají spotřebiteli při výběru. Lze říci, že již zavedená ochranná známka, která vešla do širokého povědomí, představuje určitou záruku kvality a jakosti. V oblasti ochranných známek se tedy pohybujeme ve vysoce konkurenčním prostředí, do kterého vstupují neustále nové konkurenceschopné subjekty. Ochranné známky v sobě tedy nesou majetkově ocenitelnou hodnotu, jejíž výše může být různě pohyblivá, ať už vzrůstající či klesající. Vše je odvislé od toho, jaké postavení na trhu ta která ochranná známka zaujímá. Obecně se dá říci, že kvalitní známka se promítá i do ceny zboží. „Čím je ochranná známka starší, známější, tím více se promítá do ceny výrobků či služeb, které označuje.“¹⁶

Spotřebitelova volba mezi výrobky vyvstává z předchozí zkušenosti s daným zbožím. Typickým příkladem produktu, jenž je označen ochrannou známkou, je např. láhev dietní limonády tzv. („Diet Coke“). Informace na obalu lahve indikují chuť a kvalitu, konkretizují tak tento produkt a odlišují ho od jiného. První zkušenost spotřebitele s tímto výrobkem mu napomáhá do budoucna rozlišit obdobné výrobky nabízející se na trhu a vede ho tak k volbě mezi produkty vyskytujícími se na trhu.¹⁷

Pojem ochranné známky upravuje zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění. Tento zákon nepřináší přímo definici ochranné známky tak, jak tomu bylo v historické úpravě, ale pouze podává výčet označení, která mohou ochrannou známkou tvořit. „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobku

¹⁶ Slováková, Z. Průmyslové vlastnictví (studijní texty). 2, doplněné a rozšířené vydání. Praha : LexisNexis CZ, 2006, s. 121

¹⁷ Paul Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines, Fifth Edition, New York 2002, s. 21

nebo služeb jiné osoby.“¹⁸ „Institut ochranných známek upravený tímto zákonem poskytuje vlastníku ochranné známky záruku, že jiná osoba v podnikatelské sféře nebude moci označovat své výrobky a služby stejným způsobem, tím, že vlastníku dává výhradní oprávnění označovat své výrobky a služby ochrannou známkou.“¹⁹ Existence ochranné známky jako takové je tedy, jak již bylo řečeno, podmíněna tím, že označuje určitý konkrétní výrobek či druh služby. Základní zákonnou podmínkou, kterou musí označení splňovat, aby bylo formálně uznatelné jako ochranná známka, je jeho grafická znázornitelnost. Ochranné známky jsou využívány především subjekty vstupujícími na trh výrobků a služeb, kde je těmito subjekty vytvářeno soutěžní prostředí. Cílem ochranné známky je získat co největší množství zájemců o výrobek či službu, kterou ochranná známka označuje.

„Každá ochranná známka, aby splnila svůj účel, musí splňovat základní kritéria vyjmenovaná níže:

- obsahová závislost známky na subjektu, pro něhož má být vytvořena,
- originalita a nevšednost,
- dobrá rozlišovací schopnost od známek již zapsaných, zavedených a používaných,
- neměnnost vzhledu, časová stálost a neustálá módnost,
- jednoduchost, výraznost a snadná zapamatovatelnost,
- všestranná použitelnost na různém materiálu v jakékoli barvě
- možnost zmenšování a zvětšování podle potřeby.“²⁰

Úvodní ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, dále podává v §2 taxativní výčet ochranných známek, které na území ČR požívají právní ochrany. Konkrétně lze tyto známky rozdělit do čtyř kategorií, a to ochranné známky národní, mezinárodní, ochranné známky Společenství a tzv. „všeobecně známé známky“, o nichž bude pojednáno níže.

¹⁸ §1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění

¹⁹ Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2., podstatně doplněné vydání, Praha: C. H. Beck 2008, s. 55

²⁰ Horáček, R. Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck 2011, s. 353

2.2 Historický vývoj

S existencí „ochranných známek“ v podobě různých primitivních znaků se setkáváme již od nepaměti. V době historické ještě tyto znaky neměly žádnou návaznost na rozvoj obchodu, ale souvisely spíše s vírou v různá náboženství, s historií, kulturou psychologií a lidským myšlením vůbec. Zaznamenána byla nejrůznější symbolika, kde již lze spatřovat náznak rozlišovací funkce. Objevují se nejrůznější jeskynní malby, značky na keramických výrobcích, značky tesané do kamene apod. Ve starověku se začínají budovat první kořeny tradice označování zboží v podobě označování nejrůznějších kožených, hrnčířských nebo cihlářských výrobků. Již v této době se za dominující funkci považuje funkce rozlišovací. Nešlo o nijak propracovaná označení, zpravidla se jednalo o velice jednoduchá označení, která tvořila písmena, různé iniciály nebo prosté obrazové či grafické motivy. Za skutečné předchůdce ochranných známek se ale považují značky uplatňované ve vztahu k vlastníku a později i výrobcí. Tento typ značek pochází již z doby otrokářské a s rozvojem obchodu dochází k jejich vývoji. *„Podstatné rozšíření značek a jejich rozsáhlejší uplatnění přichází v době feudální, kdy se přenášejí i na šlechtické erby a ještě později se stávají rodovým označením.“*²¹ Znaky a značky se v období středověku začínaly používat, na výrobcích různého určení stále častěji, protože v tomto období vyvstala potřeba označování a rozlišování jednotlivých výrobků v souvislosti s rozvíjející se směnou zboží. S nástupem kapitalismu se značky začínají objevovat na obalech zboží, ale i na jeho doprovodném materiálu, začíná se prosazovat propagace značek v podobě reklamy, čímž se dostává do popředí funkce propagační. Hlavním cílem je zejména zaujmout spotřebitele. V tomto období již začala vyvstávat potřeba právní ochrany. Moderní známkoprávní úprava se začala formovat ve druhé polovině 19. století, kdy zaznamenáváme první písemné kodexy upravující oblast ochranných známek. O těchto bylo již pojednáno výše, proto se jimi dále v této části nebudeme zabývat.

²¹ Lochmanová, L., Práva na označení, obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku, 1997, s. 36

2.3 Druhy ochranných známek

Ochranné známky lze dělit dle mnoha kritérií. Nejčastěji používané dělení ochranných známek je dělení na slovní ochranné známky, obrazové a kombinované.

Slovní ochranná známka, aby plnila svůj účel, by měla budit dojem originality, být efektivní, jedinečná a rozeznatelná od jiných označení. Čím propracovanější ochranná známka je, tím lepší ochrany požívá.

„Slovní označení v grafické podobě je tvořeno slovem, jménem nebo názvem, písmo má určitou grafickou podobu, obrazové označení je tvořeno kresbou či grafickou zkratkou, kombinované označení spojuje v sobě vlastnosti obou zmíněných označení (slovního a obrazového) a jeho výhodou je, že může obsahovat i prvek zápisu neschopný, tj. buď nedistinktivní, nebo popisný, ovšem za předpokladu, že další z údajů je dostatečně nosný a zajistí ochranné známce jako celku nutnou rozlišovací způsobilost.“²² Posledním, dosud nezmíněným druhem ochranných známek jsou prostorová označení, kdy se jedná o různá trojrozměrná vyobrazení, která splňují kritéria výšky, délky a šířky. Jedná se převážně o tvary výrobků či jejich obalů. Prostorové ochranné známky se pohybují na pomezí mezi tzv. klasickými - tradičními označeními a tzv. netradičními. Prostorové známky jsou pro svou náročnost vyobrazení velice komplikované a v současné době patří mezi nejméně užívané, ale přesto se s nimi lze setkat, např. v případě trojrozměrného obalu celosvětově všeobecně známé čokolády s názvem „**Toblerone**“.

Dalším možným tříděním ochranných známek je způsob dle typu užití. Takto dělíme známky na výrobní, obchodní, zásobní a blokážní.

Výrobní ochranné známky jsou spojovány s výrobky vyráběnými přímo ve výrobních závodech a slouží k označení odvedené práce. Obchodní ochranné známky jsou používány na zboží a výrobky prodávané obchodním podnikem, ale tento je sám nevyrobil, čímž se liší od výrobních známek. Blokážní ochranné známky, jak již vyplývá z názvu slova, slouží k blokaci ostatních uživatelů v zápisu podobné či zaměnitelné známky. U tohoto typu známek je však zákonná povinnost známku užívat. V případě neužívání známky hrozí její zrušení. Úprava blokážních známek je odlišná v různých zemích.

²² Horáček, R. Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck 2011, s. 354

Zákonné dělení ochranných známek spočívá v počtech subjektů oprávněných užívat ochrannou známku. Zákon dělí známky na individuální a kolektivní. Individuální ochranná známka obecně slouží k rozlišení výrobků a služeb fyzických nebo právnických osob. Specifickým typem ochranné známky je ochranná známka kolektivní. Kolektivní ochranná známka je označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby členů či společníků určité právnické osoby nebo účastníků sdružení, k jehož založení došlo za účelem společného označování výrobků či služeb od výrobků či služeb jiných podnikatelů. Samostatnou kapitolu, pokud jde o druhy ochranných známek, tvoří tzv. „certifikační známky“, jejichž název náš zákon nezná, je nutné jej proto dovozovat ze zákona s odkazem na ustanovení Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. „Podmínky ochrany certifikačních známek tak stanoví fakultativně jednotlivá národní zákonodárství.“²³ „V národních zákonodárstvích, která upravují certifikační známky, jsou tyto známky určeny k označování výrobků splňujících určitá stanovená kritéria. Užití certifikační známky informuje, že označený výrobek má určité vlastnosti nebo jakost. Na rozdíl od kolektivních známek nejsou certifikační známky vyhrazeny pouze pro členy nějakého sdružení výrobců, ale může je užívat kterýkoli výrobce, jehož výrobky splňují stanovené normy.“²⁴ Nejtypičtějším příkladem certifikační známky je tzv. vlněná pečeť. Mnoha státům ale zůstává pojem certifikační známky neznámý a omezují se na pouhé dělení známek na individuální a kolektivní, jak již bylo uvedeno výše.

2.3.1 Všeobecně známá známka

Ochrana všeobecně známé známky byla založena článkem 6 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Česká republika zajišťuje ochranu těmto známám také na základě čl. 16 odst. 2 dohody TRIPS, který stanoví, že při určování, zda je známka opravdu všeobecně známá či nikoli, bude brán zřetel na to, zda je známá v určitém okruhu veřejnosti.²⁵ V případě všeobecně známé známky není obligatorním požadavkem registrace do veřejnoprávního rejstříku u příslušného úřadu, ale samotná

²³ Tamtéž s. 361

²⁴ Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2., podstatně doplněné vydání, Praha: C. H. Beck 2008, s. 58

²⁵ Horáček, R., Čada, K., Hajn P., Práva k průmyslovému vlastnictví, 2. Vydání, Praha, C. H. Beck, 2011, s. 262

existence známky vyplývá z její všeobecné známosti. Všeobecně známé známky disponují vysokou rozlišovací schopností. Jako příklad bych uvedla např. označení pro vozy s celosvětovým odbytem („Mercedes“). Rozsah ochrany se vždy vztahuje na určité výrobky a služby, pro které byla tato známka vžita. Logicky lze dovodit, že vznik ochrany všeobecně známých známek počíná jejich vejítím do všeobecného povědomí.

2.3.2 Zámka s dobrým jménem

Zámka s dobrým jménem je poměrně novým institutem, který se vžil zásluhou zákona o ochranných známkách v roce 2004. Stěžejním kritériem pro tento druh známek je především dobrá pověst u spotřebitelů, vysoká kvalita poskytovaných výrobků a služeb a všeobecná známost. Díky všem těmto vlastnostem známka disponuje vysokou penězi ocenitelnou majetkovou hodnotou, což se nepochybně promítá i do samotné ceny poskytovaného zboží. Vhodným příkladem pro známku s dobrým jménem může být kupříkladu celosvětově známá luxusní značka hodinek Rolex nebo módní řetězec značky Dior, jež nabízí nepřeberné množství výrobků od luxusních kabelek, módních oděvů, hodinek, po sluneční brýle, šperky a mnohé další.

2.4 Funkce ochranných známek

„Vymezení funkcí ochranných známek se odvíjí od zákonných požadavků, které musí splňovat každé označení, jenž má být chráněno jako ochranná známka.“²⁶

V podmínkách dnešního tržního hospodářství lze považovat za hlavní funkci ochranných známek ochranu soutěžních pozic podnikatelů a dále pomocí ochranných známek upoutat pozornost spotřebitelů na trhu.

Ochranná známka plní mnoho ekonomických funkcí, zejména funkci rozlišovací, ochrannou, propagační, garanční, soutěžní a stimulační. Rozlišovací funkce, jako funkce základní, je typická tím, že napomáhá rozlišit výrobky a služby různých poskytovatelů na trhu, čímž dochází k usnadnění volby spotřebitelů. Dochází tak ke konkretizaci a zařazení zboží pod jeho poskytovatele či přímo výrobce. Garanční funkce neboli funkce kvality garantuje spotřebitelům, že zboží splňuje očekávanou kvalitu.²⁷ Ochranná funkce, jak již z názvu plyne, je typicky spojena s institutem právní ochrany,

²⁶ Slovákova, Z., Průmyslové vlastnictví, 2003, s. 87

²⁷ Cornish, W., R., Intellectual property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Fourth Edition, London, 1999, s. 612

jimiž se budeme zabývat v jiné kapitole práce. Jde především o jistotu, že konkrétní ochrannou známkou budou označeny pouze výrobky a služby jednoho podnikatele. Funkce propagační a soutěžní jsou vzájemně úzce propojeny. Hlavním úkolem je propagovat známku takovým způsobem, aby si zajistila co nejlepší pozici na trhu, kde dochází k soutěži mezi poskytovateli výrobků a služeb. Důležitou roli zde sehrávají média, tisk, televize a další prostředky komunikace na dálku. Regulační funkce se odráží ve statistických číslech podniku. Projevuje se v množství výroby, zajištění odbytu zboží a v neposlední řadě ve finančních příjmech. Dále stojí za zmínku funkce kulturní, estetická a psychologická. Psychologická funkce je velice důležitá, jelikož jde hlavně o působení na konečného spotřebitele. Smyslem je psychologicky působit a získat tak co největší množství potenciálních zákazníků. S psychologickou funkcí úzce souvisí funkce estetická, jejímž účelem je působit co nejlépe, nejefektivněji a tím dělat tzv. „dobrý dojem“. Stimulační funkce, na rozdíl od většiny ostatních, dopadá na majitele ochranné známky, který by měl mít zájem na neustálém zvyšování kvality zboží, které poskytuje. Funkce ochranných známek se vzájemně prolínají a jsou na sobě závislé. „Čím úplněji a komplexněji jsou naplňovány funkce ochranné známky, tím má pro svého majitele větší hodnotu, která se promítá do cenové úrovně jeho produkce. Hodnota takových nehmotných statků je značná a tvoří podstatnou část celého jmění podniku. Pro stanovení hodnoty ochranných známek neexistují jednoznačná kritéria. Spolu s přímými náklady na získání, udržení práva a jeho případnou obranu je třeba vzít v úvahu především tři základní hlediska, a to délku užívání, jeho rozsah a jakost a konkurenceschopnost chráněného zboží.“²⁸ Lze tedy konstatovat, že čím více funkcí ochranná známka splňuje, tím větší efektivity dosahuje.

2.5 Netradiční označení

Celosvětový vývoj dopadá i na oblast ochranných známek. Vývojové tendence se odráží především v tzv. netradičních označeních, jejichž právní ochrana je odlišná v různých zemích. Pod netradiční označení lze zařadit zejména čichové známky, zvukové, hmatové, chuťové a hologramové. Registrace netradičních označení je možná díky čl. 15 odst. 1 TRIPS, který nepožaduje podmínku grafické znázornitelnosti. Česká národní právní úprava takováto označení ale neakceptuje jako ochranné známky, neboť

²⁸ Růžička, M. In Knap K., Opltová M., Kříž, J., Růžička M. Práva k nehmotným statkům. Praha : Codex, 1994, s. 199.

využila ustanovení článku 15 odst. 1 i. f. TRIPS , jenž říká, že členské státy mohou požadovat, aby označení schopná zápisu do rejstříku ochranných známek byla rozeznatelná zrakem. Podobný názor zastává i většina států s výjimkou USA, kde je registrace tzv. netradičních označení, v určitých případech, možná. V současné době je registrace těchto označení vysoce komplikovaná, nikoli nemožná, ale do budoucna mají před sebou zcela nepochybně velkou budoucnost.

2.5.1 Čichové ochranné známky

Co se týká grafického znázornění čichových známek, neexistuje žádný obecně přijímaný systém popisů vůní. Určitým způsobem se dá vůně popsat slovně, popř. chemickými vzorci. U vzorků chemické látky vzniká vzhledem k těkavosti vonných látek v průběhu času problém identifikace rozlišovací způsobilosti čichových známek.²⁹ Nejznámějším a prvním případem úspěšné registrace netradiční známky je registrace čichové známky, k níž došlo v roce 1999, jak vyplývá z rozhodovací praxe OHIM.³⁰ Jednalo se o vůni „**čerstvě posekané trávy**“, která byla registrována pro tenisové míčky společností Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing. Tato ochranná známka ale zanikla v roce 2006, jelikož nebyla jejím majitelem podána žádost o prodloužení ochranné známky. O důvodech neprodloužení platnosti lze pouze polemizovat. Za nejpravděpodobnější se dle mého soudu jeví možnost, že se tento druh ochranné známky majiteli neosvědčil a možné náklady na ni vynaložené by převyšovaly zisk, v budoucnu, z ní plynoucí. Další z velmi významných rozhodnutí, které je v této problematice třeba zmínit, je rozhodnutí ESD ve věci **SIECKMANN**, jímž se současná rozhodovací praxe stále řídí. V daném případě pan Sieckmann podal přihlášku u Německého patentového a známkového úřadu, ve které žádal o zápis čichové známky chemické látky methyl cinamátu (methylester kyseliny skořicové) s chemickým vzorcem $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$. Rovněž předložil vzorek přihlašované vůně s popisem, že se jedná o „balzámovou ovocnou vůni s jemným náznakem skořice“. Na toto reagoval Německý Spolkový patentový soud, který se na Evropský soudní dvůr obrátil se dvěma následujícími otázkami. První dotaz se týkal čl. 2 harmonizační směrnice, který má být interpretován tak, že pojem „označení schopné grafického

²⁹ Viz např. Kupka, P. Nová právní úprava ochranných známek. Právní rádce, 2004, č. 2, s. 13-18

³⁰ Rozhodnutí OHIM R 156/1998-2

ztvárnění“ zahrnuje pouze označení, které může být znázorněno ve viditelné podobě, anebo může zahrnovat i označení, která nemohou být vnímána vizuálně. Druhá otázka byla zacílena na požadavek grafického znázornění čichové známky, zda je možné tento splnit uvedením chemického vzorce, popisem slovy, uložením vzorku vůně nebo kombinací obou těchto prvků.

Co se týká odpovědi na první otázku, ESD dovedl, že označení, jež jako takové nemůže být vizuálně vnímáno, může být ochrannou známkou, za předpokladu, že je lze graficky znázornit např. pomocí kreseb, čar nebo písmen a toto znázornění je **„jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní“**.³¹

K druhé otázce se Evropský soudní dvůr vyjádřil v tom smyslu, že požadavky grafické znázornitelnosti nesplňuje ani jeden z výše zmíněných způsobů znázornění, tj. ani chemický vzorec, ani popis slovy, ani uložení vzorku a ani kombinace těchto prvků. Nedostatek chemického vzorce dle ESD spočívá v tom, že pouhé minimální procento lidí bude schopno rozeznat vzorek vůně jako takový. Nehledě na skutečnost, že chemický vzorec neprezentuje vůni chemické látky, ale látku jako takovou. Popis vůně, ač je grafický, nesplňuje požadavek dostatečné přesnosti, jasnosti a objektivity. Pokud se jedná o uložení vzorku vůně, tento způsob nepředstavuje grafické ztvárnění a taktéž vzorek vůně není dostatečně stálý a trvalý. Žádná z možností tudíž nenaplnuje požadavek grafického znázornění.

Dá se říci, že rozhodnutí na jednu stranu otevírá prostor netradičním formám ochranných známek, na druhou stranu ale klade přísné a v praxi velice těžko splnitelné požadavky na jejich grafickou znázornitelnost. Jedním z možných důvodů pro takto přísné stanovení požadavků je snaha poskytnout široké veřejnosti, ale i samotnému majiteli ochranné známky spolehlivé informace o tom, co je předmětem známkové ochrany, a dále i přiměřený stupeň právní jistoty o tom, kam až známková ochrana sahá.³²

Následující pokusy o registraci čichových ochranných známek se setkaly převážně se zamítavými rozhodnutími, a to hlavně z důvodu nenaplnění podmínky grafické znázornitelnosti. Pro příklad uvedu např. pokus o registraci čichové známky

³¹ Doslova „klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv“, „clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective“.

³² Viz Čermák, jr., K. Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva. Právní rádce, 2003, č. 11, s. 14

„vůně vanilky“ nebo „vůně citronu“ u OHIM³³, kdy nebylo splněno toto základní kritérium pro úspěšný zápis. Evropský soudní dvůr, ve své rozhodovací praxi, sice připustil, že nelze tyto známky zcela vyloučit z registračního procesu, ale pravidla stanovená pro splnění všech kritérií zápisu jsou prakticky nedosažitelná. Jedná se tedy převážně o složitost již uvedeného grafického ztvárnění, což bude předmětem budoucího vývoje.

2.5.2 Zvukové ochranné známky

Zvukové známky lze charakterizovat jako známky slyšitelné pouhým lidským sluchem např. nejrůznější tóny, melodie a zvuky. Problematika zvukových označení začíná u nemožnosti zápisu zvuků vymykajících se rozsahu lidského vnímání.³⁴ Stěžejním rozhodnutím z oblasti zvukových známek je rozsudek ESD C-283/01, Shield Mark BV v Joost Kist h. o. d. n. Memex, ze dne 27. listopadu roku 2003. Výše zmíněná společnost vlastnila 14 ochranných známek, které byly registrovány u Úřadu duševního vlastnictví v Beneluxu. Jednalo se o hudební osnovu, která zachycovala prvních devět not hudební skladby L. van Bethovena „*Pro Elišku*“ a dále o známku vyjádřenou zvukem kokrhajícího kohouta, která nesla označení „*Kukelekuuuuu*“. Společnost tato označení běžně používala ve své praxi do doby, než došlo k soudnímu sporu s jiným soutěžitelem, který používal stejná označení. Evropský soudní dvůr se touto otázkou zabýval a konstatoval opět základní podmínku grafického znázornění a vizuální vnímatelnosti. Došel tedy k závěru, že výše zmíněná označení nesplňují podmínku přesnosti a jasnosti a že slovní popis známky je zcela nevyhovující pro účely úspěšného zápisu. Díky tomuto případu byly stanoveny podmínky pro budoucí zápisy zvukových ochranných známek, které musí být dostatečně jasné a graficky znázornitelné. Za znázornění zvuku lze, dle ESD, považovat znázornění pomocí hudebních not s tím, že osnova, která je dělena do linek a mezer, definuje zvuk pomocí not, klíčů, hudebních značek, pomlk, které udávají směr celé melodie. Tímto případem byla vyjasněna problematika zvukových ochranných známek a došlo tak k jasnému definování kritérií, které musí ochranná známka splňovat, aby došlo k její úspěšné akceptaci.

³³ Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM č. R 445/2003-4

³⁴ Viz Dvořáková, K. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. Průmyslové vlastnictví, 2005, roč. 15, č. 7 – 8, s. 109.

Výše popsaný trend je zřetelný především ve spojení s novými zvukovými technologiemi posledních let či vyobrazením konkrétních log. S nástupem moderních technologií se totiž koncový příjemce informace mnohem více setkává s multimediálním vyobrazením a prezentací jednotlivých společností fungujících na regionálním či celosvětovém trhu. Příkladem tohoto trendu je např. kinoformátové označení zvukové stopy THX Ltd., které vzniklo v roce 2002 a reprezentující přesně definovanou technologii prostorového zvuku, kdy je grafické logo (viz příloha č. 1) v tomto případě doprovázeno zvukovým efektem. Podobným příkladem, taktéž spojeným úzce propojeným s kinoformátovým a televizním vysíláním, je logo společnosti 20th Century Fox. Trend zvukem doprovázené prezentace značky však v dnešní době proniká do všech oblastí podnikání a můžeme tedy sledovat loga jednotlivých společností v doprovodu melodií typicky v případě světoznámých značek aut, výrobců počítačových procesorů, stravovacích řetězců či mobilních telefonů.

2.5.3 Chut'ové ochranné známky

Za nejproblematictější druh netradiční ochranné známky považují známky chut'ové, k jejichž registraci se přistupuje zcela v ojedinělých případech. Požadavky pro úspěšnou registraci takové známky jsou velice těžko splnitelné zejména pro obtížnost uchování vzorku chuti. Jediný dosud zaznamenaný pokus o zápis chut'ové známky je případ, v němž OHIM zkoumal přihlášku ochranné známky pro farmaceutické preparáty označenou slovy „**chut' umělých jahod**“. OHIM v tomto smyslu uvedl, že se jedná o označení příliš popisné, které není schopno rozlišit jiné výrobky, protože tato vůně se naprosto běžně ve farmaceutickém průmyslu používá pro potlačení nepříjemné chuti léků.³⁵

2.5.4 Barva jako ochranná známka

Další z řady netradičních označení, které budeme rozebírat z pohledu rozhodovací praxe ESD bude barva nebo kombinace barev jako ochranná známka. Z rozhodovací praxe ESD vyplynulo jednoznačné stanovení základních mezí, které musí ochranná známka splňovat, aby mohla být zapsána v podobě barvy nebo jejich kombinace.

³⁵ DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastnictví*. 2005, č. 7-8, s. 108

Stěžejním rozhodnutím týkajícím se barvy jako ochranné známky je rozhodnutí č. C-104/01 ve věci *Libertel versus BBM* (dále jen „rozhodnutí Libertel“).³⁶ Případ se týkal Nizozemské společnosti *Libertel Group BV* (dále jen „*Libertel*“), která se několikrát bezvysledně pokoušela o registraci ochranné známky v podobě oranžové barvy. Celý spor se po několika zamítavých rozhodnutích dostal až k ESD v podobě předběžných otázek, který celou věc posuzoval, a na jejím závěru došlo ke konstatování základních požadavků, jimž je nutné dostát pro registraci barvy jako ochranné známky. Aby barva či kombinace barev byla uznatelná jako ochranná známka, pak musí splňovat tři základní požadavky: musí být znázornitelná v grafické podobě, musí se jednat o označení, které splňuje požadavek rozlišovací způsobilosti. K následujícímu se ESD vyjádřil v tom smyslu, že pokud je tedy barva užívána ve vztahu k určitému zboží či službě, pak je možné, aby tvořila označení. Dle ESD barva splňuje podmínku rozlišovací způsobilosti za předpokladu, že může být znázorněna graficky. Pro naplnění podmínky grafické způsobilosti pak nepostačuje pouhé předložení vzorku barev na papírovém podkladě, ale k definování barvy musí dojít pomocí mezinárodních kódů. ESD pokládá za důležité hledisko fakt, zda je známka registrována pro široké spektrum zboží a služeb nebo pouze pro specifickou omezenou skupinu zboží či služeb. Je třeba především dbát na zájem široké veřejnosti, aby nedocházelo k přílišnému omezování nově vstupujících subjektů na trh. ESD došel tedy k závěru, že každý případ je nutné posuzovat zcela individuálně s ohledem na konkrétní situaci.

Z rozhodovací praxe OHIM je viditelné, že zásadní problém, který řeší v případech barev či barevných kombinací jako ochranných známek, je jejich rozlišovací způsobilost. Proto si uvedeme příklad, kdy OHIM uznal barvě jako ochranné známce naplnění podmínky rozlišovací způsobilosti. Ve zmíněném případě se jedná o rozhodnutí odvolacího senátu OHIM č. R 1620/2006-2 ze dne 4. 5. 2007, kde se jednalo o registraci ochranné známky v podobě purpurové barvy pro výrobky *Whiskas*. Žadatel, na základě upozornění na nedostatek rozlišovací způsobilosti u zapisované barvy, předložil doplňující informace (studie spotřebitelského povědomí, obrázky a fotografie výrobků spojených s purpurovou barvou atd.), které měly prokazovat, že výrobky značky *Whiskas* bez spojení s purpurovou barvou jsou prakticky nemyslitelné. Po prozkoumání celé věci přesto OHIM odmítl registraci této ochranné známky pro

³⁶ Rozhodnutí ESD č. C-104/01 ze dne 6. 5. 2003

nedostatek rozlišovací způsobilosti. Proti tomuto rozhodnutí podal následně žadatel odvolání k odvolacímu senátu a svou argumentaci podpořil doložením dalších průzkumů svědčících o provázanosti výrobků značky Whiskas a purpurové barvy. Po posouzení všech předložených důkazů došel odvolací senát OHIM k opačnému názoru, co se rozlišovací způsobilosti týče. Rozhodnutím tedy byla purpurová barva shledána za dostatečně rozlišitelnou a byla akceptována jako ochranná známka.

Shrnutí

Za úskalí celé problematiky netradičních ochranných známek považují fakt, že je třeba vynaložit velké finanční prostředky pro to, aby si známka našla své místo na trhu. Především pro svou složitost grafického znázornění vyžaduje známka rozsáhlou, intenzivní propagaci, aby vešla do povědomí spotřebitelů. Z rozhodovací praxe ESD a OHIM je zřejmé, že se neřídí jednotným návodem, ale každý případ je posuzován zcela individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti případu.

2.5.5 Úvaha de lege ferenda

„Jakkoli ovšem dochází k rozšíření ochrany poskytované ochranným známkám, není dodnes na mezinárodněprávní či evropské úrovni všeobecně akceptován posun od klasické graficky znázornitelné známky k ochraně netradičních známek... Požadavek na grafickou znázornitelnost známky je stále celosvětovým i evropským standardem, i když prostor pro uznání těchto netradičních známek a progresivní vývoj je na mezinárodněprávní úrovni vytvořen.“³⁷

S technickým a marketingovým rozvojem se ruku v ruce začaly objevovat tzv. netradiční ochranné známky v podobě zvukových, čichových či chuťových označení, jejichž registrace je značně komplikovaná oblast především z toho důvodu, že se jedná o označení, která zasahují naše smyslová ústrojí a proto je velice obtížné tato označení graficky znázornit a zachytit tak, aby disponovala co nejvyšším stupněm rozlišitelnosti a byla uznatelná jako ochranná známka. Celosvětově se ale tato netradiční označení stávají trendem. Je zřejmé, že před sebou mají rozsáhlý vývoj, proto se domnívám, že i Česká republika by se měla tímto trendem poslední doby více řídit a zvážít možnost přijetí takové úpravy, která by registraci těchto označení respektovala, usnadňovala a

³⁷ Dobřichovský, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde Praha a. s., 2004, s. 109

uváděla je v život. Bylo by vhodné se zamyslet nad vytvořením funkčního a efektivního aparátu, který by zajišťoval registraci těchto známek. Takový systém by mohl fungovat v kooperaci s ÚPV, a to až už vytvořením zcela nového speciálního oddělení, zaměřeného pouze na problematiku netradičních ochranných známek nebo vyškolením a seznámením s nastávajícími změnami stávajícího aparátu ÚPV.

Pro bezproblémovou ochranu netradičních ochranných známek bych také navrhovala legislativní změnu současné právní úpravy ZOZ, konkrétně se jedná o ustanovení § 1. Toto ustanovení bych rozčlenila na odstavce 1. a 2., přičemž 1. odstavec by zůstal v nezměněné podobě. Odstavec číslo 2 by měl následující znění: „Ochrannou známkou může být též čichové, zvukové nebo chuťové označení pokud splňuje náležitosti uvedené v § 1, odst. 1.“ Takovéto znění ZOZ by, dle mého názoru, lépe vystihovalo současný legislativní stav na území Evropské unie.

Závěrem lze konstatovat, že nepochybně by bylo zcela na místě zajistit vysoce odborný a specializovaný aparát, který by se soustředil na tuto problematiku a poskytoval přihlašovatelům známek odbornou pomoc v rámci registračního řízení.

2.6 Registrační proces

Národní registrační proces ochranné známky v České republice je upraven zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a vztahují se na něj i ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde jsou uvedeny jednotlivé úkony a sazby s nimi spojené. Přihlášku lze podat písemně nebo v elektronické podobě, kde se vyžaduje doplnění zaručeným elektronickým podpisem, dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Konkrétní body řízení jsou stanoveny v §19-27 zákona o ochranných známkách, který vypočítává základní náležitosti nutné pro zápis ochranné známky. Řízení se zahajuje na návrh přihlašovatele, a to podáním přihlášky, která musí splňovat následující základní náležitosti:

- a) žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,
- b) konkrétní specifikace přihlašovatele,
- c) údaje o totožnosti zástupce v případě zastoupení přihlašovatele,
- d) seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky,
- e) znění nebo plošné vyobrazení ochranné známky,

f) podpis přihlašovatele či jeho zástupce.³⁸

S podanou přihláškou jsou spojeny správní poplatky, dle zákona o správních poplatcích, které je přihlašovatel povinen zaplatit ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího podání. V případě nedodržení lhůty k zaplacení správního poplatku se přihláška považuje jako by nikdy podána nebyla. Dle § 20 zákona o ochranných známkách vzniká dnem podání přihlášky přihlašovatelovi právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky a služby. Následuje formální průzkum přihlášky, kdy úřad zkoumá, zda splňuje veškeré potřebné náležitosti. Pokud některá z výčtu základních náležitostí chybí, úřad vyzve přihlašovatele, aby tuto doplnil v prekluzivní 15 denní lhůtě, v případě nesplnění přihlášku odmítne. Podstatné je zde zmínit, že právo přednosti vzniká přihlašovatelovi až dnem doplnění chybějících náležitostí, o čemž vydává úřad poučení. Po skončení formálního průzkumu přichází na řadu průzkum věcný, kde jde především o zkoumání podmínek způsobilosti zápisu. Pokud po formálním a věcném průzkumu nedojde k zamítnutí přihlášky, úřad tuto zveřejní ve Věstníku úřadu průmyslového vlastnictví (*dále jen „Věstník“*) a tímto zveřejněním také počíná běžet tříměsíční prekluzivní lhůta k podávání námitek. Na základě Nařízení o ochranné známce Společenství se zákon o ochranných známkách zmiňuje o připomínkovém řízení, které spočívá v možnosti připomínek k zápisu ochranné známky. Aktivní legitimace k podávání připomínek náleží prakticky komukoli. Institut připomínek ale není pro úřad právně závazný, jsou institutem neformálním, ale mohou výrazně usnadnit zkoumání podmínek v registračním procesu. Řízení námitkové už má zcela jiný charakter a je také spojeno s administrativními poplatky. Účelem námitkového řízení je zvýšení právní jistoty přihlašovatelů ochranných známek. Námitky se podávají v písemné podobě a je třeba je podložit důkazním materiálem. Dnem podání námitek je zahájeno námitkové řízení, ve kterém je přihlašovatel vyrozuměn o podaných námitkách a má možnost se k nim vyjádřit, ve lhůtě stanovené úřadem. Pokud úřad shledá námitky jako neopodstatněné, pak dojde k jejich zamítnutí a dále se jimi v řízení nezabývá. V opačném případě dojde k zamítnutí přihlášky ochranné známky. Po ukončení námitkového řízení, kdy nedošlo k zamítnutí přihlášky ochranné známky, úřad známku zapíše do rejstříku ochranných známek a toto zveřejní i ve Věstníku, který vede. Ode dne zápisu ochranné známky se

³⁸ §19 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění.

její přihlašovatel stává jejím vlastníkem a jsou mu založena subjektivní veřejná práva. Finálním počinem úřadu je zaslání sdělení o zápisu přihlašovatelovi a vydání osvědčení o zápisu ochranné známky. Osvědčení je úředním dokladem, kterým vlastník ochranné známky osvědčuje svá práva k ní. Zápis ochranné známky trvá 10 let s možností dalšího prodloužení na žádost vlastníka. Zápis lze znovu obnovit opět na dobu trvání 10 let. Vlastník ochranné známky může se známkou nakládat jako s předmětem vlastnického práva. Lze ji převádět, zastavit, může k ní být udělena licence nebo ji lze převést na právního nástupce. Ochranná známka zaniká způsoby uvedenými v ZOZ, mezi něž patří uplynutí doby platnosti ochranné známky, vzdáním se práv k ochranné známce, jejím zrušením nebo prohlášením za neplatnou. Uplynutí doby platnosti ochranné známky vyplývá z ustanovení §29 odst. 1 ZOZ, který říká, že nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne.³⁹ Stejně tak se může vlastník práv k ochranné známce, písemným prohlášením adresovaným úřadu, vzdát nebo může být zrušena v řízení zahájeném na návrh třetí osoby.⁴⁰ Neplatnost ochranné známky prohlásí úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu, pokud byla zapsána v rozporu s §4 nebo § 6 ZOZ, kde nalezneme výčet označení nezpůsobilých k zápisu. Dále může úřad prohlásit ochrannou známku za neplatnou také na základě skutečností uvedených v §7 ZOZ (např. shodnost či podobnost se starší ochrannou známkou). Účinky prohlášení ochranné známky za neplatnou podle §7 nastávají zpětně a na ochrannou známku se hledí, jako by nikdy nedošlo k jejímu zápisu.

2.7 Licenční smlouva k ochranné známce

Licenční smlouva je nejčastějším prostředkem, s jehož pomocí dochází k převodu práv k průmyslovému vlastnictví. Zákon o ochranných známkách hovoří o licenci v § 18, kde stojí, že právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle zvláštního právního předpisu⁴¹ pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná.⁴² Licenční smlouvou licenciát

³⁹ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění, § 29 odst. 1

⁴⁰ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění, § 30 odst. 1, § 31 odst. 1

⁴¹ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §508 - 515

⁴² Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, §18 odst. 1

nenabývá ochrannou známku jako takovou⁴³, nedochází tedy ke změně majitele práva, ale tento pouze uděluje souhlas k užívání jeho práva odlišnému subjektu – nabyvateli. Zákon dělí udělenou licenci na výlučnou a nevýlučnou, jak již bylo řečeno výše. U výlučné licence dochází k omezení práv poskytovatele výhradně ve prospěch nabyvatele licence. V případě výlučné licence hrozí ale riziko, že ochranná známka se stane příznačnou právě pro tohoto nabyvatele. U nevýlučné licence existuje možnost udělování licencí k ochranné známce na další subjekty. Ani tento typ licence však není zcela bez nevýhod. Za úskalí nevýlučné licence považuji fakt, že může dojít k nadměrnému užívání známky, což ne ve všech případech může být pro známku prospěšné. Situace, kdy je pod ochrannou známkou nabízeno množství nekvalitního zboží, může v očích spotřebitele výrazně snížit hodnotu ochranné známky a ruku v ruce s tím i její cenu. Zákon stanoví povinnost sjednat licenční smlouvu v písemné formě. Dalším předpokladem je co nejpřesnější specifikace předmětu licenční smlouvy. Jedná se zejména o přesné určení druhu výrobků, pro které může být známka nabyvatelem užívána a neopominutelnou částí by mělo být vymezení teritoriálních mezí. „V licenční smlouvě účastníci tedy zejména dohodnou rozsah práva k užívání ochranné známky, tj. zejména určí, zda poskytovatel uděluje nabyvateli právo užívat ochrannou známku pro všechny výrobky, pro které je ochranná známka registrována, či zda jen pro některé z nich, popřípadě vymezí území, na kterém je nabyvatel oprávněn distribuovat své zboží, popřípadě poskytovat služby označené ochrannou známkou.“⁴⁴ Poskytnutí licence bývá zpravidla úplatné. Hodnota, za kterou je licence udělována, je zpravidla odvislá od postavení ochranné známky na trhu, ale hrají zde roli i další faktory např. rozsah ochrany, délka trvání smlouvy a v neposlední řadě dohoda účastníků. Pro stanovení ceny není vyloučeno přibrání znalce z oboru průmyslových práv. Doba trvání licenční smlouvy může být stanovena na dobu určitou nebo neurčitou. Současná právní úprava stanoví účinnost licenční smlouvy, vůči třetím osobám, zápisem do rejstříku, o němž je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran.⁴⁵ Uzavřením licenční smlouvy vzniká dvoustranný právní vztah mezi poskytovatelem licence a jejím nabyvatelem,

⁴³ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011, s. 420

⁴⁴ Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011, s. 420-421

⁴⁵ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, §18 odst. 3

z něhož plynou oběma stranám určitá práva a povinnosti vytyčené v ustanovení smlouvy. Mezi základní práva nabyvatele patří právo užívat ochrannou známku, s čímž koresponduje na druhé straně povinnost poskytovatele licence strpět zásah do tohoto, jinak výlučného práva.

2.8 Vymahatelnost práv z ochranných známek

Pravomoc vynucování práv z ochranné známky plynoucích stojí především na jejím majiteli, který by měl odhalit veškerá jejich porušování a zvolit nejvhodnější a nejefektivnější způsob nápravy. Vlastník ochranné známky má možnost volby mezi cestou správní vykonávanou prostřednictvím státních úřadů a druhou možností domáhání se práv z ochranné známky je cesta soudní. Správní cestou se lze domáhat u ÚPV zrušení nebo nezapsání ochranné známky z důvodu relativních překážek zápisu. K absolutním překážkám zápisné způsobilosti úřad přihlíží z úřední povinnosti. Řízení jsou nejčastěji zahajována na návrh vlastníka napadené známky, ale není vyloučen i návrh jiné oprávněné osoby např. držitel licence. Dalším ze státních orgánů poskytujících ochranu jsou celní úřady a Česká obchodní inspekce, jejichž úkolem je, mimo jiné, odhalování práv z ochranných známek. Cestou soudní se lze domáhat ochrany na základě řady předpisů, mezi něž patří zejména ZOZ, dále zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a trestní zákoník č. 40/2009 Sb., kde je stěžejním ustanovením §248 porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Soudní pravomoc v České republice je dána na základě § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a změně zákonů a § 39 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Městskému soudu v Praze, proti jehož rozhodnutí je možné podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu v Brně.

3. Ochranná známka Společenství podle nařízení Rady č. ES 207/2009 (Community Trade Mark)

Podstatou ochranné známky Společenství je zavedení jednotné úpravy s územní platností pro celou EU.

3.1 Historický základ a relevantní předpisy

Úprava oblasti ochranných známek Společenství se vyvíjela postupem času, šlo o velice komplikovanou oblast především pro rozmanitost jednotlivých právních řádů. Počátečním počinem bylo přijetí harmonizační Směrnice 89/104/EEC dne 21. prosince roku 1988, jenž si kladla za cíl postupné sblížení národních právních úprav. Tato harmonizace národních právních úprav se měla týkat především problematiky fungování vnitřního trhu. Teprve po přijetí harmonizační směrnice bylo možné zavést jednotný systém úpravy ochranné známky Společenství, a to díky přijetí Nařízení 40/94/EC o ochranné známce Společenství, k němuž došlo dne 20. prosince 1993. Vedle sebe tak fungovaly dva navzájem se doplňující systémy. Nařízení bylo několikrát doplňováno a novelizováno v souvislosti s nově přistoupivšími státy. Podstatná novelizace byla zaznamenána s přistoupením k Madridskému protokolu, jenž je doplňujícím dokumentem Madridské dohody. Z nařízení plyne opět jednoznačná snaha o vytvoření jednotného režimu pro ochranné známky s účinky pro celé Společenství. Dle tohoto nařízení došlo ke zřízení nezávislého autonomního orgánu zajišťující veškerou administrativní agendu týkající se ochranné známky Společenství, a to Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (*dále jen „OHIM“*). V roce 2009 došlo k přijetí zcela nového Nařízení, které platí dodnes. Systém ochranné známky Společenství v současnosti upravuje Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (*dále jen „Nařízení“*). Ochrana, které ochranná známka Společenství požívá, platí pro celé území EU a spolu s přijetím Lisabonské smlouvy byla EU dána do rukou kompetence regulovat celou oblast duševního vlastnictví. Stále jsou ale znatelné rozdíly mezi směrnici a nařízením. Zajímavostí je, že pokud se jedná o národní právní úpravu, mohou se na Soudní dvůr EU obracet úřady členských států či soudy přímo a pokud jde o komunitární ochrannou známku, zde slouží Soudní dvůr EU jako odvolací instance proti rozhodnutím Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

3.2 Pojem ochranné známky Společenství a její jednotlivé druhy

Ustanovení týkající se ochranné známky Společenství, podle Nařízení, se příliš neliší od české národní úpravy, dalo by se považovat za identické. To je dáno především snahou o sblížení právních předpisů. V čl. 4 Nařízení se uvádí, že: Ochrannou známkou Společenství může být jakékoli 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.⁴⁶ Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu třídí ochranné známky z důvodu snazšího zápisu na známky:

1. slovní ochranné známky,
2. obrazové ochranné známky,
3. barva jako ochranná známka,
4. trojrozměrné ochranné známky,
5. zvukové ochranné známky,
6. čichové ochranné známky,
7. hologramové ochranné známky,
8. ostatní ochranné známky.⁴⁷

3.3 Funkce ochranné známky Společenství

Z preambule Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a z harmonizační směrnice Rady č. 89/104 vyplývá jednoznačně, že hlavní funkcí ochranné známky Společenství je funkce označení původu. S touto funkcí jsou spjaty i ostatní ekonomické funkce, které byly zmíněny u české ochranné známky. Zejména funkce reklamní, garanční, stimulační, psychologická apod. Hlavním cílem, který vyzdvihuje jak Nařízení, tak Směrnice již ve svých úvodních státech, je zajistit ochranné známce Společenství absolutní ochranu, kterou zajišťuje národní systém ochranné známky a od roku 1996 také systém ochrany v rámci Evropského Společenství.

3.4 Registrační proces

Příhlašku ochranné známky Společenství je možné podat třemi způsoby dle volby přihlašovatele, a to u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) sídlícím ve španělském Alicante nebo prostřednictvím ústředního úřadu průmyslového vlastnictví jednotlivého členského státu a také u Úřadu pro ochranné známky sídlícím v Beneluxu. Přihlašovatelem ochranné známky společenství může být libovolná právnická, fyzická osoba, ale i veřejnoprávní orgán. Z důvodu jednotné povahy ochranné známky tak přihlašovatel získává ochranu pro celé území EU, její zápis, převody, opuštění,

⁴⁶ Nařízení Rady ES č. 207/2009, čl. 4

⁴⁷ dostupné z http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg

prohlášení za neplatnou, zrušení a užívání může být tedy zakázáno pouze s účinky pro celé území EU. Aktivní legitimace k podání přihlášky je značně široká a zahrnuje osoby, jež mají bydliště, sídlo nebo podnik na území některého z členských států EU nebo státu, který je smluvní stranou Světové obchodní organizace nebo Pařížské úmluvy. V případě osob nespĺňujících podmínky bydliště, sídla, podniku nebo místa podnikání platí povinné zastoupení právním zástupcem pro všechna stadia řízení. Z následujícího vyplývá možnost přihlášení ochranné známky i osobám z nečlenských států EU.

Podání přihlášky závisí na volbě přihlašovatele, lze ji podat poštou, faxem, elektronicky či osobním podáním na OHIM, a to v některém z úředních jazyků EU, tj. i v českém jazyce. Přihlašovatel rovněž musí zvolit druhý jazyk, který již musí být jedním z úředních jazyků OHIM (španělský jazyk, německý, francouzský, italský nebo anglický) a tento musí být odlišný od prvního zvoleného jazyka. Pokud jde o přihlášku ochranné známky Společenství, kterou přihlašovatel podává prostřednictvím úřadu průmyslového vlastnictví v ČR, musí tak učinit pouze osobním podáním nebo pomocí poštovního doručovatele. U takto podávané přihlášky je vyloučena možnost podání elektronickou cestou či faxem. ÚPV na přihlášce vyznačí den jejího podání a do 14 dnů ji předá OHIM. „Za předání přihlášky je přihlašovatel povinen zaplatit úhradu nákladů spojených s přijetím a předáním přihlášky.“⁴⁸ V pravomoci přihlašovatele je také možnost kdykoli přihlášku ochranné známky vzít zpět. Po podání přihlášky OHIM zkoumá, zda splňuje všechny podstatné náležitosti pro její řádné zapsání a vydání osvědčení o jejím zápisu. Čl. 26 Nařízení obsahuje výčet formálních náležitostí, které přihláška musí splňovat pro její úspěšnou registraci. Pokud některá z těchto chybí, vyzve úřad přihlašovatele k jejímu doplnění, a to pod sankcí zamítnutí přihlášky. Pokud přihláška splňuje veškeré podstatné náležitosti, následuje rešerše. Nevýhodou je, že OHIM provádí rešerši pouze ve svém vlastním rejstříku a nikoli v národních rejstřících členských států. Proto zde může vyvstát situace, kdy existuje současně národní i komunitární ochrana na základě souběžné registrace zaměnitelných ochranných známek. V takové situaci záleží na majiteli starší ochranné známky, zda podá námítky či nikoli. V následujícím procesu OHIM zjišťuje, zda nebrání v zápisu existence některého z absolutních důvodů pro zamítnutí přihlášky. Taxativní výčet těchto

⁴⁸ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění, § 40

absolutních důvodů uvádí nařízení ve svém článku 7, kam spadá např. nařízení odporující veřejnému pořádku. Pokud je shledán důvod pro zamítnutí přihlášky, přihlašovatel má možnost se k tomuto vyjádřit a případně zvrátit důvody zamítnutí. Přihlašovatel je také oprávněn podat odvolání k odvolacímu senátu OHIM v případě zamítnutí přihlášky. Další postup spočívá v oficiálním zveřejnění přihlášky ve Věstníku a informování starších majitelů ochranných známek, zjištěných v průběhu rešerše, v jejichž pravomoci je podávání námitek. Nejčastějším námitkovým důvodem, které vypočítává čl. 8 nařízení, je možná zaměnitelnost ochranných známek. V případě, že jsou splněny veškeré náležitosti a nejsou podány žádné námitky, přichází na řadu finální stadium spočívající v zápisu ochranné známky Společenství do rejstříku ochranných známek. Podobně jako u národní ochranné známky, OHIM vydává majiteli ochranné známky Společenství osvědčení o jejím zápisu. Doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství do rejstříku je deset let ode dne podání přihlášky. Zápis může být obnoven, a to vždy na období deseti let.⁴⁹ V souladu s nařízením o ochranné známce Společenství se spory týkající se známek řeší před soudy pro ochranné známky Společenství. Pro určení pravomoci těchto soudů se dle čl. 94 použijí ustanovení nařízení Rady 44/2001, o soudní pravomoci, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, ze dne 22. prosince 2000.

3.5 OHIM (Office for harmonization in the Internal Market) - Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu sídlící ve španělském Alicante, působí jako oficiální orgán pro ochranné známky Společenství od roku 1996.⁵⁰ Byl zřízen nařízením Rady ES č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce společenství. Úřad působí jako oficiální orgán ve věcech týkajících se zápisného řízení ochranných známek Společenství. Ochranná známka Společenství požívá ochrany ve všech 27 členských státech EU. Počet zapsaných ochranných známek u OHIM se každoročně zvyšuje, doposud bylo zapsáno okolo 750 tisíc ochranných známek Společenství.⁵¹ Největší počet zapsaných ochranných známek má USA, Velká Británie a Německo.

⁴⁹ <http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/EU/ochranné-znamky-společenství/Ostatní-informace.html>

⁵⁰ http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ohim/index_cs.htm

⁵¹ <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/index.cs.do>

Nejčastěji používaným jazykem OHIM je převážně jazyk anglický. Mezi doprovodné činnosti OHIM patří správa rejstříku ochranných známek Společenství a vydávání Věstníku. Rejstřík ochranných známek je veřejně přístupný seznam obsahující údaje, jejichž zápis je stanoven Nařízením. OHIM vydává v pravidelných intervalech Věstník ochranných známek Společenství obsahující údaje týkající se zápisu ochranných známek do rejstříku. Dále OHIM vydává Úřední věstník, kde lze nalézt informace čistě obecné povahy. Činnost OHIM spočívá ve formálním průzkumu přihlášky ochranné známky Společenství, kdy na jejím konci vypracuje tzv. rešerši, která ale, na žádost přihlašovatele, může být vypracována i jednotlivými ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států. OHIM je dvouinstančním správním orgánem nezávislým na jiných orgánech společenství. Součástí OHIM je odvolací senát, který působí jako odvolací instance proti rozhodnutím o námitkách, o správě známek, proti rozhodnutím o otázkách z oblasti právní atd. V případě nevyhovění ani odvolací instancí nastupuje žaloba k soudu prvostupňovému, v jehož pravomoci je, na základě principu apelace, dané rozhodnutí buď zrušit anebo změnit. Další na pomyslném hierarchickém žebříčku je Evropský soudní dvůr, ke kterému je možné se odvolat proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Evropský soudní dvůr pracuje na kasačním principu tzn., že napadená rozhodnutí přezkoumává pouze z hlediska právnosti. Z následujícího vyplývá, že OHIM je úřad veřejnosti velice otevřený neboť zajišťuje vysokou úroveň informovanosti v oblasti ochranných známek Společenství. OHIM je také neustále v součinnosti s národními úřady průmyslového vlastnictví, kdy si vzájemně poskytují a vyměňují potřebné informace.

4. Srovnání – vztah, výhody a nevýhody, odlišnosti české ochranné známky a ochranné známky Společenství

Systém národní ochrany ochranné známky a ochranné známky Společenství jsou dva vedle sebe navzájem koexistující instituty, které se ale vzájemně prolínají. Institut ochranné známky Společenství je poměrně novým institutem stojícím na principu autonomie, jednotnosti a nezávislosti a jako takový se řídí i jinými ustanoveními, odlišnými od národních právních úprav jednotlivých zemí. Zásadní rozdíl mezi národní ochrannou známkou a ochrannou známkou Společenství spočívá v územním rozsahu

poskytované ochrany. Zatímco národní ochranná známka je chráněna pouze na teritoriální úrovni daného státu, ochranné známce Společenství je poskytována ochrana s účinky pro celé území EU. Velké pozitivum ochranné známky Společenství jsou relativně nízké náklady za registraci pro ochrannou známku s účinky pro všech 27 členských států v porovnání s poplatky vynaloženými za registrační proces v jednotlivých státech. Platnost ochranné známky Společenství je udržitelná pro všechny státy EU reálným užíváním pouze v jediném členském státě, což je její obrovská výhoda oproti národní ochranné známce. Pokud dochází k praktickému užívání ochranné známky Společenství alespoň v jednom z členských států, nehrozí tak riziko jejího zrušení v důsledku dlouhodobého nepoužívání. Registrace ochranné známky Společenství zmocňuje jejího majitele k úkonům nutným pro uhájení pozice ochranné známky na trhu. V jeho pravomoci je podávání námitek proti zápisu pozdější ochranné známky na národní úrovni a další obrana proti porušování práv. Ochranná známka Společenství je nepochybně nejsilnějším prostředkem ochrany zboží a služeb s obrovským územním rozsahem. Následující stať lze uzavřít s tím, že ochranná známka Společenství disponuje celou řadou výhod oproti národním ochranným známkám. Závěrem si, pro snazší orientaci v problematice, shrneme ekonomické dopady ochranné známky Společenství. Lze konstatovat, že:

- ochranná známka Společenství velmi zjednodušuje správu, neboť pro celé Společenství existuje jediný právní titul,
- umožňuje zajistit okamžitě volný pohyb zboží pro jednotný trh,
- umožňuje konverzi již existujících národních ochranných známek na ochranné známky Společenství,
- umožňuje ponechat si národní ochranné známky pro potřeby lokálních nebo regionálních trhů.⁵²

4.1 Vliv relevantní evropské judikatury na rozhodovací praxi českých soudů

Se vstupem České republiky do Evropské unie nastala v rozhodovací praxi soudů zásadní změna v tom smyslu, že krom aplikace české právní úpravy se soudy musí

⁵² Malý, J. Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. 1. Vydání, Praha: C. H. Beck, 2002, s. 235

nadále řídit i právem Evropského společenství, kde hraje nezanedbatelnou roli judikatura Evropského soudního dvora, která je pro národní soudy závazná. Samo Nařízení již v 17 bodě preambule stanoví nutnost vydávání vzájemně si odporujících rozhodnutí, pokud jde o ochrannou známku Společenství a shodnou národní ochrannou známku v řízení se stejnými účastníky a stejnou podstatou. Rozhodovací praxe ESD by měla v ideálním případě sjednotit výklad v celém Evropském společenství, především z toho důvodu je tedy role ESD pro národní soudy nezanedbatelná. Soudy České republiky jsou tak povinny výklad ESD respektovat. Z výše uvedeného vyplývá, že judikatura Evropského soudního dvora ovlivňuje, mimo jiné, i interpretaci zákonů v ČR. Shodně s rozhodovací praxí soudů by měl rozhodovat i Úřad průmyslového vlastnictví, pokud jde o správní řízení týkající se národních ochranných známek. V případě nedodržování rozhodovací praxe ESD jsou rozhodnutí, vydaná v řízení před ÚPV, vystavena nebezpečí jejich zrušení v rámci soudního přezkumu. Závěrem lze tedy konstatovat, že pro dosažení co nejvyššího stupně jednotnosti v rozhodování, by se národní orgány měli snažit co nejvíce respektovat vliv evropské rozhodovací praxe.

5. Případová studie

V následující kapitole se budu zabývat velice stručným, ale přesto významným zákonem č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik s účinností od 1. května 2000. Předmětem úpravy zákona o ochraně olympijských symbolik je dle §1 především úprava práv a povinností v souvislosti s užíváním olympijských symbolik a jejich ochrana před zneužitím. V § 2 nalezneme konkrétní výčet všeho, co patří pod olympijskou symboliku. „Olympijská symbolika jsou:

- a) olympijský symbol,
- b) olympijská vlajka,
- c) olympijské heslo,
- d) olympijský oheň,
- e) olympijská pochodeň,
- f) olympijská hymna,
- g) olympijské emblémy,
- h) výrazy „olympijský“ a „olympiáda“,

*(dále jen „olympijská symbolika“)*⁵³

„Jakékoli užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění. Písemné zmocnění může udělit oprávněné osobě Český olympijský výbor.“⁵⁴ Český olympijský výbor (*dále jen „ČOV“*) byl založen dne 18. května 1899. Jedná se o občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Hlavním úkolem ČOV je rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.⁵⁵

Případová studie bude pojednávat o zásadním rozhodnutí OHIMU ve věci týkající se olympijské symboliky a zmíněno bude několik rozhodnutí ÚPV, kdy ÚPV jedná v rozporu se zmíněným stanoviskem OHIMU přesto, že by se jím měl řídit a rozhodovat tak, aby rozhodnutí korespondovalo se stanoviskem OHIMU.

5.1 „CompUlympics the Weblympics“ Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, rozhodnutí č. 3461/2004

V předmětném rozhodnutí OHIMU, č. 3461/2004 ze dne 7. 10. 2004, se jedná o podanou přihlášku k registraci grafické značky „**CompUlympics the Weblympics**“ jako ochranné známky ve třídách 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 38, 39, 41 a 42 ze dne 31. 3. 2002, kterou podali přihlašovatelé Karsten Gresh a Diethelm Gresh. K podané přihlášce byla podána dne 12. 4. 2001 námitka společností Comité International Olympique (*dále jen „oponent“*), kterou oponent zakládá na následujících dřívějších právech:

- registrace ochranné známky Společenství č. 876383 týkající se grafické známky „**Olympic Games**“, která byla registrována ve všech 42 třídách Niceského třídíku zboží a služeb.
- Registrace mezinárodní ochranné známky č. 609691 týkající se slovní známky „**Olympic**“, jejíž registrace má účinky ve Španělsku, Francii, Itálii, Rakousku, Portugalsku a v zemích Beneluxu pro zboží a služby ve třídách 9, 14, 16 (odmítnuta ochrana ve Španělsku), 36, 38 a 41.

⁵³ Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, §2

⁵⁴ Tamtéž, §3

⁵⁵ <http://www2.olympic.cz/cz/cesky-olympijsky-vybor>

Oponent řádně doložil veškerá osvědčení o registraci, čímž prokázal své vlastnické právo k ochranné známce Společenství a mezinárodní ochranné známce.

Argumentace stran se opírala o následující důvody:

- Oponentova argumentace se opírala především o identičnost fonetické stránky slov „**ULYMPICS**“ a „**OLYMPICS**“, což vyvolává okamžitou asociaci se známými známkami, na kterých je námitka založena.
- Oproti tomu přihlašovatel odmítá podobnost mezi danými známkami a poukazuje na to, že označení bude spíše chápáno jako symbolické poukázání na ideály a ducha starověké Olympie a nikoli jako odkaz na olympijské hry. Tvrdí, že slova „**Paralympics**“ a „**Snailympics**“ jsou rovněž registrovanými ochrannými známkami, proti nimž zjevně oponenti žádné námitky nevznesli. Dále uvádí, že komunitární ochranná známka bude užívána ve specifické oblasti – pořádání virtuálních soutěží týkajících se počítačových her – což žádným způsobem nesouvisí s žádnou z oponentových aktivit.
- V reakci na výše uvedené oponent poukazuje na to, že ochranná známka „**PARALYMPIC**“ je užívána Mezinárodním paralympijským výborem se souhlasem Mezinárodního olympijského výboru.

Podle článku 8 odst. 5 Nařízení o ochranné známce Společenství (Nařízení Rady č. 40/94), při vznesení námitky vlastníkem dřívější ochranné známky se přihlašovaná ochranná známka nezaregistruje:

pokud je identická nebo podobná dříve zaregistrované ochranné známce a má být registrována pro zboží a služby, které nejsou podobné těm, pro které je registrovaná dřívější ochranná známka, pokud má ochranná známka pověst v příslušném členském státě a pokud by užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu představovalo neoprávněnou výhodu nebo by způsobovalo škodu vzhledem k charakteristickému znaku nebo pověsti dříve registrované ochranné známky.

Znění článku 8 odst. 5 Nařízení ukládá následující požadavky, které musí být splněny pro to, aby mohlo být toto ustanovení použito:

- (i) dřívější registrace se na daném území musí těšit dobré pověsti;
- (ii) přihláška komunitární ochranné známky musí být identická s dřívější známkou nebo jí musí být podobná;

- (iii) užívání přihlašované značky musí být schopné využít neoprávněnou výhodu nebo musí být na škodu dobré pověsti nebo charakteristické zvláštnosti dřívější známky;
- (iv) takové užívání musí být navíc bez řádného důvodu;⁵⁶

Z předběžných poznámek vyplývá, že posouzením důkazů předložených oponentem musí být vyslovena předběžná otázka, a sice že slovo „OLYMPIC“ má dva významy: označuje moderní olympiádu a odkazuje na ni, tedy na událost zahrnutou pod registraci oponenta, a dále na olympijské hry klasického starověku, pro které byl tento výraz původně užíván a od kterých byl jejich význam odvozen. Nicméně, podle slovníku Concise Oxford Dictionary, 8. edice, je výraz „Olympic“ definován ve významu „*starověká Olympie v jižním Řecku nebo olympijské hry*“ a při užití v podobě „olympijské hry“: „*1. starověký řecký festival konaný v Olympii každé čtyři roky, zahrnující sportovní, literární a hudební soutěže 2. moderní mezinárodní obnovení tohoto festivalu jako sportovní slavnosti konané od roku 1896 každé čtyři roky na různých místech konání.*“ Právní význam této dichotomie mezi „starověkými“ a „soudobými“ hrami spočívá ve skutečnosti, že článek 8 odst. 5 Nařízení chrání známé značky ne z důvodu jejich všeobecného významu nebo jakékoli hodnoty neodmyslitelně spojené se značkou jako takovou, ale pro renomé, jež získaly na trhu. Ochranná známka se netěší dobré pověsti in abstracto (v obecném smyslu), ale pouze v souvislosti se zbožím a službami, které označuje. Proto tedy dobrá pověst, již se těší známka „OLYMPIC“ jako název pro moderní olympiádu, je podstatná pro účely článku 8 odst. 5 a pouze tato dobrá pověst bude tedy brána v úvahu v daném kontextu. Na podporu svých argumentů oponent předložil následující důkazy:

- anglický výtisk brožury nazvané „Olympic Broadcast Analysis Report – Centennial Olympic Games 1996“ (*Analytická zpráva o vysílání olympiády – sté výročí olympijských her 1996*) s údaji a daty o mediálním pokrytí olympiády v roce 1996, sestavená nezávislým orgánem,
- Olympic Marketing Fact Files (*Soubory s fakty o marketingu olympiády*) dodaný marketingovým oddělením Mezinárodního olympijského výboru pro roky 1996, 1997, 1998 a 2000,

⁵⁶ Nařízení Rady o ochranné známce Společenství č. 40/94, čl. 8 odst. 5

- francouzské znění (s částečným překladem) licenční smlouvy uzavřené mezi Le Comité Olympique et Sportif Français a ISL Licencing AG,
- kopie novinového článku z Independent On Sunday ze dne 4. 8. 1996. Tento článek obsahuje detailní údaje o velmi vysokých částkách, které jsou velké podniky ochotny zaplatit, aby byly prostřednictvím sponzorských darů spojovány s olympijskými hrami,
- další novinové články z Independent On Sunday, The Observer a the Sunday Times týkající se různých aspektů olympijských her v Atlantě,
- dva výňatky z Olympijského Revue – oficiální publikace olympijského hnutí,
- kopie článku v Le Monde týkající se akreditovaných kybernetických novinářů na zimní olympiádě v Salt Lake City (ve francouzštině),
- výtahy z webových stránek oponenta.

Předložené důkazy Úřad považuje za spolehlivé a bere je za základ pro své rozhodnutí v dané věci. Je zřejmé, že oponent klade velký důraz na budování a ochranu značky „**OLYMPIC**“, která je základním kamenem všech marketingových programů olympiády. Vzhledem k tomu, že výraz „**OLYMPIC**“ se používá pro označení olympiády již více než století a hry se těší veliké popularitě a úspěchu, můžeme dovést, že značka „**OLYMPIC**“ je zapsána do povědomí široké veřejnosti v mezinárodním měřítku. Proto bylo stanoveno, že symbolické hledisko her je jedním z jeho základních znaků a jako takové se rovněž odráží ve známce „**OLYMPIC**“, čímž jako jistý kvalitativní prvek přispívá k jejímu rozlišovacímu charakteru a dobré pověsti.

Soudní dvůr dovedl, že užívání přihlašované známky by způsobilo újmu nebo poskytlo neoprávněnou výhodu ve spojitosti s rozlišovacím charakterem nebo dobrou pověstí dřívější známky. Předložené důkazy rovněž obsahují řadu průzkumů veřejného mínění, ze kterých jednoznačně vyplývá pozitivní postoj spotřebitelů k ochraně olympijských symbolik.

Úřad po zvážení všech argumentů a předložených důkazů, oběma stranami, shledal určitou podobnost a možnou zaměnitelnost obou druhů známek, což vyvolává pravděpodobnost asociace. S odkazem na vše výše uvedené Úřad potvrdil opodstatněnost námítky s ohledem na veškeré zboží a služby v napadené přihlášce, která tak nutně musela být zamítnuta v celém svém rozsahu.

Dále máme k dispozici řadu dalších případů, kterými se budeme zabývat níže. V následujících rozhodnutích bude poukázáno na nerespektování výše rozvedeného stanoviska OHIM ve věci ochrany olympijských symbolik. Zmíněno bude ale i rozhodnutí, jež koresponduje s rozhodnutím OHIM v celém svém rozsahu.

5.2 „Olymptoy“, Úřad průmyslového vlastnictví, zn. sp.: O-486321

V předmětné věci ÚPV posuzoval připomínky a námítky podané Českým olympijským výborem, který se bránil proti zápisu slovního grafického označení ve znění „**olymptoy**“ do rejstříku ochranných známek, přihlášeného dne 8. 6. 2011 pod zn. sp. O-486321 a zveřejněného ve Věstníku Úřadu dne 7. 9. 2011, jehož přihlašovatelem je společnost OLYMPTOY s.r.o., Praha. Po posouzení všech uvedených připomínek byly tyto Úřadem shledány jako nedůvodné a proto nebudou brány v potaz při rozhodování o zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Argumentace ČOV se opírala především o zákon o ochraně olympijských symbolik č. 60/2000 Sb., který výslovně zakazuje užívání olympijských symbolů pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely s výjimkou, kdy jde o případ uděleného písemného zmocnění od ČOV k jejich používání oprávněně osobě. Podatel dále upozorňuje na to, že zmíněný zákaz se vztahuje i na jakékoli označení, které tvoří nebo obsahuje olympijská symbolika nebo jejich část, tj. dle jeho názoru i na slovo „**olymp**“, které tvoří část přihlašovaného označení „**olymptoy**“. Dále podatel zmiňuje vznik olympijských her z historického pohledu, čímž se snaží vyzdvihnout důležitost olympijské symboliky a nutnost její právní ochrany. Podatel je tedy přesvědčen o nezpůsobilosti zápisu označení „**olymptoy**“ a zdůrazňuje, že v případě zápisu by se přihlašovatel mohl dopouštět nekalosoutěžního jednání.

Přihlašovatel výše uvedená tvrzení považoval za zavádějící a na svou obhajobu se pokusil o objasnění významu přihlašovaného označení. Svým označením se snaží vyjádřit, že se jedná o výrobky krásné a vznešené. Současně poukázal na fakt, že databáze ochranných známek Úřadu již obsahuje celkem 398 označení nesoucí slovní část „**OLYMP/Olymp/olymp**“. Proto přihlašovatel shledává názor podatele připomínek jako účelový a spekulativní a nadále trval na zápisu svého označení v celém

rozsahu. Úřad se případem podrobně zabýval a shora uvedené připomínky shledal neoprávněnými z následujících důvodů:

- Jak je patrné z ustanovení zákona o ochraně olympijských symbolik, slovo „**olymptoy**“ jako celek do seznamu olympijských symbolů zahrnuto není, a to ani jeho první část - slovo „**olymp**“. Neexistuje tedy žádný důvod, kdy by si spotřebitelská veřejnost dané označení spojovala s nějakým olympijským symbolem.

Úřad považoval za rozhodné shledat, že napadené označení jako celek ani v jeho částech žádný olympijský symbol nepředstavuje. Dále se Úřad zabýval podanými námitkami, opět ze strany ČOV, po jejichž posouzení bylo vydáno opět zamítavé rozhodnutí Úřadu. Namítající opíral svou argumentaci o existenci starších ochranných známek, s nimiž shledával přihlašované označení za shodné či podobné. Proto byl toho názoru, že mezi předmětnými označeními existuje vysoká pravděpodobnost záměny ze strany veřejnosti. Celá argumentace byla postavena především na velké podobnosti a možné zaměnitelnosti přihlašovaného označení se staršími ochrannými známkami. Přesto po posouzení všech uvedených skutečností byly námitky shledány jako neopodstatněné a došlo k jejich zamítnutí. Celým skutkovým dějem se pro jeho rozsáhlost nebudeme zabývat, jelikož nám šlo pouze o stručné vyličení podstatných bodů případu a zejména o jeho rozhodnutí. Pro ilustraci uvádím grafické znázornění zmiňovaných starších ochranných známek, na jejichž existenci ČOV stavěl svou argumentaci, viz příloha č. 2.

5.3 „STARTIP sázková kancelář olympijského vítěze“, Úřad průmyslového vlastnictví, zn. sp.: O-466001

Následující rozhodnutí ÚPV se týká zápisu slovního označení ve znění „**STARTIP sázková kancelář olympijského vítěze**“ do rejstříku ochranných známek, přihlášeného dne 20. 2. 2009 pod zn. sp. O-466001 a zveřejněného ve Věstníku Úřadu dne 29. 4. 2009, jehož přihlašovatelem je pan R. Změlík, Hostivice. Proti tomuto byly Úřadu dne 19. 6. 2009, prostřednictvím advokáta, doručeny připomínky podatele, jímž byl opět Český Olympijský výbor. Připomínky se opíraly hlavně o skutečnost, že přihlašované označení obsahuje slovo „**olympijského**“, jehož používání upravuje zákon

č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, v platném znění. Výjimkou z tohoto zákazu by byl pouze případ, kdy by podatel připomínek, tj. ČOV, udělil oprávněné osobě písemné zmocnění k užívání daného označení. ČOV argumentuje tím, že dané oprávnění přihlašovatel nebylo uděleno a z toho důvodu mu nepřísluší používání označení „**olympijského**“. Dle ČOV je napadené označení zápisu nezpůsobivé jelikož hrozí, že si napadené označení spotřebitel spojí s olympijskou symbolikou, resp. s olympijskými hrami. Přihlašovatel se s danými připomínkami neztotožňuje a uvádí, že se skutečně v minulosti olympijským vítězem stal a to ho opravňuje k užívání daného označení ve vztahu ke své osobě. Přihlašovatel tedy navrhl Úřadu vznesené připomínky odmítnout a trval nadále na zápisu ochranné známky do rejstříku.

Z věcného průzkumu Úřadu vyplývá, že napadené přihlašované označení ve znění „**STARTIP sázková kancelář olympijského vítěze**“ skutečně obsahuje výraz „**olympijský**“. Přihlašovatelův záměr tedy spočíval v užívání jednoho z olympijských symbolů v obchodním styku, což lze pouze na základě předchozího písemného zmocnění, které uděluje ČOV. Přihlašovatel tak byla poskytnuta možnost zhojení této právní vady, kdy si mohl tento v dodatečně lhůtě potřebné zmocnění obstarat. Přihlašovatel zahájil jednání s podatelem připomínek a z důvodu dosažení dohody a udělení souhlasu se zápisem napadeného označení, žádal o prodloužení lhůty, jež mu byla skutečně prodloužena usnesením ze dne 10. 5. 2010, a to do 10. 6. 2010. Dne 11. 6. 2010 však byla přihlašovatelem podána druhá žádost o prodloužení lhůty, která však skončila zamítavým rozhodnutím z důvodu neuhrazení správního poplatku s ohledem na §5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, kde se uvádí, že nezaplátí-li poplatník poplatek v příslušné lhůtě, správní úřad úkon neprovede. Dne 19. 7. 2010 vydal tudíž Úřad usnesení o neprodloužení předmětné lhůty. Na podporu zamítavého stanoviska bylo Úřadu dne 4. 6. 2010 doručeno vyjádření ze strany ČOV, z něhož plyne, že udělení zmocnění k užívání olympijských symbolik, přihlašovatel ze strany Českého olympijského svazu, je krajně nepravděpodobné. Na základě výše uvedených skutečností Úřad došel k závěru, že přihlašované označení ve znění „**STARTIP sázková kancelář olympijského vítěze**“ nesplňuje podmínky zápisu do rejstříku ochranných známek pro žádné z přihlašovaných výrobků a služeb. Vzhledem ke všemu uvedenému bylo rozhodnuto, že se přihláška ochranné známky zamítá.

5.4 „Olympia“, Úřad průmyslového vlastnictví, zn. sp.: O-443877

Ve sporu, kterým se budeme zabývat dále, půjde opět o problematiku ochrany olympijské symboliky, kdy ÚPV posuzoval připomínky podle ustanovení §24 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, podané dne 16. 2. 2010 Českým olympijským výborem (*dále jen „podatel připomínek“*), k zápisu přihlašovaného slovního grafického označení ve znění „**Olympia**“ (viz. Příloha č.3), jehož přihlašovatelem byla společnost MECCA PRAGUE s.r.o., Praha. ÚPV shledal připomínky jako nedůvodné a proto k nim nadále, při rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek, nepřihlížel. Proti tomuto rozhodnutí o zamítnutí připomínek ze dne 13. 10. 2010 podal podatel připomínek rozklad, na jehož základě bylo vydáno rozhodnutí o jeho zamítnutí a potvrzení napadeného rozhodnutí. Na následujícím případě je zřetelná rozhodovací praxe ÚPV, kdy nerespektuje stanovisko OHIMU, a to v souvislosti s rozhodnutím o značce „**OLYMPIC**“, které by měl vzít za své a rozhodovat v souladu s ním. ČOV nakonec dosáhl úspěchu alespoň z části, kdy podal návrh na prohlášení slovní grafické ochranné známky ve znění „**Olympia**“ za neplatnou. ÚPV po posouzení všech uvedených skutečností návrhu ČOV vyhověl alespoň z části, kdy tedy rozhodl o prohlášení známky za neplatnou s účinky *ex tunc* pro služby „sportovní aktivity“, které se kryjí s aktivitami ČOV, zařazené ve třídě 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Pro ostatní výrobky a služby zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb (9- přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu a záchranu atd., 25- oděvy, obuv, kloboučnické zboží) ale nadále ochranná známka zůstává v rejstříku ochranných známek. Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že průměrný spotřebitel bude schopen přihlašované označení při běžné orientaci na trhu odlišit.

ČOV především shledával nebezpečí záměny se svými ochrannými známkami ve znění „**ČESKÁ OLYMPIJSKÁ a.s.**“ a „**ČESKÝ OLYMPIJSKÝ TÝM**“, které jsou ale na rozdíl od označení „**Olympia**“ doprovázeny obrazovými vizuálně výraznými prvky, které na první pohled zaujmou spotřebitele. Z toho důvodu je nelze považovat za shodná nebo podobná. Po posouzení skutkového děje Úřad shledal za rozhodné, že napadená ochranná známka „**Olympia**“ nepředstavuje žádný olympijský symbol a *de facto* ani jeho část, tj. neodpovídá definici uvedené v ustanovení §2 zákona o ochraně

olympijských symbolik. Dále se Úřad zabýval otázkou klamavosti označení, zvažoval možnost uvedení spotřebitelské veřejnosti v omyl. Úřad došel k závěru, že taková situace opravdu může nastat v případě spojení daného označení „Olympia“ se zapsanými službami „sportovní aktivity“ zařazenými ve třídě 41. S ohledem na výše uvedené skutečnosti vyvstala nutnost, v případě služeb „sportovní aktivity“ zapsaných pro napadenou ochrannou známku ve třídě 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb, souhlasit s názorem navrhovatele o možné klamavosti jejich označování napadenou slovní ochrannou známkou „**Olympia**“. Pokud jde o namítanou klamavost z hlediska původu ostatních výrobků a služeb zapsaných pro napadenou ochrannou známku v ostatních třídách, na kterou se navrhovatel rovněž odvolával, byl Úřad toho názoru, že u těchto produktů si běžný spotřebitel napadenou ochrannou známku spojovat s předmětnou sportovní akcí, tj. s olympijskými hrami, nebude. Z čehož vyplývá, že napadená ochranná známka ve vztahu k ostatním produktům, pro jaké je v rejstříku zapsána, tj. s výjimkou služeb „sportovní aktivity“ zařazených ve třídě 41, jejich spotřebitele neklame. Se shora uvedených důvodů byl tedy návrh na prohlášení slovní grafické ochranné známky „**Olympia**“ za neplatnou, shledán zčásti oprávněným.

Shrnutí

Je velice zajímavé pozorovat rozhodovací praxi ÚPV, jenž v řadě případů nerespektuje stanovisko OHIMU a rozhoduje dle vlastní úvahy, kterou shledává za opodstatněnou. Dle mého názoru je zákon o ochraně olympijských symbolik značně strohým a velice striktním předpisem především co se týká ochrany olympijské symboliky, konkrétně výrazů uvedených v §2 odst. 1 písm. h) tedy výrazů „olympijský a olympiáda“. Co se týče posledních dvou zmíněných pojmů, ty jsou dle mého soudu velice obecné, běžně užívané, proto může snadno docházet k porušení zákona, aniž bychom si to blíže uvědomovali. Z výše uvedených případů je zřejmé, že ČOV opravdu dbá na ochranu olympijské symboliky, především z důvodu zachování prestiže, která olympijské hry doprovází a udělenými zmocněními k užívání daných označení rozhodně neplýtvá.

6. Přehled současné rozhodovací praxe českých soudů

V následující kapitole se zaměřím na rozbor nejaktuálnějších vybraných rozhodnutí ze soudobé rozhodovací praxe českých soudů. Záměrem rozboru níže uvedených rozhodnutí bude nalezení zásadních stanovisek důležitých pro rozhodování v oblasti ochranných známek.

6.1 1 As 156/2012 – 40, „DRINK SERVIS“⁵⁷

Skutkový popis:

Žalobkyně byla vlastníkem ochranné známky ve znění „**DRINK SERVIS**“, která byla do rejstříku ochranných známek zapsána pro služby „osobní nepravidelná doprava“ ve třídě 39 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Proti tomuto podala osoba zúčastněná na řízení (dále jen „navrhovatel“) návrh na zrušení této ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách s tím, že existuje množství subjektů, které užívají zmíněné označení chráněné ochrannou známkou pro shodnou službu. Navrhovatel se také domáhal prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou s odůvodněním, že označení chráněné ochrannou známkou je v obchodních zvyklostech obvyklé a nemá tak dostatečnou rozlišovací způsobilost. Návrhu správní orgán I. stupně vyhověl a na základě toho vydal rozhodnutí, kterým prohlásil předmětnou ochrannou známkou za neplatnou s účinky ex tunc. Správní orgán své rozhodnutí opřel o navrhovatelem uváděný nedostatek rozlišovací způsobilosti. Jednalo se totiž o označení příliš popisné, které může u průměrného spotřebitele snadno vyvolat nebezpečí záměny. Žalobkyně podala proti uvedenému rozhodnutí správního orgánu I. stupně rozklad, který se ale setkal opět se zamítavým rozhodnutím. Žalobkyně zejména vyvracela nedostatek rozlišovací způsobilost ochranné známky. Podle této neexistovaly žádné důkazy, z nichž by závěr o nedostatečné rozlišovací způsobilosti vyplýval. Proti rozhodnutí o rozkladu podala žalobkyně žalobu k městskému soudu, který ji v záhlaví označeným rozsudkem zamítl a potvrdil tak závěry žalovaného.

⁵⁷ http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0156_1As__12_20130204110953_prevedeno.pdf

Shrnutí odůvodnění napadeného rozsudku

Městský soud ve své argumentaci zmínil judikaturu Nejvyššího správního soudu, konkrétně rozsudek ze dne 30. 11. 2006, čj. 5 As 59/2006 – 85, č. 1097/2007 Sb. NSS, podle kterého může být obvyklost ochranné známky posuzována ve vztahu k tomu, jak ochrannou známku vnímá cílová veřejnost. Dále soud uvedl, že podle jeho ustálené judikatury je pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek rozhodné hledisko průměrného spotřebitele. Přitom zhodnocení, zda ochranná známka disponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí, je ponecháno na Úřadu průmyslového vlastnictví. Soud konstatoval, že slovní spojení „**drink servis**“ opravdu může v průměrném spotřebiteli evokovat služby spadající do kategorie nepravidelné osobní dopravy související s požitím alkoholu a vyvolat nebezpečí záměny s dalšími ochrannými známkami např. „**SOS DRINK**“. Toto označení proto nezískalo v době před zápisem do rejstříku ochranných známek dostatečnou rozlišovací způsobilost. Na rozhodnutí městského soudu žalobkyně reagovala podáním kasační stížnosti, v níž se domáhala zrušení tohoto rozsudku.

Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

Nejvyšší správní soud při posuzování kasační stížnosti hodnotil, zda jsou splněny podmínky řízení, přičemž dospěl k závěru, že stížnost je přípustná, ale přesto po zvážení všech okolností případu ji shledal jako nedůvodnou, jelikož dospěl k závěru, že neplatnost ochranné známky byla vyřčena zcela důvodně.

Shrnutí:

Z předmětného rozhodnutí je zřejmé, že na dostatek rozlišovací způsobilosti je v problematice ochranných známek kladen vysoký důraz zejména z toho důvodu, aby označení nevyvolávala nebezpečí záměny, které by v konečném důsledku mohlo nejenom zvýhodňovat ostatní soutěžitele, ale zároveň by mohlo dojít i k jejich poškození.

6.2 9 As 123/2011 – 107 „REGULAVIT“⁵⁸

V řízení, kterým se budeme zabývat níže, se jednalo opět o prohlášení neplatnosti ochranné známky ve znění „REGULAVIT“. O tomto bylo rozhodnuto Nejvyšším správním soudem na základě žalobkyní podané kasační stížnosti, kterou byl napaden rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí o zamítnutí rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí, kterým byla ochranná známka ve znění „REGULAVIT“ prohlášena za neplatnou. Za důvod kasační stížnosti žalobkyně (*dále jen „stěžovatelka“*) pokládá fakt, že správní orgány posuzovaly zápisnou nezpůsobilost napadené ochranné známky podle zákona č. 441/2003 Sb., ačkoli ji měly zkoumat podle zákona účinného v době podání přihlášky, tj. podle zákona č. 137/1995 Sb. Tato námitka byla ale městským soudem odmítnuta s odůvodněním, že předseda žalovaného přezkoumával napadené rozhodnutí v rozsahu uplatněných rozkladových námitek podle § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Pokud tedy stěžovatelka v rámci rozkladu právní kvalifikaci provedenou správním orgánem nerozporovala, předseda žalovaného nepochybil, považoval-li ji za nespornou. Stěžovatelka se však domnívá, že uvedený závěr soudu nemůže obstát, neboť soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy a aplikaci nesprávných právních předpisů je druhostupňový správní orgán povinen přezkoumat z úřední povinnosti. Stěžovatelka dále namítá nedostatek aktivní legitimace osoby zúčastněné na řízení k podání návrhu na neplatnost ochranných známek s odůvodněním, že tato osoba ztratila legitimaci k podání návrhu v důsledku zániku ochranných známek ve znění „20 REGULAVIT“ a ve znění „21 REGULAVIT II“ z důvodu jejich neobnovení. Stěžovatelka se tedy domnívá, že osoba zúčastněná na řízení již není aktivně legitimována domáhat se prohlášení ochranné známky za neplatnou. Dále argumentuje tím, že proti označení „REGULAVIT“ nebyly podány žádné námitky po dobu delší než 6 let. Závěrem stěžovatelka připomíná, že již v žalobě poukazovala na aplikaci principu teritoriality jakožto jedné ze stěžejních zásad známkového práva. Vzhledem k tomu, že ochranné známky navrhovatele (osoby zúčastněné na řízení) byly registrovány pouze na území Polska, registrací předmětné ochranné známky nebylo nijak zasaženo do práv navrhovatele v České republice. Předseda žalovaného ani městský soud se však s touto námitkou nijak nevypořádali, ačkoli je pro posouzení

⁵⁸ http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0123_9As__110_20121210033506_prevedeno.pdf

předmětného sporu zásadní. Ze všech výše uvedených důvodů proto stěžovatelka navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí městského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný se ve svém vyjádření uvádí, že k datu podání přihlášky napadené ochranné známky zde existovala starší práva navrhovatele (osoby zúčastněné na řízení), o nichž přihlašovatel věděl nebo s ohledem na okolnosti vědět měl, z čehož hrozí navrhovateli trvající újma, v této souvislosti nepřisvědčil tvrzení stěžovatelky, že na straně osoby zúčastněné na řízení došlo k přerušení kontinuity v držení ochranných známek. Kontinuita právní ochrany byla zachována tím, že osoba zúčastněná na řízení je po celou dobu od podání přihlášky napadené ochranné známky vlastníkem ochranné známky s distinktivním prvkem „REGULAVIT“ a tuto známku také užívá. Navrhovatel proto navrhuje shledat kasační stížnost jako nedůvodnou.

Nejvyšší správní soud zjistil následující skutečnosti rozhodné pro posouzení důvodnosti kasační stížnosti:

Zápis ochranné známky ve znění „REGULAVIT“ byl proveden do rejstříku ochranných známek pro výrobky ve třídě 5 (bylinné čaje, byliny léčivé, čaj astmatický, léčivé čaje, odtučňovací čaje, dietní potraviny upravené pro lékařské účely, léčivé kořeny, léčivé rostliny, nápoje léčivé, posilující přípravky, vitamínové přípravky) a ve třídě 30 (bonbony, čaj, kakao, káva, náhražky kávové, nápoje kávové, sladidla přírodní, kávové, kakaové nebo čokoládové nápoje). Následně došlo k převedení práv k této ochranné známce na stěžovatelku. Proti tomuto se ohradil navrhovatel podáním, kterým se domáhal prohlášení citované ochranné známky za neplatnou, jelikož je vlastníkem polských ochranných známek obsahujících prvek „REGULAVIT“, přičemž úzce spolupracuje se společností Multeafil Sp. z o.o. (dále jen „Multeafil“), které udělila souhlas k užívání svých ochranných známek zejména pro čaje a která uvedené označení pro čaje v obchodním styku skutečně užívá. V této souvislosti namítal, že výrobky s označením „REGULAVIT“ od společnosti Multeafil nakupuje také přihlašovatel ochranné známky, který je dováží do České republiky a zde prodává. Dále navrhovatel uvedl, že udělil souhlas s tím, aby přihlašovatel ochranné známky prodával výrobky označené „REGULAVIT“ v České republice, ovšem nikdy neudělil souhlas k registraci tohoto označení jako ochranné známky. Navrhovatel se tak domnívá, že přihláška ochranné známky nebyla přihlašovatelem podána v dobré víře. Výše uvedenému bylo

dáno za pravdu a s odůvodněním, že přihlašovatel napadené ochranné známky v době podání přihlášky věděl o existenci označení „REGULAVIT“ a ochranná známka tak byla rozhodnutím označena za neplatnou. Proti tomuto rozhodnutí dále stěžovatelka podala rozklad, jenž byl ale rovněž zamítnut jako nedůvodný. Dále se stěžovatelka bránila žalobou u městského soudu, v níž namítala nezákonnost vydaných správních rozhodnutí. Městský soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Následně se městský soud zabýval průzkumem dobré víry přihlašovatele a vše uzavřel s odůvodněním, že správními orgány provedené důkazy tvoří ucelenou soustavu, logicky na sebe navazují a prokazují závěr o nedobré víře majitele napadené ochranné známky. Vše pokračovalo podanou kasační stížností, kdy Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek městského soudu a dospěl k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná.

Nejvyšší správní soud se zabýval především tím, zda byla dána „zlá víra“ přihlašovatele či nikoli. V této souvislosti vyloučeno, že přihlašovatel již v době před podáním přihlášky napadené ochranné známky odebíral od společnosti Multeafil výrobky v podobě nejrůznějších druhů čajů. Nejvyšší správní soud tedy ve shodě se závěry správních orgánů i městského soudu konstatuje, že již v době podání přihlášky přihlašovatel musel vědět o existenci výrobku s tímto označením v sortimentu společnosti Multeafil. Pokud tedy přihlašovatel zvolil takový postup, že si nechal zaregistrovat označení, o němž věděl, že je užíváno jiným subjektem (a mohl vědět, že je v Polsku dokonce registrováno jako ochranná známka), nelze z takového jednání dovodit jiný závěr, než že se snažil využít již zavedeného označení ve svůj prospěch a zamezit dodavateli - společnosti Multeafil, aby své výrobky pod tímto označením dodávala na český trh prostřednictvím kohokoli jiného. Ve shodě se závěry městského soudu proto Nejvyšší správní soud uzavírá, že provedené důkazy tvoří ucelenou soustavu, logicky na sebe navazují a nejsou ve vzájemném rozporu a ve svém souhrnu vedou k závěru o existenci nedobré víry, pro kterou neměla být napadená ochranná známka registrována. Nejvyšší správní soud tak na základě výše uvedeného neshledal kasační stížnost stěžovatelky důvodnou, a kasační stížnost zamítl.

Shrnutí

Podrobným popisem skutkového děje se v této chvíli nebudeme zabývat, proto je podaný popis velmi zestručněn, jelikož nám jde především o vytyčení základních bodů

argumentace. Závěrem lze konstatovat, že v převážné většině sporů se jedná především o nedostatek rozlišovací způsobilosti, kdy podobnost ochranných známek je zcela zjevná a může tak dojít k omezování soutěžitelů na trhu výrobků a služeb.

7. Řešení sporu doménového jména a ochranné známky

Obecnou definici doménového jména lze jen těžko vyčíst z právních předpisů, jelikož jak český, tak evropský právní řád doménové jméno nijak konkrétně nedefinuje a tedy nedisponuje ani právní úpravou, která by se touto problematikou přímo zabývala. Všeobecně přijímanou definicí pro doménové jméno je, že se jedná o jednoznačný identifikátor určitého konkrétního místa na internetu. Doménové jméno tak bezesporu představuje velice významnou hodnotu a svou povahou se podobá ochranným známkám, jelikož umožňuje podnikateli prezentaci svých výrobků a služeb na internetu.⁵⁹ Možnost registrace doménového jména je ale v mnohém snazší než registrace ochranné známky. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že instituce, jež zajišťují registraci doménového jména, se dále nezabývají zjišťováním existence dalšího shodného či podobného doménového jména, jako je tomu v případě ochranných známek. Registrující úřady prakticky, až na výjimky, toto ponechávají na uvážení žadatele. Pro registraci doménového jména, podobně jako u ochranných známek, jsou dány určité zásady, jež je nutné splnit. Těmito zásadami se pro účely této práce nebudeme podrobněji zabývat, jelikož nám jde především o názorné přiblížení problematiky sporů, které jsou ve většině případů řešeny alternativně v rozhodčím řízení. Alternativní řešení sporů právě proto, jelikož je v mnohém jednodušší, rychlejší, efektivnější a hospodárnější než řešení sporu cestou soudní. Pravidla⁶⁰ pro držitele doménové jména také zakotvují povinnost držitele vyvinout veškeré možné úsilí, aby byl spor vyřešen smírnou cestou. Nejtypičtějším příkladem sporu je stav, kdy se dostane do vzájemné kolize doménové jméno a ochranná známka. Níže si názorně popíšeme řešení takto vzniklé kolize. V následujícím případě půjde o kolizi ochranné známky a

⁵⁹ Doménové jméno je jediné a jedinečné. V tom spočívá zásadní rozdíl od jiných identických označení užívaných v běžném obchodním styku, jako je např. obchodní firma nebo ochranná známka, která mohou být obecně používána vedle sebe pro různé zboží a služby a na různém území.

⁶⁰ Dostupné z: <http://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_ADR_20071001.pdf, *Pravidla alternativního řešení sporů* [online]. CZ.NIC, z. s. p. o., platné od 01. 10. 2007 [cit. 29. 02. 2012].

doménového jména s názvem *itesco.eu*.⁶¹ Toto doménové jméno se dá zcela zjevně považovat za zaměnitelné s ochrannou známkou společnosti Tesco Stores ČR a.s. „TESCO“. Daný spor byl alternativně řešen v rozhodčím řízení, jehož jediným poskytovatelem v ČR v současnosti je Rozhodčí soud při hospodářské komoře a agrární komoře České republiky. V konečné fázi bylo rozhodcem vyřčeno rozhodnutí o převodu doménového jména *itesco.eu* na žalující stranu, jímž byla společnost Tesco Stores ČR a.s.

Ze skutkového děje:

Žalující společnost Tesco Stores ČR a.s. zastávala tvrzení, že úvodní písmeno „i“ bývá běžnou součástí doménových jmen a bývá vlastníky práv k označení užíváno jako předpona těchto označení za účelem zdůraznění toho faktu, že se jedná o poskytování jejich výrobků nebo služeb v prostředí internetu. Tomuto tvrzení dal také rozhodce za pravdu. Žalovaný neprokázal žádné právo ke spornému doménovému jménu a vzhledem k důkazům předloženým žalobcem (korespondence se žalovanou stranou, archiv webových stránek a další) ani oprávněný zájem. Žalovaný se opakovaně snažil úplatně převést předmětné doménové jméno na žalující stranu, využíval doménové jméno k šíření pomluv o žalující společnosti a také ke zpřístupňování pornografických a erotických materiálů. Došlo také na otázku přítomnosti dobré víry, kdy bylo rozhodcem konstatováno, že je ze skutkového děje zřejmé, že žalovanému před registrací doménového jména musela být známa existence označení „TESCO“ a z jeho jednání lze usuzovat, že prokazatelně nejednal v dobré víře. Vzhledem k výše uvedenému bylo tedy rozhodnuto o převodu doménového jména na žalující stranu, a to společnost Tesco Stores ČR a.s.

7.1 Kolize doménového jména se všeobecně známou známkou

Z této oblasti zmíním proběhlý spor, který byl ze strany veřejnosti vysoce sledovaným, jelikož se jednalo o celosvětově známou společnost Google, Inc. V tomto konkrétním případě společnost Google podala žalobu proti držiteli doménových jmen

⁶¹ Viz rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů o domény .eu při RS HKAK ČR ze dne 29.6.2007 č. 04401

egoogle.eu a *e-google.eu*.⁶² Držitel výše zmíněných doménových jmen tato opakovaně nabízel k úplatnému převodu společnosti Google, která na jednání zareagovala podáním žaloby. Hlavním důvodem byla zjevná zaměnitelnost jmen s označením společnosti Google, V souladu s článkem 21 odst. 3 písm. a) nařízení č. 874/2004 bylo rozhodcem shledáno, že držitel jednoznačně jednal ve zlé víře, ve snaze získat tímto majetkový prospěch. Závěrem tedy rozhodce nařídil převod předmětných doménových jmen na společnost Google, Inc.

Shrnutí

Souhrnně lze říci, že případné spory mezi ochrannými známkami a doménovými jmény lze řešit třemi způsoby, a to podle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, tedy soudní cestou požadovat odstranění závadného stavu,⁶³ dále podle § 53 ObchZ, pokud se jedná o nekalosoutěžní jednání. Spor je také možné řešit mimosoudní cestou, a to metodou smíru, nebo arbitráže. Právě tyto alternativní postupy řešení sporů zaznamenaly v poslední době v mnoha zemích výrazný rozvoj⁶⁴, a proto jsme se výše názorně zabývali spory řešenými právě v rozhodčím řízení. Jediným poskytovatelem rozhodčího řízení v ČR je Rozhodčí soud při hospodářské komoře a agrární komoře České republiky, z jehož dosavadní judikatury vyplývá, že velká většina zahájených sporů končí rozhodnutím ve prospěch žalobce, na němž také spočívá důkazní břemeno. Zvláštností je, že v rámci alternativního řešení sporů může rozhodnutí znít pouze na převod doménového jména nebo zrušení sporného doménového jména. Rozhodcům nenáleží pravomoc rozhodovat o náhradě škody ani o nákladech řízení, které si ve sporech o doménová jména nese každá strana sama. V případě nároku na náhradu škody nezbyvá než se obrátit na řízení občanskoprávní, které bývá zpravidla časově náročnější a také finančně nákladnější. Tato oblast by si jistě žádala propracovanější úpravu v otázkách náhrady škody a co se týče nákladů řízení, už vzhledem k budoucímu vývoji, kdy je zřejmé, že technologický vývoj půjde stále více kupředu a podobný typ sporů bude mít s největší pravděpodobností vzrůstající tendenci. V posledních letech se stává kolize doménových jmen a ochranných známek

⁶² Viz rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů o domény .eu při RS HKAK ČR ze dne 5.2.2007 č. 03292.

⁶³ Blíže § 4 a § 5 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

⁶⁴ Stálým arbitrážním soudem je například WIPO Arbitration and Mediation Center.

stále více diskutovaným problémem, proto se tomuto problému začíná věnovat také Světová organizace duševního vlastnictví „WIPO“.

Závěr

Cílem diplomové práce je podat pozitivní výklad a poskytnout základní přehled známkové úpravy v České republice ve srovnání s úpravou známkového práva Společenství. Neopominutelnou kapitolou je také úprava z mezinárodního pohledu. Dá se říci, že vstup ČR do EU měl pozitivní vliv, co se známkoprávní úpravy týče. Nejenom že došlo ke značným změnám v právní úpravě ČR, ale tento evropský vliv celkově přispěl ke sjednocování národních právních úprav a judikatury jednotlivých členských států. Tím tedy víceméně došlo k celkové harmonizaci právních předpisů, což značně ovlivňuje a usnadňuje rozhodovací praxi soudů a jednotlivých úřadů průmyslového vlastnictví.

V úvodní kapitole práce popisují známkoprávní úpravu ve třech rovinách, a to národní právní úpravu ČR jak současnou, tak z pohledu historického, dále právní úpravu EU a v závěru se věnují úpravě v mezinárodních souvislostech, kde uvádím výčet nejvýznamnějších mezinárodních dohod a stručně popisují registrační proces mezinárodní ochranné známky. Ve druhé kapitole práce je podrobně rozebrána úprava ochranných známek, tak jak je obsažena v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, věnujeme se pojmu a účelu ochranné známky jako takové, dále se zabýváme jejími druhy a funkcemi, pro zajímavost je stručně popsán i proces historického vývoje ochranných známek. V následujících částech práce se věnují velice zajímavé oblasti netradičních označení, která jsou dle mého názoru velice perspektivní do budoucna. Závěr druhé kapitoly je věnován průběhu registrace národní ochranné známky, poskytnutí práv ke známce na základě licenční smlouvy a vymahatelnosti práv z ochranné známky. Následuje kapitola 3, kde rozebíráme ochrannou známku Společenství. Opět se soustředíme na popis historického vývoje, pojem, funkce, registraci a v závěru představujeme Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, jako ústřední orgán pro ochranné známky Společenství. Ve čtvrté kapitole se pokouším o srovnání známkoprávní úpravy ČR a úpravy známky Společenství. Následuje případová studie zaměřená především na vybrané případy týkající se ochrany olympijské symboliky. V této souvislosti je zmíněn, i přes veškerou svou stručnost, významný zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik. V šesté kapitole jsem vybrala několik rozhodnutí z české rozhodovací praxe, ze kterých je zřejmé, že stěžejním důvodem veškerých sporů z ochranných známek vzešlých, je v převážné většině

případů nedostatek rozlišovací způsobilosti a z něho plynoucí hrozba zaměnitelnosti ochranných známek. Sedmá, a také závěrečná kapitola je soustředěna na problematiku velice význačnou, zejména v dnešní době neustále se rozvíjejících informačních technologií. Jedná se o problematiku kolize doménových jmen a ochranných známek. V této souvislosti je vytyčeno, pro ilustraci, několik rozhodnutí ze kterých je opět patrné, že většina sporů vyvstává kvůli nebezpečí zaměnitelnosti daných označení, stejně jako je tomu u ochranných známek. Za zamyšlení také stojí zmínka o možnosti zavedení podrobné právní úpravy této oblasti a úvaha nad potřebností existence speciální právní úpravy, především proto, že v praxi je velice snadno aplikovatelná úprava již stávající, kde právní instituty jsou již zavedené. Speciální úprava by tedy dle mého názoru mohla zkomplikovat už takto víceméně funkční mechanismus, jelikož uvedení nové úpravy v život by s sebou přineslo značné komplikace v podobě seznamování se s novými instituty a jejich zaváděním do praxe.

Mou snahou bylo zaměřit práci jak na teoretickou, tak na praktickou část spočívající v analýze a rozboru rozhodovací praxe.

Práce by tedy měla čtenáři pomoci v základní orientaci v právní úpravě problematiky ochranných známek a poskytnout tak ucelený a přehledný výklad a poukázat na rozhodovací tendence jak českého, tak zahraničního prostředí. Na základě analýzy klíčových případů řešených na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a dalších získaných poznatků lze shrnout, že známkoprávní úprava dosáhla významné úrovně. Uvažuje-li subjekt o registraci nové ochranné známky či o prodloužení její stávající registrace, disponuje nyní již dostatečným množstvím relevantních informací a může se tak vyvarovat fatálních chyb, jejichž důsledkem by byla ztráta dosavadní ochrany známky či neposkytnutí ochrany nové známce. Lze uzavřít, že z našeho pohledu není třeba navrhnout úpravy recentních známkoprávních předpisů z hlediska jejich novelizací či přijímání nových právních předpisů.

Seznam použitých zkratk

EU/ES	Evropská unie/Evropská společenství
ESD	Evropský soudní dvůr
Madridská dohoda	Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z roku 1891 vyhlášená pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č.78/1985 Sb.
Nařízení	Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství
Niceská dohoda	Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek z roku 1957 vyhlášená pod č. 66/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.
OHIM	Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu
Pařížská úmluva	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z 20 března 1883
Protokol	Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
Věstník	věstník vedený Úřadem průmyslového vlastnictví
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví
WTO	Světová obchodní organizace
Známková směrnice	První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS)
ZOZ	zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění
ČOV	Český olympijský výbor

Seznam použité literatury a pramenů

Odborná literatura:

- MALÝ, Josef. *Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xiii, 257 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-320-5.
- HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 138 s. ISBN 978-80-7380-364-3.
- DOBŘIČHOVSKÝ, Tomáš. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO*. Praha: Linde, 2004. 225 s. ISBN 80-7201-467-6.
- JAKL, Ladislav. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví - repertorium*. 3., přeprac. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. 167 s. ISBN 978-80-86855-63-9.
- HORÁČEK, Roman, MACEK, Jiří a BISKUPOVÁ, Eva. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. II. díl*. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011. xviii, 612 s. Beckova edice judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2.
- HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel a HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. xxvii, 480 s. Právnícké učebnice. ISBN 978-80-7400-417-9.
- SEVILLE, Catherine. *EU intellectual property law and policy*. Cheltenham: Edward Elgar, 2009. xlix, 431 s. Elgar European law. ISBN 978-1-84720-123-2.
- Hujerová, M., Singapurská smlouva o známkovém právu, Průmyslové vlastnictví, Úřední věstník L299, 8.11.2008
- SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. 212 s. Studijní texty. ISBN 80-86920-08-9.
- SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. Vyd. 1. Praha: Orac, 2003. 150 s. Studijní texty Orac. ISBN 80-86199-63-0.

- GOLDSTEIN, Paul. *Copyright, patent, trademark and related state doctrines: cases and materials on the law of intellectual property*. 5th ed. New York: Foundation Press, 2002. xxvii, 1025 s. University casebook series. ISBN 1-58778-166-2.
- Horáček, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2., podstatně doplněné vydání*, Praha: C. H. Beck 2008, 543 s., ISBN 978-80-7400-058-4
- LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Vyd. 1. Praha: Orac, 1997. 213 s. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8.
- KNAP, Karel aj. *Práva k nehmotným statkům*. 1. vyd. Praha: Codex, 1994. 245 s. ISBN 80-901185-3-4.
- CORNISH, W. R. *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*. 4th ed. London: Sweet & Maxwell, 1999. xcv, 817 s. ISBN 0-421-63540-1.
- DVOŘÁKOVÁ, K. *Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních. Průmyslové vlastnictví*. 2005

Periodika:

- Kupka, P. *Nová právní úprava ochranných známek*. Právní rádce, 2004

Právní předpisy:

- Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách
- Nařízení Rady ES č. 207/2009
- Nařízení Rady o ochranné známce Společenství č. 40/94
- Zákon o ochraně olympijských symbolik č. 60/2000 Sb.
- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
- Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo

obchodních známek

- Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č. 221/2006 Sb.

Internetové zdroje:

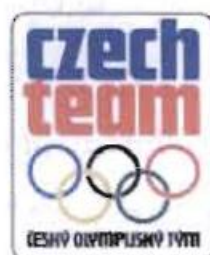
- <http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/komunitarni.html>
- www.upv.cz/dms/pdf.../mez...umluva/PARIZ_UMLUVA.PDF
- <http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html>
- <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/>
- http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg
- http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ohim/index_cs.htm
- <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/index.cs.do>
- <http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/EU/ochranne-znamky-spolecenstvi/Ostatni-informace.html>
- <http://www2.olympic.cz/cz/cesky-olympijsky-vybor>
- www.upv.cz
- www.oami.europa.eu
- www.ochranne-znamky.info
- <http://eur-lex.europa.eu>
- http://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_ADR_20071001.pdf

Přílohy:

Příloha č. 1



Příloha č. 2



olympio
Váš dodavatel kvalitních hraček

Příloha č. 3

Olympia

Comparison of the Czech trademark law with the legislation of the Community trademark

Resume

The aim of this work is to provide fundamental information about trademarks and their legal regulation. The reason why I decided to do a research about trademarks is that they are one of the most popular and widely used methods of labeling products and services. This topic, very interesting nowadays, also have a potentio of great importance in a close future. Following this, trademarks are very dynamically developing institute. It was very exciting to observe the development of this subject.

The thesis is composed of six chapters, each of them dealings with different aspects. Chapter one defines legal regulation. This section discusses the legislation in the Czech Republic, European Union legislation and regulation from the international perspective. The second chapter of the thesis deals with the term „trademark“ and also with trademark regulation in the Czech Republic. In the first part of the second chapter is described the concept and purpose of trademarks. In the next part of this chapter is mentioned the issue of non-traditional marks for instance: sound and olfactory mark. The third chapter of the thesis deals with Community trade mark. In the conclusion of this chapter is presented Office for harmonization in the Internal Market as the central authority. Next chapter focuses on comparison of the Czech trademark with Community trademark. The second part of this chapter shows influence of European law on decisions of the Czech courts. Following chapter deals with case study. In this context is presented law on the protection of Olympic symbols. The next chapter presents selected decisions of the Czech courts. The thesis should help in the basic orientation in legislation of the trademarks. The last chapter deals with the collision domain names and trademarks. In this context, there is a decision for ilustration. These disputes usually arise because of interchangeability, as well as the trademarks.

The aim of the thesis is to provide a comprehensive and clear interpretation issue of trademark.

Klíčová slova:

Trade mark – Ochranná známka, **Community Trade Mark** – Ochranná známka Společenství, **Intellectual property** – Duševní vlastnictví, **Industrial property** – Průmyslové vlastnictví