

Univerzita Karlova v Praze  
Právnická fakulta

Michaela Skácelová

## **Ochranná známka Spoločenstva a jej vzťah k národnej ochrannej známke**

**Diplomová práca**

Vedúci diplomovej práce:

Katedra:

Dátum vypracovania práce (uzatvorenie rukopisu):

JUDr. Michal Růžička, Csc.

Ústav práva autorského,  
práv priemyselných a práva  
súťažného

30. augusta 2016

Prehlasujem, že som predkladanú diplomovú prácu vypracovala samostatne a že všetky použité zdroje boli riadne uvedené. Ďalej prehlasujem, že táto práca nebola použitá k získaniu iného alebo rovnakého titulu.

V Prahe dňa 30. augusta 2016

.....  
Michaela Skácelová

## **Pod'akovanie**

Ďakujem za odbornú pomoc a konzultácie vedúcemu diplomovej práce JUDr. Michalovi Růžičkovi, Csc.

## Obsah

1.	Úvod.....	4
2.	Pojem ochranná známka.....	6
2.1.	História vzniku .....	7
2.2.	Funkcia a význam ochrannej známky .....	9
2.3.	Ochranná známka na medzinárodnom poli.....	11
3.	Ochranná známka Európskej únie.....	16
3.1.	Pojem .....	16
3.1.1.	Slovná ochranná známka .....	22
3.1.2.	Obrazová ochranná známka .....	22
3.1.3.	Priestorová ochranná známka.....	24
3.1.4.	Ďalšie druhy ochranných známok.....	26
3.1.5.	Zhrnutie podkapitoly.....	34
3.2.	Dôvody pre zamietnutie zápisu.....	34
3.2.1.	Absolútne dôvody pre zamietnutie zápisu .....	35
3.2.2.	Zhrnutie podkapitoly.....	47
3.2.3.	Relatívne dôvody pre zamietnutie zápisu.....	48
3.3.	Konanie o prihláške ochrannej známky Európskej únie.....	53
3.3.1.	Odvolaie.....	56
3.3.2.	Žaloba.....	57
3.4.	Účinky ochrannej známky Európskej únie.....	58
3.4.1.	Práva z ochrannej známky Európskej únie .....	58
3.4.2.	Obmedzenie účinkov ochrannej známky Európskej únie .....	60
3.4.3.	Vyčerpanie práv majiteľa ochrannej známky Európskej únie.....	60
3.5.	Doba ochrany, zrušenie a neplatnosť ochrannej známky Európskej únie .....	63

3.5.1.	Vzdanie sa ochrannej známky Európskej únie .....	63
3.5.2.	Zrušenie ochrannej známky Európskej únie .....	63
3.5.3.	Neplatnosť ochrannej známky Európskej únie .....	65
4.	Vzťah národnej ochrannej známky a ochrannej známky Európskej únie .....	68
4.1.	Prepojenie systému národnej ochrannej známky a ochrannej známky EÚ.....	69
4.1.1.	Právo prednosti (first to file principle) .....	69
4.1.2.	Premena (konverzia).....	69
4.1.3.	Seniorita.....	70
4.1.4.	Vzťah ochrannej známky Európskej únie a Madridského protokolu.....	71
4.1.5.	Konflikty medzi národnými ochrannými známkami a ochrannými známkami EÚ.....	72
4.2.	Rozdiely v právnej úprave národnej ochrannej známky v Českej republike a ochrannej známky Európskej únie.....	76
4.2.1.	Rozdiely v dôvodoch pre zamietnutie zápisu ochranných známok .....	76
4.2.2.	Zamietnutie zápisu.....	78
4.2.3.	Disclaimer .....	79
4.2.4.	Rešeršná správa .....	79
4.2.5.	Poplatky.....	80
5.	Záver.....	82
	Zoznam použitých skratiek .....	84
	Zoznam použitej literatúry a ostatných zdrojov.....	86
	Príloha.....	91
	Abstrakt.....	92
	Abstract .....	92
	Resumé .....	93
	Názov diplomovej práce v anglickom jazyku .....	94

Klíčové slová .....	95
Keywords .....	95

# 1. Úvod

Téma ochrannej známky Spoločenstva predstavuje tému v rámci Európskej únie veľmi aktuálnu, a to hlavne z dôvodu nevidanej popularity tejto ochrannej známky zo strany podnikateľov. Ochranná známka Spoločenstva, alebo podľa novej terminológie ochranná známka Európskej únie<sup>1</sup>, predstavuje pre podnikateľov veľmi atraktívny nástroj k odlíšeniu a zároveň k spropagovaniu svojich tovarov alebo služieb. Hlavným cieľom práce je priblíženie tohto inštitútu a zároveň preukázanie jeho významu v rámci EÚ, i keď existujú aj národné systémy ochranných známok.

Keďže témou tejto práce nie je len samotná ochranná známka Európskej únie ale aj jej vzťah k národnej ochrannej známke (v tomto prípade ochrannej známky upravenej českým právnym poriadkom), je v tejto práci využívaná metóda nielen analytická ale aj komparatívna. Téma ochrannej známky EÚ a jej vzťah k národnej ochrannej známke je v rámci tejto práce rozdelená medzi dve hlavné kapitoly. Príčinom jedna kapitola sa najskôr snaží rozobrať samotný pojem a inštitút ochrannej známky EÚ a nasledujúca kapitola rozoberá už vzťah medzi týmito dvoma ochrannými známkami.

Po krátkom úvode sa táto práca venuje v druhej kapitole vysvetleniu pojmu ochranná známka ako takému. Po krátkom priblížení jej historického vývoja nasleduje bližší rozbor významu a funkcie ochrannej známky ako ekonomického prostriedku, ktorý je podnikateľom nápomocný pri predaji ich tovarov a služieb. Predstavené sú aj ďalšie systémy ochranných známok fungujúce na medzinárodnej úrovni.

Tretia kapitola sa už venuje samotnej ochrannej známke Európskej únie a ako taká je najobsiahlejšou kapitolou tejto práce. Po stručnom úvode rozoberajúcom históriu právnych predpisov upravujúcich tento inštitút nasleduje už legálne vymedzenie pojmu Nariadením a rozobratie jednotlivých druhov ochranných známok, ktoré z takejto definície vyplývajú. Mimo bežných druhov ochranných známok sú rozobrané aj menej tradičné ochranné známky ako je hologram, zvuková ochranná známka či prípadná budúca

---

<sup>1</sup> I keď názov tejto práce je Ochranná známka Spoločenstva a jej vzťah k národnej ochrannej známke, tak ďalej v texte bude používaný termín ochranná známka Európskej únie, keďže došlo k novelizácii Nariadenia a k zmene názvu tohto inštitútu.

možnosť existencie čuchovej ochrannej známky. K jednotlivým druhom ochranných známk sú pripojené aj príklady takýchto ochranných známk a prípadné relevantné rozhodnutia Súdneho dvora EÚ či EUIPO. Ďalšou dôležitou témou vo vzťahu k pojmu ochrannej známky EÚ, ktorá je rozobraná v tretej kapitole, sú dôvody pre zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky do registru. Po tomto nasleduje stručné priblíženie postupných krokov v rámci konania o prihláške ochrannej známky EÚ a prípadných opravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v prípade neúspešnosti. Záver tretej kapitoly je venovaný účinkom ochrannej známky EÚ – teda právam majiteľa ale aj obmedzeniam týchto účinkov a dobe ochrany poskytovanej označeniu zapísanému ako ochranná známka EÚ a taktiež možnostiam zrušenia tejto ochrannej známky či jej neplatnosti.

Štvrtá kapitola je venovaná vzťahu ochrannej známky EÚ a národnej ochrannej známke ako dvom systémom na sebe nezávisle existujúcim ale zároveň prepojeným. Prepojenie týchto dvoch inštitútov je demonštrované prostredníctvom práva prednosti, možnosti konverzie a inštitútom seniority. Rozobrané sú taktiež dohodnuté princípy riešenia konfliktov národných ochranných známk s ochrannými známkami EÚ. Následne sa práca venuje aj určitým vybraným rozdielom medzi úpravou ochrannej známky EÚ a národnou ochrannou známkou, ktoré existujú aj napriek veľkej miere podobnosti medzi Nariadením a Smernicou.

Po štvrtej kapitole nasleduje záver so zhrnutím a stručným zopakovaním poznatkov uvedených v tejto práci.



## 2. Pojem ochranná známka

Ochranná známka predstavuje inštitút, ktorý v rámci systematiky práva radíme medzi právo duševného vlastníctva, konkrétnejšie medzi právo priemyselného vlastníctva. Právo priemyselného vlastníctva rozdeľujeme ešte aj na kategóriu označovanú ako práva na označenie.

Pri vysvetľovaní pojmu ochranná známka je nutné hneď na začiatku uviesť, že samotný termín ochranná známka nie je v rámci právnej úpravy jednotlivých štátov sveta jednotný – vo Veľkej Británii sa využíva termín obchodná známka (*trade mark*). V Spojených štátoch amerických sú využívané výrazy obchodná známka (*trademark*) a známka služieb (*service mark*), pričom rozdiel spočíva v tom, či je daná známka spojená so službami alebo tovarmi rôznych spoločností.

V medzinárodných dokumentoch<sup>2</sup> vypracovaných Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo potom môžeme nájsť termíny *trademark* (prípadne len *mark*), pričom však ich českým ekvivalentom je výraz továrenská a obchodní známka.<sup>3</sup> Avšak aj napriek týmto terminologickým rozdielom zostáva samotný význam týchto pojmov v zásade jednotný.

Pod ochrannou známkou si je možné predstaviť označenie, ktoré spĺňa určité zákonom stanovené požiadavky. Všeobecne sa dá povedať, že sa jedná označenie, ktoré je **graficky znázorniteľné** a zároveň je schopné **odlíšiť tovary alebo služby** jednej osoby od tovarov či služieb osoby inej.

S označovaním tovarov a služieb sa okrem ochrannej známky spája aj ďalší pojem, a to pojem značka. Aby sa predišlo zámienam je dobré si ujasniť čo sa pod pojmom značka nachádza a zdôrazniť niektoré rozdiely medzi značkou a ochrannou známkou.

---

<sup>2</sup> Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883 (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) alebo Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk zo 14. apríla 1891 (*Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*)

<sup>3</sup> HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastníctví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7. S. 359

Pod značkou rozumieme „*nechránené označenie slúžiace k označeniu a odlišeniu výsledku ľudského snaženia výsledkov ľudského snaženia, akéhokoľvek diela, výtvarného, literárneho, technického alebo remeselného*“<sup>4</sup>

Ochranná známka je tiež značkou avšak na rozdiel od vyššie uvedenej definície sa nejedná o *nechránenú* značku. Pojem značka je teda pojem širší než pojem ochranná známka. Aby sa značka stala ochrannou známkou je nutné aby prešla určitými procesmi stanovenými právnou úpravou konkrétneho štátu. Pokiaľ značka týmto procesom úspešne prejde<sup>5</sup>, stáva sa z nej ochranná známka a má nárok na ochranu, ktorú priznáva zákon len im.<sup>6</sup> Táto ochrana je známke poskytnutá v rozsahu a na území závislom na tom, v akom registri ochranných známk je známka zapísaná. Všeobecne vzaté sa však dá povedať, že ochranná známka je chránená pred zneužitím iným subjektom, privlastnením a jej zľahčovaním.

## 2.1. História vzniku

História označovania tovarov a služieb, slúžiacich na ich odlišenie od tovarov či ako označenie pôvodu siaha veľmi ďaleko.

Obchodníci stáročia využívali značky na označenie vlastníctva, prípadne pôvodu tovaru. Počiatky tejto praxe je možné dohľadať už v staroveku. Značky boli využívané hlavne v spojitosti s rôznymi keramickými, koženými i tehliarskymi výrobkami. V týchto prípadoch sa jednalo o jednoduché značky tvorené písmenami, iniciálami či určitými obrazcami. Na rozdiel od moderných ochranných známk, ktoré slúžia na označenie pôvodu tovaru či služby, sa však jednalo, ako je uvedené vyššie, skôr o značenie vlastníctva.

Zvyk označovať svoj tovar sa postupne rozširoval aj v priebehu stredoveku a novoveku. Tomuto trendu napomáhal aj rast obchodu a výroby. Rozvoj cechov taktiež značne prispel k rozvinutiu tejto praxe, keďže ich rozširujúci sa vplyv viedol k zvýšenej konkurencii medzi jednotlivými obchodníkmi. Cechy tiež vyžadovali od svojich členov

---

<sup>4</sup> HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k priemyslovému vlastníctví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7. S. 360

<sup>5</sup> Preskúma sa jej spôsobilosť byť zapísaná do registru ochranných známk.

<sup>6</sup> Výnimku z tohto predstavuje všeobecne známa ochranná známka.

značenie tovaru za účelom neskoršieho vysledovania prípadných falzifikátov či chybného tovaru. Postupne sa tieto značenia stali samostatnou hodnotou – predstavovali určitú individuálnu povest' cechu<sup>7</sup>, čo malo význam hlavne v prípade trvácnejšieho tovaru. Vzhľadom k zvýšenému užívaniu takýchto označení a k ich rastúcemu významu, začali na počiatku 19. storočia vznikať ucelenejšie právne predpisy na ochranu známkov, a to hlavne vo vyspelejších krajinách ako Veľká Británia, Francúzsko či Spojené štáty americké.<sup>8</sup>

Na území Českej republiky bolo známkové právo do značnej miery ovplyvnené právnym systémom Rakúska-Uhorska. Prvým právnym predpisom v tejto oblasti bol rakúsky cisársky patent č. 230/1858 o ochrane živnostenských známkov a iných označení. Tento bol následne v roku 1890 novelizovaný zákonom č. 108 z roku 1895. V roku 1895 bol taktiež na území Rakúska zriadený ústredný známkový register.

Po vzniku Československej republiky boli na základe zákona č. 469 a 471 z roku 1919 a zákona č. 261 z roku 1921 prevzaté účinné zákony Rakúska-Uhorska a bola tak zachovaná právna kontinuita nielen v oblasti práv označenia na území republiky.<sup>9</sup>

V období po druhej svetovej vojne došlo k prijatiu niekoľkých predpisov v oblasti známkového práva na území Českej republiky. Prvým týmto predpisom bol zákon č. 8/1952 Zb., o ochranných známkach a chránených vzoroch. Ochranná známka podľa tohto zákona však mohla byť spojená len s výrobkami, na služby však zákon nepamätal. Tento zákon platil v nezmenenej podobe až do roku 1989, kedy bol nahradený zákonom č. 174/1988 Zb., o ochranných známkach. Jeho znenie už zohľadňovalo zmeny v hospodárskych vzťahoch a úprava bola prispôbená medzinárodnému vývoju na poli priemyselného vlastníctva. Avšak aj tento zákon mal určité nedostatky a tak bol v roku 1995 prijatý zákon č. 135/1995 Sb., o ochranných známkach. Tento predpis už predstavoval vedomé sa prispôsobovanie právnym predpisom Európskej únie v tejto oblasti – došlo napríklad k zladeniu absolútnych a relatívnych dôvodov k odmietnutiu zápisu ochrannej známky.

---

<sup>7</sup> „...valuable symbols of individual good-will.“

<sup>8</sup> GOLDSTEIN, P.. *Copyright, patent, trademark, and related state doctrines: cases and materials on the law of intellectual property*. 5th ed. New York: Foundation Press, 2002. ISBN 1587781662. S. 209

<sup>9</sup>JAKL, L. *Ochranné známky a označení původu*. Vyd. 2. dopl. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. ISBN 978-80-86855-63-9. S. 11

Zatiaľ najaktuálnejším predpisom týkajúcim sa ochranných znáмок je Zákon o ochranných známkach účinný od 1. apríla 2004. V tomto predpise sa už odráža vstup Českej republiky do Európskej únie – týmto zákonom bola do právneho poriadku Českej republiky transponovaná Prvá Smernica Rady č. 89/104/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок.

## 2.2. Funkcia a význam ochrannej známky

Pre popísanie funkcie a významu ochrannej známky je nutné ju vnímať nielen ako inštitút práva priemyselného vlastníctva či ako právny inštitút vôbec, ale je dôležité zahŕňať sa aj na jej hospodárske aspekty. Táto pasáž bude sústredená na hospodárske (ekonomické) aspekty ochrannej známky a dôvodom na základe ktorých vznikla právna ochrana ochranných znáмок.

Používanie ochrannej známky je z pohľadu väčšiny subjektov vedené nepochybne faktom, že ochranná známka môže v rámci hospodárskej činnosti jej vlastníka (či iného subjektu, ktorý k nej má práva) významne napomôcť k dosiahnutiu pozitívneho hospodárskeho výsledku a to prostredníctvom niekoľkých funkcií, ktoré vykonáva. Nižšie sú načrtnuté tri funkcie ochrannej známky, ktoré motivujú subjekty k využívaniu tohto inštitútu: ukazovateľ pôvodu, garant kvality a reklamná (propagačná funkcia).<sup>10</sup> Tieto dôvody taktiež stoja za tým, že ochranným známkam je priznaná právna ochrana.

Za jednu z najdôležitejších funkcií ochrannej známky je možné považovať jej rolu ako **ukazovateľa pôvodu (inými slovami rozlišovacia spôsobilosť)**. Výrobca či poskytovateľ služieb využíva ochrannú známku k identifikovaniu jeho tovarov či služieb a k ich odlíšeniu od tovarov či služieb iných. Táto rozlišovacia schopnosť známky je taktiež jedným z nutných znakov ochrannej známky Európskej únie ako bude rozobrané nižšie. Nedostatok rozlišovacej schopnosti ochrannej známky vedie k odmietnutiu zápisu takého označenia. Funkcia ukazovateľa pôvodu by teoreticky mala zákazníkovi umožniť

---

<sup>10</sup> CORNISH, W. *Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights*. 4th ed. London: Sweet&Maxwell, 1999. ISBN 0-421-63540-1. S. 612

identifikovať všetky tovary či služby označené konkrétnou ochrannou známkou ako tovary náležiacie určitému jedinému výrobcovi. Týmto spôsobom tak ochranná známka napomáha výrobcovi či poskytovateľovi služieb pri predaji jeho tovarov alebo služieb. Ochranná známka tak zabezpečuje výrobcovi či poskytovateľovi služieb určitú lojalitu zákazníkov.

Ďalšiu dôležitou funkciou ochrannej známky, ktorá úzko súvisí s tou predošlou, je schopnosť **garancie kvality**. Ochranná známka symbolizuje určitú kvalitu produktu alebo služby s ktorou je spájaná. Zákazník pri kúpe tovaru či služby spojenej s určitou ochrannou známkou očakáva od tohto tovaru či služby rovnakú kvalitu akú majú iné tovary či služby označené danou ochrannou známkou. Zákazníkovi tak ochranná známka do určitej miery pomáha v orientácii na trhu s jednotlivými tovarmi či službami a uľahčuje mu rozhodovanie pri výbere konkrétnej služby alebo tovaru. Naopak pre výrobcu či poskytovateľa služby predstavuje ochranná známka akýsi záväzok dosahovať stále rovnakú kvalitu tovaru či služieb.<sup>11</sup> Táto funkcia ochrannej známky však výrobcovi či poskytovateľovi aj napomáha, a to pri vytvorení a rozširovaní svojej klientely. Pokiaľ bude zákazník spokojný s tovarom alebo službou poskytnutou pod danou ochranou známkou, je pravdepodobnejšie, že sa k daným tovarom (službám) vráti aj neskôr, či sa rozhodne pre nákup iných tovarov a služieb poskytovaných pod rovnakou ochrannou známkou.

Na funkciu garancie kvality nadväzuje tretia funkcia ochrannej známky, a to jej **reklamná (propagačná) funkcia**. Tým, že ochranná známka plní túto funkciu, tak v podstate predáva daný produkt na základe kombinácie vyššie uvedených funkcií ochrannej známky – zákazník vie odlišiť výrobcov produkt od iných a zároveň vie akú úroveň kvality má očakávať od tohoto tovaru či služby. Ochranná známka tak poskytuje zákazníkovi informácie<sup>12</sup> o danom produkte a týmto spôsobom mu tak robí reklamu. Ochranná známka má teda schopnosť pritiahnúť k danému produktu zákazníkov, zvýšiť jeho predaj a môže tak prispieť, ako bolo už uvedené vyššie, k lepším hospodárskym výsledkom subjektu, ktorý ju využíva. Je možné spomenúť aj fakt, že niektoré známejšie

---

<sup>11</sup> LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Vyd. 1. Praha: Orac, 1997. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8. S. 47

<sup>12</sup> VUK, W. T. Protecting Baywatch and Wagama: Why the European Union Should Revise the 1989 Trademark Directive to Mandate Dilution Protection for Trademarks. *Fordham International Law Journal*. 1998, č. 21. [online] Dostupné na <http://home.heinonline.org/>

ochranné známky dovoľujú svojim vlastníkom (či iným subjektom majúcim k nim práva) poskytovať svoje produkty za ceny vyššie, než iní producenti obdobných produktov ale s menej známymi ochrannými značkami.<sup>13</sup>

Uvedené funkcie ochrannej známky značne prispievajú k jej významu v rámci hospodárskeho styku. Ich využívanie podporuje na trhu súťaž a vedie k zvyšovaniu kvality poskytovaných tovarov či služieb, uľahčuje zákazníkom orientáciu na trhu a podporuje rozširovanie podnikateľských aktivít svojho vlastníka. Tieto vlastnosti ochrannej známky sú aj dôvodom, prečo je nutná jej právna ochrana. Bez právneho rámca ochrany poskytovanej subjektom by mnohé svoje funkcie ochranná známka stratila<sup>14</sup> a stratil by sa tým aj jej význam pre subjekty.

### 2.3. Ochranná známka na medzinárodnom poli

Ako už bolo spomenuté vyššie, pôsobenie ochranných známk je spravidla obmedzené na určité územie, zväčša je týmto územím určitý štát. Avšak so stupňujúcou sa globalizáciou obchodu predstavuje obmedzeniu účinkov ochrannej známky na teritórium jedného štátu veľkú prekážku v jej používaní a taktiež v samotnom obchode. Výrobok, ktorý je predávaný pod ochrannou značkou registrovanou len v jednom štáte, tak po prekročení hraníc stráca ochranu, ktorá je poskytovaná tejto značke.

Jednotlivé štáty tak spočiatku museli riešiť tieto územné obmedzenia ochrany prostredníctvom zvláštnych dvojstranných dohôd, čo sa však nedalo považovať za dostatočné riešenie.

V snahe o prekonanie týchto teritoriálnych prekážok bol teda už v roku 1883 prijatý jeden zo základných dokumentov v oblasti priemyselného, a to **Parížsky dohovor na**

---

<sup>13</sup> Typickými príkladmi danej situácie je oblasť módného priemyslu, kde ceny niektorých produktov predávaných pod známymi ochrannými značkami dosahujú až závažné výšky.

<sup>14</sup> Pokiaľ by ochrannú značku jedného výrobcu či poskytovateľa služieb mohol využívať bez postihu iný výrobca (poskytovateľ) prestala by ochranná známka poukazovať na svoj pôvod a nebolo by možné sa spoľahnúť na kvalitu produktu spojeného s ochrannou značkou.

**ochranu priemyslového vlastníctva**, ktorý s určitými zmenami<sup>15</sup> platí dodnes. Parížsky dohovor zakotvil medzinárodný systém ochrany priemyselného vlastníctva. Predmetom ochrany podľa Parížskeho dohovoru sú okrem ochrannej známky<sup>16</sup> aj patenty na vynálezy, úžitkové vzory, priemyslové vzory, obchodné meno a údaje o proveniencii tovaru alebo označení jeho pôvodu. Parížsky dohovor si tiež dáva výslovne za úlohu potlačovanie nekalej súťaže.<sup>17</sup> V dobe prijatia bol Parížsky dohovor podpísaný 11 krajinami<sup>18</sup>, ktoré tak spoločne vytvorili Úniu na ochranu priemyslového vlastníctva. Dnes patrí medzi signatárov Parížskeho dohovoru 176 krajín<sup>19</sup>, čím sa táto dohoda radí medzi jednu z najrozšírenejších medzinárodných zmlúv. Z pohľadu ochranných známk predstavuje článok 6 nepochybne jeden z najvýznamnejších prínosov Parížskeho dohovoru. Článok 6 zavádza tzv. *národný režim* ochranných známk – podmienky prihlášky a zápisu ochrannej známky určujú v každej únijnej krajine jej národné predpisy. Zároveň je ustanovená nezávislosť riadne zapísanej ochrannej známky v niektorej únijnej krajine na známke zapísanej v iných únijných krajinách a to aj v krajine pôvodu. Ďalším významným prínosom je *právo prednosti (priority)* zakotvené v článku 2 Parížskeho dohovoru. Jeho podstatou je, že osoba, ktorá riadne podala žiadosť o ochrannú známku, bude po dobu 6 mesiacov od odo dňa podania prvej prihlášky požívať prioritné právo pri podaní prihlášky v ostatných krajinách. Prioritné právo spočíva v tom, že na tieto následné prihlášky sa bude hľadieť akoby boli podané v čase podanie prvej prihlášky. Parížsky dohovor taktiež zavádza v článku 6bis špecifickú kategóriu ochrannej známky, a to **všeobecne známu ochrannú známku**. Podľa tohto článku sa únijné krajiny zaväzujú odmietnuť alebo zrušiť zápis a zakázať používanie ochrannej známky, ktorá je reprodukciou, napodobením alebo prekladom, ktorý môže vyvolať zámenu so známku, o ktorej je v krajine zápisu alebo používania všeobecne známe, že je už známku osoby oprávnenej používať výhody

---

<sup>15</sup> K týmto zmenám došlo v rokoch 1886 v Ríme, v rokoch 1890 a 1891 v Madride, v rokoch 1897 a 1900 v Bruseli, v roku 1911 vo Washingtone, v roku 1925 v Haagu, v roku 1934 v Londýne, v roku 1958 v Lisabone a naposledy v roku 1967 v Štokholme.

<sup>16</sup> Terminológiiu Parížskeho dohovoru obchodná a továrenská známka.

<sup>17</sup> Nekalou súťažou je v zmysle Parížskeho dohovoru akákoľvek súťažná činnosť, ktorá odporuje poctivým zvyklostiam v priemysle alebo obchode (viď čl. 10 bis odst. 2 Parížskeho dohovoru).

<sup>18</sup> Belgicko, Brazília, Francúzsko, Guatemala, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Salvádor, Srbsko, Španielsko a Švajčiarsko

<sup>19</sup> Zatiaľ poslednou krajinou, ktorá sa pripojila k Parížskemu dohovoru je *Kuvajit*, a to s účinnosťou k 2. decembru 2014.

Parížskeho dohovoru a používanou pre rovnaké alebo podobné tovary. Za všeobecne známu ochrannú známku je tak možné považovať takú ochrannú známku, ktorá je dostatočne silná a v príslušnom okruhu verejnosti dostatočne vžitá pre zhodné či podobné tovary alebo služby. Jedná sa o takú ochrannú známku, ktorá má dostatočnú rozlišovaciu schopnosť aj bez toho aby bola zapísaná v príslušnom registri – na to aby všeobecne známa ochranná známka požívala ochranu nie sú nutné žiadne formálne zápisy. Avšak k uplatneniu práv je vždy nutné všeobecnú známosť ochrannej známky preukazovať v konkrétnom konaní.<sup>20</sup>

Na ustanovenie článku 6 bis Parížskeho dohovoru nadväzuje ustanovenie článku 16 odst. 2 **Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva** z roku 1994 (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), kde sa stanoví, že pri určovaní, či sa jedná o všeobecne známu ochrannú známku sa má brať ohľad na to, či je ochranná známka známa v príslušnom okruhu verejnosti ako dôsledok propagácie tejto ochrannej známky. Ďalej stanoví v ustanovení článku 16 odst. 3, že článok 6bis Parížskeho dohovoru sa použije aj na tovary a služby, ktoré nie sú podobné tým pre ktoré sa ochranná známka zaregistrovala, za predpokladu, že používanie tejto ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom a službám by ukazovalo na vzťah medzi týmito tovarmi či službami a majiteľom zaregistrovanej ochrannej známky, a za predpokladu, že záujmy majiteľa zaregistrovanej ochrannej známky by mohli byť týmto používaním poškodené. Problematike ochranných známk sa však TRIPS nevenuje len v článku 16 ale aj v článkoch 15 až 21, kde sú zakotvené napríklad aj podmienky pre zápis ochranných známk či možnosti prieskumu alebo vymáhateľnosti práv.

V oblasti medzinárodnej úpravy ochrannej známky nadväzuje na úpravu obsiahnutú v Parížskom dohovore **Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk** z roku 1891<sup>21</sup>, ktorú dopĺňa **Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk** z roku 1989. Tieto dva dokumenty spolu vytvárajú tzv. **Madridský systém registrácie**

---

<sup>20</sup> HORÁČEK, R. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. S.14

<sup>21</sup> Madridská dohoda bola následne revidovaná v Bruseli v roku 1900, vo Washingtone v roku 1911, v Haagu v roku 1925, v Londýne v roku 1934, v Nice v roku 1957 a v Stockholme v roku 1967.



**medzinárodných ochranných známk.** Madridský systém sa na rozdiel do Parížskeho dohovoru vzťahuje len na ochranné známky. Členmi (zmluvnými stranami) Madridského systému môžu byť len štáty, ktoré sú zároveň signatármi Parížskeho dohovoru. Oproti Parížskemu dohovoru sa dá Madridský systém považovať za menej úspešný, čo sa týka množstva štátov, ktoré sú jeho súčasťou – signatármi Madridskej dohody je 55 krajín.<sup>22</sup> Madridský protokol je o niečo populárnejší, zmluvnými stranami je až 97 štátov.<sup>23</sup> Príslušníci každej zmluvnej strany si tak na základe Madridského systému môžu zabezpečiť ochranu známk vo všetkých krajinách<sup>24</sup>, ktoré sú súčasťou Madridského systému. Predpokladom priznania ochrany takejto známke je jej prihlásenie na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve. Výhodou tohto systému je fakt, že je možné získať ochranu známky vo všetkých signatárskych krajinách na základe jednej prihlášky u jediného úradu a pri zaplatení jediného poplatku. Nutné je podotknúť, že v prípade prihlasovania podľa Madridskej dohody je možné si prihlásiť medzinárodnú ochrannú známku až keď je zapísaná národná ochranná známka, zatiaľ čo v prípade Madridského protokolu je situácia o niečo jednoduchšia a postačí, aby bola podaná prihláška národnej ochrannej známky.

Ďalšou významnou medzinárodnou dohodou na poli ochranných známk je **Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk** z roku 1957. Tak ako aj v prípade Madridského systému, tak aj u Niceskej dohody platí, že stať sa jej súčasťou môžu len zmluvné strany Parížskeho dohovoru. Cieľom Niceskej dohody je zjednotiť a urobiť prehľadnejším členenie výrobkov a služieb pre účely zápisu ochranných známk. Pre tento účel zaviedla systém 45 tried produktov – 34 tried výrobkov a 11 tried služieb. Príslušné úrady zmluvných štátov uvádzajú čísla tried, do ktorých patria výrobky či služby pre ktoré sa ochranná známka zapisuje, v úradných listinách a publikáciách o zápisoch známk. Štáty si môžu vyhradiť možnosť použiť tento systém ako systém hlavný<sup>25</sup> alebo pomocný.

---

<sup>22</sup> Madridskú dohodu nepodpísali napríklad aj Spojené štáty americké či Veľká Británia.

<sup>23</sup> K Madridskému protokolu pristúpila aj Európska únia ako celok v roku 2004. K Protokolu taktiež pristúpili napríklad aj Spojené štáty americké.

<sup>24</sup> Nejedná sa však o povinnosť. Prihlasovateľ si v prihláške vyberá v ktorých krajinách má záujem o ochranu a v ktorých nie. Môže si teda vybrať všetky krajiny alebo len niektoré.

<sup>25</sup> Česká republika používa Niceský systém triedenia aj pre národné ochranné známky.

Okrem vyššie priblížených medzinárodných zmlúv sa inštitútu ochrany známky sa dotýka aj rada ďalších medzinárodných zmlúv, napríklad vyššie zmienená TRIPS či Zmluva o známkovom práve z roku 1994 zjednaná v Ženeve.

### 3. Ochranná známka Európskej únie

#### 3.1. Pojem

Po vzniku Európskej únie<sup>26</sup> predstavovali ochranné známky jeden z prvých inštitútov priemyselného vlastníctva na ktoré bola upriamená pozornosť. Keďže jedným z hlavných výdobytkov Európskej únie je voľný pohyb osôb, výrobkov, služieb a kapitálu, je jasné, že teritoriálna povaha ochrannej známky a rozdielnosť jednotlivých národných úprav členských štátov predstavujú pri obchode v rámci Európskej únie veľkú prekážku. Prvé pokusy o vytvorenie jednej ochrannej známky pre celú Európsku úniu, bolo možné zaznamenať už v roku 1964, kedy vznikol prvý návrh Dohovoru o európskom práve ochranných známk.<sup>27</sup> Avšak z daného návrhu nakoniec vzišlo.

K prvému skutočnému kroku vedúcemu k odstráneniu prekážok vo voľnom obchode spojených s ochrannými známkami došlo v roku 1988, kedy bola v snahe odstrániť najväčšie rozdiely medzi národnými úpravami ochranných známk prijatá Prvá smernica Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (89/104/EHS). Jej cieľom bolo, ako napovedá sám názov, zblíženie právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk. Táto Smernica v sebe obsahovala spoločnú definíciu ochrannej známky a taktiež stanovila absolútne a relatívne dôvody odmietnutia zápisu národných ochranných známk. Avšak aj po prijatí tejto smernice musel prihlasovateľ žiadať o zaregistrovanie svojej ochrannej známky v každom členskom štáte zvlášť, čo so sebou samozrejme nieslo zvýšenú administratívu a poplatky a zároveň to neriešilo problém teritoriality.<sup>28</sup>

Ďalším krokom v odstraňovaní problémov spojených s teritoriálnou povahou ochranných známk tak bolo vytvorenie ochrannej známky Spoločenstva Nariadením

---

<sup>26</sup> V rámci zachovania jednotnej terminológie nebudem v texte rozlišovať medzi Európskou úniou a Európskymi spoločenstvami a budem využívať jednotný pojem Európska únia.

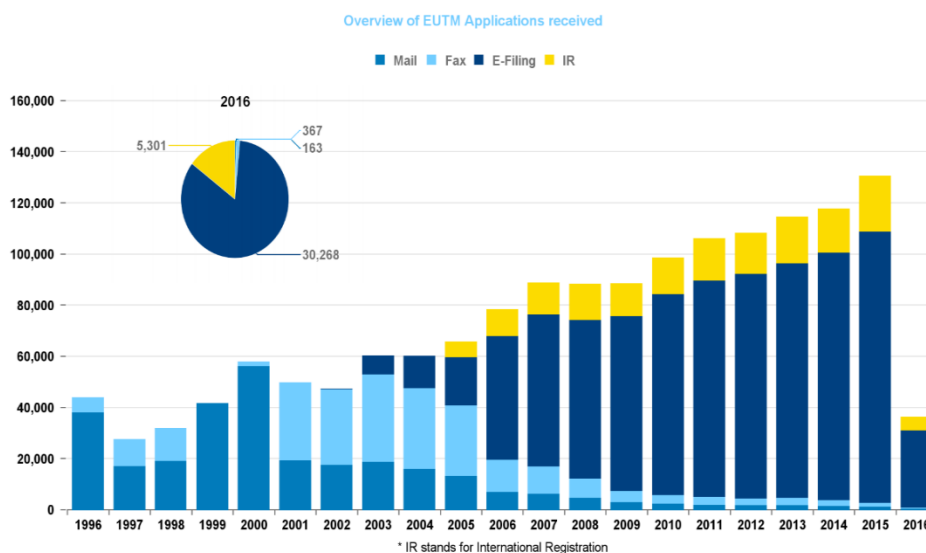
<sup>27</sup> „*Convention on european trademark law*“

<sup>28</sup> Vid' odstavec 4 preambule Nariadenia

Rady č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva. Toto nariadenie tak vytvorilo systém jednej ochrannej známky pre celú Európsku úniu.

Prijatie tohoto nariadenia bolo možné považovať za veľký úspech na poli voľného obchodu v rámci Európskej únie. Pred jeho existenciou bolo nutné si registrovať ochrannú známku v rámci jednotlivých členských štátov<sup>29</sup> či prípadne si registrovať medzinárodnú ochrannú známku.

Hneď na začiatku je nutné poznamenať, že inštitút ochrannej známky Európskej únie zaznamenal značný úspech. Už v roku 1996 EUIPO prijal 43 713 prihlášok ochranných známk Európskej únie, pričom toto číslo, pravdepodobne aj v súvislosti s rozširovaním Európskej únie, po prelome milénia rapídne stúpalo. V roku 2015 to už totiž bolo 130 409 prihlášok. Nárast počtu podaných prihlášok je možné vidieť aj na nasledujúcom grafe.



Obrázok č. 1 Graf podaných prihlášok do roku 2016<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Výnimku z tohto predstavovali krajiny Beneluxu, ktoré majú spoločný *Benelux Office for Intellectual Property*.

<sup>30</sup> Štatistika [online] dostupná na [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euipo/the\\_office/SSC009-Statistics\\_of\\_Community\\_Trade\\_Marks-2016\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2016_en.pdf)

Nariadenie Rady č. 40/94 bolo následne nahradené Nariadením Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie<sup>31</sup>, ktoré je účinné dodnes a tvorí právny rámec pre celý systém ochrannej známky Spoločenstva. Toto Nariadenie bolo však nedávno novelizované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2424, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory). Toto Novelizujúce Nariadenie je účinné až na určité výnimky od 23. marca 2016 a prinieslo so sebou niekoľko novinek, ktoré sa dajú rozdeliť do troch základných okruhov – poplatky, technické zmeny a inštitucionálne zmeny. Vzhľadom na obmedzený rozsah tejto práce však budú uvedené len niektoré zmeny zavedené Novelizujúcim nariadením. V rámci inštitucionálnych zmien došlo k určitým terminologickým zmenám – Nariadenie do tejto novely nerefletovalo Lisabonskú zmluvu a bolo teda nutné nahradiť pojem Európske Spoločenstvá pojmom Európska únia. Taktiež ochranná známka Spoločenstva sa po novom nazýva ochrannou známkou Európskej únie. Táto zmena sa dotkne nielen budúcich ochranných známkok ale aj stávajúcich. Ďalšou terminologickou zmenou prešiel aj Úrad pre harmonizáciu na vnútornom trhu, ktorý má na starosti registráciu ochranných známkok EÚ - bol premenovaný na Úrad Európskej Únie pre Duševné Vlastníctvo (*European Union Intellectual Property Office - EUIPO*). V rámci týchto zmien zaviedlo Novelizujúce Nariadenie taktiež aj právny rámec pre užšiu spoluprácu medzi národnými úradmi priemyselného vlastníctva – rámec pre vytváranie spoločných štandardov a postupov, spoločné databázy a iné nástroje pre výmenu informácií.

Ďalšia oblasť v ktorej došlo k určitým zmenám v dôsledku novely je oblasť poplatkov – základný poplatok za ochrannú známku v minulosti pokrýval až tri triedy tovarov či služieb. Po novom sa však bude platiť za každú triedu jednotlivo. Zároveň bolo nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu zrušené a úprava poplatkov bola presunutá do Nariadenia.

K najrozsiahlejším zmenám po novele došlo v technickej oblasti – jedná sa o zmeny v oblasti konania o prihláške ochrannej známky, týkajúcich sa napríklad triedenia tovarov a služieb, absolútnych a relatívnych dôvodov pre zamietnutie prihlášky a ďalšie. Keďže Novelizujúce Nariadenie zaviedlo vcelku rozsiahle zmeny, bude sa vybraným zmenám táto práca venovať na miestach pojednávajúcich o daných problematikách.

Ako už bolo uvedené, základný právny rámec pre ochrannú známku EÚ tvorí Nariadenie. To uvádza v článku 1, že ochrannou známkou Európskej únie sa nazýva ochranná známka pre tovary alebo služby zapísaná v súlade s podmienkami tohto Nariadenia. Dôležitým rysom ochrannej známky Európskej únie je jej **jednotný charakter**. To znamená, že ochranná známka Európskej únie má rovnaké účinky na celom území Európskej únie. Teda je možné ju zapísať, previesť, vzdať sa jej, môže byť zrušená či prehlásená za neplatnú a jej užívanie byť zakázané len pre územie celej Európskej únie.<sup>32</sup> Táto jednotná povaha ochrannej známky Európskej únie sa prejavuje aj v rámci systému podania jednej prihlášky jedinému úradu a zaplatení jedného poplatku.<sup>33</sup> Určitú výnimku z jednotného charakteru ochrannej známky Európskej únie predstavuje možnosť licencie, ktorú je možné poskytnúť aj len pre časť územia Európskej únie. Jednotný charakter ochrannej známky Európskej únie sa taktiež prejavuje v tom, že pre zachovanie ochrannej známky Európskej únie ju postačí užívať len na území jedného členského štátu Európskej únie.<sup>34</sup>

Subjekt, ktorý chce získať pre svoju ochrannú známku ochranu na území celej Európskej únie musí podať prihlášku, a to príslušnému orgánu. Týmto orgánom je **Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo** so sídlom v Alicante v Španielsku. EUIPO spravuje ochrannú známku Európskej únie a zapísaný dizajn Spoločenstva. EUIPO je agentúrou Európskej únie s právnou subjektivitou. EUIPO je v svojej činnosti čo sa týka technických záležitostí nezávislý a má právnou, administratívnu a finančnú autonómiu. Jedná sa o dvojstupňový orgán, na ktorého čele je výkonný riaditeľ<sup>35</sup>, ktorý je štatutárnym

---

<sup>32</sup> Vid' ustanovenie čl. 1 odst. 2 Nariadenia.

<sup>33</sup> HAJNALOVÁ, Z., SUJA, J. Ochranná známka Spoločenstva (CTM). Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2002. S. 8

<sup>34</sup> KOPECKÁ, S. *Ochranná známka Spoločenství*. Vyd. 1. Praha: Úrad průmyslového vlastnictví, 2002. ISBN 80-7282-024-9. S. 5.

<sup>35</sup> Momentálne je na čele Antonio Campinos.

orgánom EUIPO a zodpovedá sa správnej rade. Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a z dvoch zástupcov Európskej komisie a jedného zástupcu Európskeho parlamentu.

Zatiaľ čo prihláška ochrannej známky Európskej únie môže byť podaná v akomkoľvek úradnom jazyku Európskej únie, tak medzi rokovacie jazyky EUIPO patrí len angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina. To znamená, že prihlasovateľ musí uviesť druhý jazyk z tejto skupiny ako jazyk, ktorý akceptuje ako možný rokovací jazyk pri konaniach vo veci námietok, zrušení alebo neplatnosti.

Majiteľom ochrannej známky Európskej únie môžu byť podľa Nariadenia všetky fyzické a právnické osoby, a to vrátane verejnoprávnych subjektov. Ochranná známka Európskej únie je tak prístupná nielen príslušníkom členských krajín Európskej únie ale aj ostatným subjektom. V prípade subjektov, ktoré nemajú bydlisko, sídlo, hlavné miesto podnikania či ani skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore<sup>36</sup> sa však uplatňuje výnimka v prípade právneho zastúpenia pred EUIPO. Všeobecne platí, že pred EUIPO nie je nutné právne zastúpenie, avšak pre vyššie uvedené kategórie subjektov je právne zastúpenie v prípadoch stanovených Nariadením výslovne vyžadované.<sup>37</sup>

Ďalej Nariadenie v článku 4 stanovuje dva základné predpoklady, ktoré je nutné kumulatívne splniť, aby sa dalo označenie zaregistrovať ako ochranná známka. Označenie musí byť možné

- **graficky znázorniť**,
- a zároveň toto označenie musí byť **spôsobilé rozlíšiť** tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov

Čo sa týka grafickej znázorniteľnosti Nariadenie demonštratívne uvádza niekoľko príkladov prípustných znázornení: slová vrátane osobných mien, vzory, písmená, číslovky,

---

<sup>36</sup> Európsky hospodársky priestor tvorí všetkých 28 členských štátov Európskej únie a Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.

<sup>37</sup> Viď ustanovenie čl. 92 odst. 2

tvár výrobku alebo jeho obalu. Na mieste je tu zdôrazniť, že samotná ochranná známka môže byť tvorená označením, ktoré samo o sebe nie je možné vnímať vizuálne, za predpokladu, že je možné ho však znázorniť graficky, predovšetkým prostredníctvom obrázkov, čiar či znakov a toto znázornenie je jasné, presné, sebestačné, ľahko prístupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne.<sup>38</sup> Jedná sa o požiadavky, ktoré síce na jednej strane umožňujú zápis aj netradičných ochranných známkov avšak na druhej strane sú to požiadavky prísne a v praxi pre takéto ochranné známky ťažko splniteľné. Dôvodom pre takéto vymedzenie požiadaviek na grafické znázornenie je zaistenie spoľahlivých informácií o tom, čo je predmetom ochrany a zároveň aj právnej istoty, kam táto ochrana siaha.<sup>39</sup> V súvislosti s touto podmienkou je dôležité uviesť, že v súvislosti s Novelizujúcim nariadením dôjde od októbra 2017 k výraznej zmene. Daná novela totižto túto podmienku pre označenia nahrádza podmienkou spôsobilosti byť vyjadrené v registri ochranných známkov Európskej únie, spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje „...jednoznačne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.“. Jedná sa o snahu zvýšiť flexibilitu a zároveň zabezpečiť väčšiu právnu istotu. Označenie by sa po novom malo dať vyjadriť v akejkoľvek primeranej podobe pomocou všeobecne dostupnej technológie – teda nie nevyhnutne graficky. Požiadavky stanovené kauzou *Sieckmann* by sa však naďalej mali uplatňovať.<sup>40</sup>

Druhou podmienkou na to, aby bolo možné označenie považovať za ochrannú známku, je jeho schopnosť rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iného podniku. V prípade tohto požiadavku je dôležité si uvedomiť, že schopnosť ochrannej známky rozlišovať sa posudzuje vždy vo vzťahu ku konkrétnym tovarom či službám.

V súvislosti s podobou ochranných známkov môžeme deliť ochranné známky na niekoľko nasledujúcich druhov.

---

<sup>38</sup> „...representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective.“ Vid' rozhodnutie Súdneho dvoru EÚ z 12. decembra 2002, vo veci *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt*, C-273/00. Dostupné z <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/00>.

<sup>39</sup> ČERMÁK, K. Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva. *Právní rádce*. 2003. č. 11. S. 15

<sup>40</sup> Vid' odstavec 9 preambule Novelizujúceho nariadenia.



### 3.1.1. Slovná ochranná známka

Slovná ochranná známka je tvorená len určitým menom či slovom. Môže ísť o slovo už existujúce, čiže vychádzajúce z obecnej slovnej zásoby ale aj slovo umelo vytvorené.<sup>41</sup> Nemusí však ísť len čisto o slová, môže sa jednať aj o kombinácie čísiel či jednotlivých písmen. Slovná ochranná známka by ideálne mala byť krátka, zvučná, fantazijná, ľahko zapamätateľná, vhodne zvolená vzhľadom na zoznam tovarov a služieb. Zvolené slová by nemali byť vo vzťahu k tovarov a službám len popisné, je nutné, aby mali rozlišovaciu spôsobilosť. Pre splnenie týchto podmienok je teda dôležité, aby ochranná známka vynikala čo najväčšou originalitou a nevšednosťou.<sup>42</sup> Písmo v slovnom označení môže mať jednoduchú grafickú úpravu alebo naopak v určitej zvláštnom grafickom písme (špeciálny typ písma, veľkosť písma, farebná úprava písma). V prípade slovnej ochrannej známky je vhodné, aby mala čo najväčší vzťah k danému podniku či k jeho tovaru alebo službám, zároveň je však nutné pamätať na to, aby nešlo, ako už bolo vyššie naznačené, len o popisné označenie, keďže tým by rozlišovacia spôsobilosť značne utrpela. Príkladom slovnej ochrannej známky je napríklad ochranná známka Európskej únie č. 000000688 „*MACINTOSH*“. Z českých prihlasovateľov je možné uviesť napríklad ochrannú známku Európskej únie č. 003492253 v znení „*PILSNER URQUELL*“ alebo ochrannú známku Európskej únie č. 003490612 v znení „*PRECIOSA*“. Ochranná známka môže byť tvorená aj sloganom, predmetom registrácie je teda určitá veta alebo súhrn slov. Známym príkladom sloganu zaregistrovaného ako ochranná známka Európskej únie je ochranná známka č. 003196581 „*TM LOVIN' IT*“ známy slogan spoločnosti McDonald.<sup>43</sup>

### 3.1.2. Obrazová ochranná známka

Ďalším druhom ochrannej známky je obrazová známka. Ako už vyplýva z názvu, jedná sa o ochrannú známku tvorenú rôznymi obrazcami. Obrazová ochranná známka

---

<sup>41</sup> HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva ke průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7. S. 353

<sup>42</sup> HORÁČEK, R. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. S. 6

<sup>43</sup> Ochranné známky sú dostupné v databáze EUIPO [online] na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

predstavuje jednu z tradičných druhov ochranných známk a tak je známk tohto typu každý rok registrované značné množstvo. Obrazová ochranná známka môže byť tvorená určitým obrázkom, logom, kresbou či grafikou. Obrazové ochranné známky môžu byť taktiež buď čierno-biele, rôznofarebné alebo jednofarebné. Aby obrazová ochranná známka náležite plnila svoje funkcie mala by byť schopná zmeniť svoju veľkosť a to spôsobom, aby pri zmene veľkosti nedošlo k jej nečitateľnosti, inej nejasnosti alebo k splynutiu jej jednotlivých prvkov do jedného. Jej výroba by nemala byť natoľko komplikovaná, že nebude možné ju replikovať za použitia štandardných tlačiarenských postupov a pre svojho majiteľa by tak znamenala len zvýšené náklady na výrobu obalov. Mala by teda byť relatívne jednoducho prenositeľná na výrobok.<sup>44</sup>



**Obrázok č. 2** Príklad farebnej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 000000745 spoločnosti Apple Inc.



**Obrázok č. 3** Príklad čierno-bielej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 000000456 spoločnosti Reebok International Limited<sup>45</sup>

V prípade, že sa k obrazovému prvku ochrannej známky pridá aj odlišný prvok, hovoríme o **kombinovanej ochrannej známke**. Kombinovanie týchto jednotlivých prvkov dokopy má výhodu v prípade, keď prvok sám o sebe nemá rozlišovaciu

---

<sup>44</sup> HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k priemyslovému vlastníctví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7. S. 357

<sup>45</sup> Ochranné známky sú dostupné v databáze EUIPO [online] na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

spôsobilosť a nespĺňa tak jedno zo základných kritérií pre zápis ochrannej známky, avšak v spojení s iným prvkom už túto spôsobilosť nadobúda. Je tomu tak preto, že dané kombinované označenie sa posudzuje ako celok, teda ako pôsobia všetky prvky dohromady.<sup>46</sup> V prípade tejto kategórie ochrannej známky je treba upozorniť, že zatiaľ čo EUIPO tento druh ochrannej známky radí medzi obrazové ochranné známky, tak ÚPV rozoznáva tento druh ochrannej známky ako samostatnú kategóriu na rovnakej úrovni s obrazovými ochrannými známkami.



**Obrázok č. 4** Príklad kombinovanej (obrazovej) ochrannej známky EÚ č. 000000951 spoločnosti Mars, Incorporated



**Obrázok č. 5** Príklad kombinovanej (obrazovej) ochrannej známky EÚ č. 003021086 spoločnosti The Coca Cola Company<sup>47</sup>

### 3.1.3. Priestorová ochranná známka

Ako ochrannú známku Európskej únie je možné registrovať aj priestorovú ochrannú známku, niekedy nazývanú aj trojrozmernou či 3D známkou. V prípade týchto ochranných známk môže niekedy dochádzať k prieniku dvoch druhov priemyselných práv, napr. priemyselných vzorov, či ich môže dokonca nahradiť.<sup>48</sup> Tak ako pri ostatných

---

<sup>46</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. S. 126

<sup>47</sup> Ochranné známky sú dostupné v databáze EUIPO [online] na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

<sup>48</sup> HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7. S. 358

druhoch ochranný známk, aj pri priestorovej ochrannej známke platia požiadavky na grafické znázornenie, teda, že musí byť jasné, presné, sebestačné, ľahko prístupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne. Ako spôsob grafického zobrazenia je najčastejším spôsobom zobrazenie fotografiou či prostredníctvom kreslených plánov. V prípade priestorovej ochrannej známky býva často problematická požiadavka na rozlišovaciu spôsobilosť. Za podmienkou rozlišovacej spôsobilosti stojí princíp, že ochranná známka by mala byť označením pôvodu. V prípade priestorových ochranných známk, ktoré často predstavujú určitý obal tovaru, je však schopnosť rozlišovať jednotlivé tovary zväčša nutné získať.<sup>49</sup> Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti priestorovej ochrannej známky je nutné mať na pamäti, že priemerný zákazník tvar tovaru či jeho obalu jednoducho nepovažuje za ukazovateľa pôvodu, v prípade, že nie je prítomný slovný či obrazový prvok. To môže znamenať, že stanovenie rozlišovacej spôsobilosti priestorovej ochrannej známky bude o dosť ťažšie ako je tomu u slovnej alebo obrazovej ochrannej známky.<sup>50</sup>



**Obrázok č. 6** Príklad priestorovej ochrannej známky EÚ č. 000031203 spoločnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH



**Obrázok č. 7** Príklad priestorovej ochrannej známky EÚ č. 000146704 spoločnosti Duracell Batteries BVBA<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Vid' ustanovenie článku 7 odst. 3 Nariadenia.

<sup>50</sup> Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 29. apríla 2004, vo veci *Henkel KGaA v. OHIM*, C-456/01 P [online] Dostupné z <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-456/01&language=en>.

<sup>51</sup> Ochranné známky sú dostupné v databáze EUIPO [online] na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

### 3.1.4. Ďalšie druhy ochranných znáмок

Vyššie boli uvedené určité „základné“ druhy ochranných znáмок. Nejedná sa však o jediné druhy ochranných znáмок, ktoré je možné zapísať. Požiadavky Nariadenia, ktoré musí označenie splniť, aby ho bolo možné zapísať ako ochrannú známku, sú formulované dostatočne široko na to, aby sa mohli presadiť aj iné druhy ochranných znáмок.

#### Farba

Farba predstavuje jednu z netradičných ochranných znáмок. Všeobecne vzaté je možné farbu považovať za označenie. Farba taktiež môže byť graficky znázorniteľná.<sup>52</sup> Veľkým problémom v prípade farebnej ochrannej známky je, že farba ako taká nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

K problematike možnosti zapísania farby ako ochrannej známky sa niekoľkokrát vyjadril aj Súdny dvor EÚ, a to napríklad v zásadnom rozhodnutí zo dňa 6. mája 2003, vo veci *Libertel v Benelux Merkenbureau*, C-104/01.<sup>53</sup> V danom rozhodnutí Súdny dvor EÚ konštatoval, že v prípade otázky, či je farba sama o sebe schopná rozlišovať jednotlivé tovary či služby jedného podniku od iného, je dôležité skúmať či farba sama o sebe (*farba per se*) je schopná sprostredkovať určité informácie, konkrétne pôvod tovaru či služby. Ako uviedol Súdny dvor EÚ, tak farba je síce schopná asociovať určité idey či vzbudiť určité pocity, avšak má len nízku kapacitu pre poskytovanie konkrétnych informácií, a to z dôvodu jej bežného a širokého využívania, či z dôvodu jej prítlačivosti pri propagácii tovarov a služieb bez poskytovania konkrétnych informácií. Toto však neznamená, že by farba mohla byť a priori na základe tohto považovaná za neschopnú rozlišovania. Takúto možnosť nie je možné podľa Súdneho dvora Európskej únie dopredu vylúčiť. V prípade farby je však rozlišovacia spôsobilosť takmer nemysliteľná bez jej predchádzajúceho využívania, s výnimkou výnimočných prípadov, hlavne v prípade, kedy množstvo tovarov a služieb, pre ktoré, je ochranná známka zapísovaná, je veľmi obmedzené a trh vysoko špecifický. Avšak je možné, aby farba rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k

---

<sup>52</sup> Rozhodnutie EUIPO zo dňa 18. decembra 1998, v veci *Wrigley's Light Green*, R 122/1998-3,

<sup>53</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01>

zapisovaným tovarom či službám získala prostredníctvom používania. Pri posudzovaní či určitú farbu zapísať ako ochrannú známku pre dané tovary či služby, je však nutné zdôrazniť, že táto možnosť môže byť limitovaná dôvodmi verejného záujmu. SDEU v danom rozhodnutí uviedol, že v prípade zápisu farieb je nutné pamätať na to, skutočnosť, že množstvo farieb k dispozícii je fakticky limitované, znamená, že aj malé množstvo zapísaných ochranných znáмок by mohlo vyčerpať celú škálu farieb. Takýto monopol by vytvoril neodôvodnenú výhodu pre jedného súťažiteľa na trhu. Preto v prípade známkového práva existuje verejný záujem na tom, aby nedochádzalo k neprimeranému obmedzovaniu dostupnosti farieb iným subjektom, ktoré poskytujú tovary či služby rovnakého typu, ako sú tie, ktoré sú zapisované a pri rozhodovaní je nutné mať toto na pamäti.

Ďalším rozhodnutím, ktoré je možné spomenúť je rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 24. júna 2004, vo veci *Heidelberger Bauchemie GmbH*, C-49/02.<sup>54</sup> Jednalo sa o prejudiciálne konanie, v ktorom sa riešila rozlišovacia spôsobilosť kombinácie dvoch farieb – modrej a žltej. Súd v danom prípade riešil, či kombinácie dvoch farieb označené v prihláške abstraktne a bez kontúr, ktorých odtiene sú uvedené odkazom na vzorku farieb a upresnené podľa uznávanej klasifikácie farieb, spĺňajú podmienky tvoriť ochrannú známku – teda či sa jedná o označenie s rozlišovacou spôsobilosťou a či je schopné byť graficky znázornené. Súd v tomto rozsudku súhlasil so závermi vyslovenými v kauze *Libertel* – teda, že farba či kombinácie farieb označené v prihláške abstraktne a bez kontúr s odtieňmi označenými odkazom na vzorku farieb môžu tvoriť ochrannú známku, pod podmienkou, že (i) je preukázané, že kombinácie farieb predstavujú označenie v kontexte, v ktorom sú použité a (ii) prihláška obsahuje systematické, vopred určené a stále usporiadanie predmetných farieb. Avšak v konkrétnych prípadoch je pri jej zápise nutné brať ohľad na všeobecný záujem prikazujúci neprimerane neobmedzovať dostupnosť farieb pre iné subjekty. V súvislosti s možnosťou zapisovania farby ako ochrannej známky je dôležité tiež uviesť, že i keď farby teda môžu byť ochrannou známkou, základné farby farebného spektra by mali s ohľadom na ich obmedzený počet zostať dostupné všetkým.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-49/02>

<sup>55</sup> HORÁČEK, R. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. S. 19

Známym príkladom farby ako ochranej známky, ktorá si získala rozlišovaciu spôsobilosť jej používaním je farba *lila* spoločnosti Suchard (Kraft-Foods). Túto farbu väčšina ľudí pozná z čokolád značky Milka. Táto farba sa stala svojím používaním natoľko známou u spotrebiteľov, že si verejnosť túto farbu začala spájať výhradne s týmito výrobkami.<sup>56</sup> Jedná sa zároveň o prvú farbu, ktorá bola v systéme ochranných známok Európskej únie zaregistrovaná – stalo sa tak 27. októbra 1999.<sup>57</sup>



**Obrázok č. 8** Príklad farby ako ochranej známky EÚ č. 000031336 spoločnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH



**Obrázok č. 9** Príklad farby ako ochranej známky EÚ č. 000962076 spoločnosti United Parcel Service of America, Inc.<sup>58</sup>

### **Zvuková ochranná známka**

Zvukové ochranné známky sú počuteľné ochranné známky tvorené rôznymi zvukmi, tónmi, znelkami, signálmi či hlukmi. V prípade zvukovej ochranej známky je jej grafické

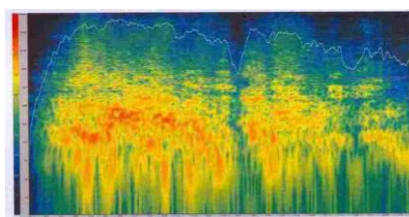
---

<sup>56</sup> MALIŠ, P. Barva jako ochranná známka [online] Dostupné na <http://www.ochranné-znamky.com/article/barva-jako-ochranna-znamka>

<sup>57</sup> Informácie [online] Dostupné na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000031336>

<sup>58</sup> Ochranné známky sú dostupné v databáze EUIPO [online] <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

znázornenie v porovnaní s inými netradičnými ochrannými známkami jednoduchšie. Ponúka sa notový zápis, čo je však možnosť v prípade zvukových ochranných známk hudobného charakteru. Tie však nie sú jedinými zvukovými ochrannými známkami. Ako bolo písané vyššie, zvukovou ochrannou známkou môže byť aj rôzny hluk. V tomto prípade grafické znázornenie prostredníctvom nôt pravdepodobne nepredstavuje riešenie. Za známy príklad takejto ochrannej známky je možné považovať zvukovú ochrannú známku Európske únie č. 005170113 spoločnosti Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation. Jedná sa o známy rev leva objavujúci sa na začiatku filmovej produkcie tejto spoločnosti. Nižšie je možné vidieť jej grafické znázornenie prostredníctvom sonogramu. V tomto prípade je však nutné podotknúť, že samotný EUIPO takéto znázornenie pomocou sonogramu nepovažuje za dostatočné a od rozhodnutia, ktoré umožnilo registrovať zvukovú ochrannú známku takto graficky znázornenú, sa výslovne odkláňa.<sup>59</sup>



**Obrázok č. 10** Príklad zvukovej ochrannej známky EÚ č. 005170113 spoločnosti Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation<sup>60</sup>

Zásadným rozhodnutím v problematike zvukových ochranných známk je rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 27. novembra 2003, vo veci *Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex*, C-283/01.<sup>61</sup> V danom prípade šlo o 14 ochranných známk spoločnosti Shield Mark BV registrovaných v rokoch 1992 až 1999. Tieto ochranné známky pozostávali z prvých nôt skladby „Für Elise“ od Ludwiga van Beethovena, z označenia „kukelekuuuuu“ (jedná sa o označenie, ktoré v holandčine predstavuje kikiríkanie kohúta) a zo sekvencie hudobných nôt „e, d, e, d, e, b, d, c, a“. Spoločnosť Shield Mark BV využívala

---

<sup>59</sup> Vid' rozhodnutie EUIPO zo dňa 27. septembra 2007, R 708/2006-4

<sup>60</sup> Ochranné známky sú dostupné v databáze EUIPO [online] <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

<sup>61</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-283/01>



tieto zvuky vo svojich reklamách – na začiatku hrala „Für Elise“. Spoločnosť taktiež produkovala software, ktorý vždy pri spustení vydal zvuk kikiríkania. Skladbu „Für Elise“ a kikiríkание kohúta však začal používať aj iný podnikateľ a vec sa tak dostala až pred súd. V prvom stupni bola žaloba zamietnutá s tým, že v oblasti známkového práva nebude zvuková ochranná známka zapísaná. Po odvolaní spoločnosti Shield Mark BV sa vec dostala k odvolaciemu súdu, ktorý položil Súdnemu dvoru EÚ predbežné otázky či je možné, aby zvuk bol chránený ako ochranná známka a v prípade, že áno, aké sú požiadavky na jeho grafické znázornenie – môže ísť o zobrazenie prostredníctvom nôt, písomný popis vo forme onomatopoeii<sup>62</sup>, písomný popis v inej forme, grafické zobrazenie ako sonogram, nahrávka zvuku pripojená k prihláške, digitálna nahrávka prístupná cez internet, kombináciou týchto spôsobov, či inou formou. V prípade prvej otázky, teda či vôbec môže byť zvuk ochrannou známkou sa Súdny dvor Európskej únie vyslovil kladne, samozrejme za splnenia podmienok rozlišovacej spôsobilosti a grafického znázornenia. Súdny dvor EÚ aj v tomto rozhodnutí prevzal závery, ktoré vyslovil už v kauze *Sieckmann*, teda, že grafické znázornenie musí byť jasné, presné, sebestačné, ľahko prístupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne. Čo sa týka konkrétnych okolností prípadu, tak Súdny dvor EÚ uviedol že slovný popis zvukovej ochrannej známky nespĺňa podmienku grafickej znázorniteľnosti. Taktiež využitie zvukomalebného slova nie je dostatočným znázornením zvuku, vnímanie týchto slov sa môže v jednotlivých členských krajinách značne odlišovať. Hudobné noty, ktoré predstavujú bežný spôsob reprezentácie zvukov, však v podobe jednoduchej sekvencie „e, d, e, d, e, b, d, c, a“ sú tiež nedostatočné. Takýto popis nenapĺňa požiadavky stanovené v rozhodnutí *Sieckmann*. Avšak notový zápis obsahujúci notový kľúč, noty a ďalšie označenia využívané k určaniu výšky a dĺžky zvukov, by umožnili jasné znázornenie melódie a takéto zobrazenie by naplnilo požiadavky na grafické znázornenie.

---

<sup>62</sup> Onomatopoeia je zvukomalebné slovo, ktoré foneticky napodobňuje prirodzené zvuky.



**Obrázok č. 11** Príklad zvukovej ochrannej známky EÚ č. 001312008 spoločnosti Twentieth Century Fox Film Corporation<sup>63</sup>

V porovnaní s tradičnejšími ochrannými známkami nie sú zvukové ochranné známky úplne bežné, avšak v databáze EUIPO sa zapísaných ochranných známk EÚ nachádza 180, čo nie je úplne zanedbateľné číslo. Je možné predpokladať, že s rozvojom technológií umožňujúcim jednoduchšiu a prístupnejšiu tvorbu melódií, bude toto číslo stúpať – ľahká zapamätateľnosť zvukových vnemov predstavuje pre subjekty na trhu atraktívnu príležitosť na propagáciu.

### **Čuchová ochranná známka**

Medzi netradičné druhy ochranných známk patria aj čuchové ochranné známky. V databáze EUIPO sa momentálne nenachádza žiadna zapísaná ochranná známka tohoto druhu. V celej histórii EUIPO bola zapísaná len jedna jediná čuchová ochranná známka, a to známka č. 000428870 s názvom „*THE SMELL OF FRESH CUT GRASS*“ spoločnosti Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing. Tá bola zapísaná v roku 1999, pričom však najskôr bola táto prihláška tiež odmietnutá. EUIPO sprvu argumentoval, že táto ochranná známka nemôže byť zapísaná pretože slová „*vôňa čerstvo posekanej trávy*“ nepredstavujú grafické znázornenie, ale jedná sa o popis takejto známky. Prihlasovateľ sa však odvolal k odvolaciemu senátu EUIPO a ten rozhodol v jeho prospech a tak bola táto ochranná známka zapísaná. Odvolací senát uviedol vo svojom rozhodnutí, že ochranné známky tohto typu je možné registrovať za splnenia základných

---

<sup>63</sup> Ochranné známky sú dostupné v databáze EUIPO [online] <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

podmienok rozlišovacej spôsobilosti a grafického popisu pomocou slov kombinovaných s uvedením druhu a bližším popisom.<sup>64</sup>

V prípade čuchovej ochrannej známky sa však vývoj judikatúry od doby registrovania vyššie uvedenej ochrannej známky posunul. Už niekoľko krát spomenutá kauza *Sieckamm*<sup>65</sup> možnosť registrácie čuchových ochranných známk v podstate vylúčila. Pán Sieckmann si v danom prípade chcel dať zaregistrovať čuchovú ochrannú známku, ktorú popísal ako čuchovú známku čistej chemickej látky metylcinnamát (metyléster kyseliny škoricovej) s chemickým vzorcom  $C_2H_5-CH=CHCOOCH_3$ , pričom vzorky tejto látky je možné získať prostredníctvom miestnych laboratórií uvedených v Zlatých Stránkach Deutsche Telekom AG. Toto doplnil slovným opisom, že vôňa je zväčša opisovaná ako „balzamovo-ovocná s malým náznakom škorice“.

Tento prípad sa dostal až pred Súdny dvor Európskej únie, ktorému bola položená otázka, či požiadavky na grafické znázornenie sú splnené pomocou chemického vzorca, popisom či ich kombináciou. Súd dospel k názoru, že chemický vzorec nie je schopný splniť podmienku grafického znázornenia a taktiež nestačí ani popis, uloženie vzorku či ich kombinácia. Súd taktiež stanovil niekoľko podmienok na grafické znázornenie, ktoré musia všetky, nie len čuchové, ochranné známky spĺňať, aby mohli byť zapísané. V dôsledku tohoto rozhodnutia tak bola, aspoň nateraz, v podstate zamedzená možnosť registrácie ďalších čuchových ochranných známk.<sup>66</sup> V súvislosti s týmto prípadom sa Generálny advokát vo svojom stanovisku vyjadril aj k predchádzajúcemu rozhodnutiu EUIPO zo dňa 11. februára 1999, R 156/1998-2 (čuchová ochranná známka „vôňa čerstvo posekanej trávy“), ktoré nazval „*perlou na púšti*“ a vyjadril názor, že nepredpokladá, že by sa malo rozhodnutie tohoto typu opakovať.<sup>67</sup>

Momentálne sa tak zápis čuchovej ochrannej známky nejaví ako možnosť pre jednotlivé subjekty, dá sa však usudzovať, že s rozvojom rôznych technológií jedného dňa bude možné zachytiť vôňu spôsobom schopným grafického zobrazenia, ktoré bude jasné, presné, sebestačné, ľahko prístupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Vid' rozhodnutie EUIPO zo dňa 11. februára 1999, R 156/1998-2

<sup>65</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/00>

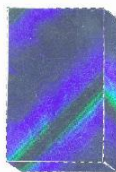
<sup>66</sup> CHARVÁT, R. Ochranná známka Evropských společenství. *Právní rádce*. 2004. č. 8. Dostupné z ASPI [právny informačný systém]. Wolters Kluwer ČR

<sup>67</sup> Stanovisko [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/00>

<sup>68</sup> „...is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective.“

## Hologram

Za ďalšiu netradičnú ochrannú známku je možné považovať hologram. Hologram predstavuje fotografický záznam svetelného poľa a používa sa k zobrazeniu plne trojdimenzionálneho obrazu predmetu, ktorý je viditeľný bez pomoci špeciálnych skiel či inej optiky.<sup>69</sup> Tak ako aj u predchádzajúcich netradičných ochranných známok, predstavuje problém hologramu grafická znázorniteľnosť takejto ochrannej známky. Problém ich zachytenia do papierovej formy vyplýva už z podstaty hologramu ako trojdimenzionálneho obrazu. Papier jednoducho nebude schopný zachytiť pohyb obrazov. Pre zapísanie hologramu ochrannej známky je treba odporučiť čo najpodrobnejší popis hologramu a poskytnutie vizuálnych pohľadov z rôznych uhlov.<sup>70</sup> EUIPO momentálne eviduje 3 zaregistrované hologramové ochranné známky, z čoho je vidieť, že záujem o tento druh ochranných známok momentálne nie je príliš vysoký. Toto môže súvisieť s faktom, že vytvorenie a zachytenie hologramu so sebou nesie oproti iným druhom ochranných známok zvýšené náklady.



**Obrázok č. 12** Príklad hologramovej ochrannej známky EÚ č. 002559144 spoločnosti Eve Holdings Inc.<sup>71</sup>

## Certifikačná ochranná známka

Na tomto mieste je možné spomenúť ďalšiu novinku, ktorú zaviedlo Novelizujúce nariadenie a tou je certifikačná ochranná známka. Povahou ju však nie je možné zaradiť medzi vyššie uvedené kategórie ochranných známok, keďže certifikačná ochranná známka

---

<sup>69</sup> Definícia prevzatá z internetovej encyklopédie Wikipedia [online] Dostupné na <https://en.wikipedia.org/wiki/Holography>

<sup>70</sup> SIECKMANN, R. holograms. The nextgeneration of trademarks?. *IP Review*. 2015/2016. č. 13. S. 6

<sup>71</sup> Ochranná známka je dostupná v databáze EUIPO [online] <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

môže mať povahu vyššie uvedených druhov ochranných známk. Certifikačná ochranná známka EÚ je taká ochranná známka, ktorú majiteľ tak označí v prihláške a ktorá je spôsobilá odlíšiť tovar alebo služby certifikované majiteľom v súvislosti s materiálom, spôsobom výroby či poskytovaní služieb, kvalitou, presnosťou či inými vlastnosťami od takto necertifikovaných tovarov alebo služieb. Majiteľ k certifikačnej ochrannej známke musí doložiť taktiež pravidla jej používania, vrátane certifikovaných vlastností. Tento inštitút sa však bude môcť uplatňovať taktiež až od októbra 2017.

### **3.1.5. Zhrnutie podkapitoly**

Ako je vyššie viditeľné ochranné známky môžu mať rôzne podoby, od tých tradičných, ktoré si pod pojmom ochranná známka predstaví aj laická verejnosť (slovné, obrazové) k netradičným, ktorých povaha využívanie je menej rozšírené. Je však jasné, že subjekt, ktorý si vyberá akú ochrannú známku použiť pre svoje tovary či služby nie je obmedzený na zopár kategórií ale jeho výber je relatívne široký a môže tak druh ochrannej známky prispôbovať svojim potrebám. Rozhodovacia prax EUIPO aj SDEU v oblasti druhov ochranných známk tiež nie je možno považovať za konzervatívnu, naopak pripúšťa existenciu netradičných ochranných známk, i keď za predpokladu splnenia relatívne prísnych pravidiel. Do budúca je teda možné uvažovať o vzniku ďalších ochranných známk. Už dnes sa vyskytujú pohybové ochranné známky či hmatové ochranné známky.

## **3.2. Dôvody pre zamietnutie zápisu**

Ochrana ochranných známk funguje na registračnom princípe - aby subjekt dosiahol ochranu svojho označenia, je nutné ho najskôr zaregistrovať.<sup>72</sup> Avšak predtým než bude označenie zaregistrované ako ochranná známka, skúma EUIPO či prihláška ochrannej známky spĺňa všetky podmienky stanovené Nariadením. Mimo formálnych požiadaviek ako napríklad zaplatenie poplatku, skúma EUIPO či nie sú prítomné tzv. absolútne alebo

---

<sup>72</sup> S výnimkou už vyššie spomenutej všeobecne známej ochrannej známky.

relatívne dôvody pre zamietnutie prihlášky, pričom táto podkapitola sa s ohľadom k obmedzenému rozsahu práce sústreďí primárne na absolútne dôvody pre zamietnutie zápisu písmeno a) až e).

### 3.2.1. Absolútne dôvody pre zamietnutie zápisu

Nariadenie v článku 7 odstavce 1 taxatívne vymenúva dôvody, pre ktoré nezapíše do registra ochranné známky. Jedná sa o dôvody, na základe ktorých v prípade, že sú prítomné, dôjde k zamietnutiu prihlášky z úradnej moci. Tieto nedostatky ochrannej známky nie je možné zhojiť. Z jednotného charakteru ochrannej známky EÚ taktiež vyplýva, že prihlášku je nutné zamietnuť aj v prípade, že dôvod pre zamietnutie je prítomný len v časti Európskej únie. Dôvodom podľa ustanovenia článku 7 odst. 1 sa hovorí absolútne aj preto, že existujú z dôvodu nie ochrany individuálnych záujmov ale z ochrany verejného záujmu.<sup>73</sup> Nižšie budú rozobrané niektoré dôvody, pre ktoré bude prihláška ochrannej známky zamietnutá bez ďalšieho.

Z praktického hľadiska najdôležitejšie dôvody pre zamietnutie sa nachádzajú v písmenách b) až d) ustanovenia článku 7 odstavca 1. Jedná sa o dôvody, ktoré boli prevzaté priamo z článku 6quinquies B odstavce 2 Parížskeho dohovoru z dôvodu zabezpečenia súladu s medzinárodným právom.<sup>74</sup>

Z dôvodu početnosti týchto dôvodov a pre zvýšenie prehľadnosti sú v úvode zaradené jednotlivé absolútne dôvody do tabuľky.

Tabuľka č. 1

Článok 7 odst. 1	Absolútne dôvody pre zamietnutie zápisu
písm. a)	nie sú v súlade s požiadavkami článku 4
písm. b)	nemajú rozlišovaciu spôsobilosť

---

<sup>73</sup> GIELEN, CH., VON BOMHARD, V., DREIER, T., HAGON, R.J. (eds.). *Concise European trademark and design law*. Alphenaaanden Rijn: Kluwer Law International, 2011. ISBN 978-90-411-2407-4. S. 22

<sup>74</sup> KUR, A., DREIER T. *European intellectual property law: text, cases and materials*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013. ISBN 978-1-84844-880-3. S. 173

písm. c)	obsahujú prvky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu a ďalších
písm. d)	pozostávajú výlučne z prvkov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku, v zachovávaných a zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach
písm. e)	tvorené výlučne tvarom či inou vlastnosťou, ktoré vyplývajú z povahy samotného tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku alebo ktoré dodávajú tovaru podstatnú hodnotu
písm. f)	sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi
písm. g)	môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb
písm. h)	neschválili príslušné orgány a ktoré majú byť zamietnuté na základe článku 6ter Parížskeho dohovoru
písm. i)	súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie z článku 6ter Parížskeho dohovoru a sú predmetom mimoriadneho verejného záujmu
písm. j)	v súvislosti s ochranou označení pôvodu a zemepisných označení
písm. k)	v súvislosti s ochranou tradičných označení vín
písm. l)	v súvislosti s ochranou zaručených tradičných špecialít
písm. m)	pozostávajú zo staršieho názvu odrody rastlín, ktorými sa ustanovuje ochrana práv k odrodám rastlín

V súvislosti s novelizáciou Nariadenia účinnou od 23. marca 2016 nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2015/2424 z 16. decembra 2015, došlo k rozšíreniu absolútnych dôvodov pre zamietnutie zápisu a to o písmena l) a m) a zároveň písmená e), j) a k) boli nahradené novým znením. Novelizujúce nariadenie k tomuto v preambule uvádza ako dôvod nutnosť objasniť absolútne dôvody pre zamietnutie týkajúce sa označení pôvodu a zemepisných označení a zároveň nutnosť rozšíriť rozsah týchto

dôvodov, tak, aby poskytoval ochranu aj tradičným označeniam vín a zaručeným tradičným špecialitám.<sup>75</sup>

Ako bolo už uvedené vyššie, pokiaľ sa vyskytne čo i len jeden z týchto dôvodov a čo i len v časti Európskej únie, vedie to k zamietnutiu zápisu, pričom EUIPO tieto dôvody skúma z moci úradnej. Výnimku z tohto predstavuje odstavec 3 článku 7, ktorý stanoví, že dôvody pod písmenami b) až d) odstavca 1 sa nebudú uplatňovať v prípade, že ochranná známka získala v dôsledku jej používania rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada.

### **Dôvody podľa písm. a)**

V prvom prípade sa jedná o dôvod, kedy ochranná známka nespĺní základné požiadavky článku 4 Nariadenia – nedostatok rozlišovacej spôsobilosti alebo schopnosti byť graficky znázornená.

Problematika grafického znázornenia ako aj rozlišovacej spôsobilosti bola rozobraná už v predchádzajúcej kapitole, pri jednotlivých druhoch ochranných známk. Pre úplnosť je však dôležité uviesť, že dôvodom pre podmienku schopnosti grafickej znázorniteľnosti je nutnosť možnosti presne identifikovať dané označenie. Grafické znázornenie umožňuje presne vymedziť ochrannú známku ako predmet ochrany. Ďalej zápis ochrannej známky do verejného registra umožňuje prístup k ochrannej známke ako príslušným orgánom, tak verejnosti (najmä iným hospodárskym subjektom). Na jednej strane príslušné orgány vedie presne určiť akému označeniu priznať ochranu a na strane druhej vedieť tak ostatné subjekty získať jasné a presné informácie o registráciách svojich konkurentov.<sup>76</sup> Schopnosť jednoznačne a objektívne vnímať ochrannú známku je tak dôležitou podmienkou a nemožnosť takéhoto jednoznačného určenia je dôvodom pre zamietnutie zápisu ochrannej známky.

---

<sup>75</sup> Vid' odstavec 10 preambule Novelizujúceho nariadenia.

<sup>76</sup> Vid' kauza *Sieckmann*.



### Dôvody podľa písmena b)

Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky predstavuje jeden z najdôležitejších a základných znakov ochrannej známky. Jedná sa práve o túto vlastnosť, ktorá umožňuje zákazníkovi orientovať sa na trhu s určitými tovarmi či službami a umožňuje mu rozoznávať jednotlivé subjekty poskytujúce tieto tovary či služby. Ochranná známka, ktorá nie je schopná rozlišovať tovary či služby, stráca svoj význam. Z toho vyplýva, že nedostatok tejto schopnosti je dôvodom pre zamietnutie zápisu ochrannej známky do registru. Čím vyššia rozlišovacia schopnosť známky, tým je aj samotná známka silnejšia. To sa môže potom odrážať aj v hodnote ochranných znáмок.<sup>77</sup>

Ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť na základe buď svojej originality alebo nezvyčajnosti, ochranná známka však môže získať rozlišovaciu spôsobilosť aj na základe jej používania. Avšak aj v prípade získanej rozlišovacej spôsobilosti je nutné, aby v dobe podania prihlášky ochranná známka už túto schopnosť mala. Pokiaľ jej bude chýbať, pôjde o tzv. nedistinkatívne označenie. Teda o označenie, ktoré zákazníkovi neumožňuje zistiť pôvod daných tovarov či služieb, inými slovami neumožňuje mu medzi nimi rozlišovať. Za takéto označenie sa považujú hlavne označenia skladajúce sa zo samotných písmen, číslíc, značiek, z vyobrazení tovaru či z označení, ktoré sú pre daný tovar či službu bežne vžitú, apod.<sup>78</sup>

K rozlišovacej spôsobilosti ochranných znáмок existuje relatívne bohatá judikatúra Súdneho dvora EÚ. Možné je spomenúť, okrem už vyššie uvedenej kauzy *Libertel*, aj rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 19. septembra 2001, vo veci *Henkel KGaA v OHIM*, T-337/99.<sup>79</sup> V danom prípade sa jednalo o registráciu trojrozmernej ochrannej známky – išlo o prostriedok na umývanie riadu vo forme tabliet. Tieto tablety sa skladali z dvoch vrstiev v dvoch farbách (červenej a bielej), pričom samotná tableta mala okrúhly tvar. EUIPO takúto ochrannú známku nezapísal s tým, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Súdny dvor EÚ sa s týmto rozhodnutím stotožnil, pričom uviedol, že tvar tablety je

---

<sup>77</sup> Rebríček 10 najhodnotnejších ochranných znáмок zostavil napríklad časopis Forbes [online] Dostupný na <http://www.forbes.com/pictures/eidl45jl/the-10-most-valuable-trademarks-2/>

<sup>78</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. S. 130

<sup>79</sup> Rozsudok dostupný na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-337/99>

jedným z najbežnejších geometrických tvarov a zároveň je to tvar, ktorý je pre daný produkt zrejmy. Taktiež čo sa týka farby, tak SDEU skonštatoval, že v danom prípade si verejnosť farebnú schému takýchto produktov spája skôr s rôznymi aktívnymi látkami prítomnými v tabletách, nie však s pôvodom tovaru.

Ďalším súvisiacim rozsudkom je rozsudok zo dňa 29. apríla 2004, vo veci *Procter & Gamble Company v OHIM*, v spojených prípadoch C-473/01 P a C-474/01 P.<sup>80</sup> Aj v tomto prípade šlo o registráciu trojrozmerných ochranných známk v tvare tablet, jedna štvorcového tvaru a druhá obdĺžnikového, so skosenými či mierne zaoblenými rohmi a škrvnami na povrchu. Súdny dvor EÚ v tomto rozsudku uviedol, že všeobecne platí, že tvar produktu aj jeho farba môžu byť zaregistrované ako ochranná známka. Avšak fakt, že označenie je všeobecne schopné byť ochrannou známkou ešte neznamená, že označenie má schopnosť rozlišovať špecifické tovary či služby. Aby ochranná známka mala rozlišovaciu schopnosť, musí byť schopná identifikovať produkt, pre ktorý sa zápis žiada, ako produkt pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento produkt od produktov iného subjektu. Rozlišovacia schopnosť musí byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom či službám, pre ktoré je registrácia žiadaná a zároveň z pohľadu relevantnej verejnosti, ktorú predstavuje priemerný zákazník daných tovarov či služieb, ktorý je primerane dobre informovaný a primerane pozorný a obozretný.<sup>81</sup>

### **Dôvody podľa písmena c)**

Dôvody pod písmenom c) predstavujú prvky, ktoré sú svojím charakterom len popisné či druhové. Aj v týchto prípadoch je problémom rozlišovanie – označenia tovar či službu jednoducho popisujú, chýba im prvok, ktorý by bol pre daný tovar či službu jedinečný a umožnil by tak zákazníkovi odlíšiť jednotlivých podnikateľov a ich tovary či služby. Nie je teda vhodné použiť napríklad označenie „*premium*“ pre akosť, „*najlacnejšie*“ pre cenu alebo určitý rok výroby pre víno.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Rozsudok dostupný na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-473/01&language=en>

<sup>81</sup> „...average consumer of the products or services in question, who are reasonably well informed and reasonably observant and circumspect.“

<sup>82</sup> KOPECKÁ, S. *Ochranná známka Společenství*. Vyd. 1. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. ISBN 80-7282-024-9. S. 7-8

V praxi je však rozlíšenie toho, či sa jedná o označenie skôr dištinkatívne alebo naopak skôr deskriptívne, často veľmi ťažké.<sup>83</sup>

Druhovú (genericke) označenie je označenie, ktoré bežne vyjadruje druh produktov, užívať ich môže každý, a preto nemôžu byť pre svoju všeobecnosť stat' ochrannou známkou.<sup>84</sup> Príkladom takéhoto označenia sú napríklad pojmy „*topánky*“ pre obuv, „*stól*“ pre nábytok, „*torty*“ pre cukrárske výrobky, atď.<sup>85</sup>

Ako však bolo uvedené už vyššie, rozlišovacia spôsobilosť sa vždy posudzuje vo vzťahu k zapisovaným tovarom či službám. Teda aj označenie, ktoré na trhu s určitými tovarmi či službami je považované za genericke, môže mať dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k iným tovarom a službám. Typickým príkladom tohto je ochranná známka EÚ č. 000000753 v znení „*APPLE*“ spoločnosti Apple Inc. Slovo *apple* v angličtine znamená jablko, teda sa jedná o druhové označenie. Avšak táto ochranná známka je zapísaná pre triedy 9, 16, 38, 41 a 42 Niceského triedenia. Jedná sa o triedy, ktoré súvisia s počítačmi a ich súvisiacimi produktmi a ďalšími komunikačnými a multimediálnymi technológiami. Je jasné, že v vzťahu k týmto tovarom a službám, nie je slovo *apple* druhové, vlastne sa jedná o celkom nezvyčajné spojenie názvu a produktu.

V danej oblasti je známe rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 23. októbra 2003, vo veci *OHIM v Wrigley, C-191/01 P (DOUBLEMINT)*.<sup>86</sup> Spoločnosť Wrigley v roku 1996 podala prihlášku slovnej ochrannej známky v znení „*DOUBLEMINT*“ pre tovary v triede 30 Niceského triedenia, avšak najmä pre žuvačku. EUIPO však túto ochrannú známku nezapísal z poukazom na to, že sa jedná o popisné označenie niektorých prvkov danej žuvačky. Toto rozhodnutie potvrdil aj odvolací senát EUIPO a tak sa daný prípad dostal až pred Súdny dvor EÚ. Súd v prvej inštancii dal oproti EUIPO za pravdu spoločnosti Wrigley a EUIPO sa proti tomuto odvolal. V odvolaní SDEU odmietol tvrdenie prvej inštancie, že keďže výraz „*DOUBLEMINT*“ nie je možné charakterizovať

---

<sup>83</sup> HORÁČEK, R. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. S. 19

<sup>84</sup> HORÁČEK, R. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. S. 20

<sup>85</sup> JAKL, L. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-52-3. S. 101

<sup>86</sup> Rozsudok dostupný z <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-191/01P>

ako výlučne popisný<sup>87</sup>, tak ho je možné zapísať ako ochrannú známku, pretože nespadá pod dôvod zamietnutia, ktorý zo zápisu vylučuje len výlučne popisné označenia. Odvolací súd však s takouto interpretáciou nesúhlasil, keďže nemá právny základ.<sup>88</sup> Test použitý súdom prvej inštancie nie je schopný určiť, či posudzovaný výraz môže byť použitý aj iným ekonomickým subjektom pre označenie charakteristiky jeho tovarov či služieb. Dôvodom pre odmietanie popisných označení pri zápise je, aby dané výrazy boli voľne prístupné všetkým. Nie je teda ani rozhodné, že daný výraz nie je momentálne používaný spôsobom, ktorý by popisoval dané tovary či služby, postačí len možnosť, že takéto označenia by pre daný účel mohli byť používané. Registrácia takéhoto označenia musí byť preto zamietnutá, aj pokiaľ čo i len jeden z jeho významov udáva vlastnosti výrobkov či služieb.

Spoločnosť Wrigley vo vyššie uvedenom spore argumentovala ďalším známym rozsudkom Súdneho dvora EÚ zo dňa 20. septembra 2001, vo veci *Procter & Gamble Company v OHIM*, C-383/99 P (BABY DRY).<sup>89</sup> V tomto prípade si spoločnosť Procter & Gamble chcela zaregistrovať slovnú ochrannú známku v znení „BABY-DRY“ vo vzťahu k plienkam. EUIPO odmietlo toto označenie zapísať s odkazom na nedostatok rozlišovacej spôsobilosti a taktiež z dôvodu, že sa jedná o popisné označenie. Následne sa vec dostala k odvolaciemu senátu EUIPO ale i ten toto rozhodnutie potvrdil a tak bola spoločnosť Procter & Gamble nútená ísť k SDEU. Ten sa v prvej inštancii taktiež stotožnil s prvou časťou rozhodnutia EUIPO, že výraz „BABY-DRY“ je nutné považovať za neschopný rozlišovať tovary či služby jednotlivých podnikateľov. Avšak v druhej časti zrušil odmietnutie odvolacieho senátu pripustiť dôkaz o získanej rozlišovacej spôsobilosti prostredníctvom používania. Procter & Gamble podal aj proti tomuto opravný prostriedok. SDEU tak nakoniec konštatoval, že v prípade ochranných známok tvorených slovami, rozlišovacia spôsobilosť musí byť posudzovaná nielen vo vzťahu ku každému

---

<sup>87</sup> SDEU v prvej inštancii tvrdil, že výraz „DOUBLEMINT“ nie je výlučne popisný, pretože môže mať niekoľko významov – je ho možné interpretovať ako, že tovar obsahuje dva druhy mäty alebo je tovar ochutený dvoma druhmi mäty. Keďže tento výraz je mnohoznačný a je otvorený rozličným interpretáciám a z registrácie sú vylúčené len označenia, ktoré sú výlučne popisné, tak napadnuté rozhodnutie EUIPO zrušil.

<sup>88</sup> V danej veci išlo ešte o článok 7 odst. 1 písm. c) nariadenia Rady č. 40/94 zo dňa 20. decembra 1993, o ochrannej známke Spoločenstva, teda ešte o predchodcu dnešného Nariadenia. Dôvod v danom nariadení pre zamietnutie prihlášky je však identický a závery SDEU sú, tak ako je tomu aj v iných citovaných rozhodnutiach SDEU, stále relevantné.

<sup>89</sup> Rozsudok dostupný na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-383/99#>

slovu osobitne ale aj vo vzťahu k celku, ktorý tvoria. Každý rozpoznateľný odklon vo formulácii prihlasovaného slovného spojenia od spôsobu obvyklého vyjadrovania relevantnej skupiny zákazníkov k pomenovaniu tovarov či služieb alebo ich zásadných vlastností, ktoré vypožičiavajú slovnému spojeniu rozlišovaciu spôsobilosť, umožňuje jeho registráciu ako ochrannej známky. SDEU ďalej skúmal, či má výraz „BABY-DRY“ rozlišovaciu spôsobilosť v anglickom jazyku. Súd síce konštatoval, že toto spojenie vo vzťahu k detským plienkam predstavuje bežné slovné spojenie, používané v každodennej hovorovej reči, avšak dané označenie je syntakticky neobvykle spojené a tak táto kombinácia nie je obvyklým výrazom v anglickom jazyku ani pre pomenovanie detských plienok či popis jej základných vlastností. SDEU teda spor uzavrel s tým, že spojenie „BABY-DRY“ nie je samo o sebe popisné a má rozlišovaciu spôsobilosť.<sup>90</sup>

Rozhodnutie v prípade „BABY-DRY“, je však možné, s ohľadom na vyššie uvedenú kauzu „DOUBLEMINT“ a ďalšie<sup>91</sup>, považovať za už neaktuálne a jeho závery za prekonané.

V prípade popisných označení je ešte dôležité poznamenať, že v rámci systému ochrannej známky Európskej únie platí princíp jednotného charakteru. Keďže Európsku úniu momentálne tvorí 28 členských štátov a 24 oficiálnych jazykov, je daná problematika trochu zložitejšia než na úrovni národných ochranných známok. Slovo, ktoré sa môže zdať ako fantazijné v jednom jazyku, môže v inom jazyku niečo znamenať – v súlade s princípom jednotnej povahy ochrannej známky EÚ tak musí nesmie byť takáto ochranná známka zapísaná.

Príkladom takého prípadu je rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 27. februára 2002, vo veci *Ellos AB v OHIM*, T-219/00.<sup>92</sup> V danom prípade švédská spoločnosť chcela zaregistrovať ako slovnú ochrannú známku Európskej únie výraz „ELLOS“ vo vzťahu k oblečeniu. Výraz „ELLOS“ je však v španielčine výlučne popisným výrazom označujúci tretiu osobu množného čísla používaný všetkých členov mužského pohlavia (oni). Ako taký je možné tento výraz použiť ako označenie účelu daného tovaru – v danom prípade

---

<sup>90</sup> CHARVÁT, R. Ochranná známka Evropských společenství. *Právní rádce*. 2004. č. 8. Dostupné z ASPI [právny informačný systém]. Wolters Kluwer ČR

<sup>91</sup> Vid' napríklad rozhodnutia SDEU zo dňa 12. februára 2004 vo veci *Campina Melkunie BV v Benelux-Merkenbureau*, C-265/00 (Biomild) alebo rozhodnutie zo dňa 12. februára 2004 vo veci *Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau*, C-363/99 (Postkantoor)

<sup>92</sup> Rozsudok dostupný na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-219/00>

že ide o oblečenie pre mužov. Keďže existujú rozdiely medzi mužským a ženským označením, tak sprostredkovanie informácie, že oblečenie je cieleňé na mužov, predstavuje základnú charakteristiku daného tovaru. Tento výraz tak nie je možné zaregistrovať ako ochrannú známku pre oblečenie.

V prípade dôvodov pre zamietnutie ochrannej známky podľa písmena b) a podľa písmena c) je treba dodať, že i keď sa môžu pri bežnom pohľade zdať, že v podstate oba stoja na nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, je medzi nimi určitý zásadný rozdiel. Je síce pravda, že vo veľkej miere sa tieto dôvody prekrývajú, avšak rozdiel medzi nimi spočíva v špecifických verejných záujmoch, ktoré ich podtrhujú. Za požiadavkou rozlišovacej spôsobilosti (dôvod podľa písm. b)) stojí záujem zákazníka na identifikovaní produktov (v súlade s funkciou ochrannej známky ako ukazovateľa pôvodu), ktoré chce nakúpiť. Naopak za požiadavkou nezapisovania deskriptívnych označení stojí verejný záujem na voľnej súťaži, a to konkrétne na tom, aby niektoré označenia boli ponechané na voľné používanie.<sup>93</sup>

#### **Dôvody podľa písmena d)**

Pod túto kategóriu spadajú slová, ktoré sa dajú považovať za slová v slovnej zásobe jazyka členského štátu bežné. Pri posudzovaní označenia a toho či spĺňa tento dôvod je dôležité klásť dôraz na slovo *výlučne*, teda, že ochranná známka je tvorená výlučne z označení alebo prvkov, ktoré sa stali bežné v jazyku alebo v obchodných zvyklostiach. Pokiaľ by charakter ochrannej známky nespočíval prevažne v takýchto prvkoch, tak takáto ochranná známka by nebola odmietnutá. Typickým príkladom tejto situácie sú slová „web“ alebo „net“, ktoré sa stali bežné vo vzťahu k internetu. Pri určení, či sa nejaký výraz dá považovať za bežný alebo naopak je neobvyklý, je vždy rozhodujúce jeho posúdenie vo vzťahu k oblasti, kde sa daný prvok stal bežným – obvyklosť prvku sa teda posudzuje vždy vo vzťahu ku konkrétnym tovarom či službám.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> KUR, A., DREIER, T. *European intellectual property law: text, cases and materials*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013. ISBN 978-1-84844-880-3. S. 174-175

<sup>94</sup> CHARVÁT, R. Ochranná známka Evropských společenství. *Právní rádce*. 2004. č. 8. Dostupné z ASPI [právny informačný systém]. Wolters Kluwer ČR

Príkladom rozhodnutia dotýkajúceho sa tohto dôvodu je rozhodnutie SDEU zo dňa 5. októbra 2004, vo veci *Alcon Inc. v OHIM za účasti Dr. Robert Winzger Pharma GmbH*, C-192/03 P.<sup>95</sup> V roku 1996 spoločnosť Alcon Pharmaceuticals Ltd. podala prihlášku ochrannej známky v znení „BSS“ k očným farmaceutickým prípravkom a roztokom pre očné chirurgiu. Po zapísaní tejto ochrannej známky podala spoločnosť Dr. Robert Winzger Pharma GmbH návrh na vyhlásenie tejto ochrannej známky za neplatnú s tvrdením, že výraz „BSS“ je skratkou znamenajúcou „buffered saline solution“ alebo „balanced salt solution“ a teda, že táto skratka opisovala dotknuté produkty. Tomuto návrhu bolo následne vyhovieť s poukazaním na to, že toto označenie sa stalo obvyklé v bežnom jazyku. Zároveň ani nebolo preukázané, že by toto označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť jeho používaním. Rozhodnutie ďalej potvrdil v prvej inštancii aj Súdny dvor Európskej únie. SDEU v prvej inštancii v danom prípade uviedol, že za rozhodné pri posudzovaní či sa daná ochranná známka skladá výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali obvyklými v bežnej reči relevantnej verejnosti na označenie tovarov, vo vzťahu ku ktorým je táto ochranná známka zapísaná, považuje za rozhodujúce jej aktuálne používanie v kruhoch, kde sa takýmito tovarmi podniká a nie jej opisnú povahu. V danom prípade súd považoval za relevantnú verejnosť očných lekárov a chirurgov pôsobiacich v rámci EÚ, vzhľadom k tomu o aké produkty šlo. Súd podotkol, že keďže lekári a chirurgovia v očnej oblasti sú oboznámení s vedeckými termínmi v angličtine, ktorá je technickým jazykom v tejto oblasti, patria do relevantnej verejnosti lekári z celej Európskej únie. Súd ďalej po stanovení právneho rámca prípadu a relevantnej verejnosti a po prejdení dôkazov dospel k názoru, že výraz „BSS“ sa pre relevantnú verejnosť stal obvyklým a jeho používanie mu tak neumožnilo získať rozlišovaciu spôsobilosť. Súd sa vyjadril aj k argumentu spoločnosti Alcon Inc., že výraz „BSS“ bol používaný ako ochranná známka v roku 1959. Súd k tomu uviedol, že fakt, že výraz „BSS“ bol v roku 1959 používaný ako ochranná známka neznamena, že dané označenie sa nestalo obvyklým o 37 rokov neskôr na základe jeho používania ako generického označenia na poli oftalmológie. Označenie, ktoré bolo kedysi ochrannou známkou môže stratiť svoju schopnosť vykonávať základnú funkciu ochrannej známky – indikovanie pôvodu tovaru či služby – a to z dôvodu jeho používania

---

<sup>95</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-192/03>

tretími osobami ako obvyklé označenie produktu. Rozhodnutie súdu prvého stupňa bolo následne potvrdené aj v druhom stupni, resp. opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu bol zamietnutý.

### **Dôvody podľa písmena e)**

V tomto prípade sa jedná tiež v podstate o nedostatok rozlišovacej spôsobilosti zo strany konkrétneho označenia. Za týmto dôvodom stojí nevyhnutnosť zamedziť monopolizácii tvaru, ktorý je v určitej oblasti nutný pre pokrok, keďže práva z ochrannej známky nie sú v podstate časovo obmedzené.<sup>96</sup>

Tohto dôvodu sa týka rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 18. júna 2002, vo veci *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.*, C-299/99.<sup>97</sup> Spoločnosť Philips v roku 1966 vyvinula nový typ trojhľavého otočného elektrického holiaceho strojčeka. Následne v roku 1985 podala vo Veľkej Británii prihlášku ochrannej známky pozostávajúcu z grafického znázornenia tvaru a konfigurácie hlavy tohto strojčeka, ktorý pozostával z troch okrúhlych hláv s otočnými žiletkami. Ochranná známka bola následne zaregistrovaná na základe Zákona o ochranných známkach z roku 1938.<sup>98</sup> V roku 1955 začala spoločnosť Remington vo Veľkej Británii vyrábať a predávať vlastný holiaci strojček tvorený tromi otočnými hlavami tvoriace dokopy rovnostranný trojuholník tvarovaný podobne strojčeku od spoločnosti Philips. Tá Remington zažalovala za zásah do ochrannej známky. Spoločnosť Remington taktiež podala návrh na zrušenie ochrannej známky Philipsu. Remington bol v tomto úspešný a ochranná známka Philipsu bola zrušená z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a z dôvodu, že sa jednalo o tvar potrebný k dosiahnutiu technického výsledku. Prípád sa nakoniec dostal až k Súdnemu dvoru Európskej únie. Ten vo svojom rozhodnutí konštatoval, že označenie, ktorého registrácia je zamietnutá z dôvodu jeho tvaru, nemôže nikdy získať rozlišovaciu spôsobilosť jeho používaním. Dôvodom pre odmietnutie registrovania označenia z tohoto dôvodu je zamedzenie využívania ochranných známk k vytváraniu monopolov

---

<sup>96</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. S. 131

<sup>97</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/99>

<sup>98</sup> Trade Marks Act 1938



v oblasti technických riešení či funkčných charakteristík produktov. Tento zamietací dôvod teda slúži k tomu, aby bolo zabránené prenikaniu ochrany, ktorá je priznaná ochranným známkam, za hranice označení schopných rozlišovať tovary či služby jedného podnikateľa od druhého, ako prekážky brániacej súťažiteľom voľne ponúkať produkty obsahujúce technické riešenia či funkčné charakteristiky v konkurencii s majiteľom ochrannej známky. Zamietnutie zapísať ochrannú známku na základe tohto dôvodu teda sleduje legitímny cieľ nedovoľujúci jednotlivcom používať registráciu ochrannej známky k získaniu večného výhradného práva týkajúceho sa technických riešení.

V prípade tohto dôvodu na zamietnutie prihlášky je nutné upozorniť na jednu zo zásadnejších zmien, ktorú prinieslo Novelizujúce Nariadenie – pred novelou boli podľa tohto písmena zo zápisu vylúčené len tvary. Avšak novelou došlo k rozšíreniu aplikácie tohto dôvodu aj na tzv. „*funkčné označenia*“ ako sú napríklad farba či zvuk, keďže za tvar bolo vložené slovné spojenie „...*či inou vlastnosťou*...“<sup>99</sup>

### **Získanie rozlišovacej spôsobilosti**

K dôvodom podľa písmen b), c) a d) je nutné pripomenúť, že sa nebudú uplatňovať v prípade, že ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania, pokiaľ ide o tovary alebo služby o ktorých zápis sa žiada.

S týmto súvisí rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 7. júla 2005, vo veci *Société des produits Nestlé v Mars UK Ltd*, C-353/03.<sup>100</sup> V tomto prípade bola riešená otázka či môže označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania tohto označenia ako súčasť ochrannej známky alebo kombinácie s ňou. Konkrétne sa jednalo o slogan „*HAVE A BREAK.. HAVE A KIT KAT*“. Spoločnosť Nestlé mala tento slogan zaregistrovaný ako slovnú ochrannú známku. Následne si Nestlé chcela zaregistrovať taktiež výraz „*HAVE A BREAK*“ ako ochrannú známku. Súd k tejto otázke uviedol, že výraz „*používanie ochrannej známky ako ochrannej známky*“ treba chápať tak, že sa vzťahuje na používanie ochrannej známky pre účely identifikovania tovarov alebo služieb ako tovaru

---

<sup>99</sup> Informácie [online] Dostupné na <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation-technical>

<sup>100</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-353/03>

či služieb pochádzajúcich od konkrétneho podniku. Toto identifikovanie, a teda nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti môže vyplývať ako z používania jedného prvku zapísanej ochrannnej známky ako jej súčasť, tak aj z používania odlišnej ochrannnej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou. Postačuje teda fakt, že v dôsledku tohoto používania relevantné osoby skutočne vnímajú tovar či službu označené jednou ochrannou známkou, ktorá má byť zapísaná, ako tovar či službu pochádzajúcu od konkrétneho podniku. Rozlišovacia spôsobilosť tak môže byť nadobudnutá v dôsledku používania tejto ochrannnej známky ako súčasť zapísanej ochrannnej známky alebo v kombinácii s ňou. Súd taktiež pripomenul, že prvky spôsobilé preukázať, že ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, sa musia posudzovať globálne a v rámci tohto posúdenia možno zobrať do úvahy hlavne časť trhu ovládanú touto ochrannou známkou, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania tejto ochrannnej známky, taktiež aj výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, ako aj vyhlásenie obchodných a priemyselných komôr či iných profesijných organizácií.<sup>101</sup>

### 3.2.2. Zhrnutie podkapitoly

V rámci práva ochranných známok Európskej únie predstavuje problematika absolútnych dôvodov pre zamietnutie registrácie veľmi dôležité odvetvie. Ako bolo uvedené už v úvode, tieto dôvody skúma EUIPO z moci úradnej a to z dôvodu, že za každým týmto dôvodom stojí určitý verejný záujem, ktorý je nutné v konkrétnych prípadoch vždy chrániť. Jednotlivé dôvody sú na sebe nezávislé avšak v rámci konkrétnych prípadov môže dochádzať k ich prekryvaniu. Všeobecne platí, že pokiaľ je len jeden takýto dôvod prítomný, nie je možné zapísať označenie ako ochrannú známku. Avšak nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, generické či popisné označenia či označenia bežné môžu túto spôsobilosť získať prostredníctvom používania. Rozlišovaciu spôsobilosť je vždy nutné skúmať vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je podaná prihláška. Taktiež absolútne dôvody pre zamietnutie je nutné skúmať s ohľadom na očakávania relevantnej

---

<sup>101</sup> K tomuto vid' aj rozhodnutie SDEU zo dňa 4. mája 1999, *vo veci Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots-und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*, v spojených prípadoch C-108/97 a C-109/97.

verejnosti, pričom relevantná verejnosť sa určuje na základe zapisovaných tovarov alebo služieb.

### 3.2.3. Relatívne dôvody pre zamietnutie zápisu

Mimo absolútnych dôvodov pre zamietnutie registrácie ochrannej známky existujú ešte relatívne dôvody. Na rozdiel od absolútnych dôvodov sa relatívne dôvody uplatnia len v prípade, že budú podané námietky oprávnenou osobou. Za relatívnymi dôvodmi teda stojí individuálny záujem a nie verejný. Zmyslom tejto úpravy je ochrana práv tretích osôb a zároveň zabránenie používaniu zhodných označení viacerými osobami, čo by mohlo viesť k situácii, že zákazník nebude schopný rozoznať pôvod tovarov alebo služieb.<sup>102</sup>

Námietky je možné podať do troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky Európskej únie, pričom je nutné zaplatiť poplatok vo výške 320 EUR, inak námietky nebudú považované za riadne podané. Pri preskúvaní námietok EUIPO vyzve účastníkov konania k predložení pripomienok k oznámeniam ostatných strán. V rámci námietkového podania je nutné podotknúť, že sa zahajuje až po uplynutí dvoch mesiacov po podaní námietok. Toto obdobie medzitým je tzv. „*cooling-off period*“. Výhodou je, že pokiaľ strany v tejto fáze dôjdu k dohode, nebudú musieť ani jedna platiť náklady.<sup>103</sup>

V rámci relatívnych dôvodov pre zamietnutie registrácie si je nutné zdefinovať pojem skoršia ochranná známka. Tento pojem definuje Nariadenie v ustanovení článku 8 odst. 2 – skoršou ochrannou známkou sa rozumie ochranná známka<sup>104</sup> s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Európskej únie, berúc do úvahy prípadné právo prednosti. Tak ako aj v prípade absolútnych dôvodov, sú relatívne dôvody pre zamietnutie pre prehľadnosť zaradené do tabuľky nižšie.

---

<sup>102</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. S. 135

<sup>103</sup> Informácie prevzaté od EUIPO [online] Dostupné na <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/opposition#8.12>

<sup>104</sup> Ochranná známka EÚ, národná ochranná známka členského štátu, ochranná známka zapísaná na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte alebo s účinkom v Európskej únii, všeobecne známa ochranná známka.

Tabuľka č. 2

Článok 8	Relatívne dôvody zamietnutia zápisu
odst. 1	a) ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou a tovary či služby sú zhodné b) ak pre zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi či službami existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti
odst. 3	obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiadava o zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa (nehodný zástupca)
odst. 4	námietka majiteľa skoršej nezapísanej ochrannej známky alebo označenia, ktorá má väčší ako miestny dosah
odst. 4a	námietka osoby oprávnenej uplatňovať práva vyplývajúce z označenia pôvodu alebo zemepisného označenia
odst. 5	námietka majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom ak by došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena či ujme

Osobou, ktorá môže podať dané námietky je majiteľ skoršej ochrannej známky či majiteľ nezapísanej ochrannej známky či osoba oprávnená uplatňovať práva vyplývajúce z označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

V prípade prvých dvoch dôvodov podľa odstavca 1 článku 8 Nariadenia je dôvodom ochrany primárna funkcia ochrannej známky, teda jej rozlišovacej spôsobilosti. Na základe námietok sú tak zo zápisu vylúčené ochranné známky, ktoré sú buď totožné so skoršou ochrannou známkou alebo u nich existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti. K pravdepodobnosti zámieny sa vyjadril SDEU napríklad v rozhodnutí zo dňa 11. novembra 1997, vo veci *SABEL v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95*.<sup>105</sup> V tomto rozhodnutí Súdny dvor Európskej únie konštatoval, že pravdepodobnosť zámieny je nutné

<sup>105</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=251/95>

posudzovať globálne a to s prihliadnutím ku všetkým faktorom relevantným k okolnostiam prípadu. Toto globálne zhodnotenie vizuálnej, sluchovej a významovej podobnosti musí vychádzať z celkového dojmu, ktorým ochranné známky pôsobia, a je nutné vziať v úvahu hlavne ich dištinktívne a dominantné prvky. SDEU taktiež uviedol, že priemerný zákazník zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a nezaobrá sa jej detailmi. Súd taktiež uviedol, že koncept pravdepodobnosti asociácie nie je samostatnou kategóriou ale je jednou z kategórii, ktoré je nutné brať v úvahu pri zisťovaní pravdepodobnosti zámény. Zistenie samotnej pravdepodobnosti asociácie nepostačuje k záveru, že je tu pravdepodobnosť zámény. Ďalším dôležitým záverom, ktorý SDEU uviedol je záver, že čím je ochranná známka staršia, tým je pravdepodobnosť zámény vyššia – týmto je tak odmietnutý názor, že vysoko dištinktívna známka je menej zameniteľná práve z dôvodu vysokej známosti na strane verejnosti, teda, že verejnosť by ju mala lepšie rozoznať od iných označení. Takýto názor by však viedol práve k tomu, že čím je ochranná známka známejšia, tým menej má ochrany.<sup>106</sup>

Ďalším rozhodnutím, ktoré je možné v súvislosti s pravdepodobnosťou zámény spomenúť je rozhodnutie zo dňa 29. septembra 1998, vo veci *Canon Kabushiki v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, C-39/97.<sup>107</sup> V tomto prípade sa jednalo o ochranné známky skoro totožného znenia – „Canon“ a „CANNON“ – avšak pre rozličné tovary a služby. Súd v danom prípade uviedol, že posudzovanie pravdepodobnosti zámény implikuje určitú vzájomnú závislosť medzi relevantnými faktormi, pričom teda nižší stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami je možné vyvážiť vyšším stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami alebo naopak. Pravdepodobnosť zámény sa tak posudzuje ako vo vzťahu k podobnosti daných označení, tak aj vo vzťahu k zapisovaným tovarom či službám. SDEU uviedol hľadiská, ktoré sa majú posudzovať pri hodnotení podobnosti tovarov alebo služieb: ich povaha, účel, spôsob použitia a okolnosť, či i navzájom konkurujú alebo sa dopĺňujú.

Na základe ustanovenia článku 8 odst. 5 Nariadenia je ochrana poskytovaná taktiež ochranným známkam s dobrým menom. V týchto prípadoch nie je vyžadovaná zhodnosť

---

<sup>106</sup> ČERMÁK, K. Spory v oblasti ochranných známek: Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. *Právní rádce*. 2006, č. 3. S. 10-11

<sup>107</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-39/97>

či podobnosť v tovaroch alebo službách. Jedná sa o ochranu pred tzv. *riedením ochrannej známky*. Teória riedenia ochrannej známky predstavuje potrebu chrániť ochrannú známku resp. jej majiteľa pred znížením „obchodnej prítlačivosti“ či jej schopnosti predávať používaním rovnakej či podobnej neautorizovanej mladšej ochrannej známky. Tento koncept v podstate uznáva, že majiteľ ochrannej známky investoval svoj čas a zdroje na vytvorenie vzťahu medzi svojou ochrannou známkou a svojím produktom a preto by jej schopnosť predávať jeho produkty nemala byť znižovaná prostredníctvom zneužívania inými osobami.<sup>108</sup> Aj v tomto prípade je teda jadrom ochrany ochrana rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky.

Praktickým príkladom aplikácie tohto dôvodu je rozhodnutie SDEU zo dňa 14. septembra 1999, vo veci *General Motors Corporation v Yplon SA*, C-375/97.<sup>109</sup> V tomto rozsudku sa SDEU vyjadril k pojmu dobré meno – ochranná známka má dobré meno v prípade, že medzi relevantnou verejnosťou existuje dostatočný stupeň známosti skoršej ochrannej známky, pričom v prípade, že sa relevantná verejnosť stretne s neskoršou ochrannou známkou, môže si urobiť asociáciu medzi oboma týmito známkami, v dôsledku čoho môže skoršia ochranná známka utrpieť ujmu. Relevantná verejnosť sa aj tu stanovuje a posudzuje vo vzťahu k tovarom či službám, pre ktoré je daná ochranná známka zapísaná. Požadovaný stupeň známosti je dosiahnutý pokiaľ podstatná časť relevantnej verejnosti pozná skoršiu ochrannú známku. Pre stanovenie podstatnej časti sa nevyžaduje konkrétny percentuálny podiel. Pri skúmaní je treba vziať v úvahu vždy všetky okolnosti prípadu, hlavne podiel na trhu, intenzita, plošný rozsah a trvanie používania ochrannej známky a veľkosť investícií, ktorú podnik použil na marketing.

Dokazovanie existencie dobrého mena v konkrétnom konaní, teda dôkazné bremeno, leží na príslušnom majiteľovi danej ochrannej známky.<sup>110</sup>

K podstate neoprávneného ťaženia uvedeného v ustanovení odstavca 5 článku 8 Nariadenia je možné ako príklad uviesť rozhodnutie SDEU zo dňa 18. júna 2009, vo veci

---

<sup>108</sup> HORWITZ, J. A. Conflicting Marks: Embracing Consequences of the European Community and its Unitary Trademark Regime. *Arizona Journal of International and Comparative Law*. 2001, č. 18. [online] Dostupné na <http://home.heinonline.org/>

<sup>109</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-375/97>

<sup>110</sup> CHARVÁT, R. Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky. *Právní Rozhledy*. 2012. č. 22. Dostupné z ASPI [právny informačný systém]. Wolters Kluwer ČR.

*L'Óréal SA a ďalší v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd*, C-487/07.<sup>111</sup> Spoločnosť L'Óréal a ďalšie je výrobcom parfumov a vlastníkom niekoľkých ochranných známk. Naproti tomu spoločnosti Malaika, Starion a Bellure vyrábajú a uvádzajú na trh vo Veľkej Británii napodobeniny týchto parfumov. Flakóny a balenia týchto napodobení sú podobné tým, v ktorých spoločnosť L'Óréal predáva svoje parfumy, avšak ich podobnosť nedosahuje takú mieru, aby pomýlila odborníkov či verejnosť. SDEU tento prípad riešil v rámci prejudiciálneho konania a mimo iné sa vyjadril práve k pojmu neoprávnené ťaženie – jeho podstatou nie je ujma na ochrannej známke ale výhoda získaná tret'ou osobou prostredníctvom používania zhodného či podobného označenia. Takéto ťaženie môže byť neoprávnené aj v prípade, že použitie takéhoto označenia nespôsobí ujmu ani dobrému menu ani rozlišovacej spôsobilosti majiteľovi ochrannej známky. Pri zisťovaní či vzniká neoprávnený prospech sa musia posúdiť všetky relevantné faktory konkrétneho prípadu, najmä úroveň rozlišovacej spôsobilosti a silu dobrého mena ochrannej známky, mieru podobnosti známk a tried tovarov a služieb. V úvahu by sa taktiež mala vziať existencia nebezpečenstva oslabenia ochrannej známky. Podľa súdu je možné za neoprávnený prospech považovať prípad, kedy sa daná ochranná známka pokúša využiť ochrannú známku s dobrým menom, tak, aby ťažila z jej povesti, prít'azlivosti a prestíže bez toho, aby poskytla finančnú náhradu za úsilie vynaložené majiteľom ochrannej známky s dobrou povest'ou.

Významným rozhodnutím v tejto oblasti je aj rozhodnutie Súdneho dvoru EÚ zo dňa 27. novembra 2008, vo veci *Intel Corporation Inc. V CPM United Kingdom Ltd*, C-252/07.<sup>112</sup> Súd v toto rozhodnutí vymedzil pojem ujmy na rozlišovacej spôsobilosti - jedná sa o situáciu, kedy dôjde k oslabeniu schopnosti ochrannej známky označiť tovary či služby, pre ktoré je zapísaná, ako pochádzajúce od majiteľa tejto známky, keďže používanie neskoršej ochrannej známky rozptyľuje identitu staršej ochrannej známky a jej pôsobenie na verejnosť. Súd sa v tomto rozhodnutí vyjadril taktiež k princípu riedenia. Majiteľ staršej ochrannej známky s dobrým menom musí preukázať, že došlo k zmene či aspoň k vážnemu nebezpečeniu výskytu zmeny v hospodárskom správaní sa relevantnej verejnosti

---

<sup>111</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-487/07>

<sup>112</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-252/07>

vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je táto známka zapísaná, a to v dôsledku používania neskoršej ochrannej známky. Súd však nešpecifikoval spôsob dokazovania uvedených skutočností, čo môže v praxi činiť problémy.<sup>113</sup>

Na mieste je pripomenúť aj jednu z ďalších novínok zavedených Novelizujúcim nariadením, a to už vyššie spomenutú možnosť podať námietky osobou oprávnenou k výkonu práv vyplývajúcich z označenia pôvodu či zemepisného označenia proti zápisu ochrannej známky EÚ.

Pri relatívnych dôvodoch je na konci nutné znovu pripomenúť, že na rozdiel od absolútnych, ich EUIPO neskúma z moci úradnej, teda je dôležité, aby majitelia dotknutých ochranných známk pravidelne sledovali zverejňovanie prihlášok nových ochranných známk, aby sa mohli potom riadne brániť prípadným zásahom do ich práv. Námietky však nepredstavujú jedinou formu obrany – vlastník ochrannej známky EÚ môže zabrániť podľa ustanovenia článku 9 odst. 2 písm. c) Nariadenia používaniu takýchto označení.

### **3.3. Konanie o prihláške ochrannej známky Európskej únie**

Ako bolo už bolo uvedené ochrana ochranných známk funguje na registračnom princípe – aby určité označenie mohlo byť ochrannou známkou a tým využívať ochranu s tým spojenú je nutné ho najskôr registrovať u príslušného orgánu. Týmto je v prípade ochrannej známky Európskej únie Úrad Európskej Únie pre Duševné Vlastníctvo, skrátene EUIPO z anglického „*European Union Intellectual Property Office*“. Predtým než je označenie zapísané ako ochranná známka musí prejsť niekoľkými krokmi. Celý proces zápisu začína podaním prihlášky a končí zápisom do registru. Samozrejme nie každá prihláška bude zapísaná.

Prihláška sa podáva EUIPO. Pred Novelizujúcim nariadením bolo možné prihlášku podať aj príslušnému národnému úradu (v Českej republike do bol Úrad průmyslového

---

<sup>113</sup> CHARVÁT, R. Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky. *Právní Rozhledy*. 2012. č. 22. Dostupné z ASPI [právní informačný systém]. Wolters Kluwer ČR



vlastníctví), ktorý ju potom do dvoch týždňov predal EUIPO, avšak po tejto novele to už nie je možné.

Podanie prihlášky individuálnej ochrannej známky podlieha základnému poplatku vo výške 1000 EUR a 850 EUR v prípade, že prihláška bude podaná elektronickými prostriedkami. Dodatočný poplatok vo výške 50 EUR sa platí za druhú triedu tovarov či služieb a za každú tretiu a ďalšiu triedu tvarov či služieb sa platí poplatok vo výške 150 EUR.

Prihláška ochrannej známky Európskej únie musí obsahovať

- žiadosť o zápis ochrannej známky,
- informácie identifikujúce prihlasovateľa,
- zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada
- vyobrazenie ochrannej známky

Za deň podania prihlášky ochrannej známky Európskej únie sa považuje deň podania týchto dokumentov za podmienky uhradenia prihlasovacieho poplatku do jedného mesiaca od predloženia uvedených dokumentov. Prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov Európskej únie, avšak je v nej nutné vždy vyznačiť aj druhý jazyk pre prípadné konanie, pričom tento jazyk musí byť jedným z rokovacích jazykov EUIPO – angličtina, nemčina, francúzština, španielčina alebo taliančina.

Po podaní prihlášky EUIPO preskúma či sú uvedené podmienky splnené a či boli prípadné poplatky zaplatené v určenej lehote. V prípade, že EUIPO nájde v prihláške nedostatky podľa predchádzajúcej vety, vyzve prihlasovateľa k ich odstráneniu či k zaplateniu poplatku v tomu určenej lehote.

EUIPO následne po odstránení prípadných nedostatkov pristúpi k preskúmaniu či nie sú dané absolútne dôvody pre zamietnutie registrácie. V prípade, že dospeje k názoru, že tieto dôvody nie sú dané, EUIPO na žiadosť prihlasovateľa ochrannej známky EÚ pri podaní prihlášky vypracuje rešeršnú správu Európskej únie. Tu došlo taktiež k zmene súvisiacej s Novelizujúcim nariadením – predtým si rešeršnú správu EUIPO vypracoval automaticky bez nutnosti žiadosti prihlasovateľa, čo dnes už nevykonáva. Prihlasovateľ má taktiež možnosť požiadať o vypracovanie rešeršnej správy národné úrady priemyselného vlastníctva.

Pokiaľ prihláška ochrannnej známky prejde úspešne vyššie uvedenými procesmi, teda hlavne nebude zamietnutá na základe niektorého z absolútnych dôvodov pre zamietnutie registrácie ochrannnej známky, tak sa zverejní.

K zverejnenej prihláške ochrannnej známky môže každá fyzická aj právnická osoba, skupina či subjekt zastupujúci výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb, obchodníkov či spotrebiteľov môže úradu predložiť písomné pripomienky. Pripomienky je možné podať len z dôvodov podľa článkov 5 a 7 Nariadenia – osoba, ktorá môže byť majiteľom ochrannnej známky Európskej únie a absolútne dôvody pre zamietnutie registrácie.

Po zverejnení prihlášky ochrannnej známky Európskej únie je možné do troch mesiacov podať námietku proti jej zápisu na základe dôvodov uvedených v článku 8 Nariadenia. Toto štádium zápis ochrannnej známky je fakultatívne – teda môže nastať ale aj nemusí, záleží od toho či sa nájde subjekt, ktorý by podal takéto námietky. Námietky je nutné podať písomne a musia byť odôvodnené. Za ich podanie sa platí poplatok. EUIPO námietky následne preskúmava a výsledky môžu byť dva – buď sa odhalí dôvod, pre ktorý nemôže byť ochranná známka zapísaná a prihláška sa zamietne alebo naopak námietky budú nedôvodné a zamietnu sa tie.

Pokiaľ prihláška ochrannnej známky EÚ prejde všetkými týmito štádiami úspešne, bude zapísaná do registra ochrannných známk Európskej únie. Ochranná známka EÚ sa zapisuje na obdobie desiatich rokov odo dňa podania prihlášky, pričom však môže byť obnovená vždy o ďalších desať rokov. Ochranná známka EÚ sa obnovuje na základe žiadosti jej majiteľa či akejkoľvek inej osoby výslovne splnomocnenej majiteľom. EUIPO o uplynutí platnosti zápisu ochrannnej známky vždy informuje majiteľa či iné oprávnené osoby aspoň šesť mesiacov pred jej uplynutím. Avšak neposkytnutie tejto informácie nemá za následok vplyv na uplynutie zápisu a EUIPO nevzniká z tohto zodpovednosť. Žiadosť o obnovenie zápisu je nutné podať šesť mesiacov pred uplynutím zápisu, pričom je nutné tiež uhradiť poplatok za obnovu a to vo výške 1000 EUR a ďalšie prípadné poplatky za ďalšie triedy tovarov alebo služieb.

V rámci konania o prihláške ochrannnej známky EÚ existuje niekoľko momentov, kedy môže EUIPO vydať rozhodnutie s ktorým určitá strana nebude súhlasiť. Na obranu proti takýmto rozhodnutiam existujú opravné prostriedky ako v rámci EUIPO, tak aj na

úrovni súdnicstva Európskej únie. Opravné prostriedky upravuje Nariadenie v článkoch 58 až 65.

### 3.3.1. Odvolanie

Odvolanie je možné podať proti rozhodnutiam

- prieskumových pracovníkov,
- námietkových oddelení,
- oddelení zodpovedných za register a
- zrušovacích oddelení

Odvolanie má suspenzívny (odkladný) účinok a tak uvedené rozhodnutia môžu nadobudnúť právoplatnosť až dňom uplynutia lehoty na podanie odvolania. Odvolať sa proti rozhodnutiu EUIPO môže každý účastník konania, ktorému nebolo vyhovené. Účastníkmi odvolacieho konania sú potom aj ďalší účastníci uvedeného konania.

Odvolanie je nutné podať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia proti ktorému sa odvoláva a musí mať písomnú formu. Odôvodnenie odvolania je nutné podať do štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia. Za odvolanie je nutné zaplatiť poplatok vo výške 720 EUR – odvolanie sa považuje za podané až po zaplatení tohto poplatku.

Ešte predtým, než sa odvolanie dostane do rúk odvolaciemu senátu je možné, aby za situácie kedy je účastníkom konania len odvolateľ (*prípady ex parte*), oddelenie proti ktorého rozhodnutiu smeruje dané odvolanie, v prípade, že považuje toto za prípustné a dôvodné, vyhovel toľto rozhodnutiu. V prípade, že do jedného mesiaca po doručení odôvodnenia odvolania sa rozhodnutie neopraví, musí sa bezodkladne postúpiť odvolaciemu senátu EUIPO a to bez akýchkoľvek pripomienok.

Odvolací senát skúma, či je odvolanie prípustné a pokiaľ je, tak preskúma, či je mu možné vyhovieť. V rámci preskúmania senát vyzve účastníkov k podaniu pripomienok k oznámeniam ostatných účastníkov čo k oznámeniam odvolacieho senátu.

Pokiaľ odvolací senát rozhodne tak, že vec bude vrátená k ďalšiemu konaniu oddeleniu, proti ktorého rozhodnutiu odvolanie smerovalo, tak je toto oddelenie viazané

názorom odvolacieho senátu., v prípade, že je skutkový stav totožný. Rozhodnutie odvolacieho senátu je právoplatné uplynutím lehoty k podaniu žaloby k Všeobecnému súdu, t.j. po uplynutí dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia odvolacieho senátu.

### 3.3.2. Žaloba

V prípade nesúhlasu s rozhodnutím odvolacieho senátu je možné podať proti jeho rozhodnutiu žalobu na Všeobecnom súde. Žalobu je oprávnený podať každý účastník konania pred odvolacím senátom, ktorému nebolo vyhovené.

Zatiaľ čo v prípade odvolania je stanovený len okruh rozhodnutí proti ktorému je ho možné podať ale dôvody sú ponechané plne na odvolateľa, tak žalobu je možné podať len z dôvodov stanovených v článku 65 odst. 2 Nariadenia. I tak sú však tieto dôvody koncipované natoľko široko, že podať žalobu v podstate nepredstavuje prekážku.

Všeobecný súd môže o žalobe rozhodnúť dvoma spôsobmi – rozhodnutie buď potvrdí alebo zruší. EUIPO v prípade zrušenia rozhodnutia prijme všetky opatrenia nevyhnutné k dosiahnutiu súladu s rozsudkom SDEU.

V súvislosti so spormi vyplývajúcimi z ochranných známk Európskej únie, je dôležité spomenúť aj ustanovenie článku 95 Nariadenia. Toto ustanovenie stanoví povinnosť členských štátov určiť na svojom území národné súdy a tribunály prvého a druhého stupňa, ktoré majú plniť úlohy stanovené Nariadením. Na území Českej republiky je týmto súdom v prvom stupni Městský soud v Prahe. Jeho právomoc je stanovená ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Odvolanie proti rozhodnutiu tohto súdu je možné podať k Najvyššiemu súdu Českej republiky. Městský soud v Prahe má tak na základe Nariadenia výlučnú právomoc vo veciach

- všetkých žalôb o porušení a, pokiaľ to pripúšťa vnútroštátne právo, žalôb pre hrozbu porušenia ochranných známk EÚ
- žalôb na určenie, že nedochádza k porušovaniu, pokiaľ ide o vnútroštátne právo

- všetkých žalôb na náhradu škody za činnosť zakázanú po zverejnení prihlášky ochrannej známky EÚ
- vo veciach vzájomných návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ

### 3.4. Účinky ochrannej známky Európskej únie

Po tom, čo bude označenie zapísané ako ochranná známka Európskej únie, môže jej majiteľ využívať ochranu poskytovanú Nariadením.

Princíp jednotného charakteru ochrannej známky EÚ predstavuje jeden z hlavných dôvodov stojacich za vytvorením systému ochranných známok EÚ a ako taký sa uplatňuje hlavne v rámci účinkov ochrannej známky Európskej únie. V súlade s týmto princípom teda platí, že účinky ochrannej známky EÚ sú rovnaké na celom území Európskej únie.

#### 3.4.1. Práva z ochrannej známky Európskej únie

Práva z ochrannej známky je možné kategorizovať ako práva výlučné absolútnej povahy.<sup>114</sup> Zápisom ochrannej známky vzniká jej majiteľovi výlučné právo ju užívať vo vzťahu k zapísaným tovarom alebo službám. Ochrannú známku EÚ ako predmet vlastníctva je možné previesť na iný subjekt, je predmetom právneho nástupníctva, môže byť predmetom záložného práva, exekúcie, je k nej možné udeliť licenciu a iné.

Konkrétnejším právam viažucim sa k ochrannej známky EÚ sa venuje článok 9 Nariadenia, pričom tieto práva náležia majiteľovi ochrannej známky. Majiteľovi ochrannej známky EÚ primárne náleží právo zabrániť všetkým tretím osobám, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami bez jeho súhlasu

- zhodné označenia pre zhodné tovary či služby

---

<sup>114</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. S. 147

- zhodné alebo podobné označenia pre zhodné alebo podobné tovary či služby pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámery (ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie)
- zhodné alebo podobné označenia bez ohľadu na tovary či služby ak má ochranná známka dobré meno a používanie tohto označenia neoprávnené ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena alebo je na ujmu.

Tieto práva majiteľa do istej miery súvisia s relatívnymi dôvodmi na zamietnutie registrácie ochrannej známky EÚ – už vyššie bolo uvedené, že článok 9 Nariadenia predstavuje v podstate alternatívu k ochrane poskytnutej článkom 8 Nariadenia.

Majiteľovi v súlade s vyššie uvedeným prináleží zakázať najmä umiestňovanie označenia na tovar či ich obal, ponúkať takéto tovary, uvádzať ich na trh či ponúkať alebo poskytovať takéto služby, dovážať alebo vyvážať tento tovar, používať toto označenie ako obchodný názov, používať ho v obchodnej korešpondencii či v reklame, atď. Majiteľ môže tieto práva uplatňovať voči tretím osobám od zverejnenia prihlášky.

Nariadenie taktiež majiteľovi ochrannej známky Európskej únie taktiež umožňuje vyžadovať, v prípade, že ochranná známka je vyobrazená v slovníku, encyklopédii či obdobnom diele spôsobom, ktorý vyvoláva dojem, že sa jedná o druhový názov tovaru či služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vydavateľ zabezpečil pridanie údajov o tom, že ide o zapísanú ochrannú známku. Toto právo súvisí so snahou o zabránenie vzniku situácie, kedy by sa ochranná známka EÚ stala obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu, pre ktoré je zapísaná (aby zdruhovela), čo je jeden z dôvodov na zrušenie ochrannej známky EÚ.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> BAINBRIDGE, D. I. *Intellectual property*. 6th ed. New York: Pearson Longman, 2007. ISBN 9781405801591. S. 715

### 3.4.2. Obmedzenie účinkov ochrannej známky Európskej únie

I keď je právo ochranných známkov právo výlučné povahou absolútne, teda, že právu určitej osoby odpovedá povinnosť tretích osôb toto právo rešpektovať<sup>116</sup>, tak napriek tomu Nariadenie niektoré práva majiteľa ochrannej známky obmedzuje.

Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám napríklad používanie:

- ich mená či adresy pokiaľ ide o fyzické osoby
- označení či údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť či také, ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, zemepisného pôvodu a ďalších vlastností
- ochrannej známky EÚ na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovary čo služby majiteľa, najmä ak ide o používanie potrebné na označenie zamýšľaného účelu tovaru či služby, predovšetkým pokiaľ ide o príslušenstvo či náhradné diely

K uplatneniu týchto výnimiek je však nutné, aby takéto používanie bolo zo strany tretej osoby v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode. Toto hľadisko je posudzované objektívne, nie je teda rozhodné či si jednajúci je vedomý, že s ním jedná v rozpore.<sup>117</sup>

Pri obmedzení práv majiteľa je možné ešte spomenúť, že sám majiteľ môže svoje práva obmedziť, a to prostredníctvom licencie.

### 3.4.3. Vyčerpanie práv majiteľa ochrannej známky Európskej únie

Ďalšie obmedzenie práv majiteľa predstavuje aj tzv. vyčerpanie práv (konzumpcia práv). Podstatou tohto obmedzenia je, že majiteľ ochrannej známky EÚ nemôže zakázať

---

<sup>116</sup> HORÁČEK, R.. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. S.133

<sup>117</sup> HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7. S. 416

jej používanie na tovaroch, ktoré sám uviedol na trh v Európskom hospodárskom priestore pod touto ochrannou známkou, prípadne boli na trh uvedené so súhlasom majiteľa. Právo z ochrannej známky sa v tomto prípade nevyčerpáva druhovo ale vo vzťahu ku konkrétnemu tovaru. Pokiaľ teda majiteľ uvedie svoj tovar na trh v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, nemá už ďalej k dispozícii účinné prostriedky ako zabrániť tomu, aby sa s týmto tovarom následne nakladalo, teda hlavne zabrániť jeho ďalšiemu predaju. Dôvodom tejto úpravy je potreba zabrániť majiteľovi umelo deliť spoločný trh Európskej únie.<sup>118</sup> Výnimkou z tohto princípu je prípad, kedy má majiteľ oprávnené dôvody k zabráneniu ďalšej komercializácii tovarov, hlavne tam, kde sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po uvedení na trh. Za takýto dôvod je možné považovať napríklad paralelne dovozy.<sup>119</sup>

K danej problematike existuje celá rada rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. K povahe súhlasu s uvedením na trh sa viaže rozhodnutie SDEU zo dňa 20. novembra 2001, *v spojených veciach Zino Davidoff SA v A&G Imports Ltd*, C-414/99 a *Levi Strauss & Co. a ďalší v Tesco Stores Ltd a ďalší*, C-415/99.<sup>120</sup> SDEU v tomto rozhodnutí uviedol, že súhlas s uvedením na trh musí byť takej povahy, že z neho jednoznačne vyplýva vôľa vzdať sa tohto práva. Takáto vôľa v zásade vyplýva z výslovného vyjadrenia súhlasu. Nie je však vylúčené, aby v niektorých prípadoch táto vôľa vyplynula implicitne z predchádzajúcich skutočností a okolností, ktoré nastali súčasne alebo následne po uvedení na trh a ktoré po posúdení vnútroštátnym súdnym orgánom tiež jednoznačne vyjadrujú určité vzdanie sa majiteľom ochrannej známky jeho práva. Čo sa týka dokazovania existencie súhlasu, je na subjekte, ktorý sa na tento súhlas odvoláva, aby dokázal jeho prítomnosť a nie, aby majiteľ ochrannej známky dokazoval, že súhlas nedal. SDEU taktiež vymedzil v tomto rozhodnutí situácie, kedy o implicitný súhlas nejde:

---

<sup>118</sup> HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k přímýslóvému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7. S. 416

<sup>119</sup> Situácia, kedy tovar vyrobený legálne v zahraničí, je importovaný bez súhlasu osoby, ktorej náležia práva duševného vlastníctva (majiteľ ochrannej známky alebo patentu). Definícia prevzatá od Svetovej obchodnej organizácie [online] Dostupné na [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/glossary\\_e/parallel\\_imports\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/parallel_imports_e.htm)

<sup>120</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-414/99>



- neoznámenie majiteľa ochrannej známky všetkým nasledujúcim nadobúdateľom tovaru uvedeného na trh Európskeho hospodárskeho priestoru, že nesúhlasí s jeho uvedením
- absencia zákazu ich uvedenia na trh Európskeho hospodárskeho priestoru na uvedenom tovare
- okolnosť, že majiteľ ochrannej známky previedol vlastníctvo k tovarom označených ochrannou známkou bez zmluvných výhrad a podľa zákona, ktorým sa zmluva riadi, právo prevodu bez týchto výhrad zahŕňa právo neobmedzeného ďalšieho predaja alebo aspoň možného uvedenia na trh Európskeho hospodárskeho priestoru.

K momentu, ktorý sa dá považovať za uvedenie na trh sa SDEU vyjadroval napríklad v rozhodnutí zo dňa 30. novembra 2004, vo veci *Peak Holding v Axolin Elinor AB*, C-16/03.<sup>121</sup> SDEU v danom prípade konštatoval, že všeobecne platí, že majiteľ má výlučné právo zakázať tretím osobám dovážať tovar obsahujúci jeho ochrannú známku, ponúkať či uvádzať ich na trh, alebo ich pre tieto účely skladovať. Výnimkou z tohto pravidla predstavuje princíp vyčerpania práv uvedeným na trh majiteľom ochrannej známky či s jeho súhlasom. Cieľom tohto je zabezpečiť majiteľovi právo používať známku pri prvom uvedení tovarov do obehu. Uvedenie na trh mimo Európskeho hospodárskeho priestoru však nevyčerpáva právo majiteľa namietat' dovoz takýchto tovarov bez jeho súhlasu. Na to, aby ochranná známka plnila svoju funkciu ako indikátor pôvodu, musí byť zaručené, že všetky tovary a služby, ktoré označuje, boli vyrobené či poskytnuté pod kontrolou jediného podniku zodpovedného za ich kvalitu. Je nepochybné, že v prípade, kedy majiteľ ochrannej známky predá svoj tovar tretej osobe v Európskom hospodárskom priestore, jedná sa o uvedenie na trh. Naproti tomu situácia, keď majiteľ tovar dovezie tovar *s cieľom* ho predat' či ponúknuť na predaj, nejedná sa o uvedenie na trh. Takýto úkon nemá za následok prevod práva disponovať s tovarom označeným ochrannou známkou na tretie osoby a neprináša majiteľovi ochrannej známky z nej ekonomický prospech. Aj po takomto úkone má majiteľ záujem na zachovanie kontroly nad týmto tovarom. Za

---

<sup>121</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-16/03>

uviedenie na trh tak nie je možné považovať prípad, keď majiteľ ochrannej známky tovarňou označený dovezie do Európskeho hospodárskeho priestoru s cieľom ich predat', alebo ponúknuť k predaju zákazníkom v obchodoch, bez toho, aby ich skutočne predal.

### **3.5. Doba ochrany, zrušenie a neplatnosť ochrannej známky Európskej únie**

Ochranná známka EÚ sa zapisuje na obdobie desiatich rokov odo dňa podania prihlášky, pričom ochranu takto poskytovanú je možné predĺžiť vždy o ďalších desať rokov. Podmienkou je podanie žiadosti o obnovenie a zaplatenie príslušných poplatkov. Ochrana poskytovaná ochranným známkam je tak prakticky časovo neobmedzená.

V rámci tohto trvania ochrannej známky Európskej únie však môžu nastať situácie kedy dôjde k zániku, zrušeniu či zneplatneniu ochrannej známky Európskej únie.

#### **3.5.1. Vzdanie sa ochrannej známky Európskej únie**

Prvým prípadom, kedy dôjde k zániknutiu ochrannej známky EÚ pred uplynutím 10 rokov je situácia, keď sa majiteľ vzdá ochrannej známky EÚ. Vzdat' sa jej môže vo vzťahu k všetkým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná alebo len pre niektoré. Vzdanie musí mať písomnú formu a aby bolo účinné, je nutné ho zapísať do registra. Pokiaľ je k ochrannej známke zapísaná licencia, je možné vzdanie sa zapísať len v prípade, že je preukázané, že majiteľ licencie bol o tom informovaný. Na rozdiel od prípadov nižšie uvedených predstavuje vzdanie sa ochrannej známky Európskej únie dobrovoľné rozhodnutie jej majiteľa.

#### **3.5.2. Zrušenie ochrannej známky Európskej únie**

K zrušeniu ochrannej známky EÚ môže dôjsť len na návrh a len z dôvodov uvedených v Nariadení. Návrh môže podať akákoľvek fyzická či právnická osoba. Ochranná známka Európskej únie bude teda zrušená v prípade, že

- počas piatich rokov známka nebola nepretržite riadne používaná v súvislosti s tovarmi či službami, pre ktoré bola zapísaná a neexistujú pre jej nepoužívanie žiadne náležité dôvody
- v dôsledku konania alebo nečinnosti majiteľa sa z ochrannej známky stalo obvyklé pomenovanie v obchode pre tovar alebo služby, pre ktoré je zapísaná
- ak je ochranná známka EÚ v dôsledku jej používania majiteľom či s jeho súhlasom, schopná klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o vlastnosti, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovarov či služieb.

Pojem riadne užívanie nie je Nariadením definovaný. Pri posudzovaní či sa jedná o riadne používanie, je nutné mať na pamäti, že takéto používanie nesmie byť len symbolické za účelom zachovania práv z ochrannej známky. Toto používanie musí byť v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je identifikovanie pôvodu tovarov a služieb, bez možnosti zámieny. Obsah riadneho používania je teda používanie ochrannej známky na trhu s tovarmi či službami chránenými touto známkou a nielen jej interné používanie v rámci podnikateľského subjektu. Používanie ochrannej známky sa musí vzťahovať k tovarom či službám uvedeným na trh či tým, ktoré sa chystajú byť uvedené na trh. Pri posudzovaní, či sa jedná o riadne užívanie je nutné posudzovať všetky fakty a okolnosti dôležité pre stanovenie, či komerčné využívanie ochrannej známky je reálne, teda hlavne či takéto používanie je v rámci daného ekonomického sektora dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu s tovarmi či službami chránenými danou známkou. V rámci posudzovania je možné zvažovať povahu daných tovarov či služieb, charakter dotknutého trhu a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky. Používanie tak nemusí byť vždy kvantitatívne významné aby bolo považované za riadne, pretože to záleží na povahe tovarov alebo služieb na príslušnom trhu.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> K tomuto vid' rozhodnutie SDEU zo dňa 11. marca 2003, vo veci *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, C-40/01, [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/01>

### 3.5.3. Neplatnosť ochrannej známky Európskej únie

Dôvody neplatnosti ochrannej známky EÚ sa delia, podobne ako dôvody pre zamietnutie zápisu, na absolútne a relatívne. Skúmajú sa v konaní o porušení práv zahájenom na návrh alebo vzájomný návrh.

Absolútne dôvody neplatnosti sú zhodné s absolútnymi dôvodmi pre zamietnutie zápisu, pričom k nim však ešte pristupuje dôvod nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky. Obdobne je tomu tak aj pri relatívnych dôvodoch neplatnosti ochrannej známky. Tie taktiež kopírujú dôvody uvedené v článku 8 Nariadenia pre zamietnutie prihlášky. K týmto dôvodom sa pripája ako ďalší dôvod ešte situácia, kedy je možné zakázať používania takejto ochrannej známky podľa skoršieho práva podľa iných právnych predpisov upravujúcich najmä právo na meno, osobný portrét, autorské právo a práva priemyselného vlastníctva. Relatívne dôvody sa však neuplatnia v prípade, že majiteľ takýchto práv výslovne súhlasí so zápisom ochrannej známky EÚ.

Z pohľadu aplikácie týchto dôvodov predstavuje pojem dobrá viera (*bona fides*) v rámci Európskej únie problém. Síce sa nejedná o neštandardný právny pojem, ale členské štáty nie sú pri jeho chápaní jednotné.<sup>123</sup> Za zásadným je možné v tejto oblasti označiť rozhodnutie SDEU zo dňa 11. júna 2009, vo veci *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH*, C-529/07.<sup>124</sup> <sup>125</sup> SDEU v tomto rozhodnutí uviedol hľadiská z ktorých je možné usudzovať nedostatok dobrej viery. Spoločnosť Lindt & Sprüngli od začiatku 50. rokov vyrábala čokoládového zajaca v podobnom tvare ako dotknutá trojrozmerná ochranná známka. V roku 2000 sa táto spoločnosť stala vlastníkom trojrozmernej ochrannej známky zajaca.

---

<sup>123</sup> PIPKOVÁ, H. Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky. *Jurisprudence*. 2009. č. 5. Dostupné z ASPI [právny informačný systém]. Wolters Kluwer ČR

<sup>124</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-529/07>

<sup>125</sup> PIPKOVÁ, H. Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky. *Jurisprudence*. 2009. č. 5. Dostupné z ASPI [právny informačný systém]. Wolters Kluwer ČR



**Obrázok č. 13** Vyobrazenie trojrozmernej ochrannej známky spoločnosti Lindt & Sprüngli

Predmetom sporu sa stal čokoládový zajac spoločnosti Franz Hauswirth, ktorý je vyrábaný od roku 1962.



**Obrázok č. 14** Vyobrazenie čokoládového zajaca spoločnosti Franz Hauswirth

Spoločnosť Lindt & Sprüngli uskutočnila pred zápisom tejto ochrannej známky v súlade s rakúskym vnútroštátnym právom kroky proti výrobcam rovnakých tovarov, ako bol tovar v súvislosti s ktorým bola ochranná známka zapísaná. Po zapísaní tejto známky však spoločnosť začala uskutočňovať právne kroky proti výrobcam, o ktorých vedela, že vyrábajú tovar podobný tomu ich do tej miery, že boli schopné vyvolať zámenu. SDEU tak riešil otázku, či je možné považovať prihlasovateľa za nekonajúceho v dobrej viere, pokiaľ v čase podania prihlášky vie, že konkurent používa v minimálne v jednom členskom štáte zhodné či zameniteľné označenie pre zhodné či podobné tovary alebo služby a prihlášku podal preto, aby zabránil konkurentovi pokračovať v používaní. Súd v tomto prípade konštatoval, že neexistenciu dobrej viery je nutné posudzovať globálne a zohľadnia sa všetky relevantné fakty. Súd k tomuto uviedol, že okolnosť, kedy prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že ďalšia osoba používa dlhodobo zhodné či podobné označenie pre zhodný alebo podobný tovar, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, sama o sebe nestačí na preukázanie neexistencie dobrej viery. Úmysel brániť konkurentovi môže za určitých okolností byť znakom toho, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere. O tento prípad pôjde predovšetkým vtedy, pokiaľ ochranná známka bola zapísaná bez úmyslu ju používať – teda výlučne s cieľom brániť

vstupu konkurencie na trh. Ochranná známka takto potom neplní svoju základnú funkciu ako identifikátora pôvodu tovaru či služby. Zohľadňovať sa má aj skutočnosť, že tretia osoba dlhodobo používala zhodné či podobné označenie a že takéto označenie požíva určitý stupeň ochrany – prihlasovateľ by takto totižto mohol využívať práva z ochrannej známky výlučne k nekalej súťaži s konkurentom. Zároveň však nejde vylúčiť, že aj za takýchto okolností sleduje prihlasovateľ legitímny cieľ – môže ísť napríklad o prípad, kedy prihlasovateľ vie, že tretia osoba sa snaží využiť označenie vo svoj prospech jeho napodobovaním, čo vedie prihlasovateľa k snahe tomu zabrániť prostredníctvom zápisu. Ďalším posudzovaným faktorom môže byť stupeň známosti prihlasovaného označenia – stupeň môže odôvodňovať záujem prihlasovateľa na zabezpečení jeho právnej ochrany.

K samotnému pojmu dobrá viera resp. zlá viera sa EUIPO vyjadril v rozhodnutí zo dňa 31. mája 2007, vo veci *Johnson Pump Aktiebolag (publ.) v Johnson Pump (UK) Limited*, R 255/2006-1.<sup>126</sup> EUIPO v tomto rozhodnutí definoval zlú vieru ako stav niekoho, kto získa nespravodlivú výhodu alebo spôsobí nespravodlivú ujmu inému, vedomým jednaním v rozpore s akceptovanými princípmi etického správania či čestným konaním v priemysle alebo obchode. Dôkazné bremeno zlej viery by malo ležať na namietateľovi, keďže všeobecne sa dobrá viera prezumuje.

Rozdiel medzi zrušením a neplatnosťou, mimo dôvodov na základe ktorých k nim dochádza, spočíva aj v okamžiku, kedy nastanú ich účinky. Ako už názov týchto dvoch kategórií napovedá neplatnosť ochrannej známky Európskej únie má účinky *ex tunc* a zrušenie *ex nunc*.

---

<sup>126</sup> Rozhodnutie [online] Dostupné na [https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/R0255%2F2006](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/R0255%2F2006)

## 4. Vzťah národnej ochrannej známky a ochrannej známky Európskej únie

Všeobecne platí, že systém ochrannej známky EÚ a systém národnej ochrannej známky sú dva oddelené systémy existujúce nezávisle vedľa seba. To však neznamená, že medzi nimi nie je žiadny vzťah. Ochranné známky EÚ pôsobia na tom istom území ako národná ochranná známka, čo znamená, že sa vzájomne nemôže narušovať – v opačnom prípade by ochrana poskytovaná týmto označeniam strácala na význame.

Dňa 1. mája 2004 pristúpila Česká republika do Európskej únie a v súvislosti s týmto došlo k automatickému rozšíreniu účinkov systému ochranných známok Európskej únie aj na územie Českej republiky. V súvislosti so vstupom Českej republiky do Európskej únie vystala potreba riešiť prípadné konflikty skorších národných ochranných známok chránených na základe zákona o ochranných známkach a ochranných známok EÚ, ktorých pôsobenie bolo rozšírené na územie Českej republiky.

Nasledujúce riadky sa tak budú venovať vzťahu týchto dvoch kategórií ochranných známok, ich rozdielom a naopak podobnostiam či zhodám a riešeniu ich konfliktov.

Dôležité je podotknúť, že Európska únia v rámci snáh o odstraňovanie prekážok voľného obchodu nevyužíva len systém jednej ochrannej známky pre celé územie Európskej únie ale snaží sa aj o zblížovanie jednotlivých národných úprav ochranných známok členských štátov. V tomto má veľký význam už spomenutá Smernica. Do českého právneho poriadku bola transponovaná zákonom o ochranných známkach. Na mieste je podotknúť, že znenie tejto Smernice je vo veľkej miere zhodné s úpravou ochranných známok v Nariadení – veľa rozdielov teda medzi národnou úpravou ochranných známok a úpravou ochrannej známky EÚ nie je. Ďalším zaujímavým a naposol pozitívnym následkom je, že judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti ochranných známok EÚ je aplikovateľná aj na problematiku národných ochranných známok a naopak aj výklad SDEU v rámci prejudiciálnych konaní týkajúcich sa Smernice je využiteľný v oblasti ochranných známok EÚ.

## 4.1. Prepojenie systému národnej ochrannnej známky a ochrannnej známky EÚ

System ochrannnej známky EÚ predstavuje samostatný a nezávislý systém ochranných známok, ktorého právny rámec tvorí Nariadenie. Napriek tomuto však Nariadenia obsahuje radu inštitútov, ktoré prepájajú ochrannú známku EÚ a národnú ochrannú známku (a nielen tie).

### 4.1.1. Právo prednosti (first to file principle)

V súvislosti s prihlasovaním ochrannnej známky je možné spomenúť inštitút práva prednosti (priority). Tento inštitút predstavuje jeden z prínosov Parížskeho dohovoru. Ako bolo uvedené už v úvode tejto práce, tento inštitút slúži k zaisteniu ochrany prihlasovateľa ochrannnej známky po dobu 6 mesiacov od podania prihlášky jeho ochrannnej známky pre určité tovary alebo služby v ktoromkoľvek zmluvnom štáte Parížskeho dohovoru alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie. Jeho podstatou je, že na základe prihlášky ochrannnej známky podanej v jednom štáte, je možné v období do šiestich mesiacov od tohto podania podať prihlášku v akomkoľvek inom štáte. Na všetky tieto následné prihlášky sa bude pozerat', akoby boli podané v ten istý deň ako prvá prihláška. Tieto prihlášky, tak budú mať prioritu pred prihláškami iných subjektov podaných v rámci tejto šesťmesačnej doby.

S právom prednosti súvisí aj *výstavná priorita* – v tomto prípade bude právo prednosti priznané po dobu šiestich mesiacov odo dňa, kedy prihlasovateľ vystavil svoje tovary alebo služby označené prihlasovanou ochrannou známkou na oficiálnej medzinárodnej výstave spĺňajúcu podmienky Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísaného v Paríži dňa 22. novembra 1928.

### 4.1.2. Premena (konverzia)

Ochranná známka Európskej únie funguje na princípe jednotného charakteru. Tento princíp sa prejavuje mimo iného aj tým, že v prípade, že existujú dôvody pre zamietnutie zápisu označenia ako ochrannnej známky EÚ čo i len v časti Európskej únie, nebude takéto



označenie zapísané. Pokiaľ teda existuje dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky len v časti Európskej únie, je možné túto prekážku prekonať premenou prihlášky ochrannej známky EÚ na prihlášku národnej ochrannej známky v rozsahu, akom daný dôvod pre zamietnutie nepôsobí. Premeniť svoju prihlášku je taktiež možné v prípade, že ochranná známka EÚ stratí platnosť.

Žiadosť o premenu sa podáva EUIPO a je nutné ju podať do troch mesiacov od rozhodnej skutočnosti. EUIPO žiadosť o premenu ochrannej známky posúdiť z hľadiska splnenia podmienok na premenu a postúpi ju príslušnému národnému úradu. Úrad priemyselného vlastníctví požaduje národný prihlasovací poplatok vo výške 5000 Kč a 2500 Kč v prípade žiadosti o premenu podanej z dôvodu neobnovenia zápisu.<sup>127</sup>

#### 4.1.3. Seniorita

Seniorita je inštitút, ktorý umožňuje majiteľovi či prihlasovateľovi ochrannej známky EÚ nárokovať si skoršie práva na základe existujúcej národnej ochrannej známky či medzinárodnej ochrannej známky v rámci členských štátov Európskej únie. Seniorita umožňuje ochrannej známke EÚ vstúpiť do práv zo skoršej ochrannej známky, čo má význam pre prípad vzdania sa skoršej ochrannej známky – majiteľ ochrannej známky EÚ má stále rovnaké práva, ako za existencie skoršej ochrannej známky. Zároveň však ušetrí poplatky za obnovu národnej ochrannej známky keďže už má ochrannú známku Európskej únie, ktorá sa teší rovnakým právam aké mala skoršia ochranná známka.

Podmienkou uplatňovania seniority je však trojitá zhoda:

- zhoda v osobe majiteľa
- zhoda v ochrannej známke
- zhoda v tovaroch a službách<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Řízení o přihlášce ochranné známky Evropské unie [online] Dostupné na [https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-eu/rizeni-o-prihl\\_OZeu.html](https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-eu/rizeni-o-prihl_OZeu.html)

<sup>128</sup> CHARVÁT, R. Ochranná známka Evropských společenství. *Právní rádce*. 2004. č. 8. Dostupné z ASPI [právny informačný systém]. Wolters Kluwer ČR

#### 4.1.4. Vzťah ochrannej známky Európskej únie a Madridského protokolu

V súvislosti so vzťahom medzi ochrannou známkou EÚ a národnou ochrannou známkou je vhodné spomenúť aj vzťah medzi ochrannou známkou EÚ a Madridským protokolom. Ako bolo už v úvode práce uvedené Madridský protokol je zmluva, ktorá poskytuje majiteľom ochranných známk, obdobne ako ochranná známka EÚ, možnosť prihlásiť si ochrannú známku prostredníctvom jednej prihlášky vo viacerých krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Madridského protokolu. Prihlasovateľ v prihláške jednoducho označí krajinu, kde chce získať ochranu. V prípade Madridského protokolu je nutné uviesť, že ochrana, ktorú poskytuje však nie je jednotná tak, ako tomu je v prípade ochrannej známky EÚ. Ochrannej známky zapísanej podľa Madridského protokolu prináleží ochrana aká je priznaná národnej ochrannej známke danej krajiny. Existencia ochrannej známky podľa Madridského protokolu je taktiež závislá po dobu piatich rokov odo dňa zápisu tejto ochrannej známky od prihlášky či zápisu národnej ochrannej známky. To znamená, že v prípade, že pred uplynutím týchto piatich rokov dôjde, podľa povahy vecí k zániku či vzatiu späť, vzdania sa práva, zamietnutiu, zrušeniu a iných prihlášky či zápisu národnej ochrannej známky, tak nebude možné sa dovolávať ochrany plynúcej z medzinárodného zápisu ochrannej známky. Ochranná známka zapísaná podľa Madridského protokolu sa stane nezávislou až po uplynutí týchto piatich rokov.

Súčasťou systému ochranných známk vytvorených Madridským protokolom nemusia však byť len štáty. Madridský protokol taktiež umožňuje, aby sa jeho zmluvnou stranou stala aj medzivládna organizácia – táto možnosť umožnila Európskej únii pristúpiť k Madridskému protokolu na základe Rozhodnutia Rady č. 2003/793/ES ktorým sa schvaľuje prístup Európskeho spoločenstva k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk prijatého dňa 27. októbra 2003.

Pristúpenie Európskej únie k Madridskému protokolu umožňuje prihlásiť medzinárodnú ochrannú známku pre územie celej Európskej únie bez nutnosti vyznačovať jednotlivé štáty a zároveň je takejto ochrannej známke priznaný rovnaký účinok ako ochrannej známke EÚ. Pristúpenie Európskej únie k Madridskému protokolu taktiež umožňuje majiteľovi ochrannej známky EÚ rozšíriť účinky tejto známky na ďalšie zmluvné štáty Madridského protokolu a zároveň je možné si prihlásiť medzinárodnú ochrannú známku na základe prihlášky ochrannej známky EÚ. Naopak taktiež majiteľ

medzinárodnej ochrannej známky podľa Madridského protokolu môže jej účinky rozšíriť na celé územie EÚ. Medzinárodná ochranná známka sa prihlasuje pri Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo, avšak to neznamená, že by sa EUIPO nevyjadroval k zápisu takejto ochrannej známky, ktorá má byť účinná na území EÚ. EUIPO má zachované právo odmietnuť poskytnúť ochranu danej ochrannej známke. Toto odmietnutie musí oznámiť Medzinárodnému úradu spolu s uvedením dôvodov. V prípade, že dôjde k takémuto odmietnutiu zo strany EUIPO, má však prihlasovateľ možnosť využiť všetky opravné prostriedky poskytované Nariadením.

#### **4.1.5. Konflikty medzi národnými ochrannými známkami a ochrannými známkami EÚ**

Ako bolo uvedené už v úvode, v súvislosti so vstupom Českej republiky do Európskej únie môže dochádzať ku konfliktom medzi skoršími národnými ochrannými známkami a ochrannými známkami EÚ. Pre prípad, že k takýmto konfliktom dôjde (či, aby sa im predišlo) boli prijaté určité pravidlá na ich riešenie:

- ochranné známky EÚ<sup>129</sup> sa z pohľadu prihlášok národných ochranných znáмок stanú skoršími ochrannými známkami – národná ochranná známka tak nebude zapísaná v prípade, že bude s takýmito ochrannými známkami v konflikte
- to isté platí aj v prípade národnej ochrannej známky – tiež bude považovaná za skoršiu ochrannú známku
- majitelia skorších národných ochranných znáмок či iných skorších práv môžu uplatňovať námietky voči prihláškam ochranných znáмок EÚ podaných najviac šesť mesiacov pred vstupom Českej republiky do Európskej únie<sup>130</sup>
- v prípade zapísaných ochranných znáмок EÚ sa v prípade návrhu na ich neplatnosť nebudú uplatňovať absolútne dôvody neplatnosti, vzniknuté z dôvodu pristúpenia nového členského štátu

---

<sup>129</sup> V nasledujúcich prípadoch sa hovorí o ochranných známkach EÚ zapísaných pred dňom rozšírenia EÚ t.j. 1. májom 2004. Na ochranné známky EÚ zapísané po tomto dátume sa dané pravidlá neuplatňujú.

<sup>130</sup> 1. novembra 2003 až 30. apríla 2004

- majitelia skorších ochranných znáмок majú v určitých prípadoch taktiež k dispozícii prostriedky k zabráneniu užívania ochrannej známky EÚ na území Českej republiky.

Čo sa týka neuplatňovania absolútnych dôvodov neplatnosti, jedná sa o situáciu, kedy určitá ochranná známka EÚ spĺňala všetky predpoklady a bola zapísaná ako ochranná známka EÚ, avšak následne s prístupom ďalších členských štátov do EÚ vyvstali niektoré dôvody pre neplatnosť. Tieto dôvody tak nie je možné uplatňovať voči tejto ochrannej známke. Do tejto situácie však z logiky veci nespádajú všetky absolútne dôvody neplatnosti. Typicky pôjde napríklad o prípady označení s erbami, štátnymi znakmi – jedná sa o dôvod neplatnosti stanovený Parížskym dohovorom a ako takého sa ho prístupenie nových členských štátov do Európskej únie nedotýka. Naopak prípadom kedy sa nejaký absolútny dôvod neuplatňoval a po prístupe by sa mohol, je situácia, kedy sa určité znenie označenia môže s prístupom nového členského štátu stať popisným.<sup>131</sup>

Majiteľ skoršej národnej ochrannej známky má v prípade konfliktov jeho ochrannej známky s ochrannou známkou EÚ taktiež k dispozícii možnosť zakázať jej užívanie v Českej republike. Túto možnosť upravuje Nariadenie aj Zákon o ochranných známkach. Nariadenie v článku 110 umožňuje vlastníčkovi skoršej ochrannej známky vzniesť nárok proti porušeniu svojich práv vyplývajúceho s používaním neskoršej ochrannej známky EÚ na území daného štátu. Tento nárok je založeným národnými právnymi predpismi, keďže tieto práva z nich vyplývajú. V nasledujúcom článku Nariadenie upravuje situáciu, kedy určité právo pôsobí na určitom území (nie na území jedného štátu). Aj v tomto prípade môže majiteľ skoršieho práva namietat' používaniu ochrannej známky EÚ na tomto území a to v rozsahu akom to dovoľuje právo príslušného členského štátu. Na základe tohoto je nutné poznamenať, že uplatňovanie týchto práv musí byť upravené na úrovni národných predpisov. V Českej republike je možnosť zakázať užívanie ochrannej známky Európskej únie vlastníčkom skoršej národnej ochrannej známky upravená

---

<sup>131</sup> KOPECKÁ, S. *Ochranná známka Spoločenství*. Vyd. 1. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. ISBN 80-7282-024-9. S. 46-50

v ustanovení § 51 Zákona o ochranných známkach. Predpokladom možnosti domáhat' sa tohto zákazu je podanie prihlášky národnej ochrannej známky v dobrej viere<sup>132</sup> pred prístupom Českej republiky k Európskej únii. Majiteľ sa takéhoto zákazu môže domáhat' v prípade, že:

- ochranná známka EÚ je zhodná s národnou ochrannou známkou a tovary či služby, pre ktoré sú známky zapísané sú zhodné
- existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti a to vrátane pravdepodobnosti asociácie s národnou ochrannou známkou z dôvodu zhodnosti či podobnosti týchto ochranných známk a zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb na ktoré sa vzťahujú
- ochranná známka EÚ je zhodná s národnou ochrannou známkou či je jej podobná, pričom tovary či služby na ktoré sa vzťahujú nie sú zhodné či podobné, v prípade, že národná ochranná známka v Českej republike dobré meno a pokiaľ by užívanie ochrannej známky EÚ nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena národnej ochrannej známky, lebo jej bola na ujmu

Vlastník národnej ochrannej známky môže v prípade takýchto porušení svojich práv požadovať náhradu škody. Rozsah v akom sa môže vlastník domáhat' náhrady škody je stanovený zákonom č. 221/2006 Sb., o vymáhaní práv z priemyslového vlastníctví a o zmene zákonu na ochranu priemyslového vlastníctví (zákon o vymáhaní práv z priemyslového vlastníctví). Ako bolo uvedené už vyššie, tak v prvom stupni je príslušným súdom pre rozhodovanie týchto sporov Městský soud v Prahe. Zákon o ochranných známkach sám výslovne nestanovuje vlastníčkovi ochrannej známky lehotu na uplatnenie zákazu užívania ochrannej známky EÚ. Avšak s týmto úzko súvisí fakt, že vlastník skoršej ochrannej známky, ktorý vedome strpel užívanie ochrannej známky EÚ po dobu piatich po sebe idúcich rokov, už nemôže požadovať prehlásenie neskoršej ochrannej známky za

---

<sup>132</sup> Nariadenie požiadavku dobrej viery neobsahuje. Avšak v rámci Zmluvy o pristúpení Českej republiky (a ďalších štátov) k Európskej únii podpísanej 16. apríla 2003 v Aténach bol do Nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (teda do nariadenia, ktoré predchádzalo Nariadeniu) pridaný článok 142a, ktorý v odstavci 5 taktiež dáva ako podmienku využitia možnosti zákazu užívania ochranných známk EÚ podanie prihlášky v dobrej viere.

neplatnú a *ani brániť jej ďalšiemu užívaniu*. V prípade, že teda vlastník skoršej ochrannej známky vedome strpí užívanie ochrannej známky EÚ na území Českej republiky, tak súd jeho žalobu na zákaz tohto užívania zamietne. Jedná sa o zmysluplné ustanovenie, keďže by nebolo spravodlivé zakazovať vlastníkovi ochrannej známky Európskej únie, ktorý na určitom trhu pôsobí už päť rokov, jej užívanie.<sup>133</sup>

V súvislosti s možnosťou vlastníka skoršej národnej ochrannej známky zakázať používanie ochrannej známky EÚ je však nutné uviesť, že sa nejedná o úplné riešenie konfliktov vyplývajúcich zo vstupu Českej republiky do Európskej únie. Vlastník národnej ochrannej známky má totiž túto možnosť práve len na území Českej republiky. Avšak so vstupom Českej republiky do Európskej únie je vhodné predpokladať, že niektorí českí podnikatelia chcú rozširovať svoje aktivity za hranice Českej republiky. V prípade, že budú vlastníkmi konfliktnej národnej ochrannej známky, tak nebudú môcť svoje tovary či služby poskytovať pod touto ochrannou známkou za hranicami Českej republiky práve z dôvodu vzniku konfliktu s inou ochrannou známkou EÚ.<sup>134</sup>

Namieste je podotknúť, že keďže od vstupu Českej republiky do Európskej únie už uplynulo dvanásť rokov, tak ku konfliktom medzi českými národnými ochrannými známkami a ochrannými známkami EÚ by nemalo už dochádzať. Na prvý pohľad by sa teda mohlo zdať, že znalosť princípov riešení týchto konfliktov už nemusí byť relevantná. Je teda nutné mať na pamäti, že ku konfliktom stále môže dôjsť, keďže Európska únia sa ešte stále rozširuje, medzi ochrannými známkami Európskej únie českých majiteľov a národnými ochrannými známkami nových členov Európskej únie.

---

<sup>133</sup> KUPKA, P. Národní ochranné známky ve vztahu k ochranné známce Společenství. *Právní zpravodaj*. 2004. č. 10. Dostupné z ASPI [právny informačný systém]. Wolters Kluwer ČR

<sup>134</sup> CHARVÁT, R. Právní řešení možných konfliktů mezi národními ochrannými známkami a ochrannými známkami Společenství po rozšíření Evropské unie. *Bulletin advokacie*. 2005. č. 2. Dostupné z ASPI [právny informačný systém]. Wolters Kluwer ČR

## 4.2. Rozdiely v právnej úprave národnej ochrannej známky v Českej republike a ochrannej známky Európskej únie

Už v úvode tejto kapitoly bolo uvedené, že vzhľadom k harmonizačným snahám Európskej únie neexistuje mnoho rozdielov medzi úpravou národnej ochrannej známky a ochrannou známkou EÚ. Určité rozdiely však existujú a niektoré z nich budú v nasledujúcich riadkoch rozobrané. Mimo nižšie uvedených rozdielov existujú samozrejme aj ďalšie, avšak z hľadiska oboch inštitútov nepredstavujú zásadné rozdiely. Jedným z najdôležitejších rozdielov je samozrejme územný rozsah typov oboch ochranných znáмок. Zatiaľ čo ochranná známka EÚ pôsobí na celom území Európskej únie, tak účinky národnej ochrannej známky sú limitované územím daného štátu.

Nižšie uvedené rozdiely predstavujú rozdiely zaujímavé či dôležité hlavne z hľadiska subjektov, ktoré si chcú určité označenie zapísať ako ochrannú známkou EÚ.

### 4.2.1. Rozdiely v dôvodoch pre zamietnutie zápisu ochranných znáмок

Všeobecne sa dá tvrdiť, že tieto dôvody sa v Nariadení aj v Zákone o ochranných známkach v podstate prekrývajú. Avšak aj tak je možné nájsť určité zásadné rozdiely.

V prípade absolútnych dôvodov pre zamietnutie zápisu Zákon o ochranných známkach napríklad poskytuje ochranu znakom vysokej symbolickej hodnoty, pričom ako príklad takéhoto znaku uvádza náboženský symbol. Za náboženský symbol je možné považovať napríklad mená svätcov, relikvií či názvy pamätných miest. Vysokú symbolickú hodnotu je však možné priznať nielen náboženským symbolom ale aj takým symbolom, ktorých zápis ako ochranná známka by bolo možné považovať ako urážku či neúctivosť voči iným kultúre, národnému cíteniu a iným.<sup>135</sup> Tento dôvod však v Nariadení uvedený nie je.

---

<sup>135</sup> HORÁČEK, R. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. S.73

## Dobrá viera pri zápise

Ďalším absolútnym dôvodom pre zamietnutie zápisu ochrannej známky, ktorým sa Zákon o ochranných známkach odlišuje od Nariadenia je zamietnutie zápisu označenia v prípade, že je *zjavné*, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Tento dôvod má zamedziť zápisu tzv. „*špekulatívnych*“ ochranných znáмок, ktorých účelom nie je ich reálne využívanie ale zisk z prevodu takejto ochrannej známky. Pri posudzovaní dobrej viery sa berú do úvahy akékoľvek relevantné okolnosti.<sup>136</sup> S týmto dôvodom úzko súvisí ustanovenie § 24 Zákona o ochranných známkach – na základe tohto inštitútu pripomienok môže byť konštatovaná zjavnosť nedostatku dobrej viery. Tento dôvod pre zamietnutie zápisu sa však bude uplatňovať len v prípade, že budú podané závažné pripomienky či v prípade kedy ÚPV sám skonštatuje, že existujú zvláštne dôvody pre nedostatok dobrej viery.<sup>137</sup> Požiadavka dobrej viery pri podaní prihlášky obsahuje aj ustanovenie § 7 odst. 1 písm. k) Zákona o ochranných známkach. Jedná sa o relatívny dôvod zamietnutia prihlášky a ako taký musí byť uplatnený osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach touto prihláškou. V prvom prípade zisťuje nedostatok dobrej viery samotný ÚPV, naopak v tomto prípade musí osoba, ktorá podáva námietku doložiť skutočnosti, ktoré preukazujú nedostatok dobrej viery. Avšak samotný nedostatok dobrej viery nie je dostatočným dôvodom pre zamietnutie prihlášky, Zákon o ochranných známkach v tomto prípade vyžaduje ešte aj dotknutie na právach osoby, ktorá podala námietku.<sup>138</sup> Nariadenie naproti Zákonu o ochranných známkach v prípade prihlášky takéto požiadavky výslovne nestanoví. Avšak v prípade relatívnych dôvodov pre zamietnutie Nariadenie uvádza ako jeden z dôvodov prípad, kedy prihlášku podal obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky svojim vlastným menom a bez súhlasu majiteľa a pokiaľ toto svoje konanie neodôvodní.

---

<sup>136</sup> HORÁČEK, R. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. S.73

<sup>137</sup> PIPKOVÁ, H. Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky. *Jurisprudence*. 2009. č. 5. Dostupné z ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR

<sup>138</sup> PIPKOVÁ, H. Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky. *Jurisprudence*. 2009. č. 5. Dostupné z ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR



Nariadenie umožňuje taktiež prehlásiť ochrannú známku EÚ za neplatnú na návrh z dôvodu, že prihlasovateľ v dobe podania prihlášky nebol v dobrej viere. Aj v tomto prípade leží dôkazné bremeno na navrhovateľovi, avšak je nutné zdôrazniť, že vždy je treba posudzovať všetky relevantné skutočnosti.<sup>139</sup>

Novelizujúcim nariadením taktiež vznikol rozdiel medzi dôvodom, ktorý zakazuje zapísať označenie z dôvodu, že je tvorené výučne tvarom vyplývajúcim z povahy samotného výrobku. Ako už bolo uvedené v podkapitole pojednávajúcej o absolútnych dôvodoch pre zamietnutie zápisu ochrannej známky EÚ, tak v dôsledku novely bude tento zákaz dopadať aj na funkčné označenia, čiže napríklad na známky tvorené len farbou či zvukové známky. Zákon o ochranných známkach však zatiaľ tento zákaz na tieto označenia nerozšíril.

#### 4.2.2. Zamietnutie zápisu

Jeden zo zásadnejších rozdielov medzi národnou a európskou právnou úpravou ochranných znáмок je spôsob prieskumu dôvodov na zamietnutie zápisu ochrannej známky. Ako bolo už uvedené vyššie, väčšina dôvodov pre zamietnutie zápisu je v oboch prípadoch podstate totožná, avšak existuje situácia, kedy EUIPO a ÚPV majú rozdielny prístup k prieskumu daného dôvodu. Touto situáciou je prípad, kedy sa označenie, ktoré je zhodné so staršou ochrannou známkou, ktorá je prihlásená či zapísaná pre zhodné či podobné tovary lebo služby, nezapíše ako ochranná známka. V prípade zápisu ochrannej známky EÚ je nutné tento dôvod namietat' – jedná sa o relatívny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky. Pokiaľ nikto toto namietat' nebude, bude označenie zapísané ako ochranná známka EÚ. Naopak v prípade zápisu národnej ochrannej známky ÚPV existenciu tohto dôvodu skúma ex offa – teda nie je nutné danú skutočnosť namietat'. Pre majiteľa inej ochrannej známky je tak situácia v tomto prípade teoreticky jednoduchšia, keďže aspoň tieto okolnosti si nemusí on sám strážiť.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> PIPKOVÁ, H. Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky. *Jurisprudence*. 2009. č. 5. Dostupné z ASPI [právny informačný systém]. Wolters Kluwer ČR

<sup>140</sup> I keď je povinnosťou ÚPV tento dôvod preskúmať ex offa, majiteľom ochranných znáмок je nutné odporučiť nespoliehať sa na túto skutočnosť a predsa len si tieto okolnosti strážiť.

Obdobne ako je tomu pri zamietnutí zápisu, tak aj dôvody na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sú v podstate totožné, ale existuje rozdiel v prístupe jednotlivých úradov k nim. Zatiaľ čo ÚPV bude v týchto prípadoch konať na návrh aj z vlastnej iniciatívy, tak EUIPO bude jednať len v prípade návrhu alebo protinávrhu.

#### 4.2.3. Disclaimer

Vďaka Novelizujúcemu nariadeniu došlo k vzniku rozdielu v prípade tzv. *disclaimeru*. Zákon o ochranných známkach dáva v prípade, že označenie, ktoré má byť prihlásené obsahuje prvok, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť a môže vyvolať pochybnosť o rozsahu ochrany, prihlasovateľovi možnosť obmedziť rozsah ochrany vo vzťahu k prvku. Tento prvok v známke zostane, avšak nebude mu poskytnutá ochrana. Nariadenie toto ustanovenie donedávna obsahovalo tiež, avšak novelou bola táto možnosť z neho odstránená.

#### 4.2.4. Rešeršná správa

Zaujímavý rozdiel medzi úpravou ochrannej známky EÚ a národnej ochrannej známky je otázka rešerše. Zákon o ochranných známkach v ustanovení § 22 odst. 2 stanoví, že ÚPV prihlasované označenia obsahujúce prvky, ktoré by mohli viesť k zámene so staršou ochrannou známkou zamietne a teda ÚPV tak de facto vykonáva rešerš pre prihlasovateľa. Prístup EUIPO je však značne rozdielny – ten prihlasované označenie týmto spôsobom automaticky neskúma. Prihlasovateľ má možnosť požiadať EUIPO o vypracovanie rešeršnej správy, kde budú uvedené zistené staršie ochranné známky EÚ alebo ich prihlášky, na ktorých základe môže byť zápis daného označenia zamietnutý. Prihlasovateľ ochrannej známky EÚ má taktiež možnosť požiadať o vypracovanie rešeršnej správy centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov (v Českej republike teda ÚPV). Tieto centrálné úrady spracujú rešeršnú správu, kde uvedú zistené staršie *národné* ochranné známky či ochranné známky zapísané podľa medzinárodných dohôd. Rešeršná správa v rámci systému ochrannej známky EÚ tak funguje len na báze dobrovoľnosti a je za poplatok

Ako teda vyplýva z vyššie uvedeného, tak zatiaľ čo v prípade národných ochranných známk určitá forma rešerše prebieha zo strany ÚPV automaticky, tak v prípade ochrannej známky EÚ je nutné o rešeršu zažiadať. Rešeršná správa tak nemusí byť spracovaná a prihlasovateľ tak môže byť neskôr nepríjemne prekvapený. I v prípade že prihlasovateľ využije možnosť vytvorenia rešeršnej správy, tak je nutné pamätať, že samotné EUIPO kontroluje len možné konflikty s ochrannými známkami EÚ. Pre zistenie či môže dôjsť ku konfliktu s národnou ochrannou známkou, je tak dôležité zažiadať si aj o spracovanie rešeršnej správy centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov. Rešeršná správa v prípade ochrannej známky EUIPO má ešte jeden veľký nedostatok – aj v prípade, že sa zažiada o vykonanie rešeršnej správy centrálnymi úradmi, tak tieto správy sa spracúvajú len v členských štátoch, ktoré sú súčasťou rešeršného systému. Výsledkom takejto úpravy je skutočnosť, že aj keď prihlasovateľ ochrannej známky EÚ zažiada o rešeršnú správu a tá nepreukáže žiadne iné ochranné známky hroziace konfliktom, tak si nemôže byť úplne istý, či takéto ochranné známky skutočne neexistujú. Riešením je samozrejme možnosť zo strany prihlasovateľa zažiadať si o rešeršu v každom jednotlivom členskom štáte EÚ, čo je však finančne aj administratívne značne nákladné a ide proti samotnej podstate ochrannej známky EÚ.

#### **4.2.5. Poplatky**

Z praktického hľadiska je ďalším rozdielom výška poplatkov za zápis ochrannej známky ako národnej či ako ochrannej známky Európskej únie. Za jednu z najväčších výhod systému ochranných známk Európskej únie sa dá považovať jeho relatívne nízka nákladovosť oproti národným ochranným známkam. Samozrejme tieto nízke náklady majú význam pre majiteľa ochrannej známky len v prípade, že sa chystá využívať svoju ochrannú známku vo viacerých členských štátoch EÚ. Pokiaľ by mal záujem len o používanie ochrannej známky na území jedného členského štátu Európskej únie, tak je rozhodne výhodnejšie si zaregistrovať národnú ochrannú známku.

Poplatok za zápis individuálnej ochrannej známky EÚ činí momentálne 1000 EUR, v prípade podania prihlášky elektronickými prostriedkami je to 850 EUR, avšak k týmto čiastkam je nutné pripočítať ešte prípadné poplatky za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb vo výške 50 EUR. Oproti tomu je prihláška individuálnej ochrannej známky

podaná ÚPV stojí len 5000 Kč a tento poplatok pokrýje až tri triedy tovarov či služieb. Pre zápis tried tovarov či služieb nad rámec tohto si prihlasovateľ priplatí 500 Kč za každú ďalšiu triedu.

Na prvý pohľad je teda národná ochranná známka lacnejšiu alternatívou k ochrannej známke EÚ. Pri zvažovaní, ktorú kategóriu ochrannej známky si zapísať, je by mal prihlasovateľ zvážiť či mieni svoje podnikateľské aktivity rozširovať za hranice jedného štátu alebo nie. Pokiaľ počíta aj s inými členskými štátmi EÚ, predstavuje ochranná známka EÚ lepšiu alternatívu.

## 5. Záver

Cieľom tejto práce bolo rozobrať inštitút ochrannej známky EÚ, ktorej význam v rámci Európskej únie z roka na rok narastá, keďže podnikatelia si uvedomujú výhody, ktoré im na trhu môže priniesť takáto ochranná známka.

Ochranná známka všeobecne má mnoho výhod pre podnikateľa – zákazník môže jednoducho identifikovať tovary či služby patriace pod jedného podnikateľa a na základe toho urobiť svoje rozhodnutie. Podnikateľ má taktiež zjednodušenú pozíciu pri propagovaní svojich tovarov či služieb, keďže zákazník si s jeho ochrannou známkou spája určitú úroveň kvality. Z týchto dôvodov je tak každým rokom podaných niekoľko tisícov prihlášok ochranných známok. Keďže obchod v rámci Európskej únie je značne zjednodušený, má ochranná známka EÚ zvýšený význam a zároveň taktiež sama prispieva k zjednodušovaniu obchodu medzi jednotlivými členskými štátmi. Jedným z cieľov práce bolo aj vysvetlenie opodstatnenia existencie ochrannej známky EÚ za situácie, keď existujú národné ochranné známky. Z vyššie uvedených kapitol jasne vyplýva, že existencia ochrannej známky EÚ je opodstatnená a v rámci EÚ každým rokom získava na význame.

I keď existencia ochrannej známky EÚ má veľký význam, to neznamena, že existencia národných ochranných známok nie je opodstatnená – stále existujú menšie subjekty, ktoré svoje aktivity limitujú na územie jedného členského štátu či dokonca na menšie územia. Pre tieto subjekty by neexistencia možnosti zapísať si národnú ochrannú známku znamenala neúmernú záťaž a ochranná známka EÚ by pre nich bola zbytočná. Taktiež to čo predstavuje veľkú výhodu ochrannej známky EÚ je zároveň jej nevýhodou – jednotný charakter síce zaručuje rovnaké účinky tejto známky na celom území EÚ ale zároveň môže predstavovať prekážku zápisu označenia ako ochrannej známky EÚ, pretože stačí, aby niektorý z dôvodov pre zamietnutie zápisu ochrannej známky existoval len v určitej časti EÚ.

Mimo samotného inštitútu ochrannej známky Európskej únie bol v tejto práci rozobraný aj vzťah medzi systémami tvoreným ochrannými známkami EÚ a národnými ochrannými známkami. Tieto dva nezávislé a samostatné systémy sú navzájom previazané už zo samotnej povahy ochrannej známky a jej funkcie. V rámci Európskej únie snahy na zjednotenie právnych predpisov upravujúcich ochranné známky členských štátov viedli k tomu, že medzi právnym úpravami oboch týchto inštitútov neexistujú takmer žiadne

rozdiely. Toto je možné považovať za veľký prínos. Zároveň je možné považovať za prínos aj fakt, že keďže právna úprava ochrannej známky EÚ a národnej ochrannej známky je tak podobná, môžu byť závery prijaté Súdnym dvorom EÚ dotýkajúce sa jedného inštitútu, aplikované aj na ten druhý a tak dochádza k vzájomnému ovplyvneniu a vývoju jednotlivých úprav.

## Zoznam použitých skratiek

<b>EUIPO</b>	Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
<b>EÚ</b>	Európska únia
<b>Madridská dohoda</b>	Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk z roku 1891
<b>Madridský protokol</b>	Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk z roku 1989
<b>Madridský systém</b>	Madridský systém registrácie medzinárodných ochranných známk
<b>Nariadenie</b>	Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie
<b>Niceská dohoda</b>	Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z roku 1957
<b>Novelizujúce nariadenie</b>	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2424, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)
<b>Ochranná známka EÚ</b>	Ochranná známka Európskej únie
<b>Parížsky dohovor</b>	Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z roku 1883
<b>SDEU alebo Súdny dvor EÚ</b>	Súdny dvor Európskej únie

<b>Smernica</b>	Prvá smernica Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (89/104/EHS)
<b>TRIPS</b>	Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva z roku 1994
<b>ÚPV</b>	Úřad průmyslového vlastnictví
<b>Zákon o ochranných známkach</b>	Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)



## Zoznam použitej literatúry a ostatných zdrojov

### Právne predpisy

- Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z roku 1883
- Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk z roku 1891
- Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk z roku 1989
- Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z roku 1957
- Prvá smernica Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (89/104/EHS)
- Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
- Rozhodnutie Rady č. 2003/793/ES ktorým sa schvaľuje prístup Európskeho spoločenstva k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk
- Zákon č. 441/2003 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

### Knižná literatúra

- BAINBRIDGE, D. I. *Intellectual property*. 6th ed. New York: Pearson Longman, 2007. ISBN 9781405801591
- GOLDSTEIN, P. *Copyright, patent, trademark, and related state doctrines: cases and materials on the law of intellectual property*. 5th ed. New York: Foundation Press, 2002. ISBN 1587781662
- CORNISH, W. *Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights*. 4th ed. London: Sweet&Maxwell, 1999. ISBN 0-421-63540-1
- GIELEN, CH., VON BOMHARD, V., DREIER, T., HAGON, R. J. (eds.). *Concise European trademark and design law*. Alphenanden Rijn: Kluwer Law International, 2011. ISBN 978-90-411-2407-4

- KUR, A., DREIER T. *European intellectual property law: text, cases and materials*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013. ISBN 978-1-84844-880-3
- HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7
- HORÁČEK, R. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5
- JAKL, L. *Ochranné známky a označení původu*. Vyd. 2. dopl. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. ISBN 978-80-86855-63-9
- JAKL, L. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-52-3
- LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Vyd. 1. Praha: Orac, 1997. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8
- SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9
- KOPECKÁ, S. *Ochranná známka Spoločenství*. Vyd. 1. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. ISBN 80-7282-024-9
- HAJNALOVÁ, Z., SUJA, J. *Ochranná známka Spoločenstva (CTM)*. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2002

### **Rozhodnutia**

- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 29. apríla 2004, vo veci *Henkel KGaA v. OHIM*, C-456/01 P
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 6. mája 2003, vo veci *Libertel v Benelux Merkenbureau*, C-104/01
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 24. júna 2004, vo veci *Heidelberger Bauchemie GmbH*, C-49/02
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 27. novembra 2003, vo veci *Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex*, C-283/01
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 23. októbra 2003, vo veci *OHIM v Wrigley*, C-191/01 P (DOUBLEMINT)
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 5. októbra 2004, vo veci *Alcon Inc. v OHIM za účasti Dr. Robert Winzger Pharma GmbH*, C-192/03 P
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 18. júna 2002, vo veci *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.*, C-299/99
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 7. júla 2005, vo veci *Société des produits Nestlé v Mars UK Ltd*, C-353/03
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 11. novembra 1997, vo veci *SABEL v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, C-251/95
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 29. septembra 1998, vo veci *Canon Kabushiki v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, C-39/97

- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 14. septembra 1999, vo veci *General Motors Corporation v Yplon SA*, C-375/97
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 20. novembra 2001, v spojených veciach *Zino Davidoff SA v A&G Imports Ltd*, C-414/99 a *Levi Strauss & Co. a ďalší v Tesco Stores Ltd a ďalší*, C-415/99
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 30. novembra 2004, vo veci *Peak Holding v Axolin Elinor AB*, C-16/03
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 11. júna 2009, vo veci *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH*, C-529/07
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 12. decembra 2002, vo veci *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt*, C-273/00
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 29. apríla 2004, vo veci *Henkel KGaA v. OHIM*, C-456/01 P
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 12. februára 2004 vo veci *Campina Melkunie BV v Benelux-Merkenbureau*, C-265/00 (Biomild)
- Rozhodnutie zo dňa 12. februára 2004 vo veci *Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau*, C-363/99 (Postkantoor)
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 4. mája 1999, vo veci *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots-und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*, v spojených prípadoch C-108/97 a C-109/97
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 11. marca 2003, vo veci *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, C-40/01
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 19. septembra 2001, vo veci *Henkel KGaA v OHIM*, T-337/99
- Rozhodnutie zo dňa 29. apríla 2004, vo veci *Procter & Gamble Company v OHIM*, v spojených prípadoch C-473/01 P a C-474/01 P
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 20. septembra 2001, vo veci *Procter & Gamble Company v OHIM*, C-383/99 P (BABY DRY)
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 14. septembra 1999, vo veci *General Motors Corporation v Yplon SA*, C-375/97
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 18. júna 2009, vo veci *L'Oréal SA a ďalší v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd*, C-487/07
- Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 27. novembra 2008, vo veci *Intel Corporation Inc. V CPM United Kingdom Ltd*, C-252/07
- Rozhodnutie EUIPO zo dňa 31. mája 2007, vo veci *Johnson Pump Aktiebolag (publ.) v Johnson Pump (UK) Limited*, R 255/2006-1
- Rozhodnutie EUIPO zo dňa 18. decembra 1998, R 122/1998-3
- Rozhodnutie EUIPO zo dňa 27. septembra 2007, R 708/2006-4
- Rozhodnutie EUIPO zo dňa 11. februára 1999, R 156/1998-2
- Rozhodnutie EUIPO zo dňa 27. septembra 2007, R 708/2006-4
- Rozhodnutie EUIPO zo dňa 11. februára 1999, R 156/1998-2

#### Odborné články a internetové zdroje

- Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ [online] Dostupné na <http://curia.europa.eu/>

- Databáza ochranných známok EÚ a štatistika ochranných známok [online] Dostupná na <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>
- Definícia hologramu prevzatá z internetovej encyklopédie Wikipedia [online] Dostupná na <https://en.wikipedia.org/wiki/Holography>
- Rebríček 10 najhodnotnejších ochranných známok zostavený časopisom Forbes [online] Dostupný na <http://www.forbes.com/pictures/eidl45jl/the-10-most-valuable-trademarks-2/>
- Definícia paralelných dovozov prevzatá od Svetovej obchodnej organizácie [online] Dostupná na [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/glossary\\_e/parallel\\_imports\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/parallel_imports_e.htm)
- Řízení o přihlášce ochranné známky Evropské unie [online] Dostupné na [https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-eu/rizeni-o-prihl\\_OZeu.html](https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-eu/rizeni-o-prihl_OZeu.html)
- KUPKA, P. Národní ochranné známky ve vztahu k ochranné známce Společenství. *Právní zpravodaj*. 2004. č. 10. Dostupné z ASPI [právní informačný systém]. Wolters Kluwer ČR
- CHARVÁT, R. Ochranná známka Evropských společenství. *Právní rádce*. 2004. č. 8. Dostupné z ASPI [právní informačný systém]. Wolters Kluwer ČR
- CHARVÁT, R. Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky. *Právní Rozhledy*. 2012. č. 22. Dostupné z ASPI [právní informačný systém]. Wolters Kluwer ČR
- CHARVÁT, R. Právní řešení možných konfliktů mezi národními ochrannými známkami a ochrannými známkami Společenství po rozšíření Evropské unie. *Bulletin advokacie*. 2005. č. 2. Dostupné z ASPI [právní informačný systém]. Wolters Kluwer ČR
- ČERMÁK, K. Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva. *Právní rádce*. 2003. č. 11
- ČERMÁK, K. Spory v oblasti ochranných známek: Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. *Právní rádce*. 2006, č. 3
- PIPKOVÁ, H. Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky. *Jurisprudence*. 2009. č. 5. Dostupné z ASPI [právní informačný systém]. Wolters Kluwer ČR
- MALIŠ, P. Barva jako ochranná známka [online] Dostupné na <http://www.ochranne-znamky.com/article/barva-jako-ochranna-znamka>
- VUK, W. T. Protecting Baywatch and Wagama: Why the European Union Should Revise the 1989 Trademark Directive to Mandate Dilution Protection for Trademarks. *Fordham International Law Journal*. 1998, č. 21. [online] Dostupné na <http://home.heinonline.org/>
- HORWITZ, J. A. Conflicting Marks: Embracing Consequences of the European Community and its Unitary Trademark Regime. *Arizona Journal of International and Comparative Law*. 2001, č. 18. [online] Dostupné na <http://home.heinonline.org/>
- SIECKMANN, R. holograms. The next generation of trademarks?. *IP Review*. 2015/2016. č. 13



## Príloha

### Zoznam použitých obrázkov

<b>Obrázok č. 1</b>	Graf podaných prihlášok do roku 2016	str. 17
<b>Obrázok č. 2</b>	Príklad farebnej obrazovej ochrannej známky EÚ spoločnosti Apple Inc.	str. 23
<b>Obrázok č. 3</b>	Príklad čierno-bielej obrazovej ochrannej známky EÚ spoločnosti Reebok International Limited	str. 23
<b>Obrázok č. 4</b>	Príklad kombinovanej (obrazovej) ochrannej známky EÚ spoločnosti Mars, Incorporated	str. 24
<b>Obrázok č. 5</b>	Príklad kombinovanej (obrazovej) ochrannej známky EÚ spoločnosti The Coca Cola Company	str. 24
<b>Obrázok č. 6</b>	Príklad priestorovej ochrannej známky EÚ spoločnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH	str. 25
<b>Obrázok č. 7</b>	Príklad priestorovej ochrannej známky EÚ spoločnosti Duracell Batteries BVBA	str. 25
<b>Obrázok č. 8</b>	Príklad farby ako ochrannej známky EÚ spoločnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH	str. 28
<b>Obrázok č. 9</b>	Príklad farby ako ochrannej známky EÚ spoločnosti United Parcel Service of America, Inc.	str. 28
<b>Obrázok č. 10</b>	Príklad zvukovej ochrannej známky EÚ spoločnosti Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation	str. 29
<b>Obrázok č. 11</b>	Príklad zvukovej ochrannej známky EÚ spoločnosti Twentieth Century Fox Film Corporation	str. 31
<b>Obrázok č. 12</b>	Príklad hologramovej ochrannej známky EÚ spoločnosti Eve Holdings Inc.	str. 33
<b>Obrázok č. 13</b>	Vyobrazenie trojrozmernej ochrannej známky spoločnosti Lindt & Sprüngli	str. 66
<b>Obrázok č. 14</b>	Vyobrazenie čokoládového zajaca spoločnosti Franz Hauswirth	str. 66

### Zoznam použitých tabuliek

<b>Tabuľka č. 1</b>	Absolútne dôvody pre zamietnutie zápisu	str. 35
<b>Tabuľka č. 2</b>	Relatívne dôvody zamietnutia zápisu	str. 49

## **Abstrakt**

Témou tejto diplomovej práce je ochranná známka Európskej únie a jej vzťah k národnej ochrannej známke. Tejto tematike sa venujú tri hlavné kapitoly. Prvá kapitola obsahuje stručné zoznámenie s pojmom ochrannej známky a jej historický vývoj. Druhá kapitola prechádza k jadrú veci a približuje samotnú ochrannú známku Európskej únie – náležitosti vyžadované Nariadením, proces registrácie a jej účinky. Ďalšia kapitola rozoberá vzťah medzi národnou ochrannou známku a ochrannou známku Európskej únie ako dvoch vedľa seba stojacich systémov, ktoré sa však vzájomne ovplyvňujú.

## **Abstract**

The theme of this thesis is the European Union trade mark and its relation to the national trade mark. Three main chapters are devoted to this subject. The first chapter provides a brief introduction to the concept of trade mark in general and its history. The second chapter is about the core of the matter and illustrates the European Union trade mark itself – elements required by the Regulation, the registration process and the trade mark's effects. The next chapter discusses the relationship between the national trade mark and the European Union trade mark as two systems existing next to each other that do influence each other.

## Resumé

The purpose of this thesis is to analyse the concept of European Union trade mark and its relation to a national trade mark. The European Union trade mark is a very attractive tool from the entrepreneurial point of view – it allows them to promote their goods or services in a much easier manner in the European Single Market. But European Union trade mark is not only useful to the entrepreneurs but also to the consumers. It permits them to navigate the goods or services market more simply.

Thesis itself is comprised of five chapters but the first chapter that begins to discuss the trade mark is the second chapter – it is a brief explanation of the concept of trade mark in general. It explains the basic functions of trade mark as an economic tool. Briefly mentioned are also the international trade mark systems.

The next chapter is the core of the matter – European Union trade mark. This chapter represents the bulk of the thesis as it explains the basic principles required by the Regulation - the grounds required to be met to successfully register a sign as a trade mark as well as the whole registration process. Listed are also some typical types of trade mark used by its owners. The end of this chapter is devoted to the European trade mark's effects.

The last chapter devoted to the subject of this thesis concerns itself with the relationship that exists between a national trade mark and the European Union trade mark. These two system are stand-alone yet they are undeniably connected through the very character of the trade mark itself. The connection between these two institutes can be seen in several concepts – the seniority, conversion or priority right. The chapter also discusses established conflict resolution principles between national trade marks and European Union trade marks. Subsequently a few differences between the legal regulation of national trademark and European Union trade mark are mentioned – only few of these differences actually exist due to the similarity between the Regulation and the Directive.

The thesis is then concluded with a summary of the findings discussed in the thesis.



## **Názov diplomovej práce v anglickom jazyku**

Community trade mark and its relation to a national trade mark

## **Kľúčové slová**

Ochranná známka Európskej únie

Národná ochranná známka

Vzt'ah národnej ochrannej známky a ochrannej známky EÚ

## **Keywords**

European Union trade mark

National trade mark

Relation between national trade mark and EU trade mark