

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Michal Zamrzla

**Ochranná známka společenství a její vztah k národní
ochranné známce, zejména s ohledem na přístup
České republiky k Evropské unii**

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Michal Růžička, CSc.

Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce: březen 2009

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených.

Praha, březen 2009

Michal Zamrzla

Poděkování

Rád bych na tomto místě poděkoval JUDr. Michalovi Růžičkovi, CSc. za odbornou pomoc při zpracování předkládané práce. Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům Úřadu průmyslového vlastnictví panu Bohuslavu Filipimu a Mgr. Radce Stupkové za vstřícnost, cenné připomínky a mimořádnou ochotu při zodpovídání mých dotazů a pomoc při shromažďování odborné literatury.

	Str.
Obsah:	4
1. Úvod	5
2. Historie vzniku ochranné známky Společenství – Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky, vzory) – dále jen OHIM	8
2.1 Definice pojmu ochranné známky Společenství	10
2.2 Důvody vzniku ochranné známky Společenství	13
2.3 Jednotná povaha ochranné známky Společenství	15
2.4 Majitel ochranné známky Společenství a jeho práva	16
2.5 Vlastnické právo a převod ochranné známky Společenství	18
3. Řízení o přihlášce ochranné známky Společenství	19
3.1 Přihláška ochranné známky Společenství a její průzkum	21
3.2 Průzkum přihlášky ochranné známky Společenství na starší práva – rešeršní zpráva OHIM	22
3.3 Absolutní a relativní důvody pro zamítnutí ochranné známky Společenství	24
3.4 Zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství	28
3.5 Vyjádření třetích stran a námitky	29
3.6 Udělení ochranné známky Společenství	31
3.7 Konverze ochranné známky Společenství	32
3.8 Seniorita ochranné známky Společenství	34
3.9 Zastupování před OHIM	35
4. Platnost ochranné známky Společenství	37
4.1 Doba platnosti a obnovení ochranné známky Společenství	37
4.2 Změna, rozdělení a vzdání se ochranné známky Společenství	38
4.3 Zrušení ochranné známky Společenství	40
4.4 Prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou	42
4.5 Průměrný spotřebitel jako kritérium známkoprávního řízení	44
5. Opravné prostředky	45
5.1 Odvolání proti rozhodnutí OHIM	45
5.2 Soudy pro ochranné známky Společenství a řešení soudních sporů	46
6. Známkoprávní úprava v České republice	49
6.1 Vznik a historický vývoj národní ochranné známky	49
6.2 Právní úprava současné ochranné známky v České republice	50
6.3 Národní ochranná známka a její vztah k ochranné známce Společenství	51
6.4 Přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek	54
7. Závěr	56
8. Seznam použité literatury	57
9. Seznam klíčových slov	57
Resumé v anglickém jazyce	58

1. ÚVOD

Právní teorie mezi práva k duševnímu vlastnictví zahrnuje právo autorské včetně práv souvisejících s autorským právem, patenty na vynálezy a užité vzory, ochranné známky, průmyslové vzory, označení původu a zeměpisná označení, topografie polovodičových výrobků, případně i právo k obchodní firmě. Vzhledem k tomu, že vývoj těchto právních institutů probíhal ve světě více méně samostatně, nastala situace, že zatímco ochranné známky jsou v rámci Evropské unie upraveny jednotně, v oblasti sjednocení právní úpravy technických řešení na úrovni vynálezů stále mezinárodní společenství hledá nejvhodnější řešení.

Také mezi právními předpisy o ochranných známkách platnými v členských státech existovaly rozdíly, které bránily volnému pohybu výrobků a služeb a mohly narušovat podmínky soutěže v rámci jednotného trhu. Proto byly v druhé polovině dvacátého století zahájeny práce na sblížení a sjednocování známkoprávních norem s cílem zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

V rámci evropského sjednocování bylo nutné vytvořit systém jednotné ochrany duševního vlastnictví v rámci Evropské unie. Výsledkem všech těchto snah je vytvoření první právní úpravy svého druhu v Evropské unii, která naplnila své cíle a umožňuje ochranu zboží a služeb bez ohledu na hranice uvnitř Společenství.

Tohoto cíle je dosaženo přijatou právní úpravou a to První Směrnicí Rady ES č. 89/104 ze dne 21.12.1988 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách, nařízením Rady ES č. 40/94 ze dne 20.12.1993¹ o ochranné známce Společenství, nařízením Komise ES č. 2868/95 ze dne 13.12.1995 k provedení nařízení Rady, nařízením Komise ES č. 2869/95 ze dne 13.12.1995 o poplatcích splatných OHIM, nařízením Komise ES č. 219/96 ze dne 5.2.1996 o jednacím řádu před Komorou stížnostní OHIM a rozsáhlou judikaturou vydávanou soudem I. instance a Evropským soudním dvorem.

V této diplomové práci se chci věnovat ochranné známce Společenství, jejími účinky na území České republiky, vztahu k národním ochranným známkám a případně informacemi zde uvedenými přiblížit a usnadnit možnost registrace označení v evropském rejstříku českým přihlašovatelům. Právo k ochranné

¹ Nařízení Rady ES č. 40/94 ze dne 20.12.1993 o ochranné známce Společenství, v dalším textu jen nařízení Rady č. 40/94

známce je základním právem k označení. Na území České republiky platí tři druhy registrovaných ochranných známek:

- národní ochranné známky zapisované Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky
- mezinárodní ochranné známky podle Madridské úmluvy o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek a Protokolu k této úmluvě, za předpokladu, že mezinárodní ochranná známka byla designována pro Českou republiku
- ochranné známky Společenství zapisované Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem ve španělském Alicante, tyto ochranné známky mají jednotné účinky na celém území Evropské unie, tedy i v České republice.

Účinky národních a mezinárodních ochranných známek na území České republiky mají shodný právní režim, který je dán zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Zákon č. 441/2003 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách) ve znění zákona č. 501/2004 Sb., č. 221/2006 Sb.

Právní režim ochranných známek Společenství je dán nařízením Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství, které upravuje jak podmínky registrace ochranné známky Společenství, průběh přihlašovacího řízení, námitkové a výmazové řízení, způsob rešeršování označení s žádostí o zápis, tak i účinky ochranné známky Společenství. Dá se tedy dovodit, že pro tyto ochranné známky neplatí na území České republiky ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., ale právní úprava je v tomto případě dána přímo nařízením Rady č. 40/94.

Proto v diplomové práci podrobně popisuji obsah a úpravu jednotlivých článků a ustanovení, z důvodu, že jednotlivé členské státy včetně České republiky si udržely určitou volnost v úpravě procesních ustanovení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek, získaných zápisem. Na některé rozdílnosti bych chtěl v diplomové práci upozornit.

V současné době je v České republice platně zaregistrováno cca 750.000 ochranných známek, z nichž největší podíl, více než 500.000 připadá na ochranné známky Společenství. Tak velký počet ochranných známek již znesnadňuje možnosti registrování označení pro české přihlašovatele, protože Úřad průmyslového vlastnictví z moci úřední namítá všechny přihlášky i ochranné známky Společenství.

Z výročních zpráv Úřadu průmyslového vlastnictví vyplývá, že dochází k trvalému poklesu mezinárodních přihlášek ochranných známek. Tento stav je přičítán přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě a k přesunu zájmu přihlašovatelů o získání ochrany pro celou Evropskou unii prostřednictvím ochranné známky Společenství.

Ochrana duševního vlastnictví se významným způsobem podílí na vytváření právního rámce pro podnikání a má tak vliv na fungování společného vnitřního trhu na území členských států. Pro vytvoření tohoto trhu považují proto orgány Evropského společenství za důležité sjednocovat a harmonizovat instituce a právní předpisy v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Cílem diplomové práce je proto přispět k přiblížení a popsání těchto právních skutečností, které nastaly v České republice ve vztahu k právu na označení po vstupu České republiky do Evropské unie.

2. Historie vzniku ochranné známky Společenství – Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky, vzory) dále jen OHIM

Vstupem České republiky do Evropské unie na území České republiky automaticky začalo platit evropské právo. Tento právní systém označovaný také jako právo Společenství nebo komunitární právo, se vyznačuje mimo jiné bezprostřední použitelností a bezprostředním účinkem, které ho odlišují od mezinárodního práva veřejného. Má nadnárodní charakter a pokud budu užívat výrazu evropské právo, budu mít na mysli právo komunitární.

Po vstupu České republiky do Evropské unie od 1.5.2004 platí na našem území nejen ochranné známky národní a mezinárodní, ale také ochranné známky Společenství (dále také CTM), upravené nařízením Rady č. 40/94² o ochranné známce Společenství a směrnice 89/104 Evropského parlamentu a Rady (ES)³, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. V této souvislosti je nutno uvést, že zákon 441/2003 Sb. o ochranných známkách byl plně též harmonizován v souladu s citovanou evropskou směrnicí.

Známkové právo v Evropské unii vznikalo v souvislosti s formováním představ o sjednocení a zjednodušení celého procesu pro členské státy. Zahajovací práce byly započaty v šedesátých letech dvacátého století Evropskou komisí. Původní myšlenkou byla ochranná známka, která by poskytovala teritoriální ochranu ve všech členských státech Evropské unie bez rozdílů. První pracovní skupiny byly vytvořeny v roce 1973 a v roce 1976 vzniklo Memorandum o vytvoření ochranné známky Evropského společenství, které se stalo základem pro nařízení o ochranné známce Společenství. K zavedení ochranné známky Společenství pak byla použita Římská smlouva a její článek 235.

Přijetí tohoto nařízení bylo provázeno komplikacemi, jak tomu v případě tak důležitého dokumentu obvykle bývá. Proto se také přijetí tohoto nařízení opozdilo pro vleklé diskuse o umístění úřadu a volby oficiálních jazyků. Dokument byl podepsán až 20. prosince 1993 pod názvem nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Community Trade Mark, CTM).

Dokument vstoupil v platnost až v roce 1994 a jeho režim oficiálně začal fungovat až v roce 1996, kdy bylo možno začít podávat přihlášky.

² Konsolidované znění nařízení Rady č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství

³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2008/95 z 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění)

Zřízení Úřadu je zakotveno v článku 2 nařízení Rady č. 40/94⁴ o ochranné známce Společenství, v němž se zřizuje Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky, vzory) se zkratkou OHIM⁵ (Office for Harmonization in the Internal Market). Tento úřad je oficiálním ústředním orgánem pro ochrannou známku Společenství od roku 1996. Příslušná práva související s průmyslovým vlastnictvím platí ve všech zemích Evropské unie.

OHIM byl založen Radou ministrů v roce 1994 a od té doby se na něj obrátilo více než 200 000 subjektů z celého světa za účelem získání právní ochrany svých obchodních značek v rámci EU.

OHIM je veden v současné době prezidentem Wubbo de Boerem. OHIM je úřad Evropské unie s vlastním financováním, což znamená, že je jeho rozpočet v plném rozsahu financován z poplatků placených subjekty, které využívají jeho služeb. OHIM nedostává žádnou dotaci ani finanční podporu ze strany plátců daní Evropské unie, a protože se jedná o neziskovou organizaci, musí být její rozpočet vyrovnaný. Podle čl. 18 Důvodové zprávy platí však i rozpočtový proces Společenství, pokud jde o dotace ze soukromého rozpočtu Evropských společenství.

OHIM vede Rejstřík⁶ ochranných známek Společenství. Nahlížení do spisů přihlášek ochranných známek Společenství nebo zapsaných ochranných známek Společenství se provádí buď nahlížením do originálních dokumentů nebo do jejich kopií, případně jiným způsobem. Způsoby nahlížení stanoví prezident úřadu. Nahlédnutí do spisu je možné až po zaplacení příslušného poplatku a provádí se v prostorách úřadu. Lze provést i kopie dokumentů po uhrazení příslušného poplatku.⁷

OHIM vydává periodikum Bulletin ochranných známek Společenství, v němž jsou obsaženy zejména záznamy učiněné do Rejstříku ochranných známek Společenství a Úřední věstník Úřadu obsahující informace obecného charakteru.

OHIM v době řízení o ochrannou známku Společenství může do řízení zasahovat z moci úřední, např. při zkoumání přihlášky z důvodu formálních chyb, dále pokud existují důvody pro zamítnutí přihlášky, v neposlední řadě

⁴ Článek 2 nařízení Rady č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

⁵ OHIM Office for Harmonization in the Internal Market - Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky, vzory) – dále jen OHIM

⁶ Rejstřík ochranných známek Společenství může být veden v podobě elektronické databáze. Viz Pravidlo 84 Nařízení komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94.

⁷ Viz Pravidlo 89 Nařízení komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady 40/94 o ochranné známce Společenství

kontroluje, zda byly uhrazeny příslušné poplatky. V řízeních, vyvolaných třetí osobou, vystupuje OHIM pouze pasivně, omezuje se jen na řízení o skutečnostech, důvodech a návrzích účastníků.

Při nedodržení lhůty lze požádat písemně OHIM do dvou měsíců ode dne pominutí příčiny zmeškaní o tzv. „navrácení práv“. V této lhůtě musí být učiněn zmeškaný úkon. Žádost musí být řádně odůvodněna a lze ji podat nejdéle do jednoho roku po uplynutí zmeškané lhůty. I v tomto případě je nutné zaplatit příslušný poplatek.

Účastník, který byl v námitkovém nebo zrušovacím řízení, v řízení o prohlášení neplatnosti nebo odvolacím řízení neúspěšný, musí uhradit poplatky, které zaplatil druhý účastník řízení, včetně veškerých dalších nákladů, které v řízení vynaložil. V případě částečného úspěchu nebo neúspěchu účastníka řízení, úřad OHIM rozhodne o poměrném rozdělení nákladů.

2.1 Definice pojmu ochranné známky Společenství

Rozšíření Evropské unie o další členské země přineslo sebou vznik možných konfliktů mezi národními ochrannými známkami přihlášenými nebo zapsanými před datem rozšíření EU, tj. do 30.04.2004 včetně.

Ode dne přístupu ČR do Evropské unie se totiž na území nových členských států Evropského společenství automaticky rozšířily účinky komunitární ochranné známky, pro něž byly podány přihlášky nebo již byly zapsány před tímto datem.

V této souvislosti je nutné uvést, že v průběhu jednání o přístupu se vedla intenzivní jednání o tom, jakým způsobem mají být práva z ochranných známek Společenství, které byly přihlášeny nebo zapsány od 1.4. 1996, rozšířena na území 10 nových členských států. Známkové právo Evropského společenství je založeno na paralelní existenci práva ochranných známek Společenství a ochranných známek jednotlivých přistoupičských členských států. Bylo potřebné najít takový způsob úpravy, který by zachoval platnost národních ochranných známek nových členských států a současně zachoval jednotný charakter známkového práva Společenství, tzn. docílit toho, aby všechny zapsané ochranné známky Společenství byly rozšířeny a chráněny v každém členském státě při existenci pravidla, že registrované ochranné známky Společenství a zapsané národní ochranné známky se navzájem vylučují.

Automatické rozšíření ochrany tak znamenalo, že ochranné známky Společenství platí ve všech nových členských státech bez nutnosti jakéhokoliv administrativního aktu a bez placení jakéhokoliv dalšího poplatku za rozšíření

účinků na nové členské země. Automatické rozšíření ochrany bylo upraveno v čl. 142a nařízení Rady, obsahujícím ustanovení upravující rozšíření platnosti ochranných známek Společenství a určovalo, že od okamžiku přistoupení se ochrana všech existujících zápisů a přihlášek ochranných známek Společenství automaticky rozšiřuje na území nových členských států, aby byla dosažena účinnost na celém území Společenství. Dále bylo stanoveno, že zápisy a přihlášky ochranných známek Společenství, které byly rozšířeny podle režimu článku 142a, mohou být prohlášeny za neplatné nebo mohou být zamítnuty v důsledku existence absolutních a relativních důvodů pro zamítnutí nebo prohlášení neplatnosti, pokud se důvody aplikují jen v důsledku přistoupení nového členského státu. Uplatňování těchto práv majiteli prioritně starších národních ochranných známek bylo spojováno s podmínkou podané přihlášky či zápisu ochranné známky získané v dobré víře a nikoliv ze spekulativních důvodů. Obavy z aplikace tohoto ustanovení se nenaplnily, protože četnost střetu CTM ochranných známek takto rozšířených a prioritně starších národních ochranných známek byla poměrně malá.

Ochranné známky byly jedním z prvních předmětů průmyslového vlastnictví, na který Evropské společenství zaměřilo svoji pozornost. Bylo však dlouhodobým problémem, jak celý systém co nejvíce zjednodušit. Proto vystoupila do popředí myšlenka vytvoření komunitární ochrany průmyslového vlastnictví.

Ochranná známka je předmětem právní ochrany, proto je nezbytné, aby bylo přesně určeno, co pod tuto právní ochranu spadá. Ochranná známka je volně definována jako jakékoliv označení nebo jakákoliv kombinace označení, způsobila odlišit výrobky nebo služby jednoho výrobce od výrobků nebo služeb jiných výrobců. Taková označení, zvláště pak slova včetně osobních jmen, číslovek, písmen, obrazových prvků a kombinací barev, jakož i jakákoliv kombinace těchto označení budou způsobila k zápisu jako ochranná známka.

Ochrannou známku Společenství mohou tvořit jakákoliv označení, která jsou schopná grafického ztvárnění, pokud jsou způsobila rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiných podniků, jako např. slova, jména a příjmení, podpisy, písmena, číslice, zkratky, kombinace písmen, číslic a značek, loga, slogany, kresby, obrázky a obrazové znaky, podobizny, soubory slov nebo grafických prvků, etikety, trojrozměrné ochranné známky, jako např. tvary výrobků či jejich obalů, barvy a kombinace barev, s výjimkou, kterou jsou tzv. základní barvy absolutně vyloučené ze zápisu do rejstříku ochranných známek. Odstíny příslušné barvy musí být přesně vymezeny s použitím standardizovaného identifikačního vzorníku barev nebo barevné stupnice a musí být samozřejmě splněn i požadavek příznačnosti. Konečně ochrannou známku mohou tvořit i zvukové známky, zejména hudební fráze, zde je ovšem

předmětem ochrany grafický záznam a ne zvuková známka jako taková.⁸ Viz. Rozhodnutí Evropského soudního dvora.

Je patrné, že jednotlivá ustanovení mezinárodních dohod – Pařížská unijní úmluva z roku 1883, Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS), První směrnice č. 89/104 Evropského parlamentu a Rady ES ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách, stanovují obecné definice pojmu ochranná (obchodní) známka. Je na každém státu jaké podmínky v rámci těchto dohod pro ochranu ochranných známek stanoví.

V právní úpravě České republiky týkající se známkoprávní ochrany nalezneme definici ochranné známky v zákoně č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Dle tohoto zákona může být ochrannou známkou jakékoliv označení schopné grafického znázornění zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Zda označení splňuje konkrétní podmínky pro přiznání ochrany zákonem o ochranných známkách, rozhoduje při žádosti o zápis tohoto označení do rejstříku ochranných známek Úřad průmyslového vlastnictví. Teprve zápisem ochranné známky do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví se označení stává ochrannou známkou požívající právní ochranu danou zákonem o ochranných známkách. Pokud tomu tak není, je označení přiznána „pouze“ ochrana prostřednictvím předpisů upravujících hospodářskou soutěž, zejména oblast nekalé soutěže.

Ochranná známka neexistuje sama o sobě, ale vždy ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje, nebo konkrétními službami, které jsou pod touto známkou poskytovány, s výjimkou známek všeobecně známých. Z tohoto důvodu je také ochranná známka vždy registrována pro přihlašovatelem určené výrobky nebo služby.

V zákoně o ochranných známkách je obsažena i tzv. negativně vymezená definice pojmu ochranná známka, tedy, že zákon o ochranných známkách vylučuje určitá označení ze způsobilosti být ochrannou známkou. Ze zápisu do rejstříku ochranných známek je primárně vyloučeno označení, které nemůže být graficky znázorněno. Jako příklad se vždy v literatuře uvádělo, že takovým označením jsou označení čichová, světelná, pohybová a zvuková. Postupem doby i některá z výše jmenovaných označení získala takovou rozlišovací schopnost, že se v odborné veřejnosti objevily úvahy o tom, že i taková označení je třeba individuálně posuzovat, zda nesplňují funkci ochranné známky. Tyto úvahy byly podpořeny i rozsudkem Evropského soudního dvora, který

⁸ Schindlerová, H.: Ochranná známka Společenství, Praha 2006

judikoval, že tyto druhy označení nelze automaticky vylučovat z registrace, nýbrž že je nutné zkoumat hlavní funkci ochranné známky, tj. rozlišovací způsobilost. Evropský soudní dvůr rovněž judikoval, že ochranná známka může být tvořena označením, které není samo o sobě vizuálně vnímatelné pod podmínkou, že je graficky ztvárnitelné zejména formou obrázků, linií či znaků a že toto ztvárnění je jasné, přesné a ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvanlivé a objektivní. Z toho je patrné, že současná legální definice ochranné známky zcela nepochybně není definicí definitivní, že v souvislosti s potřebami trhu se znění definice postupně rozšiřuje, ať již změnou právních předpisů nebo judikaturou.

2.2 Důvody vzniku ochranné známky Společenství

Pro sledování cílů Společenství bylo proto nezbytné přijetí společného režimu pro ochranné známky, na jehož základě mohou subjekty nabýt na základě jediného řízení ochranné známky Společenství, kterým je poskytnuta jednotná ochrana, a které mají účinky na celém území Společenství.

Snaha o sjednocení známkového práva v Evropě za účelem usnadnit získání ochranné známky a snížit náklady ochrany zasahuje hluboce do historie. Již v roce 1964 vznikla úvaha o vytvoření systému, který by umožňoval získat jednou registrací ochranné známky ochranu na celém území Evropského společenství, ale až po více než 30 letech v roce 1996 bylo možné podat první přihlášku ochranné známky Společenství. Vznikem Evropského společenství vznikly v souvislosti s obchodováním v rámci Evropského společenství obavy z existujících překážek majících vztah na ochranu práv z národních známek. Za účelem dosažení bezproblémového obchodního styku v Evropském společenství byla v roce 1973 vytvořena pracovní skupina a o tři roky později, tedy v roce 1976 bylo vyhotoveno Memorandum o vytvoření ochranné známky Evropského společenství. To pak tvořilo základ pro nařízení Rady číslo 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Community Trade Mark – CTM – Komunitární ochranná známka), které nabylo účinnosti 14. března 1994 a nařízení komise č. 2868/94 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství. Nařízení Rady 40/94 bylo novelizováno nařízením Rady č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994 a to z důvodu implementovat dohodu TRIPS,⁹ součástí dohody o WTO¹⁰, která byla podepsána i Evropským společenstvím. Systém začal fungovat od 1. dubna 1996, ale přihlášky ochranných známek Společenství bylo možné podávat již od 1. ledna 1996. Ochranné známky však zůstávají nadále známkami národními, jejichž účinky jsou omezeny na území členského státu, v němž byly tyto

⁹ Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, příloha Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (sdělení č. 191/1995 Sb.)

¹⁰ World Trade Organization Světová obchodní organizace

ochranné známky přihlášeny k ochraně a zapsány. Vedle těchto komunitárních ochranných známek, jejichž účinky pokrývají celé území Společenství, zůstávají v platnosti národní ochranné známky, kde rozsah ochrany je omezen na území členského státu.

Na základě aktů Rady Evropského Společenství byl vytvořen ve španělském Alicante Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory), označovaný zkratkou OHIM, který je integrovaným pracovištěm současné Evropské unie.

Důvodem přijetí nařízení Rady byla nutnost nejen odstranit v rámci vnitřního trhu překážky volného oběhu zboží a služeb, ale musely být rovněž vytvořeny podmínky pro podniky, aby mohly rozšířit své aktivity na celé území Evropského společenství a byly jim poskytnuty takové ochranné známky, které umožňují rozlišovat výrobky a služby stejnými prostředky v rámci celého Evropského společenství bez ohledu na hranice.

Nařízení Rady je nejúplnějším a nejucelenějším opatřením v rámci nástrojů sbližovacího práva, který mají orgány Evropského společenství k dispozici. Pro svou charakteristickou vysokou normativní účinnost je zvláště vhodným nástrojem pro provádění společné politiky zemí Evropského společenství a k vytváření právních institutů a organizačních struktur s komunitární působností.

Nařízení Rady má obecnou závaznost. Je závazné ve všech svých částech a bezprostředně použitelné v každém členském státě.¹¹ Nařízení jsou normativní akty s obecnou závazností. Obsahují abstraktivní úpravy, použitelné na objektivně určené vztahy a působící na abstraktně vyjádřený, tj. v okamžiku vydání neurčitý okruh osob.

Z hlediska funkce je nařízení Rady hlavním komunitárním jednotným nástrojem, který platí v každém členském státě jednotně a bezprostředně, tzn. bez prováděcího vnitrostátního aktu. Je integrální součástí právních řádů jednotlivých členských států a automaticky potlačuje aplikaci jemu odporujícího vnitrostátního práva. Jednotlivci se mohou jeho ustanovení dovolávat stejným způsobem, jako předpisů práva vnitrostátního.

Až na několik výjimek platí nařízení Rady samo o sobě, aniž by ke své účinnosti vyžadovalo dodatečnou implementaci v členských státech. Těm však zpravidla náleží administrativní provádění hmotněprávních ustanovení.

Uveřejnění textu nařízení Rady v Úředním listu Evropského společenství má konstitutivní účinek, tzn. že je předpokladem pro nabytí platnosti právního aktu.

¹¹ Článek 189 odstavec 2, Smlouvy Evropského společenství

Pokud Nařízení samo nic jiného nestanoví, nabývá účinnosti 20. dnem po uveřejnění.¹²

2.3. Jednotná povaha ochranné známky Společenství

Ochranná známka Společenství je založena na třech principech:

- **Jednotná povaha ochranné známky společenství (unitární charakter)** – ochranná známka Společenství má stejné účinky a platí ve všech členských státech Evropské unie, včetně přistoupivších
- **Autonomní charakter** – ochranná známka Společenství existuje na základě samostatného právního systému Evropské unie, tj. nařízení Rady č. 40/94.
- **Koexistence** ochranné známky Společenství a národních ochranných známek – souběžná ochrana s národními známkami není omezená.

Jak již bylo výše uvedeno, ochranná známka Společenství má jednotnou povahu, to znamená, že má stejné účinky v celém Společenství. Přihlášky ochranné známky Společenství jsou podávány a ochranné známky registrovány pro všechny členské státy Evropského společenství jako celek. Není možné omezit územní platnost ochranné známky Společenství pouze pro některé státy. Registrační řízení je jednotné, vykonávané centrálně Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem v Alicante (OHIM). Také zamítnutí přihlášky, zrušení nebo prohlášení za neplatnou registrované ochranné známky Společenství nebo zánik ochranné známky Společenství v důsledku uplynutí doby ochrany jsou vždy účinné pro území Evropského společenství jako celek. Není možné převést ochrannou známku Společenství s účinky pouze pro některé členské státy Evropského společenství.

Přesná definice jednotné povahy ochranné známky Společenství z nařízení Rady č. 40/94:

„Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak“.¹³

Jedinou výjimku z výše uvedených zásad tvoří licence, která může být poskytnuta i jen pro část území Evropského společenství. Z jednotné povahy této známky rovněž vyplývá, že povinnost užívat ochrannou známku je splněna,

¹² Článek 191 Smlouvy Evropského společenství

¹³ Hlava I. článek 1, odst. 2 nařízení Rady č. 40/94

je-li ochranná známka užívána alespoň na území jednoho členského státu Evropského společenství.

2.4 Majitel ochranné známky Společenství a jeho práva

V původním znění textu článku 5 nařízení Rady o ochranné známce Společenství je uveden seznam subjektů, které se mohou stát majiteli ochranné známky za stanovených podmínek v nařízení Rady. Majiteli ochranné známky Společenství dle článku 5 nařízení tedy mohly být fyzické nebo právnické osoby a to včetně veřejnoprávních subjektů:

- příslušníci členských států Evropského společenství,
- příslušníci jiných států, jež jsou členy Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo Dohody ustavující Světovou obchodní organizaci (WTO),
- příslušníci států nepatřících ke členům Pařížské unijní úmluvy, kteří mají bydliště nebo sídlo, nebo kteří mají skutečné a fungující průmyslové nebo obchodní podniky na území Evropského společenství nebo členského státu Pařížské unijní úmluvy.
- jiní příslušníci, než jsou uvedeni v předchozím odstavci, jakéhokoli státu, jež není členem Pařížské unijní úmluvy nebo Dohody WTO, který podle publikovaných rozhodnutí poskytuje státním příslušníkům všech členských států stejnou ochranu pro ochranné známky jakou poskytuje svým vlastním příslušníkům a pokud státní příslušníci z členských států musí prokázat registraci v zemi původu, tento stát uznává registraci komunitárních ochranných známek jako takový důkaz.

Ochranná známka Společenství poskytuje svému majiteli neomezené dispoziční právo nakládat s ní včetně práva zápočetního. Majitel je oprávněn zakázat všem stranám její použití nebo napodobení na celém území Evropské unie.

Ochranná známka Společenství dává svému majiteli oprávnění uplatňovat zákaz vůči třetím stranám užívat tuto ochrannou známku bez jeho souhlasu v obchodním styku:

- označení shodné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána. V případě totožnosti označení a výrobků či služeb jde o ochranu absolutní, není tedy třeba zkoumat další okolnosti,
- označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti; ta zahrnuje i nebezpečí asociace mezi

označením a ochrannou známkou. Pro potřeby posuzování podobnosti označení nebo podobnosti výrobků či služeb se zavádí pojem „nebezpečí záměny na straně veřejnosti“; není přitom třeba prokazovat, že k záměně skutečně dochází,

- označení totožné nebo podobné ochranné známce Společenství pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu. Dobré jméno známky tedy rozšiřuje při splnění uvedených podmínek ochranu i nad rámec výrobků či služeb, pro které je známka zapsána.¹⁴

Použití označení „v obchodním styku“ mimo jiné znamená (může být zakázáno zejména):

- umisťovat označení na výrobky případně na obaly těchto výrobků,
- nabízet nebo uvádět na trh výrobky nebo pod tímto označením skladovat a nabízet či poskytovat služby,
- dovážet nebo vyvážet výrobky pod tímto označením,
- užívat toto označení v obchodních listinách nebo reklamě.

Právo z ochranné známky Společenství může majitel vůči třetím stranám uplatňovat až po zveřejnění zápisu ochranné známky. Majitel však může požadovat vůči porušovateli práva přiměřenou náhradu za jednání před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství, které by bylo po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství a na jeho základě zakázáno. Soud zabývající se případem může rozhodnout v dané věci až po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství.¹⁵

Jedno z dalších práv majitele ochranné známky Společenství je to, že může zabránit tomu, aby byla ochranná známka reprodukována v encyklopediích, slovnících nebo jim podobných naučných dílech takovým způsobem, že vyvolává druhový název zboží nebo služeb. Vydavatel předmětné publikace musí zajistit na žádost majitele ochranné známky Společenství, aby reprodukce ochranné známky byla nejpozději při následujícím vydání díla opatřena takovým označením, které jasně stanoví, že se jedná o zapsanou ochrannou známku.¹⁶

Jak je dále uvedeno v článku 11 nařízení Rady č. 40/94, byla-li ochranná známka Společenství zapsána na jméno jednatele nebo zástupce toho, kdo je

¹⁴ Kopecká, S.: Ochranná známka Společenství, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002, str.

¹⁵ Viz článek 9 nařízení Rady č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

¹⁶ Viz článek 10 nařízení Rady č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

majitelem této známky, bez jeho souhlasu, má tento majitel právo bránit užívání známky jednatelem nebo zástupcem bez jeho souhlasu, ledaže by jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil.

2.5 Vlastnické právo a převod ochranné známky Společenství

Ochranná známka Společenství se považuje za předmět vlastnictví jako celek, není-li v některém ustanovení nařízení Rady o ochranné známce Společenství stanoveno jinak. Ochranná známka Společenství se považuje na celém území Evropské unie za národní ochrannou známku zapsanou v členském státě, ve kterém má majitel ochranné známky Společenství k danému datu své bydliště nebo sídlo, případně pobočku.

Ochranná známka Společenství může být převedena pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro jejich část.¹⁷ Ochranná známka Společenství může být součástí převodu a to v rámci samotného převodu ochranné známky, nebo převodu podniku jako celku. Převod ochranné známky Společenství může být proveden pouze na fyzické nebo právnické osoby, které mohou být majiteli ochranné známky. Je-li z převodních listin zřejmé, že v důsledku převodu by ochranná známka Společenství mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, OHIM převod nezapiše. Zákon č. 174/1988 Sb. o ochranných známkách v § 16 odst. 4 obsahoval obdobnou úpravu. Slouží-li taková úprava společenského vztahu k omezení možnosti klamání spotřebitelů, stojí za úvahu zvážit v případné novele známkového zákona o zavedení obdobných ustanovení obsažených v čl. 17 odst. 4 nařízení Rady č. 40/94.

Převod ochranné známky Společenství je proveden na základě písemné žádosti, kterou potvrdí svým podpisem obě smluvní strany¹⁸ a která musí obsahovat patřičné náležitosti (číslo zápisu ochranné známky Společenství, údaje o novém majiteli, uvedení výrobků a služeb, jichž se převod týká, doklady které zakládají převod), jinak je postoupení neplatné, pokud ovšem nevyplývá ze soudního rozhodnutí. Žádost je považována za podanou až po uhrazení příslušných poplatků. Zápis o převodu ochranné známky Společenství do rejstříku se provede na základě žádosti jedné ze zúčastněných stran. Právní nástupce může svá práva k ochranné známce uplatňovat až po provedení zápisu o převodu do rejstříku. Byla-li ochranná známka Společenství zapsána na jméno jednatele nebo zástupce majitele ochranné známky bez jeho souhlasu, je tento oprávněn

¹⁷ Tzv. částečné převody, Pravidlo 32 Nařízení komise (ES) č. č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady) č. 40/94 o ochranné známce

¹⁸ Pravidlo 31 odstavec 1 Nařízení komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství

domáhat se převodu toho zápisu ve svůj prospěch za podmínky, že jednatel či zástupce své jednání řádně neodůvodní.

3. Řízení o přihlášce ochranné známky Společenství

Přihlášku ochranné známky Společenství lze podat podle volby přihlašovatele u OHIM formou: osobní, poštou, faxem či elektronicky. K podání přihlášky je třeba vyplnit formulář úřadu OHIM, uvést seznam výrobků a služeb, pro které je žádána ochrana a uvést do přihlášky nebo přiložit vyobrazení ochranné známky. Přihlášku lze rovněž podat u národního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu, případně u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu. Přihláška takto podaná má stejné účinky, jako by byla podaná ke stejnému datu u OHIM.

Obecně platí, že osoby fyzické nebo právnické, které nemají na území Společenství bydliště nebo sídlo ani skutečný průmyslový či obchodní podnik, musí být v řízení před OHIM zastupovány kvalifikovaným zástupcem, to ale neplatí pro podání přihlášky ochranné známky Společenství.¹⁹

Pokud přihlašovatel se sídlem v České republice zvolí možnost zaslat přihlášku ochranné známky Společenství do OHIM prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví, je třeba, aby splnil následující podmínku:

Musí podle ustanovení § 14 odstavce 1 Vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, Úřadu průmyslového vlastnictví zaplatit poplatek za předání přihlášky OHIM ve výši 500 Kč.²⁰ Poplatek je možné uhradit hotově v pokladně Úřadu průmyslového vlastnictví, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu přihlašovatele na účet Úřadu průmyslového vlastnictví. Při podání přihlášky ochranné známky Společenství Úřad průmyslového vlastnictví vydá přihlašovateli či jeho zástupci potvrzení o převzetí přihlášky k předání do OHIM.

Nejjednodušší a nejlevnější způsob podávání přihlášky ochranné známky Společenství je formou elektronického podání. Jedná se o novou službu poskytovanou OHIM, která umožňuje přihlašovatelům podávat přihlášky ochranné známky Společenství „on-line“. Přihlašovatel může vyplnit formulář elektronické přihlášky, poslat požadované přílohy a zaplatit příslušný poplatek. Když bude přihlašovatel podávat přihlášku on-line, budou požadované poplatky výrazně nižší, než v případě tradiční papírové nebo faxové přihlášky.²¹ Z výše uvedeného je zřejmé, že počet přihlášek zaslaných OHIM je značný, proto je

¹⁹ Viz čl. 88 nařízení Rady č. 40/94, kapitola 8, bod 8.2

²⁰ Viz § 14 odstavce 1 vyhlášky číslo 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách

²¹ Ochranná známka Společenství, 1. české vydání Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2006, str. 15

výhodnější zasílat přihlášky elektronickou formou, která je rychlejší a efektivnější pro obě strany.

Přihláška ochranné známky Společenství musí obsahovat:

- Žádost o zápis ochranné známky jako ochranné známky Společenství.
- Údaje umožňující identifikovat přihlašovatele. Uvádí se jméno, adresa a státní příslušnost přihlašovatele a stát, ve kterém má trvalé bydliště, sídlo či podnik.²² Dále identifikační číslo, jestliže bylo již dříve u úřadu OHIM založeno, potom stačí uvést toto číslo.
- Seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky Společenství. Pro jejich klasifikaci se použije obecné třídění podle Niceské dohody o mezinárodním třídění zboží a služeb pro účely zápisu známek z 15. června 1957 v revidovaném znění.²³ Seznam zboží služeb se uvede tak, aby jasně označoval povahu zboží a služeb a aby každá položka mohla být zařazena jen do jedné třídy. Zboží a služby se seskupí podle tříd, přičemž se před každou skupinu uvede číslo třídy a seřadí se podle tohoto třídění.
- Vyobrazení ochranné známky. Neuplatňuje-li přihlašovatel nárok na zvláštní grafické provedení nebo barvu, zobrazí se známka v běžném písmu. Použití velkých a malých písmen je přípustné a je respektováno. V ostatních případech se známka zobrazí na samostatném listu papíru v jednom vyhotovení (nařízení prezidenta úřadu OHIM č. EX-95-1) odděleně od textu přihlášky. List, na kterém je známka vyobrazena, nesmí přesáhnout formát A4. Tento samostatný list musí také obsahovat jméno a adresu přihlašovatele (předkládají se čtyři kopie samostatného listu s reprodukcí ochranné známky).²⁴ Žádá-li se o zápis trojrozměrné známky, je nutné tento údaj uvést v přihlášce. Vyobrazení známky spočívá ve fotografické reprodukcí nebo grafickém zobrazení. Vyobrazení může obsahovat až šest různých perspektivních zobrazení známky. Žádá-li se o zápis barevné známky, uvede se to také v přihlášce. Současně se uvedou také barvy tvořící známku.
- Jmenoval-li přihlašovatel zástupce, uvede se v přihlášce jeho jméno a adresa jeho obchodního sídla.

²² Viz Pravidlo 1 Nařízení komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

²³ Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května. Ke dni 15. dubna 2006 bylo Niceskou dohodou vázáno celkem 79 států světa.

²⁴ Prezident OHIM může stanovit nižší počet kopií, jakož i umístění reprodukcí známky ve znění přihlášky samotné, Viz. Pravidlo 3 Nařízení komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

- Uplatňuje-li se právo přednosti z dřívější přihlášky, uvede se v přihlášce prohlášení v tom smyslu, spolu s datem podání a označením státu, ve kterém nebo pro který byla dřívější přihláška podána. Je-li v přihlášce uplatněno právo přednosti ať už jedné nebo více dřívějších přihlášek, uvede přihlašovatel do tří měsíců ode dne podání spisové číslo dřívější přihlášky a předloží její kopii. Kopii je nutno potvrdit orgánem, který dřívější přihlášku přijal.
- Uplatňuje-li se nárok na vstup do práv (seniorita) jedné nebo několika ochranných známek zapsaných v některém členském státě nebo s účinky pro tento stát, uvede se v přihlášce prohlášení v tom smyslu spolu s označením státu nebo států, ve kterých nebo pro které byla tato starší ochranná známka zapsána, datum účinnosti zápisu, číslo zápisu a zboží či služby, pro které byla tato známka zapsána. Přihlašovatel musí předložit do tří měsíců ode dne podání kopii příslušného zápisu, která musí být ověřena příslušným orgánem jako přesná kopie zápisu.²⁵
- V přihlášce se dále uvede jazyk, ve kterém byla podána a druhý jazyk, který je úředním jazykem úřadu OHIM.
- Podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.
- Zaplacení přihlašovacích poplatků (případně jednoho nebo několika poplatků za třídu.)²⁶

3.1 Přihláška ochranné známky Společenství a její průzkum

Po podání přihlášky ochranné známky Společenství následuje průzkum přihlášky, který provede průzkumový referent úřadu OHIM. Veškerá rozhodnutí týkající se přihlášky ochranné známky Společenství s výjimkou případů, kdy je dána pravomoc námitkového oddělení, vydává jménem úřadu OHIM pracovník průzkumu.

OHIM prostřednictvím referenta průzkumu zkoumá formální náležitosti přihlášky ochranné známky Společenství, zda byly ve stanovené lhůtě zaplaceny příslušné poplatky (do měsíce od přijetí přihlášky). Pokud tyto náležitosti přihláška splňuje, vyznačí se datum podání.²⁷

Poté průzkumový referent OHIM provede věcný průzkum, při kterém zkoumá, zda přihláška ochranné známky Společenství splňuje podmínky pro přiznání

²⁵ Je-li požadavek o senioritu požadován po podání přihlášky, musí přihlašovatel do dvou měsíců ode dne podání prohlášení předložit kopii příslušného zápisu. OHIM informuje Úřad pro ochranné známky Beneluxu nebo úřad průmyslového vlastnictví členského státu příslušný pro uplatnění seniority. Viz Pravidlo 8 Nařízení komise č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

²⁶ Za přihlášku obsahující maximálně tři třídy se platí základní poplatek, dále se platí příplatek za každou další třídu výrobků nebo služeb uvedenou v přihlášce. Viz Ochranná známka Společenství, 1. české vydání Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2006, str. 15.

²⁷ Viz. Ochranná známka Společenství, 1. české vydání Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2006, str. 17

data podání, zda neexistují důvody pro odmítnutí zápisu (např. nemá-li přihlašované označení rozlišovací způsobilost, odporuje-li veřejnému pořádku apod.). Dále jestli jsou výrobky a služby v seznamu správně zaříděny.

Výsledek průzkumu oznámí OHIM přihlašovatel, který má možnost vzít přihlášku ochranné známky Společenství zpět nebo ji upravit nebo případně předložit své připomínky. Nejsou-li zjištěny překážky bránící zápisu, následuje provedení rešerše.

V případě, že nejsou splněny uvedené náležitosti, OHIM vyzve přihlašovatele, aby nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil. Neučiní-li tak přihlašovatel, přihláška ochranné známky Společenství se podle povahy nedostatku buď zamítne, nebo se neprojedná, případně se považuje za vzatou zpět.²⁸

3.2 Průzkum přihlášky ochranné známky Společenství na starší práva – rešeršní zpráva OHIM

Článek 38 nařízení Rady o ochranné známce Společenství stanoví:

Přizná-li OHIM přihlášce ochranné známky Společenství den podání, vypracuje rešeršní zprávu Společenství, ve které jsou uvedeny starší ochranné známky Společenství, nebo starší přihlášky ochranných známek Společenství, jejichž existence byla zjištěna, a které by mohly být uplatněny podle článku 8 vůči zápisu ochranné známky Společenství, která je předmětem přihlášky.

Jestliže v okamžiku podání přihlášky ochranné známky Společenství přihlašovatel požádá, aby byla rešeršní zpráva vypracována i ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států a pokud byl zaplacen odpovídající poplatek za rešerši ve lhůtě pro zaplacení poplatku za podání, pak jakmile byl přihlášce ochranné známky Společenství přiznán den podání, předá OHIM její kopii ústředním úřadům průmyslového vlastnictví všech členských států, které oznámily OHIM své rozhodnutí provádět rešerše přihlášek ochranných známek Společenství ve svém rejstříku ochranných známek.

Každý národní úřad průmyslového vlastnictví předá OHIM ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy obdržel přihlášku ochranné známky Společenství, rešeršní zprávu, která buď uvádí starší národní ochranné známky, nebo starší přihlášky národních ochranných známek, jejichž existence byla zjištěna, a které by mohly být uplatňovány podle článku 8 vůči zápisu ochranné známky Společenství, která je předmětem přihlášky.²⁹ Pokud není starší přihláška nebo ochranná

²⁸ Viz Pravidlo 9 Nařízení komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

²⁹ nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství, čl. 38, odst. 3

známka pro stejné nebo podobné výrobky a služby v databázi ochranných známek Společenství a v rejstřících úřadů průmyslového vlastnictví nalezena, OHIM sdělí tuto skutečnost přihlašovatelům.

Jak je zřejmé z výše uvedeného, rešeršní systém zabere několik měsíců a zpomaluje celý registrační proces. Navíc Francie, Německo a Itálie se rozhodly nezúčastnit se rešeršního systému, tzn., že se v těchto zemích neprovádí rešerše přihlášek pro ochrannou známku Společenství. Vzhledem k důležitosti těchto zemí je tak význam rešeršního systému značně oslaben.

Režim zpracování rešerší pro OHIM se změnil ke dni 10.3.2008. Všechny přihlášky komunitárních ochranných známek podané od tohoto data již neprocházejí shodnou rešeršní procedurou jako do té doby. Nejzásadnější změnou je zrušení automatického rešeršování všech přihlášek za poplatek zahrnutý v poplatku za přihlášku. U přihlášek komunitárních známek podaných u OHIM 10.3.2008 a dále bude pouze na přihlašovatele, zda o rešerši požádá. Tato služba je zpoplatněna zvlášť (částkou 233,00 EUR).

OHIM počítá s blíže neohrazenou dobou, kdy budou oba systémy fungovat paralelně vedle sebe:

1. Datum podání přihlášky do 10.3.2008 – starý systém: rešerše se automaticky zpracovávají pro všechny podané přihlášky v OHIM i ve všech členských zemích, které se k projektu přihlásily, tříměsíční lhůta pro zpracování, víceméně žádné konkrétní požadavky na obsah rešeršních zpráv.
2. Datum přihlášky k 10.3.2008 a později – nový systém: rešerše se automaticky zpracovávají pro všechny podané přihlášky v OHIM, v členských zemích, které se k projektu přihlásily pouze na žádost přihlašovatele za zvláštní poplatek, dvouměsíční lhůta pro zpracování, závazné požadavky na obsah rešeršních zpráv.

Od 10.3.2008 je v OHIM s přihláškami ochranných známek nakládáno třemi způsoby:

1. Přihlášky podané před tímto datem jsou rešeršovány v OHIM a automaticky přeposílány do národních úřadů.
2. Přihlášky podané k 10.3.2008 a později, u kterých nejsou požadovány národní rešerše, jsou rešeršovány pouze v OHIM.
3. Přihlášky podané k 10.3.2008 a později, u kterých jsou požadovány národní rešerše, jsou rešeršovány v OHIM a zároveň zasílány i do národních úřadů. Zásilky probíhají v týdenním režimu, ale jednotlivé

dávky jsou označovány jiným způsobem, aby bylo zřejmé, že se jedná o rešeršní požadavky řídicí se novými kritérii.

Požadavek na zpracování národních rešerší u přihlášek komunitárních známek zadá přihlašovatel současně s podáním přihlášky. U mezinárodních přihlášek, kde OHIM je designovaným úřadem, se musí požadavek na zpracování národních rešerší doručit přímo do OHIM ve lhůtě jednoho měsíce od data, kdy OHIM přijme přihlášku z WIPO. Takto nastavený systém provádění rešerší u přihlášek komunitárních ochranných známek dále zhoršuje kvalitu a rozsah rešerší jako takových, protože ve svých důsledcích nemusí být provedena rešerše v žádné národní databázi ochranných známek. Dříve neprováděly rešerše ve svých rejstřících, jak výše uvedeno pouze Francie, Německo a Itálie. Tím se z OHIM stává de facto registrační úřad a práva, získaná ze zápisu takových ochranných známek mohou být v budoucnu úspěšně napadnuta prioritně staršími známkami národně zaregistrovanými pro jiné majitele.

Žádosti o národní rešerše jsou podle nového systému zpoplatněny částkou nezahrnutou v přihlašovacím poplatku. Výše poplatku, který hradí OHIM za provedení rešerše za jedno označení v národní databázi je v současné době 12 EUR pro každý členský úřad průmyslového vlastnictví. Vzhledem ke zvýšeným nárokům na rešeršní zprávy lze očekávat, že členské úřady průmyslového vlastnictví, které mají zájem rešerše provádět i nadále, budou chtít prosadit navýšení tohoto poplatku. V případě, že národní úřad nezpracuje rešerše ve stanoveném dvouměsíčním limitu, případně rešeršní zpráva nebude odpovídat stanoveným požadavkům, nebude poplatek národnímu úřadu vyplacen.

3.3 Absolutní a relativní důvody pro zamítnutí ochranné známky Společenství

Při řešení absolutních důvodů k zamítnutí se nejdříve kontroluje, zda je ochranná známka označením, které může tvořit ochrannou známku Společenství. Hlediskem je schopnost označení být graficky znázorněno a odlišovat tak výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb podniku jiného.

Přihláška může být podána také na zvukové ochranné známky. Lze-li taková označení vyjádřit graficky, např. notovým zápisem a odlišují-li výrobky a služby jednoho podniku od výrobců a služeb podniku jiného, jsou schopné zápisu.

Každé označení samozřejmě nedospěje do stadia, kterým je zápis ochranné známky Společenství. Aby se označení mohlo stát ochrannou známkou

Společenství, musí splnit určité standardy tzn. určení původu konkrétního výrobku či služby (rozlišovací způsobilost). Nařízení Rady č. 40/94 stanovuje důvody pro zamítnutí (odmítnutí) přihlášky, která je v rozporu s uznávanými principy v oblasti ochranných známek.

Důvody pro zamítnutí jsou rozděleny do dvou částí:

- absolutní důvody pro zamítnutí zápisu³⁰
- relativní důvody pro zamítnutí zápisu³¹

Absolutně nezpůsobilá pro zápis jsou označení, která nemohou tvořit ochrannou známku. Ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost, ochranné známky, které jsou tvořené výlučně z označení nebo znaků sloužících v obchodu k označení druhu, kvality, kvantity, zamýšleného účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytování služeb nebo jiných vlastností výrobků nebo služeb. Ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých zavedených obchodních zvyklostech (tzv. popisná a druhová označení). Označení, která spočívají výlučně ve tvaru, který vyplývá z povahy samostatného výrobku, nebo je nezbytný k dosažení technického výsledku, nebo která dodávají výrobku podstatnou hodnotu, dále ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,³² ochranné známky, které mohou svou povahou klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, kvalitu nebo zeměpisný původ zboží nebo služby a konečně ochranné známky, k jejichž registraci nedal souhlas příslušný orgán a jež mají být zamítnuty, ochranné známky, které obsahují znaky, emblémy a erby jiné, než ty, jež jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské unijní úmluvy a jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejich zápisu.

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu mají veřejnoprávní povahu. Výčet absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu je taxativní, tedy uzavřený, který nelze doplňovat o další důvody. Jejich existenci zkoumá OHIM z moci úřední. Existuje-li absolutní překážka nebo překážky zápisné způsobilosti, OHIM zápis označení do rejstříku ochranných známek Společenství z úřední povinnosti zamítne.³³ K zamítnutí postačí, existuje-li absolutní překážka v jednom členském státě, neboť ochranná známka Společenství má jednotnou povahu.

³⁰ Viz čl. 7 nařízení Rady č. 40/94

³¹ Viz čl. 8 nařízení Rady č. 40/94

³² Např. urážlivá slova nebo obrázky, nadávky

³³ Nemůže-li být ochranná známka podle článku 7 nařízení Rady 40/94 z jakýchkoliv důvodů zapsána, sdělí OHIM přihlašovatelovi důvody zamítnutí a stanoví lhůtu, ve které přihlašovatel může vzít přihlášku zpět, nebo ji změnit, nebo předložit své připomínky. Viz. Pravidlo 11 odst. 1 Nařízení komise ES č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

OHIM při posuzování absolutních důvodů zamítnutí nepřihlíží k faktu, zda byla ochranná známka před podáním přihlášky ochranné známky Společenství zapsána v některém z členských států.

Co se týká posuzování rozlišovacích způsobilosti označení, toto bývá často velmi komplikované, neboť podanou přihlášku je vždy nutné zkoumat z pohledu všech členských zemí Evropského společenství.

Výčet nejčastějších absolutních důvodů k zamítnutí zápisu:

- je-li ochranná známka klamavá, např. ohledně povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobků nebo služeb, musí být zamítnuta. Naznačuje-li známka, že výrobek je vyroben z určitého materiálu a je-li materiál pro zákazníka podstatným hlediskem a získá-li dojem, že výrobek má naznačované složení, bude zamítnuta, pokud v seznamu výrobků nebudou uvedeny konkrétní údaje o materiálu. V této souvislosti je třeba také upozornit na klamavost zeměpisných označení ve vztahu ke zboží, které nepochází z označeného území. Za klamavá se dle ustálené mezinárodní praxe považují taková označení, která navozují falešný dojem certifikace výrobků. Obecně při posuzování klamavosti je třeba přihlídnout ke skutečnosti, zda označení použité na nabízených produktech neposkytuje průměrnému spotřebiteli falešný údaj či ho neuvede v omyl;
- nemá-li přihlašované označení rozlišovací způsobilost; například slovo víno nemá ve vztahu k vínu rozlišovací způsobilost. Jednoduché obrázky, jako jsou kruhy nebo čtverce, se rovněž považují za označení, která nemají rozlišovací způsobilost. Jednotlivé barvy, zvláště základní barvy, obvykle také nejsou distinktivní. Je-li ovšem známka tvořena kombinací několika prvků, z nichž každý sám o sobě by neměl rozlišovací způsobilost, může být známka jako celek považována za distinktivní;
- je-li známka tvořená výlučně označeními nebo údaji, které mohou v některém z členských států sloužit v obchodě k označení: druhu, např. „light“, pro cigarety s nižším obsahem dehtu; jakosti, množství, např. čísla, ať již vyjádřena slovy nebo číslicemi, často udávají množství;³⁴
- je-li známka tvořena kombinací několika prvků, z nichž každý sám o sobě by neměl rozlišovací způsobilost, může být přesto známka jako celek distinktivní. Také je-li známka tvořena nějakým dalším prvkem, který je

³⁴ Kopecká, S.: Ochranná známka společenství, Úřad průmyslového vlastnictví, str. 8

distinktivní, neměly by být podle dosavadní praxe OHIM vznášeny námitky;

- je-li označení tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v běžném jazyce některého členského státu nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech. Za povšimnutí stojí podmínka „výlučně“. Zde dochází k určitému překrývání s důvodem uvedeným výše, ovšem v tomto případě se přihlíží i k dalším prvkům, jako jsou slova, obrázky či motivy, které přímo neoznačují druh apod., ale běžně se v příslušném obchodě používají. Tak např. písmeno „L“ pro autoškoly, vinný hrozen nebo vinný list pro víno jsou zavedená označení. Posouzení přihlašovaného označení se musí proto provádět vždy s přihlédnutím ke konkrétnímu oboru.
- vztahuje-li se ochranná známka na víno nebo destiláty a sestává-li ze zeměpisného určení vína nebo destilátu nebo takové určení obsahuje a víno nebo destilát v přihlášce by mohly pocházet z jiného zdroje, musí průzkumový referent vznést námitky a přihlašovatel navrhout možnost omezení seznamu vín nebo destilátů v přihlášce tak, aby bylo vyhověno požadavku.

V řízení o zápisu ochranné známky Společenství nejsou z moci úřední zkoumány důvody zamítnutí, týkající se tzv. starších práv. Majitel staršího práva se však může účinně bránit zápisu ochranné známky Společenství podáním námitek. Jelikož je tedy aplikace těchto důvodů podmíněna jejich uplatněním ze strany majitele práv, jde o důvody tzv. „relativní.“

Za relativní důvody jsou považovány důvody týkající se práv konkrétních třetích osob. Tyto důvody zamítnutí přihlášky jsou zkoumány až na základě řádně a důvodně podaných námitek pro zveřejnění přihlášky. Na základě odporu majitele ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapiše:

- je-li přihlašované označení totožné se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které je přihlášeno, jsou totožné s těmi, pro které je zapsána starší ochranná známka;
- jestliže z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, které obě známky označují, existuje nebezpečí záměny v povědomí veřejnosti na území, na němž je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Přičemž staršími ochrannými známkami se rozumějí ochranné známky, jejichž přihlášky mají dřívější datum podání. Jedná se o ochrannou známku

Společenství; ochranné známky zapsané v některém členském státě, nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví; ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro některý členský stát;

- nařízení řadí k relativním důvodům zamítnutí také skutečnost, že přihlášku podal tzv. nehodný zástupce. Na základě námitek ze strany majitele ochranné známky není ochranná známka zapsána, jestliže přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání ospravedlnil;
- nařízení poskytuje určitou ochranu i nezapsaným označením, a to na základě námitek ze strany majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaných v obchodním styku, jejichž význam není pouze lokální, se přihlášené označení nezapíše, pokud podle práva členského státu, které se na toto označení vztahuje, práva k tomuto označení vznikla před datem podání přihlášky ochranné známky Společenství, popřípadě před datem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky nebo pokud označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky;
- nařízení věnuje zvláštní pozornost ochranným známkám, které mají tzv. „dobré jméno“.³⁵ Na základě námitek majitele starší ochranné známky se rovněž nezapíše označení, které je totožné nebo podobné se starší ochrannou známkou a má-li být zapsáno pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, jde-li o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší ochrannou známku národní, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jím bylo na újmu.³⁶

3.4 Zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství

Jsou-li splněny náležitosti, kterým musí přihláška ochranné známky Společenství vyhovět a uplynula-li lhůta jednoho měsíce od předání rešeršních zpráv přihlašovatel, zveřejní se přihláška v tom rozsahu, v jakém nebyla zamítnuta na základě průzkumu ohledně náležitostí podání a oprávnění přihlašovatele být majitelem ochranné známky. Přihlášky OHIM zveřejní ve Věstníku ochranných známek Společenství ve všech oficiálních jazycích Evropské unie.³⁷

³⁵ Článek 8 odstavec 5 nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

³⁶ Starší ochranné známky mající dobré jméno jsou předmětem silnější ochrany, což znamená, že jsou rovněž chráněny proti identickým nebo podobným známkám zahrnující odlišné výrobky nebo služby.

³⁷ Kopecká, S.: Ochranná známka Společenství, Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, str. 27-28

Zveřejnění přihlášky obsahuje:

- jméno a adresu přihlašovatele,
- případně jméno a adresu zástupce,
- reprodukci známky s případnými dalšími údaji a popisem,
- seznam výrobků služeb s uvedením zatřídění,
- datum podání a podací číslo,
- případné údaje o uplatnění přednosti,
- případné údaje o uplatnění výstavní priority,
- případné údaje o uplatnění seniority,
- případné sdělení o tom, že známka získala rozlišovací způsobilost užíváním,
- případné sdělení, že jde ochrannou známku kolektivní,
- případné prohlášení přihlašovatele, že neuplatňuje výlučné právo k určitému prvku známky,
- uvedení jazyku, v němž byla přihláška podána a druhý jazyk řízení.³⁸

3.5 Vyjádření třetích stran a řízení o námitkách

Každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i sdružení zastupující výrobce, obchodníky či spotřebitele, může po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství zaslat OHIM připomínku, založenou zejména na absolutních důvodech zamítnutí, pro které nelze z úřední moci známku zaregistrovat. Nestává se tím však účastníkem řízení před OHIM.

Námitky proti zápisu ochranné známky mohou podat ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství z důvodů, pro něž nelze ochrannou známku zapsat, majitelé starších ochranných známek, licenciáti, majitelé nezapsaných ochranných známek a osoby oprávněné uplatňovat tato práva na základě příslušného národního práva. Námitky musí být podány písemně a musí být odůvodněny, přičemž je důrazně doporučováno použití formuláře, který je možné zdarma získat v OHIM. V případě, že je proti zápisu ochranné známky Společenství podáno více námitek, může je OHIM projednat najednou. Následně však může OHIM také rozhodnout, že již dále nebudou společně projednávány. Podmínkou projednání námitek je rovněž zaplacení příslušného poplatku za podání námitek.

Ve lhůtě stanovené OHIM může ten, kdo podal námitky, předložit na jejich podporu skutečnosti, důkazy a připomínky, podložené příslušnou dokumentací.

³⁸ Viz. Pravidlo 12 Nařízení komise (ES) č.2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

V průběhu projednávání námítky vyzývá OHIM účastníky, aby pokaždé, kdy je to nutné se ve stanovených lhůtách ke sdělení druhého nebo ke sdělení OHIM vyjadřovali. Běh lhůty začíná uplynutím lhůty pro podání námítky a není povinností OHIM upozornit navrhovatele na její započítání. Veškerý písemný styk s OHIM, jakož i dokumenty, jimiž osoba podávající námítku odůvodňuje svá práva, musí být činěny nebo vyhotoveny v jazyce řízení nebo musí být přiložen jejich překlad do tohoto jazyka. U dodatkových podkladů se u OHIM zavedla praxe, že postačí překlad jen nejdůležitějších částí takových příloh. Není tím však nijak dotčeno právo OHIM, kdykoliv požadovat úplný překlad dokumentů.

Námítky doručené během tří měsíců po zveřejnění přihlášky komunitární známky jsou zpracovány oddělením námitek, které v první řadě přezkoumá, zda byl zaplacen příslušný poplatek a zda podání obsahuje základní údaje podle nařízení Rady. Poté se přihlašovatel vyrozumí o tom že byla podána námítka. Od tohoto okamžiku začíná běžet dvouměsíční lhůta, která má sloužit smírnému vyřešení sporu. Strany by měly mezi sebou navázat kontakt a společně se pokusit o dohodu, aniž by bylo nutné zahajovat kontradiktorní řízení. V terminologii OHIM se tato fáze řízení nazývá „cooling off“³⁹. Pokud po uplynutí lhůty pro cooling off nebylo mezi stranami dosaženo dohody, běží osobě podávající námítku dvouměsíční lhůta pro doplnění námítky o důkazy, podporující její tvrzení. OHIM po uplynutí této lhůty doručí přihlašovatelovi známky veškeré podklady, aby k nim mohl během dalších dvou měsíců zaujmout stanovisko. Fyzická přítomnost stran nebo jejich zástupců není nezbytná, pokud se nevyžaduje ústní řízení.

Pokud se zjistí, že je námítka oprávněná a ochrannou známku nelze zapsat pro výrobky a služby, pro něž byla podána přihláška ochranné známky Společenství, nebo pro jejich část, přihláška se ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám zamítne.

V opačném případě se námítky zamítnou.⁴⁰ Rozhodnutí o zamítnutí námitek se doručí přihlašovatelovi a po nabytí právní moci se zveřejní. Kdykoliv během řízení o přihlášce ochranné známky Společenství, tedy i během námítkového řízení, má právo přihlašovatel vzít přihlášku zpět, případně ji omezit.

Proti rozhodnutí OHIM se může každý z účastníků, kterých se rozhodnutí týká, odvolat. Odvolání včetně odůvodnění musí být písemné a předloženo tříčlenné odvolací komisi ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Odvolací senát může zrušit rozhodnutí vydané OHIM, vydat jiné rozhodnutí nebo vrátit

³⁹ Cooling off v podstatě čas k vychladnutí / přemýšlení

⁴⁰ Rozhodnutí o zamítnutí námítky jako nepřipustné se doručí i přihlašovatelovi. Viz Pravidlo 18 odstavce 3 Nařízení komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady 40/94 o ochranné známce Společenství.

předmět odvolání k novému projednání. Podmínkou pro projednání odvolání je zaplacení příslušného poplatku. Proti rozhodnutí odvolacího senátu lze podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.

Shrnutí důležitých lhůt dle nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství ve vztahu k námitkám:⁴¹

- tři měsíce od zveřejnění přihlášky: pro podání námitek a zaplacení poplatku (neprodloužitelná lhůta),
- jeden měsíc od uplynutí lhůty pro podání námitek: pro podání případného překladu námitek do jazyka řízení (neprodloužitelná lhůta),
- jeden měsíc od uplynutí lhůty pro podání námitek: pro podání případného překladu důkazních a podpůrných materiálů, týkajících se např. dobrého jména nebo všeobecné známosti starší ochranné známky, způsobu nabytí a rozsahu ochrany starších práv apod. do jazyka řízení (neprodloužitelná lhůta),
- dva měsíce od doručení sdělení o nedostacích: pro odstranění některých nedostatků týkajících se podání námitek (neprodloužitelná lhůta),
- dva měsíce od doručení sdělení o námitkách: pro stanovení data zahájení námitkového řízení (prodloužitelná lhůta),
- jeden měsíc od zahájení námitkového řízení: pro předložení překladu námitek do zvoleného jazyka za předpokladu, že se účastníci dohodli na jiném jazyce řízení (neprodloužitelná lhůta),
- lhůty, jejichž délku má stanovit OHIM, činí zpravidla dva měsíce.

V této souvislosti je třeba upozornit na důležitou skutečnost a to na povinnost majitele starší ochranné známky, který podal námitky, předložit důkaz o tom, že po dobu 5 let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, případně důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou.

3.6 Udělení ochranné známky Společenství

V případě, že ochranná známka Společenství nenaplnila podmínky zamítnutí z absolutních důvodů a nebyla rovněž zamítnuta OHIM a pokud nebyla námitka vůbec podána, nebo byla s konečnou platností zamítnuta, zapíše se ochranná známka do rejstříku jako ochranná známka Společenství a současně se zveřejní ve Věstníku ochranných známek Společenství.

⁴¹ Kopecká, S.: Ochranná známka Společenství, Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, str. 29

Podmínkou pro zapsání ochranné známky Společenství je uhrazení příslušných poplatků za tento zápis. Tento poplatek se skládá ze základního poplatku a dále poplatku za každou třídu od čtvrté třídy, pro kterou má být ochranná známka zapsána. Uhrazení těchto poplatků je oznámeno přihlašovatelí výzvou, kde je stanoven termín dvou měsíců pro úhradu ode dne doručení výzvy. V případě, že přihlašovatel v tomto určeném termínu příslušné poplatky nezaplatí, zašle OHIM upozornění o nedodržení lhůty splatnosti. Na základě tohoto upozornění může přihlašovatel dodatečně uhradit poplatky do dalších dvou měsíců od doručení upozornění o nedodržení lhůty splatnosti, ovšem za podmínky, že bude navíc uhrazen příplatek. V případě, že přihlašovatel nesplní ani tuto dodatečnou lhůtu, má se za to, že přihlášku ochranné známky Společenství vzal zpět.

OHIM následně vydá již majiteli ochranné známky Společenství osvědčení o zápisu do rejstříku ochranných známek Společenství. Majitel ochranné známky Společenství může požádat o vystavení ověřené nebo neověřené kopie tohoto osvědčení o zápisu za úplatu.

3.7 Konverze ochranné známky Společenství – (převod na přihlášku národní ochranné známky)

Za určitých okolností stanovených v nařízení může být zapsaná ochranná známka Společenství nebo přihláška ochranné známky Společenství přeměněna na přihlášku pro národní ochrannou známku. Vlastník ochranné známky Společenství či osoba, která přihlášku pro ochrannou známku Společenství podala, může požádat o konverzi, jestliže:

- přihláška pro ochrannou známku Společenství je odmítnuta, byla vzata zpět nebo se má zato, že byla vzata zpět,
- ochranná známka Společenství přestala mít účinky na základě rozhodnutí OHIM, nebo vzdání se ochranné známky Společenství, nebo vlastník ochranné známky Společenství neobnovil právo k ochranné známce Společenství.

Každá žádost o přeměnu, která je podána k OHIM, je publikována a poté odeslána k příslušným úřadům pro průmyslová práva členských států, které byly v žádosti specifikovány. Za rok 2008 bylo na Úřad průmyslového vlastnictví zasláno 49 žádostí o přeměnu ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky.

Odeslaná přihláška pro ochrannou známku Společenství nebo ochranná známka Společenství nepodléhá formálním požadavkům národních právních řádů, které

jsou odlišné od těch, nebo dodatečné k těm, které jsou stanoveny v nařízení nebo implementujícím nařízení.

Podle čl. 108 odst. 2 nařízení Rady číslo 40/94 o ochranné známce Společenství se však přeměna neuskuteční pokud:

- byla práva majitele ochranné známky zrušena pro neužívání, ledaže by v členském státě, ve vztahu, k němuž se změna požaduje, byla ochranná známka užívána způsobem, který lze považovat za skutečné užívání podle právních předpisů příslušného členského státu
- pro účely ochrany v členském státě, ve kterém podle rozhodnutí úřadu nebo vnitrostátního soudu platí ve vztahu k přihlášce nebo ochranné známce Společenství důvody zamítnutí nebo neplatnosti.⁴²

Institut konverze je upraven v § 50 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Úřad průmyslového vlastnictví žádost o přeměnu přezkoumá, zda je přípustná podle článku 108 odst. 2 nařízení Rady číslo 40/94 o ochranné známce společenství a v případě, že je žádost nepřipustná, ji zamítne.

Pokud Úřad průmyslového vlastnictví obdrží žádost o konverzi z OHIM, zasílá na adresu žadatele (do zahraničí) nebo na adresu českého zástupce (ne ve všech případech je český zástupce v žádosti vyznačen), výměr ve smyslu § 50 odst. 1 známkového zákona, aby předložil český překlad žádosti včetně příloh, zaplatil přihlašovací poplatek a uvedl případně českého zástupce nebo českou adresu pro doručování, a to ve lhůtě 2 měsíců.

U projednávaných žádostí se Úřad průmyslového vlastnictví nejčastěji potýká s problémem dokumentů zasílaných z OHIM, které nebývají kompletní (např. jsou neúplné formuláře pro konverzi), z čehož někdy není zřejmé, zda se jedná o konverzi úplnou nebo částečnou. Pokud se výměr o splnění formálních požadavků u žádostí, kde není určen český zástupce posílá (v češtině) do zahraničí, často se již žadatel neozve.

Přihlášce, která vznikla přeměnou přihlášky ochranné známky Společenství na národní ochrannou známku je zaručeno:

...“datum podání nebo den vzniku práva přednosti z původní přihlášky a případně i vstup do práv ze starší ochranné známky, na nějž byl uplatněn nárok podle článků 34 a 35 nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství“.⁴³

⁴² Viz. článek 108 odstavec 2 nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

⁴³ Viz. § 50 odstavec 3 Zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

V případě, že přihláška vznikla přeměnou již zapsané ochranné známky Společenství, Úřad průmyslového vlastnictví tuto známku zapíše do rejstříku s právem přednosti, které bylo přiznané ochranné známce Společenství a zveřejní to ve Věstníku.⁴⁴

3.8 Seniorita ochranné známky Společenství

Každý přihlašovatel ochranné známky Společenství může, za podmínky, že je majitelem starší národní ochranné známky v některém členském státě, nebo majitelem mezinárodně zapsané ochranné známky s účinky pro některý členský stát, a to za předpokladu, že předmětná ochranná známka Společenství je s výše uvedenými známkami totožná, uplatnit nárok na to, aby ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívějších ochranných známek v tomto členském státě, ve kterém, nebo pro který byla zapsána.

Jediným účinkem takového nástupnictví je, že i v případě, že se majitel ochranné známky Společenství vzdá starší známky nebo ji nechá zaniknout, je i nadále oprávněn používat stejných práv, která by byl měl, kdyby starší ochranná známka byla i nadále platná.

Toto uplatněné nástupnictví zanikne, jestliže před registrací ochranné známky Společenství je ochranná známka do jejíž práv se vstupuje, zrušená, nebo je prohlášena za neplatnou, nebo se jí majitel vzdal.

Seniorita může být celková nebo částečná. Celková seniorita nastává v případě:

- jestliže seznam výrobků a služeb přihlášky ochranné známky Společenství je stejný jako seznam výrobků a služeb dříve zapsané ochranné známky (ochranná známka Společenství = dřívější zápis);
- jestliže seznam výrobků a služeb ochranné známky Společenství obsahuje více výrobků a služeb, než dříve zapsaná známka, ale všechny výrobky a služby dřívějšího zápisu (dřívější zápis je obsažen v přihlášce ochranné známky Společenství).

Částečná seniorita nastává:

- jestliže seznam výrobků a služeb přihlášky ochranné známky Společenství obsahuje pouze některé výrobky a služby dřívějšího zápisu

⁴⁴ Viz. § 50 odstavec 4 Zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

- jestliže seznam výrobků a služeb přihlášky ochranné známky Společenství obsahuje pouze některé výrobky a služby dřívějšího zápisu a jiné další výrobky a služby.

Seznam výrobků a služeb, pro něž je uplatněna seniorita, by měl být uveden pouze tehdy, jestliže seniorita není uplatňována pro všechny výrobky a služby obsažené jak v dřívějším zápisu, tak i v přihlášce ochranné známky Společenství. V tomto případě seznam výrobků a služeb může být uveden buď v jazyce přihlášky, nebo v jazyce zápisu, jehož seniorita je uplatňována.

Aby byla seniorita přiznávána, je nutné, aby starší ochranná známka před podáním přihlášky ochranné známky Společenství byla již zapsána. Pokud bylo v přihlášce uplatněno právo seniority, ať už na jednu nebo více starších ochranných známek, musí přihlašovatel do tří měsíců ode dne podání předložit kopii příslušného zápisu. V případě, že přihlašovatel uplatnil právo seniority na jednu nebo více starších ochranných známek následně po podání přihlášky, musí po podání přihlášky ochranné známky Společenství předložit požadované údaje do dvou měsíců ode dne podání prohlášení o právu přednosti. Mimo to musí předložit požadované údaje, jako v předchozím případě požadavku uplatnění práva seniority v době podání přihlášky ochranné známky Společenství, do tří měsíců ode dne podání.

3.9 Zastupování před OHIM

Osoby fyzické nebo právnické, mající bydliště nebo sídlo nebo skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku na území Evropského společenství, mohou jednat před OHIM bez zástupce. Pouze ty fyzické nebo právnické osoby, které nemají sídlo nebo bydliště nebo skutečnou či obchodní pobočku na území Evropského společenství, musí být před úřadem OHIM zastoupeny. To však neplatí při podání přihlášky ochranné známky Společenství.

Fyzické nebo právnické osoby může před úřadem OHIM zastupovat:

- advokát, který je oprávněn vykonávat činnost na území některého členského státu a má sídlo na území Společenství, v tom rozsahu, v jakém může jednat v uvedeném státě jako zástupce ve věcech ochranných známek;
- kvalifikovaný zástupce zapsaný v seznamu, který vede za tím účelem OHIM. (Prováděcí nařízení určí, za jakých podmínek musí zástupci předložit OHIM plnou moc k založení do spisu.)

Fyzické nebo právnické osoby mající bydliště nebo sídlo, případně skutečný průmyslový nebo obchodní podnik na území Evropského společenství, mohou jednat před OHIM prostřednictvím zaměstnance, který mu předloží podepsanou plnou moc k založení do spisu.

V této souvislosti je nutné uvést, jaké úvahy předkládá Komise Evropského společenství pro odbornou přípravu výuky a zkoušek kvalifikovaných zástupců:

Kvalifikovaní zástupci tvoří klíčový prvek v systému známkové ochrany Společenství, jelikož často tvoří jedinou cestu komunikace přihlašovatele s OHIM. Z tohoto důvodu jejich znalosti rozdílných právních úprav průmyslového vlastnictví a samotného řízení před OHIM představuje důležitou výhodu, která může být plně využita ve prospěch obou, jak OHIM, tak přihlašovatele komunitární ochranné známky.

Ačkoliv národní známkové právo hmotné bylo již prakticky harmonizováno⁴⁵, nadále existují podstatné rozdíly v praxi úřadů průmyslového vlastnictví jednotlivých členských států. Proto se znalosti kvalifikovaných zástupců mohou lišit jeden stát od druhého. Nicméně ochranná známka Společenství představuje jednotný titul průmyslově právní ochrany. Proto zástupce jednající před OHIM musí mít velmi důkladné znalosti pravidel, jež platí pro celé Společenství. Komise Evropského společenství považuje za nutné zajistit takto vysoce kvalifikované odborníky. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je zavedení odborné zkoušky, která by byla podmínkou zápisu na seznam kvalifikovaných zástupců.

Komise Evropského navrhla tři varianty podoby odborné zkoušky:

- ústřední zkouška na úrovni Společenství
- harmonizace národních zkoušek
- směrnice (metodické pokyny) navržené OHIM

První možnost se jeví jako zajímavé řešení, které by zajistilo vysokou a jednotnou kvalitu kvalifikovaných zástupců jednajících před OHIM, který by mohl být pověřen organizováním pravidelných zkoušek přístupných všem občanům Evropské unie. Avšak tato varianta je těžko uskutečnitelná z administrativního a ekonomického hlediska.

Pokud jde o harmonizaci národních zkoušek, členské státy by měly možnost připojit k vlastním národním zkouškám otázky z oblasti ochranných známek Společenství a řízení před OHIM. Takto by každá osoba, která by složila

42 První směrnice Rady ES č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách

národní zkoušku, byla oprávněná k zápisu na seznam kvalifikovaných zástupců vedený OHIM. Hlavní problém této varianty je, že v několika členských státech⁴⁶ není oprávnění zastupovat před úřadem průmyslového vlastnictví podmíněno požadavkem zvláštní odborné kvalifikace. Proto by nebylo možné použít toto řešení jednotně na celém území Evropské unie za účelem dosažení požadované harmonizace.

Oproti tomu směrnice (metodické pokyny) se jeví jako vyvážený kompromis mezi rozdílnými požadavky pro jednání ve věcech ochranných známek na úrovni Společenství a nutností harmonizace. Tato alternativa je sice méně ambiciózní, ovšem snadnější pro uskutečnění. V rámci této varianty by OHIM podporoval vzdělávání kvalifikovaných zástupců organizováním kurzů a školení.

4. Platnost ochranné známky Společenství

4.1 Doba platnosti a obnovení ochranné známky Společenství

Doba platnosti ochranné známky Společenství je deset let ode dne podání přihlášky. Zápis ochranné známky Společenství je možno prodloužit (obnovit) a to vždy na dobu dalších deseti let. Platnost ochranné známky Společenství může být prodlužována neomezeně.⁴⁷

Zápis ochranné známky Společenství se obnoví na základě podané žádosti majitele ochranné známky nebo také na základě podané žádosti osob zmocněné majitelem ochranné známky. Podmínkou pro obnovení zápisu ochranné známky Společenství je také zaplacení příslušných poplatků.

Žádost o obnovení ochranné známky Společenství musí obsahovat registrační číslo, jméno a adresu majitele, osoby zmocněné majitelem nebo zástupcem majitele. Zároveň je nutné jasně uvést, zda se žádost o obnovu týká všech výrobků nebo služeb nebo jen jejich částí. Pokud bude žádost podána a poplatek zaplacen jen pro některé výrobky nebo služby, pro něž je ochranná známka Společenství zapsána, registrace bude obnovena jen pro tyto výrobky nebo služby. Obnova bude platit ode dne, který bude následovat po dni, v němž stávající registrace vyprší. Obnova je zapsána do rejstříku.⁴⁸

Žádost na obnovení zápisu ochranné známky Společenství se podává ve lhůtě šesti měsíců, která uplyne posledním dnem měsíce, v jehož průběhu skončí doba

⁴⁶ Belgie, Dánsko, Španělsko, Švédsko, Finsko, Holandsko,

⁴⁷ Článek 46 nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

⁴⁸ Ochranná známka Společenství, 1. české vydání Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2006

ochrany. V této lhůtě musí být rovněž zaplacen příslušné poplatky. Poplatky na obnovou ochranné známky Společenství se skládají ze základního poplatku, poplatku za každou třídu, která přesáhne tři třídy v žádosti o obnovu, příplatku za případné pozdní zaplacení poplatku, nebo pozdní předložení žádosti o obnovu.

Žádost může být podána a poplatky zaplacen ještě v dodatečné lhůtě šesti měsíců, za podmínky, že je v této dodatečné lhůtě zaplacen příplatek. V podstatě stejný právní režim platí u žádostí na obnovu v českém právním řádu jen s tím rozdílem, že žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti.

OHIM zpravidla informuje v dostatečném předstihu majitele ochranné známky Společenství a osoby, která mají v rejstříku zapsané právo k ochranné známce, včetně licencí k této známce o brzkém uplynutí doby platnosti zápisu. Nutno říci, že neposkytnutí informace o brzkém uplynutí doby platnosti zápisu, nezakládá odpovědnost úřadu.⁴⁹

4.2 Změna, rozdělení a vzdání se ochranné známky Společenství

U zapsané známky Společenství není možné během doby platnosti zápisu ani při jeho obnovení provádět jakékoliv změny. V případě, že ochranná známka Společenství obsahuje jméno a adresu majitele firmy, může se na žádost majitele do rejstříku zapsat případná změna týkající se výše uvedených údajů. Změna se však nesmí dotknout podstatným způsobem totožnosti ochranné známky Společenství, jak byla původně zapsána.⁵⁰

Zveřejnění zápisu změny do rejstříku obsahuje vyobrazení změněné ochranné známky Společenství. Třetí osoby, jejichž práva mohou být změnou dotčena, mohou zápis této změny ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění napadnout.⁵¹

Změna jména nebo adresy majitele ochranné známky Společenství, která nezmění ochrannou známku Společenství jako takovou, se na žádost majitele této ochranné známky zapíše do rejstříku. Tato změna, oproti předešlé nepodléhá placení poplatků. Když se jedná o změnu jména a adresy ve dvou nebo více zápisech pro stejného majitele, může o ni požádat v jedné žádosti.

⁴⁹ Článek 47, odst. 2 nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

⁵⁰ Článek 48, odst. 2 nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

⁵¹ Článek 48, odst. 3 nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

Nařízení Rady č. 422/2004 doplnilo nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství o nové články (44a o rozdělení přihlášky a 48a o rozdělení zápisu).

Rozdělením přihlášky může přihlašovatel prohlásit, že určité výrobky nebo služby, které jsou zahrnuty v původní přihlášce, budou předmětem jedné nebo více rozdělených přihlášek. Výrobky a služby v původní a rozdělené přihlášce se však nesmějí překrývat. Datum podání či vzniku práva přednosti nebo vstupu do práv ze starší ochranné známky (seniorita) z původní přihlášky zůstává rozdělené přihlášce zachováno.

Za prohlášení o rozdělení přihlášek je nutné zaplatit příslušný poplatek, do jehož uhrazení se prohlášení o rozdělení přihlášky považuje za nepodané. Pokud již byl zaplacen poplatek za podání původní přihlášky, tak se tento již nevrací.

Článek 44a odstavec 2 stanovuje kritéria, za nichž není prohlášení o rozdělení přihlášky přípustné:

- jestliže byly vzneseny námitky proti původní přihlášce, pak by takové prohlášení znamenalo rozdělení výrobků nebo služeb, proti kterým námitky směřují a to do doby, než rozhodnutí OHIM (námitkové oddělení) o námitkách nabude právní moci nebo, než bude nařízení o námitkách skončeno jiným způsobem;
- ve lhůtách stanovených prováděcím nařízením.

Rozdělení zápisu ochranné známky Společenství dává majiteli možnost rozdělit zápis na dvě nebo více registrací. Výrobky nebo služby obsažené v jednotlivých rozdělením vzniklých zápisech se nesmějí překrývat. Nově vzniklé zápisy si zachovají datum podání, prioritu a senioritu (byla-li uplatněna) z původního zápisu. Byl-li podán návrh na zrušení práv majitele ochranné známky Společenství nebo návrh na prohlášení neplatnosti zápisu nebo byl uplatněn protinávrh na zrušení v průběhu soudního řízení, rozdělení zápisu není přípustné.

Majitel ochranné známky Společenství se může ve vztahu k jakýmkoliv výrobkům nebo službám, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo jenom k některým z nich vzdát. Vzdání se ochranné známky Společenství oznámí majitel OHIM písemnou formou.⁵² Účinnost tohoto vzdání nastává až zápisem do rejstříku.

⁵² Viz Pravidlo 36 odstavec 1 Nařízení Komise (ES) 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství

Vzdání se ochranné známky Společenství je zapsáno do rejstříku pouze na základě souhlasu majitele práva, zapsaného v rejstříku. Je-li navíc v rejstříku zapsáno právo třetí osoby ve vztahu k předmětné ochranné známce Společenství, postačí jako dostatečný důkaz souhlas vzdání se, podepíše-li majitel tohoto práva, případně jeho zástupce prohlášení o souhlasu vzdání se. Byla-li v rejstříku zapsána také licence k ochranné známce, je vzdání se ochranné známky Společenství zapsáno do rejstříku pouze tehdy, prokáže-li majitel ochranné známky, že informoval vlastníka licence o svém úmyslu vzdát se ochranné známky. Zápis se provede po uplynutí lhůty tří měsíců po dni, kdy majitel ochranné známky Společenství potvrdí OHIM, že majitele předmětné licence informoval o svém úmyslu vzdání se ochranné známky. Neplatí to však v případě, že majitel ochranné známky Společenství předloží OHIM souhlas majitele licence k úmyslu vzdání se předmětné ochranné známky. Na základě tohoto souhlasu úřad provede zápis do rejstříku neprodleně.

V případě, že nejsou splněny všechny náležitosti vzdání se ochranné známky Společenství, úřad toto sdělí oznamovateli a v případě, že nejsou tyto nedostatky odstraněny ve lhůtě, kterou OHIM stanoví, zápis do rejstříku zamítne.⁵³

4.3 Zrušení ochranné známky Společenství

Po celou dobu platnosti ochranné známky Společenství lze práva majitele zrušit na základě návrhu na zrušení. Zrušení práv majitele ochranné známky Společenství může provést:

- úřad OHIM a to na základě návrhu, který může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba
- soud pro ochranné známky Společenství na základě protinávru ve sporu z porušení.

V obou výše uvedených případech je možno ochrannou známku Společenství zrušit jen z důvodů výslovně uvedených v nařízení. Důvody pro zrušení ochranné známky Společenství jsou ve směrnici vyjmenovány taxativně:

- jestliže po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, a pro neužívání neexistující žádné řádné důvody. Pokud však v období mezi uplynutím této lhůty a podání návrhu (nebo protinávru) začal majitel ochrannou známku řádně užívat nebo v užívání pokračoval, bude návrh (protinávrh) zamítnut, ledaže by k užívání nebo k pokračování v užívání došlo ve lhůtě tří měsíců před podání návrhu (protinávru) a

⁵³ Pravidlo 36 Nařízení komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

- přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh (protinávrh);
- jestliže se ochranná známka stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána;
 - jestliže by se v důsledku užívání majitele nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, ochranná známka mohla uvádět veřejnost v omyl, zvláště pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb;
 - jestliže majitel ochranné známky již nemůže být majitelem ochranné známky Společenství, tzn. pokud majitel ochranné známky již nesplňuje podmínky stanovené v článku 5 nařízení Rady číslo 40/94 o ochranné známce Společenství.⁵⁴

Návrhy podané fyzickou nebo právnickou osobou u OHIM musí být provedeny písemnou formou a musí obsahovat:

- číslo zápisu napadené ochranné známky, jméno a adresu majitele ochranné známky, výčet napadeného zboží a služeb;
- uvedení důvodů, o něž se návrh opírá a údaje o skutečnostech, důkazech a argumentech na jejich podporu;
- jméno a adresu navrhovatele zrušení ochranné známky, popřípadě jeho zástupce.

Návrh na zrušení práv majitele k ochranné známce Společenství se považuje za podaný až po zaplacení příslušných poplatků. Zjistí-li OHIM, že nedošlo k uhrazení příslušných poplatků, oznámí to neprodleně žadateli a vyzve jej k uhrazení poplatků. Jestliže jsou poplatky zaplacené po stanovené lhůtě sdělené OHIM, vrátí se návrh žadateli.

OHIM při projednávání návrhu na zrušení práv majitele k ochranné známce Společenství může vyzývat účastníky řízení, aby předložili ve stanovené lhůtě své připomínky ke sdělení, která jim zaslal, nebo ke sdělení ostatních účastníků. Vyzývání účastníků provádí OHIM tak často, jak je to nutné. Považuje-li to za účelné, může OHIM vyzvat účastníky, aby se vzájemně dohodli.

Rozhodnutí o zrušení práv majitele k ochranné známce Společenství se zapíše do rejstříku, jakmile se stane konečným. Existuje-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, práva majitele se zruší pouze ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám. Ochranná známka se zrušuje s účinky k datu podání návrhu na

⁵⁴ Kopecká, S.: Ochranná známka Společenství, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002

zrušení ochranné známky Společenství. Na žádost účastníka však může být v rozhodnutí uvedeno jiné (dřívější) datum, ke kterému nastal důvod zrušení.

Veškerá rozhodnutí o návrzích na zrušení práva majitele k ochranné známce Společenství vydává zrušovací oddělení tvořené třemi členy, z nichž jeden je právník.

4.4 Prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou

Prohlášení ochranné známky za neplatnou může provést:

- OHIM na návrh oprávněné osoby;
- soud pro ochranné známky Společenství na základě protinávrhu ve sporu z porušení.

V obou výše uvedených případech lze ochrannou známku Společenství prohlásit za neplatnou jen z důvodů výslovně uvedených v nařízení.⁵⁵

Důvody prohlášení neplatnosti se dělí na:

- absolutní důvody neplatnosti
- relativní důvody neplatnosti

Absolutní důvody neplatnosti:

- majitel ochranné známky (osoba fyzická nebo právnická) není oprávněn být majitelem ochranné známky Společenství
- ochranná známka Společenství byla zapsána přesto, že existovaly absolutní důvody pro její zamítnutí
- přihlašovatel ochranné známky Společenství v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

Ochranné známky, které byly zapsány v rozporu s čl. 7 odst. 1, písm. b), c), d)⁵⁶ ale které v důsledku užívání získaly rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které byly zapsány, nemohou již být prohlášeny neplatnými.

Jsou to tyto ochranné známky:

- b) ochranné známky, které neměly rozlišovací způsobilost;
- c) známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou v některém z členských států sloužit v obchodě k označení druhu, jakosti, množství, určení,

⁵⁵ Článek 51-52 nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

⁵⁶ Článek 7, odst. 1, písm. b), c), d) nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

ceny, zeměpisného původu nebo doby výroby či poskytnutí služby nebo jiných vlastností;

d) známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v běžném jazyce některého členského státu nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.

Relativní důvody neplatnosti:

- pokud existuje starší ochranná známka s dřívějším datem podání, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství (s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám) nebo ochranné známky, které jsou ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství nebo ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známce Společenství „obecně známé“ v členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské unijní úmluvy;
- pokud ochrannou známku přihlásil jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně zdůvodnil;
- Nařízení poskytuje určitou ochranu i nezapsaným označením, a to na základě námitky ze strany majitele nezapsané ochranné známky, nebo jiných označení užívaných v obchodním styku, jejichž význam není pouze lokální, se přihlášené označení nezapíše, pokud podle práva členského státu, které se na toto označení vztahuje:
- práva k tomuto označení vznikla před datem podání přihlášky ochranné známky Společenství, popřípadě před datem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství;
- toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky;
- ochranná známka Společenství se rovněž prohlásí za neplatnou na základě „jiného staršího práva“ a to zejména:
 - práva na jméno,
 - práva k vlastnímu portrétu,
 - práva autorského,
 - práva k průmyslovému vlastnictví.

Ochranná známka Společenství nemůže být prohlášena za neplatnou, jestliže majitel staršího práva před podáním návrhu poskytl výslovný souhlas se zápisem této ochranné známky do rejstříku.

Majitel starší ochranné známky (nebo ochranné známky Společenství), která po dobu pěti let jdoucích po sobě vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství, nemůže již navrhnout prohlášení pozdější ochranné známky za

neplatnou, ani bránit jejímu užívání. To neplatí v případě, že přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře.

Návrh na prohlášení neplatnosti může u OHIM podat v případě absolutních důvodů každá fyzická nebo právnická osoba a v případě relativních důvodů osoby oprávněné podat námitky proti zápisu ochranné známky a majitelé jiných starších práv. Procesně se postupuje shodně, jako při návrhu na zrušení ochranné známky Společenství.

Rozhodnutí o neplatnosti ochranné známky Společenství se zapíše do rejstříku v okamžiku, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Prohlášení o neplatnosti ochranné známky Společenství je účinné od samého počátku tj. ex tunc.

Stejně jako v případě zrušení ochranné známky Společenství jsou veškerá rozhodnutí o návrzích na prohlášení ochranné známky za neplatnou vydávány zrušovací oddělením.

4.5 Průměrný spotřebitel jako kritérium známkoprávního řízení

Pojem průměrného spotřebitele není statistickým pojmem. K otázce výkladu pojmu spotřebitel se již několikrát vyslovil Evropský soudní dvůr, přičemž vždy zastával názor omezení ochrany spotřebitele pouze na fyzické osoby. Posuzování pravděpodobnosti záměny, ale i shody mezi označeními je třeba provádět z hlediska průměrného spotřebitele, který je přiměřeně informovaný, pozorný a obezřetný, avšak nemá možnost přímého srovnání obou označení, tj. vnímá je jedno po druhém s časovým odstupem. Pohled průměrného spotřebitele se přitom zaměřuje na označení jako na celek, přičemž nelze předpokládat, že by se průměrný spotřebitel zabýval hodnocením detailů.⁵⁷

Rozlišovací způsobilost, tj. schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje je nutné zkoumat podle tradiční známkoprávní zásady vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek, vizuálního, fonetického, významového, porovnání druhu zboží a služeb, srovnání dominantních prvků, známkového motivu apod. Je nutné přihlídnout ke skutečnosti, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemného porovnání více označení či výrobků, porovnává je s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podrobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou, rozlišovací schopnost, takže vyvolávají

⁵⁷ Pipková, H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství, ASPI a.s., Praha 2007

shodný nebo velmi podobný celkový vjem. Za průměrného spotřebitele se proto považuje spotřebitel s obvyklým přehledem, průměrnými znalostmi a běžnou orientací na trhu.

5. Opravné prostředky

5.1 Odvolání proti rozhodnutí OHIM

Odvolání lze podat proti rozhodnutím průzkumových referentů, proti rozhodnutím námitkových oddělení, oddělení pro správu známek a právním otázkám zrušovacích oddělení.⁵⁸

V případě, že řízení před OHIM bylo ukončeno vydáním rozhodnutí, které nevyhovělo požadavkům účastníka řízení, (případně má-li účastník řízení pocit, že byl poškozen), může se každý takový účastník řízení proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Odvolání se podává u OHIM písemnou formou⁵⁹ ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí a má suspenzivní účinek. Odvolání se podává v jazyce řízení, v němž bylo vydáno napadené rozhodnutí (Pozn.: odvolací soudy obdrží ročně cca 1.800 odvolání, z nichž 65 % je v angličtině, 20 % v němčině a zbytek v ostatních jazycích Evropské unie. Z toho vyplývá, že nejužívanějším jazykem řízení je angličtina.) Odvolání je považováno za podané až po zaplacení příslušného poplatku.

Pokud oddělení, proti jehož rozhodnutí je odvolání podáno, je považuje za důvodné a tudíž přípustné, může mu vyhovět autoremedurou. Toto ustanovení neplatí, pokud v řízení proti podateli odvolání stojí další účastník. Autoremedura je ale možná v případě, že odvolatel není jediným účastníkem řízení, jestliže další účastník, kterému oddělení, jež vydalo rozhodnutí, oznámí úmysl vyhovět odvolání autoremedurou s tím, že do dvou měsíců od oznámení projeví souhlas.

Není-li odvolání vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce poté, co došlo odůvodnění, postoupí se odvolání bez vyjádření k věci bezodkladně odvolacímu senátu.

Odvolací senát projednává přípustnost odvolání (zda mu lze vyhovět) a rozhodne. V průběhu řízení o odvolání vyzývá účastníky k vyjádření ke sdělení, která jim zaslal, nebo které předložili ostatní účastníci. Odvolací senát může

⁵⁸ Pravidlo 48 odstavec 1 Nařízení komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady 40/94 o ochranné známce

⁵⁹ Řízení o odvolání je zásadně písemné, v odůvodněných případech nařídí odvolací senát ústní jednání

rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc této instanci vrátit k dalšímu jednání.⁶⁰

V případě, že odvolací senát vrátí věc příslušnému oddělení zpět k dalšímu projednání, je toto oddělení (v případě, že se nezměnil skutkový stav) vázáno jeho rozhodnutím a odůvodněním.

Proti rozhodnutí odvolacího senátu lze ve lhůtě dvou měsíců od oznámení rozhodnutí podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru z důvodů:

- pro nepřislusnost, pro podstatné porušení procesních ustanovení, pro porušení smlouvy o Evropské unii, pro porušení nařízení Rady) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, pro porušení prováděcích předpisů, pro zneužití pravomoci.

Žalobu může podat každý účastník řízení před odvolacím senátem, pokud rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. OHIM je rozhodnutím Evropského soudního dvora vázán.

5.2 Soudy pro ochranné známky Společenství a řešení soudních sporů

V rámci harmonizačních tendencí na úrovni evropského společenství vznikl na základě nařízení Rady č. 40/94 Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM), který je pověřen správou všech činností týkajících se komunitární ochranné známky a také mimo jiné komunitárního průmyslového vzoru. OHIM má dvouinstanční řízení s tím, že Soud první instance (dále jen SPI) pracuje jako přezkumný orgán odvolací instance OHIM. Soud první instance má pravomoc rušit a měnit rozhodnutí odvolacích senátů OHIM. Evropský soudní dvůr (dále jen ESD) pak řeší právní otázky, týkající se rozhodnutí SPI v případě, že je vůči němu některým z účastníků řízení uplatněn kasační opravný prostředek. ESD i SPI proto hrají zásadní roli nejen při výkladu směrnice Rady ES č. 89/104 ze dne 21.12.1998, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, ale také právě při interpretaci nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

Za účelem řešení otázky, týkající se vynucení či porušování práv ochranné známky Společenství bylo vydáno nařízení Rady číslo 44/2001 o soudní pravomoci, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech civilních a obchodních, které v podstatě nahradilo Bruselskou úmluvu, která byla ze stejného důvodu uzavřena již v roce 1968 mezi tehdejšími členy Evropského společenství.

⁶⁰ Pravidlo 50 odstavec 1 Nařízení komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

Spory, týkající ochranných známek Společenství musí být řešeny před soudy pro ochranné známky Společenství. Pro výlučné zkoumání skutečnosti o porušování nebo potvrzení platnosti ochranné známky Společenství je každý členský stát povinen stanovit na svém území co možná nejnižší počet soudů pro řešení ochranných známek Společenství první a druhé instance, plnící funkce svěřené jim tímto nařízením Rady č. 44/2001. V případě otázek sporů, které nejsou v nařízení upraveny se tyto soudy řídí svým národním právem, včetně mezinárodního práva soukromého. Každému členskému státu bylo nařízeno sdělit komisi do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost, seznam soudů pro ochranné známky Společenství s označením jejich názvu a místní příslušnosti. Toto se zveřejní v ústředním věstníku Evropského společenství. V České republice byl tímto soudem určen Městský soud v Praze, který rozhoduje jako soud prvního stupně ve sporech:

...“o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví. Dále mimo jiné rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství“.⁶¹

Řešení případných soudních sporů o ochranné známky Společenství Městským soudem v Praze bylo rovněž včleněno do zákona 441/2004 Sb. o ochranných známkách (§55 – Příslušnost soudu).

Soud pro ochranné známky Společenství se řídí, není-li v nařízení stanoveno jinak, procesními předpisy pro podobná řízení ve věcech národních ochranných známek toho členského státu, na jehož území má příslušný soud pro ochranné známky Společenství sídlo.

Soudy řešící spory, týkající se ochranných známek Společenství, mají výlučnou pravomoc a to:

- ve věcech všech žalob pro porušení a připouští-li to národní právo, pro hrozící porušení ochranných známek Společenství;
- ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, připouští-li to národní právo;
- ve věcech žalob na přiměřenou náhradu za jednání následující po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které bylo kvalifikováno jako porušení práv (čl. 9 odst. 3);

⁶¹ Viz. zvláštní úprava působnosti soudu ve věcech průmyslového vlastnictví § 6 odstavec 1, písmeno a) b) zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví.

- ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou.

Jestliže nastane situace, kdy soud pro ochranné známky Společenství zjistí, že žalovaný porušil práva k ochranné známce Společenství nebo že ze strany žalovaného její porušení hrozí, vydá příkaz, zakazující žalovanému pokračovat v jednání představující porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství a přijme na základě příslušného národního práva opatření k zajištění dodržení tohoto zákazu.

V jiných, ostatních věcech, souvisejících se sankcí, se soud pro ochranné známky Společenství řídí právem toho členského státu, na jehož území k porušení nebo hrozbě porušení ochranné známky Společenství došlo – včetně mezinárodního práva soukromého.

Mezinárodní soudní pravomoc

Každý soud, určený pro řešení sporů z ochranných známek Společenství, může pro ochranné známky Společenství nebo jejich přihlášek vydat taková rozhodnutí, která mohou být v daném státě použita pro národní ochrannou známku, a to i když k rozhodnutí o podstatě věci je příslušný soud pro ochranné známky Společenství jiného členského státu. Proto rozhodnutí Městského soudu v Praze mají účinky na celém území Evropské unie.

Podání žaloby je možné:

- u soudu členského státu, ve kterém má žalovaný bydliště nebo sídlo firmy, nemá-li bydliště na území některého členského státu, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku
- u soudu členského státu, na jehož území má bydliště nebo sídlo firmy žalobce; u soudu ve Španělsku v případě, že žalovaný ani žalobce nemají bydliště nebo sídlo firmy na území některého členského státu;
- a nebo se účastníci řízení mohou dohodnout na příslušnosti jiného soudu pro ochranné známky Společenství.

Návrh na zrušení ochranné známky Společenství není možné na základě nařízení Rady č. 40 /94 o ochranné známce Společenství podat u národního soudu, ale pouze u OHIM. Národní soud pro ochrannou známku Společenství ale může během soudního sporu o porušení práva z ochranné známky Společenství projednávat návrh na zrušení nebo prohlášení za neplatnou, pokud ale již ve stejné věci (ze stejného důvodu) mezi stejnými účastníky nebylo pravomocně rozhodnuto OHIM. V tomto případě musí být protinávrh zamítnut.

V případě situace, kdy soud pro ochranné známky Společenství rozhodl o protinávrhu na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou a toto rozhodnutí nabylo právní moci, neprodleně tento příslušný soud pro ochranné známky Společenství zašle kopii tohoto rozhodnutí OHIM. Ten následně zapíše toto rozhodnutí do rejstříku ochranných známek Společenství.

Soud pro ochranné známky Společenství, který protinávrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti projednává, může na základě podaného návrhu majitele ochranné známky Společenství a po slyšení účastníků řízení, toto nařízení přerušit a dotyčného vyzvat, aby návrh na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou, podal ve stanovené lhůtě u OHIM.

6. Známkoprávní úprava v České republice

6.1 Vznik a historický vývoj národní ochranné známky

Ochranné známky jako označení, které jsou ve spojení s konkrétně stanoveným zbožím nebo službami, mají velmi dlouhou tradici. Jsou to označení, která identifikují zboží a služby, vypovídající něco o jeho kvalitě, původu či výrobci, případně poskytovateli služeb.

Počátky tradice užívání označení sloužící k určování původu výrobků a služeb spadají už do období starověku, kdy se určitá označení používala ve spojitosti s keramickými, cihlářskými a koženými výrobky. Označení byla tvořena písmeny, značkami, iniciálami výrobce, grafickými a obrazovými symboly, které byly vytvářeny na povrchu výrobků nebo k nim byly připevňovány. Tento zvyk se dále rozšiřoval ve starověku a zejména v novověku, kdy začalo docházet ke směnám výrobků a k hromadné výrobě. Zásadní vývoj, především, co se týká právní ochrany označení, však nastal až ve druhé polovině 20. století. Nejpokrokovějšími zeměmi v této oblasti byly Spojené státy americké, Německo, Anglie, Francie a Rakousko.

V našich zemích byla novodobá úprava ochrany práv na označení založena rakouským císařským patentem č. 230 z roku 1859 o ochraně průmyslových známek, který byl novelizován zákonem č. 19 z roku 1890 a zákonem č. 108 z roku 1895. Zákonem č. 45 z roku 1865 bylo přiznáno známkové právo i cizozemcům a v roce 1890 byl na území tehdejšího Rakouska zřízen ústřední známkový rejstřík. Již v této době bylo trvání doby ochranné známky v českých zemích stanoveno na 10 let, s možností obnovy zápisu. Existovaly i prostředky proti porušení ochranné známky a možnosti obrany nezapsaného dříve užívaného označení proti majiteli později zapsané ochranné známky. Po vzniku České republiky v roce 1918 došlo k převzetí dříve platných rakouských právních úprav a to: zákony č. 469 a 471 z roku 1919 a zákonu č. 261 z roku

1921. Tato právní úprava trvala na území Československa až do roku 1952. kdy vešel v platnost zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. Zde zákon v § 1 vymezuje účel zákona: „Aby podniky mohly své výrobky nebo zboží (dále jen „výrobky“) odlišit od jiných výrobků téhož druhu a tak odběratelům usnadnit výběr výrobků, které se osvědčily, a tím zároveň i navenek projevit svou odpovědnost za jejich jakost, mohou podniky své výrobky opatřovat ochrannou známkou“, dále v § 2, odstavce 1 téhož zákona je uveden charakter ochranné známky: „Ochrannými známkami mohou být slova, vyobrazení a jiné značky plošné i prostorové“.

Tento zákon byl v roce 1988 nahrazen zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách a ten již poměrně rozsáhleji definuje ochrannou známkou ve svém § 2, kde rozděluje ochranné známky na ochranné známky pro výrobky a pro služby: „Ochranná známka je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“)“.

Změnou politické situace v roce 1989 a následný vývoj v České republice na mezinárodním poli v oblasti ochranných známek přinesl další změny promítnuté v zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Tento zákon uvádí ve svém § 1 definici ochranné známky ještě podrobněji: „Ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. V této definici je užito slovo podnikatel jako přihlašovatel ochranné známky.“

Z důvodu schválení vstupu České republiky do Evropského společenství bylo potřeba provést úpravu právního stavu v oblasti ochranných známek tak, aby byl sjednocen s příslušnými předpisy platnými v členských zemích Evropské unie. Výsledkem toho byl zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ze dne 19. prosince 2003.

6.2 Právní úprava současné ochranné známky v České republice

Ochranná známka je v České republice po právní stránce upravena zákonem, č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1.4.2004, s výjimkou ustanovení, které se týkají ochranných známek

Evropského společenství, jež vstoupily v platnost přijetím České republiky do Evropské unie a to 01.5.2004.

I když předcházející zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách po provedení novelizace v roce 2000 do značné míry provedl harmonizaci se zákonodárstvím Evropské unie, ke konečné a úplné harmonizaci došlo až výše uvedeným zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Oba tyto zákony byly vytvářeny v souladu s mezinárodními úmluvami, k nimž Česká republika přistoupila a jimiž je vázána. Mezi tyto smlouvy se například řadí: Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek, Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží.

6.3 Národní ochranná známka a její vztah k ochranné známce Společenství

K zabránění případných nejasností v otázce výkladu byla do Přílohy II. a IV. Smlouvy o přistoupení České republiky a ostatních členských států doplněna nová ustanovení. Přístupové smlouvy vložily do nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství nový článek č. 142a (159a) s tímto zněním:

...,Ode dne přistoupení České republiky (a dalších vyjmenovaných států)... se ochranná známka Společenství zapsaná nebo přihlášená podle tohoto nařízení přede dnem přistoupení rozšíří na území těchto členských států, aby měla stejné účinky v celém Společenství.“⁶²

Jak vyplývá z ustanovení, majitel ochranné známky Společenství nabyt dnem přistoupení na území České republiky vůči porušovatelům stejná práva, jaká měl dosud v ostatních členských státech Evropského Společenství. Tato práva však majitel ochranné známky nemůže uplatnit vůči porušení, k němuž mohlo případně dojít v období před přistoupením České republiky do Evropské unie, a to i v případě ochranných známek, které byly ke dni přístupu již zapsány nebo byly ke dni přístupu teprve přihlášeny k ochraně a zapsány po přístupu, nebo byly sice přihlášeny i po přistoupení, uplatňují však právo přednosti z období před přistoupením.

Rozšíření účinků ochranných známek nastalo zcela automaticky bez jakéhokoliv projevu vůle nebo administrativního úkonu majitele registrované ochranné známky. V odstavci 2. článku 142a (159a) je upraveno zamítnutí ochranné známky na základě absolutních důvodů:

⁶² Článek 142a (159a) nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

„Zápis ochranné známky Společenství, která byla ke dni přistoupení předmětem přihlášky, nesmí být zamítnut na základě absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v článku 7 odstavce 1, pokud se tyto důvody uplatní pouze z důvodů přistoupení nového členského státu.“⁶³

Mimo již starých absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství, které jsou uplatněné bez ohledu na členství České republiky v Evropské unii, existují i nové důvody jejichž vznik nastal v důsledku toho, že například český jazyk se stal jedním z úředních jazyků. Zápis označení, která nemají v českém jazyce rozlišovací způsobilost, nebo slouží v České republice k označení druhu, množství, jakosti a jiných podobných, jako i označení, která může klamat veřejnost, bude zamítnán až v případě přihlášek ochranných známek Společenství podaných po přístupu České republiky do Evropské unie. V takovém případě musí být majitel takové ochranné známky srozuměn s tím, že v novém členském státě může kdokoli a kdykoli uplatnit výhradu poctivého užívání ve smyslu článku 12 nařízení, tedy užívat tyto údaje, přestože jsou totožné s ochrannou známkou Společenství.

„Pokud byla přihláška k zápisu ochranné známky Společenství podána v době šesti měsíců přede dnem přistoupení, mohou být podle článku 42 podány námitky, pokud jiná starší ochranná známka nebo jiné starší právo ve smyslu článku 8 byly nabyty v novém členském státě před přistoupením, za podmínky, že byly nabyty v dobré víře a že den podání, případně den práva přednosti nebo den nabytí starší ochranné známky nebo staršího práva v novém členském státě předchází dni podání, případně dni práva přednosti přihlášené ochranné známky Společenství.“⁶⁴

V této souvislosti, je nutné uvést, že komunitární známka (CTM) nevyžaduje zrušení dřívějších národních nebo mezinárodních ochranných známek (u institutu označení původu a zeměpisných označení není vztah předchozích národních zápisů označení původu ke komunitárním registracím zemědělských výrobků a potravin dodnes přesně vymezen. Je totiž vytvářen tlak na majitele národních zápisů, aby pod hrozbou neplatnosti podávali žádosti o komunitární registraci označení původu a zeměpisných označení).

U ochranných známek platí jednoznačně princip, že každá ochranná známka, která je registrována v členském státě Evropské unie, může být kdykoli přihlášená jako ochranná známka Společenství a není nutné národní ochranu rušit. Majitel ochranné známky může udržovat národní registraci v platnosti tak dlouho, jak uzná za vhodné dokud bude platit udržovací poplatky.

⁶³ Článek 142a (159a) nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

⁶⁴ Článek 142 a (159a) odst. 3 nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce Společenství

Je třeba upozornit na další aspekt při posuzování vztahu národních a komunitárních známek. Zatímco Úřad průmyslového vlastnictví střet se starší či zaměnitelnou ochrannou známkou pro shodné či podobné výrobky a služby namítá z moci úřední, OHIM jen připravuje rešeršní zprávy (svoji a dalších národních úřadů, které se do rešeršního systému přihlásily) a zasílá je přihlašovatelům a majitelům starších práv. Tento aspekt OHIM nezkoumá ex officio a ponechává rozhodnutí na vlastníkovvi starší známky, zda podá či nepodá námitky k OHIM. I když si přihlašovatel objedná rešeršní zprávu u specializovaných firem, nemá jistotu, ani jako pozdější majitel takto získaného práva, že nebude později jeho zápis úspěšně napaden majiteli starších práv.

Uvedený stav a zřejmý odklon zavedený v roce 2008 od rešeršování přihlašovaných označení, způsobuje, že se z OHIM stává pouhý registrační úřad a tento stav je odbornou veřejností náležitě kritizován.

Majitelé starších práv mohou, hrozí-li nebezpečí záměny v povědomí spotřebitele, podat do tří měsíců od zveřejnění ochranné známky Společenství proti této přihlášce námitky. Právo podat námitky vůči ochranné známce Společenství se výše uvedeným ustanovením přiznává i majitelům starších národních práv platných v nových členských státech s jistou retroaktivitou vůči přihláškám, které byly podány kdykoli během šesti měsíců předcházejících přistoupení.

V odstavci 4 článku 142a jsou uvedeny případy, kdy ochranná známka Společenství nesmí být prohlášena za neplatnou, i když by obecná ustanovení toto umožňovala. V tomto případě se jedná o ustanovení článku 51 nařízení Rady⁶⁵ – absolutní důvody neplatnosti, kdy se těchto důvodů nepoužije v případě, že se staly použitelnými pouze z důvodu přistoupení nového členského státu a následně o ustanovení článku 52 nařízení Rady, odstavce 1 a 2⁶⁶, kdy se tyto důvody neuplatní, pokud starší vnitrostátní právo bylo zapsáno nebo bylo přihlášeno nebo nabyto v novém členském státu před dnem přistoupení.

Výskyt starších práv je obecným důvodem pro prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou, neplatí to však, jde-li o starší národní práva, existující před přístupem, získaná v době, kdy Česká republika nebyla ještě členským státem Evropské unie, tudíž tato práva nebyla z pohledu ochranné známky Společenství podstatná.

Oproti výše uvedenému stojí ustanovení článku 106 a 107, kdy užívání ochranné známky Společenství uvedené v odstavci 1 článku 142a může být zakázáno,

⁶⁵ Viz čl. 51 nařízení Rady 40/94 o ochranné známce Společenství

⁶⁶ Viz čl. 52 nařízení Rady 40/94 o ochranné známce Společenství

v případě, že starší národní ochranná známka či jiné starší právo bylo zapsáno nebo přihlášeno nebo bylo nabyto v dobré víře v novém členském státě přede dnem přistoupení tohoto státu do Evropské unie, popřípadě pokud právo přednosti k nim vzniklo přede dnem přistoupení nového státu.

6.4 Přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

Vytvořením této vazby mezi systémem ochranných známek Společenství a systémem mezinárodního zápisu podle Madridského protokolu došlo k podpoření harmonického rozvoje a růstu hospodářských činností se snižováním možného narušování hospodářské soutěže a v neposlední míře i k určitému „snížení“ nákladů vynaložených na ochranu označení, což napomohlo zvýšit úroveň integrace a fungování vnitřního trhu. Tím, že došlo k přistoupení Evropského společenství k Madridskému protokolu, došlo vůči přihlašovatelům k zvýšení atraktivity a zájmu o institut ochranných známek Společenství.

Přistoupení Evropského společenství k Protokolu Madridské dohody umožňuje v rámci jednoho řízení mezinárodní zápis ochranné známky na základě podání přihlášky k zápisu ochranné známky Společenství nebo zápis ochranné známky Společenství na základě přihlášky k mezinárodnímu zápisu.

Na základě výše uvedeného bylo přijato nařízení Rady č. 1992/2003, zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, v jehož souladu se přihláška (na formuláři poskytovaném OHIM) k zápisu ochranné známky Společenství spolu se žádostí o mezinárodní zápis předloží OHIM, který ji bezodkladně postoupí Mezinárodní organizaci duševního vlastnictví (WIPO). Přihláška je přijata bez ohledu na to, zda označení bylo již dříve zapsáno jako ochranná známka Společenství. Jazyk podání přihlášky je jedním z úředních jazyků Evropských společenství. Tento podací jazyk, není-li přihlašovatelem stanoveno jinak, se stává korespondenčním jazykem OHIM vůči přihlašovateli. Pokud seznam výrobků a služeb není v jednom z úředních jazyků, které přijímá WIPO (tj. angličtina, francouzština, španělština), zajistí úřad OHIM jeho překlad do jednoho týdne. Podání mezinárodní přihlášky rovněž podléhá zaplacení poplatku. Přihlášky k mezinárodnímu zápisu pro území Společenství podané podle Madridského protokolu budou mít stejný účinek jako přihlášky k zápisu ochranné známky Společenství. Z důvodu toho, že úřad OHIM a WIPO mají vzájemnou možnost elektronické komunikace, má přihlašovatel usnadněnou úlohu v tom, že nemusí znovu předkládat vyobrazení ochranné známky.

V nařízení Rady ES č. 1992/2003 jsou rovněž zakotveny ustanovení řešící problematiku priorit ochranných známek zapsaných v jednom členském státě, je zde definice důvodů pro odmítnutí zápisu, obsahuje rovněž ustanovení týkající se přihlášek k mezinárodnímu zápisu pokrývajících Evropská společenství, je zde definice záměny zápisu ochranné známky Společenství s mezinárodním zápisem a neplatnost takového zápisu (s ohledem na území Společenství) na přihlášku k zápisu v určitém členském státě.

System ochranných známek Společenství a systém mezinárodního zápisu podle Madridského protokolu jsou systémy doplňkové. K tomu, aby podniky měly prospěch z výhod ochranné známky Společenství prostřednictvím Madridského protokolu a naopak, je nutné umožnit přihlašovatelům obou stran, aby žádali o mezinárodní ochranu svých známek podáním mezinárodní přihlášky na základě Madridského protokolu nebo přihlášky v rámci systému ochranné známky Společenství.

7. Závěr

Tato diplomová práce si vzala za cíl charakterizovat a připomenout změny v právu platném na území České republiky, vyvolané jejím vstupem do Evropské unie v oblasti průmyslových práv, zejména ochranných známek. Vzrůstající počet přihlášek ochranných známek je zapříčiněn větším množstvím nově vyráběných výrobků, jejich kratším životním cyklem, větším rozsahem exportu, harmonizací a snadným přihlašovaním, zvyšujícím se propagačním tlakem. Z toho plyne zvýšené zatížení národních úřadů průmyslových práv, které mají např. limitovaný počet zaměstnanců (jako např. v ČR). Z pozice přihlašovatele je obtížné si nechat označení zaregistrovat s ohledem na velké množství práv souvisejících s registrací, např. více práv přináší více sporů v rámci ochranných známek. Evropské společenství musí řešit situaci, že bude-li tento stav přetrvávat, nebude jednoduché v rozumném čase registrovat komunitární ochranné známky (CTM) z důvodu zahájení celé řady sporných řízení. Nařízení Rady 40/94 o ochranné známce nepředpokládalo tak velký zájem o komunitární ochranu, a proto stále častěji se objevují úvahy o jeho modifikaci a novelizaci. Možná řešení jsou spatřována v úpravě poplatků, např. nikoliv za tři třídy, nýbrž pouze za jednu třídu, dále v omezení délky doby, pro kterou může vlastník komunitární ochrannou známku neužívat, či případně přehodnotit koncept pravděpodobnosti záměny. (Průměrný spotřebitel byl v druhé polovině minulého století jiný než dnes). Tato diplomová práce chtěla rovněž upozornit na obecné problémy vyvolané zavedením systému komunitárních ochranných známek, jako např. nedůslednou ochranu pro držitele nezapsaných označení, problémy s posuzováním zápisné způsobilosti trojrozměrných ochranných známek, užíváním záhlaví tříd Niceského třídění pro přihlašování rozsahu ochrany (rozpor mezi OHIM na národními úřady), a v neposlední řadě relativně dlouhého časového úseku pro možnost neužívání komunitární ochranné známky po zápisu.

Přes uvedené nedostatky je zavedení institutu komunitární ochranné známky pozitivním krokem pro sjednocení právní ochrany v zemích Evropské unie, zjednodušení přístupu k ochraně průmyslových práv ekonomicky nejvyspělejších zemí. Ochrana průmyslových práv se významným způsobem podílí na vytváření právního rámce pro podnikání, a má tak vliv na fungování společného, resp. vnitřního trhu zemí Evropské unie.

8. Seznam použité literatury

- Ochranná známka Společenství, 1. české vydání, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2006
- Schindlerová, H.: Ochranná známka Společenství, Praha 2006
- Horáček, R. a kolektiv: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, (Komentář, 2. doplněné vydání) C.H.Beck, Praha 2008
- Kopecká, S.: Ochranná známka Společenství, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002
- Pipková, H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství, ASPI, a.s.Praha 2007
- Jakl, L. a kolektiv: Ochranné známky a označení původu, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002
- Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví, v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde Praha, a.s., Praha 2004
- Metodické pokyn pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
- Metodické pokyny pro řízení před OHIM
- 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)
- Nařízení Rady ES 40/94 ochranné známce Společenství a dodatky
- Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz
- Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu OHIM www.oami.eu.int
- Světová organizace duševního vlastnictví www.wipo.int

9. Seznam klíčových slov

- národní ochranná známka ~ national trade mark
- ochranná známka Společenství ~ Community Trade Mark /CTM/

RESUME

Community trade mark and its relationship to national trade mark, especially with regard to accession of the Czech Republic to the European Union

Protection of intellectual property plays an important role in creating the legal framework for business and thus affects the functioning of the internal market within the territory of the Member States of the European Union .. To create this market, therefore, it is considered important by the European Community to unite and harmonize institutions and legislation in the field of intellectual property protection.

The theme of my thesis is "Community trade mark and its relationship to national trade mark, especially with regard to accession of the Czech Republic to the EU. The work is divided into 5 separate parts, which are closely linked:

- History of establishment of Community trade mark
- Proceeding of the Community trade mark application
- The validity of Community trade mark
- Remedies
- Trade mark legal regulations in the Czech Republic

First part of this thesis defines the concept of Community trade mark and explains the reasons for the emergence of Community trade mark. In this section, there is a list of entities, that may become owners of the mark and their rights.

The second part is devoted to the management of the Community trade mark application. It describes in detail what requirements must the application meet, how to carry out its exploration at the OHIM, the absolute and relative grounds for refusal of any application, objections to the published mark.

The third part concerns the validity of Community trade mark, its amendments, cancellation, or the declaration invalid.

The fourth part deals with the remedies and solutions to legal disputes relating to Community trade marks.

The fifth section describes the current legislation of the mark in the Czech Republic and the relation of national trade mark to the Community trade mark.

The objective of this study was to highlight the benefits of Community trade mark, but also to draw attention to issues related to its registration at the national industrial property office, resulting from the large interests for the Community trade mark application and the decline in trade mark applications received through national and international channels. From recent trends in the application count, it is apparent that entrepreneurs, including those abroad, are increasingly inclined to choose to obtain protection in the Czech Republic through the Community trade mark.

